

Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r.

I PKN 526/00

Zawierając umowę licencyjną (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) licencjodawca i licencjobiorca mogą uregulować swobodnie kwestię wysokości i sposobu liczenia opłaty licencyjnej, zarówno w formie jednorazowej zapłaty, jak i w formie okresowych (rocznych) opłat licencyjnych w wysokości określonej jako funkcja efektów ekonomicznych uzyskiwanych przez pewien czas z zastosowania projektu wynalazczego przez licencjobiorcę.

Przewodniczący SSN Jerzy Kwaśniewski, Sędziowie SN: Jadwiga Skibińska-Adamowicz, Katarzyna Gonera (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2001 r. sprawy z powództwa TKW C. Spółki z o.o. w G. przeciwko KGHM P.M. S.A. w L. o zapłatę, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 lipca 1999 r. [...]

o d d a l i ł kasację;

zasądził od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

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

Sąd Okręgowy w Świdnicy-Sąd Gospodarczy wyrokiem z 12 marca 1999 r. [...] zasądził od strony pozwanej KGHM P.M. SA w L. na rzecz strony powodowej TKW C. Spółki z o.o. w G. kwotę 659.298,38 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 12 lutego 1994 r. do dnia zapłaty tytułem opłaty licencyjnej za drugi rok korzystania przez pozwaną z wynalazku pod nazwą palnik do gazów niskokalorycznych. Wyrok zapadł po ponownym rozpoznaniu sprawy przez Sąd pierwszej instancji w następstwie uchylecia wcześniejszego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z sie-

dzibą w Świdnicy z 3 grudnia 1997 r. [...], wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 27 marca 1998 r. [...].

Po ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy ustalił, że strony łączyła umowa licencyjna [...] zawarta 25 lipca 1991 r., wraz z aneksem do niej [...] z 26 września 1991 r., której przedmiotem było odpłatne udzielenie pozwanej (jako licencjobiorcy) przez powódkę (jako licencjodawcę) licencji i upoważnienia do korzystania z wynalazku pod nazwą palnik do gazów niskokalorycznych, poczynając od daty zawarcia umowy na czas nieograniczony, w zakresie produkcji na zbył oraz dla potrzeb własnych (§ 2 umowy). Wysokość opłaty licencyjnej została ustalona odpowiednio na 7 % efektów ekonomicznych za pierwszy i drugi rok stosowania, 6% efektów ekonomicznych za trzeci i czwarty rok stosowania oraz 5 % za piąty rok stosowania (§ 8 umowy). Na podstawie umowy [...] o wdrożenie wyników pracy badawczej, zawartej przez strony 28 maja 1991 r., powódka zobowiązała się wdrożyć wynik pracy badawczej „Badania eksploatacyjne prototypu i zespołów palników do gazu gardzielowego na kotle ORG-32 w EC Huty Miedzi G. z opracowaniem wniosków zabezpieczających spalanie w jednym kotle ORG-32 40.000 m³ gazu gardzielowego na godzinę”. W umowie tej przewidziano, że wdrożenie zostanie dokonane do 31 grudnia 1991 r. i polegać będzie na zastosowaniu palników na gaz odpadowy na siedmiu kotłach ORG-32 Elektrociepłowni Huty Miedzi „G.”, a przy obliczeniu rzeczywistych efektów ekonomicznych jednostka wdrożeniowa zastosuje metodę opisaną w załączniku do umowy. W załączniku tym stwierdzono, że źródłem efektów ekonomicznych uzyskanych przez pozwaną jest: a) zmniejszenie ilości kupowanego węgla do opalania kotłów ORG-32 poprzez wykorzystanie energii spalonego dodatkowo gazu gardzielowego, b) zmniejszenie opłat za emisję do atmosfery szkodliwych gazów odpadowych z emitorów pieców szybowych oraz c) zmniejszenie kar za przekroczenie dopuszczalnej ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery z emitorów pieców szybowych. Strony prowadziły już wcześniej spór co do opłat licencyjnych za pierwszy rok stosowania tego samego wynalazku (palnika do gazów niskokalorycznych). Wyrokiem z 11 maja 1995 r. [...] Sąd Wojewódzki w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy zasądził z tego tytułu od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 151.972,63 złotych z odsetkami. W sprawie tej Sąd Wojewódzki wyliczył należną powódce opłatę licencyjną uwzględniając postanowienia łączącej strony umowy licencyjnej i umowy wdrożeniowej oraz w oparciu o wnioski zawarte w opinii biegłego Zbigniewa K. w zakresie metody obliczenia efektów ekonomicznych wynikających z za-

stosowania wynalazku. W niniejszym procesie Sąd Okręgowy - biorąc pod uwagę opinię biegłego Zbigniewa K. z 2 lutego 1995 r. (sporządzoną w sprawie [...]) oraz opracowany przez samą pozwaną arkusz [...] z 8 lutego 1994 r. obejmujący obliczenie efektów ekonomicznych uzyskanych z zastosowania wyników pracy badawczej - ustalił wysokość opłaty licencyjnej za korzystanie z wynalazku w drugim roku stosowania, tj. w roku 1993, w kwocie zasądzonej wyrokiem. Sąd Okręgowy nie przeprowadzał we własnym zakresie dowodu z opinii biegłego. Rozważając treść pisma procesowego strony pozwanej z 8 grudnia 1998 r. Sąd Okręgowy uznał, że skoro nie kwestionuje ona metody obliczenia efektów ekonomicznych uzyskanych z zastosowania wynalazku, przyjętej przez Sąd Wojewódzki w sprawie [...], a wskazuje jedynie na odmiennność stanu faktycznego w obu sprawach, możliwe jest przyjęcie za podstawę obliczenia efektów ekonomicznych uzyskanych w drugim roku korzystania z wynalazku tej samej metody, którą przyjął Sąd Wojewódzki w poprzedniej sprawie. Urząd Patentowy RP decyzją z 27 października 1993 r. - utrzymaną w mocy przez Komisję Odwoławczą przy Urzędzie Patentowym RP decyzją z 30 maja 1994 r. - odmówił powodce udzielenia patentu na wynalazek pod nazwą palnik do gazów niskokalorycznych ze względu na braki wniosku o udzielenie ochrony. Powodowa Spółka ponownie zgłosiła 29 lipca 1994 r. poprawiony wniosek i decyzją Urzędu Patentowego RP z 5 marca 1998 r. uzyskała na swoją rzecz patent na wynalazek „palnik do gazów niskokalorycznych”. Oceniając cel umowy i zgodny zamiar stron przy jej zawieraniu Sąd Okręgowy ustalił, na podstawie zeznań Henryka K., prezesa zarządu powodowej Spółki, że pozwana zwróciła się do powódki o rozwiązanie problemu ograniczenia emisji gazu odpadowego ze względu na jego negatywne działanie na środowisko naturalne i wzrost skutków ekonomicznych zanieczyszczenia środowiska (opłat i kar za emisję zanieczyszczeń do atmosfery). Zaprojektowane przez powódkę palniki miały być wyprodukowane, a następnie eksploatowane przez stronę pozwaną, przynosząc spodziewane korzyści ekonomiczne. Treść umowy wdrożeniowej była przedmiotem negocjacji, na wniosek strony pozwanej ustalono, że 70 % efektów ekonomicznych przypadnie na umowę licencyjną a 30 % na umowę wdrożeniową. Prezes powodowej Spółki nie zgodziłby się na podpisanie umowy licencyjnej wiedząc, że żywotność palników wynosi trzy lata, gdyby powodowa Spółka miała otrzymać opłatę licencyjną jedynie za wyprodukowanie palników, a nie za efekty ekonomiczne ich eksploatowania przez pozwaną. Na podstawie zeznań Andrzeja J., dyrektora finansowego pozwanej Spółki, Sąd Okręgowy ustalił, że mając wiedzę o

warunkach istniejących w 1998 r. pozwana nie podpisałaby umowy, zgodnie z którą obliczanie efektów ekonomicznych uzależnione byłoby od wysokości opłat i kar ekologicznych, jednak w chwili podpisywania umowy w 1991 r. przedstawiciele strony pozwanej nie przewidzieli późniejszego drastycznego wzrostu opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska, co miało wpływ na wysokość opłat licencyjnych.

Uwzględniając w całości powództwo, Sąd Okręgowy stwierdził, że istota sporu sprowadzała się do ustalenia rzeczywistej treści dwóch umów łączących strony w wyniku dokonania wykładni oświadczeń woli stron złożonych w chwili ich zawarcia. Wykładnia ta powinna uwzględniać rzeczywisty zamiar stron i cel umowy. Z tego punktu widzenia istotne są następujące okoliczności. Strona pozwana miała poważne problemy z zanieczyszczaniem środowiska w wyniku niszczącego działania gazu odpadowego emitowanego przez Hutę Miedzi „G.”, co powodowało naliczanie kar za zanieczyszczanie środowiska oraz konieczność wysiedlenia za odszkodowaniem całych wsi w okolicy 30 km od Huty. W celu ograniczenia związanych z tym kosztów pozwana zwróciła się do powódki o rozwiązanie tego problemu. Powodowa Spółka zaproponowała zastosowanie palnika do gazów niskokalorycznych, który spalałby gaz w sposób całkowity i zupełny bez emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Strony zawarły dwie umowy: z 28 maja 1991 r. - o wdrożenie wyników pracy badawczej polegającej na zastosowaniu palników na gaz odpadowy na siedmiu kotłach oraz z 25 lipca 1991 r. - umowę licencyjną, zgodnie z którą udzielono stronie pozwanej odpłatnie licencji na korzystanie z wynalazku pod nazwą palnik do gazów niskokalorycznych w zakresie produkcji na zbytni oraz dla potrzeb własnych. Strona pozwana, utożsamiając stosowanie wynalazku z produkcją palników, wywodziła, że skoro w 1993 r. nie wyprodukowała żadnego palnika - ani na zbytni, ani dla potrzeb własnych - nie powinna płacić opłaty licencyjnej za drugi rok stosowania wynalazku. Sąd Okręgowy nie podzielił stanowiska pozwanej, uznając, że przedstawiona przez nią interpretacja § 2 umowy licencyjnej nie uwzględnia pozostałych postanowień obu umów łączących strony. Opłata licencyjna nie była - w ocenie Sądu - uzależniona od ilości palników wyprodukowanych przez Hutę Miedzi „G.”. Kwestia zakresu (wielkości) produkcji palników nie miała żadnego przełożenia na wysokość opłaty licencyjnej. Istotą umowy licencyjnej było: po pierwsze - określenie parametrów służących obliczeniu wysokości opłaty licencyjnej związanej z korzystaniem przez stronę pozwaną dla potrzeb własnych z palników, wyprodukowanych według projektu wynalazczego strony powodowej, przy czym parametry te nie miały związku z ilością wyprodukowanych

palników; po drugie - udzielenie pozwanej prawa do produkcji tych palników na zbył. Postanowienie umowy przewidujące możliwość produkowania przez pozwaną palników na zbył miało charakter fakultatywny i nie wpływało na opłatę licencyjną, nie przewidziano również sankcji za nieuruchomienie tej produkcji. Stąd też okoliczność, że pozwana nie wyprodukowała żadnego palnika do gazów niskokalorycznych w 1993 r., nie powinna mieć wpływu na zwolnienie jej z opłat licencyjnych za drugi rok stosowania wynalazku, albowiem decydujące było ustalenie, że w 1993 r. Huta Miedzi „G.” korzystała z palników do gazów niskokalorycznych - wyprodukowanych w poprzednim okresie - i że osiągnęła w związku z tym możliwe do obliczenia korzyści ekonomiczne. Cel umowy - zmniejszenie oddziaływania szkodliwych gazów na środowisko naturalne oraz oszczędności - został osiągnięty także w 1993 r. Efekt ekonomiczny zastosowania wynalazku był bardzo korzystny dla pozwanej. Istotnie, podniesienie wysokości opłat i kar ekologicznych miało znaczący wpływ na obliczenie efektu ekonomicznego za drugi rok stosowania wynalazku, jednak strona pozwana nie skorzystała z możliwości zmiany treści umowy w trybie art. 357 § 1 KC. Sąd Okręgowy nie podzielił argumentacji pozwanej, że umowa licencyjna wygasła z mocy prawa w dniu 27 października 1993 r., gdy Urząd Patentowy RP stwierdził, że nie istnieje przedmiot umowy - wynalazek. Taka interpretacja byłaby sprzeczna z § 10 i § 11 umowy licencyjnej, które uregulowały sytuację na wypadek nieudzielenia patentu, stanowiąc, że umowa wygaśnie najpóźniej w ciągu 5 lat od daty zastosowania wynalazku, tj. do 31 grudnia 1996 r. Wynika z tego, że strony miały świadomość długotrwałości i niepewnego zakończenia toczącego się przed Urzędem Patentowym RP postępowania o udzielenie patentu i w związku z tym uregulowały w umowie licencyjnej kwestię korzystania przez pozwaną z wynalazku na wypadek nieudzielenia ochrony prawnej wynikającej z patentu. Umowa licencyjna została zawarta jako umowa o korzystanie ze zgłoszonego w Urzędzie Patentowym wynalazku, na który nie udzielono jeszcze patentu, co nie narusza art. 48 ustawy o wynalazczości. Metodę obliczenia efektów ekonomicznych przesądził co do zasady Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z 27 marca 1998 r. [...] stwierdzając, że należy powiązać opłatę licencyjną z efektami ekonomicznymi łącznego stosowania palników stanowiących przedmiot licencji oraz wyników badawczych prac wdrożeniowych. Metodę tę przyjął biegły sądowy Zbigniew K. w swojej opinii w sprawie [...], którą uwzględniono w niniejszej sprawie. Sąd Okręgowy uznał, że strony umowy licencyjnej mogły dowolnie uregulować sposób wyliczenia i wysokość opłaty licencyjnej, również jako pochodną

efektów ekonomicznych uzyskanych przez licencjobiorcę przy stosowaniu wynalazku. Strona pozwana w swoim piśmie z 8 grudnia 1998 r. stwierdziła, że nie kwestionuje metody wyliczenia efektów ekonomicznych zastosowanej przez Sąd w sprawie [...]. Przytoczone oświadczenie pozwanej oraz brak z jej strony wniosków dowodowych co do weryfikacji wyliczeń powódki stanowiących podstawę określenia wysokości żądania dały podstawę do przyjęcia, że wysokość należnej powódce opłaty licencyjnej została przez nią wyliczona prawidłowo i nie została podważona przez pozwaną.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, wyrokiem z 29 lipca 1999 r. [...] oddalił apelację strony pozwanej.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że sama zasada odpowiedzialności pozwanej z tytułu opłat licencyjnych za drugi rok stosowania wynalazku została przesądzona w wyroku tego Sądu z 27 marca 1998 r. [...], w związku z czym przy ponownym rozpoznaniu sprawy istota procesu sprowadzała się wyłącznie do wyliczenia wysokości należnego powodowi wynagrodzenia wynikającego z łączącej strony umowy licencyjnej. Pozwana nie kwestionowała w toku procesu (także w apelacji) metody wyliczenia wynagrodzenia za pierwszy rok stosowania wynalazku. Twierdziła natomiast, że kwestionując w ogóle prawo powódki do wynagrodzenia za drugi rok obliczeniowy, tym samym kwestionowała jego wysokość. W ocenie Sądu pozwana powinna konkretnymi argumentami lub wnioskami dowodowymi zwalczać również wysokość żądania. Jeśliby nawet zaakceptować jej stanowisko, że kwestionowanie zasady oznacza również kwestionowanie wysokości roszczenia, to zwraca uwagę okoliczność, że pozwana nie wskazała żadnych przyczyn, dla których sama metoda zastosowana przez biegłego do wyliczenia opłaty licencyjnej za pierwszy rok korzystania z wynalazku nie mogłaby mieć zastosowania do drugiego roku obliczeniowego. Pozwana nie zakwestionowała również skutecznie rachunkowej poprawności wyliczeń biegłego. Sąd Apelacyjny za bezzasadny uznał argument pozwanej o wygaśnięciu umowy licencyjnej w momencie odmowy udzielenia patentu, dzieląc w całości wykładnię § 10 i § 11 umowy dokonaną przez Sąd Okręgowy.

Kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego wniosła strona pozwana, zaskarżając go w całości. Jako podstawy kasacji wskazała: naruszenie prawa materialnego, a to art. 48 i art. 98 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jednolity: Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177 ze zm.) oraz § 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz.U. Nr 33,

poz. 178), a ponadto art. 65 KC; naruszenie przepisów postępowania, a to art. 278 KPC, art. 281 KPC i art. 282 KPC.

Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz „utrzymanego tym wyrokiem w mocy” wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z 12 marca 1999 r. [...], jak również wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 27 marca 1998 r. [...]. W uzasadnieniu kasacji zakwestionowała przyjętą przez Sądy obu instancji wykładnię postanowień umowy licencyjnej (art. 65 KC), naruszającą obowiązujące w dacie zawarcia przez strony umowy licencyjnej przepisy ustawy o wynalazczości (art. 48 i art. 98) oraz rozporządzenia w sprawie projektów wynalazczych (§ 1 pkt 7) w związku z błędnym przyjęciem, że rozumienie pojęcia „korzystanie” z wynalazku, o jakim mowa w umowie licencyjnej oraz w art. 46 ustawy o wynalazczości, może być oderwane od pojęcia „stosowanie”, o jakim stanowią inne przepisy prawa wynalazczego. Ponadto pozwana zakwestionowała oparcie ustaleń co do wysokości opłaty licencyjnej na opinii biegłego Zbigniewa K. sporządzonej w innej sprawie, która dotyczyła opłat za pierwszy rok korzystania z wynalazku.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Podstawa kasacji dotycząca naruszenia przepisów postępowania jest nieusprawiedliwiona. Skarżąca twierdzi, że oparcie się przez Sąd Okręgowy na opinii biegłego Zbigniewa K. wydanej w sprawie [...] narusza przepisy art. 278, 281 i 282 KPC, ponieważ Sąd Okręgowy nie rozpatrzył całej treści tej opinii, w szczególności nie uwzględnił powołanych w niej orzeczeń Sądu Najwyższego, nie wziął też pod uwagę okoliczności, że wywody opinii dotyczyły wyłącznie pierwszego roku stosowania wynalazku i nie mogą być w żaden sposób odniesione do drugiego roku obliczeniowego. Ponadto pozwana twierdzi, że oponowałyby przeciwko powołaniu Zbigniewa K. jako biegłego w rozpoznawanej sprawie ze względu na jego powiązania ze stroną powodową - był on bowiem pełnomocnikiem powódki w postępowaniu o udzielenie patentu, a zatem był z nią związany stosunkiem zlecenia. Zdaniem skarżącej przyjęcie przez Sąd Okręgowy i zaakceptowanie przez Sąd Apelacyjny takiego sposobu prowadzenia postępowania dowodowego, który jako podstawę ustaleń faktycznych uwzględnił opinię biegłego sporządzoną w innej sprawie, jest rażącym naruszeniem przytoczonych przepisów postępowania, zwłaszcza z tej przyczyny, że opinia biegłego z poprzedniego procesu nie miała żadnego związku z wyliczeniem

opłat licencyjnych będących przedmiotem niniejszej sprawy, ponieważ zakres zlecenia w sprawie [...] nie obejmował zagadnień faktycznych, prawnych i ekonomicznych istniejących w drugim roku stosowania wynalazku, a okoliczności faktyczne i prawne stosowania wynalazku w drugim okresie obliczeniowym były inne niż w pierwszym roku stosowania wynalazku. W taki sposób skonstruowane zarzuty procesowe strony pozwanej nie są uzasadnione.

Nie ulega wątpliwości, że Sąd Okręgowy nie dopuścił dowodu z opinii biegłego w celu wyliczenia wysokości opłat licencyjnych za drugi rok korzystania przez pozwaną z wynalazku pod nazwą palnik do gazów niskokalorycznych i dowodu takiego nie przeprowadził. Nie uczynił tego również Sąd Apelacyjny. Nie stanowiło bowiem formalnego dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego odwołanie się do pewnych tez lub wniosków opinii sporządzonej na zlecenie sądu w innej sprawie (w innym postępowaniu), choćby toczącej się między tymi samymi stronami i co do podobnego przedmiotu sporu. Sąd Okręgowy potraktował kserokopię opinii biegłego Zbigniewa K. jako dokument i tylko w takiej postaci (jako dokument prywatny, a nie jako dowód z opinii biegłego) opinia ta stanowiła dowód w rozpoznawanej sprawie. Możliwe byłoby potraktowanie opinii biegłego sporządzonej w innej sprawie jako środka dowodowego o takim właśnie charakterze w sprawie rozpoznawanej - inaczej mówiąc, skorzystanie z opinii wydanej na potrzeby rozstrzygnięcia innego procesu jako z formalnie przeprowadzonego dowodu z opinii biegłego w sprawie rozstrzyganej - gdyby strony wyraziły na to zgodę i jedynie w warunkach umożliwiających stronom zadawanie biegłemu pytań. Taka sytuacja nie wystąpiła jednak w niniejszym procesie. Sądy obu instancji nie przesłuchiwały biegłego Zbigniewa K. na rozprawie, nie wydały też postanowienia dowodowego (art. 236 KPC), z którego wynikać by mogło, że przeprowadzony został w niniejszej sprawie dowód z opinii tego biegłego.

Powyższe okoliczności wskazują na to, że nie doszło i nie mogło dojść do naruszenia art. 281 i 282 KPC. Zgodnie z art. 281 KPC, aż do ukończenia czynności biegłego strona może żądać jego wyłączenia z przyczyn, z jakich można żądać wyłączenia sędziego. Z kolei art. 282 KPC stanowi, że przed rozpoczęciem czynności biegły składa przysiężenie, zgodnie z którym zobowiązuje się do sumiennego i bezstronnego wykonania powierzonych mu obowiązków biegłego. Do naruszenia przytoczonych przepisów mogłoby dojść wówczas, gdyby sąd dopuścił dowód z opinii biegłego i wyznaczył konkretnego biegłego, któremu powierzyłby sporządzenie opinii. Ani Sąd Okręgowy, ani Sąd Apelacyjny przepisów tych nie stosowały i nie było pod-

staw do ich zastosowania, bo skoro nie został dopuszczony dowód z opinii biegłego, nie było przesłanek do składania przez którąkolwiek ze stron wniosku o wyłączenie biegłego ani podstaw do odbierania od biegłego, którego nie powołano, przyrzeczenia sumiennego i bezstronnego wypełniania powierzonych mu obowiązków.

Nie doszło również do naruszenia art. 278 KPC. Zgodnie z tym przepisem, w sprawach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii (§ 1), przy czym oznaczy, czy opinia ma być przedstawiona ustnie, czy na piśmie (§ 3), a sąd orzekający może pozostawić prawo wyboru biegłego sędziemu wyznaczonemu lub sądowi wezwanemu (§ 2).

W związku z treścią art. 278 KPC kwestią wymagającą rozstrzygnięcia było jedynie to, czy ustalenie wysokości umownego wynagrodzenia należnego stronie powodowej jako licencjodawcy za korzystanie z jej projektu wynalazczego w drugim roku jego stosowania wymagało wiadomości specjalnych i czy w związku z tym Sąd Okręgowy powinien był z urzędu wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. Pozytywna odpowiedź na to pytanie musiałaby prowadzić do wniosku, że doszło do naruszenia art. 278 KP, ponieważ Sąd Okręgowy faktycznie nie przeprowadził dowodu z opinii biegłego w celu ustalenia wysokości owego wynagrodzenia, a Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zarzutów strony pozwanej dotyczących tej kwestii podniesionych w apelacji.

W ocenie Sądu Najwyższego ani Sąd Apelacyjny, ani Sąd Okręgowy nie naruszyły przepisu art. 278 KPC. „Oparcie się” na opinii biegłego Zbigniewa K., wydanej w sprawie [...], w której powodowa Spółka dochodziła przewidzianych w umowie licencyjnej opłat licencyjnych za pierwszy rok korzystania z wynalazku, polegało jedynie na przyjęciu za podstawę wyliczeń efektów ekonomicznych uzyskanych w drugim roku stosowania wynalazku metody obliczeń zaproponowanej przez biegłego, obejmującej przede wszystkim wskazanie, według jakich kryteriów i z uwzględnieniem jakich parametrów efekty te powinny być ustalone. Rację ma skarżąca, że określenie metody wyliczenia efektów ekonomicznych wymagało wiadomości specjalnych, gdyby więc Sąd Okręgowy nie dysponował wcześniejszą opinią biegłego Zbigniewa K. (a właściwie stanowiskiem Sądu Wojewódzkiego w sprawie [...] w kwestii metody liczenia tych efektów) jako punktem odniesienia, wówczas samodzielne wyliczenie przezeń efektów ekonomicznych mogłoby się spotkać z zarzutem dowolności, a nawet arbitralności. Tymczasem zaproponowana przez biegłego Zbigniewa K. metoda

wyliczenia efektów ekonomicznych za korzystanie z wynalazku w pierwszym roku obliczeniowym, uwzględniająca określone parametry przyjęte do obliczeń, wydana w sprawie [...], została zaakceptowana nie tylko przez Sąd Wojewódzki w wyroku wydanym w tej sprawie, ale również przez Sąd Apelacyjny w wyroku oddalającym rewizję wydanym w sprawie [...]. Biegły obliczył łączny efekt pierwszego roku korzystania z wynalazku objętego licencją oraz wdrożonych wyników pracy badawczej i ten sposób wyliczenia łącznego efektu - jako prawidłowy metodologicznie i zgodny z treścią umowy łączącej strony - stanowił podstawę rozstrzygnięcia w poprzedniej sprawie. Istotne było również to, że strona pozwana wyraźnie oświadczyła w piśmie procesowym z 8 sierpnia 1998 r., że „nie kwestionuje metodyki ustalonej przez Sąd w sprawie [...]”. W tym samym piśmie stwierdziła, że Sąd Apelacyjny w wyroku w sprawie [...] przyjął tę samą „metodykę obliczania wynagrodzenia za projekt wynalazczy” (czyli metodę obliczenia efektów ekonomicznych wynikających z zastosowania wynalazku), jaką przyjęto w sprawie [...], co jednak - jej zdaniem - nie przesądza o zasadności roszczeń powoda o zasądzenie opłat licencyjnych za następne okresy obliczeniowe z uwagi na odmienny stan faktyczny w tych okresach, zwłaszcza niestosowanie wynalazku w drugim roku obliczeniowym (1993) ze względu na brak produkcji palników w tym okresie. Dysponując zrelacjonowanym stanowiskiem strony pozwanej - co do niej niekwestionowana samej metody obliczenia efektów ekonomicznych przyjętej wcześniej w prawomocnie zakończonej sprawie o zasądzenie opłat licencyjnych za pierwszy rok korzystania z wynalazku - Sąd Okręgowy miał podstawy do posłużenia się ową metodą w rozpoznawanej sprawie bez konieczności dopuszczania z urzędu dowodu z opinii biegłego w celu ponownego jej ustalenia lub zweryfikowania. Sąd mógł w takiej sytuacji stanąć na stanowisku, że skoro sama metoda wyliczenia efektów ekonomicznych została przyjęta w poprzednim procesie jako prawidłowy sposób ustalenia podstawy do określenia wysokości opłat licencyjnych, a ponadto powołuje się na nią nie tylko strona powodowa przedstawiając wyliczenie opłat licencyjnych za drugi rok obliczeniowy jako pochodną uzyskanych przez pozwaną efektów ekonomicznych według metody przyjętej w poprzednim procesie, ale również nie kwestionuje tej metody sama strona pozwana, dopuszczenie dowodu z opinii biegłego w celu określenia tej metody na potrzeby niniejszego procesu jest zbędne.

Z przedstawionych rozważań wynika, że w istocie powołanie się przez Sąd Okręgowy na to, że ustalenie wysokości opłat licencyjnych za drugi rok korzystania z wynalazku odbyło się „na podstawie” opinii biegłego Zbigniewa K. (lub „w oparciu o”

tę opinię), stanowiło pewne uproszczenie w sposobie argumentacji. Faktycznie bowiem nastąpiło to w wyniku przyjęcia metody uznanej za prawidłową przez Sądy Wojewódzki w Wałbrzychu w sprawie [...] i Apelacyjny we Wrocławiu w sprawie [...], która nie została zakwestionowana przez stronę pozwaną z niniejszej sprawie. W tych okolicznościach pominięcie dowodu z opinii biegłego nie stanowiło naruszenia art. 278 KPC. Żadna ze stron o przeprowadzenie tego dowodu nie wnosiła, a Sąd nie widział potrzeby przeprowadzenia tego dowodu z urzędu (art. 232 zdanie 2 KPC), skoro możliwe było posłużenie się metodą wyliczenia efektów ekonomicznych - i w rezultacie obliczenia opłaty licencyjnej - wcześniej już zastosowaną w sprawie między tymi samymi stronami o opłatę licencyjną za poprzedni okres obliczeniowy, której prawidłowości nikt nie podważał.

Nie ma racji skarżąca w kasacji, kiedy sugeruje, że nie kwestionowała metody wyliczenia opłat licencyjnych przyjętej we wcześniejszym procesie, ponieważ nie można kwestionować faktów mających walor powagi rzeczy osądzonej. Przyjęta wcześniej metoda wyliczenia efektów ekonomicznych, służąca obliczeniu wysokości opłaty licencyjnej, miała w rozpoznawanej sprawie znaczenie jedynie dowodowe. Strona pozwana mogła w rozpoznawanej sprawie kwestionować prawidłowość tej metody i domagać się przyjęcia innej przez siebie zaproponowanej. Z możliwości tej jednak nie skorzystała, nie wniosła bowiem o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego w celu ustalenia metody dokonania stosownych wyliczeń wielkości efektów ekonomicznych i wysokości opłaty licencyjnej, być może odmiennej od metody zaproponowanej przez biegłego Zbigniewa K. Wprost przeciwnie, stanowisko pozwanej słusznie zostało odebrane przez Sąd Okręgowy jako zaakceptowanie przez nią metody biegłego Zbigniewa K. jako prawidłowej. Przyjęcie przez Sąd Okręgowy w rozpoznawanej sprawie tej samej metody wyliczenia efektów ekonomicznych uzyskanych w drugim roku obliczeniowym, jaką przyjął Sąd Wojewódzki w sprawie [...] za pierwszy rok obliczeniowy, nie przesądza niczego na przyszłość, a zwłaszcza nie wpływa na sposób ustalenia wysokości opłat licencyjnych za trzeci rok i kolejne lata korzystania z wynalazku. Powaga rzeczy osądzonej nie obejmuje bowiem metody wyliczenia efektów ekonomicznych lub sposobu ustalenia wysokości opłat licencyjnych należnych powódce na podstawie umowy licencyjnej.

Samo wyliczenie wysokości opłat licencyjnych za drugi rok korzystania z wynalazku przedstawione przez powódkę nie zostało skutecznie zakwestionowane przez pozwaną. Skarżąca powołuje się na to, że ze względu na odmienność zagad-

nień faktycznych, prawnych i ekonomicznych istniejących w drugim roku stosowania wynalazku w porównaniu z pierwszym rokiem, nie jest możliwe przyjęcie sposobu wyliczenia wysokości opłaty licencyjnej przedstawionego przez powódkę, twierdzi też, że okoliczności faktyczne i prawne stosowania wynalazku w drugim okresie obliczeniowym były inne niż w pierwszym roku stosowania wynalazku. Twierdzeń tych nie można było zweryfikować w postępowaniu kasacyjnym ze względu na brak adekwatnych do nich zarzutów naruszenia przepisów postępowania dotyczących dokonywania ustaleń faktycznych i oceny zgromadzonego materiału dowodowego. Słusznie Sąd Okręgowy przyjął w swoich rozważaniach, że w toku procesu pozwana nie zgłosiła jakiegokolwiek wniosku o weryfikację wyliczenia przedstawionego przez powódkę. Z oświadczenia pozwanej, że jej zdaniem powódce nie należą się żadne opłaty licencyjne za drugi rok stosowania wynalazku, bo w drugim okresie obliczeniowym wynalazek w ogóle nie był stosowany, ponieważ nie wyprodukowano ani jednego palnika, nie wynikają jakiegokolwiek zastrzeżenia co do sposobu określenia wysokości opłat licencyjnych. Do wyliczenia powódki - dokonanego z uwzględnieniem omówionej wcześniej metody zastosowanej przez Sąd Wojewódzki w Wałbrzychu w poprzednim procesie oraz danych zawartych w udostępnionym przez samą pozwaną arkuszu obliczeniowym [...] z 2 lutego 1994 r. - pozwana nie zgłosiła jakiegokolwiek uwag, kwestionując jedynie samą zasadę roszczenia o opłatę licencyjną za drugi rok obliczeniowy w związku z przyjętym przez siebie założeniem, że umowa licencyjna przewidywała opłaty licencyjne za stosowanie wynalazku w znaczeniu produkowania palników w kolejnych latach, nie zaś za uzyskiwanie w kolejnych latach efektów ekonomicznych wynikających z jednokrotnego zastosowania wynalazku, jak to ustaliły Sądy obu instancji. Zajmując takie stanowisko pozwana powinna była liczyć się z tym, że w razie przesądzenia przez Sąd co do zasady, iż powódce należą się opłaty licencyjne także za osiągnięcie w drugim roku obliczeniowym efektów ekonomicznych z wcześniejszego zastosowania wynalazku, będących skutkiem eksploatacji wcześniej wyprodukowanych i zainstalowanych palników, brak odniesienia się przez nią do wysokości dochodzonych opłat licencyjnych przy szczegółowym przedstawieniu sposobu ich wyliczenia przez powódkę, podlegającym weryfikacji rachunkowej w procesie, oznaczać może zasądzenie przez Sąd kwot dochodzonych wobec braku kwestionowania ich wysokości.

Postępowanie w rozpoznawanej sprawie toczyło się między dwiema spółkami handlowymi jako przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nie działalności

gospodarczej, a zatem według przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych (art. 479¹ i nast. KPC). Nakładało to na strony procesu obowiązki związane z prowadzeniem kontradyktoryjnego sporu, w którym do nich samych należy zgłoszenie wszystkich twierdzeń, zarzutów, faktów i dowodów na ich poparcie w celu wykazania swoich racji i skutecznego dochodzenia swoich praw lub skutecznej obrony. Działanie Sądu Gospodarczego z urzędu - aczkolwiek niewykluczone - powinno być ograniczone do sytuacji szczególnych, wyjątkowych, a takich okoliczności brak w rozpoznawanej sprawie. Ta ostatnia uwaga ma również znaczenie dla oceny podstawy kasacyjnej obejmującej zarzuty naruszenia przepisów postępowania, zwłaszcza gdyby zarzut naruszenia art. 278 KPC odnieść do tego, że Sądy Okręgowy lub Apelacyjny nie dopuściły z urzędu dowodu z opinii biegłego.

Zawarte w końcowej części uzasadnienia kasacji twierdzenie pozwanej, że umowa licencyjna wygasła ze skutkiem na dzień 31 grudnia 1993 r. po odmowie udzielenia przez Urząd Patentowy RP patentu na zgłoszony do opatentowania wynalazek (decyzją z 27 października 1993 r., utrzymaną w mocy przez Komisję Odwoławczą przy Urzędzie Patentowym RP decyzją z 30 maja 1994 r.), nie zostało powiązane z zarzutem naruszenia konkretnie wskazanego przepisu prawa, stąd nie może być przedmiotem rozważań i ocen w postępowaniu kasacyjnym. Gdyby nawet przyjąć za zasadne stanowisko pozwanej w tej kwestii - co do wygaśnięcia umowy licencyjnej - to zwrócić należy uwagę na to, że w niniejszej sprawie powódka dochodziła opłat licencyjnych za korzystanie z wynalazku w 1993 r., czyli za okres sprzed sugerowanego przez pozwaną wygaśnięcia umowy licencyjnej. Problem ewentualnego wygaśnięcia umowy licencyjnej nie był istotny dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, może natomiast stanowić przedmiot ustaleń, analiz i ocen materialnoprawnych w dalszych procesach, w których powódka dochodzi opłat licencyjnych za trzeci rok i kolejne lata obliczeniowe.

Podstawa kasacyjna obejmująca zarzuty naruszenia prawa materialnego również nie jest usprawiedliwiona. Skarżąca twierdzi, że wykładnia postanowień umowy licencyjnej [...] z 25 lipca 1991 r., jakiej dokonał Sąd Okręgowy, nie ma oparcia w zgromadzonym materiale dowodowym, a wnioski sformułowane przez Sąd Okręgowy na podstawie tej wykładni prowadzą do naruszenia przepisów prawa obowiązujących w dacie zawarcia przez strony umowy licencyjnej, a mianowicie art. 48 i 98 ustawy o wynalazczości (tekst jednolity: Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177 ze zm.) oraz

§ 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie projektów wynalazczych (Dz.U. Nr 33, poz. 178).

Zgodnie z art. 48 ustawy o wynalazczości, w brzmieniu obowiązującym w chwili zawierania przez strony umowy licencyjnej, do umowy o korzystanie ze zgłoszonego w Urzędzie Patentowym wynalazku, na który nie udzielono jeszcze patentu, jak również do umowy o udostępnienie nie chronionego wynalazku, stanowiącego tajemnicę, stosuje się odpowiednio przepisy o umowach licencyjnych (art. 46 i art. 47), jeżeli strony nie postanowiły inaczej.

Przepisu tego Sąd Apelacyjny nie naruszył, ponieważ w żaden sposób nie zakwestionował tego, iż do umowy licencyjnej zawartej przez strony 25 lipca 1991 r. mają zastosowanie przepisy ustawy o wynalazczości o umowach licencyjnych, zwłaszcza jej art. 46 i 47. Przepis art. 48 ustawy o wynalazczości jest typowym przepisem odsyłającym do stosowania innych przepisów. Bez wyraźnego wskazania, jakie przepisy, do których odsyła, zostały naruszone i na czym to naruszenie polegało (na błędnej ich wykładni czy niewłaściwym zastosowaniu), nie można mówić o skutecznym postawieniu zarzutów kasacyjnych. Kasacja nie zawiera w *petitum* zarzutu naruszenia art. 46 lub art. 47 ustawy o wynalazczości. Dopiero w jej uzasadnieniu - w ramach przedstawionej argumentacji prawnej - pojawia się odwołanie do treści art. 46 ust. 1, zgodnie z którym uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna). Słusznie podnosi się w związku z tym w kasacji, że użyte w § 2 umowy licencyjnej sformułowanie „korzystanie z wynalazku“ jest powtórzeniem określenia użytego przez ustawodawcę w przepisie art. 46 ust. 1 ustawy o wynalazczości definiującego umowę o korzystanie z wynalazku jako umowę licencyjną. W taki też sposób zakwalifikował umowę stron Sąd Apelacyjny, a zatem przepis zawierający ustawową definicję umowy licencyjnej nie został naruszony. Kasacja nie zawiera jakiegokolwiek analizy prawnej dalszych siedmiu jednostek redakcyjnych przepisu art. 46 ustawy o wynalazczości (od ust. 2 do ust. 8), a zatem nie jest możliwe szersze odniesienie się w ramach kontroli kasacyjnej do zarzutu naruszenia tego przepisu.

Nie jest również uzasadniony zarzut naruszenia art. 98 ust. 1 i 2 ustawy o wynalazczości. Z *petitum* kasacji nie wynika, o którą wersję brzmienia tego przepisu chodzi - czy tę, która obowiązywała w chwili zawierania przez strony umowy licencyjnej (w dniu 25 lipca 1991 r.), czy też tę wprowadzoną ustawą z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczy-

pospolitej Polskiej (Dz.U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14), która weszła w życie z dniem 16 kwietnia 1993 r. W uzasadnieniu kasacji wskazano, że zarzut naruszenia przepisu art. 98 ust. 1 i 2 dotyczy jego treści obowiązującej w dacie zawarcia umowy licencyjnej. W dniu zawarcia przez strony umowy licencyjnej obszerny w swojej treści normatywnej przepis art. 98 ustawy o wynalazczości stanowił między innymi, że: twórca pracowniczego projektu wynalazczego stosowanego w jednej lub więcej jednostkach gospodarki uspołecznionej ma prawo do wynagrodzenia na zasadach określonych w ustawie (ust. 1), a podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracowniczny projekt wynalazczy są efekty uzyskane przez stosowanie projektu (ust. 2). Pozostałe jednostki redakcyjne tego przepisu (od ust. 3 do ust. 7) nie zostały w kasacji przywołane. Po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14), przepis art. 98 przewidywał, że twórca wynalazku, któremu przysługuje prawo do patentu, może przenieść to prawo za uzgodnioną zapłatą na rzecz podmiotu gospodarczego lub przekazać wynalazek do korzystania przez ten podmiot (ust. 1), zaś w przypadku przekazania wynalazku do korzystania zgodnie z ust. 1, przejście prawa do patentu następuje z dniem zgłoszenia wynalazku podmiotowi gospodarczemu, pod warunkiem przyjęcia go przez ten podmiot do korzystania w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia, chyba że strony ustalą inny termin (ust. 2) .

W obu wersjach redakcyjnych przepis art. 98 ustawy o wynalazczości dotyczył - jak wynika z jego treści normatywnej - wynagrodzenia należnego twórcy pracowniczego projektu wynalazczego lub twórcy wynalazku. W żadnej z wersji nie miał on zatem zastosowania w rozpoznawanej sprawie, ponieważ przedmiotem procesu nie było wynagrodzenie należne twórcom wynalazku (pracowniczego projektu wynalazczego), lecz opłata licencyjna za korzystanie z wynalazku należna licencjodawcy od licencjobiorcy. W kasacji nie sprecyzowano, w jaki sposób art. 98 ustawy o wynalazczości w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy licencyjnej został naruszony. Można się jedynie domyślać, że skarżącej chodzi o posiłkowe posłużenie się wykładnią pojęć „stosowanie wynalazku” lub „korzystanie z wynalazku” zawartych w kolejnych wersjach tego przepisu jako argumentem przemawiającym za zarzutem dokonania przez Sądy obu instancji wadliwej interpretacji zawartego w § 2 umowy licencyjnej sformułowania dotyczącego upoważnienia do „korzystania z wynalazku” przez licencjobiorcę. Temu samemu celowi ma służyć powołanie się przez skarżącą

w uzasadnieniu kasacji na uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 23 czerwca 1977 r., V PZP 1/77, OSNCP 1977 z. 10, poz. 173. Orzeczenie to jest o tyle nieadekwatne do stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy oraz pojawiających się w niej istotnych problemów prawnych - chociaż dotyczy wykładni pojęcia „stosowanie pracowniczego projektu wynalazczego” - o ile kwalifikacja wynalazku stanowiącego przedmiot umowy licencyjnej jako pracowniczego projektu wynalazczego nie była w ogóle rozważana w toku postępowania.

Przepis art. 98 ustawy o wynalazczości nie miał w rozpoznawanej sprawie zastosowania, ponieważ nie dotyczyła ona wynagrodzenia za pracowniczy projekt wynalazczy (wynalazek) należnego twórcom tego projektu, lecz opłat licencyjnych z tytułu umowy licencyjnej zawartej między dwiema spółkami handlowymi jako przedsiębiorcami, występującymi w rolach licencjodawcy i licencjobiorcy. W żadnej z tych ról nie występowali w rozpoznawanej sprawie twórcy pracowniczego projektu wynalazczego (wynalazku). Skarżąca zarzuca naruszenie tego przepisu w kontekście nierozważenia przez Sąd Okręgowy poglądów prawnych wynikających z orzeczeń Sądu Najwyższego powołanych w opinii biegłego Zbigniewa K. (wyrok SN z 18 stycznia 1991 r., I PRN 381/90 i uchwała składu siedmiu sędziów SN z 23 czerwca 1977 r., V PZP 1/77). Obydwa te orzeczenia dotyczyły pracownicznych projektów wynalazczych i wykładni pojęcia „stosowanie pracowniczego projektu wynalazczego”, pojawiającego się w związku z koniecznością ustalenia wysokości owego wynagrodzenia. W rozpoznawanej sprawie chodzi o inną sytuację faktyczną i prawną, a mianowicie o roszczenie wynikające z umowy zawartej między przedsiębiorcami, którzy zgodnie z obowiązującą w prawie cywilnym zasadą swobody umów, obejmującą również swobodę kształtowania treści stosunku prawnego, mogli zawrzeć umowę cywilną nazywaną umową licencyjną, przewidującą wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku nazwane opłatami licencyjnymi obliczone w sposób ustalony przez Sąd Okręgowy, a mianowicie mogli określić wysokość owych opłat - nawet za jednorazowe zastosowanie wynalazku (wyprodukowanie palników) - w postaci opłaty licencyjnej odniesionej do uzyskiwanych w związku z tym przez pięć lat efektów ekonomicznych. Takie mu ukształtowanie treści stosunku prawnego w zakresie określenia sposobu wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku nie sprzeciwiały się przepisom ustawy o wynalazczości wskazane w kasacji.

Dla oceny zarzutów naruszenia przepisów prawa materialnego podstawowe znaczenie miało ustalenie treści umowy łączącej strony oraz jej kwalifikacja prawna.

Ustalenie treści umowy - w tym zgodnego celu umowy i zamiaru stron - należało do sfery ustaleń faktycznych. Te zaś nie zostały skutecznie w kasacji zakwestionowane, ponieważ kasacja nie zawiera zarzutów naruszenia przepisów postępowania odnoszących się do dokonywania ustaleń faktycznych. W związku z tym ustalenia faktyczne - także co do ustalonego przez strony w umowie licencyjnej i umowie wdrożeniowej sposobu wynagradzania licencjodawcy za korzystanie z wynalazku - były wiążące w postępowaniu kasacyjnym.

Ustalenie treści stosunku prawnego łączącego strony dokonane zostało przez Sądy obu instancji w oparciu o analizę postanowień dwóch umów - licencyjnej oraz o wdrożenie wyników pracy badawczej - oraz o ocenę zeznań przesłuchanych w charakterze stron przedstawicieli obu Spółek: powódki i pozwanej. Dokonując wykładni oświadczeń woli obu stron umowy, z zastosowaniem wskazówek wynikających z art. 65 KC, Sąd Apelacyjny podzielił pogląd Sądu Okręgowego, że opłaty licencyjne miały być według zgodnego zamiaru stron i celu umowy liczone od efektów ekonomicznych uzyskiwanych w związku z korzystaniem z wynalazku na potrzeby własne pozwanej, co oznaczało nie tylko efekt uzyskany w związku z jednorazowym wyprodukowaniem określonej ilości palników do gazów niskokalorycznych, lecz również efekt będący wynikiem eksploatacji w dalszych latach wcześniej wyprodukowanych palników zainstalowanych na kotłach ORG-32 w Elektrociepłowni Huty Miedzi „G.”. Zawierając umowę nazwaną umową licencyjną strony mogły w ramach swobody umów uregulować dowolnie kwestię wysokości i sposobu liczenia opłaty licencyjnej, zarówno w formie jednorazowej zapłaty, jak i w formie okresowych (rocznych) opłat licencyjnych o wartości określonej jako funkcja efektów ekonomicznych uzyskiwanych przez pewien czas z zastosowania danego projektu wynalazczego przez licencjobiorcę. Żaden z przepisów ustawy o wynalazczości powołanych w kasacji (art. 42, art. 46, art. 48) nie sprzeciwia się dokonanej przez Sądy obu instancji wykładni treści umowy licencyjnej w zakresie określenia sposobu wyliczenia i zapłaty opłat licencyjnych za korzystanie z wynalazku.

Podstawowa teza kasacji sprowadza się do tego, że w drugim okresie obliczeniowym pozwana nie wyprodukowała żadnego palnika, a zatem - zdaniem skarżącej - nie stosowała wynalazku, co oznacza, że Sąd Okręgowy wyliczył i przyznał powódce opłatę licencyjną nie za stosowanie wynalazku, lecz za korzystanie z wynalazku zastosowanego w poprzednim okresie. Teza ta jest wynikiem przyjęcia przez skarżącą, że Sądy obu instancji - z naruszeniem art. 48 i art. 98 ustawy o wynalaz-

czości oraz § 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie projektów wynalazczych - pojęcie „korzystanie z wynalazku“ użyte w art. 46 ustawy o wynalazczości i w § 2 umowy licencyjnej rozumiały odmiennie (inaczej) niż pojęcie „stosowanie wynalazku“ użyte w art. 42 i 98 ustawy o wynalazczości oraz w § 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie projektów wynalazczych. Jest to błędne założenie skarżącej. Z rozważań dotyczących podstawy prawnej dochodzonego w rozpoznawanej sprawie roszczenia zawartych w uzasadnieniach wyroków Sądów obu instancji nie wynika, aby Sądy odmiennie rozumiały pojęcia „korzystanie z wynalazku“ oraz „stosowanie wynalazku“. Umowa licencyjna jest czynnością prawną, na mocy której licencjobiorca uzyskuje prawo do korzystania z wynalazku (na ogół opatentowanego, z wyjątkiem przewidzianym w art. 48 ustawy o wynalazczości) w zakresie udzielonego mu upoważnienia. Podstawową formą korzystania z wynalazku jest jego stosowanie. Stosowaniem wynalazku jest jego materialne urzeczywistnienie polegające na wytwarzaniu wyrobów lub urządzeń albo na użyciu w znaczeniu technicznym sposobu wytwarzania bądź sposobu pracy. Wynika z tego, że istnieją dwie podstawowe kategorie wynalazków - co do wytworu i co do sposobu. W zależności od tego, czy wynalazek dotyczy wytworu, czy sposobu, jego stosowanie różni się zasadniczo. Jeżeli wynalazek dotyczy wytworu, jego stosowanie polega na samym wytworzeniu wyrobu, urządzenia, substancji urzeczywistniającej istotę wynalazku. Z kolei stosowanie projektu dotyczącego sposobu polega na technicznym wykorzystaniu tego sposobu, w praktyce chodzi o zmianę w technologii procesu produkcyjnego lub w zakresie użytych w tym procesie środków technicznych.

W rozpoznawanej sprawie Sądy nie poddały szczegółowej analizie charakteru wynalazku objętego umową licencyjną z punktu widzenia sposobu jego zastosowania. Było to zbędne ze względu na przyjętą przez Sądy koncepcję rozstrzygnięcia sprawy w oparciu o zawarte w umowach licencyjnej i wdrożeniowej zasady ustalania wysokości wynagrodzenia za zastosowanie wynalazku. Powoływanie się przez skarżącą w kasacji na treść zastrzeżeń patentowych załączonych do zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego RP jest nieskuteczne, ponieważ okoliczność ta nie stanowiła przedmiotu ustaleń faktycznych obu Sądów, a kasacja nie zawiera odpowiednio skonstruowanych zarzutów naruszenia przepisów postępowania dotyczących dokonywania ustaleń faktycznych i oceny materiału dowodowego (np. art. 233 KPC lub art. 382 KPC), aby możliwe było rozważanie tej kwestii w postępowaniu kasacyjnym.

Charakter (rodzaj) wynalazku stanowiącego przedmiot umowy licencyjnej miał w ocenie Sądów obu instancji wtórne znaczenie. Podstawowy argument przemawiający za uwzględnieniem powództwa odnosił się bowiem nie do oceny charakteru wynalazku i w związku z tym rozumienia pojęcia jego stosowania, lecz przewidzianego w umowie wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku czyli do konstrukcji opłaty licencyjnej. Słusznie w związku z tym Sądy przyjęły, że umowa licencyjna może przewidywać różne formy wynagrodzenia dla licencjodawcy. Może to być nie tylko w sensie dosłownym opłata licencyjna za stosowanie wynalazku. W ramach swobody umów możliwe było zatem takie ukształtowanie wynagrodzenia dla powódki, które przewidywało, że pozwana będzie ponosiła opłaty (nazwane w umowie opłatami licencyjnymi) liczone jako funkcja uzyskanych przez pozwaną efektów ekonomicznych. Kasacja nie wykazuje skutecznie sprzeczności tego sposobu ukształtowania wynagrodzenia z przepisami ustawy o wynalazczości obowiązującymi w chwili zawierania umowy licencyjnej. Z definicji „stosowania projektu wynalazczego“ zawartej w § 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie projektów wynalazczych ani z przywołanych w kasacji przepisów ustawy o wynalazczości nie wynika bezwzględny zakaz takiego rozumienia „korzystania z wynalazku“, jakie przyjęto w umowie licencyjnej dla określenia nietypowego sposobu wyliczenia wynagrodzenia za korzystanie przez pozwaną z wynalazku w znaczeniu eksploataowania wcześniej wyprodukowanych - w wyniku zastosowania wynalazku - i zainstalowanych produktów.

Sądy ustaliły - na podstawie analizy treści umowy licencyjnej i umowy wdrożeniowej - że wysokość opłat licencyjnych nie była uzależniona od ilości wyprodukowanych palników, lecz od osiągniętych przez pozwaną efektów ekonomicznych wynikających z wcześniejszego zastosowania wynalazku. Tego ustalenia kasacja skutecznie nie zwalcza.

Nawet uwzględnienie kasacji nie czyniłoby możliwym uchylecia przez Sąd Najwyższy wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 27 marca 1998 r. [...], ponieważ takiej możliwości nie przewidują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o kasacji.

Biorąc powyższe pod rozwagę, Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji.

=====