



Sygn. akt I CSK 145/16

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 lipca 2016 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Marta Romańska (przewodniczący)
SSN Mirosław Bączyk
SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

Protokolant Ewa Krentzel

w sprawie z powództwa D. GmbH z siedzibą w B.
przeciwko K. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w [...]
o zakazanie naruszeń patentu,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 8 lipca 2016 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej
od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]
z dnia 12 stycznia 2015 r., sygn. akt I ACa .../14,

**oddala skargę kasacyjną i zasądza od powoda na rzecz
pozwanego kwotę 5400 (pięć tysięcy czterysta) tytułem zwrotu
kosztów postępowania kasacyjnego.**

UZASADNIENIE

Zaskarżonym przez powoda D. GmbH z siedzibą w B. (Niemcy) z dnia 12 stycznia 2015 r. Sąd Apelacyjny w [...] oddalił apelację powoda od wyroku Sądu Okręgowego w [...] z dnia 11 kwietnia 2014 r. W sprawie tej ustalono, co następuje:

Powód D. GmbH w B. jest uprawniony z patentu nr 169675 na wynalazek pt. Sposób wytwarzania nowych b.. Spółka działa na rynku innowacyjnych produktów leczniczych, wśród których jest także wprowadzany do obrotu w Polsce M. Jednym z jego składników jest substancja czynna t., związek chemiczny należący do grupy b..

W październiku 2010 r. pozwany K. spółka z o.o. w [...] rozpoczęła na terytorium Polski oferowanie i sprzedaż produktu leczniczego o nazwie T., którego jednym ze składników jest t. Aby usunąć wątpliwości, czy jego patent nie jest naruszany, 19 października 2010 r., powód zwrócił się do pozwanej o ujawnienie procesu stosowanego przy produkcji t. w leku T., przez przekazanie stosownej części dokumentacji. W odpowiedzi K. d.d. N. - wobec której pozwana jest spółką zależną, poinformowała, że wedle jej najlepszej wiedzy, sposób wytwarzania t. jest całkowicie odmienny od chronionego patentem PL ...5. Wskazała, że przy produkcji t. stosuje syntezę liniową, natomiast strategia procesu ujawniona w patencie powoda jest tzw. syntezą zbieżną. W tej sytuacji D. GmbH po uzyskaniu, na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w [...] z 20 grudnia 2010 r. zabezpieczenia w postaci zajęcia produktów leczniczych o nazwie T., wystąpił w dniu 5 stycznia 2011 r. z pozwem, w którym domagał się: 1) zakazania spółce K. naruszeń patentu zarejestrowanego na jego rzecz przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem 169675, polegających na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu produktów leczniczych o nazwie handlowej T. zawierających substancję czynną t.; 2) nakazania pozwanej wycofania z obrotu będących jego własnością produktów leczniczych o nazwie T. i ich zniszczenia; 3) zobowiązania pozwanej do podania do publicznej wiadomości informacji

o orzeczeniu uwzględniającym roszczenia z pkt 1 i 2, w sposób bliżej określony w pozwie.

W dniu 5 lutego 2012 r. patent powoda PL ...5 wygasł. W związku z tym, powód, pismem z 20 lutego 2012 r. „zmodyfikował” żądanie pozwu, wnosząc o: 1) ustalenie, iż w okresie od 21 października 2010 r. do 5 lutego 2012 r. powodowi przysługiwało względem pozwanej roszczenie o zaniechanie naruszeń patentu zarejestrowanego na jego rzecz przez Urząd Patentowy RP pod nr ...5, polegających na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu w tym okresie produktów leczniczych o nazwie handlowej T. zawierających substancję czynną t.; 2) nakazanie pozwanej zniszczenia produktów leczniczych o nazwie T., będących jej własnością i wprowadzonych do obrotu bądź składowanych w celu wprowadzenia do obrotu w okresie od 21 października 2010 r. do 5 lutego 2012, w tym produktów zajętych na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w [...] o udzieleniu zabezpieczenia z 20 grudnia 2010 r.; 3) zobowiązanie pozwanej do podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu uwzględniającym roszczenie określone w pkt 1 i 2, w sposób określony bliżej w tym piśmie. Powód wskazał, że „modyfikacja” powództwa uzasadniona jest wygaśnięciem patentu PL...5.

Wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w [...] oddalił powództwo, a wyrokiem z dnia 12 stycznia 2015 r. Sąd Apelacyjny w [...] oddalił apelację powoda.

Sąd Apelacyjny zauważył, że w języku prawnym ani prawniczym nie istnieje pojęcie „modyfikacji” powództwa. W zaistniałych okolicznościach można mówić wyłącznie o przedmiotowej zmianie powództwa, do której znajduje zastosowanie przepis art. 193 k.p.c. Tylko częściowo można zgodzić się z Sądem Okręgowym, gdy twierdzi, że pismem z 20 lutego 2012 r. powód dokonał niedopuszczalnej zmiany przedmiotowej powództwa. Zarzut ten jest uzasadniony wyłącznie w odniesieniu do żądania sformułowanego w pkt 1. pozwu.

Sąd Apelacyjny za uzasadnione uznał stanowisko Sądu I instancji, iż postępowanie w rozpoznawanej sprawie powinno się toczyć według zasad właściwych dla spraw gospodarczych. W takim postępowaniu - zgodnie z zasadą sformułowaną w art. 479⁴ § 2 k.p.c. - nie można występować z nowymi

roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. Wyjątki, od tej zasady określone w zdaniu drugim tego przepisu nie mogą być interpretowane rozszerzająco. Proponowana zaś przez powoda jego wykładnia prowadziłoby do zupełnego przekreślenia sformułowanej w nim zasady gdyż, każda zmiana okoliczności faktycznych, zarówno mająca charakter obiektywny, jak i subiektywny, wynikająca choćby z jego woli, otwierałaby powodowi drogę do odmiennego niż w pozwie sformułowania roszczeń. Wyjątek stałby się, więc zasadą, znosząc ograniczenie w zakresie dokonywania w toku postępowania gospodarczego zmian przedmiotowych powództwa.

Wykładając przepis art. 479⁴ § 2 k.p.c. Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że zasadnicze znaczenie ma zrozumienie pojęcia „roszczenie”, którego zdefiniowanie wywołuje w piśmiennictwie liczne kontrowersje. Mimo tych sporów, można przyjąć, że roszczenie stanowi treść powództwa, czyli żądanie urzeczywistnienia w konkretnym wypadku oznaczonej normy prawnej przez wydanie orzeczenia sądowego określonej treści, zindywidualizowane przytoczonymi okolicznościami faktycznymi. Jest to, więc żądanie i uzasadniające je okoliczności faktyczne.

W niniejszej sprawie, powód w pozwie żądał zakazania pozwanej określonych zachowań z powołaniem się na przysługujący mu patentu PL ...5 i usunięcia skutków naruszeń tego patentu. Po zmianie dokonanej 20 lutego 2012 r. powód występował o ustalenie, że w okresie od 21 października 2010 r. do 5 lutego 2012 r. przysługiwało mu prawo z tego patentu z czego wynika żądanie zaniechania naruszeń patentu, polegających na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu w tym okresie produktów leczniczych o nazwie handlowej T. zawierających substancję czynną t., a powód ma interes prawny w ustaleniu polegający na tym, że w wyniku udzielonego zabezpieczenia doszło do zajęcia kwestionowanych produktów, stąd oddalenie powództwa o naruszenie ze względu na upływ okresu ochrony skutkować może jego odpowiedzialnością odszkodowawczą na podstawie art. 746 k.p.c. Zdaniem Sądu Apelacyjnego wyrażnie widoczna jest, zatem jakościowa zmiana roszczenia sformułowanego w pkt 1, zarówno jak chodzi o sformułowanie żądania, jak i określenie jego podstawy faktycznej, ich odniesienia do abstrakcyjnej normy prawa materialnego.

Pierwotne żądanie zakazowe (zasadzające) opiera się na twierdzeniu o istnieniu prawa wyłącznego i fakcie jego naruszenia, przez stosowanie sposobu wytwarzania zastrzeżonego na wyłączność D. GmbH. Zmiana z 20 lutego 2012 r. ogranicza twierdzenie o istnieniu prawa i jego naruszaniu przez pozwaną w okresie od złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia do wygaśnięcia ochrony, równocześnie jednak wprowadza całkowicie nowy element, którym jest twierdzenie o potrzebie uzyskania wyroku stwierdzającego te fakty, interesie prawnym powoda w ustaleniu, nawiązujące do kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadzie ryzyka. Mamy tu więc do czynienia z wystąpieniem z nowym roszczeniem zamiast pierwotnego, którego zgłoszenie w toku postępowania toczącego się w trybie odrębnym dla spraw gospodarczych zostało wyłączone w zdaniu pierwszym art. 479⁴ § 2 k.p.c. Nie można się zgodzić z twierdzeniem skarżącego, że w zaistniałych okolicznościach powinien znaleźć zastosowanie wyjątek sformułowany w zdaniu drugim § 2 art. 479⁴ k.p.c.

Nieuzasadniona jest taka interpretacja cytowanego przepisu by, jako przedmiot sporu rozumieć przedmiot procesu, czyli roszczenie. Ono samo zawiera wszak zarówno podstawę faktyczną – w zakresie, której dochodzi do zmiany okoliczności, jak i żądanie, nie może więc pojawić się obok nich jako przedmiot sporu. Pojęcie to używane jest zresztą przez ustawodawcę także w innych przepisach, jak choćby przy określaniu w pozwie jego wartości (art. 19-26 k.p.c.), w znaczeniu odmiennym od roszczenia procesowego. Teza sformułowana przez powoda nie ma, więc uzasadnienia ani na gruncie wykładni językowej, ani systemowej. Także celowościowo nie da się pogodzić z zamierzeniem ustawodawcy, który dążąc do skrócenia i przyspieszenia postępowania w sprawach gospodarczych oraz zaktywizowania stron, pozbawił je pewnych uprawnień przynależnych im w postępowaniu cywilnym. Wykładnia proponowana przez powoda prowadziłaby do zaprzeczenia zasady procesowej sformułowanej w zdaniu pierwszym art. 479⁴ § 2 k.p.c. Każda, bowiem zmiana okoliczności, czy to faktycznych, czy w sferze prawa, upoważniałaby powoda do występowania z nowymi roszczeniami zamiast lub obok pierwotnego.

Przepis art. 479⁴ § 2 k.p.c. powinien być wykładany w taki sposób, że przedmiotem rozstrzygnięcia sądu w sprawie gospodarczej pozostają roszczenia

zgłoszone w pozwie. Wszelka zmiana jakościowa w treści roszczenia, wykraczająca poza granice sprostowania niedokładności pisarskich, czy rachunkowych, we wskazaniu okoliczności faktycznych, z których one wynikają oraz ze zmiany wynikających z nich żądań musi być uznana za niedopuszczalną. Powód może natomiast - na każdym etapie postępowania ograniczyć powództwo, rezygnując z części roszczeń, w razie zmiany okoliczności w sprawach o wydanie rzeczy może się domagać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu, jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenia powtarzające się może nadto rozszerzyć żądanie pozwu za dalsze okresy. Co do okoliczności, które uzasadniają odstępstwo od zasady sformułowanej w zdaniu pierwszym art. 479⁴ § 2 k.p.c., to zdaniem Sądu Apelacyjnego, generalnie chodzi tu o okoliczności, które w momencie wytaczania powództwa nie były powodowi znane i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł ich przewidzieć. Nie można, zatem zgodzić się z twierdzeniem powoda, że zmianą okoliczności w rozumieniu zdania drugiego art. 479⁴ § 2 k.p.c. jest w tym przypadku wygaśnięcie prawa po upływie okresu, na jaki została udzielona ochrona wynalazku. Przede wszystkim mamy tu do czynienia z sytuacją, w której występując na drogę sądową powód wiedział jak długo jeszcze będzie mógł korzystać z wyłączności używania wynalazku i żądać ochrony patentu. Prawo to nie ulega przedłużeniu, stąd wnosząc o udzielenie zabezpieczenia i składając pozew o zakazanie naruszeń, musiał zważyć, czy możliwe jest prawomocne zakończenie sporu przed upływem okresu ochrony. Powód, mając na uwadze, że tego rodzaju sprawy trwają przez dłuższy okres powinien mieć świadomość, że postępowanie nie zakończy się prawomocnym wyrokiem przed wygaśnięciem ochrony patentowej wynalazku – tj. dnia 5 lutego 2012 r.

Wbrew temu, co twierdzi powód, istnienie domniemania wynikającego z art. 64 p.w.p. nie oznacza, że sąd powinien był uznać jego rację i z samej - spornej zresztą - odmowy udzielenia informacji o sposobie produkcji wywieść stwierdzenie naruszenia prawa z patentu na wynalazek. Przeciwnie, domniemanie to ma charakter wzruszalny i obowiązuje dopóty, dopóki nie zostanie obalone przez potencjalnego naruszcziela, który jako pozwany może przedstawiać twierdzenia i dowody zmierzające do wykazania. Nawet jednak gdyby wnioski stron zostały uwzględnione znacznie wcześniej niż to miało miejsce, a pozwana zobowiązana do

udostępnienia biegłym dokumentacji sposobu wytwarzania substancji czynnej w leku T., to praktyka orzekania w tego rodzaju sprawach wskazuje, iż jest bardzo mało prawdopodobne, by przyjęta przez obydwie spierające się strony bez zastrzeżeń opinia została sporządzona w ciągu roku od złożenia pozwu i by w tym czasie zapadł prawomocny wyrok. Należy zauważyć, że sytuacji powoda nie zmieniłoby nawet wydanie wyroku przez sąd I instancji, w toku postępowania apelacyjnego napotkałby on, bowiem ograniczenia wynikające z art. 383 k.p.c.

Świadomy stanowiska strony przeciwnej i koniecznych do przeprowadzenia dla wykazania jego racji dowodów, choćby tych przez niego samego wnioskowanych powód powinien był wystąpić o udzielenie zabezpieczenia i sformułować powództwo w sposób umożliwiający mu wykazanie jego racji, a w konsekwencji uzyskanie korzystnego dlań wyroku. Skoro tego nie uczynił, nie może - sam postępując wbrew obowiązującym regułom procesowym - odwoływać się do zasad konstytucyjnych żądając udzielenia efektywnej ochrony przed naruszeniami. Zmiana powództwa z zakazowego na ustalenie naruszenia, jest zmianą niedopuszczalną w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych, ze względu na wyłączenie zamieszczone w art. 479⁴ § 2 k.p.c. Nie jest przy tym ani jedynym, ani najbardziej dotkliwym ograniczeniem praw stron w dochodzeniu przed sądem gospodarczym swych racji. Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania służyły jednak realizacji zamierzonego celu, podobnie jak określony cel uzasadnia ograniczenie zmian przedmiotowym w postępowaniu apelacyjnym (art. 383 k.p.c.) lub nakazowym (art. 495 § 2 k.p.c.). W każdym z tych przepisów wyjątek od zakazu dokonywania zmian przedmiotowych powództwa sformułowany jest tak samo, poglądy orzecznictwa i doktryny wyrażone w odniesieniu do art. 383 i art. 495 § 2 k.p.c., powinny być brane pod uwagę przy interpretacji art. 479⁴ § 2 k.p.c.

Sąd Apelacyjny zgodził się z Sądem Okręgowym, że przedmiotem oceny pozostają żądania zakazowe sformułowane pierwotnie w pkt 1. pozwu, skoro zaś po dniu 5 lutego 2012 r. powodowi nie służy wyłączość stosowania określonego sposobu wytwarzania nowych b. chronionego patentem PL...5, powództwo w tej części podlega oddaleniu (*a contrario* art. 287 ust. 1 p.w.p.) Należy także stwierdzić, że nawet gdyby uznać zmianę przedmiotową powództwa za dopuszczalną na

podstawie art. 479⁴ § 2 k.p.c., powód nie ma interesu prawnego w ustaleniu, że przysługuje mu interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c.

Powód podnosi, że zmienione żądanie motywowane jest chęcią uniknięcia przez niego odpowiedzialności odszkodowawczej, którą ponosiłby (na podstawie art. 746 k.p.c.) w przypadku oddalenia powództwa. Uszło jednak uwadze powoda, że odpowiedzialność ta jest wyłączona jedynie w przypadku, gdy zapada wyrok uwzględniający żądanie, które było przedmiotem zabezpieczenia, w tym przypadku zakazanie korzystania z prawa z patentu na wynalazek zarejestrowanego przez Urząd Patentowy RP pod nr ...5. Od tej odpowiedzialności nie zwalnia powoda ustalenie przez sąd, że w okresie od daty złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia do daty wygaśnięcia ochrony roszczenie takie względem pozwanego mu służyło. W istocie, bowiem dopuszczalna zmiana powództwa, dokonana skutecznie na podstawie art. 193 k.p.c. oznacza cofnięcie pozwu w wersji pierwotnie dochodzonej, która dokonana ze zrzeczeniem się roszczenia lub za zgodą strony pozwanej, powinna prowadzić do umorzenia postępowania (art. 203 k.p.c.), a przeciwnym wypadku do oddalenia pierwotnie dochodzonych roszczeń zakazowych. Ewentualne uwzględnienie powództwa sformułowanego w piśmie procesowym z 20 lutego 2012 r. nie zwalnia powoda z - opartej na zasadzie ryzyka - odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce K. w efekcie wykonania zabezpieczeni udzielonego postanowieniem wydanym 20 grudnia 2010 r. w sprawie sygn. akt XVI GCo .../10.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że roszczenie o zniszczenie produktów leczniczych o nazwie handlowej T., stanowiących własność spółki K., wprowadzonych do obrotu w okresie od 21 października 2010 r. do 5 lutego 2012 r., w tym produktów zajętych na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w [...] wydanego 20 grudnia 2010 r. w sprawie sygn. akt XVI GCo .../10 powinno przedmiotem rozpoznania, które wymagałoby wyjaśnienia kwestii naruszenia prawa z patentu na wynalazek PL ...5. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, żądanie sformułowane w pkt 2. pozwu i w piśmie procesowym z 20 lutego 2012 r. nie zasługuje jednak na uwzględnienie z innych przyczyn. Zmierza ono do usunięcia skutków powstałego już naruszenia, a więc jego podstawę prawną stanowi przepis art. 286 p.w.p. zgodnie, z którym sąd rozstrzygając o naruszeniu prawa, może

orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

Roszczeń przewidzianych w art. 286 p.w.p. dochodzić można także po wygaśnięciu ochrony prawa własności przemysłowej. Uwzględnienie powództwa w tym zakresie jest uzależnione od przedstawienia przez stronę odpowiedniej argumentacji, w razie potrzeby popartej dowodami, przekonującej, że pomimo ustania ochrony należy usunąć skutki naruszeń dokonanych przez pozwanego w okresie, w jakim powodowi służyła wyłączność korzystania z wynalazku. Specyfiką produktów leczniczych jest ich czasowa przydatność do użycia, jeśli zatem powód twierdził, że pozwana korzystała w sposób nieuprawniony z jego wynalazku i konieczne jest usunięcie negatywnych skutków naruszenia, powinien był w piśmie, w którym ograniczał powództwo wyjaśnić także kwestię możliwości wprowadzenia do obrotu i zaoferowania do sprzedaży zajętych leków T.. Ponieważ tego nie uczynił, a ponadto nie dowiódł, a nawet nie twierdził, że spółka K. jest właścicielem innych jeszcze (poza zajętymi 23 grudnia 2010 r.), leków T., które powinny zostać zniszczone, Sąd nie znajduje podstaw do zastosowania w okolicznościach sprawy przepisu art. 286 p.w.p.

W skardze kasacyjnej powód zarzucił: I. naruszenie prawa materialnego, tj.: 1) art. 286 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (p.w.p.) w zw. z art. 64 ust. 1 p.w.p. i art. 66 ust. 1 pkt. 2 p.w.p. przez ich błędną wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie, 2) art. 64 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 6 k.p.c. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny przez jego błędną wykładnię, i w konsekwencji niezastosowanie, II. naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy: 1) art. 385 k.p.c. w zw. z art. 479⁴ § 2 k.p.c. w brzmieniu na dzień wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r., Nr 233

poz. 1381) przez jego błędną wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że art. 479⁴ § 2 k.p.c. formułuje zakaz przedmiotowej zmiany powództwa; 2) art. 385 k.p.c. w zw. art. 189 k.p.c. przez jego błędną wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że powód nie ma interesu prawnego w roszczeniu o ustalenie przysługiwania roszczenia; 3) art. 479¹⁴ § 2 k.p.c. w brzmieniu na dzień wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie przez jego niezastosowanie i uznanie, że Sąd I instancji nie mógł pominąć spóźnionych wniosków dowodowych pozwanej; 4) art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 378 § 1 k.p.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. i w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. przez nieuchylenie przez Sąd Apelacyjny zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w sytuacji, w której Sąd Okręgowy nie rozpoznał istoty sprawy w związku z treścią art. 479⁴ § 2 zd. 2 k.p.c.) i w związku z tym nierozpoznanie przez Sąd Apelacyjny apelacji powoda w jej granicach wobec rozpoznania jedynie zarzutów pozwanego związanych jedynie z naruszeniem art. 479⁴ § 2 k.p.c. oraz braku odniesienia się do istotnych zarzutów prawa materialnego oraz przepisów postępowania; 5) art. 378 § 1 k.p.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. i w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. przez nierozpoznanie przez Sąd Apelacyjny apelacji powoda w jej granicach wobec uznania przez Sąd Apelacyjny za niedopuszczalne dokonanie modyfikacji powództwa z dnia 20 lutego 2012 roku, chociaż zmiana taka była skuteczna na mocy art. 479⁴ § 2 zd. 2 k.p.c.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia rozpoznawanej sprawy mają zarzuty naruszenia prawa procesowego. Skarżąca spółka D. GmbH z siedzibą w B. zarzuciła naruszenie art. 479⁴ § 2 k.p.c. Powołany przepis, chociaż od 3 maja 2012 r. nie obowiązuje, znajduje zastosowanie w rozpoznawanej sprawie. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, nr 233, poz. 1381), jeżeli postępowanie zostało wszczęte przed wejściem w życie tej ustawy, stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego w ich dotychczasowym brzmieniu. Wspomniana ustawa weszła w życie 3 maja 2012 r. powód wystąpił zaś z pozwem w dniu 5 stycznia 2011 r., czyli przed jej

wejściem w życie. Wobec tego do postępowania zainicjowanego jego pozwem stosować należy, art. 479⁴ § 2 k.p.c.

Przepis ten stanowił, że w toku postępowania nie można występować z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych, jednakże w razie zmiany okoliczności powód może żądać, zamiast pierwotnego przedmiotu sporu, jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenia powtarzające się może nadto rozszerzyć żądanie pozwu o dalsze okresy. Skarżący twierdzi, że wygaśnięcie patentu w trakcie procesu jest nową okolicznością, a w związku z tym mógł żądać zamiast sformułowanego w pozwie roszczenia o zakazanie naruszeń patentu ustalenia, że w okresie od 21 października 2010 r. do 5 lutego 2012 r. przysługiwało mu względem pozwanej roszczenie o zaniechanie naruszeń patentu. Stanowisko takie jest nieuzasadnione z dwóch powodów.

Na tle regulacji zawartej w art. 479⁴ § 2 k.p.c., odstępstwo od zakazu występowania z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych zostało uzależnione od zmiany okoliczności. Przez zmianę okoliczności należy rozumieć wystąpienie takich zdarzeń, które nie były znane stronie w chwili występowania z pozwem. Jeżeli bowiem strona w chwili występowania z pozwem, zachowując należyłą staranność, wiedziała o określonym zdarzeniu, to nie sposób uznać, że mamy do czynienia z okolicznością nową. Biorąc pod uwagę, że celem regulacji zawartej w art. 479⁴ § 2 k.p.c. było skłonienie przedsiębiorców, będących stronami w procesie, do precyzyjnego określenia w pozwie podmiotowych i przedmiotowych ram żądania, a przez to doprowadzenie do tego, że przedmiotem procesu będzie jedna i ta sama sprawa, nową okolicznością może być tylko to, czego nie można było uwzględnić już w chwili występowania z pozwem. W rozpoznawanej sprawie powód, w chwili występowania z powództwem w dniu 5 stycznia 2011 r. niewątpliwie wiedział, że prawa z przysługującego mu patentu nr ...5 wygasną 5 lutego 2012 r. W takiej sytuacji występując z powództwem powód powinien tak je sformułować, aby nie zachodziła potrzeba występowania z nowym roszczeniem w miejsce pierwotnego żądania. Natomiast w pozwie powód żądał jedynie zakazania pozwanej spółce naruszeń przysługującego mu patentu polegających na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu produktów leczniczych o nazwie handlowej T. zawierających substancję czynną t. Powód w piśmie z dnia

20 lutego 2012 r. zmienił swoje żądanie w ten sposób, że wystąpił o ustalenie, że w okresie od 21 października 2010 r. do 5 lutego 2012 r. przysługiwało mu względem pozwanej roszczenie o zaniechanie naruszeń patentu nr ...5, polegających na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu w tym okresie produktów leczniczych o nazwie T. zawierających substancję czynną t. Wygaśnięcie patentu po 13 miesiącach od wystąpienia z pozwem nie może być uznane za nową okoliczność w rozumieniu art. 479⁴ § 2 k.p.c. Powód powinien przewidzieć, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż patent wygaśnie przed zakończeniem sprawy. Mając na względzie rygorystyczną regulację art. 479⁴ § 2 k.p.c., która wykluczała występowanie z nowym roszczeniem w miejsce dotychczasowego powinien tak sformułować pozew, aby zapobiec takiej konieczności. Jeżeli uznać by, tak jak twierdzi powód, że każde zdarzenie, które wystąpiło w trakcie procesu, jest nową okolicznością, to w istocie ograniczenie zmiany powództwa przewidziane w art. 479⁴ § 2 k.p.c. zostałoby praktycznie przekreślone. Celem tego przepisu było zaś skłonienie przedsiębiorców do takiego formułowania powództwa, aby nie wydłużać procesu poprzez zmiany przedmiotu sporu. Z tego względu za nową okoliczność w rozumieniu art. 479⁴ § 2 k.p.c. uznać należy tylko takie zdarzenie, którego w chwili wytoczenia powództwa strona, przy dołożeniu należytej staranności nie mogła przewidzieć.

Powód,

występując

z powództwem mógł zaś bez wątpienia przewidzieć, że proces może potrwać dłużej niż czas, jaki pozostał do wygaśnięcia patentu. Nie było więc żadnych przeszkód, aby od razu sformułować pozew w taki sposób, że powód opiera swoje roszczenia o zakazanie naruszania jej praw wynikających z patentu, a po jego wygaśnięcie występuje z roszczeniami o usunięcie skutków naruszenia patentu w okresie, kiedy te naruszenia miały miejsce, a patent jeszcze nie wygaśł. Nie ulega wątpliwości, że ochrona praw wynikających z patentu przysługuje uprawnionemu, także po jego wygaśnięciu, jeżeli chodzi o naruszenia, które miały miejsce w czasie, gdy patent jeszcze nie wygaśł. Wobec tego, skoro w chwili występowania z powództwem było wiadomym, że wygaśnie on w stosunkowo krótkim czasie, powód powinien tak je sformułować, aby nie było potrzeby występowania z nowym roszczeniem. Zauważyć należy, że nowe roszczenie zgłoszone przez powoda zostało tak sformułowane, że wymagało

zbadania, w pierwszej kolejności, czy powodowi przysługuje interes prawny w ustaleniu jego praw z patentu we wskazanym okresie. Brak takiego interesu po stronie powoda prowadził, bowiem do oddalenia tak sformułowanego żądania. Przekształcenie powództwa, którego powód dokonał, w stosunku do pierwotnego roszczenia, dotyczyło zmiany zarówno podstawy prawnej żądania jak również okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, z którym powód wystąpił.

Po drugie, nawet gdyby uznać, że wygaśnięcie patentu było nową okolicznością w rozumieniu art. 479⁴ § 2 k.p.c., to przekształcenie powództwa, którego dochodzi powód, nie można uznać za dopuszczalne. Powód wystąpił, bowiem o z powództwem o ustalenie, że w okresie od 21 października 2010 r. do 5 lutego 2012 r. przysługiwały mu roszczenia związane z naruszeniem jego praw chronionych patentem. Niewątpliwie wystąpił, więc z nowym roszczeniem. Pierwotne roszczenie zawarte w pozwie było żądaniem zakazania pozwanej naruszania praw powoda wynikających z patentu nr ...5. Natomiast w piśmie procesowym z 20 lutego 2012 r. powód wnosił o ustalenie, że we wskazanym okresie powodowi przysługiwało względem pozwanej roszczenie o zaniechanie naruszeń patentu nr ...5. W piśmie procesowym z dnia 20 lutego 2012 r., powód dokonał wobec tego przekształcenia powództwa, gdyż zamiast pierwotnego roszczenia o zakazanie pozwanej określonego zachowania wystąpił z roszczeniem o ustalenie. Pojawiło się nowe roszczenie procesowe oparte na innych przesłankach faktycznych oraz innej podstawie prawnej. Takie powództwo, zgodnie z art. 189 k.p.c., wymaga wykazania, że powód ma interes prawny w ustaleniu wskazanego faktu prawnego, jakim było wygaśnięcie patentu.

Jeżeli w piśmie z dnia 20 lutego 2012 r. nastąpiło przekształcenie powództwa, to należy ocenić, czy było ono dopuszczalne na tle art. 479⁴ § k.p.c. Powód w skardze kasacyjnej wskazuje, że w przepisie tym w razie zmiany okoliczności można żądać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu, jego wartości lub innego przedmiotu. Zakładając, że nastąpiła zmiana okoliczności i utożsamiając przedmiot sporu z roszczeniem procesowym, twierdzi, że dopuszczalne było przekształcenie jego roszczenia o zakazanie naruszenia praw wynikających z patentu nr ...5 na roszczenie o ustalenie, że powodowi przysługiwało względem

pozwanej, we wskazanym okresie, roszczenie o zaniechanie naruszeń patentu. Taka wykładnia art. 479⁴ § 2 k.p.c. nie jest jednak uprawniona. Przedmiotem sporu w rozumieniu art. 479⁴ § 2 k.p.c. nie jest nowe roszczenie. Gdyby uznać, jak sugeruje powód, że w razie zaistnienia nowych okoliczności zakaz występowania z nowymi roszczeniami, zamiast lub obok dotychczasowych może zostać zniesiony, to zdanie drugie tego przepisu byłoby niezrozumiałe. Ustawodawca w razie zamiany okoliczności nie czyni generalnego odstępstwa od zakazu przekształcania powództwa w trakcie procesu, lecz dopuszcza tylko ściśle określone wyjątki. W tym kontekście użyte określenie przedmiot sporu nie oznacza roszczenia, z którym występuje powód, lecz przedmiot, z reguły materialny, którego dotyczy zachowanie stron sporu. Za takim rozumieniem przemawia jednoznacznie wykładnia literalna art. 479⁴ § 2 k.p.c. Skoro powód może żądać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu tylko jego równowartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenia powtarzające się może nadto rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia powtarzające się i rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia za dalsze okresy, to wyraźnie widać, że przez inny przedmiot sporu nie można rozumieć możliwości występowania z nowym roszczeniem procesowym. Jeżeli w trakcie procesu pojawia się nowe okoliczności, to oznacza możliwość dokonywania tylko ściśle określonych w art. 479⁴ § 2 k.p.c. zmian pierwotnego roszczenia, a nie możliwość występowania z zupełnie nowym roszczeniem. Gdyby taka była intencja ustawodawcy, to nie wskazywałby w zdaniu drugim tylko enumeratywnie wymienionych sytuacji, kiedy zmiana pierwotnego roszczenia jest dopuszczalna, ale stwierdziłby, że w razie zamiany okoliczności można występować z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych.

Warto także na koniec dodać, że na tle tak samo sformułowanego przepisu dotyczącego postępowania apelacyjnego Sąd Najwyższy wyraźnie stwierdził, że w tym postępowaniu niedopuszczalna jest zmiana powództwa o zaniechanie naruszeń prawa wyłącznego wytwarzania i sprzedaży produktu spowodowana wygaśnięciem tego prawa, na powództwo o ustalenie, że do czasu wygaśnięcia powodowi przysługiwało prawo żądania zakazania wprowadzania tego produktu do obrotu (wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2007 r., V CSK 301/07, nie publ.). Zakaz przekształcania powództwa w postępowaniu apelacyjnym oraz w postępowaniu

w sprawach gospodarczych był uzasadniony tymi samymi względami. Chodziło o zapobieganie przedłużania postępowań poprzez wprowadzania w trakcie jego trwania nowych roszczeń i skłonienie stron, do takiego formułowania pozwu, aby sąd nie był zmuszony do prowadzenia postępowania z uwzględnieniem innej podstawy faktycznej i prawnej niż ta, która stanowiła podstawę wystąpienia z pierwotnym roszczeniem.

Trafnie Sąd Apelacyjny podkreślił, że brak podstaw do innej wykładni art. 479¹⁴ § 2 k.p.c. w sytuacji, gdy powód domaga się ochrony swoich praw na tle ustawy prawo własności przemysłowej. Żaden przepis tej ustawy ani innych ustaw, nie nakazywał w czasie obowiązywania art. 479⁴ § 2 k.p.c., odmiennej oceny zmiany przedmiotu powództwa, gdy powodem jest uprawniony z patentu. Mając na względzie, że wyjątek od konstytucyjnego obowiązku równego traktowania wszystkich podmiotów wobec prawa musi mieć wyraźną podstawę ustawową (art. 32 ust. 1 Konstytucji), takie stanowisko uznać należy za odpowiadające prawu.

W konkluzji rozważań dotyczących naruszenia art. 479⁴ § 2 k.p.c. należy stwierdzić, że wykładani tego przepisu przez orzekające w sprawie sądy była prawidłowa. Jeżeli brak było podstaw do uznania, że zmiana roszczenia powoda była dopuszczalna, to nie budzi zastrzeżeń oddalenie pierwotnego roszczenia, gdyż w związku z wygaśnięciem patentu nr ...5 nie było podstaw do jego uwzględnienia.

Uznanie za bezzasadny zarzut naruszenia art. 479⁴ § 2 k.p.c. prowadzi do tego, że brak także podstaw do uznania za zasadne pozostałych zarzutów skargi kasacyjnej. Zarzut naruszenia art. 286 p.w.p. byłby trafny, gdyby skarżącemu przysługiwała legitymacja do dochodzenia roszczeń wskazanych w pozwie. Jeżeli zaś patent wygasł, a brak podstaw do uznania, że przedmiotem rozpoznania mogło być przekształcone przez powoda powództwo, gdyż na tle art. 479⁴ § 2 k.p.c., takie przekształcenie było niedopuszczalne, to nie mogą być rozpoznane jego roszczenia określone w art. 286 p.w.p. Przesłanką dochodzenia tych roszczeń jest stwierdzenie, że prawa powoda wynikające z patentu nr ...5 zostały naruszone we wskazanym zakresie. Powód w pozwie nie sformułował zaś swojego roszczenia w sposób umożliwiający sądowi orzekanie w tej sprawie, a późniejsze przekształcenie powództwa trafnie zostało uznane za niedopuszczalne.

Konieczność rozpoznania zarzutu naruszenia art. 64 ust. 2 p.w.p. pojawiłaby się tylko w sytuacji, gdyby powództwo o naruszenie praw powoda wynikających z patentu zostało prawidłowo sformułowane. W pozwie powód powoływał się na patent nr ...5, który wygasł. Przekształcenie powództwa na powództwo o ustalenie, że powodowi przysługiwało względem pozwanej roszczenie o zaniechanie naruszeń tego patentu w okresie od 21 października 2010 r. do 5 lutego 2012 r., okazało się zaś niedopuszczalne.

Z podobnych względów brak potrzeby rozpoznania zarzutu naruszenia art. 189 k.p.c. Ocena tego, czy powód miał interes prawny w żądaniu ustalenia, że we wskazanym okresie przysługiwało mu prawo z patentu nr ...5 byłaby konieczna w razie uznania, iż dopuszczalne było przekształcenie powództwa zawarte w piśmie z dnia 20 lutego 2012 r. Skoro trafnie Sąd Apelacyjny uznał, że takie przekształcenie było niedopuszczalne, to odpadła potrzeba ustalenia, czy powód miał interes prawny w wystąpieniu o ustalenie, że w okresie od 21 października 2010 r. do 5 lutego 2012 r. przysługiwała mu ochrona z patentu nr ...5.

Wobec ustalenia, że niedopuszczalne było przekształcenie powództwa brak także podstaw do uznania za zasadne zarzutów naruszenia art. 479¹⁴ § 2 k.p.c., 386 § 4 k.p.c. Konieczność ich rozpoznania pojawiłaby się w razie gdyby dopuszczalne było rozpoznanie przekształconego powództwa. Niedopuszczalność przekształcenia i prawidłowe oddalenie pierwotnego powództwa czyni bezprzedmiotowym zarzut naruszenia tych przepisów. Sąd byłby zobowiązany do oceny dopuszczenia przedłożonych przez pozwanego dowodów, gdyby rozpoznaniu podlegało prawidłowo sformułowane powództwo. O nierozpoznaniu przez Sąd Apelacyjny istoty sprawy można by mówić, gdyby powód prawidłowo sformułował powództwo, z czym nie mamy do czynienia w rozpoznawanej sprawie.

Mając na względzie, że zarzuty zawarte w skardze kasacyjnej okazały się niezasadne Sąd Najwyższy, na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c., orzekł, jak w sentencji.

aj

kc

