

Postępowanie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści z patentu - wyrok SN**Alicja Szyrner, [prawnik Gliwice](#), Rödl & Partner**

Roszczenie o zaniechanie naruszenia prawa własności przemysłowej jest bezpodstawne, gdy stan naruszenia ustał, nie istnieje niebezpieczeństwo dokonania naruszeń w przyszłości lub prawo wygasło. Przedmiotem roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści nie jest przychód ale zysk, który został osiągnięty przez naruszciciela w wyniku bezprawnego naruszenia patentu.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku V CSK 174/17 z 7 grudnia 2017 r.

Sąd okręgowy oddalił roszczenie publikacyjne powoda H. Inc. skierowane przeciwko B. S.A. o zaniechanie naruszeń oraz o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści ponad wskazaną kwotę. Jednocześnie sąd ustalił, że powodowi przysługują patenty. Pozwany naruszył je m.in. oferując, wprowadzając do obrotu oraz importując dla tych celów produkty, w których zastosowano rozwiązania techniczne według zastrzeżeń patentowych. Pozwany od 2012 r. zaprzestał sprzedaży produktów naruszających patenty.

Sąd apelacyjny wyrokiem z 19 października 2016 r. oddalił apelację powoda H. Inc. Podzielił pogląd sądu okręgowego, że skoro w chwili zamknięcia rozprawy stan naruszeń ustał i nie istnieje niebezpieczeństwo ich dokonania w przyszłości, nie ma podstaw do uwzględnienia roszczeń. Dotyczy to roszczenia zakazowego przewidzianego w art. 287 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej: Pr.Wł.Przem.) oraz roszczenia publikacyjnego przewidzianego w art. 287 ust.2 tej ustawy.

Sąd Najwyższy, rozpatrując złożoną skargę kasacyjną wskazał, że przepis art. 287, którego naruszenie zarzuca skarżący, został gruntownie zmodyfikowany w 2007 r. Nowelizacja wynikała z konieczności dostosowania prawa polskiego do wymogów dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Roszczenie o zaniechanie naruszenia przewidziane w art. 287 ust. 1 Pr.Wł.Przem. ma charakter obronny i zmierza do przerwania zachowań bezprawnych, które wkraczają w sferę wyłączności prawa. Celem tego roszczenia jest uzyskanie zakazu korzystania z przedmiotów prawa w określony sposób – świadczenie dłużnika ma zatem polegać na zaniechaniu. W przypadku już dokonanego naruszenia zaniechanie niedozwolonych działań na przyszłość powinno być oceniane według stanu rzeczy istniejącego w chwili zamknięcia rozprawy (art. 316 § 1 K.p.c.). Zatem, jeśli stan naruszenia ustał i nie istnieje niebezpieczeństwo dokonania naruszeń w przyszłości lub też w czasie trwania postępowania prawo wygasło, nie ma podstaw do uwzględnienia roszczenia zakazowego.

Sąd Najwyższy zauważył, że w doktrynie wyrażany jest także pogląd, zgodnie z którym roszczenie o zaniechanie przysługuje bez względu na to, czy w chwili wniesienia pozwu (lub zamknięcia rozprawy) stan naruszenia jeszcze trwa. Nawet w razie zaprzestania aktów naruszania powód może być bowiem zainteresowany uzyskaniem korzystnego orzeczenia. Miałoby ono znaczenie, gdyby w przyszłości pozwany dopuścił się naruszenia. Z poglądem tym można się zgodzić, jednak z zaznaczeniem, że w konkretnym stanie sprawy w chwili zamknięcia rozprawy istnieje niebezpieczeństwo naruszeń w przyszłości.

Przedmiotem roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści nie jest przychód, ale co do zasady zysk osiągnięty przez naruszciciela w wyniku bezprawnego naruszenia patentu. Przychód ma znaczenie o tyle, że stanowi punkt wyjścia do ustalenia wielkości bezpodstawnie uzyskanych przez naruszciciela korzyści. Przychód podlega pomniejszeniu przede wszystkim o koszty jego uzyskania. Wielkości te muszą nadto pozostawać w związku przyczynowym z naruszeniem patentu. O ile, zgodnie z ogólnymi regułami rozkładu ciężaru dowodu, obowiązkiem powoda jest udowodnienie rozmiaru roszczenia, to wykazanie okoliczności zmniejszających to żądanie obciąża stronę pozwaną.

Skarżący może mieć interes prawny w ustaleniu, że naruszenie miało miejsce i żądać orzeczenia o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu (art. 287 ust. 2 Pr.Wł.Przem.). Informacja o dokonanym naruszeniu może mieć bowiem istotne znaczenie dla dobrego imienia skarżącego, który bez takiej informacji mógłby być traktowany jako podmiot bezpodstawnie wnoszący powództwa. Sąd, działając na

wniosek uprawnionego, określa jaka część orzeczenia lub jakiej treści informacja o orzeczeniu ma być podana do wiadomości publicznej.

KOMENTARZ EKSPERTA

ALICJA SZYRNER, PRAWNIK W GLIWICKIM BIURZE RÖDL & PARTNER

Sąd Najwyższy słusznie wskazał, iż roszczenie o zaniechanie naruszenia prawa własności przemysłowej przysługuje bez względu na to, czy w chwili wniesienia pozwu (lub w chwili zamknięcia rozprawy) stan naruszenia jeszcze trwa czy już ustał, z tym że w konkretnym stanie sprawy w chwili zamknięcia rozprawy musi istnieć niebezpieczeństwo naruszeń w przyszłości. Naruszenie patentu polega na wkroczeniu przez naruszającego w zakres wyłączności patentu, czyli na korzystaniu bez zgody uprawnionego z patentu w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegający na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem. Zgodnie z art. 63 Pr.Wł.Przem., przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie zaś z art. 287 Pr.Wł.Przem. uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, może żądać od naruszającego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody.

Ponadto sąd, rozstrzygając o naruszeniu patentu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia. Roszczenie o zaniechanie, będące przedmiotem wyroku, ma charakter obronny, a jego celem jest przerwanie zachowań bezprawnych. Na podstawie tego roszczenia, uprawniony może żądać zakazu bezprawnego korzystania z przedmiotów ochrony własności przemysłowej, w tym wypadku – patentu. Co istotne, w przypadku samego zagrożenia naruszeniem, możliwe jest stosowanie art. 285 Pr.Wł.Przem., na podstawie którego uprawniony z patentu może żądać zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa. W takim wypadku zagrożenie naruszeniem musi być jednak realne – nie wystarczy samo przekonanie o jego wystąpieniu. Z realnością zagrożenia mamy do czynienia, gdy druga strona podjęła działania, które naruszają lub z którymi można wiązać wysokie zagrożenie naruszenia prawa uprawnionego z patentu. Tego rodzaju roszczenie jest również uzasadnione w wypadku, gdy stan naruszenia już nie trwa, ale zachodzi uzasadnione niebezpieczeństwo ponowienia niedozwolonych działań.

Źródło: <https://www.rp.pl/Firma/303199965-Postepowanie-o-wydanie-bezpodstawnie-uzyskanych-korzysci-z-patentu---wyrok-SN.html>