

Wyrok z dnia 8 kwietnia 2010 r.

II PK 127/09

W razie nieuiszczenia opłaty za pierwszy okres ochronny, ostateczna decyzja Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu rozstrzyga wyłącznie o nie stwierdzeniu braku ustawowych warunków do uzyskania patentu, bez przyznania ochrony patentowej.

Przewodniczący SSN Kazimierz Jaśkowski, Sędziowie SN: Halina Kiriło, Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2010 r. sprawy z powództwa Włodzimierza B., Jana G., Sławomira P., Mirosława P., Piotra R., Mirosława H., Grzegorza S., Marka S., Romana U. przeciwko KGHM P.M. SA w L. o zapłatę, na skutek skargi kasacyjnej powoda Mirosława P. od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2008 r. [...]

u c h y l i ł zaskarżony wyrok w części dotyczącej oddalenia apelacji powoda Mirosława P. i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania z orzeczeniem o kosztach postępowania kasacyjnego.

U z a s a d n i e n i e

Wyrokiem z dnia 18 września 2008 r. Sąd Okręgowy w Legnicy oddalił powództwo powodów Grzegorza S., Romana U., Sławomira P., Mirosława H., Mirosława P., Jana G., Piotra R., Marka S. i Włodzimierza B. dotyczące żądania od pozwanej KGHM „P.M.” SA w L. zapłaty kwot od 149.384,44 zł do 846.511,92 zł tytułem wynagrodzenia należnego na podstawie umowy zawartej w dniu 15 kwietnia 1998 r., w ramach której został opracowany projekt racjonalizatorski [...].

Sąd Okręgowy ustalił, że w dniu 15 kwietnia 1998 r. została zawarta umowa pomiędzy KGHM „P.M.” SA - Biuro Zarządu z siedzibą w L., a powodami Janem G., Piotrem R. i Romanem U. Przedmiotem tej umowy było dokonanie w terminie trzech miesięcy od jej zawarcia projektu racjonalizatorskiego [...]. Stosownie do § 5 umowy

prawo do uzyskania patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy dokonany w wyniku realizacji tej umowy przysługiwało KGHM P.M. w L. W § 6 umowy strony postanowiły, że za projekt wykonany zgodnie z umową wykonawcy otrzymają wynagrodzenie naliczane od oczekiwanych korzyści przez okres pierwszych pięciu lat stosowania projektu, płatne w terminie dwóch miesięcy po upływie każdego roku uzyskiwania korzyści z projektu w wysokości 15% efektów uzyskiwanych przez KGHM P.M. SA, a w wypadku uzyskania patentu na rozwiązanie będące przedmiotem projektu, za okres pierwszych dziesięciu lat stosowania projektu, w wysokości 15% efektów uzyskiwanych przez KGHM P.M. SA. W umowie strony przewidziały prawo do wynagrodzenia współautorów projektu poza wykonawcami w części zadeklarowanej w arkuszu zgłoszenia projektu (§ 7 umowy). W dniu 10 lipca 1998 r. 28 współtwórców, w tym powodowie, dokonali zgłoszenia u strony pozwanej projektu wynalazczego [...]. Zgłoszenie poprzedziło przeprowadzenie przez Hutę Miedzi G. odpowiednich prób. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie prób był dyrektor Oddziału Huty Miedzi G. powód Włodzimierz B. Decyzją prezesa Zarządu KGHM P.M. SA z dnia 22 grudnia 1998 r. projekt wynalazczy [...] został uznany za projekt racjonalizatorski i przyjęty do stosowania z dniem 1 stycznia 1999 r. Za realizację projektu odpowiadał dyrektor techniczny Oddziału Huty Miedzi G. W dniu 1 marca 2004 r. twórcy projektu wynalazczego [...] skorygowali z dniem 1 marca 2004 r. udział procentowy i skład osobowy członków zespołu, obowiązujący do wypłaty wynagrodzenia, za efekty uzyskane w VI i następnych latach stosowania projektu w przypadku uzyskania patentu na rozwiązanie. W dniu 21 kwietnia 2000 r. strona pozwana wystąpiła do Urzędu Patentowego RP o udzielenie patentu. Urząd Patentowy decyzją z dnia 29 grudnia 2003 r. odmówił udzielenia patentu na zgłoszony wynalazek z powodu niespełnienia warunku nieoczywistości. Decyzję tę Urząd Patentowy podtrzymał decyzją z dnia 31 sierpnia 2005 r. Na skutek skargi strony pozwanej na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 31 sierpnia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 2 marca 2006 r. [...] uchylił zaskarżone decyzje Urzędu Patentowego RP z dnia 31 sierpnia 2005 r. i z 29 grudnia 2003 r. W dniu 24 października 2006 r. Urząd Patentowy wydał decyzję o udzieleniu na rzecz strony pozwanej KGHM P.M. SA patentu na wynalazek [...] pod warunkiem uiszczenia w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji opłaty za udzielenie ochrony, pod rygorem wydania przez Urząd decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu. Strona pozwana w dniu 31 stycznia 2007 r. złożyła do Urzędu

Patentowego RP wniosek o odroczenie terminu do uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochronny wynalazku. Urząd Patentowy postanowieniem z dnia 20 lutego 2007 r. odroczył ten termin do dnia 24 lipca 2007 r. Decyzją z dnia 24 września 2007 r. - wobec nieuiszczenia opłaty - Urząd Patentowy stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia 24 października 2006 r. o udzieleniu patentu [...] na rzecz KGHM „P.M.” SA w L.

W ocenie Sądu Okręgowego istota sprawy sprowadzała się do wyjaśnienia, czy strona pozwana w myśl umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r. o dokonanie projektu racjonalizatorskiego i na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej uzyskała patent na rozwiązanie będące przedmiotem projektu zgłoszonego przez twórców (między innymi powodów) [...], bo tylko wówczas powodowie mieliby prawo do wynagrodzenia za okres kolejnych pięciu lat stosowania projektu w wysokości przewidzianej w umowie (za okres pierwszych pięciu lat stosowania projektu racjonalizatorskiego twórcy otrzymali wynagrodzenie). Sąd Okręgowy zwrócił przy tym uwagę na § 5 umowy z 15 kwietnia 1998 r., w którym strony przewidziały prawo, a nie obowiązek strony pozwanej do uzyskania patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy w wyniku realizacji umowy.

Sąd Okręgowy przyjął, że strona pozwana ostatecznie nie uzyskała patentu na wynalazek [...]. Wydanie przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu patentu nie jest równoznaczne z nabyciem patentu, bądź praw do niego. Urząd Patentowy dokonuje bowiem wpisu o udzieleniu patentu do rejestru patentowego dopiero po uiszczeniu przewidzianej opłaty (art. 53 w związku z art. 52 ust. 2 Prawa własności przemysłowej). Dopiero z chwilą uiszczenia opłaty za ochronę wynalazku, jak i opłaty za publikację patentu, Urząd Patentowy wydaje uprawnionemu dokument patentowy (art. 54 powołanej wyżej ustawy). Sąd Okręgowy stwierdził, że skoro strona pozwana nie uzyskała patentu na wynalazek będący przedmiotem sporu rozumianego jako cywilne prawo podmiotowe, a uzyskała jedynie warunkową decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek, która nigdy nie stała się ostateczna, brak było podstaw do wypłaty wynagrodzenia powodom za VI, VII, VIII rok stosowania projektu. Wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek ma bowiem ten skutek, że patent nie zostaje udzielony i nigdy nie powstaje. Sąd Okręgowy wskazał przy tym, że pozwana zgodnie z umową jaka łączyła strony była uprawniona do podjęcia decyzji o zaniechaniu wniesienia opłaty wskazanej w warunkowej decyzji patentowej. W tej sytuacji - w ocenie Sądu Okręgowego - bezprzedmiotowe stało się badanie dalszych zarzutów

strony pozwanej zawartych w sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, w szczególności badanie zdolności patentowej rozwiązania objętego zgłoszeniem [...] oraz wszystkich zarzutów powodów podniesionych w pismach ich pełnomocnika z dnia 28 marca 2008 r., 4 lipca 2008 r. i 17 września 2008 r.

Powyższy wyrok Sądu Okręgowego w całości zaskarżyli powodowie apelacją.

Wyrokiem z dnia 19 grudnia 2008 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił apelację. Sąd drugiej instancji podzielił i przyjął za własne ustalenia faktyczne stanowiące podstawę faktyczną wyroku Sądu pierwszej instancji.

W pierwszej kolejności Sąd drugiej instancji odniósł się do podnoszonego w apelacji zarzutu nieważności postępowania, który strona skarżąca upatrywała w pozbawieniu powodów możliwości obrony ich praw, przez bezzasadne (w ocenie powodów) pominięcie przez Sąd pierwszej instancji wniosków dowodowych, na podstawie których miało nastąpić wykazanie istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności (art. 379 pkt 5 k.p.c.). Według Sądu drugiej instancji nie było nieważności w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji. Oddalenie wniosków dowodowych strony nie stanowi bowiem takiego uchybienia procesowego, które skutkowałoby nieważnością postępowania. Sąd drugiej instancji podkreślił przy tym, że postanowienie dowodowe Sądu pierwszej instancji, chociaż jest niezaskarżalne, może podlegać kontroli instancyjnej, w wyniku której sąd odwoławczy na wniosek apelującego może, zmieniając w trybie art. 380 k.p.c. takie postanowienie, przeprowadzić pominięte dowody. Postępowanie apelacyjne jest merytoryczną kontynuacją sporu toczącego się dotychczas przed sądem pierwszej instancji, tym samym pominięcie jakiegokolwiek dowodu, podlega kontroli instancyjnej i nie może być wystarczającą przesłanką do twierdzenia o pozbawieniu strony możliwości obrony (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2000 r., II UKN 121/00, OSNAPIUS 2002 nr 12, poz. 421).

Co do zarzutu apelacji dotyczącego braku rozpoznania przez Sąd Okręgowy istoty sporu, Sąd drugiej instancji - stwierdzając jego bezzasadność - podkreślił, że zgodnie z orzecnictwem Sądu Najwyższego „nierozpoznanie istoty sprawy” odnosi się do nierozpoznania istoty roszczenia będącego podstawą powództwa. Taka sytuacja wystąpiłaby, gdyby sąd pierwszej instancji oddalił powództwo na tej podstawie, że stwierdził istnienie przesłanki unicestwiającej roszczenie (np. brak legitymacji procesowej, przedawnienie roszczenia, przedwczesność powództwa) i nie rozpoznał merytorycznie podstaw powództwa (por. orzeczenie z dnia 9 stycznia 1936 r., II

1839/36, Zb. Orz. 1936, poz. 315). Nierozpoznanie istoty sprawy oznacza nierozpoznanie merytoryczne zgłoszonych w sprawie roszczeń oraz pominięcie merytorycznych zarzutów pozwanego. Uchybienie to może oznaczać także niewyjaśnienie i pozostawienie poza oceną okoliczności faktycznych, stanowiących przesłanki zastosowania normy prawa materialnego, będącej podstawą roszczenia.

Według Sądu drugiej instancji, Sąd pierwszej instancji prowadząc postępowanie dowodowe, w granicach dopuszczonych wniosków dowodowych dokonał trafnych ustaleń faktycznych koniecznych dla oceny roszczeń strony powodowej, jak również ustosunkował się do tych ze zgłoszonych przez pozwaną zarzutów, które dotyczyły kwestii mogących rzutować na treść rozstrzygnięcia.

Sąd drugiej instancji nie znalazł podstaw do uwzględnienia stawianych przez skarżących zarzutów dotyczących naruszenia art. 224, art. 227 i art. 217 § 2 k.p.c. Powodowie zarzucili Sądowi pierwszej instancji brak przeprowadzenia wnioskowanych przez nich dowodów, na podstawie których zamierzali wykazać, że wolą stron umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r. było uzależnienie przyznania wykonawcom wynagrodzenia za następne pięć lat stosowania opracowanych przez nich rozwiązań od posiadania przez to opracowanie cech wynalazku. Tym samym powodowie zamierzali wykazać, że uzyskanie patentu nie było konieczne do powstania kolejnych, oprócz już zrealizowanych, roszczeń o zapłatę wynagrodzenia. Sąd drugiej instancji stwierdził, że ocena tego zarzutu wykraczała poza zakres jego kognicji. Pełnomocnik powodów, który był obecny na rozprawie w dniu 18 września 2008 r., podczas której Sąd pierwszej instancji oddalił wnioski o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków oraz przesłuchania niektórych z powodów, nie zwrócił temu Sądowi uwagi na uchybienia procesowe. Wobec tego Sąd drugiej instancji nie miał podstaw do badania tego, czy uchybienia takie rzeczywiście miały miejsce i jaki był ich ewentualny wpływ na wynik sprawy. Sąd drugiej instancji przypomniał w tym miejscu, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2008 r. oraz uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2008 r., III CZP 50/08) wskazano, że sąd odwoławczy może korygować ewentualne uchybienia procesowe sądu pierwszej instancji jedynie na zarzut strony i tylko wtedy, gdy strona w trybie art. 162 k.p.c. zwróciła temu sądowi uwagę na te uchybienia. W niniejszej sprawie powodowie z owego uprawnienia jednak nie skorzystali, gdyż ich pełnomocnik obecny na rozprawie, na której oddalono wskazane w apelacji wnioski dowodowe nie zwrócił Sądowi pierwszej instancji uwagi

na ich rzekome bezzasadne pominięcie. Sąd drugiej instancji zauważył, że nie miałby również podstaw do ewentualnego przeprowadzenia pominiętych przez Sąd pierwszej instancji dowodów, gdyż w apelacji nie zawarto stosownego ku temu wniosku. Postanowienie dowodowe Sądu pierwszej instancji, chociaż jest niezaskarżalne, może być jednak poddane weryfikacji w ramach kontroli instancyjnej. W tym przypadku skarżący musi jednak złożyć stosowany wniosek w trybie art. 380 k.p.c., czego apelujący nie uczynili. Sąd drugiej instancji podzielił wykładnię § 5 i § 6 umowy dokonaną przez Sąd pierwszej instancji uznając, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie daje podstawy do dzielenia stanowiska powodów, jakoby konsensusem stron objęte było posiadanie przez ich opracowanie cech wynalazku, a nie uzyskanie na to rozwiązanie patentu. Sąd drugiej instancji uznał, że Sąd pierwszej instancji na podstawie umowy z 15 kwietnia 1998 r. i przepisów prawa wynalazczego z 1972 r. trafnie przyjął, że pozwana Spółka jako podmiot materialnie legitymowany do otrzymania patentu na dokonane przez powodów opracowanie nie miała obowiązku uzyskania takiego prawa ochronnego, a co za tym idzie - powodom nie przysługiwało także wobec Spółki roszczenie o doprowadzenie do uzyskania patentu. Do skutków związanych z brakiem uiszczenia przez pozwaną Spółkę opłaty za pierwszy okres ochronny, co było ustawowym warunkiem powstania patentowego prawa ochronnego, nie mogło mieć zastosowania unormowanie zawarte w art. 93 k.c. Warunek zawarty w decyzji patentowej miał charakter warunku zawieszającego, tym samym do czasu jego ziszczenia się prawo ochronne nie mogło powstać. Przede wszystkim jednak warunek zawarty w decyzji nie był warunkiem, o jakim mowa w art. 89 i następnych k.c. Warunku w rozumieniu art. 89 k.c. nie można bowiem utożsamiać z przewidzianymi przez ustawodawcę wymaganiami skuteczności określonej czynności prawnej, a taki ustawowy charakter miało uiszczenie opłaty za pierwszy okres ochronny, co było warunkiem prawnym, a nie warunkiem w ścisłym tego słowa znaczeniu (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości).

Zdaniem Sądu drugiej instancji, brak uiszczenia przez pozwaną spółkę opłaty za pierwszy okres ochronny nie mógł być także rozpoznawany w kategorii nadużycia prawa (art. 5 k.c.). Nie można podzielić stanowiska powodów jakoby zaniechanie to miało pozbawiać ich wynagrodzenia za stosowanie opracowanego przez nich rozwiązania. Przez zawarcie spornej umowy powodowie uzyskali o wiele lepsze warunki od opracowanych przez nich jako pracowników KGHM w ramach obowiązków wyni-

kających ze stosunku pracy rozwiązanie zostałyby przyjęte przez pracodawcę bez uprzedniego zawarcia umowy.

Sąd drugiej instancji uznał, że Sąd pierwszej instancji - dokonując ustaleń w zakresie treści złożonych przez strony w umowie z dnia 15 kwietnia 1998 r. oświadczeń woli oraz treści wynikających z tej umowy wzajemnych praw i obowiązków stron - nie naruszył unormowań zawartych w art. 65 k.c. i art. 354 k.c.

Powyższy wyrok Sądu Apelacyjnego zaskarżył skargą kasacyjną powód Mirosław P. Skargę oparto na obydwu podstawach określonych w art. 398³ § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. W ramach podstawy naruszenia przepisów prawa materialnego (art. 398³ § 1 pkt 1 k.p.c.) skarżący zarzucił: błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 89 k.c. przez: 1) przyjęcie, że umowa o dokonanie projektu racjonalizatorskiego z dnia 15 kwietnia 1998 r. nie zawiera warunku, tj. nie uzależnia powstania skutków czynności prawnej od zdarzenia przyszłego i niepewnego; zdaniem skarżącego zgodnie z art. 89 k.c. umowa ta uzależniała powstanie jej skutków prawnych od zdarzenia przyszłego i niepewnego, tj. od uzyskania patentu przez pozwaną; 2) przyjęcie, że decyzja Urzędu Patentowego z dnia 24 października 2006 r. [...] o udzieleniu patentu na wynalazek [...] zawiera wyłącznie warunek prawa uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochronny; w ocenie skarżącego warunku uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochronny zawarty w tej decyzji nie można kwalifikować jako warunku prawa; nie jest to bowiem ustanowiona przez przepis prawa przesłanka ważnej lub prawnie skutecznej czynności prawnej, ale zgodnie z art. 107 § 2 k.p.a. dodatkowy składnik decyzji, do którego należy odpowiednio stosować przepisy Kodeksu cywilnego; 3) niewłaściwe zastosowanie art. 93 § 1 k.c., przez przyjęcie, że przepis ten nie może mieć zastosowania w sprawie oraz pominięcie, że pozwana spółka w sposób sprzeczny z zasadami współzycia społecznego przeszkodziła w ziszczeniu się warunku zawartego w umowie z dnia 15 kwietnia 1998 r. (a nie w decyzji o udzieleniu patentu z dnia 24 października 2006 r.) przez nieuiszczenie opłaty za pierwszy okres ochronny w kwocie 270 zł, na skutek czego decyzja Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu z dnia 24 października 2006 r. wygasła; 4) błędną wykładnię art. 5 k.c., przez przyjęcie, że „zachowanie pozwanej spółki wobec szerokiej społecznej krytyki przyjmowanych zasad wynagradzania autorów projektów racjonalizatorskich trudno uznać jako działanie sprzeczne z zasadami współzycia społecznego”, tymczasem przepis art. 5 k.c. nie daje podstaw do uznania działania pod presją społecznej szerokiej krytyki i oceny dokonanej przez media za zgodne z zasadami współzycia społecznego; 5) błędną

wykładnię art. 52 Prawa własności przemysłowej w związku z art. 252 Prawa własności przemysłowej oraz art. 16 k.p.a. i art. 244 ust. 1 i ust. 4 Prawa własności przemysłowej przez przyjęcie, że: - nie udzielono patentu na projekt wynalazczy powodów ze względu na to, że decyzja Urzędu Patentowego z dnia 24 października 2006 r. [...] o udzieleniu patentu na wynalazek [...] była wydana pod warunkiem i warunk ten się nie ziścił; tymczasem zgodnie z art. 16 k.p.a. oraz art. 244 ust. 1 i ust. 4 Prawa własności przemysłowej decyzja Urzędu Patentowego z dnia 24 października 2006 r. stała się ostateczna w terminie dwóch miesięcy od dnia jej doręczenia pozwanej, przed upływem terminu na uiszczenie opłaty za pierwszy okres ochronny i przed wydaniem decyzji Urzędu Patentowego RP o wygaśnięciu tej decyzji (24 września 2007 r.), w związku z czym nastąpiło udzielenie patentu na projekt wynalazczy powodów, a powodowie nabyli prawo do wynagrodzenia przewidzianego w umowie z dnia 15 kwietnia 1998 r. z chwilą kiedy decyzja Urzędu Patentowego z dnia 24 października 2006 r. stała się ostateczna; - decyzja o udzieleniu patentu nie stała się ostateczna, podczas gdy zgodnie z art. 16 k.p.a. i art. 244 ust. 1 i ust. 4 Prawa własności przemysłowej decyzja, od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji jest ostateczna, co oznacza, że decyzja Urzędu Patentowego z dnia 24 października 2006 r. stała się ostateczna, ponieważ termin dwóch miesięcy od jej doręczenia pozwanej upłynął przed upływem terminu na uiszczenie opłaty za pierwszy okres ochronny; tym samym decyzja ta istniała w obrocie prawnym i pozwana uzyskała patent w rozumieniu umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r., pomimo że nie korzystała z ochrony patentowej na wynalazek objęty tą decyzją; 6) niezastosowanie art. 316 ust. 4 Prawa własności przemysłowej i oparcie rozstrzygnięcia w sprawie oceny skutków wydania w dniu 24 października 2006 r. przez Urząd Patentowy decyzji na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, tymczasem zgodnie z art. 316 ust. 4 Prawa własności przemysłowej postępowanie związane ze zgłoszeniem wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego i topografii układów scalonych w Urzędzie Patentowym toczy się od dnia wejścia w życie ustawy według jej przepisów, tj. według przepisów ustawy - Prawo własności przemysłowej; 7) naruszenie art. 56 k.c., przez przyjęcie, że zgodnie z literalnym brzmieniem umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r. pozwany nie miał obowiązku, a jedynie prawo do złożenia do Urzędu Patentowego RP wniosku o udzielenie patentu na opracowany przez powodów projekt wynalazczy, a tym samym nie miał obowiązku uiszczenia opłaty 270 zł za pierwszy okres ochronny, tymczasem

zgodnie z art. 56 k.c. umowa z dnia 15 kwietnia 1998 r. wywołuje skutki prawne nie tylko w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów, tj. obowiązek pozwanego do złożenia wniosku o udzielenie patentu na wynalazek powodów oraz uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochronny wynikał z wewnętrznych przepisów KGHM P.M. SA i stosowanych procedur oraz zasad wynalazczości u pozwanej oraz art. 354 § 1 i § 2 k.c.; 8) niezastosowanie art. 354 § 2 k.c. i przyjęcie, że pozwany był uprawniony do podjęcia decyzji o zaniechaniu wniesienia opłaty wskazanej w warunkowej decyzji patentowej, podczas gdy zgodnie z art. 354 k.c. oraz przepisami wewnętrznymi pozwanego pozwany był zobowiązany do przeprowadzenia tego postępowania do czasu wydania przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu patentu a w przypadku wydania decyzji o udzieleniu patentu pod warunkiem uiszczenia opłaty był zobowiązany do uiszczenia tej opłaty; 9) błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 65 § 1 i § 2 k.c., przez uznanie za prawidłową dokonaną przez Sąd pierwszej instancji wykładnię umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r., która bazowała na jednoznacznej jej treści i literalnym brzmieniu z pominięciem zasad określonych w art. 65 k.c. i w konsekwencji przyjęcie, że „roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za dalsze 5 lat stosowania rozwiązania opracowanego przez powodów było uzależnione od uzyskania na nie patentu, co jednak jak słusznie przyjął Sąd Okręgowy nie nastąpiło”; według skarżącego, zgodnie z art. 65 k.c., Sąd drugiej instancji powinien uwzględnić: zgodny zamiar stron i cel umowy, tj. że zgodnym zamiarem i wolą stron było przyznanie twórcom wynagrodzenia za dalsze lata korzystania przez pozwanego z projektu powodów, jeżeli przedstawione przez powodów rozwiązanie okaże się wynalazkiem, co miała potwierdzić odpowiednia decyzja Urzędu Patentowego; że zasady współżycia społecznego przeczą interpretacji dokonanej przez Sądy obu instancji, że wolą powodów było przeniesienie prawa do uzyskania patentu już w chwili zawarcia umowy i uzależnienie wypłaty wynagrodzenia za wynalazek od wyłącznej woli pozwanej; że ustawa o wynalazczości zakłada, że powodowi przysługuje wynagrodzenie za stworzenie wynalazku, tj. za efekt jego pracy niezależnie od korzystania przez zamawiającego z ochrony patentowej na ten wynalazek; że zasady logiki przeczą przyjętemu przez Sądy obu instancji założeniu, że twórcy mieli otrzymać wynagrodzenie w tej samej wysokości niezależnie od faktu, czy stworzyli wynalazek, czy projekt racjonalizatorski; że postępowanie pozwanej w okresie po wydaniu przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu patentu z dnia 24 października 2006 r. potwierdzało, że powodom przysługuje wyna-

grodzenie za dalsze 5 lat korzystania z wynalazku zgodnie z umową z dnia 15 kwietnia 1998 r. pomimo nieuiszczenia opłaty za pierwszy okres ochronny (pozwany złożył wobec powodów oświadczenia o uznaniu długu co do zasady w piśmie z dnia 2 lipca 2007 r., w protokole służbowym [...] z dnia 4 czerwca 2007 r., w piśmie z dnia 12 lipca 2007 r., w zweryfikowanej metodyce obliczania efektów ekonomicznych stosowania patentu [...] z dnia 24 stycznia 2007 r., oraz piśmie z dnia 25 lipca 2007 r. a co do zasady i co do wysokości w arkuszach obliczeniowych pozwanego z dnia 9 marca 2007 r.); że dokument wydany przez dyrektora Ochrony Własności Przemysłowej i Wdrożeń w Biurze Zarządu KGHM w sprawie trybu postępowania w sprawach ochrony wynalazków został wymieniony w pkt III ppkt 6 załącznika nr 2 do uchwały [...] Zarządu pozwanego i na podstawie § 13 umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r. stanowił integralną część tej umowy; 10) niewłaściwe zastosowanie art. 56 k.c. oraz 60 k.c. i pominięcie, że oświadczenia pozwanego o uznaniu co do zasady długu wobec powodów są czynnościami prawnymi jednostronnie zobowiązującymi i wywołują skutki prawne wyrażone w wymienionych czynnościach prawnych, tj. zobowiązują pozwaną do zapłaty wynagrodzenia na rzecz powodów; że względu na to, że oświadczenia o uznaniu roszczeń powodów co do zasady i co do wysokości składały osoby uprawnione do reprezentowania pozwanego, oświadczenia te były skuteczne i wywołują skutek prawny w postaci zobowiązania KGHM P.M. SA do zapłaty wynagrodzenia.

W ramach podstawy naruszenia przepisów postępowania (art. 398³ § 1 pkt 2 k.p.c.) skarżący zarzucił naruszenie: 1. art. 386 § 4 k.p.c. oraz art. 316 § 1 k.p.c. przez przyjęcie, że Sąd pierwszej instancji rozpoznał istotę sprawy, podczas gdy Sąd pierwszej instancji: nie ustalił stanu faktycznego w sposób, który umożliwiałby zbadanie przez ten Sąd podstawy dochodzenia przez powodów roszczenia zgodnie z art. 93 k.c., tj. nie zbadał kwestii niezgodnego z zasadami współżycia społecznego przeszkodzenia KGHM P.M. SA w ziszczeniu się warunku umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r.; nie ustalił przyczyn nieuiszczenia przez pozwaną opłaty za pierwszy okres ochronny na podstawie decyzji o udzieleniu patentu z dnia 24 października 2006 r.; nie zbadał, czy pozwany miał prawo, czy obowiązek wystąpienia przed Urzędem Patentowym o ochronę patentową na wynalazek autorstwa powodów; nie ustalił, jaki był zgodny zamiar i wola stron przy zawieraniu umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r. i jakie były przesłanki powstania zobowiązania pozwanego do zapłaty wynagrodzenia na rzecz powodów z tytułu korzystania przez pozwanego z wynalazku powodów; 2. art.

386 § 4 k.p.c., przez przyjęcie, że nie zachodzą przesłanki do uchylenia wyroku Sądu pierwszej instancji; zdaniem skarżącego wskazany przepis nakazuje uchylenie za-
skarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, gdy wydanie
wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości, a w postę-
powaniu przed Sądem pierwszej instancji takie postępowanie nie zostało przeprowa-
dzone nawet w podstawowym zakresie, tj. Sąd pierwszej instancji nie przeprowadził
postępowania dowodowego na okoliczności sporne pomiędzy stronami, które były
istotne dla rozstrzygnięcia sprawy: w kwestii przeszkodzenia sprzecznie z zasadami
współzycia społecznego w ziszczeniu się warunku umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r.,
przyczyn nieuiszczenia opłaty w kwocie 270 zł za pierwszy okres ochronny, obo-
wiązku pozwanej wystąpienia o udzielenie przez Urząd Patentowy patentu na wynalazek
powodów stworzony na podstawie umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r.; zgodnego
zamiaru i woli stron przy zawieraniu umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r. co do za-
sad wynagradzania; przesłanek powstania zobowiązania pozwanego do zapłaty wy-
nagrodzenia na rzecz powodów z tytułu korzystania przez pozwanego z wynalazku
powodów; Sąd pierwszej instancji oddalił wszystkie wnioski dowodowe w tym zakre-
sie złożone przez powodów w piśmie procesowym z dnia 4 lipca 2008 r. oraz w pi-
śmie procesowym z dnia 17 września 2008 r., a następnie ponownie złożone na roz-
prawie w dniu 18 września 2008 r.; ponadto Sąd pierwszej instancji nie przeprowadził
postępowania dowodowego w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia należ-
nego powodom za lata 2004-2006 korzystania z wynalazku zrealizowanego zgodnie
z umową z dnia 15 kwietnia 1998 r.; 3. art. 233 § 1 k.p.c. w związku z art. 391 k.p.c.
oraz art. 382 k.p.c., przez przekroczenie przez Sąd drugiej instancji granic swobod-
nej oceny dowodów, poczynienie istotnych ustaleń sprzecznych z treścią zebranego
w sprawie materiału dowodowego, oparcie rozstrzygnięcia na dokumentach, które
nie miały mocy dowodów, przyznanie mocy dowodom przeprowadzonym bez za-
chowania reguł postępowania dowodowego (decyzja o wygaśnięciu decyzji o udzie-
leniu patentu), oparcie wyroku na przypuszczeniach, bliżej nieokreślonych publikacji
prasowych, sprzecznie z oświadczeniami pozwanego o uznaniu długu co do zasady
(przedstawionych wobec powodów w piśmie z dnia 2 lipca 2007 r., protokole służbo-
wym [...] z dnia 4 czerwca 2007 r., piśmie z dnia 12 lipca 2007 r., zweryfikowanej
metodyce obliczania efektów ekonomicznych stosowania patentu [...] z dnia 24
stycznia 2007 r. oraz piśmie z dnia 25 lipca 2007 r.) i sprzecznie z oświadczeniem
pozwanego o uznaniu długu co do wysokości przedstawionym w arkuszach oblicze-

niowych z dnia 9 marca 2007 r.; 4. art. 233 § 1 k.p.c. w związku z art. 391 k.p.c. oraz art. 382 k.p.c., przez przyjęcie przez Sąd drugiej instancji, że „w świetle opisywanych szeroko w prasie stosowanych w KGHM procedur związanych z wdrażaniem tzw. rozwiązań racjonalizatorskich jako uprawdopodobnione uznać należy stanowisko pozwanej odnośnie uzyskania przez powodów w związku z zajmowanymi przez nich stanowiskami uprzywilejowanej pozycji, która poprzez zawarcie stosownej umowy pozwalała na osiągnięcie przez nich o wiele większego wynagrodzenia od tego jakie wynikałoby z powszechnie stosowanych w spółce rozwiązań; w takim zaś stanie sprawy zachowanie pozwanej spółki wobec szerokiej społecznej krytyki przyjmowanych zasad wynagradzania autorów projektów racjonalizatorskich trudno uznać jako działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”, pomimo że w trakcie postępowania nie zostały przeprowadzone żadne dowody na wskazane wyżej okoliczności; 5. art. 213 § 1 k.p.c. oraz 228 k.p.c. w związku z art. 391 k.p.c. oraz art. 382 k.p.c., przez przyjęcie przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, że „w świetle opisywanych szeroko w prasie stosowanych w KGHM procedur związanych z wdrażaniem tzw. rozwiązań racjonalizatorskich jako uprawdopodobnione uznać należy stanowisko pozwanej odnośnie uzyskania przez powodów w związku z zajmowanymi przez nich stanowiskami uprzywilejowanej pozycji, która poprzez zawarcie stosownej umowy pozwalała na osiągnięcie przez nich o wiele większego wynagrodzenia od tego jakie wynikałoby z powszechnie stosowanych w spółce rozwiązań. W takim zaś stanie sprawy zachowanie pozwanej Spółki wobec szerokiej społecznej krytyki przyjmowanych zasad wynagradzania autorów projektów racjonalizatorskich trudno uznać jako działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego” pomimo, że wskazanych okoliczności nie można uznać w świetle art. 213 § 1 k.p.c. jako fakty powszechnie znane, które Sąd mógł wziąć pod uwagę nawet bez powołania się na nie przez strony; 6. art. 232 k.p.c. w związku z art. 391 k.p.c. oraz art. 382 k.p.c., przez przyjęcie za podstawę rozstrzygnięcia okoliczności uprawdopodobnionych (uzyskanie przez powodów uprzywilejowanej pozycji w związku z zajmowanymi przez nich stanowiskami, osiągnięcie o wiele większego wynagrodzenia niż stosowane w spółce rozwiązania, szeroka społeczna krytyka powodów w związku z zawarciem umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r.), tymczasem zgodnie z normą art. 232 k.p.c. strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne, a nie je jedynie uprawdopodobniać; 7. art. 236 k.p.c. w związku z art. 391 k.p.c. oraz art. 382 k.p.c., przez przyjęcie, że sama decyzja o wy-

gaśnięciu decyzji o udzieleniu patentu z dnia 24 września 2007 r. nie musiała być formalnie zaliczona w poczet materiału dowodowego sprawy, tymczasem brak postanowienia dowodowego w tym zakresie uniemożliwia prawidłową rekonstrukcję stanu faktycznego przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu; 8. art. 328 § 2 k.p.c. w związku z art. 391 k.p.c., przez oparcie rozstrzygnięcia na dokumentach, które nie miały mocy dowodów, na przypuszczeniach oraz sprzecznie z dowodami o uznaniu długu i arkuszami obliczeniowymi strony pozwanej z dnia 9 marca 2007 r. uznającymi roszczenia powodów co do zasady i co do wysokości; 9. art. 162 k.p.c., przez przyjęcie, że Sąd drugiej instancji nie mógł rozpatrzyć zarzutów apelacji dotyczących naruszenia przez Sąd pierwszej instancji art. 217 § 2 k.p.c., art. 224 k.p.c. i art. 227 k.p.c., gdy tymczasem przepis ten nie ma zastosowania do postanowień wydanych przez Sąd w sprawie przeprowadzenia dowodów; 10. art. 379 pkt. 5 k.p.c., przez przyjęcie, że nie zaszły przesłanki do uznania nieważności postępowania przed Sądem pierwszej instancji; według skarżącego Sąd ten oddalił wnioski dowodowe złożone przez powodów w pismach z dnia 21 lipca 2008 r. oraz z dnia 17 września 2008 r., wniosek o dopuszczenie dowodów z zeznań świadków Tomasza P. oraz o dopuszczenie dowodów z wyjaśnień powodów opisanych w pozwie z dnia 28 stycznia 2008 r. oraz w piśmie procesowym z dnia 28 marca 2008 r., wniosek powodów złożony na rozprawie w dniu 15 maja 2008 r. o dopuszczenie dowodu z pisma Romana U. z dnia 13 kwietnia 2007 r. do prezesa pozwanej Krzysztofa S. o wezwanie strony pozwanej do niezwłocznego uiszczenia opłaty za pierwsze trzy lata ochrony rozwiązania, na który został udzielony patent, pomimo że wnioskowane dowody miały istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy oraz oparł swoje rozstrzygnięcie na domniemaniu okoliczności, które nie zostały udowodnione przez pozwaną, tj. że rezygnacja z ubiegania się o udzielenie patentu musiała być umotywowana względami gospodarczymi oraz że rozwiązanie zgłoszone jako wynalazek do Urzędu Patentowego było pozbawione poziomu wynalazczego; 11. art. 386 § 2 k.p.c., przez nieuchylenie wyroku Sądu pierwszej instancji, pomimo że istniały przesłanki do stwierdzenia nieważności postępowania przed Sądem pierwszej instancji; 12. art. 379 pkt. 5 k.p.c. przez pozbawienie powodów możliwości obrony swych praw przez: przyjęcie, że „w świetle zaś opisywanych szeroko w prasie stosowanych w KGHM procedur związanych z wdrażaniem tzw. rozwiązań racjonalizatorskich jako uprawdopodobnione należy uznać stanowisko pozwanej odnośnie uzyskania przez powodów w związku z zajmowanymi przez nich stanowiskami uprzywilejowanej pozycji, która

poprzez zawarcie stosownej umowy pozwalala na osiągnięcie przez nich o wiele większego wynagrodzenia od tego, jakie wynikałoby z powszechnie stosowanych w spółce rozwiązań" i przez to dokonanie oceny zasadności roszczeń powodów na podstawie bliżej nieokreślonych publikacji prasowych (w aktach sprawy brak jest jakichkolwiek publikacji prasowych), a jednocześnie uniemożliwienie powodom przedstawienia swojego stanowiska w zakresie tzw. „publikacji prasowych”, szczególnie, że kwestia ta została poruszona przez Sąd drugiej instancji dopiero w pisemnym uzasadnieniu do wyroku; przyjęcie, że trudno uznać jako działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (w konsekwencji jako nadużycie prawa) zachowanie pozwanej spółki wobec powodów ze względu na szeroką społeczną krytykę przyjmowanych w pozwanej spółce zasad wynagradzania autorów projektów racjonalizatorskich, pomimo że w aktach sprawy brak jest jakichkolwiek dowodów w tej sprawie i powodowie nie mieli możliwości przedstawienia swojego stanowiska w tym zakresie; przyjęcie, że „odnośnie zarzutu naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 16 k.p.a. wskazać należy, że bazuje on na opacznym zrozumieniu przez skarżącego użytego w uzasadnieniu wyroku sformułowania o nieostateczności decyzji o udzieleniu patentu; jak się bowiem wydaje Sąd Okręgowy miał na myśli nie administracyjnoprawne ale cywilistyczne skutki braku opłaty wskazanej w decyzji patentowej, czego następstwem było nie powstanie podmiotowego prawa ochronnego”, podczas gdy Sąd Okręgowy w Legnicy jednoznacznie uznał, że decyzja o udzieleniu patentu nie stała się ostateczna w sensie administracyjnoprawnym przez stwierdzenie: „a uzyskała jedynie warunkową decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek, która nigdy nie stała się ostateczna, gdyż skutek nie uiszczenia przez stronę pozwaną opłaty za pierwszy okres ochronny wynalazku (...) wygasła”; 13. art. 385 k.p.c. przez oddalenie apelacji powodów, pomimo że apelacja ta była w całości zasadna i zasługiwała na uwzględnienie.

W oparciu o powyższe zarzuty skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku oraz wyroku Sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego, ewentualnie o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego, ewentualnie, ze względu na to, że podstawa naruszenia prawa materialnego jest oczywiście uzasadniona, o zmianę wyroku Sądu

drugiej instancji i zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powoda kwoty 149.384,44 zł z ustawowymi odsetkami.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną strona pozwana wniosła o jej oddalenie oraz o zasądzenie od powoda na rzecz strony pozwanej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym według spisu kosztów przedłożonego w toku rozprawy kasacyjnej, a w przypadku niewyznaczenia rozprawy lub niezłożenia spisu kosztów - według norm przepisanych, powiększonych o kwotę 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w postępowaniu kasacyjnym.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Rozpoznanie licznych zarzutów skargi kasacyjnej mogłoby być przedwczesne, gdyby zachodziła nieważność postępowania. Kwestią tą należało zatem zająć się w pierwszej kolejności.

O nieważności postępowania mowa jest w skardze tak w odniesieniu do postępowania przed Sądem pierwszej instancji, jak i postępowania apelacyjnego, z tym że zarzuty do postępowania pierwszoinstancyjnego łączy skarżący z naruszeniem przepisu postępowania apelacyjnego (art. 386 § 2 k.p.c.), poddając w ten sposób kognicji Sądu Najwyższego wszystkie kwestie, które w tym zakresie zostały postawione. Żaden z zarzutów skargi odnoszących się do nieważności postępowania nie jest zasadny. Sąd drugiej instancji nie naruszył art. 386 § 2 k.p.c., bo nie zachodziły podstawy do stwierdzenia nieważności postępowania przed Sądem pierwszej instancji. Oczywiście słuszne jest w tym zakresie stanowisko zaskarżonego skargą wyroku. Powód z udziałem swego profesjonalnego pełnomocnika brał udział w postępowaniu z zachowaniem przysługujących praw strony procesu. Nie może być traktowane - jak to prawidłowo uzasadnił Sąd Apelacyjny - jako pozbawienie powoda możliwości obrony swoich praw w rozumieniu art. 379 pkt 5 k.p.c. podjęcie przez sąd czynności w przewidzianej do tego formie i w kwestii do sądu należącej. Przez wydanie przez Sąd postanowienia o odmowie przeprowadzenia określonych dowodów strona nie została pozbawiona możliwości obrony swych praw. Miała - jak to przedstawiono w uzasadnieniu wyroku - do dyspozycji środki prawne przewidziane w art. 162 k.p.c. właściwe do postępowania przed sądem pierwszej instancji i w art. 380 k.p.c. w

strukturze kontroli instancyjnej (por. też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2009 r., V CSK 131/08, LEX nr 515449). Nie stwarza także podstawy do uznania, że strona została pozbawiona możliwości obrony swych praw (art. 379 pkt 5 k.p.c.) w postępowaniu przed Sądem drugiej instancji przez to, że Sąd ten w uzasadnieniu jednej z kwestii z zakresu podstawy prawnej swego wyroku powołał się na zacytowane w skardze doniesienia procesowe, które nie były roztrząsane w postępowaniu. Zasadność zarzutów skargi - o czym będzie mowa niżej - w odniesieniu do przesłanek, z których Sąd zbudował ocenę prawną przedstawioną w uzasadnieniu wyroku, nie jest wystarczającym świadectwem naruszenia prawa strony do obrony; zarzuty w tym zakresie dotyczą uzasadnienia zaskarżonego wyroku, a nie pozbawienia strony udziału w postępowaniu, możliwości przedstawienia stanowiska i występowania z wnioskami dotyczącymi wyjaśnienia sprawy. Oczywiście bezpodstawnie łączy ponadto skarżący swą ocenę o pozbawieniu powoda możliwości obrony jego praw w rozumieniu art. 379 pkt 5 k.p.c. z oceną kwestii prawnej dotyczącej - jak to wskazano w skardze - art. 16 k.p.a. i znaczenia decyzji o udzieleniu patentu.

Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że Sąd Apelacyjny podstawę faktyczną swego wyroku zbudował wyłącznie na podstawie materiału zebranego w postępowaniu w pierwszej instancji, uznając, że zarzuty apelacji dotyczące przepisów postępowania okazały się bezzasadne. Skoro strona powodowa nie skorzystała z możliwości spowodowania zmiany postanowienia o odmowie przeprowadzenia określonych dowodów w trybie art. 162 k.p.c. i skoro w apelacji nie wystąpiła w tym zakresie z odpowiednim wnioskiem w trybie art. 380 k.p.c., to - według Sądu - ustalenie okoliczności faktycznych istotnych z punktu widzenia podlegających zastosowaniu przepisów prawa materialnego musi być oparte wyłącznie na dowodach zebranych w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji. Powyższe ułożenie relacji między podstawami wyroku i zakresem rozpoznania sprawy przez Sąd Apelacyjny mogłoby być uznane za zasadniczo prawidłowe, pod warunkiem jednak, że ustalenia faktyczne wyroku są spójne z przepisami prawa materialnego, które podlegały w sprawie zastosowaniu. Postępowanie apelacyjne jest bowiem merytorycznym rozpoznaniem sprawy. Rozpoznanie sprawy w granicach apelacji (art. 378 § 1 k.p.c.) przy przyjęciu związania zakresem zarzutów procesowych nie ogranicza kognicji sądu drugiej instancji do ustalenia - nawet poza zarzutami materialnoprawnymi apelacji - prawidłowej podstawy materialnoprawnej wyroku (por. uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2008 r., III CZP 49/07, OSNC 2008 nr 6,

poz. 55 oraz wyrok z dnia 9 kwietnia 2008 r., II PK 280/07, LEX nr 469169). Nie można wykluczyć, że dopiero w postępowaniu apelacyjnym ze względu na ustalenie przepisów prawa materialnego podlegających w sprawie zastosowaniu (innych od zastosowanych w wyroku Sądu pierwszej instancji) zaistnieje potrzeba rozszerzenia zakresu koniecznych ustaleń faktycznych. W takiej sytuacji Sąd drugiej instancji rozpoznający sprawę merytorycznie na zasadzie apelacji pełnej nie powinien zakończyć jej rozpatrywania bez próby wyjaśnienia z pozostawieniem poza swą oceną okoliczności faktycznych stanowiących przesłanki zastosowania normy prawa materialnego, będącej podstawą roszczenia (por. powołane w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 1998 r., I CKN 804/97).

Przedstawiony w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku zakres ustaleń faktycznych, odpowiadający także merytorycznie ustaleniom Sądu pierwszej instancji, został dostosowany do błędnie ustalonego zakresu przesłanek norm prawa materialnego, które powinny zostać w sprawie zastosowane.

Powyższe dotyczy bezpośrednio wskazanych w skardze przepisów Kodeksu cywilnego o warunku (art. 89 i art. 93 § 1 k.c.). Osią spornych kwestii sprawy był § 6 umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r. w którym strony postanowiły, że twórcy projektu oprócz niekwestionowanego w sprawie wynagrodzenia za korzyści uzyskane przez 5 lat stosowania projektu, „w wypadku uzyskania patentu na rozwiązanie będące przedmiotem Projektu”, otrzymają wynagrodzenia za okres pierwszych dziesięciu lat stosowania projektu w wysokości 15% efektów uzyskiwanych przez KGHM P.M. SA.

Chociaż zacytowane zdanie umowy wyraża uzależnienie ustalonego skutku od owego „a w wypadku uzyskania patentu”, to w poświęconej temu zdaniu umowy analizie prawnej pominięta została ocena przedmiotowego zdarzenia jako warunku zawieszającego w rozumieniu art. 89 k.c. Milczenie uzasadnienia zaskarżonego wyroku w tym przedmiocie zostało w skardze przedstawione jako „uznanie, iż umowa o dokonanie projektu racjonalizatorskiego z dnia 15 kwietnia 1999 r. nie zawiera warunku”. Nie jest to wniosek w pełni uprawniony, skoro w ocenie prawnej wyroku Sąd Apelacyjny rozważa jednak inne przepisy o warunku (art. 93 k.c.), tyle tylko - o czym będzie mowa niżej - niekonsekwentnie i błędnie. Rozpoznając zarzuty skargi dotyczące obu wymienionych wyżej przepisów można zauważyć, że zasadnie zarzucono Sądowi Apelacyjnemu rozważenie zastosowania art. 93 k.c. nie w odniesieniu do czynności prawnej (umowy z dnia 15 kwietnia 1998 r.), ale bezpodstawnie do okre-

ślonego etapu postępowania przed Urzędem Patentowym w sprawie udzielenia patentu.

Będące warunkiem oświadczenie woli stron umowy z 15 kwietnia 1998 r. uzależniało określone skutki umowy od zaistnienia określonego w umowie „wypadku uzyskania patentu”. Nie powinno nasuwać wątpliwości zakwalifikowanie tak określonego zdarzenia w kategorii warunku z art. 89 k.c. Uzyskanie patentu, zwłaszcza z perspektywy stanu rzeczy z chwili zawierania umowy, której przedmiotem był projekt racjonalizatorski, mogło być traktowane w kategorii zdarzenia przyszłego i niepewnego w rozumieniu art. 89 k.c. Chodziło wszak o możliwość jakościowo istotnego przewartościowania projektu racjonalizatorskiego w wynalazek chroniony patentem. Mogło to nastąpić na drodze konstytutywnej decyzji Urzędu Patentowego. Ustalone w sprawie okoliczności tego postępowania, jego długotrwałość i uzyskanie pomyślnego rozstrzygnięcia dopiero na skutek skargi do sądu administracyjnego, ujawniają rzeczywistą niepewność możliwości uzyskania patentu. Uzyskanie patentu, o którym mowa w umowie mogło być faktycznie traktowane, jak zdarzenie przyszłe i niepewne, bo jego ewentualne zaistnienie w przyszłości zależne było nie tylko od woli uprawnionej do patentu osoby i nie tylko od tego, czy projekt zawierał wszystkie przewidziane prawem cechy wynalazku podlegającego ochronie patentowej, ale przede wszystkim od obciążonej niepewnością możliwości wykazania tych cech wynalazku w przewidzianym do tego specjalnym postępowaniu.

Jeżeli Sąd Apelacyjny rozważał ustalone okoliczności postępowania w sprawie udzielenia patentu w świetle określonej w art. 93 § 1 k.c. fikcji ziszczenia się warunku, a więc chyba pośrednio przyjął w ten sposób, że zachodzi w sprawie sytuacja warunku poddanego tej regulacji, to zastrzeżenie budzi poświęcenie analizy nie warunkowi jako istotnej części składowej umowy, ale - nie wiadomo dlaczego - warunkowi zawartemu w decyzji Urzędu Patentowego. Do decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu na rzecz KGHM P.M. SA patentu na przedmiotowy wynalazek pod warunkiem uiszczenia w określonym terminie określonej opłaty za udzielenie ochrony oczywiście nie mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego o warunku jako części składowej oświadczenia woli. Rzecz jednak w tym, czy nieuiszczenie przez uprawnionego do patentu stosunkowo nieznacznej opłaty za uzyskanie (udzielenie) ochrony patentowej nie stanowiło zachowania strony, której zależało na nieziszczeniu się warunku i przeszkodzenia w ten sposób jego ziszczeniu się, co - stosownie do art. 93 § 1 k.c. - powodowałoby z mocy prawa skutki takie, jakby warunek się zi-

ścił. Wyjaśnienie, czy zachodziły przesłanki z art. 93 § 1 k.c. stało się niezbędne dla rozstrzygnięcia o dochodzonym w sprawie roszczeniu powoda. Jeżeli - jak to zostało ustalone - w decyzji ostatecznej Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu pod warunkiem zawarte jest ustalenie spełnienia przez objęty umową projekt wymagań przewidzianych dla wynalazku i jeżeli mimo to, strona uprawniona do wynalazku na skutek zaniechania działania od niej wyłącznie zależnego ostatecznie patentu nie uzyskała, to przeszkodziła ziszczeniu się umówionego warunku. Pozostawało jednakże wyjaśnienie, czy przeszkodzenie ziszczeniu się warunku nastąpiło „w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego”. Nie sposób z kolei tej ostatniej z przesłanek art. 93 § 1 k.c. ustalić bez wykładni woli stron uczestniczących w warunkowej umowie co do tego, czy KGHM była uprawniona do przeszkodzenia ziszczeniu się warunku a następnie, jakimi kierowała się przyczynami, nie dokonując potrzebnej opłaty dla uzyskania ochrony patentowej i jak się mają te akty woli strony uprawnionej do jej usprawiedliwionego interesu w porównaniu z uprawnieniem powoda do uzyskania umówionego wynagrodzenia za stosowanie i uzyskiwanie korzyści ze stosowania projektu w całym okresie objętym umową.

W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd Apelacyjny stwierdził, że „brak uiszczenia przez pozwaną spółkę opłaty za pierwszy okres ochrony nie mógł być także rozpoznawany w kategorii nadużycia prawa (art. 5 k.c.)”. Ocena ta jest wadliwa bo odnosi się do klauzuli generalnej, zamiast do przesłanki normy z art. 93 § 1 k.c. Wadliwe są także - w czym należy podzielić trafność zarzutów skargi kasacyjnej - podstawy stanowiska Sądu Apelacyjnego. Wbrew dotyczącej tej kwestii argumentacji zaniechanie uiszczenia wymaganej opłaty za ochronę patentową doprowadziło w konsekwencji do wygaśnięcia decyzji o udzieleniu patentu i stało się dla strony pozwanej uzasadnieniem odmowy wypłacenia umówionego wynagrodzenia „w wypadku uzyskania patentu”. Po drugie Sąd, z naruszeniem art. 382 k.p.c. bez przeprowadzenia odpowiedniego postępowania dowodowego i bez oparcia w zebranych w sprawie materiale, ustalił jedynie „w świetle opisanych szeroko w prasie”, jakoby umówione wynagrodzenie za stosowanie przedmiotowego projektu znacznie przewyższało to, co „wynikałoby z powszechnie stosowanych w Spółce rozwiązań”. Słusznie w skardze kasacyjnej wytknięto niedopuszczalność dokonywania ustaleń na podstawie materiałów nieobjętych kontradyktoryjnym postępowaniem w sprawie. Owe bliżej nieokreślone doniesienia prasowe, a także równie nieokreślone, ale za to

„powszechnie stosowane w Spółce rozwiązania”, w żadnym razie nie mają znaczenia faktów powszechnie znanych w rozumieniu art. 228 § 1 k.p.c.

Budzi ponadto zastrzeżenia przyjęcie w zaskarżonym wyroku - w ślad za stanowiskiem Sądu pierwszej instancji - jakoby o tym, że do wyłącznej dyspozycji KGHM należało - zgodnie z § 6 umowy - uzyskanie patentu, świadczy przesądzająco treść § 5 tej umowy, zgodnie z którym prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługiwało KGHM. W związku z tym należy zauważyć, że z § 5 umowy, określającego prawa do patentu, nie wynika bezpośrednio, bo pozostaje poza bezpośrednim przedmiotem tego uregulowania, kwestia warunków prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia patentu. Kwestia zatem, czy „uzyskanie patentu” należało do aktów staranności strony do patentu uprawnionej, ale przecież jednocześnie zobowiązanej do wynagrodzenia drugiej stronie (twórcom projektu) odpowiednio do korzyści uzyskiwanych za stosowanie projektu, nie wynika wprost ze sformułowania postanowień umowy i podlegała ustaleniu na podstawie wszystkich okoliczności z uwzględnieniem reguł wykonywania zobowiązań (art. 354 § 1 i § 2 k.c.) oraz skutków tego rodzaju umowy, które wynikają z ustawy z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów (art. 56 k.c.). W analizach podstawy prawnej zaskarżonego wyroku brakuje rozpatrzenia sprawy w świetle powyższych przepisów, ale przede wszystkim brakuje - co słusznie akcentuje się w zarzutach skargi kasacyjnej - odpowiednich ustaleń do określonych w art. 65 § 1 i § 2 k.c. sposobów (kryteriów) wykładni oświadczeń woli i wykładni umów.

Chociaż z przedstawionych wyżej przyczyn zasadna okazała się materialnoprawna podstawa kasacji, to nie ma racji skarżący w swym stanowisku jakoby z tego, że „warunkowa” decyzja Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu uzyskała znaczenie decyzji ostatecznej wynika, że „ostatecznie” patent został udzielony. Tymczasem zgodnie z art. 52 ust. 1 i ust. 2 Prawa własności przemysłowej (poprzednio art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wynalazczości) decyzja o udzieleniu patentu zawiera ustalenie, że Urząd Patentowy nie stwierdził braku ustawowych warunków do uzyskania patentu, natomiast udzielenie patentu następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochronny. Ostateczność tej decyzji obejmuje zatem jej rozstrzygnięcie warunkowe. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu. Na podstawie decyzji warunkowej nie zostaje udzielona ochrona patentu, gdyż ta pozostaje w zawieszeniu aż do spełnienia warunku uiszczenia opłaty. Wcześniej można mówić o potwierdzeniu w

ostatecznej decyzji Urzędu Patentowego, że co do danego projektu Urząd Patentowy nie stwierdził braku ustawowych warunków do uzyskania patentu.

Dotyczące tej kwestii stanowisko zaskarżonego wyroku jest poprawne, chociaż - co słusznie wytknięto w skardze - należało w odniesieniu do postępowania związanego ze zgłoszeniem wynalazku oceniać skutki decyzji wydanej pod rządem Prawa własności przemysłowej według jego przepisów (art. 316 ust. 4 ustawy - Prawo własności przemysłowej).

W zakresie pierwszej podstawy skargi nieusprawiedliwiony jest zarzut niewłaściwego zastosowania art. 56 k.c. i art. 60 k.c. przez pominięcie wskazanych przez skarżącego czynności prawnych mających według niego znaczenie uznania zobowiązania. Zarzut ten nie może odnieść skutku, bo powołuje się na okoliczności (zdarzenia, czynności prawne), które nie zostały objęte zakresem ustaleń faktycznych stanowiących podstawę zaskarżonego orzeczenia (por. art. 398¹³ § 2 k.p.c.).

Jeżeli chodzi o drugą podstawę skargi, to - oprócz przedstawionej już wyżej kwestii ustaleń nieopartych na zebranych w sprawie materiale - skarga nie zawiera zasadnych zarzutów. Sąd Apelacyjny, o czym już wyżej wspomniano, jest sądem merytorycznego rozpoznania sprawy według zasad apelacji pełnej. Przewidziana w art. 386 § 4 k.p.c. możliwość orzeczenia kasatoryjnego pozostaje do dyspozycji sądu drugiej instancji „tylko” wyjątkowo. Nie może zasadnie skarżący upatrywać naruszenia tego przepisu w tym, że Sąd Apelacyjny orzekał co do istoty sprawy. Jest to odpowiedni zakres rozstrzygnięcia, zgodnie z art. 386 § 1 k.p.c. nawet, gdy zachodzi potrzeba uzupełnienia materiału dowodowego (por. w tym przedmiocie regulację art. 382 k.p.c.).

Stosownie do art. 398³ § 3 k.p.c. podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów. Taki, wykluczony z zakresu postępowania kasacyjnego, charakter mają przedstawione w skardze zarzuty w odniesieniu do art. 233 k.p.c.

Nietrafnie skarżący z art. 328 § 2 k.p.c., określającym skład uzasadnienia wyroku, wiąże merytoryczne zakwestionowanie ustaleń faktycznych stanowiących podstawę wyroku; tak w wyroku przedstawioną.

Wbrew stanowisku skarżącego, możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do czynności sądu w trybie przewidzianym w art. 162 k.p.c. obejmuje również postanowienia, które mogą być zmienione lub uchylone stosownie do okoliczności (są to między innymi postanowienia o odmowie przeprowadzenia dowodu), co wyjaśnił Sąd Najwyż-

szy w uchwale z dnia 27 października 2005 r., III CZP 55/05 (OSNC 2006 nr 9, poz. 144).

Z powyższych przyczyn, uznając, że nawet zasadność tylko niektórych zarzutów obu podstaw rozpoznanej skargi kasacyjnej prowadzi do konsekwencji przewidzianych w art. 398¹⁵ § 1 k.p.c., Sąd Najwyższy orzekł zgodnie z tym przepisem.

=====