

Sygn. akt V CZ 15/17

POSTANOWIENIE

Dnia 2 marca 2017 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Jan Górowski (przewodniczący)

SSN Mirosław Bączyk

SSA Barbara Lewandowska (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa M.K.

przeciwko A.K.

o zapłatę,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w Izbie Cywilnej w dniu 2 marca 2017 r.,

zażalenia pozwanego na wyrok Sądu Apelacyjnego w [...]

z dnia 27 czerwca 2016 r., sygn. akt V ACa .../16,

oddala zażalenie.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 27 czerwca 2016 r. Sąd Apelacyjny w [...], po ponownym rozpoznaniu sprawy, uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w [...] z dnia 5 lutego 2014 r. do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego i kasacyjnego.

Uchylonym wyrokiem Sąd Okręgowy w [...] oddalił powództwo M.K. przeciwko pozwanemu A.K. o zapłatę kwoty 830.121,14 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 stycznia 2012 r. z tytułu wydania części należnej powódce korzyści uzyskanych przez pozwanego w związku z korzystaniem z wynalazku, którego współtwórcami są strony wraz z K. R. U podstaw tego rozstrzygnięcia legł pogląd Sądu pierwszej instancji o przedwczesności powyższego roszczenia z uwagi na niezakończenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP, wszczętego w 2001 roku na skutek wspólnego wniosku stron i K.R. o uzyskanie patentu na wynalazek pt. „Sposób produkcji sera cukierniczego oraz środka do jego stabilizacji”. W dniu 5 listopada 2007 r. postępowanie w sprawie tego zgłoszenia patentowego zostało zawieszone na skutek śmierci K.R. i wobec nieustalenia jego następców prawnych.

Oddalając powództwo, Sąd Okręgowy stwierdził, że dochodzone przez powódkę roszczenie powstanie dopiero z chwilą uzyskania patentu, a obecnie jest ono przedwczesne. Na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] oddalającego jej apelację od przedstawionego wyroku Sądu Okręgowego w [...], Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu drugiej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu.

W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy przedstawił wykładnię przepisu art.45 ust.2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jedn.: Dz.U. z 1993 r., Nr 26, poz. 117 ze zm. - dalej: pr. wyn.), mającego zastosowanie w przedmiotowej sprawie z uwagi na treść art. 315 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.), wskazując, że prawo do wynalazku istnieje już przed jego opatentowaniem

i że współtwórcy są uprawnieni do wykorzystywania wynalazku od chwili jego powstania, a następstwem uzyskania z tego tytułu korzyści przez jednego z nich jest powinność rozliczenia się z niej z pozostałymi współtwórcami. Sąd Najwyższy stwierdził, że powyższe uprawnienie, w świetle art. 45 ust. 2 pr. wyn. nie jest ograniczone ani patentem, ani prawem do patentu, gdyż rozliczenie to dotyczy wynalazku jako istniejącego już wyrazu myśli twórczej. Wyraził nadto pogląd, że te same zasady zarządu i eksploatacji wynalazku mają zastosowanie tak przed jego opatentowaniem, jak i po udzieleniu na niego patentu.

Mając na uwadze powyższe stanowisko Sądu Najwyższego, zgodnie z którym uprawnienie przewidziane w art. 45 ust. 2 pr. wyn. nie jest powiązane wyłącznie z opatentowaniem wynalazku, a decyzja organu patentowego nie determinuje powstania roszczenia, Sąd Apelacyjny stwierdził, że dotychczasowe postępowanie i poczynione w sprawie ustalenia faktyczne nie dają podstawy do merytorycznego rozstrzygnięcia sporu. Z uwagi na przyjęty pogląd prawny o przedwczesności powództwa Sąd Okręgowy nie przeprowadził bowiem wnioskowanego postępowania dowodowego ani nie dokonał ustaleń na okoliczności związane z wynalazkiem, wykorzystywaniem przez pozwanego zgłoszonego do opatentowania rozwiązania technicznego, osiągniętych w związku z tym korzyści i ich wysokości. Prawidłowe rozstrzygnięcie sporu wymagało zatem uzupełnienia postępowania dowodowego w kierunku wnioskowanym i ustalenia podstawy faktycznej roszczenia z art. 45 ust. 2 pr. wyn., co - zdaniem Sądu Apelacyjnego - uzasadnia ocenę, że na skutek przyjęcia przez Sąd pierwszej instancji wadliwej oceny prawnej dochodzonego roszczenia i uznania go za przedwczesne z uwagi na brak decyzji organu patentowego, nie została rozpoznana istota sporu w rozumieniu art. 386 § 4 k.p.c. W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny uznał za konieczne uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji.

W zażaleniu od przedstawionego postanowienia pozwany zarzucił naruszenie art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 378 § 1 k.p.c. poprzez uchylenie wyroku Sądu I instancji i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania w oparciu o zarzucone temu Sądowi nierozpoznanie istoty sprawy, pomimo niezgłoszenia takiego zarzutu w apelacji powódki, błędne zastosowanie art. 386 § 4 k.p.c. przy

braku spełnienia przesłanki nierozpoznania istoty sprawy, a także naruszenie art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 177 § 1 ust. 3 k.p.c. poprzez uchylenie wyroku Sądu I instancji do ponownego rozpoznania, pomimo powinności zawieszenia postępowania w związku z brakiem wydania przez Urząd Patentowy RP decyzji o udzieleniu prawa z patentu - do czasu wydania decyzji w przedmiocie zgłoszenia patentowego.

Pozwany wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego kosztów postępowania zażaleniowego. Powódka w odpowiedzi na zażalenie wnosiła o jego oddalenie i o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Niezasadny jest zarzut naruszenia art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 378 § 1 k.p.c., które - według pozwanego - miałyby wynikać z uchylenia przez Sąd Apelacyjny wyroku Sądu I instancji i skierowania sprawy do ponownego rozpoznania przy przyjęciu nierozpoznania istoty sprawy w sytuacji, w której zarzutu takiego nie formułowała powódka w swojej apelacji. Wbrew stanowisku zażalenia Sąd II instancji nie jest związany zarzutami ani wnioskami apelacji, a jedynie określonymi w art. 378 § 1 k.p.c. granicami środka odwoławczego, poza które Sąd ten nie może wykroczyć. Nakaz działania w granicach zaskarżenia oznacza niemożność rozstrzygania przez sąd odwoławczy o jakiegokolwiek części zaskarżonego orzeczenia, która nie była objęta zaskarżeniem, czyli takiej, co do której sam skarżący nie wyraził woli poddania jej kontroli instancyjnej.

O ile granice zaskarżenia rzeczywiście wiążą sąd II instancji, o tyle wnioski apelacji stanowią jedynie postulowany przez stronę, lecz niewiążący dla sądu procesowy sposób rozstrzygnięcia, które musi mieścić się w przedmiotowych, a co do zasady (o ile nie zachodzą przesłanki z art. 378 § 2 k.p.c.) także i podmiotowych granicach zaskarżenia. Przepisy k.p.c. nie formułują wymogu rozpoznawania sprawy przez sąd odwoławczy w granicach zarzutów podniesionych przez skarżącego. Nie wiążą one ani skarżącego, który może je modyfikować w postępowaniu apelacyjnym, ani sądu II instancji; nie

określają granic apelacji, a jedynie wskazują na oczekiwany kierunek kontroli sądu odwoławczego (v. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2000 r., III CKN 812/98 - OSNC 2000, nr 10, poz. 193). Zarzuty apelacji stanowią w istocie uzasadnienie jej wniosków, przedstawione sądowi do rozstrzygnięcia w granicach apelacji. W pełni aktualne pozostaje w tym zakresie stanowisko Sądu Najwyższego przyjęte w uchwale składu siedmiu sędziów - zasadzie prawnej z dnia 31 stycznia 2008 r. (III CZP 49/07 - OSNC 2008, nr 6, poz. 55), że sąd II instancji - rozpoznający sprawę na skutek apelacji - nie jest związany przedstawionymi w niej zarzutami dotyczącymi naruszenia prawa materialnego, natomiast wiążą go zarzuty dotyczące naruszenia prawa procesowego; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania.

Nie można podzielić zarzutu naruszenia przez Sąd Apelacyjny przepisów art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. przez to, że uchylił zaskarżony wyrok Sądu I instancji zamiast zawiesić postępowanie do czasu wydania przez Urząd Patentowy RP decyzji rozstrzygającej wspólne zgłoszenie stron i nieżyjącego K.R. w sprawie udzielenia patentu na wynalazek, którego wykorzystywanie przez pozwanego bez udziału współtwórców powódka wskazała jako źródło powstania jej roszczenia w niniejszym sporze. Przewidziana w art. 394¹ § 1¹ k.p.c. kognicja Sądu Najwyższego w zakresie kontroli orzeczeń kasatoryjnych sądu II instancji ma charakter formalny i ograniczona jest do badania, czy w sprawie istniały przesłanki do uchylenia rozstrzygnięcia sądu I instancji, przewidziane w art. 386 § 4 k.p.c. (v. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2016 r., I CZ 64/16, LEX nr 2162802). Przepis ten dopuszcza możliwość uchylenia zaskarżonego orzeczenia sądu I instancji w dwóch przypadkach: nierozpoznania przez ten sąd istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości.

W postępowaniu zażaleniowym toczącym się przed Sądem Najwyższym na podstawie art. 394¹ § 1¹ k.p.c. nie może zatem podlegać badaniu prawidłowość zastosowania przez sąd II instancji innych niż określone w art. 386 § 4 k.p.c. przepisów prawa procesowego, w tym - powołanego w zażaleniu art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c., w sytuacji, w której nie odnosi się on ściśle do wskazanych w art. 386 § 4 k.p.c. podstaw uchylenia wyroku sądu I instancji do ponownego rozpoznania.

Brak tego rodzaju związku na gruncie badanej sprawy wynika nie tylko z fakultatywnego charakteru zastosowania art. 177 § 1 k.p.c., ale i z przyjętych przez Sąd Najwyższy motywów uchylenia wcześniejszego wyroku Sądu II instancji. Pogląd Sądu Najwyższego, oparty na wiążącej Sąd Apelacyjny z mocy art. 398²⁰ k.p.c. wykładni prawa (art. 45 ust. 2 pr. wyn.), czyni bowiem bezzasadnym zapatrywanie skarżącego co do prejudycjalnego wpływu decyzji Urzędu Patentowego RP w przedmiocie udzielenia patentu na rozstrzygnięcie o roszczeniu powódki w przedmiotowej sprawie. Tym samym niezastosowanie przez Sąd II instancji art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. nie daje podstawy do stwierdzenia naruszenia przez ten Sąd przepisu art. 386 § 4 k.p.c.

Nietrafnie co do tej kwestii skarżący powoływał się na pogląd Sądu Najwyższego (w wyroku z dnia 18 lutego 2016 r., II CSK 282/10 - OSNC 2017, nr 1, poz. 10), wyrażony w odmiennym od niniejszego stanie faktycznym, w którym Sąd Najwyższy wskazał na możliwość zawieszenia, na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c., postępowania w sprawie o udzielenie ochrony prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oraz zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji do czasu zakończenia toczącego się przed Urzędem Patentowym postępowania o unieważnienie tego prawa. Sąd Najwyższy podkreślił przy tym specyfikę treści zarzutów pozwanego, fakultatywny co do zasady charakter zawieszenia postępowania oraz konieczność rozważenia, czy za jego zastosowaniem przemawiają względy celowości w danej sprawie. Jak z powyższego wynika, podstawy do ewentualnego skorzystania z możliwości wynikającej z art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. muszą być rozważone każdorazowo w ścisłym powiązaniu z przedmiotem sporu oraz przy uwzględnieniu indywidualnego dla każdej sprawy kryterium celowości. Z cytowanego w zażaleniu orzeczenia Sądu Najwyższego w żadnym razie nie wynika natomiast automatyzm stosowania zawieszenia postępowania cywilnego w sytuacji, gdy w związku z podstawą faktyczną sporu toczy się postępowanie przed Urzędem Patentowym RP.

Sąd Apelacyjny nie naruszył też zaskarżonym wyrokiem art. 386 § 4 k.p.c., przyjmując za podstawę uchylenia wyroku Sądu Okręgowego nierozpoznanie istoty sprawy. Sąd II instancji trafnie wskazał, że - oddalając powództwo z uwagi na błędne założenie przedwczesności roszczenia powódki - Sąd I instancji nie

przeprowadził postępowania dowodowego ani nie dokonał ustaleń faktycznych dotyczących samego rozwiązania technicznego zgłoszonego do opatentowania, zakresu wykorzystywania go przez pozwanego, czy rozmiaru osiągniętych przez niego korzyści z tego tytułu, podczas gdy w świetle rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego kwestie te stanowią obecnie istotę sporu. W konsekwencji wadliwej oceny przesłanki hamującej powstanie roszczenia Sąd I instancji w całości odstąpił od zbadania materialnej podstawy żądania, błędnie uznając, że dopiero ostateczna decyzja organu patentowego będzie determinować istnienie roszczenia powódki. Taki stan w pełni odpowiadał nierozpoznanie istoty sprawy w rozumieniu art. 386 § 4 k.p.c. i uzasadniał uchylenie zaskarżonego wyroku oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 r., II CZ 115/16 - LEX nr 2159095).

Jako niezasadny należy przy tym ocenić argument pozwanego, że za brakiem podstawy do uchylenia zaskarżonego wyroku przez Sąd II instancji przemawiało zaniechanie złożenia przez powódkę wniosków dowodowych, zmierzających do ustalenia okoliczności relewantnych dla istoty sprawy. Powódka w pozwie bowiem przedstawiła określone twierdzenia na poparcie dochodzonego roszczenia, wywodzonego z faktu uzyskiwania przez pozwanego korzyści ze wspólnego wynalazku w okresie pomiędzy 25 maja 2001 a 31 lipca 2007 roku. Pozwany przeczył, między innymi, osiągnięciu takiego zysku. Powódka już w pozwie złożyła wnioski dowodowe - o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka, dowodu z faktur VAT dotyczących transakcji zawieranych przez pozwanego, dokumentujących sprzedaż tego produktu, a także z dokumentu prywatnego w postaci opinii pozasądowej rzeczownika patentowego z dnia 6 lutego 2012 r., wreszcie o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego na okoliczność określenia wysokości zysku pozwanego ze sprzedaży produktu objętego zgłoszeniem patentowym w okresie spornym (v. k. 10-14, k. 271 i nast.). Także pozwany w odpowiedzi na pozew zawarł wnioski dowodowe, na okoliczności przeciwnie twierdzeniom faktycznym powódki (v. k. 183 i nast.). Nieuzasadnione jest zatem twierdzenie skarżącego o braku konkretnych wniosków dowodowych bezpośrednio związanych z treścią zgłoszonego przez powódkę roszczenia. Wnioski takie zostały bowiem złożone przez obie strony, a wobec niepodważenia

w zażaleniu ich merytorycznej przydatności dla rozstrzygnięcia sprawy uprawnione było stanowisko Sądu II instancji, że ocena w tym zakresie oraz ewentualne przeprowadzenie wskazanych dowodów należą do Sądu I instancji jako prowadzącego postępowanie co do istoty sprawy.

Uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego wobec oparcia go na nieprawidłowej przesłance rozstrzygnięcia otwierało temu Sądowi drogę do ponownego rozpoznania sprawy, a wobec trafnego w warunkach sprawy stwierdzenia nierozpoznania istoty sprawy - do wydania orzeczenia kasatoryjnego. Z uwagi na bezzasadność zarzutów naruszenia art. 386 § 3 k.p.c. Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji na podstawie art. 394¹ § 1¹ k.p.c. w zw. z art. 398¹⁴ k.p.c. w zw. z art. 394¹ § 3 k.p.c.

jw kc