

Wyrok z dnia 19 grudnia 2007 r., V CSK 301/07

W postępowaniu apelacyjnym niedopuszczalna jest zmiana powództwa o zaniechanie naruszania prawa wyłącznego wytwarzania i sprzedaży produktu (art. 287 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), spowodowana wygaśnięciem tego prawa, na powództwo o ustalenie, że do czasu wygaśnięcia powodowi przysługiwało prawo żądania zakazania wprowadzania tego produktu do obrotu.

Sędzia SN Barbara Myszka (przewodniczący, sprawozdawca)

Sędzia SN Krzysztof Strzelczyk

Sędzia SA Michał Kłós

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "J.P.N.V." w B. w Belgii przeciwko "S.I.", spółce z o.o. w K. o zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 19 grudnia 2007 r. skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 lutego 2007 r. oddalił skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

"J.P.N.V." w B. w pozwie skierowanym przeciwko "S.I.", spółce z o.o. w K. wniosła o nakazanie pozwanej zaniechania wprowadzania do obrotu leku pod nazwą handlową „risset” zawierającego substancję czynną risperidon, orzeczenie zniszczenia znajdującego się w posiadaniu lub będącego własnością pozwanej leku risset, nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt w czasopiśmie „R.” w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia oświadczenia o treści: „»S.I.«, sp. z o.o. oświadcza, że dopuściła się naruszenia prawa wyłącznego wytwarzania i sprzedaży przysługującego firmie »J.P.N.V.« na leki oparte na substancji czynnej risperidon przez sprzedaż leku risset” oraz orzeczenie, że w razie niewykonania przez

pozwaną w wyznaczonym terminie powyższego obowiązku powódka zostaje umocowana do wykonania tej czynności na koszt pozwanej.

W piśmie z dnia 30 stycznia 2004 r. powódka rozszerzyła powództwo i wniosła o zasądzenie od pozwanej kwoty 100 000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu tytułem naprawienia szkody wyrządzonej wprowadzeniem do obrotu leku risset z naruszeniem przysługującego powódce prawa wyłącznego wytwarzania i sprzedaży.

Wyrokiem częściowym z dnia 3 stycznia 2005 r. Sąd Okręgowy – Sąd Gospodarczy w Katowicach nakazał pozwanej zaniechanie wprowadzania do obrotu leku risset, zawierającego substancję czynną risperidon, zniszczenie tego leku, który znajduje się w posiadaniu pozwanej, oraz opublikowanie na własny koszt w "R." w terminie 14 dni obwieszczenia o treści: „»S.I.«, spółka z o.o. w K. oświadcza, że dopuściła się naruszenia prawa wyłącznego wytwarzania i sprzedaży przysługującego firmie »J.P.N.V.« w B. na lek risset zawierający substancję czynną risperidon”.

Po rozpoznaniu sprawy na skutek apelacji pozwanej, Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 4 listopada 2005 r. zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zobowiązał pozwaną do ogłoszenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia w czasopiśmie R. na własny koszt oświadczenia o następującej treści: „»S.I.«, sp. z o.o. oświadcza, że dopuściła się naruszenia prawa wyłącznego wytwarzania i sprzedaży udzielonego firmie »J.P.N.V.« na związek chemiczny risperidon przez sprzedaż leku risset zawierającego ten związek”, natomiast w pozostałym zakresie apelację oddalił.

Na skutek skargi kasacyjnej pozwanej, Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 19 października 2006 r., V CSK 125/06, uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w całości oraz wyrok Sądu Okręgowego w części dotyczącej nakazania publikacji obwieszczenia i w tym zakresie umorzył postępowanie, a w pozostałej części objętej wyrokiem Sądu Apelacyjnego przekazał sprawę temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

Pismem z dnia 25 stycznia 2007 r. powódka cofnęła pozew i zrzekła się roszczenia o nakazanie pozwanej zniszczenia leku risset znajdującego się w jej posiadaniu. Ponadto – powołując się na art. 203 w związku z art. 391 § 1 i art. 189 k.p.c. – oświadczyła, że częściowo cofa ze zrzeczeniem się roszczenie o nakazanie pozwanej zaniechania wprowadzania do obrotu leku risset w ten sposób, że wnosi

o ustalenie, iż w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 13 marca 2006 r. przysługiwało jej prawo zakazania pozwanej wprowadzania do obrotu leku risset. W razie nieuznania dopuszczalności ograniczenia powództwa w powyższy sposób, wniosła o umorzenie postępowania w zakresie tego roszczenia, gdyż wydanie wyroku stało się bezprzedmiotowe. Wyjaśniła, że przysługujące jej prawo wyłącznego wytwarzania i sprzedaży preparatu risperidon, wynikające z dokumentu ochrony przejściowej, wygasło z dniem 13 marca 2006 r. i dlatego nie może już skutecznie żądać zniszczenia znajdującego się w posiadaniu pozwanej leku risset. Bezprzedmiotowe stało się też rozpatrywanie roszczeń o zakazanie pozwanej naruszania prawa wyłącznego, niemniej roszczenia te istniały i były zasadne do dnia 13 marca 2006 r.

Po ponownym rozpoznaniu apelacji pozwanej od wyroku częściowego z dnia 3 stycznia 2005 r. Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 22 lutego 2007 r. uchylił zaskarżony wyrok w części nakazującej zniszczenie leku risset i w tym zakresie umorzył postępowanie, natomiast w części dotyczącej roszczenia o zaniechanie wprowadzania do obrotu tego leku wyrok zmienił i powództwo w tym zakresie oddalił.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że pierwotny zakres rozpoznania wyznaczony granicami zaskarżonego orzeczenia Sądu Okręgowego i apelacji uległ ograniczeniu ze względu na umorzenie – wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2006 r. – postępowania w części dotyczącej nakazania publikacji oświadczenia. Do oceny pozostały dwa roszczenia: o nakazanie pozwanej zaniechania wprowadzania do obrotu leku risset oraz o nakazanie pozwanej zniszczenia tego leku, znajdującego się w jej posiadaniu. Wobec jednoznacznego oświadczenia powódki co do cofnięcia pozwu w zakresie roszczenia o zniszczenie leku, przy równoczesnym braku negatywnych przesłanek określonych w art. 479¹³ § 1 k.p.c., Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 3 w związku z art. 355 § 1 i art. 203 § 1 k.p.c. uchylił zaskarżony wyrok w tej części i postępowanie w zakresie nakazania zniszczenia leku umorzył. W pozostałym zakresie oświadczenie powódki o cofnięciu pozwu i rzeczeniu się roszczenia połączone było z przekształceniem roszczenia zakazowego na ustalające, a jego definitywność warunkowana uznaniem przez Sąd dopuszczalności tego rodzaju przekształcenia. Rozważenia wymagała zatem kwestia dopuszczalności dokonanego przedmiotowego przekształcenia powództwa. Generalnie, w postępowaniu apelacyjnym – jak wynika z art. 383 k.p.c. – istnieje

zakaz rozszerzania żądania pozwu oraz występowania z nowymi roszczeniami, przedmiotem bowiem procesu przed sądem odwoławczym może być w całości lub w części jedynie to, co było przedmiotem procesu przez sądem pierwszej instancji, albo to, co stało się z nim do chwili zamknięcia rozprawy w tej instancji. Dokonana przez powódkę modyfikacja – stwierdził Sąd Apelacyjny – jest zmianą powództwa w postaci wystąpienia z nowym roszczeniem w miejsce poprzedniego, co w świetle art. 383 k.p.c. jest niedopuszczalne. Zgłoszenie żądania ustalającego istnienie określonego prawa w miejsce żądania o zaniechanie nie stanowi ograniczenia pierwotnego żądania zakazowego, a jego zmianę, objętą zakazem z art. 383 k.p.c. Żądanie ochrony naruszonego prawa wyrażające się w roszczeniu o zaniechanie określonych działań jest pod względem przedmiotowym innym żądaniem niż żądanie przewidziane w art. 189 k.p.c. (...)

Nie może też odnieść zamierzonego skutku – skonstatował Sąd Apelacyjny – wniosek powódki o umorzenie postępowania oparty na tezie o zbędności wydania wyroku z powodu wygaśnięcia prawa, w art. 355 § 1 k.p.c. chodzi bowiem o sytuacje, w których zachodzą formalne przeszkody do merytorycznego rozpoznania sprawy, a do takich nie należy upadek merytorycznych przesłanek powództwa, które czynią je bezzasadnym i skutkują wyłącznie oddaleniem powództwa, jeżeli nie towarzyszy temu procesowe cofnięcie żądania pozwu.

Po wydaniu zaskarżonego wyroku wystąpiły nowe okoliczności mające wpływ na wynik sprawy. Decyzją z dnia 2 czerwca 2006 r. Urząd Patentowy stwierdził nieważność decyzji z dnia 16 lutego 1998 r. o udzieleniu powódcie prawa wyłącznego wytwarzania i sprzedaży produktu risperidon, wobec czego przyznane tą decyzją prawo wyłączne wygasło z dniem 13 marca 2006 r. Wygaśnięcie prawa ochronnego rzutuje natomiast na zasadność roszczenia o zaniechanie wprowadzania do obrotu leku risset zawierającego substancję risperidon. Przyznane w art. 287 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. – dalej: „Pr.w.p.”) roszczenie o zaniechanie działań naruszających prawo wyłączne ma na celu usunięcie stanu rzeczy niezgodnego z prawem i godzącego w interes uprawnionego z prawa wyłącznego, a jego treścią jest możliwość domagania się, aby sprawca naruszenia zaprzestał działań naruszających prawo wyłączne. Wygaśnięcie prawa wyłącznego wytwarzania i sprzedaży określonego produktu powoduje, że nie można zakazać osobie trzeciej działań objętych wcześniej

prawem wyłącznym. Z chwilą wygaśnięcia prawa ustaje związana z nim ochrona, w tym również monopol patentowy, co oznacza, że każdy zainteresowany może korzystać z chronionego wcześniej produktu.

Powódka zaskarżyła wyrok Sądu Apelacyjnego w części oddalającej powództwo, wnosząc o jego uchylenie w tej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Wskazała na naruszenie art. 383 oraz art. 189 k.p.c. (...)

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

U podstaw zarzutu błędnej wykładni art. 383 k.p.c. legło zapatrywanie, że zmiana wytoczonego na podstawie art. 287 ust. 1 Pr.w.p. powództwa o zaniechanie naruszania prawa wyłącznego wytwarzania i sprzedaży przez wprowadzanie do obrotu leku risset spowodowana wygaśnięciem tego prawa na powództwo o ustalenie, że do czasu wygaśnięcia skarżącej przysługiwało prawo żądania zakazania pozwanej wprowadzania wspomnianego leku do obrotu, stanowi ograniczenie powództwa, oba powództwa bowiem oparte są na tym samym stanie faktycznym i pozostają w takim wzajemnym stosunku, że powództwo o ustalenie znajduje się w relacji zawierania w stosunku do powództwa o zakazanie.

Powództwo składa się z dwóch elementów – żądania i jego uzasadnienia – które stanowią obligatoryjną treść pozwu. Jest o tym mowa w art. 187 § 1 k.p.c., zgodnie z którym pozew powinien zawierać dokładnie określone żądanie oraz przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie. Konstrukcja podstawy prawnej rozstrzygnięcia – zgodnie z zasadą *da mihi factum, dabo tibi ius* – należy do sądu, z tym że wskazanie przez powoda przepisów prawa materialnego, mających stanowić podstawę prawną orzeczenia, nie pozostaje bez znaczenia dla przebiegu sprawy, gdyż określa także okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie pozwu (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1999 r., I CKN 252/98, OSNC 1999, nr 9, poz. 152).

Żądanie obejmuje treść twierdzenia prawnego, na które powód się powołuje, i wniosek o udzielenie tak sformułowanemu twierdzeniu ochrony prawnej. W zależności od zawartego w żądaniu wniosku o udzielenie ochrony prawnej, rozróżnia się trzy rodzaje powództw: o świadczenie, o ustalenie prawa lub stosunku prawnego oraz o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego. Powództwo o świadczenie jest środkiem dochodzenia przez wierzycieli świadczeń należnych im od dłużników; treścią świadczenia może być danie, czynienie, nieczynienie, zaprzeczenie lub znoszenie. Podstawa faktyczna powództwa obejmuje okoliczności

faktyczne, które – zdaniem powoda – uzasadniają żądanie z punktu widzenia prawa materialnego. Powództwo o ustalenie przewidziane w art. 189 k.p.c. może wytoczyć ten, kto ma interes prawny w żądaniu ustalenia oraz legitymację czynną, przy czym w drodze tego powództwa można żądać tylko ustalenia istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego lub prawa. Powództwo o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego zmierza natomiast do przekształcenia istniejącego stanu prawnego przez utworzenie stosunku prawnego lub prawa, zmianę bądź zniesienie istniejącego stosunku prawnego lub prawa.

W art. 193 k.p.c. uregulowana została instytucja przedmiotowej zmiany powództwa. Na gruncie tego przepisu przyjmuje się, że zmiana powództwa polega na zmianie jego istotnych elementów, ale przy założeniu ciągłości postępowania; zmiana może dotyczyć albo samego żądania, albo jego podstawy faktycznej, czyli okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, przy czym mogą zachodzić równoczesne zmiany obu tych elementów. Za zmianę powództwa nie można uznać czynności procesowych polegających na sprostowaniu żądania lub uzupełnieniu podstawy faktycznej, natomiast są zmianą wszystkie te czynności, które prowadzą do zmiany ilościowej lub jakościowej żądania, a więc wprowadzają nowe żądania, wycofują dotychczasowe, albo w istotny sposób zmieniają podstawę faktyczną, doprowadzając do nowego prawnego uzasadnienia (zob. orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 1958 r., 3 CR 464/57, OSPiKA 1960, nr 11, poz. 290, z dnia 13 września 1960 r., 2 CR 212/60, OSNC 1962, nr 1, poz. 16, z dnia 2 czerwca 1966 r., II PZ 25/66, OSPiKA 1967, nr 6, poz. 138, oraz z dnia 12 listopada 1969 r., II CZ 117/69, OSNCP 1970, nr 9, poz. 154, a także uchwałę połączonych izb: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 1972 r., III PZP 17/70, OSNCP 1973, nr 5, poz. 72, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 1979 r., II CZ 52/79, OSNCP 1979, nr 12, poz. 246, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 1982 r., III CRN 271/82, OSNCP 1983, nr 8, poz. 118, uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 1988 r., III CZP 50/88, OSNCP 1989, nr 10, poz. 158 i z dnia 7 kwietnia 1992 r., III CZP 29/92, OSNCP 1992, nr 11, poz. 192, a także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1998 r., II CKN 96/98, OSNC 1999, nr 5, poz. 98).

Trzeba zgodzić się z tezą, że rozpoznanie powództwa o świadczenie wymaga ustalenia istnienia bądź nieistnienia prawa lub stosunku prawnego, z którego – w ocenie powoda – ma wynikać obowiązek świadczenia. Nie oznacza to jednak, że

powództwo o ustalenie znajduje się w stosunku do powództwa o świadczenie w relacji zawierania, wobec czego zmiana żądania polegająca na zastąpieniu roszczenia o świadczenie roszczeniem o ustalenie jest równoznaczna z ograniczeniem powództwa. W sensie procesowym nie istnieje bowiem stosunek ilościowy między żądaniem nakazania pozwanej zaniechania wprowadzania do obrotu leku pod nazwą risset a żądaniem ustalenia, że w czasie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 13 marca 2006 r. skarżącej przysługiwało prawo zakazania pozwanej wprowadzania tego leku do obrotu. Oba żądania mają samoistny charakter, zmierzają do ochrony innych wartości i – wbrew odmiennym zapatrywaniom skarżącej – nie są oparte na tożsamyh podstawach prawnych. Każde powództwo przedstawia określony typ ochrony prawnej i przez zmianę typu zmienia się jego treść. Pod tym kątem widzenia należy postrzegać zmianę powództwa o świadczenie na powództwo o ustalenie i odwrotnie. Za zmianę powództwa trzeba zatem uznać zmianę swoistej treści każdego żądania, które – z konsekwencjami wynikającymi z art. 321 § 1 k.p.c. – wypełnia skierowany do sądu wniosek o udzielenie ochrony prawnej. Sąd Apelacyjny zatem niewadliwie przyjął, że dokonana przez skarżącą modyfikacja żądania polegała na wystąpieniu z nowym roszczeniem zamiast pierwotnego, każde bowiem z tych roszczeń ma inną treść i zmierza do osiągnięcia innego celu. Dodatkową przesłanką merytoryczną powództwa o ustalenie jest przy tym istnienie interesu prawnego w żądaniu ustalenia.

Prezentując odmienny pogląd skarżąca odwołała się do poglądów wyrażanych w doktrynie m.in. pod rządem art. 3 d.k.p.c., który stanowił, że każdy może poszukiwać ochrony sądowej nie tylko wówczas, gdy jego prawo zostało naruszone, ale i wtedy gdy, zapobiegając naruszeniu swego prawa, ma interes prawny w ustaleniu stosunku prawnego lub w ustaleniu prawa. Na gruncie tego przepisu przyjmowano, że powództwo o ustalenie można wytoczyć tylko w wypadku, w którym nie nastąpiło jeszcze naruszenie prawa, a więc wtedy, gdy roszczenie wynikające z ustalanego stosunku prawnego nie jest jeszcze wymagalne. Jednakże w judykaturze już wówczas podkreślano, że nie można wykluczyć sytuacji, które przemawiają za celowością powództwa o ustalenie, mimo wymagalności roszczenia (zob. orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 11 września 1953 r., I C 581/53, OSN 1954, nr 3, poz. 65 oraz z dnia 9 sierpnia 1960 r., 1 CR 642/59, OSN 1961, nr 4, poz. 110). Przepis art. 189 k.p.c., który w zakresie

przesłanek warunkujących uwzględnienie powództwa ma charakter materialnoprawny, nie zawiera ograniczeń, jakie przewidywał art. 3 d.k.p.c.; decydujący dla korzystania z powództwa o ustalenie prawa lub stosunku prawnego jest wyłącznie interes prawny powoda w żądaniu ustalenia. Powództwo o ustalenie może być zatem uwzględnione, gdy spełnione są dwie przesłanki merytoryczne – interes prawny oraz wykazanie prawdziwości twierdzeń powoda o tym, że dany stosunek prawny lub prawo rzeczywiście istnieje. W doktrynie pierwsza z wymienionych przesłanek określana jest jako przesłanka skuteczności, druga natomiast – jak przesłanka zasadności powództwa (zob. uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1968 r., III CZP 103/68, OSNCP 1969, nr 5, poz. 85, uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 1996 r., III CZP 115/96, OSNC 1997, nr 4, poz. 35, oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2001 r., II CKN 898/00, nie publ.).

W nauce prawa istotnie zaprezentowany został pogląd, że w sprawie o ustalenie powód domaga się mniej niż w sprawie o świadczenie, w związku z czym zmiana powództwa o ustalenie na powództwo o świadczenie nie stanowi zmiany powództwa w rozumieniu art. 193 k.p.c., a jedynie odmianę względnie ograniczenie zgłoszonego żądania, pogląd ten jest jednak odosobniony i nie uzyskał aprobaty w orzecznictwie.

W postępowaniu przed sądem pierwszej instancji zmiana powództwa jest dopuszczalna w każdym stanie sprawy; jedynym ograniczeniem jest przewidziany w art. 193 § 1 k.p.c. warunek, aby zmiana ta nie wpływała na właściwość sądu. Inaczej ma się rzecz w postępowaniu apelacyjnym, przedmiotem procesu bowiem przed sądem odwoławczym może być w całości lub w części tylko to, co było przedmiotem procesu przed sądem pierwszej instancji (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2000 r., II CKN 945/98, nie publ.). Z tego względu w postępowaniu apelacyjnym nie można rozszerzyć żądania pozwu ani występować z nowymi roszczeniami; w razie zmiany okoliczności można jedynie żądać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenia powtarzające się – rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia za dalsze okresy (art. 383 k.p.c.). Nie powinno zatem budzić wątpliwości, że dokonana przez skarżącą w zmiana powództwa była w świetle art. 383 k.p.c. niedopuszczalna.

Przedstawione stanowisko jest zgodne z utrwaloną linią orzecznictwa Sądu Najwyższego. Na przykład, w wyroku z dnia 19 listopada 1998 r., III CKN 32/98

(OSNC 1999, nr 5, poz. 96) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że przytoczenie w apelacji przepisów prawa materialnego wskazujących na inny stan faktyczny niż ten, na którym zostało oparte żądanie pozwu, stanowi – niedopuszczalną w postępowaniu apelacyjnym – zmianę powództwa. Z kolei w wyroku z dnia 25 lipca 2000 r., III CKN 821/00 (nie publ.) wskazał, że rozszerzenie żądania pozwu w aspekcie podstawy faktycznej oznacza przytoczenie nowych okoliczności faktycznych, które decydują o zmianie kwalifikacji prawnej roszczenia. W uchwale z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 (OSNC 2006, nr 4, poz. 65) przyjął natomiast, że w sprawie o separację nie jest dopuszczalna w postępowaniu apelacyjnym zmiana powództwa na żądanie orzeczenia rozvodu. Podkreślił, że za takim rozstrzygnięciem przemawia zasada równości stron, wypływająca z konstytucyjnej zasady równości obywateli wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji) oraz że zasada ta ma szczególne znaczenie w procesie cywilnym, w którym występują dwie przeciwstawne strony. Muszą one mieć równe prawa procesowe i zagwarantowaną jednakową możliwość obrony swych praw, a więc zgłaszania żądań i wniosków, przedstawiania twierdzeń i dowodów oraz korzystania ze środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia.

Z tych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c. oddalił skargę kasacyjną.