

POSTANOWIENIE

Dnia 13 maja 2014 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Halina Kiriło

SSN Romualda Spyt

w sprawie z powództwa Fabryki P. Spółki Akcyjnej w P.
przeciwko T. v.o.s. w F. (Czechy)
z udziałem interwenientów ubocznych: D. H., A.B. i E. K.
o ochronę praw własności przemysłowej i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 13 maja 2014 r.,
zażalenia strony powodowej na postanowienie Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 13 grudnia 2013 r.,

uchyla zaskarżone postanowienie.

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w K. wyrokiem z 7 marca 2012 r., w sprawie z powództwa Fabryki [...] przeciwko T. [...] (Czechy) przy udziale interwenientów ubocznych [...] o ochronę praw własności przemysłowej i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, nakazał pozwanej zaniechanie korzystania w sposób zarobkowy lub zawodowy, bez zgody powódki, z wynalazku pn. „złącze szynowe kolei podwieszanej oraz szyna jezdnia kolei podwieszanej”, chronionego patentem nr [...], udzielonym przez Urząd Patentowy RP, zarejestrowanym na rzecz powódki, przez wytwarzanie, używanie, oferowanie, montaż, wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak również przez używanie, oferowanie,

montaż, wprowadzanie do obrotu produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 1 wyroku), a ponadto zobowiązał pozwaną do podania wyroku do publicznej wiadomości (pkt 3 wyroku). W pozostałym zakresie Sąd Okręgowy powództwo oddalił (pkt 2 wyroku) oraz orzekł o kosztach procesu (pkt 4 wyroku).

Powódka zaskarżyła wyrok Sądu Okręgowego apelacją w części, w jakiej oddalono jej żądanie dotyczące nakazania pozwanej zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji (pkt 2 wyroku), oraz w części obejmującej rozstrzygnięcie o kosztach procesu (pkt 4 wyroku).

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia braku formalnego apelacji powódka oznaczyła wartość przedmiotu zaskarżenia na kwotę 12.000 zł.

Wyrok Sądu Okręgowego został zaskarżony również przez pozwaną w zakresie, w jakim roszczenia powódki zostały uwzględnione (pkt 1 i 3 wyroku), oraz obejmującym rozstrzygnięcie o kosztach procesu (pkt 4 wyroku).

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia braku formalnego apelacji pozwana oznaczyła wartość przedmiotu zaskarżenia również na kwotę 12.000 zł.

Sąd Apelacyjny wyrokiem z 23 maja 2013 r., uwzględniając apelację pozwanej zmienił zaskarżony wyrok, oddalając powództwo w części zaskarżonej przez pozwaną i orzekając o kosztach procesu wywołanych apelacją pozwanej (pkt 1 wyroku) oraz oddalił apelację powódki i orzekł o kosztach procesu (pkt 2 wyroku).

Skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego z 23 maja 2013 r. wniosła powódka, zaskarżając go w części, w jakiej na skutek uwzględnienia apelacji pozwanej oddalono powództwo (pkt 1), oraz w zakresie orzeczenia o kosztach procesu.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia braku formalnego skargi kasacyjnej powódka jako wartość przedmiotu zaskarżenia podała kwotę 76.000 zł.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną powódki pozwana wniosła o jej odrzucenie, ewentualnie oddalenie i zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu.

Sąd Apelacyjny postanowieniem z 13 grudnia 2013 r., odrzucił skargę kasacyjną powódki.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że zgodnie art. 398² § 1 k.p.c. skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość

przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych. W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest pogląd, według którego w postępowaniu wywołanym skargą kasacyjną odpowiednie stosowanie – dla oznaczenia wartości przedmiotu zaskarżenia – art. 19-23 k.p.c. nie może uzasadniać ponownego ustalania tej wartości a określenie wartości przedmiotu sporu następuje według oceny właściwej w chwili wniesienia pozwu, przy czym tak określona wartość pozostaje niezmienną do końca postępowania, chyba że w dalszym toku postępowania nastąpi zmiana powództwa (art. 193 § 2 k.p.c.), w wyniku której wartość przedmiotu sporu ulega zmianie. Pogląd ten jest wynikiem obowiązującej w procesie cywilnym reguły utrwalenia wartości przedmiotu sporu na okres całego postępowania we wszystkich instancjach. Odpowiednie stosowanie do oznaczenia wartości przedmiotu zaskarżenia (zarówno w apelacji, jak i w skardze kasacyjnej) przepisów dotyczących wartości przedmiotu sporu nie może służyć do ponownego oznaczania wartości przedmiotu zaskarżenia na użytek skargi kasacyjnej w sposób prowadzący do podwyższenia ustalonej już wartości przedmiotu sporu.

Skoro w rozpoznawanej sprawie wartość przedmiotu zaskarżenia została oznaczona przez strony łącznie na kwotę 24.000 zł (12.000 zł odnośnie do roszczeń opartych na przepisach Prawa własności przemysłowej i 12.000 zł odnośnie do roszczeń z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), to mimo ponownego jej określenia przez powódkę, na użytek postępowania kasacyjnego, na 76.000 zł, kwota ta nie mogła być przyjęta jako wartość przedmiotu zaskarżenia. Z tych przyczyn skargę kasacyjną należało odrzucić na podstawie art. 398² § 1 k.p.c. w związku z art. 398⁶ § 2 k.p.c. jako złożoną w sprawie, w której wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 50.000 zł.

Zażalenie na postanowienie Sądu Apelacyjnego wniosła powódka, zaskarżając je w całości. W zażaleniu zarzuciła naruszenie przepisów postępowania, art. 398² § 1 w związku art. 398⁶ § 2 k.p.c., przez ich niewłaściwe zastosowanie prowadzące do uznania, że skarga kasacyjna jest w rozpoznawanej sprawie niedopuszczalna z uwagi na to, że wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 50.000 zł, gdy tymczasem wartość przedmiotu zaskarżenia (będąca zarazem wartością przedmiotu sporu) wynosi 76.000 zł.

Powódka wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zasądzenie od pozwanej i interwenientów ubocznych solidarnie kosztów postępowania zażaleniowego. Pełnomocnik skarżącej podniósł, że zażalenie jest oczywiście uzasadnione i wniósł o rozpoznanie sprawy w trybie art. 395 § 2 k.p.c. Pełnomocnik skarżącej wniósł ponadto o zwrot należnej opłaty sądowej od zażalenia na podstawie art. 99 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.).

W uzasadnieniu zażalenia powódka podniosła, że w pozwie nie określiła wartości przedmiotu sporu i nie została do tego wezwana przez Sąd pierwszej instancji. Jednocześnie uiściła opłatę stałą w kwocie 600 zł, uzasadniając to tym, że dochodzi roszczeń niemajątkowych. Sąd pierwszej instancji nie kwestionował braku oznaczenia wartości przedmiotu sporu na tym etapie postępowania. Składając apelację od wyroku Sądu Okręgowego, powódka kwestionowała wyrok jedynie w części oddalającej powództwo (pkt 2 wyroku) i na wezwanie Sądu Apelacyjnego do uzupełnienia braków formalnych apelacji określiła wartość przedmiotu zaskarżenia swojej apelacji na kwotę 12.000 zł. Również pozwana, składając apelację od wyroku Sądu Okręgowego w części uwzględniającej powództwo (pkt 1 wyroku), nie określiła wartości przedmiotu zaskarżenia, uczyniła to dopiero na wezwanie Sądu Apelacyjnego, wzywające do usunięcia braków, podnosząc jednocześnie, że: „strona pozwana nie może wskazać wartość przedmiotu sporu, jeżeli wartość taka nie została określona przez stronę powodową w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji”. Skoro w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji wartość przedmiotu sporu od całości roszczenia nie została określona przez stronę powodową i strona ta nie była przez Sąd Okręgowy wzywana do oznaczenia tej wartości od całego roszczenia, to nie można uznać, że wartością przedmiotu sporu – jak to przyjął Sąd Apelacyjny w zaskarżonym postanowieniu – jest suma wartości przedmiotu zaskarżenia z apelacji powódki i wartości przedmiotu zaskarżenia z apelacji pozwanej (12.000 zł + 12.000 zł). Brak jest uzasadnionych podstaw do tego, aby pozwany zastępował powoda w określeniu wartości przedmiotu sporu. Wartość przedmiotu sporu w sprawie powinna być określona przez stronę powodową, ewentualnie przez sąd w postępowaniu sprawdzającym. Jeżeli wartość taka nie została wcześniej wskazana, a strona powodowa zostaje wezwana do

oznaczenia takiej wartości w postępowaniu dopiero po wydaniu prawomocnego wyroku przez sąd drugiej instancji, i w określonym przez ten sąd terminie taką wartość podaje, to taka wartość powinna być wiążąca dla sądu oceniającego pod względem formalnym dopuszczalność skargi kasacyjnej. Dopiero bowiem w postępowaniu kasacyjnym, wobec zaskarżenia wyroku oddalającego powództwo w całości, powódka miała możliwość określenia wartości przedmiotu sporu, która jest jednocześnie równa wartości przedmiotu zaskarżenia dla potrzeb postępowania kasacyjnego.

Odpowiedź na zażalenie w imieniu pozwanej złożył jej pełnomocnik, wnosząc o oddalenie zażalenia jako oczywiście bezzasadnego oraz zasądzenie od strony powodowej na rzecz pozwanej kosztów postępowania zażaleniowego. Pozwana zwróciła uwagę, że w rozpoznawanej sprawie skarga kasacyjna jest niedopuszczalna, gdyż wartość przedmiotu zaskarżenia, oznaczona zarówno przez stronę powodową, jak i pozwaną przy wniesieniu apelacji, wynosi 12.000 zł.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zażalenie jest uzasadnione.

Powódka wniosła w pozwie o: 1) nakazanie pozwanej zaniechania korzystania z wynalazku chronionego patentem nr /.../, udzielonym przez Urząd Patentowy RP na wynalazek „złącze szynowe kolei podwieszanej oraz szyna jezdna kolei podwieszanej”, zarejestrowanego na rzecz powódki, zgłoszonego do ochrony 9 czerwca 1999 r., w sposób zarobkowy lub zawodowy, bez zgody powódki, polegającego na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, montażu, wprowadzaniu do obrotu, eksportowaniu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, montażu, wprowadzaniu do obrotu, eksportowaniu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem, na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 287 ust. 1 w związku z art. 63 ust. 1 i art. 66 ust. 1 ustawy- Prawo własności przemysłowej); 2) nakazanie pozwanej zaniechania dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji, opisanych w punkcie 1 (art. 18 ust. 1 w związku z art. 3 i

art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji); 3) podanie w całości wyroku do publicznej wiadomości, na koszt pozwanej (na podstawie art. 287 ust. 2 Prawa własności przemysłowej), w sposób i zakresie określonych przez powódkę w dalszym postępowaniu; 4) upoważnienie powódki do podania wyroku do publicznej wiadomości w sposób i zakresie określonych przez powódkę, na koszt pozwanej, w razie niewykonania przez pozwaną tej czynności w oznaczonym terminie.

W pozwie powódka nie oznaczyła wartości przedmiotu sporu, a Sąd Okręgowy (przewodniczący w Sądzie Okręgowym) nie wezwał jej do uzupełnienia tego oczywistego braku formalnego pozwu (art. 130 § 1 w związku z art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c.). Powódka w pozwie zasugerowała, że dochodzi ochrony niemajątkowych praw wynikających z uzyskania patentu na wynalazek, powołała się bowiem na art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i uiściła opłatę od pozwu w kwocie 600 złotych. Sugestia ta nie była dla Sądu Okręgowego wiążąca (poza tym była oparta na błędnym założeniu co do charakteru dochodzonych roszczeń), jednak nie wywołała odpowiedniej reakcji w postaci wezwania powódki do oznaczenia wartości przedmiotu sporu (ze względu na kumulację przedmiotową roszczeń niepieniężnych, powódka powinna była oznaczyć wartość przedmiotu sporu osobno w stosunku do każdego ze zgłoszonych roszczeń majątkowych, a jeżeli uważała, że któreś z roszczeń dotyczy praw niemajątkowych – powinna uiścić od pozwu opłatę składającą się z opłaty stałej w kwocie 600 złotych od praw niemajątkowych i opłatę stosunkową od praw majątkowych). Sąd Okręgowy nie ustalił również w wyroku kończącym postępowanie w pierwszej instancji wysokości należnej opłaty ostatecznej jako opłaty stosunkowej (np. na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) ani nie nakazał pobrać brakującej części opłaty stosunkowej (np. na podstawie art. 108¹ k.p.c.).

Również w swojej apelacji powódka nie oznaczyła wartości przedmiotu zaskarżenia, uczyniła to dopiero na wezwanie Sądu Apelacyjnego (przewodniczącego w Sądzie Apelacyjnym), który dostrzegł brak formalny apelacji (art. 368 § 2 k.p.c.). Powódka oznaczyła tę wartość na kwotę 12.000 złotych, jednak wymaga podkreślenia, że jej apelacja dotyczyła tylko części wyroku Sądu Okręgowego, nie była to zatem wartość przedmiotu sporu (wartość wszystkich

dochodzonych i objętych wyrokiem Sądu Okręgowego roszczeń o ochronę praw majątkowych).

Sąd Apelacyjny (przewodniczący w Sądzie Apelacyjnym) wezwał do oznaczenia wartości przedmiotu zaskarżenia także pozwaną, która również wniosła apelację, zaskarżając wyrok Sądu Okręgowego jedynie w części. Odpowiadając na wezwanie Sądu „z ostrożności procesowej” pozwana oznaczyła wartość przedmiotu zaskarżenia swoją apelacją na kwotę 12.000 złotych, wyraźnie sugerując jednak sprawdzenie przez Sąd Apelacyjny wartości przedmiotu zaskarżenia w drodze wezwania skierowanego do powódki, ponieważ to na powódce – a nie na pozwanej – ciążył od początku procesu obowiązek oznaczenia wartości przedmiotu sporu (wartości dochodzonych niepieniężnych roszczeń o ochronę praw majątkowych). Tak się nie stało, mimo słusznych sugestii pozwanej, w związku z czym do tej pory nadal nie wiadomo, jaka jest (była od początku procesu) wartość przedmiotu sporu i jaka jest w związku z tym stanowiąca jej pochodną wartość przedmiotu zaskarżenia kasacyjnego w skardze kasacyjnej wniesionej przez powódkę od wyroku oddalającego powództwa (jak się wydaje) w całości. Wartość ta do tej pory nie została bowiem prawidłowo (zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego) oznaczona przez powódkę (art. 19 § 2 k.p.c.) ani sprawdzona przez Sądy pierwszej (art. 25 § 1 k.p.c.) lub drugiej instancji (art. 368 § 2 w związku z art. 25 § 1 k.p.c.).

Rozstrzygając na potrzeby ustalenia wartości przedmiotu sporu, przedmiotu zaskarżenia i dopuszczalności skargi kasacyjnej (art. 398² § 1 k.p.c.) o majątkowym lub niemajątkowym charakterze prawa, należy kierować się tym, czy dochodzone w sprawie prawa są bezpośrednio uwarunkowane interesami ekonomicznymi podmiotu uprawnionego (por. np. uchwałę Sądu Najwyższego z 14 września 2005 r., III CZP 57/05, OSNC 2006 nr 7-8, poz. 116). Pozytywna odpowiedź oznacza uznanie prawa za majątkowe, a negatywna – za niemajątkowe.

Roszczenie o zakazanie niedozwolonych działań, przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), i roszczenie o złożenie stosownego oświadczenia, przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, są

roszczeniami majątkowymi (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 8 marca 2007 r., III CZ 12/07, OSNC 2008 nr 2, poz. 26).

Jeżeli chodzi o przewidziane w art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej: u.k.s.c.) „niemajątkowe prawa wynikające z opatentowania wynalazków”, trudno wskazać przyznane przez ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.; dalej: „Pr.w.p.”) roszczenia, które mogłyby być bezspornie zaliczone do tej kategorii praw (niemajątkowych). Pisma w sprawach o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego (zob. art. 3 ust. 1 pkt 6 Pr.w.p.), rozpatrywanych zgodnie z art. 284 pkt 1 Pr.w.p. w trybie postępowania cywilnego, podlegają opłacie stałej na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 u.k.s.c. jako sprawy o „ochronę innych praw niemajątkowych”. Żądanie zobowiązania pozwanej do zaniechania naruszenia patentu (art. 287 Pr.w.p.) jest żądaniem o charakterze majątkowym (por. uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z 8 marca 2007 r., III CZ 12/07).

Prowadzi to do wniosku, że obydwa dochodzone przez stronę powodową roszczenia, zarówno to oparte na art. 287 ust. 1 w związku z art. 63 ust. 1 i art. 66 ust. 1 ustawy- Prawo własności przemysłowej, jak i to oparte na art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, mają charakter majątkowy, ponieważ są bezpośrednio uwarunkowane interesami majątkowymi podmiotu uprawnionego. Obydwa podlegają w związku z tym opłacie stosunkowej (art. 13 u.k.s.c.).

Dochodząc roszczeń o ochronę praw majątkowych, należy – ze względu na ich majątkowy, niepieniężny charakter – określić wartość przedmiotu sporu w pozwie (art. 19 § 2 k.p.c.). Jeżeli powód wywiąże się z tego obowiązku prawidłowo, od pozwu i innych pism należy się opłata stosunkowa. Jeżeli w chwili wszczęcia sprawy o te roszczenia niemożliwe jest określenie ich wartości, czyli wartości przedmiotu sporu, powód powinien powołać się na tę okoliczność, a wówczas przewodniczący w sądzie pierwszej instancji – gdy to powołanie jest uzasadnione – ustala opłatę tymczasową (art. 15 ust. 1 u.k.s.c.). Do ustalenia opłaty tymczasowej może też dojść w wyniku sprawdzenia wartości przedmiotu sporu oznaczonej przez powoda (art. 25 k.p.c.).

W rozpoznawanej sprawie nie nastąpiło wezwanie powódki do oznaczenia wartości przedmiotu sporu przed Sądem pierwszej instancji, nie nastąpiło również sprawdzenie oznaczonej w apelacjach obydwu stron wartości przedmiotu zaskarżenia (w kontekście lub w odniesieniu do wartości przedmiotu sporu), chociaż sugerowała to pozwana.

Powódka nie może ponosić na etapie postępowania kasacyjnego negatywnych skutków oczywistych zaniedbań Sądu pierwszej instancji. Ma również rację co do tego, że oznaczenie wartości przedmiotu sporu należy do powoda, a nie do pozwanego. Dlatego oznaczenie przez pozwaną („z ostrożności procesowej”) wartości przedmiotu zaskarżenia, w odniesieniu do zakresu zaskarżenia wynikającego z jej apelacji, nie ma skutku prawnego dla ustalenia wartości przedmiotu sporu i stanowiącej jej pochodną wartości przedmiotu zaskarżenia kasacyjnego związanej ze skargą kasacyjną powódki. Inaczej mówiąc, pozwana nie może w sposób prawnie wiążący określić, jaka jest wartość zaskarżenia wynikająca ze skargi kasacyjnej powódki. Proste dodanie wartości przedmiotu zaskarżenia z apelacji powódki i pozwanej (12.000 zł + 12.000 zł) nie daje obrazu rzeczywistej wartości przedmiotu sporu, a w związku z tym także wartości przedmiotu zaskarżenia. Oczywisty błąd Sądu pierwszej instancji nie może pozbawić powódki dostępu do skargi kasacyjnej, jeżeli skarga kasacyjna jest rzeczywiście dopuszczalna ze względu na wartość przedmiotu zaskarżenia (art. 398² § 1 k.p.c.). Jaka jest ta rzeczywista wartość, do tej pory jednak nie wiadomo.

Przewodniczący w Sądzie Okręgowym powinien był wyegzekwować od powódki oznaczenie wartości przedmiotu sporu. Ponieważ tego nie uczynił (a Sąd Okręgowy w wyroku kończącym postępowanie przed Sądem pierwszej instancji również nie naprawił tego błędu), usunięcie braku właściwego oznaczenia przedmiotu sporu (a nie tylko przedmiotu zaskarżenia) powinien przejąć na siebie Sąd drugiej instancji (Sąd Apelacyjny) – łącznie ze sprawdzeniem oznaczenia tej wartości na podstawie art. 25 § 1 k.p.c. stosowanego odpowiednio w postępowaniu apelacyjnym (art. 368 § 2 k.p.c.) i na etapie nadawania biegu skardze kasacyjnej (art. 398²¹ w związku z art. 368 § 2 k.p.c.).

Z tych względów Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji (art. 398¹⁵ § 1 w związku z art. 394¹ § 3 k.p.c.). Wniosek o zwrot opłaty sądowej od zażalenia

powinien rozpoznać Sąd Apelacyjny, który pobrał opłatę. O kosztach postępowania zażaleniowego rozstrzygnie sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie kasacyjne.