

Sygn. akt V ACz 553/17

POSTANOWIENIE

Dnia 12 czerwca 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący SSA Tomasz Pidzik

Sędziowie SA Jadwiga Galas

SA Irena Piotrowska (spr)

po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2017r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...)z siedzibą wT., Izrael

przeciwko (...) z siedzibą w S. , Luksemburgu

o udzielenie zabezpieczenia

na skutek zażalenia obowiązanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

z dnia 4 kwietnia 2017 r., sygn. akt XGCo 30/17

postanawia:

1. zmienić zaskarżone postanowienie w zakresie punktu 1 i oddalić wniosek o zabezpieczenie;
2. zasądzić od uprawnionego na rzecz obowiązanego kwotę 917 zł (dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

SSA Irena Piotrowska SSA Tomasz Pidzik SSA Jadwiga Galas

Sygn. akt V ACz 553/17

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2017r. Sąd Okręgowy w Gliwicach udzielił (...)z siedzibą w T. zabezpieczenia, na czas trwania procesu, roszczeń o zakazanie naruszeń prawa z patentu (...) na wynalazek „(...)” poprzez:

- zakazanie (...)z siedzibą w S., Luksemburgu importowania, używania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktu leczniczego o nazwie handlowej R., roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce, (...) mg/ml, zawierającego substancję czynną (...) chronioną patentem (...), bez zgody uprawnionego z patentu (...);

- nakazanie obowiązanemu wycofania z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktu leczniczego o nazwie handlowej R., roztwór do wstrzykiwań w ampułko - strzykawce, (...) mg/ml zawierającego substancję czynną (...) chronioną patentem (...), bez zgody uprawnionego z patentu PL/ (...) (punkt 1);

oddalając wniosek w pozostałym zakresie (punkt 2). Sąd Okręgowy w Gliwicach określił uprawnionemu termin dwóch tygodni na wniesienie powództwa pod rygorem upadku zabezpieczenia (punkt 3).

Powyższe rozstrzygnięcie było konsekwencją przyjęcia przez Sąd Okręgowy, iż wnioskodawca jako uprawniony z patentu uprawdopodobnił istnienie większości swoich roszczeń z tytułu naruszenia praw do patentu w stopniu wysokim. Zakres tych naruszeń polega na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu oraz imporcie i używaniu w Polsce, osobiście lub za pośrednictwem innych osób środka leczniczego R., roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (...) mg/ml. Obowiązany jako podmiot odpowiedzialny, posługując się innymi osobami w celu zapewnienia dostępności produktu R. na polskim rynku, doprowadził do jego importu i używania przez sprzedawców leków.

Zdaniem Sądu Okręgowego wniosek uprawnionego w zakresie dotyczącym zajęcia produktu w celu jego późniejszego zniszczenia podlegał oddaleniu, gdyż brak jest przesłanek do uznania, aby środek leczniczy został wytworzony bezprawnie. Wnioskodawca winien w sposób dokładny, a nie ogólnikowy określić, jaki konkretnie towar (gdzie zlokalizowany) miałby podlegać zajęciu. Ponadto Sąd Okręgowy uznał, iż wycofanie z obrotu środka na czas trwania postępowania sądowego jest o tyle uzasadnione, że zapobiega dalszym działaniom stanowiącym źródło naruszenia praw z patentu (...). Przedmiotem badania sądu, jak i wydanego postanowienia jest jedynie terytorium Polski, gdzie została udzielona uprawnionemu ochrona wynikająca z prawa patentowego, przewidzianego w ustawie prawo własności przemysłowej.

Na powyższe postanowienie - w zakresie punktu 1 - obowiązanemu złożył zażalenie, wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia. Obowiązany wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia w zaskarżonej części i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez oddalenie wniosku o zabezpieczenie również w zaskarżonym zakresie, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia w zaskarżonym zakresie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. W przypadku nieuwzględnienia powyższych wniosków, z ostrożności procesowej obowiązanemu wniósł o uzależnienie wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia poprzez złożenie przez uprawnionego kaucji w kwocie 10.000.000 – na postawie art. 739§1 k.p.c.

Obowiązany zarzucił naruszenie przez Sąd Okręgowy:

- art. 233§1 k.p.c., art. 232 zd. pierwsze k.p.c., art. 328 §2 k.p.c. i art. 316§1 k.p.c. w zw. z art. 13§2 k.p.c i w zw. z art. 3 k.p.c. poprzez dokonanie dowolnych ustaleń faktycznych, wbrew zasadzie swobodnej oceny dowodów i wyprowadzenie wniosków, które nie wynikają ze zgromadzonego materiału dowodowego;

- art. 730¹§1,2 i 3 k.p.c. w zw. z art. 755§1 k.p.c. , art. 232 zd. pierwsze k.p.c., art. 233§1 k.p.c. i art. 328 §2 w zw. z art. 316 §1 k.p.c. i art. 13§ 2 k.p.c. oraz w zw. z art. 286, art.287 i art. 66 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej poprzez wadliwe uznanie roszczeń wskazanych w sentencji zaskarżonego postanowienia za uprawdopodobnione;

- art. 730⁽¹⁾§1,2 i 3 k.p.c. w zw. z art. 755§1 k.p.c. , art. 233§1 k.p.c. i art. 328 §2 w zw. z art. 316 §1 k.p.c. i art. 13§ 2 k.p.c. oraz w zw. z art. 286, art.287 ust. 1 i art. 66 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej poprzez zabezpieczenie rzekomych roszczeń uprawnionego w sposób, który wykracza poza zakres przedmiotowy ochrony wynikającej z zastrzeżenia (...) patentu (...);

- art. 730¹§1,2 i 3 k.p.c. w zw. z art. 755§1 k.p.c. , art. 233§1 k.p.c. i art. 328 §2 k.p.c. w zw. z art. 316 §1 k.p.c. i art. 13§ 2 k.p.c. oraz w zw. z art. 286, art.287 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej poprzez dowolne i nieprawidłowe przyjęcie, że uprawnionemu przysługuje interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia;

- art. 730¹ § 3 k.p.c. w zw. z art. 755 § 1 k.p.c., art. 233 § 1 k.p.c. i art. 328 § 2 w zw. z art. 316 § 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. oraz w zw. z art. 286, art. 287 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej poprzez wadliwe pominięcie okoliczności, że uwzględnione sposoby zabezpieczenia roszczeń, a w szczególności obowiązek wycofania produktu z obrotu, obciążają obowiązanego ponad potrzebę;

- art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. art. 316 § 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. oraz w zw. z art. 286 i art. 66 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej polegające na zabezpieczeniu roszczenia poprzez nakazanie obowiązanemu wycofania produktu z obrotu z całkowitym pominięciem rozważanie wagi naruszenia oraz interesów osób trzecich, a więc orzeczenie sposobu zabezpieczenia niewspółmiernie dotkliwego do zarzucanych naruszeń;

- art. 286 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie.

Obowiązany wniósł także o zasądzenie od uprawnionego na jego rzecz kosztów postępowania zażaleniowego, według norm prawem przepisanych.

Kwestionując stanowisko Sądu Okręgowego przedstawione w zaskarżonym postanowieniu podał, że uprawniony pominął kluczowe dla sprawy okoliczności pozwalające określić rzeczywisty zakres ochrony patentu (...) oraz wskazujące na istotne wątpliwości co do ważności zastrzeżenia (...). Uprawniony bowiem w sposób nierzetelny przedstawił stanowisko obowiązanego względem roszczeń uprawnionego, zatajając kluczowe dla sprawy fakty i dowody podważające wiarygodność twierdzeń o naruszeniu. Zastrzeżenie patentu (...) nie zostało utrzymane w mocy przez (...) (zostało wykreślone w całości w wyniku zmiany patentu)

Nadto uprawniony nie ujawnił faktu, że Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 22 grudnia 2016r., sygn. akt XX GCo 398/16 oddalił w całości wniosek uprawnionego o zabezpieczenie dokładnie tych samych roszczeń przez zastosowanie dokładnie tych samych sposobów zabezpieczenia. W ocenie obowiązanego przyjęty sposób zabezpieczenia roszczeń wykracza poza zakres przedmiotu ochrony patentu (...), zabezpieczone roszczenia zostały bowiem sformułowane nieprawidłowo.

W odpowiedzi na zażalenie obowiązanego, uprawniony wniósł o jego oddalenie w całości oraz zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego, według norm prawem przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

zażalenie obowiązanego zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 730 § 1 i art. 730¹ k.p.c. strona może żądać udzielenia zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej, podlegającej rozpoznaniu przez sąd, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Zgodnie z art. 730 § 2 k.p.c., sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Przedmiotem niniejszej sprawy nie jest roszczenie pieniężne, zatem do jego zabezpieczenia ma zastosowanie art. 755 k.p.c., który nakazuje sądowi udzielić zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd winien uwzględniać interesy stron lub uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę, o obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę (art. 730¹ § 3 k.p.c.). Decydując o sposobie zabezpieczenia, sąd jest związany żądaniem wniosku (art. 738 k.p.c.). Oceny prawdopodobieństwa istnienia roszczenia Sąd dokonuje z reguły jedynie w oparciu o twierdzenia uprawnionego oraz dostarczony przez niego materiał dowodowy. Istotą postępowania zabezpieczającego jest to, że Sąd dokonuje jedynie

wstępnej analizy dostarczonego przez wnioskodawcę materiału dowodowego. W tym postępowaniu nie jest konieczne udowodnienie roszczenia, wystarczy jego uprawdopodobnienie

Patent na wynalazek, dotyczący użycia substancji stanowiącej część stanu techniki do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie, obejmuje także wytwory specjalne przygotowane zgodnie z wynalazkiem do takiego zastosowania (art. 65 Prawa własności przemysłowej). Przepis art. 66 ust. 1 Prawa własności przemysłowej stanowi natomiast, że uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na:

1) wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub

2) stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem.

2. Uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna).

Zgodnie z art. 287 ust. 1 Prawo własności przemysłowej uprawniony, którego patent został naruszony, może żądać zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku. Sąd, rozstrzygając o naruszeniu patentu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd (ustęp 2). Sąd może nakazać osobie, która naruszyła patent, na jej wniosek, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub orzeczenie, o którym mowa w art. 286, byłyby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe, a zapłata stosownej sumy pieniężnej należycie uwzględni interesy uprawnionego (ustęp 3).

Na wstępie zważyć należało, iż sąd zażaleniowy uwzględnił nowe okoliczności aktualne w chwili orzekania, a dotyczące zarówno stanu prawnego, jak i faktycznego sprawy. Bierze również pod uwagę i ewentualnie przeprowadza nowe dowody, a więc i te, które ujawnione zostały już po wydaniu zaskarżonego postanowienia, jak i po wniesieniu zażalenia, bez względu na to, czy znane były już wcześniej skarżącemu (pełne beneficium novorum), pod warunkiem oczywiście, że mają one istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotu sprawy objętego zaskarżeniem (zob. B. Bładowski, Zażalenie w postępowaniu cywilnym, Zakamycze 2006 r., s. 123).

Zaznaczyć należy także, że Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 22 grudnia 2016r., sygn. akt XX GCo 398/16 oddalił w całości wniosek uprawnionego, przeciwko obowiązanemu o zabezpieczenie tych samych co w niniejszej sprawie roszczeń z patentu (...), poprzez zastosowanie tych samych sposobów zabezpieczenia. Uprawniony złożył zażalenie na powyższe postanowienie, które następnie cofnął. W związku z powyższym w dniu 25 maja 2017r. przedmiotowe postępowanie zażaleniowe zostało umorzona (sygn. akt VI ACz 730/17).

Bezspornym było, że obowiązanemu uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego R. w Polsce, gdzie chroniony jest patent na wynalazek „(...)” (...), który przysługuje uprawnionemu. Produkt leczniczy R. uzyskał także wpis na listę leków refundowanych prowadzoną przez Ministra Zdrowia.

Przenosząc powyższe na kanwę niniejszej sprawy, Sąd Apelacyjny uznał, że wnioskodawca na obecnym etapie postępowania nie uprawdopodobnił zasadności swoich roszczeń – naruszenia przez obowiązanego patentu europejskiego wynikającego z przyznanego wnioskodawcy patentu (k. 125-131) (...) na wynalazek: „(...)”.

Aby uprawdopodobnić fakt naruszenia, polegającego na wkroczeniu przez obowiązującą w zakresie przysługującej mu wyłączności, uprawniony powinien był wykazać, że korzysta on z wynalazku, w rozumieniu podejmowanych działań polegających na importowaniu, używaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego o nazwie handlowej R.. Na okoliczność naruszenia przez obowiązującego praw z patentu wnioskodawca przedłożył między innymi - opinię sporządzoną przez prof. dr hab. inż. G. R. (k. 207 i nast.) oraz w postępowaniu zażaleniowym opinię prof. dr hab. J. C. z treści której wynika, że produkt leczniczy R. spełnia wszystkie cechy znamienne zastrzeżenia (...) patentu (...) (1. stanowi mieszaninę (...), 2. wykazuje pożądaną masę cząsteczkową oraz 3. zawiera mniej niż (...) ppm zanieczyszczeń j.m.). Obowiązany natomiast w postępowaniu zażaleniowym przedłożył dwie opinie (prof. K. W. oraz prof. J. J.), które pozostają w sprzeczności z opinią przedstawioną przez wnioskodawcę. Wynika z nich bowiem, że cechy charakteryzujące produkt R. i cecha (2) według zastrzeżenia (...)nie pokrywają się. Odnośnie cechy 3 -zdaniem Sądu Apelacyjnego -wydaje się oczywistym, że ustalenie czy dana mieszanina (...) zawiera „mniej niż (...) ppm zanieczyszczeńj. m.” możliwe jest za pomocą szczegółowych badań zawartości tych jonów metali w konkretnym produkcie. Analiza taka nie została przez uprawnionego przedłożona, uprawniony załączył do wniosku o zabezpieczenie wyniki analizy próbki uzyskanej na W., a nie produktu pochodzącego z Polski.

Oczywistym jest, że postępowanie zabezpieczające jest postępowaniem przyśpieszonym, w związku z tym nie wymaga powołania przez wnioskodawcę dowodu z opinii biegłego w ścisłym rozumieniu przepisów postępowania cywilnego, jednakże na kanwie niniejszej sprawy uznać należało, że Sąd dysponuje jedynie opiniami prywatnymi przedstawionymi przez uprawnionego oraz skarżącego, wyrażającymi przeciwstawne stanowiska, zatem nie jest możliwe przyjęcie, iż obecnie roszczenia wnioskodawcy zostały należycie wykazane, tym bardziej, że sporne zagadnienie dotyczy specjalistycznej dziedziny nauki. W tej sytuacji niezbędnym jest przeprowadzenie w postępowaniu sądowym opinii biegłego sądowego. Na obecnym etapie postępowania Sąd Apelacyjny nie jest uprawniony, zasięgać wiedzy specjalistycznej, która jest niezbędna do oceny prawidłowości zastosowanych metod, jak i oceny wyników badań przeprowadzonych przez ekspertów na zlecenie stron i powoływać biegłego dla weryfikacji złożonych przez strony prywatnych opinii, skoro sam nie posiada wiedzy specjalistycznej, niezbędnej do oceny trafności podnoszonych przez obie strony argumentów.

Co więcej, jak wynika z materiału zebranego w toku postępowania zażaleniowego, nieprawomocną decyzją Europejskiego Urzędu Patentowego z dnia 25 kwietnia 2016r. unieważniono zastrzeżenie (...) w całości z treści patentu (...), a zatem zastrzeżenie na którym uprawniony opiera swoje roszczenie (apelacja uprawnionego będzie rozpoznawaną we wrześniu 2017r.).

Wobec powyższego, zdaniem Sądu Apelacyjnego nie jest możliwe podzielenie stanowiska Sądu pierwszej instancji, co do uznania, że wnioskodawca uprawdopodobnił roszczenie. Na tym etapie nie można bowiem jednoznacznie stwierdzić, że obowiązany faktycznie korzysta z wynalazku uprawnionego w taki sposób, który przynależy wyłącznie do uprawnionego jak stanowi powołany wyżej przepis art. 66 w związku z art. 287 Prawa własności przemysłowej.

W ocenie Sądu Apelacyjnego nie została również spełniona druga z przesłanek do dokonania zabezpieczenia to jest uprawdopodobnienie istnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Obawa, o której mowa w art. 730¹ § 2 k.p.c. powinna być realna i musi znajdować swoje uzasadnienie w okolicznościach sprawy. Okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie zabezpieczenia powinny być zatem szczegółowo określone przez wnioskodawcę oraz uprawdopodobnione co wnioskodawca w niniejszym przypadku nie uczynił. Wnioskodawca nie uprawdopodobnił, że brak zabezpieczenia może uniemożliwić lub poważnie utrudnić wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia. Wnioskodawca nie wykazał bowiem, że brak zabezpieczenia pozbawi go możliwości dochodzenia prawa z patentu. W przypadku bowiem uwzględnienia powództwa w postępowaniu głównym, ewentualne roszczenia uprawnionego mogą zostać zaspokojone zgodnie z treścią art. 287 ust. 1 Prawo własności przemysłowej – poprzez domaganie się zwrotu uzyskanych bezpodstawnie korzyści i naprawienia szkody.

Wskazać jednocześnie należało, iż ustalenia poczynione na obecnym etapie postępowania mają charakter wstępnych. Weryfikacja ich zasadności będzie bowiem przedmiotem postępowania co do istoty sprawy.

Z uwagi na powyższe, Sąd Apelacyjny z mocy art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397§ 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 10 października 2012 r. o sygn. I Cz 94/12, art. 745 k.p.c. nie obejmuje sytuacji oddalenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia złożonego przed wszczęciem postępowania, a w konsekwencji w takiej sytuacji o kosztach postępowania zabezpieczającego należy orzec w orzeczeniu kończącym postępowanie zabezpieczające. Pogląd ten Sąd Apelacyjny podziela. Dlatego w punkcie 2 niniejszego postanowienia orzeczono o kosztach niniejszego postępowania zabezpieczającego zgodnie z wynikiem postępowania (tj. na podstawie art. 98 § 1 k.p.c.), przy uwzględnieniu kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów postępowania zażaleniowego. I tak wynagrodzenie reprezentującego obowiązanego pełnomocnika wynika z charakteru podlegającego zabezpieczeniu roszczenia polegającego na naruszeniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, a więc znajduje ono podstawę prawną w rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2015.1800) i na podstawie §8 ust. 1 pkt 19 w związku z § 10 ust. 2 pkt 2 wynosi ono 50 % stawki minimalnej - czyli 840 zł. Do podlegających zwrotowi kosztów należy ponadto doliczyć opłatę od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł oraz uiszczoną przez obowiązanego opłatę od zażalenia w kwocie 60 zł – co sumarycznie daje kwotę 917 zł, którą to uprawniony jest obowiązanemu zwrócić obowiązanemu tytułem poniesionych przez niego niezbędnych kosztów do celowej obrony swych praw.

SSA Irena Piotrowska SSA Tomasz Pidzik SSA Jadwiga Galas