



Sygn. akt IV CSK 92/13

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 października 2013 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Antoni Górski

SSN Agnieszka Piotrowska

Protokolant Katarzyna Jóskowiak

w sprawie z powództwa A. P. INC. z siedzibą w Tokio (Japonia)
przeciwko Zakładom Farmaceutycznym P. Spółce Akcyjnej
w S.

o zakazanie naruszania praw z patentu,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej
w dniu 23 października 2013 r.,
skargi kasacyjnej strony pozwanej
od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]
z dnia 26 czerwca 2012 r.,

I. oddala skargę kasacyjną;

**II. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 700
(siedemset) zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania
kasacyjnego.**

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 26 czerwca 2012 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację Zakładów Farmaceutycznych „P.” Spółki Akcyjnej od wyroku Sądu Okręgowego w G., którym, częściowo uwzględniając powództwo A. P.INC z siedzibą w Tokio, nakazano pozwanemu zaniechanie naruszania praw powoda z patentu PL [...], w tym wytwarzania, oferowania i wprowadzania do obrotu aktywnych substancji farmaceutycznych chronionych tym patentem, bez zgody uprawnionego, w szczególności nakazując pozwanemu usunięcie z listy oferowanych aktywnych substancji farmaceutycznych, znajdujących się na jego stronie internetowej [...] substancji o nazwie [...], a nadto nakazano pozwanemu podanie do publicznej wiadomości, w bliżej określonej co do formy i sposobu publikacji, informacji o wydanym wyroku na wymienionej stronie internetowej oraz w czasopiśmie SCRIP, wydawanym przez spółkę I. plc w Londynie.

Sąd ustalił, że powód jest uprawniony w Polsce z patentu nr [...] na wynalazek - nowe pochodne chinuklidyny i kompozycja medyczna zawierająca te związki, w tym [...]; patent ten wygasa w dniu 27 grudnia 2015 r., z tym że powodowi udzielono także dodatkowego prawa ochronnego na [...], które zacznie obowiązywać przez 5 lat po wygaśnięciu patentu [...].

Pozwany, bez zgody powoda, wyprodukował w swoim zakładzie w Polsce [...] i sprzedał go trzem firmom: R. ze Szwajcarii, T. z Arabii Saudyjskiej i H. z Niemiec.

We wrześniu 2010 r. pozwany zamieścił w czasopiśmie farmaceutycznym SCRIP reklamę, z której wynikało, że oferuje szeroki zakres aktywnych składników leków dostępnych na rynku, w tym środek o nazwie [...], oraz zachęca do nawiązania kontaktu na najbliższych targach branży farmaceutycznej. Czasopismo SCRIP jest pismem specjalistycznym o zasięgu międzynarodowym, docierającym do licznych odbiorców w branży farmaceutycznej, w tym pracowników wysokiego szczebla w spółkach farmaceutycznych i biotechnologicznych, przeznaczonym także na rynek europejski, i dostępnym w Polsce.

Na stronach internetowych pozwanego, prowadzonych w języku polskim i w języku angielskim, znajduje się „lista oferowanych substancji”, na której figuruje

także [...]. Na stronie w języku polskim znajduje się również zaproszenie klientów zainteresowanych zakupem substancji do odwiedzenia serwisu na stronie prowadzonej w języku angielskim.

Sąd Apelacyjny nie podzielił poglądu pozwanego, że wymienione działania nie stanowiły bezprawnego naruszenia patentu, gdyż mieściły się w granicach dozwolonego przez art. 69 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.- Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2001 Nr 49, poz. 508 ze zm., dalej: p.w.p.) korzystania z wynalazku. Sąd podkreślił, że przepis ten, o charakterze wyjątkowym, bo wprowadzającym ograniczenie zasady wyłączności praw przysługujących uprawnionemu z patentu, nie może być wykładany rozszerzająco oraz stwierdził, że pozwany naruszył patent przez zarobkowe skorzystanie z wynalazku w trzech formach objętych przez art. 66 ust. 1 pkt 1 p.w.p. uprawnieniem zakazowym, a więc przez wytworzenie, oferowanie i wprowadzenie do obrotu.

O naruszeniu prawa wyłącznego powoda przesądza wytworzenie chronionego produktu w innym celu, niż uzyskanie rejestracji bądź zezwolenia na dopuszczenie do obrotu leku generycznego, gdyż pozwany nie zamierzał o taką rejestrację lub zezwolenie się ubiegać, a jego celem była jedynie sprzedaż produktu osobom trzecim i uzyskanie z tego korzyści majątkowej. W ocenie Sądu, cel określony w art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. dotyczy działań osoby korzystającej z wynalazku. Korzystanie z wynalazku w celu przeprowadzenia badań, umożliwiających jednostce prowadzącej te badania wprowadzenie leku po wygaśnięciu ochrony patentowej, dopuszczalne na podstawie tego przepisu, ma inny charakter, niż czerpanie zysku bezpośrednio z wynalazku przez nieuprawnionego jeszcze w czasie trwania ochrony patentowej. Ponadto, wyjątek dotyczy tylko czynności niezbędnych do rejestracji dokonywanej w kraju, w którym patent został udzielony, ze względu na terytorialny zakres ochrony, wynikający z art. 63 p.w.p.

Fakt, że pozwany sprzedał substancję podmiotom zagranicznym, a więc dokonał jej eksportu, nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że wprowadzenie do obrotu

nastąpiło w Polsce, gdzie doszło do zawarcia umowy. Ponadto, zdaniem Sądu, sprzedaż do Niemiec jako „sprzedaż wewnątrzspółnotowa”, nie była eksportem.

Informacje zawarte na stronie internetowej w języku polskim oraz w międzynarodowym piśmie, dostępnym w Polsce, zważywszy na używane określenia oraz zachętę do nawiązania kontaktów w związku z oferowanymi specyfikami, mieściły się w pojęciu „oferowania”, szerzej rozumianym na tle art. 66 ust. 1 pkt 1 p.w.p., niż oferta w ujęciu kodeksu cywilnego.

W konsekwencji Sąd ocenił, że pozwany naruszył monopol uprawnionego, korzystając z jego wynalazku w zakresie objętym uprawnieniem zakazowym przewidzianym w art. 66 ust. 1 pkt 1 p.w.p., przy czym korzystanie to nie odpowiadało przesłance ograniczenia wyłączności, określonej w art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p.

Pozwany oparł skargę kasacyjną na obu podstawach przewidzianych w art. 398³ § 1 k.p.c. Zarzucił: 1. błędną wykładnię art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. w zw. z art. 34 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej polegającą na przyjęciu, że określony w nim wyjątek umożliwia wytworzenie substancji farmaceutycznej tylko podmiotowi, który będzie z niej korzystał dla wykonania czynności przewidzianych w przepisie, natomiast nie obejmuje wytwarzania, oferowania i sprzedaży substancji czynnej innemu podmiotowi, który będzie z niej korzystał w celu określonym w przepisie ; 2. błędne zastosowanie art. 69 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 66 ust. 1 i art. 287 ust. 1 i ust. 2 p.w.p. polegające na przyjęciu, że zbycie przez pozwanego [...] podmiotom zagranicznym nie mieściło się w zakresie tego przepisu i stanowiło naruszenie patentu; 3. błędne zastosowanie art. 63 ust. 1 w zw. z art. 66 ust. 1 pkt 1 oraz art. 287 ust. 1 i 2 p.w.p. „do zachowania polegającego na publikacji w zagranicznym czasopiśmie i informacji internetowej nienakierowanej na żaden rynek, które nie stanowiły korzystania w Polsce z wynalazku chronionego udzielonym w Polsce patentem”; 4. błędną wykładnię art. 66 ust. 1 pkt 1 p.w.p. polegającą na przyjęciu, że pojęcie „wprowadzenia do obrotu” obejmuje także eksport oraz na wadliwie przyjętych kryteriach kwalifikacji określonych działań jako eksportu, a także na błędnym zakwalifikowaniu wpisów na stronie internetowej jako mieszczących się w pojęciu „oferowania” oraz nadto wadliwe zastosowanie art. 70

§ 2 k.c. przez błędne przyjęcie siedziby pozwanego jako miejsca zawarcia umów sprzedaży.

Ponadto skarżący zarzucił mogące mieć wpływ na wynik postępowania naruszenie art. 227 k.p.c. przez oddalenie wniosku o przesłuchanie świadków na okoliczność oferowania i sprzedaży substancji [...] wyłącznie dla dokonania czynności objętych dopuszczalnym wyjątkiem.

W oparciu o te podstawy skarżący wniósł o uchylenie wyroków Sądów obu instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu i „niezależnie od tego”, w wypadku uznania podstawy naruszenia przepisów postępowania za nieuzasadnioną, o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego i oddalenie powództwa.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Na mocy 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. 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 wystarczające jest ustalenie, że osoba nieuprawniona zrealizowała w sposób zarobkowy lub zawodowy którąś z wymienionych postaci korzystania z wynalazku.

Poza innymi ograniczeniami (czasowe, terytorialne), ustawa przewiduje ograniczenia uprawnień wynikających z patentu polegające na tym, że wkroczenie w monopol patentowy i korzystanie w określonych warunkach z wynalazku bez zgody uprawnionego nie zostanie uznane za naruszenie patentu. Z mocy ustawy, w której artykule 69 ust. 1 określono zakres dozwolonych czynności, doznaje więc

ograniczenia zasada ustanawiająca wyłączność korzystania z opatentowanego wynalazku, a uprawniony z patentu zostaje pozbawiony uprawnień zakazowych.

Spór pomiędzy stronami ogniskował się wokół tego, czy określone działania pozwanego mieściły się w granicach czynności dozwolonych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. (tzw. wyjątku Bolara). Stosownie do tego przepisu, nie narusza się patentu przez korzystanie z wynalazku w niezbędnym zakresie, dla wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania rejestracji bądź zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia do obrotu niektórych wytworów ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności produktów leczniczych.

Treść i znaczenie tego przepisu należy odczytywać w kontekście prawa unijnego.

Chroniona patentem wyłączność uprawnionego, mająca oparcie w art. 28 TRIPS (Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, sporządzonego w Marakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r., Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143), może doznać ograniczeń na warunkach określonych w jego artykule 30, zawierającym ogólną klauzulę ustalającą granice dopuszczalnych wyjątków od ochrony patentowej. Zgodnie z tym postanowieniem, dozwolone jest dokonanie ograniczonych wyłączeń w zakresie prawa bezwzględnie przyznanego patentem pod warunkiem, że takie wyłączenia nie są bezzasadnie sprzeczne z normalnym wykorzystaniem patentu i nie naruszają bezzasadnie prawnie uzasadnionych interesów właściciela patentu oraz biorą pod uwagę prawnie uzasadnione interesy osób trzecich.

Ograniczenie monopolu patentowego dopuszczono także w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r., 2004/27/UE (Dz. U. U.E. L 136/34), zmieniającej dyrektywę 2001/83/UE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, która obecnie zezwala (art. 10 ust. 6) na podejmowanie badań i prób niezbędnych do uzyskania pozwolenia na wprowadzenie produktu leczniczego na rynek.

W wymienionych postanowieniach granice dopuszczalnych wyjątków zostały nakreślone wąsko, z wyraźnym akcentowaniem zasady równowagi, nakazującej

ważenie praw i interesów. Dążąc do utrzymania tej równowagi należy mieć na względzie, że już samo wprowadzenie ograniczenia prawa wyłącznego stanowi uprzywilejowanie podmiotów trzecich kosztem uprawnionego z patentu.

Przy istniejących pomiędzy prawem krajowym i wspólnotowym różnicach w ujęciu tego ograniczenia tożsame pozostają przyczyny i cele tych regulacji, jak również ich charakter jako wyjątku w sferze wyłączności uprawnionego z patentu. Wbrew odmiennemu pogładowi skarżącego, trafne jest stanowisko Sądu Apelacyjnego, że uznanie określonych działań za nienaruszające prawa pomimo wkroczenia w obszar prawa wyłącznego, stanowi wyjątek od zasady monopolu patentowego, podlegający wykładni ścisłej. Dlatego przy odczytywaniu treści i znaczenia przepisu art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p., w tym zawartego w nim zastrzeżenia, że chodzi o korzystanie z wynalazku „w niezbędnym zakresie”, należy pamiętać, że wszystko, na co w drodze wyjątku zezwolono, stanowi wkroczenie w sferę bezwzględnego prawa uprawnionego z patentu. To wyjątkowe ograniczenie, ustanowione ze względu na usprawiedliwiony interes osób trzecich, nie powinno ponad miarę naruszać prawnie uzasadnionych interesów uprawnionego.

Ustalenie zakresu wyjątku powinno nastąpić ściśle z uwzględnieniem celu, jakiemu ma służyć jego wprowadzenie. Wcześniej obowiązujące ograniczenie patentu, dopuszczające stosowanie wynalazku dla celów badawczych i doświadczalnych (obecnie art. 69 ust. 1 pkt 3 p.w.p.) nie miało zastosowania, jak zgodnie przyjmowano, do badań prowadzonych w celach komercyjnych. Nie rozwiązywało ono więc problemu związanego z wprowadzaniem na rynek tzw. leków generycznych, czyli odpowiedników referencyjnego (oryginalnego) produktu leczniczego (art. 2 ust. 35 lit. b i art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r.- Prawo farmaceutyczne, jedn. tekst: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271). Zasadniczą cechą leku generycznego jest taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych, jak referencyjnego produktu leczniczego, jeżeli jego równoważność biologiczna wobec produktu oryginalnego została potwierdzona odpowiednimi badaniami. Dopuszczenie leku do obrotu jest poddane szczególnym rygorom prawnym i długotrwałym, wieloetapowym procedurom. Wykluczenie możliwości prowadzenia badań koniecznych do zgromadzenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na ich wprowadzenie (po wygaśnięciu patentu) na rynek

wydłuża faktyczne działanie monopolu patentowego. Dzięki omawianemu ograniczeniu („wyjątkowi Bolara”) dopuszczono, jeszcze w czasie obowiązywania patentu, eksperymenty konieczne dla wykazania biorównoważności produktów w celu uzyskania zezwolenia i w efekcie producenci leków generycznych mogą je udostępnić w stosunkowo krótkim czasie po wygaśnięciu patentu na lek oryginalny.

Wątpliwości, znajdujące odzwierciedlenie w sporze pomiędzy stronami niniejszego procesu, dotyczą zakresu ograniczenia zarówno przedmiotowego (jakie czynności są dozwolone), jak i podmiotowego (komu na nie zezwolono).

Uwzględniając przyczynę oraz cel przepisu należy postrzegać w nim rodzaj przywileju przyznanego producentom leków generycznych, którzy dzięki temu mają możliwość szybszego ich udostępnienia nabywcom. To producent leku generycznego, chociaż jego działanie ma charakter komercyjny, realizuje cel polegający na wytworzeniu i udostępnieniu leku odpowiadającego lekowi oryginalnemu, to on w tym celu prowadzi badania i testy, i to jemu przepis ma ułatwić szybsze sprostanie procedurom rejestracyjnym dzięki wyłączeniu bezprawności korzystania z cudzego wynalazku. Innymi słowy, to producentowi leku generycznego przyznano możliwość skorzystania w rozsądny sposób z cudzego wynalazku, po to, by mógł być zrealizowany cel tego wyjątku, usprawiedliwiający uszczuplenie praw z patentu. W takim też tylko wypadku można mieć gwarancję, że działania podmiotu trzeciego będą ściśle związane z realizacją celu przepisu, podczas gdy kontrola dalszych podmiotów (nabywców) pod kątem dozwolonego korzystania z substancji czynnych leku chronionego patentem nie miałaby charakteru realnego, lecz iluzoryczny. Z tych przyczyn należy stwierdzić, że uprawniony może zostać pozbawiony uprawnień zakazowych wynikających z art. 66 ust. 1 p.w.p. tylko w na rzecz tego, kto wykonuje czynności wymagane na podstawie przepisów prawa dla uzyskania rejestracji bądź zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia leku generycznego do obrotu.

Przywilejem tym nie jest objęte korzystanie z wynalazku przez podmiot, który nie planuje złożenia wniosku o rejestrację leku generycznego i nie prowadzi koniecznych po temu badań, a jedynie wytwarza produkt według cudzego

wynalazku po to, by go następnie oferować i sprzedąć. Nie jest to działanie w zakresie niezbędnym dla wykonania czynności wymaganych dla uzyskania zezwolenia lub rejestracji, warunkujących dopuszczenie leku do obrotu producenta leku generycznego i nie ma podstaw, by właściciela patentu pozbawiać uprawnień zakazowych w stosunku do takiego podmiotu. Istota wyjątku przewidzianego w art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. polega na tym, że pozwala on producentowi leku generycznego na prowadzenie testów bioekwiwalentności jeszcze w czasie trwania ochrony patentowej. Zniesienie przeszkód do prowadzenia badań i testów koniecznych do przygotowania dokumentacji wymaganej w procedurze rejestracyjnej oznacza, że dozwolone są działania odnoszące się do patentu podczas prowadzenia tych badań, a takich dokonuje jedynie (przyszły) producent leku generycznego. Z tych względów, wbrew odmiennemu przekonaniu skarżącego, trafne jest stanowisko, że wyjątek przewidziany w art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. działa jedynie na korzyść przedsiębiorcy przygotowującego się do uzyskania zezwolenia na wprowadzenie leku generycznego.

Pozwany korzystał z wynalazku powoda wytwarzając substancję chronioną patentem bez zgody uprawnionego. Nie zamierzał ubiegać się o dopuszczenie do obrotu leku generycznego, opartego na aktywnym czynniku leku referencyjnego i nie podejmował czynności wymaganych dla uzyskania takiego zezwolenia, a jedynym celem wytwarzania przezeń substancji czynnej była jej sprzedaż osobom trzecim, a więc bezpośrednio czerpanie dochodu z zarobkowej eksploatacji cudzego wynalazku w czasie trwania ochrony patentowej. Takie działanie, które - jak wyjaśniono - nie jest objęte wyjątkiem Bolara, stanowiło naruszenie prawa wyłącznego powoda.

Nieuzasadnione jest twierdzenie pozwanego, że dokonana przez Sąd Apelacyjny wykładnia art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. wiąże się też z błędną wykładnią art. 34 (obecnie) Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersje skonsolidowane Dz. Urz. UE C 326/01 z dnia 26 października 2012 r., dalej „TFUE”), stanowiącego, że ograniczenia ilościowe w przywozie oraz wszelkie środki o skutku równoważnym są pomiędzy państwami członkowskimi zakazane, i proklamującego tym samym zasadę swobody przepływu towarów. To postanowienie traktatowe służy eliminowaniu nieuzasadnionych przeszkód

w handlu pomiędzy państwami członkowskimi oraz uniknięciu podziałów rynków krajowych i dotyczy przede wszystkim środków protekcyjnych lub dyskryminujących. Jednocześnie Traktat w art. 36, czyli w normie wyłączającej skutki zakazu przewidzianego w art. 34, pozwala na wprowadzenie ograniczeń importowych, eksportowych i tranzytowych uzasadnionych potrzebą ochrony innych ważnych praw, do których zaliczono prawo własności przemysłowej, respektując w ten sposób krajowe prawa własności przemysłowej. Odstępstwa od zasady swobody przepływu towarów uważa się co prawda za usprawiedliwione jedynie ochroną uprawnień należących do istoty prawa własności przemysłowej, lecz nie ma podstaw do sytuowania uprawnienia do wyłącznego używania wynalazku i sprzeciwiania się naruszeniom sfery wyłączności poza istotą tego prawa. Ścisła wykładnia wyjątkowego ograniczenia tych uprawnień, które w polskim porządku prawnym jest zawarte w art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. nie może być uznana za wyraz błędnego zrozumienia znaczenia normy art. 34 TWUE i nie prowadzi do arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu pomiędzy państwami członkowskimi.

Zakres wyjątku przewidzianego w art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. wywołuje kontrowersje także w aspekcie przedmiotowym, czyli tego, jakie czynności objęte są tym szczególnym zezwoleniem. Stanowiące treść patentu korzystanie z wynalazku (art. 63 p.w.p.), z uwzględnieniem katalogu zachowań uzasadniających roszczenia zakazowe (art. 66 ust. 1 p.w.p.), jest określeniem zbiorczym obejmującym różnorodne działania faktyczne i prawne, umożliwiające czerpanie korzyści z wynalazku. Użycie w art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. pojęcia „korzystania z wynalazku” nie oznacza, że obejmuje on wszystkie jego postaci, gdyż chodzi tylko o korzystanie w celu określonym w przepisie (wykonanie określonych czynności, wymaganych dla uzyskania zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia produktu do obrotu), i to nie w pełnym, lecz tylko w niezbędnym zakresie. Na tym tle sporne pozostaje między innymi to, czy wyjątek obejmuje także wytworzenie substancji aktywnej lub wytworzenie próbki leku. Ten aspekt sporu nie odgrywa jednak istotnej roli w niniejszej sprawie, gdyż nawet przy dopuszczeniu szerszego zakresu przedmiotowego omawianego zezwolenia,

nie działałoby ono na rzecz pozwanego, niebędącego producentem leku generycznego i niepodejmującego w tym kierunku żadnych działań.

W związku ze stwierdzeniem naruszenia prawa powoda przez wyprodukowanie chronionej jego patentem substancji, które samodzielnie uprawniało go do skorzystania wobec pozwanego z uprawnień zakazowych przewidzianych w art. 66 ust. 1 p.w.p., na dalszym planie plasował się spór o to, czy pozwany dopuścił się naruszenia praw powoda także w innych formach, oferowania i wprowadzenia do obrotu. Skarżący, koncentrując się na kwestionowaniu zasady swej odpowiedzialności, nie rozwinął zarzutów dotyczących rodzaju uwzględnionych roszczeń.

Korzystanie z cudzego wynalazku przez jego oferowanie jest objęte uprawnieniem zakazowym uprawnionego z patentu, przewidzianym w art. 66 ust. 1 p.w.p. Choć nie budzi kontrowersji stwierdzenie, że pojęcie „oferowania” nie jest tożsame z czynnością składania oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, to i tak pozwany kwestionował zakwalifikowanie jego określonych działań jako „oferowania”, o którym mowa w art. 66 ust. 1 p.w.p., zarzucając Sądowi zbyt szeroką wykładnię tego pojęcia. Zarzutu tego nie można podzielić.

Przez „oferowanie” w ujęciu Prawa własności przemysłowej rozumie się wszystkie czynności zmierzające do zachęcenia osób trzecich do nabycia produktu będącego przedmiotem opatentowanego wynalazku. Pojęcie to obejmuje zatem różnorodne działania marketingowe, w szczególności reklamowe i promocyjne, w tym prezentacje na wystawach, zamieszczanie ogłoszeń i informacji o możliwości nabycia w katalogach, cennikach i innych materiałach, a także w czasopiśmie i na stronach internetowych danego podmiotu. Krąg osób, do których są kierowane takie działania może mieć charakter otwarty lub ograniczony. Ustalone w ramach podstawy faktycznej zachowania pozwanego mieszczą się w tak rozumianym pojęciu oferowania i oceny tej nie zmienia fakt, że [...] nie był jedyną i oddzielnie wymienianą substancją; pozwany zresztą nie wyjaśnił, jaki inny cel, niż zachęcenie do nabycia od niego między innymi tego produktu miały zamieszczone w fachowym czasopiśmie i w Internecie informacje, obejmujące „listę oferowanych substancji”. Stwierdzenie przez Sąd Apelacyjny, że pozwany naruszył prawo wyłączne powoda

przez oferowanie produktu chronionego patentem, nie stanowi, wbrew zarzutowi skarżącego, naruszenia zasady terytorialnego ograniczenia patentu, proklamowanej w art. 63 p.w.p. Jak ustalono, informacje i odesłania były zamieszczone na stronie internetowej powoda w języku polskim, czasopismo SCRIP ma zasięg międzynarodowy i jest dostępne w Polsce, a krąg odbiorców obu tych mediów jest nieograniczony. Twierdząc, o że naruszeniu przez oferowanie można mówić tylko w wypadku „nakierowania na rynek, na którym obowiązuje ochrona patentowa”, skarżący nie wyjaśnił, na jakiej podstawie należałoby ustalać, że informacje te były „nakierowane”, z uwzględnieniem takiego ograniczenia, tylko na innych, konkretnych odbiorców. Oceniając powiązania zasobów internetowych i czasopisma, w których doszło do czynności oferowania, z rynkiem polskim należy też mieć na względzie, że odbiorcą informacji nie jest jakikolwiek przeciętny użytkownik, lecz znawca, fachowiec w tej wysoce specjalistycznej dziedzinie, mający w niej rozeznanie, z reguły śledzący, a nawet poszukujący wiadomości i nowych informacji.

Z tych względów ustalone działania pozwanego, stanowiły naruszenie prawa z patentu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 63 p.w.p.).

Wprowadzenie do obrotu wyrobu objętego opatentowanym wynalazkiem, którego postacią niewątpliwie jest sprzedaż, należy do uprawnień składających się na zastrzeżoną prawem wyłączność uprawnionego. Według pozwanego, sprzedanie przezeń substancji chronionej patentem powoda podmiotom zagranicznym nie stanowiło naruszenia patentu ze względu na wyłączenie wynikające z zasady terytorialności ochrony patentowej. Chociaż trzeba przyznać rację skarżącemu, że nie przekonują argumenty Sądu dotyczące miejsca zawarcia umowy oraz „wewnątrzwspólnotowego” charakteru sprzedaży, to nie oznacza to, że działanie pozwanego, oceniane całościowo, plasowało się poza granicami ochrony patentowej. Sprzedaż chronionego produktu pozostawała w tym wypadku w nierozdzielalnym związku z jego niedozwolonym – naruszającym prawo powoda – wytworzeniem. Wywiezienie produktu za granicę było poprzedzone czynnościami na rynku krajowym, jego wytworzeniem, oferowaniem, a następnie umownym zbyciem, co nie pozwala zaprzeczyć związkowi tych czynności z terytorium krajowym. Proponowany przez pozwanego sposób rozumienia art. 63 w zw. z art.

66 ust. 1 p.w.p. prowadziłby do wyłączenia prawa bezwzględnego przyznanego patentem, bezzasadnie sprzecznego z normalnym wykorzystaniem patentu.

Z tych wszystkich względów Sąd Najwyższy uznał podstawę naruszenia prawa materialnego za nieusprawiedliwioną.

Chybiony także jest zarzut naruszenia przepisu postępowania - art. 227 k.p.c., zarówno ze względu na wadliwe jego ujęcie, gdyż nie został on powiązany z naruszeniem przepisów o postępowaniu apelacyjnym, jak i z tej przyczyny, że w kontekście przyjętej wykładni art. 69 ust. 1 pkt 4 k.p.c. fakty mające być przedmiotem dowodu nie miały dla rozstrzygnięcia sprawy istotnego znaczenia.

Uzasadniało to oddalenie skargi kasacyjnej na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c.