

POSTANOWIENIE

Dnia 28 października 2016 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

Prezes SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący)

SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca)

SSN Barbara Myszka

w sprawie z powództwa N. AG w B. (Szwajcaria)

przeciwko Z. k.s. w P. (Czechy)

o zakazanie naruszeń prawa z patentu na wynalazek i usunięcie skutków naruszeń,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 28 października 2016 r.,

zażalenia strony pozwanej na wyrok Sądu Apelacyjnego w [...]

z dnia 17 maja 2016 r., sygn. akt VI ACa .../15,

- 1) oddała zażalenie;**
- 2) pozostawia rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.**

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 29 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w [...] oddalił powództwo N. AG w B. (Szwajcaria) przeciwko Z. k.s. w P. (Czechy) w sprawie o zakazanie naruszeń prawa z patentu na wynalazek i usunięcie skutków naruszeń.

Dokonując oceny prawnej ustalonego stanu faktycznego, Sąd pierwszej instancji wskazał, że powód ze względu na treść norm zawartych w art. 63 ust. 1, art. 66 ust. 1 i art. 287 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm. - dalej: „p.w.p.”) obowiązany był wykazać: a) istnienie prawa - świadectwem Urzędu Patentowego RP, b) realizację przez pozwanego którejkolwiek z form naruszenia patentu, tj. podejmowania działań mogących być kwalifikowanymi jako korzystanie z wynalazku w rozumieniu art. 66 ust. 1 p.w.p., c) zrealizowanie rozwiązania wyczerpującego zastrzeżenia patentowe (w okolicznościach sprawy tożsamość zastrzeżonego patentem zastosowania substancji i. i zastosowania wskazanego w PCHL i ulotce produktu leczniczego I.). Dopiero po zweryfikowaniu istnienia dwóch pierwszych przesłanek odpowiedzialności za naruszenie prawa wyłączności sąd przestępuje do badania, czy pozwany zrealizował rozwiązanie chronione patentem, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia dowodów z opinii biegłych lub instytutu naukowo-badawczego. Powód wykazał wyłączność korzystania z wynalazku w leczeniu żołądkowo-jelitowych guzków podścieliskowych. Prawo ochronne z patentu PL [...] wynika z dokumentu urzędowego. Powód jest zatem czynnie legitymowany do występowania przeciwko osobom trzecim, które bez jego zgody korzystają z wynalazku w sposób wskazany w art. 66 ust. 1 p.w.p.

W ocenie Sądu Okręgowego powód nie może ograniczyć się do zgłoszenia ogólnego tylko żądania zakazania pozwanemu naruszeń. Za nieprawidłowe uznał posłużenie się przez powoda pojęciami wytwarzania, używania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku. Ponieważ przedmiotem ochrony patentowej mogą być postaci produktów, sposoby ich wytwarzania, czy zastosowania, a zatem rozwiązania techniczne o bardzo różnorodnym charakterze, w odniesieniu do

każdego z nich pojęcia ustawowe mogą się od siebie różnić, powinny być przez powoda określone *ad casu* i zdefiniowane przez ich odniesienie do normy zawartej w art. 66 ust. 1 p.w.p. W związku z tym nieprawidłowe jest żądanie przez powoda zastosowania względem pozwanego wszystkich wymienionych w art. 66 ust. 1 p.w.p. sankcji zakazowych bez uwzględnienia faktycznego sposobu działania naruszydela. Powództwo zasługuje będzie na uwzględnienie tylko wówczas, gdy żądane sankcje mieszczą się w granicach określonych w art. 66 ust. 1 p.w.p. i odpowiadają sposobowi działania pozwanego. Muszą być przy tym odpowiednio skonkretyzowane, tak aby nadawały się do egzekucji. Uznał, że żądanie zawarte w punkcie pierwszym pozwu jest zbyt ogólne, a przez to nienadające się do egzekucji.

Poza tym, w ocenie Sądu pierwszej instancji, powód nie przedstawił żadnego dowodu na wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie lub używanie I. dla zastosowania w leczeniu [...]. Jego zarzuty w tym zakresie opierają się jedynie na domniemaniach i założeniach. Nie narusza patentu samo tylko występowanie z wnioskiem o dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu, czy o wpisanie na listę refundacyjną. Okoliczność, że przedsiębiorca jest podmiotem odpowiedzialnym, jeśli równocześnie nie wytwarza on produktu, nie importuje go, nie wprowadza do obrotu, nie oferuje ani nie używa, nie decyduje o jego odpowiedzialności na podstawie art. 287 ust. 1 i 2 p.w.p. A z taką sytuacją - w ocenie Sądu - mamy do czynienia w sprawie.

W konsekwencji ze względu na to, że powód nie udowodnił, że pozwany podejmuje działania stanowiące korzystanie z wynalazku chronionego patentem PL [...], Sąd Okręgowy oddalił powództwo bez potrzeby dokonywania oceny tożsamości zastrzeżonego patentem zastosowania substancji i. oraz zastosowania w PCHL i ulotce produktu leczniczego I.. Z tej przyczyny zostały pominięte dowody zaoferowane przez strony na okoliczność realizacji przez pozwanego rozwiązania technicznego stanowiącego przedmiot ochrony.

Na skutek rozpoznania apelacji wniesionej przez powoda od wyroku Sądu pierwszej instancji, wyrokiem z dnia 17 maja 2016 r., Sąd Apelacyjny w [...] uchylił zaskarżony wyrok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi

Okręgowemu w [...], pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.

Sąd drugiej instancji nie podzielił oceny Sądu pierwszej instancji dotyczącej zbyt ogólnie sformułowanego żądania pozwu. Powód spełnił wymagania wynikające z art. 187 § 1 k.p.c. w zw. z art. 287 ust. 1 w zw. z art. 66 ust. 1 p.w.p. Sąd może - nie wychodząc ponad żądanie - określić te zachowania pozwanego (działania lub zaniechania) jako niezbędne dla spełnienia celów ochrony patentowej. Zawężenia żądania zgłoszonego przez powoda nie można uznać za zastępowanie przez sąd powoda w formułowaniu żądań i naruszenia zasady równości stron. Skoro powód zgłosił żądanie zakazania pozwanemu naruszeń patentu [...], polegających na wytwarzaniu, importowaniu, używaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu produktów leczniczych o nazwie handlowej I., lub o jakiegokolwiek innej nazwie handlowej, zawierających substancję czynną i. i przeznaczonych do zastosowania chronionego patentem, to rozstrzygnięcie sądu uwzględniające żądanie powoda w całości lub w części określałoby zakres czynności, jakie mogłyby zostać podjęte względem pozwanego, ewentualnie jakie sam musiałby wykonać lub powstrzymać się od dokonania.

Odnosnie do dokonanych przez Sąd pierwszej instancji ustaleń dotyczących braku naruszenia przez pozwanego patentu w jednej z form przewidzianych w art. 66 ust. 1 p.z.p., Sąd Apelacyjny uznał, że zostały one dokonane z naruszeniem zasady wynikającej z art. 233 § 1 k.p.c. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwala na przyjęcie, że zostały spełnione przesłanki przewidziane w art. 66 ust. 1 p.w.p. polegające na wprowadzanie spornego produktu do obrotu i oferowania produktu. Odmienne wnioski Sądu pierwszej instancji w tym zakresie wynikały z błędnej oceny materiału dowodowego i nielogicznych wniosków wyprowadzonych przez ten Sąd. W ocenie Sądu Apelacyjnego, Sąd pierwszej instancji przeprowadził postępowanie dowodowe w niepełnym zakresie, w sposób wybiórczy, w tym sensie, że w ogóle nie odniósł się do wszystkich dowodów, które przeprowadził. W sprawie nie doszło w ogóle do etapu ustalenia, czy doszło do zrealizowania zobowiązania wyczerpującego zastrzeżenia patentowe. Sąd pierwszej instancji nie odniósł się do wszystkich twierdzeń i zarzutów stron istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Przesądza to o tym, że Sąd Okręgowy nie rozpoznał istoty sprawy w rozumieniu

art. 386 § 4 k.p.c., w której zachodzi konieczność oceny tożsamości zastrzeżonego patentem zastosowania substancji i. oraz zastosowania wskazanego w PCHL i ulotce produktu leczniczego I., a więc czy zachowania pozwanego w odniesieniu do leku I. naruszają uprawnienia powoda wynikające z patentu [...].

W zażaleniu wniesionym na podstawie art. 394¹ § 1¹ k.p.c. pozwana – Z. k.s. powołała się na naruszenie przez Sąd drugiej instancji przepisów postępowania:

- art. 386 § 4 k.p.c. poprzez jego wadliwe zastosowanie i uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w [...] z dnia 29 stycznia 2015 r. w wyniku błędnego przyjęcia, że Sąd pierwszej instancji nie rozpoznał istoty sprawy;

- art. 386 § 4 w zw. z art. 233 § 1, art. 231 oraz art. 299 k.p.c. przez przyjęcie, że nierozpoznanie istoty sprawy wynika z nieprawidłowości oceny dowodów przez Sąd pierwszej instancji odnośnie do oferowania i wprowadzania do obrotu leku zawierającego substancję i.;

- art. 384 § 4 k.p.c. w zw. z art. 187 § 1 k.p.c., art. 66 ust. 1 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w zw. z art. 65 oraz art. 287 ust. 1 p.w.p. poprzez uznanie, że Sąd Okręgowy w [...] nie rozpoznał istoty sprawy w następstwie przyjęcia przez ten Sąd, iż żądanie pozwu zostało sformułowane zbyt ogólnie.

Zarzuciła ponadto naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 66 ust. 1 pkt 1 p.w.p. oraz art. 24a ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 124 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.), poprzez ich błędną wykładnię. Pozwana wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy przez zmianę zaskarżonego wyroku z dnia 17 maja 2016 r. i oddalenie apelacji powoda.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 394¹ § 1¹ k.p.c. - w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381) - zażalenie do Sądu

Najwyższego przysługuje stronie także w razie uchylenia przez sąd drugiej instancji wyroku sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Obowiązujący aktualnie model apelacji pełnej zakłada, że sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę w granicach zaskarżenia, dokonuje własnych ustaleń faktycznych, bazując na materiale zebranym w pierwszej instancji i prowadząc w razie potrzeby własne postępowanie dowodowe oraz stosuje właściwe przepisy prawa materialnego. Postępowanie apelacyjne powinno więc co do zasady zakończyć się wydaniem merytorycznego orzeczenia rozstrzygającego definitywnie spór między stronami. Zgodnie z art. 386 § 4 k.p.c., poza wypadkami określonymi w § 2 i 3, sąd drugiej instancji może uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania tylko w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości.

Przewidziane w art. 394¹ § 1¹ k.p.c. zażalenie jest skierowane przeciwko uchyleniu przez Sąd drugiej instancji wyroku lub postanowienia co do istoty sprawy i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, a więc ocenie Sądu Najwyższego może być poddany jedynie ewentualny błąd sądu odwoławczego przy kwalifikowaniu określonej sytuacji procesowej jako odpowiadającej powołanej podstawie orzeczenia kasatoryjnego. Ustawowe przesłanki uchylenia orzeczenia Sądu drugiej instancji zostały zakreślone wąsko, stąd w przypadku wniesienia zażalenia kognicja Sądu Najwyższego ogranicza się do skontrolowania, czy istotnie doszło do nierozpoznania istoty sprawy lub też czy faktycznie istnieje w realiach rozpoznawanej sprawy konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości. W konsekwencji w postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia na orzeczenie o uchyleniu wyroku sądu pierwszej instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania Sąd Najwyższy poddaje kontroli jedynie przesłanki uchylenia orzeczenia sądu pierwszej instancji, bada prawidłowość stwierdzenia nieważności postępowania przez sąd drugiej instancji (art. 386 § 2 k.p.c.), a jeżeli przyczyną orzeczenia kasatoryjnego były przesłanki określone w art. 386 § 4 k.p.c. - bada, czy sąd drugiej instancji prawidłowo pojmował wskazane w tym przepisie przyczyny uzasadniające uchylenie orzeczenia sądu pierwszej instancji i czy jego merytoryczne stanowisko uzasadniało taką ocenę postępowania sądu pierwszej

instancji. Innymi słowy, w zakresie kompetencji kontrolnych wynikających z art. 394¹ § 1¹ k.p.c. Sąd Najwyższy uprawniony jest jedynie do badania, czy rzeczywiście sąd pierwszej instancji nie rozpoznał istoty sprawy albo czy rzeczywiście wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości. Dokonywana kontrola ma przy tym charakter czysto procesowy, co oznacza, że Sąd Najwyższy nie może wkraczać w merytoryczne kompetencje sądu drugiej instancji rozpoznającego apelację. Zażalenie przewidziane w art. 394¹ § 1¹ k.p.c. nie jest bowiem środkiem prawnym służącym kontroli materialnoprawnej podstawy orzeczenia, zarezerwowanej wyłącznie do przeprowadzenia w postępowaniu kasacyjnym. Z tej przyczyny odmienne ujęcie zakresu kognicji Sądu Najwyższego w postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia przewidzianego w art. 394¹ § 1¹ k.p.c. trzeba uznać za niedopuszczalne (zob. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2012 r., I CZ 136/12, nie publ., z dnia 25 października 2012 r., I CZ 139/12, nie publ., z dnia 25 października 2012 r., I CZ 143/12, nie publ., z dnia 7 listopada 2012 r., IV CZ 147/12, nie publ., z dnia 9 listopada 2012 r., IV CZ 156/12, nie publ., z dnia 28 listopada 2012 r., III CZ 77/12, nie publ., z dnia 15 lutego 2013 r., I CZ 5/13, nie publ., z dnia 10 kwietnia 2013 r., IV CZ 21/13, nie publ. i z dnia 23 maja 2013 r., IV CZ 50/13, nie publ.).

Z tych względów Sąd Najwyższy nie mógł odnieść się do większości zarzutów podniesionych w zażaleniu, gdyż pozostawały one poza kompetencją kontrolną wyznaczoną przez art. 394¹ § 1¹ k.p.c. i w swej istocie kontrola taka stanowiłaby niedopuszczalną w ramach postępowania zażaleniowego ingerencję Sądu Najwyższego w sferę przyjętej przez Sąd drugiej instancji materialnoprawnej podstawy orzekania. W szczególności Sąd Najwyższy nie był władny do kontroli prawidłowości wykładni wskazanych w zażaleniu przepisów prawa materialnego. W ramach badania tego zażalenia niedopuszczalne było także dokonanie kontroli prawidłowości oceny dowodów dokonanej przez Sąd drugiej instancji, jak również poczynionych na tej podstawie ustaleń faktycznych. W ramach zażalenia z art. 394¹ § 1¹ k.p.c. nie można bowiem żądać kontroli prawidłowości zastosowania przez Sąd drugiej instancji przepisów prawa procesowego nie odnoszących się ściśle

do przepisów, w tym art. 386 § 4 k.p.c., uzasadniających wydanie orzeczenia kasatoryjnego przez sąd drugiej instancji.

Za uzasadnioną należy uznać ocenę Sądu drugiej instancji, że Sąd pierwszej instancji nie rozpoznał istoty sprawy. W orzecznictwie Sądu Najwyższego ugruntowane jest stanowisko zgodnie z którym, do nierozpoznania istoty sprawy dochodzi wówczas, gdy rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji nie odnosi się do tego, co było przedmiotem sprawy, gdy zaniechał on zbadania materialnej podstawy żądania albo merytorycznych zarzutów strony, bezpodstawnie przyjmując, że istnieje przesłanka materialnoprawna lub procesowa unicestwiająca roszczenie (por. postanowienia z dnia 23 września 1998 r., II CKN 897/97, OSNC 1999, nr 1, poz. 22, z dnia 15 lipca 1998 r., II CKN 838/97, nie publ., z dnia 3 lutego 1999 r., III CKN 151/98, nie publ., wyroki z dnia 12 lutego 2002 r., I CKN 486/00, OSP 2003 nr 3, poz. 36, z dnia 21 października 2005 r. III CK 161/05, nie publ., oraz z dnia 12 listopada 2007 r., I PK 140/07, OSNP 2009, nr 1-2, poz. 2). Z nierozpoznaniem istoty sprawy mamy więc do czynienia wówczas, gdy sąd pierwszej instancji: rozstrzygnął nie o tym, co było przedmiotem sprawy lub zaniechał w ogóle zbadania materialnej podstawy żądania, pominął całkowicie merytoryczne zarzuty zgłoszone przez stronę, rozstrzygnął o żądaniu powoda na innej podstawie faktycznej niż zgłoszona w pozwie, nie uwzględnił (nie rozważył) wszystkich zarzutów pozwanego dotyczących kwestii faktycznych czy prawnych rzutujących na zasadność roszczenia powoda (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2012 roku, III SZ 3/12, nie publ.). Przenosząc powyższe uwagi na kanwę rozpoznawanej sprawy wskazać należy, że strona powodowa domagała się realizacji praw ochronnych wynikających z przysługującego jej patentu. Wskutek uzyskania patentu, stosownie do brzmienia art. 63 p.w.p., podmiot uprawniony nabywa prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wyłączność korzystania z wynalazku jest źródłem uprawnień zakazowych, a tzw. negatywny zakres patentu jest określony w art. 66 ust. 1 p.w.p. Wszystkie czynności wymienione w tym przepisie, a więc wytwarzanie, używanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu lub importowanie dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku, stanowią akty korzystania

z wynalazku i są objęte monopolem patentowym uprawnionego. Konsekwentnie, uprawniony z patentu może skutecznie zakazać osobom trzecim korzystania z patentu we wszystkich wymienionych formach, a dla stwierdzenia naruszenia patentu konieczne jest ustalenie, że osoba nieuprawniona zrealizowała w sposób zarobkowy lub zawodowy którąś z wymienionych postaci korzystania z wynalazku (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2013 r., IV CSK 92/13, nie publ.). Wobec tego brak w poczynionych przez Sąd pierwszej instancji ustaleń istotnych dla oceny istnienia przesłanek materialnoprawnych udzielenia powodowi żądanej ochrony prawnej - co było następstwem nie tylko wadliwej oceny dowodów przez Sąd pierwszej instancji, ale także błędnym uznaniem przez ten Sąd, że powód nieprawidłowo (zbyt ogólnie) sformułował żądanie pozwu - spowodowało, jak zasadnie przyjął Sąd Apelacyjny, nierozpoznanie istoty sprawy przez Sąd pierwszej instancji. Zarzut naruszenia art. 386 § 4 k.p.c. był więc niezasadny.

Z tych względów na podstawie art. 398¹⁴ w zw. z art. 394¹ § 3 k.p.c. oraz art. 108 § 1 w zw. z art. 391 § 1, art. 398²¹ i art. 394¹ § 3 k.p.c. orzeczono, jak w sentencji.

jw

kc