

Sygn. akt I ACa 738/13

I ACz 1773/13

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 września 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:	SSA Krzysztof Sobierajski
Sędziowie:	SSA Anna Kowacz-Braun SSA Józef Wąsik (spr.)
Protokolant:	st.prot.sądowy Katarzyna Rogowska

po rozpoznaniu w dniu 10 września 2013 r. w Krakowie na rozprawie

z powództwa (...)

przeciwko E. G.

o ochronę patentu

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Gospodarczego w Krakowie

z dnia 6 marca 2013 r. sygn. akt IX GC 413/12 oraz zażalenia pozwanego na postanowienie tego Sądu z dnia 22 stycznia 2013 r. w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia

- 1. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I w ten sposób, że roszczenie objęte tym punktem również oddala oraz w punkcie IV w ten sposób, że zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanego kwotę 2.697 zł (dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem kosztów procesu;**
- 2. zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.630 zł (jeden tysiąc sześćset trzydzieści złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego;**
- 3. zmienia zaskarżone postanowienie w ten sposób, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia oddala.**

Sygn. akt I A Ca 738/13

I A Cz 1773/13

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) z siedzibą w G. wniosła pozew przeciwko pozwanemu E. G. domagając się:

1) zakazania pozwanemu wytwarzania, używania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celów termometrów zawierających ciecz, znamioną tym, że stanowi ona stop, zawierający składniki metaliczne o następujących udziałach w procentach (%) masowych: G.: 50,0 - 64,9%, (...): 10,0- 24,9%, (...): 10-29,0% oraz ewentualnie inne składniki, jest wolna od pęcherzyków gazu i tlenków innych metali, z temperaturą topnienia pod ciśnieniem normalnym poniżej (...) C, zaś w warunkach wysokiej próżni poniżej -19° C oraz posiada zdolność do pomiaru temperatury w szklanych termometrach cieczowych w zakresie od (...)

2) podania wyroku do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie ogłoszenia w ogólnopolskim wydaniu dziennika „(...)na pierwszej stronie redakcyjnej poświęconej ekonomii informacji obejmującej dane pozwanego, dane powódki oraz fakt wydania przez Sąd Okręgowy wyroku uznającego naruszenie przez pozwanego praw do patentu (...) a także

3) nakazanie pozwanemu wycofania z obrotu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezprawnie wytworzonych termometrów naruszających prawa do patentu (...).

Ponadto powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przewidzianych.

Jako uzasadnienie podniosła, że powód jest uprawnionym z rejestracji patentu europejskiego nr (...), jedynym upoważnionym licencjobiorcą tego patentu jest spółka kapitałowo powiązana z powodem - G. (...). Pan G. S. jako pracownik spółki (...) dokonał zgłoszenia na swoją rzecz bez wiedzy G. (...) i powoda wynalazku objętego patentem (...). Spółka (...) skierowała przeciwko G. S. pozew w związku naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa. W trakcie postępowania sądowego strony zawarły ugodę, na mocy której prawa do Patentu (...) zostały przeniesione na rzecz powoda. Patent na wynalazek powoda korzysta z ochrony celnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Dyrektora Izby Celnej w W.. Postanowieniem z dnia 16 maja 2012 r. Oddział Celny w N. dokonał zatrzymania termometrów lekarskich bezręciowych w liczbie 1440 sztuk, jako towarów naruszających prawa wyłączne do patentu nr (...). 17 maja 2012 r. Oddział Celny w N. wskazał, iż importerem zatrzymanych towarów jest pozwany. Pozwany dokonał importu termometrów bezprawnie wytworzonych, ale też wprowadził już do obrotu termometry produkowane przez spółkę (...), co według powódki naruszyło jej prawo do wynalazku objętego patentem.

W odpowiedzi na pozew, pozwany wniósł o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie od powódki kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przewidzianych.

Podniósł, iż zatrzymane towary produkowane są przez W. (...) Instrument F. w C.. Produkcja zatrzymanych towarów realizowana jest na licencji udzielonej przez uprawnionego z patentu na chwilę podpisania umowy licencyjnej - p. G. S. (1) na rzecz W. (...) Instrument F. w C.. Umowa została zawarta na okres od dnia 1.12.2007 r. do 31.12.2012 r. W. (...) Instrument F. uiszczała płatności z tytułu umowy licencyjnej. Dlatego też pozwany kwestionuje twierdzenie powódki o wyłączności G. (...) na korzystanie z patentu (...).

Wyrokiem z dnia 6 maja 2013r Sąd Okręgowy w Krakowie:

I. zakazał pozwanemu E. G. wytwarzania, używania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celów termometrów zawierających ciecz, znamioną tym, że stanowi ona stop, zawierający składniki metaliczne o następujących udziałach w procentach (%) masowych: G.: 50,0 – 64,9% , (...): 10,0 – 24,9%, (...) 10 – 29,0% oraz ewentualnie inne składniki, jest wolna od pęcherzyków gazu i tlenków innych metali, z temperaturą topnienia pod ciśnieniem normalnym poniżej(...) ^{((o))}C, zaś w warunkach wysokiej próżni poniżej (...) ^{((o))}C oraz posiada zdolność do pomiaru temperatury w szklanych termometrach cieczowych w zakresie od (...) ^{((o))}C do (...) ^{((o))}C;

II/ w pozostałym zakresie roszczenie oddalił;

III/ ustala opłatę ostateczną na kwotę 1.000,00 zł i na jej poczet zaliczył uiszczoną opłatę tymczasową;

IV. zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 5.574,90 zł tytułem kosztów postępowania.

Za podstawę faktyczną wyroku Sąd przyjął, następujący stan faktyczny:

Powódka jest uprawnionym z rejestracji patentu europejskiego nr (...). Jedynym upoważnionym licencjobiorcą tego patentu jest spółka kapitałowo powiązana z powodem - G. (...). Zastrzeżenia patentowe obejmują między innymi stopy składające się z G.,(...)i (...), które posiadają udowodnioną charakterystykę zbliżoną do rtęci, ale nie stwarzają zagrożenia typowego dla rtęci. Stopy te tworzą nową, unikalną i nie stwarzającą zagrożenia substancję wykorzystywaną do produkcji termometrów analogowych do użytku prywatnego i profesjonalnego. Zastrzeżenia patentowe patentu (...) obejmują ciecz znamionną tym, że stanowi ona stop, zawierający składniki metaliczne o następujących udziałach w procentach (%) masowych: G.: 50,0 - 64,9%,(...): 10,0- 24,9%, (...) 10-29,0% oraz ewentualnie inne składniki, jest wolna od pęcherzyków gazu i tlenków innych metali, z temperaturą topnienia pod ciśnieniem normalnym poniżej(...)° C, zaś w warunkach wysokiej próżni poniżej(...) C oraz posiada zdolność do pomiaru temperatury w szklanych termometrach cieczowych w zakresie od(...)°C do (...)°C. Patent na wynalazek powoda pt: „(...)” korzysta z ochrony celnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Dyrektora Izby Celnej w W. nr (...) - (...) (...) - (...).

G. S. jako pracownik spółki (...) dokonał zgłoszenia na swoją rzecz bez wiedzy i zgody G. (...) i powódki wynalazku objętego Patentem (...). G. S. nie był wynalazcą rozwiązania chronionego patentem (...), ponieważ nie posiadał niezbędnej wiedzy technicznej w dziedzinie chemii, ponadto nigdy nie prowadził ani też nie brał czynnego udziału w badaniach, które doprowadziły do stworzenia przedmiotowego wynalazku. Twórcami tego rozwiązania są byli pracownicy techniczni powodowej spółki: S. K. i H. S.. Spółka (...) skierowała przeciwko niemu pozew w związku naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa. W trakcie postępowania sądowego strony zawarły ugodę w dniu 23 marca 2009 r. przed Sądem w Erfurt (Niemcy). Na mocy tej ugody, prawa do Patentu (...) zostały przeniesione przez G. S. (1) na rzecz powódki.

Dowód : - wyciąg z bazy Urzędu Patentowego RP k. 19, wyciąg z publikacji w (...) wraz z opisem zastrzeżeń patentowych k. 20-40, ugoda sądowa z dnia 23 marca 2009 r. k. 41-45, 109-112, decyzja o ochronie celnej k. 48-50,

Pozwany jako importer zgłosił do procedury celnej dopuszczenie do obrotu 1440 sztuk termometrów lekarskich i bezrtęciowych model (...). (...), oznakowanych napisem (...) p. (...), wyprodukowanych przez firmę (...) z siedzibą w C.. W wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego stwierdzono, iż towar jest zbliżony wyglądem do towaru przedstawionego na zdjęciach załączonych do decyzji Dyrektora Izby Celnej w W. nr (...) - (...) (...) - (...) oraz stwierdzono, że istnieje możliwość naruszenia praw własności intelektualnej strony powodowej w postaci praw z patentu (...). Postanowieniem z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie nr (...) - (...) (...) Oddział Celny w N. na podstawie art. 9 ust. 1 Rady (WE) nr(...)z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczącego działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa - dokonał zatrzymania termometrów lekarskich bezrtęciowych model(...). (...) w liczbie 1440 sztuk jako towarów naruszających prawa wyłączne do patentu nr (...). W dniu 17 maja 2012 r. Oddział Celny w N. wskazał, iż importерem zatrzymanych towarów jest pozwany. Termin zatrzymania towarów został przedłużony do dnia 15 czerwca 2012 r. W konsekwencji powyższego, powódka wniosła w/w pozew do Sądu Okręgowego w Krakowie. Producentem zatrzymanych towarów jest spółka (...) z siedzibą w C..

W analogicznej sprawie będącej przedmiotem rozpoznania (...) Własności (...) w Czechach stwierdzono, iż termometry produkowane przez (...) Company wykazują wszystkie zasadnicze cechy, wymienione w przynajmniej jednym niezależnym wymogu patentu (...).

Dowód: - powiadomienie o zatrzymaniu towarów wraz ze zdjęciami k. 52-57, - e-mail z dnia 17 maja 2012 r. k. 58-59, postanowienia o przedłużeniu terminu zatrzymania k. 61-62, decyzja z dnia 18 maja 2012 r. wraz z tłumaczeniem przysięgłym k. 64-96,

Pozwany dokonał importu termometrów a także wprowadzał do obrotu termometry produkowane przez spółkę (...). Powódka nie udzieliła pozwanemu licencji ani zgody na wyrób, import oraz oferowanie termometrów wykorzystujących wynalazek opatentowany za numerem (...). Produkcja zatrzymanych towarów realizowana była na licencji udzielonej przez p. G. S. (1) na rzecz W. (...) Instrument F. z siedzibą w C.. Umowa licencyjna przewidywała udzielenie na rzecz licencjobiorcy praw stosowania wszystkich stopów chronionych patentem europejskim EP nr (...), dla każdego rodzaju termometrów szklanych w produkcji i sprzedaży w obszarze ochrony. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 grudnia 2007 r. do 31 grudnia 2012 r. 5 sierpnia 2009 r. doszło do zmiany uprawnionego z patentu, którym na mocy zawartej ugody sądowej została powódka. W. (...) Instrument F. uiszczala płatności z tytułu umowy licencyjnej, w tym również po zmianie osoby uprawnionej z patentu. W związku z niepewnością co do osoby wierzyciela dla zobowiązań licencyjnych, W. (...) Instrument F. dokonało złożenia należnych kwot do depozytu sądowego.

Dowód: - wydruk ze strony internetowej www.doz.pl k. 63, umowa licencyjna wraz z tłumaczeniem przysięgłym k. 154-157, wydruk stanu prawnego dla patentu EP nr (...) k. 158 -166, wydruk historii zmian dla patentu EP nr (...) k. 167-169, odpis potwierdzeń wpłat z tytułu umowy licencyjnej k. 170-189, pismo powoda z 5 lipca 2012 r. do W. (...) Instrument F. k. 253-255, pismo powoda z dnia 28 lipca 2009 roku k. 202-207,

W ocenie Sądu I Instancji powódka (...) jest uprawnionym z rejestracji patentu europejskiego nr (...). Jedynym upoważnionym licencjobiorcą tego patentu jest spółka kapitałowo powiązana z powodem - G. (...). Pracownik spółki (...) dokonał zgłoszenia na swoją rzecz bez zgody G. (...), a także powódki wynalazku objętego patentem nr (...), a następnie zawarł ze spółką (...) z siedzibą w C. umowę licencyjną, która przewidywała udzielenie na rzecz licencjobiorcy praw stosowania wszystkich stopów chronionych patentem europejskim EP nr (...), dla każdego rodzaju termometrów szklanych w produkcji i sprzedaży w obszarze ochrony.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2003 r., nr 65 póź. 598 ze zm.) przez uzyskanie patentu europejskiego, w którym Rzeczpospolita Polska została wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa się, takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie Prawa Własności Przemysłowej (dalej: P.W.P.). Zgodnie natomiast z art. 63 P.W.P. przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Przedmiotem patentu jest wynalazek. Jego identyfikacja odgrywa kluczową rolę zarówno w toku postępowania o udzielenie patentu i przy ocenie prawidłowości wydanej decyzji, jak też przy wyznaczaniu zakresu wyłączności przysługującej uprawnionemu.

Zastrzeżenia patentowe Patentu (...) obejmują ciecz znamionną tym, że stanowi ona stop zawierający składniki metaliczne o następujących udziałach w procentach (%) masowych: G.: 50,0 - 64,9%, (...): 10,0- 24,9%, (...): 10-29,0% oraz ewentualnie inne składniki, jest wolna od pęcherzyków gazu i tlenków innych metali, z temperaturą topnienia pod ciśnieniem normalnym poniżej (...)° C, zaś w warunkach wysokiej próżni poniżej (...) C oraz posiada zdolność do pomiaru temperatury w szklanych termometrach cieczowych w zakresie od (...)°C do(...)

Zgodnie z art. 287 P.W.P. uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawnionego 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. Zgodnie z art. 66 PWP 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. Import stanowi działania przygotowawcze do wprowadzenia do obrotu i został ujęty w art. 66 P.W.P. jako samodzielny rodzaj działań zakazanych bez zgody uprawnionego, o ile następuje w celu wytwarzania, używania, oferowania lub wprowadzania do obrotu. Korzystanie z wynalazku przez importowanie produktu ma zatem charakter akcesoryjny w stosunku do innych działań wymienionych w art. 66, przy czym działania główne muszą być nakierowane na terytorium objęte ochroną z patentu.

Powódka nie udzieliła pozwanemu licencji ani zgody na wyrób bądź import oraz oferowanie termometrów wykorzystujących wynalazek opatentowany za numerem (...). Pozwany dokonał importu termometrów otrzymanych bezpośrednio sposobem według wynalazku, ale też wprowadził je do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Termometry produkowane przez (...) Company z siedzibą w C., a importowane i wprowadzane do obrotu przez pozwanego wykorzystują wszystkie istotne cechy objęte Patentem (...).

Zdaniem Sądu Okręgowego, nie były zasadnie podniesione w odpowiedzi na pozew twierdzenia pozwanego, iż produkcja zatrzymanych towarów realizowana była na licencji udzielonej przez uprawnionego z patentu na chwilę podpisywania umowy licencyjnej - p. G. S. (1) na rzecz W. (...) Instrument F. z siedzibą w C.. Umowa licencji, na którą powołuje pozwany w celu uzasadnienia swojej działalności, wygasła z dniem 31 grudnia 2012 roku, bowiem na taki okres czasu była zawarta. W związku z powyższym, najpóźniej od dnia 31 grudnia 2012 roku nie istnieją żadne podstawy prawne uzasadniające korzystanie z wynalazku objętego patentem o numerze (...) na obszarze Polski zarówno przez pozwanego jak i przez W. (...) Instrument F. z siedzibą w C..

Ponadto Sąd wskazał, iż żadna licencja nie została nigdy ważnie udzielona. Pan G. S. nie był wynalazcą przedmiotowego rozwiązania i uzyskał patent nr (...) jako nieuprawniony, co uzasadnia stanowisko, iż nie posiadał on także uprawnienia do udzielenia żadnych licencji na ten patent. Wobec naruszenia praw do tego rozwiązania, którego dopuścił się G. S., Spółka (...) skierowała przeciwko niemu pozew w związku z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa oraz złożyła sprzeciw wobec udzielenia patentu. W trakcie postępowania sądowego strony zawarły ugodę, na mocy której Pan G. S. przyznał m.in., iż przepisze patent (...) na rzecz uprawnionego tj. powódki.

Powyższe prowadzi, zdaniem Sądu Okręgowego, do wniosku, że licencje udzielone przez nieuprawnionego są nieważne - nie mogą zatem wywołać żadnego skutku, a co za tym idzie G. S. nie mógł udzielić ważnego i skutecznego upoważnienia do korzystania z wynalazku objętego patentem, gdyż nie posiadał do niego żadnych praw.

Tak więc, żadna licencja nie mogła zostać ważnie udzielona, zaś po stronie W. (...) Instrument F. z siedzibą w C. jako licencjobiorcy nie powstało skuteczne upoważnienie. Tylko ważna licencja może odnieść skutek wobec osób trzecich w razie przeniesienia patentu. Ochrona praw nabytych na gruncie § 15 ust. 3 niemieckiej ustawy patentowej (tekst jednolity z dnia 16 grudnia 1980) odnosi się tylko do sytuacji, w których rozporządzenie było ważne i nastąpiło przez uprawnionego. Przepis ten gwarantuje dalsze istnienie po stronie licencjobiorcy uprawnienia do korzystania z wynalazku, tylko jeśli takie upoważnienie udzielone zostało przez uprawnionego i na podstawie ważnej umowy licencji, licencja musi być przy tym ważnie udzielona w dacie przeniesienia prawa.

Również na gruncie polskiego prawa, zgodnie z art. 66 § 2 P.W.P., jedynie uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku.

Na marginesie Sąd wskazał, iż umowa została wypowiedziana już w lipcu 2009 r., gdyż wtedy pełnomocnik powoda poinformował spółkę o bezskuteczności umowy licencyjnej i wezwał ją do zaniechania naruszania praw do patentu. Ponadto, wbrew twierdzeniom pozwanego zawartym w odpowiedzi na pozew, ważności lub skuteczności umowy licencyjnej nie potwierdza też fakt, iż W. (...) Instrument F. z siedzibą w C. złożyła pieniądze w depozycie sądowym w Sądzie Rejonowym w Monachium. Pozwany nie wyjaśnił, w jaki sposób płatność ta miałaby dotyczyć umowy licencji, na którą się powołuje.

Dlatego w ocenie Sądu I Instancji, bezpodstawne jest twierdzenie pozwanego, jakoby używanie, wprowadzanie do obrotu i importowanie termometrów wyprodukowanych w oparciu o patent (...) na podstawie umowy licencyjnej między Panem G. S. a W. (...) Instrument F. z siedzibą w C., nie było objęte ochroną w związku z wyczerpaniem prawa do patentu. Zgodnie z art. 70 ust. P.W.P., do ograniczenia - wskutek wyczerpania - praw wyłącznych na wyrób wytworzony sposobem według wynalazku dochodzi, jeżeli wyrób ten został uprzednio wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. Zgoda uprawnionego konieczna jest także, aby doszło do wyczerpania praw z patentu przy imporcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W niniejszej sprawie zgoda, na którą powołuje się pozwany nie pochodziła od uprawnionego, dlatego import termometrów wyprodukowanych sposobem według patentu (...), ich oferowanie, używanie oraz wprowadzanie do obrotu, których dopuścił się pozwany, stanowi naruszenie praw wyłącznych powódki. Bez znaczenia jest fakt, iż Pan G. S. złożył zgłoszenie i pozwolił się wpisać jako twórca wynalazku, gdyż tylko wynalazcy rozwiązań ujawnionych w patencie (...), przysługuje prawo do patentu, jak i prawa wyłączne z niego wynikające (z tym prawo do udzielenia licencji). Ponadto jego uprawnienia do przedmiotowego patentu nie potwierdza także wpis do rejestru, na który powołuje się pozwany. Sam wpis do rejestru nie potwierdza, iż przysługuje mu prawo do patentu w znaczeniu prawa podmiotowego. Zgodnie z art. 60 ust. 3 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, dla celów postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym przyjmuje się fikcję prawną, iż zgłaszający jest w tym postępowaniu uprawniony do żądania udzielenia patentu. Reguła ta przyjęta została, by badanie zgłoszenia patentowego nie ulegało wydłużeniu przez potrzebę ustalenia wynalazcy. Urząd patentowy nie bada, komu przysługuje materialne prawo do patentu. Mając na uwadze tę okoliczność, pozwany nie może w celu poparcia swojego stanowiska powoływać się na wyciąg z rejestru dotyczący ważności licencji udzielonej przez Pana G. S. (1). Wpis w rejestrze nie pociąga za sobą skutku w postaci powstania prawa, posiada jedynie charakter deklaratoryjny. Ponadto Pan G. S. nie mógł być wynalazcą rozwiązania chronionego patentem (...), ponieważ nie posiadał niezbędnej wiedzy technicznej w dziedzinie chemii i fizykochemii, by prowadzić badania nad zastosowaniem mieszanin eutektycznych w termometrach analogowych.

Dodatkowo Sąd podkreślił, iż licencja, na którą powołuje się pozwany nie objęłaby terytorium Polski. W § 2 umowy licencyjnej, strony określiły bowiem terytorialny zakres obowiązywania licencji. Zgodnie z 2 ust. 2, „prawo (...) przeniesione na licencjobiorcę obejmuje prawo stosowania wszystkich stopów chronionych tym patentem dla każdego rodzaju termometrów szklanych w produkcji i sprzedaży w obszarze ochrony. Dalej w § 2 ust. 3 i ust. 4 umowy licencyjnej strony określiły pojęcie obszaru ochrony stanowiąc, że patent będący przedmiotem umowy chroni co najmniej produkcję i sprzedaż termometrów na terenie Niemiec, Francji i Włoch, a obecnie obszar ochrony został poszerzony o państwa: Szwajcaria, Austria i Czechy. Tym sposobem określono w umowie „geograficzny obszar ochrony”, której dotyczy licencja. Wbrew twierdzeniom pozwanego, w niniejszej sprawie nie zaistniały zatem przesłanki do wyczerpania praw z patentu w rozumieniu przepisu art. 70 ust. 1 i 2 P.W.P. W umowie licencyjnej nie została wymieniona Polska, jako obszar ochrony objęty zakresem udzielonej licencji, zaś pierwsze wprowadzenie termometrów, w których zastosowano wynalazek nastąpiło w niniejszej sprawie na terytorium Polski i to bez zgody strony powodowej jako wyłącznie uprawnionej z patentu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Roszczenie strony powodowej w zakresie podania wyroku do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie ogłoszenia w ogólnopolskim wydaniu dziennika „(...)” oddalono, podobnie jak żądanie nakazania pozwanemu wycofania z obrotu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wytworzonych termometrów.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. mając na względzie jego wynik.

Apelację od tego wyroku wniósł pozwany, zarzucając:

1/ naruszenie przepisów postępowania, co miało istotny wpływ na treść wyroku, tj.:

- art. 233 § 1 k.p.c. poprzez sprzeczną z zasadami logiki i doświadczenia życiowego, jak i również w oderwaniu od oceny innych znajdujących się w sprawie dowodów, ocenę części dokumentów oraz wyjaśnień Powoda, prowadzącą do rażąco dowolnych ustaleń faktycznych i wyprowadzenia wniosków nie wynikających materiału dowodowego, poprzez bezpodstawne przyjęcie, że: p. G. S. uzyskał patent (...) jako nieuprawniony; p. G. S. (1) nie posiadał uprawnień do

udzielania licencji na patent (...) na rzecz W. (...) Instrument F.; jedynym upoważnionym licencjobiorcą patentu (...) jest G. (...); co rzekomo prowadzić ma do nieważności licencji udzielonej przez p. G. S. (1), pomimo iż: p. G. S. wskazany jest jako osoba uprawniona z patentu (...) zgodnie z wpisami w powszechnie dostępnych rejestrach patentowych tj. w rejestrze Europejskiego Urzędu Patentowego oraz rejestrze Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej; p. G. S. w drodze ugody sądowej zawartej w dniu 23 marca 2009 r. skutecznie przeniósł patent (...) na Powoda; p. G. S. był bezpośrednio zaangażowany w opracowanie wynalazku objętego patentem (...) i był jego wynalazcą.

- art. 233 § 1 k.p.c. poprzez nie dokonanie przez Sąd wszechstronnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynikające z fragmentarycznej (sprzecznej z zasadami logiki i doświadczenia życiowego) oceny znajdujących się w aktach sprawy dokumentów, wyrażającej się ustaleniem na podstawie dokumentów pewnych faktów (wyłącznie na korzyść Powoda), nadto poprzez nie wyciągnięcie oczywistych wniosków wpływających z analizy dokumentów, to jest: mowy licencyjnej zawartej między p. G. S. a W. (...) Instrument F.; ugody sądowej z dnia 23 marca 2009 r. na mocy której p. G. S. skutecznie przeniósł patent (...) na Powoda; wyciągów z Europejskiego Urzędu Patentowego oraz Urzędu Patentowego

Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzeń wpłat wynagrodzenia z tytułu umowy licencyjnej (kwity depozytowe), bez całościowej oceny treści powyższych dokumentów z całkowitym pominięciem wynikających z ich treści następujących okoliczności, iż umowa licencyjna zawarta między p. G. S. a W. (...) Instrument F. została skutecznie zawarta i obowiązywała do dnia 31 grudnia 2012 r., co z kolei przesądza o bezpodstawności twierdzeń Powoda o nieważności licencji udzielonych przez p. G. S. (1) na rzecz W. (...) Instrument (...);

- art. 233 kc przez dokonanie błędnej oceny materiału dowodowego w postaci umowy licencyjnej zawartej między p. G. S. a W. (...) Instrument F. z pominięciem reguł interpretacyjnych wynikających z art. 65 kc (i równocześnie par. 133 niemieckiego (...)), lub z niewłaściwym zastosowaniem reguł interpretacyjnych wynikających z art. 65 kc, skutkiem czego sąd ustalił następujące fakty: produkcja zatrzymanych towarów (termometrów) realizowana przez W. (...) Instrument F. została bez zgody uprawnionego z patentu (...); import oraz oferowanie towarów (termometrów) przez Pozwanego odbywały się bez zgody uprawnionego z patentu (...); umowa licencyjna między uprawnionym z patentu (...) a W. (...) Instrument F. została wypowiedziana w lipcu 2009; umowa licencyjna między uprawnionym z patentu (...) a W. (...) Instrument F. nie obejmowała terytorium Polski; zamiast ustalić, iż sprzedaż i oferowanie towarów (termometrów) przez Pozwanego odbywała się na podstawie zgody uprawnionego z patentu w zakresie wynikającym z umowy licencyjnej zawartej między p. G. S. a W. (...) Instrument F., w okresie obowiązywania tejże umowy. - naruszenie art. 231 k.p.c przyjęcie, że powód nie wywiązał się z obowiązku udowodnienia okoliczności, z której wywodził skutki prawne, tj. wyjaśnienia w jaki sposób płatności uiszczane przez W. (...) Instrument F. złożonych w depozycie sądowym w Sądzie Rejonowym w Monachium dotyczyły umowy licencji pomimo, że z przedstawionych przez pozwanego kwitów depozytowych (wraz z tłumaczeniami) jednoznacznie wynika, iż w/w kwoty stanowiły wynagrodzenie z tytułu umowy licencyjnej zawartej między p. G. S. a W. (...) Instrument F.;

- naruszenie przepisu art. 230 KPC poprzez uznanie za przyznane, pomimo że jest to okoliczność sporna między stronami i wymagająca przeprowadzenia dowodu, iż p. G. S. nie prowadził ani nie brał czynnego udziału w badaniach nad wynalazkiem objętym zgłoszeniem (...), jak również jakoby nie posiadał niezbędnej wiedzy technicznej w dziedzinie chemii i fizykochemii niezbędnej do opracowania wynalazku a w konsekwencji nie mógł być wynalazcą rozwiązania objętego w/w ogłoszeniem;

- naruszenie art. 1099 k.p.c. w zw. z art. 1105 k.p.c. tj. rozpoznanie sprawy mimo braku jurysdykcji krajowej w zakresie w jakim Sąd orzekł o nieważności umowy licencyjnej zawartej między p. G. S., a W. (...) Instrument F.;

2. naruszenie prawa materialnego, to jest: naruszenie art. 70 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. 2003 Nr 119, poz. 1117 ze zm.) (dalej: PrWłPrzem) poprzez jego niezastosowanie w sytuacji, w której wobec towarów (termometrów) zaszyły przesłanki wyczerpania prawa uprawnionego z patentu;

- naruszenie prawa materialnego tj. art. 5 kc przez jego niezastosowanie do ustalonego w sprawie stanu faktycznego i w konsekwencji przyjęcie, że nie zachodzą przesłanki nadużycia prawa podmiotowego przez Powoda w postaci żądania

zakazania Pozwanemu wytwarzania, używania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania towarów (termometrów), pomimo istnienia skutecznej umowy licencyjnej uprawniającej Pozwanego do w/w czynności oraz dokonania w/w czynności w okresie ważności tejże umowy licencyjnej.

Mając na uwadze powyższe, na zasadzie art. 368 § 1 pkt 4 i pkt 5 k.p.c wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z oświadczenia W. (...) Instrument F. - na okoliczność stosunków między p. S., a Powodem oraz spółką powiązaną kapitałowo z Powodem - G. (...) oraz udziału p. S. w przygotowaniu wynalazku objętego zgłoszeniem (...) oraz zakresu terytorialnego umowy licencyjnej i zmianę zaskarżonego wyroku w części tj. pkt I i IV, poprzez oddalenie roszczeń Powoda w całości oraz o zasądzenie solidarnie od Powoda kosztów postępowania I i II instancji, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy w całości do rozpoznania Sądowi I instancji.

Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu apelacji, zważył, co następuje:

Apelacja jest uzasadniona.

W sprawie niniejszej powód nie udowodnił, aby G. S. nie przysługiwały prawa do przedmiotowego patentu i w związku z tym nie mógł udzielić lub nie udzielił w sposób skuteczny zgody na wprowadzanie na obszar Polski spornych termometrów przez firmę (...) i upoważnione przez nią osoby.

Sąd I Instancji oparł swoje ustalenia, iż G. S. nie był wynalazcą rozwiązania chronionego patentem (...), ponieważ nie posiadał niezbędnej wiedzy technicznej w dziedzinie chemii, ponadto nigdy nie prowadził ani też nie brał czynnego udziału w badaniach, które doprowadziły do stworzenia przedmiotowego wynalazku, twórcami tego rozwiązania są byli pracownicy techniczni powodowej spółki: S. K. i H. S. - na wyciągu z bazy Urzędu Patentowego RP k. 19, wyciągu z publikacji w (...) wraz z opisem zastrzeżeń patentowych k. 20-40, protokole ugody sądowej z dnia 23 marca 2009 r. k. 41-45, 109-112 i decyzji o ochronie celnej k. 48-50.

Tymczasem z treści powołanych dokumentów takie okoliczności nie wynikają. Wręcz przeciwnie, fakt zawarcia ugody sądowej pomiędzy firmą (...) a G. S. z prawnego punktu widzenia dowodzi, że firma ta uznała prawa G.S. do przedmiotowego wynalazku, skoro zaakceptowała formułę ugody, mocą, której nabyła od niego przedmiotowe prawa. Oczywistym jest, że G. S. nie mógłby skutecznie przenieść praw, których by nie posiadał. Zupełnie inaczej należałoby ocenić sytuację, gdyby pozwany G. S. został zobowiązany do przeniesienia tych praw wyrokiem sądowym, ewentualnie, gdyby okoliczności będące przedmiotem żądania pozwu zostały przez pozwanego przyznane w treści ugody sądowej. Tymczasem w treści ugody sądowej pozwany nie zawarł oświadczenia, z którego by wynikało, że przyznaje fakty przytoczone przez powoda. Przeciwnie – pozwany jasno oświadczył, że jest jedynym właścicielem patentu i nie udzielał licencji ani innych praw do użytkowania osobom trzecim, z wyjątkiem praw, które firma (...) uzyskała na mocy umowy o nabyciu praw do korzystania z dnia 22 listopada 2007r (umowa licencyjna). Wprawdzie powód oświadczył, że jego zdaniem umowa licencyjna jest bezskuteczna, ale pozwany tej opinii nie potwierdził.

Zważywszy, że umowę tę załączono do ugody jako załącznik 2., uznać należy, że strony ugody przyjęły ją do wiadomości.

W tej sytuacji, sam fakt wytoczenia przez G. (...) pozwu przeciwko G.S. nie stanowi dowodu na to, że pozwany w sposób nieuprawniony dokonał obejścia prawa. W każdym razie okoliczność ta w sprawie niniejszej wymagała udowodnienia.

Ponadto jego uprawnienia do przedmiotowego patentu potwierdza także wpis do rejestru, na który powołuje się pozwany. Zgodnie z art. 60 ust. 3 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, dla celów postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym przyjmuje się domniemanie prawne, że zgłaszający jest w tym postępowaniu uprawniony do żądania udzielenia patentu. Domniemania tego – okres do zawarcia ugody - strona powodowa w niniejszym postępowaniu nie obaliła.

Załączony przez powódkę wyciąg z wyodrębnionej części rejestru patentowego potwierdza, iż dopiero od 20.11.2009 r. uprawnioną z patentu jest powódka. W konsekwencji uznać należy, iż pomimo przeniesienia praw z patentu przez uprawnionego i wynalazcę - p. G. S. (1) na powódkę w sierpniu 2009 r., umowa licencyjna pozostaje w mocy.

Pozostaje zatem do rozważenia, czy G.S. udzielił formie W. (...) zgody na m celu należy korzystanie z przedmiotowego wynalazku.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, zasadne jest twierdzenie pozwanego, że wprowadzanie do obrotu i importowanie termometrów wyprodukowanych w oparciu o patent (...) na podstawie umowy licencyjnej między G. S. a W. (...) Instrument F. z siedzibą w C., było objęte ochroną w związku z wyczerpaniem prawa do patentu.

Zgodnie z art. 70 ust.1 P.W.P., do ograniczenia - wskutek wyczerpania - praw wyłącznych na wyrób wytworzony sposobem według wynalazku dochodzi, jeżeli wyrób ten został uprzednio wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. Zgoda uprawnionego jest warunkiem koniecznym wyczerpania praw z patentu przy imporcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W niniejszej sprawie zgoda taka została wyrażona i pochodziła od uprawnionego, dlatego import termometrów wyprodukowanych sposobem według patentu (...), ich wprowadzanie do obrotu przez pozwanego, nie stanowiło naruszenia praw wyłącznych powódki.

Niezależnie bowiem od interpretacji umowy licencyjnej - czy obejmowała ona Polskę – należy zwrócić uwagę na jej § 2 pkt 5 odnoszący się do państw z poza wymienionego wcześniej obszaru ochrony. W myśl tego postanowienia: „We wszystkich innych państwach chronione tym patentem stopy mogą być stosowane w termometrach bez ograniczeń. W Państwach tych żadna ze stron nie może rościć sobie prawa do wyłącznego użytkowania”. Powyższe postanowienie stanowi zgodę w rozumieniu art. 70 ust. 1 (...).

Należy się jednak zgodzić z apelującym, że treść umowy licencyjnej wskazuje na wolę stron i cel umowy w postaci objęcia nią wszystkich państw obszaru wspólnoty europejskiej w której dokonano rejestracji przedmiotowego patentu. Wskazuje na dynamiczne określenie obszaru ochrony przez poszerzenie go o terytorium Szwajcarii, Austrii i Czech w których dokonano już rejestracji (§ 2 pkt 3 umowy). Należy przy tym zwrócić uwagę, że na dzień zawarcia umowy licencyjnej (22.11.2007r) w Polsce już dokonano rejestracji przedmiotowego patentu (7.11.2007r) o czym strony umowy mogły jeszcze nie wiedzieć i z tego tylko względu nie wymieniły Polski w umowie. Nadto sposób wykonywania umowy – w tym uiszczanie opłat licencyjnych z terytorium Polski – wskazuje na taka wykładnię umowy.

W okolicznościach sprawy należy przyjąć, że wypowiedzenie umowy licencyjnej przez powoda wywołało skutek dopiero z dniem 31 grudnia 2012r, gdyż nie został wykazany żaden ważny powód, do wypowiedzenia jej w trybie nadzwyczajnym w rozumieniu § 6 pkt 3 umowy.

Ponieważ podstawą faktyczną powództwa są działania pozwanego z okresu obowiązywania umowy licencyjnej, to nie powinno być ono uwzględnione. Pozwany zapewnił, że nie zamierza kontynuować swoich działań po wygaśnięciu umowy, a powód nie wykazał, aby taka obawa istniała realnie.

Z omówionych względów Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, iż oddalił powództwo na podstawie art. 386 § 1 kpc.

O kosztach postępowania za I i II instancję orzeczono w myśl zasady odpowiedzialności za wynik sprawy na podstawie art. 98 kpc.

Pozwany wniósł również zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22 stycznia 2013r, którym Sąd udzielił powodowi zabezpieczenia dochodzonego w niniejszej sprawie roszczenia, przez zakazanie naruszania praw powoda z patentu europejskiego nr (...) w sposób określony w tym postanowieniu. Zdaniem Sądu Okręgowego powód uprawdopodobnił swoje roszczenie oraz interes prawny. W ocenie Sądu I Instancji, przy założeniu, że doszło do wyczerpania praw z patentu, to biorąc pod uwagę, że umowa wygasła z dniem 31 grudnia 2012r. żądanie powoda jest zasadne. Powództwo okazało się bezzasadne, dlatego nie ma podstaw do traktowania roszczenia powoda jako

uprawdopodobnionego. Podstawą faktyczną powództwa było wszak zachowanie pozwanego z okresu obowiązywania umowy licencyjnej w której miało umocowanie.

Z tego względu zażalenie oddalono na mocy art. 385 kpc w zw. z art. 397 §2 kpc.