

Wyrok z dnia 12 marca 2002 r., IV CKN 509/00

W świetle art. 46 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jedn. tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) licencja wyłączna nie jest prawem bezwzględnym. Uprawniony z takiej licencji wpisanej do rejestru patentowego może żądać – w razie udzielenia przez licencjodawcę wyłącznego dalszych licencji – uznania tych licencji wobec niego za bezskuteczne (art. 59 k.c.).

Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca)

Sędzia SN Marek Sychowicz

Sędzia SA Anna Owczarek

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Fabryki Urządzeń Górniczych „M.” w M. przeciwko Przedsiębiorstwu Przemysłu Metalowego „O.” w S., B. Spółce Węglowej, S.A. w B. i Centrum Mechanizacji Górnictwa „K.” w G. o ustalenie, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 12 marca 2002 r. na rozprawie kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 maja 1998 r.

oddalił kasację i nie obciążył strony powodowej kosztami postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Fabryka Urządzeń Górniczych „M.” w M. żądała ustalenia, że umowa licencyjna zawarta między Przedsiębiorstwem Przemysłu Metalowego „O.” w S. a B. Spółką Węglową S.A. oraz Centrum Mechanizacji Górnictwa „K.” w G. jest nieważna. Sąd Wojewódzki w Gdańsku wyrokiem z 22 grudnia 1997 r. powództwo oddalił i ustalił, że w dniu 27 marca 1990 r. między Kopalnią Węgla Kamiennego „A.” w P.Ś. – jako licencjodawcą – a Fabryką „M.” – jako licencjobiorcą – została zawarta umowa licencyjna. Na podstawie tej umowy Kopalnia udzieliła Fabryce „M.”

licencji wyłącznej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, upoważniającej do stosowania określonego w umowie projektu wynalazczego patent nr (...) we własnym zakresie i na czas nieograniczony.

Sąd Wojewódzki w Katowicach wyrokiem z dnia 10 listopada 1993 r. ustalił, że Centrum Mechanizacji Górnictwa „K.” w G. przysługuje prawo współwłasności z patentu nr (...). W piśmie z dnia 20 grudnia 1995 r. B. Spółka Węglowa, powołując się na przejęcie uprawnień należących do Kopalni „A.”, działając w porozumieniu ze współuprawnionym z patentu, tj. z Centrum Mechanizacji Górnictwa, oświadczyła, że wypowiada ze skutkiem na dzień 31 marca 1996 r. umowę licencyjną ze względów ekonomicznych. Następnie te podmioty zawarły w dniu 13 maja 1996 r. umowę licencyjną z Przedsiębiorstwem Przemysłu Metalowego „O.” w S.

Fabryka Urządzeń Górniczych wniosła przeciwko Przedsiębiorstwu Przemysłu Metalowego „O.”, B. Spółce Węglowej i Centrum Mechanizacji Górnictwa pozew o ustalenie, że umowa z dnia 13 maja 1996 r. jest nieważna. Oddalając powództwo, Sąd Wojewódzki przyjął, że powodowa Fabryka nie ma interesu prawnego w żądaniu stwierdzenia nieważności umowy, gdyż w powstałej sytuacji mogła jedynie dochodzić uznania wspomnianej umowy za bezskuteczną na podstawie art. 59 k.c.

Pogląd ten podzielił Sąd Apelacyjny w Gdańsku, który wyrokiem z dnia 19 maja 1998 r. oddalił apelację powodowej Fabryki.

Wyrok ten powodowa Fabryka zaskarżyła kasacją, jako podstawy kasacyjne wskazując naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 189 k.p.c. przez przyjęcie, że powodowa Fabryka nie ma interesu prawnego w ustaleniu nieważności umowy zawartej przez pozwanych, a ponadto naruszenie prawa materialnego, tj. art. 58 § 1 k.c. i art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jedn. tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm. – dalej "u.wynal."). Wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Licencja jest umową, na mocy której uprawniony z patentu (licencjodawca) udziela innej osobie (licencjobiorcy) upoważnienia do korzystania ze swego wynalazku. Z chwilą dokonania czynności prawnej (zawarcia umowy) licencjobiorca uzyskuje prawo do korzystania z opatentowanego wynalazku w zakresie udzielonego mu upoważnienia. Na podstawie przepisów art. 46, 49 oraz art. 53 u.wynal. można wyróżnić licencje: wyłączne i niewyłączne (art. 46 ust. 3 i 4), pełne i

ograniczone (art. 46 ust. 5), dobrowolne i przymusowe (art. 46 i 49), wyraźne i dorozumiane (art. 53), aktywne i pasywne oraz otwarte (art. 52).

W niniejszej sprawie – biorąc pod uwagę treść umowy licencyjnej zawartej w dniu 27 marca 1990 r. pomiędzy Kopalnią Węgla Kamiennego „A.” w P.Ś. a powodową Fabryką – mamy niewątpliwie do czynienia z licencją wyłączną. Do takiego wniosku upoważnia treść § 2 tej umowy stwierdzająca, że licencjodawca udziela licencji wyłącznej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, bez prawa udzielania sublicencji i upoważnia licencjobiorcę do stosowania projektu wymienionego w § 1 we własnym zakresie na czas nieograniczony; odstępowanie projektu przez licencjobiorcę innej jednostce może nastąpić tylko za zgodą i po ustaleniu nowych warunków z licencjodawcą.

Przepis art. 46 ust. 4 u.wynal. stanowi, że jeżeli w umowie licencyjnej inaczej nie postanowiono, udzielenie licencji nie wyklucza możliwości udzielenia dalszej licencji na korzystanie z wynalazku, a także jednoczesnego korzystania z wynalazku przez uprawnionego z patentu (licencja niewyłączna). Stosując wnioskowanie *a contrario*, można stwierdzić, że udzielenie licencji wyłącznej oznacza, iż licencjodawca zobowiązuje się wobec licencjobiorcy, do nieudzielania dalszych licencji na korzystanie z wynalazku. Inaczej rzecz ujmując, wykluczenie udzielenia dalszych licencji na korzystanie z wynalazku ma swoje źródło w zobowiązaniu licencjodawcy wobec licencjobiorcy, a nie w przepisie ustawy o charakterze bezwzględnie obowiązującym. Tej oceny nie zmienia fakt, że licencja wyłączna została wpisana do rejestru patentów na podstawie art. 119 i art. 46 ust. 3 u.wynal. Wpis taki niewątpliwie wzmacnia pozycję licencjobiorcy. To wzmocnienie polega na tym, że zgodnie z art. 46 ust. 3 u.wynal., uprawniony z licencji wyłącznej wpisany do rejestru patentowego może na równi z uprawnionym do patentu dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej. Wbrew jednak sugestii zawartej w kasacji, wpis licencji wyłącznej do rejestru patentów nie oznacza, że zakres udzielania dalszych licencji wynika z przepisów ustawy i to przepisów bezwzględnie obowiązujących.

Jeśli zatem licencjodawca złamał zobowiązanie wynikające z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru i udzielił dalszych licencji, to naruszył zobowiązanie umowne. Oznacza to, że zobowiązanie licencjodawcy wyłącznego rodzi – co do zasady – tylko skutki między stronami umowy licencyjnej. Tym samym udzielenie dalszych licencji przez licencjodawcę wyłącznego nie powoduje nieważności tych

czynności prawnych. Skoro jednak zgodnie z art. 189 ust. 2 u.wynal., domniemywa się, że każdemu znana jest treść wpisów dokonanych w rejestrach patentowych, to licencjobiorca wpisany do rejestru ma możliwość wystąpić o uznanie dalszych umów licencyjnych za bezskuteczne (art. 59 k.c.). Uzasadniona jest zatem teza, że w świetle art. 46 ust. 3 i 4 u.wynal. licencja wyłączna nie jest prawem bezwzględny. Uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru patentowego może żądać – w razie udzielenia przez licencjodawcę wyłącznego dalszych licencji – uznania tych licencji wobec niego za bezskuteczne (art. 59 k.c.).

Z tych względów, skoro kasacja nie zawiera usprawiedliwionych podstaw, podlega oddaleniu (art. 393¹² k.p.c.).