

Wyrok z dnia 4 listopada 2004 r.

I PK 548/03

W sprawie o wynagrodzenie za stosowanie wynalazku sąd nie jest związany ostateczną decyzją Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym w sprawie o ustalenie, że wskazana produkcja nie jest objęta określonym patentem.

Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza, Sędziowie SN: Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca), Herbert Szurgacz.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2004 r. sprawy z powództwa Waclawa S., Romualda B., Józefa D., Stanisława D., Zbigniewa B., Jana J., Janusza K., Bogdana K., Jana M., Eugeniusza U. przeciwko I.P.S. S.A. Oddziałowi w K. o zapłatę wynagrodzenia za projekt wynalazczy, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 marca 2003 r. [...]

o d d a l i ł kasację i zasądził na rzecz powodów od strony pozwanej kwotę 3.777 zł (trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

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

Zaskarżony rozpatrywaną kasacją wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie wynika z następujących ustaleń.

Powodowie Waclaw S., Romuald B., Józef D., Stanisław D., Zbigniew B., Jan J., Janusz K., Bogdan K., Jan M. i Eugeniusz U. domagali się ustalenia efektów ekonomicznych wynikających ze stosowania przez pozwaną Hutę T.S w K., opatentowanego wynalazku pod tytułem „Sposób otrzymywania płyty podwlewnicowej” oraz zasądzenia od pozwanej na rzecz powodów wynagrodzenia odpowiedniego do tych efektów. W uzasadnieniu powodowie podali, że są współtwórcami opatentowanego wynalazku, z którego korzysta pozwana Huta, produkując płyty według sposobu

określonego patentem. Efekt ekonomiczny wynika z obniżenia zużycia płyt w ramach własnej działalności pozwanej Huty, jak też ze sprzedaży płyt Hucie K.

Strona pozwana, działająca pod firmą „P.H.S.” Huta T.S. SA w K. zaprzeczyła temu, że korzysta z przedmiotowego wynalazku przy produkcji płyt podwlewnicowych.

Wyrokiem z dnia 30 grudnia 1998 r. były Sąd Wojewódzki w Krakowie uwzględnił powództwo.

W uwzględnieniu apelacji strony pozwanej Sąd Apelacyjny w Krakowie, wyrokiem z dnia 30 kwietnia 1999 r. [...] uchylił zaskarżone orzeczenie i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu w Krakowie do ponownego rozpoznania. Uzasadnienie tego wyroku zawierało wskazanie, że w ponownym rozpoznaniu sprawy potrzebne jest - z udziałem biegłych - wnikliwe zbadanie legitymacji biernej Huty T.S. w K. w szczególności poprzez wyjaśnienie, czy i w jakim zakresie pozwana stosowała projekt wynalazczy w okresie ostatnich pięciu lat. Poddanie tej kwestii regułom sądowego postępowania dowodowego oznaczało, że Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko apelacji pozwanej Huty, iż nie miało prejudycjalnego znaczenia rozstrzygnięcie, zapadłe w postępowaniu przed Urzędem Patentowym i w drugiej instancji przed Komisją Odwoławczą przy Urzędzie Patentowym RP, która powyższą kwestię co do objętej żądaniem pozwu płyty W-1 ustaliła „pozytywnie”. We wskazaniach poświęconych przedmiotowi opinii biegłego stwierdza się w tym wyroku, że biegły powinien dodatkowo rozważyć, jakie okoliczności przemawiają za przyjęciem, że płyta była produkowana przez „zalewanie rdzenia do równa”, a jakie sprzeciwiają się takiemu wnioskowi, gdyż tylko „zalewanie rdzenia do równa”, jako istota sposobu wytwarzania płyt według wynalazku powodów, pozwalało na przyjęcie, że ten wynalazek jest wykorzystywany przez pozwaną Hutę.

W toku ponownego rozpoznania sprawy powodowie sprecyzowali, iż roszczenie dotyczy wyłącznie wynagrodzenia za stosowanie ich wynalazku pt. „Sposób otrzymywania płyty podwlewnicowej” (patent nr 162263). Ponadto powodowie zażądali waloryzacji należnego im wynagrodzenia, wedle reguł określonych w art. 358¹ § 3 k.c., wyliczając objętą zmienionym żądaniem kwotę przy zastosowaniu średniego miesięcznego wynagrodzenia, jako miernika waloryzacji.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, zgodnie z zaleceniami Sądu Apelacyjnego, Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 27 marca 2002 r. [...] zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów wynagrodzenie za projekt wynalazczy

w następujących wysokościach: na rzecz Waława S. - kwotę 281.030,60 zł, na rzecz Romualda B. - kwotę 194.773,70 zł, na rzecz Józefa D. - kwotę 111.229,25 zł, na rzecz Stanisława D. - kwotę 115.472,97 zł, na rzecz Zbigniewa B. - kwotę 115.472,97 zł, na rzecz Janusza K. - kwotę 111.229,25 zł, na rzecz Bogdana K. - kwotę 115.472,97 zł, na rzecz Jana M. - kwotę 115.472,97 zł, na rzecz Eugeniusza U. - kwotę 115.472,97 zł. Wszystkie wymienione wyżej sumy zasądzono z odsetkami ustawowymi w wysokości 20% w stosunku rocznym od dnia wydania wyroku, to jest od 27 marca 2002 r.

Sąd Okręgowy zasądził ponadto od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 27.600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, a na rzecz Skarbu Państwa - kwotę 13.679,35 zł, tytułem nieopłaconych kosztów sądowych.

Sąd Okręgowy w powyższym wyroku ustalił, że w dniu 2 stycznia 1989 r. Huta T.S. (podówczas im. W.L.) w K. zawarła z Akademią Górniczo-Hutniczą w K. umowę o wdrożenie wyników pracy badawczej pod tytułem „Opracowanie nowej konstrukcji płyt podwlewnicowych z wkładkami wymiennymi”. Wyniki tej pracy objęte były zgłoszeniem do Urzędu Patentowego RP (nr zgłoszenia P-269509), o udzielenie patentu na wynalazek określony jako „płyta podwlewnicowa i sposób otrzymywania płyty podwlewnicowej”. Decyzją z dnia 14 kwietnia 1993 r. Urząd Patentowy udzielił patentu na wynalazek „Sposób otrzymywania płyty podwlewnicowej” - patent nr 162 263. W umowie z dnia 2 stycznia 1989 r. strony przewidziały wdrożenie wyników prac badawczych. Za trzy kolejne lata następujące po okresie wdrożeniowym pozwana dokonała obliczeń efektów ekonomicznych, zabezpieczając 5% na ewentualne wynagrodzenie dla twórców. Jednocześnie pozwana rozpoczęła sprzedaż produkowanych przez siebie płyt Hucie K.; sprzedaż ta trwała do końca 1994 r. W związku z wystąpieniem powodów dnia 1 września 1993 r. o wypłatę wynagrodzenia strona pozwana odmówiła zapłaty, występując jednocześnie do Urzędu Patentowego RP o ustalenie, że prowadzona przez nią produkcja płyt podwlewnicowych W-1 i W-2 nie jest objęta patentem 162 263. Decyzją z dnia 28 lutego 1994 r. Urząd Patentowy wniosek ten oddalił. W następstwie odwołania Huty, Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP utrzymała w mocy zaskarżoną przez HTS decyzję organu pierwszej instancji, w części dotyczącej sposobu otrzymywania płyty podwlewnicowej o symbolu W-1.

Zgodnie z poleceniem Sądu Apelacyjnego, Sąd Okręgowy dopuścił i przeprowadził dowód z opinii Instytutu Odlewnictwa w K., która została wydana z uwzględ-

nieniem akt sprawy, a także akt dochodzenia [...], jak też urządzeń i dokumentacji w Hucie T.S. W oparciu o ten dowód Sąd Okręgowy ustalił, że Huta T.S. jest jednostką stosującą wynalazek chroniony patentem 162 263. Istotę tego wynalazku stanowi to, że „najpierw odlewa się część zewnętrzną płyty o wypukłym lub wklęsłym ukształtowaniu gniazda, a następnie zalewa się ciekłym metalem otwarte od góry gniazdo części zewnętrznej, przy czym ilość ciekłego metalu jest po zakrzepnięciu równa części środkowej. Bez względu na to na jaką wysokość zalewa się gniazdo, w części zewnętrznej ilość metalu wlane do tego gniazda zawsze będzie się równać objętości części środkowej, ponieważ z tej ilości wlanego metalu po jego zakrzepnięciu powstaje część środkowa. Tym samym - według tego wyroku - kwestia „zalewania na równo” nie jest decydująca o stosowaniu lub niestosowaniu wynalazku, ponieważ wysokość zalewania części środkowej płyty podwlewnicowej nie jest określona w zastrzeżeniu patentowym. Sąd Okręgowy ustalił też, że pozwana zalewała gniazdo części zewnętrznej na wysokość 20 mm poniżej jej powierzchni, gdyż zalewanie do równa jest praktycznie - w wypadku zalewania otwartego - niemożliwe. Jednakże poziom zalewania nie jest cechą znamionową sposobu otrzymywania płyty. Cały zespół znamionowych cech technicznych był realizowany zarówno przy odlewaniu płyt W-1 jak i W-2. Powyższe okoliczności miały decydujące znaczenie dla ustalenia, że w okresie po lipcu 1989 r. produkowane w Hucie płyty (W-1 i W-2), były wykonywane według sposobu określonego wynalazkiem (patent nr 162 263). Także w oparciu o opinię Instytutu Odlewnictwa w K., Sąd Okręgowy dokonał ustaleń co do efektów ekonomicznych uzyskanych ze stosowania wynalazku. Stosując wynalazek dla własnych potrzeb strona pozwana obniżyła wskaźnik zużycia płyt podwlewnicowych, efekt ekonomiczny wynikał również ze sprzedaży płyt do Huty K. tak wykonanych.

Czasokres, za jaki należy się powodom wynagrodzenie wynika, zdaniem Sądu, z treści art. 99 ust. 1 ustawy o wynalazczości, jak też z przepisów zarządzenia Ministra Kierownika Urzędu Postępu Naukowo Technicznego i Wdrożeń z dnia 31 stycznia 1986 r. w sprawie zasad obliczania efektów stanowiących podstawę do ustalania wysokości wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze (M.P. Nr 12, poz. 87). Wysokość tego wynagrodzenia, zgodnie z zarządzeniami wewnętrznymi pozwanego, wynosi 5% liczone od wartości ustalonych efektów ekonomicznych. Za uzasadnione uznał Sąd Okręgowy również żądanie zwaloryzowania należnego powodom wynagrodzenia, z uwagi na to iż same odsetki ustawowe w żadnym razie nie zrekompensują utraty wartości pieniądza od czasu wymagalności świadczenia, to

jest od końca 1989 r. Jako podstawę prawną waloryzacji Sąd Okręgowy wskazał art. 358¹ § 3 k.c. Jako miernik waloryzacji Sąd ten przyjął przeciętne miesięczne wynagrodzenie.

Wyrokiem z dnia 11 marca 2003 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie apelację pozwanej Huty oddalił i zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 5.400 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Sąd Apelacyjny w tym wyroku podzielił podstawy wyroku Sądu pierwszej instancji, a po rozważeniu zarzutów pozwanej Huty uznał je za bezzasadne. W zasadniczych kwestiach spornych w zakresie apelacji stanowisko zaskarżonego wyroku jest następujące.

Nie jest konsekwentna strona pozwana i nie ma racji uważając, że rozpoznający niniejszą sprawę sąd cywilny pozbawiony był prawa do samodzielnego ustalenia spornej między stronami kwestii stosowania wynalazku, skoro zostało to poddane także rozpoznaniu przez Urząd Patentowy RP i Komisję Odwoławczą przy Urzędzie Patentowym. Sąd Apelacyjny podkreślił, że w rozpoznawanym przypadku część decyzji Urzędu Patentowego i Komisji Odwoławczej - w zakresie płyty podwlewnicowej o symbolu W-1 - jest zbieżna z ustaleniami Sądu, natomiast w części dotyczącej płyty podwlewnicowej o symbolu W-2 Komisja Odwoławcza ustaliła negatywnie, że wskazana produkcja nie jest objęta przedmiotowym patentem. Jednakże, głównie ze względu na „negatywną” formę tego ostatecznego rozstrzygnięcia, nie stanowi ono wiążącego „prejudykatu” i nie pozbawia sądu cywilnego możliwości rozpoznania sprawy o wynagrodzenie za stosowanie projektu wynalazczego w oparciu o „sądowe” ustalenia przesłanki tego roszczenia. Takie stanowisko wynikało z powołanego przez Sąd Apelacyjny postanowienia Sądu Najwyższego z 23 sierpnia 1990 r., I CZ 106/90 (OSP 1991 nr 6, poz. 147). Punktem wyjścia ustalenia, że pozwana Huta stosowała przedmiotowy projekt, było określenie istoty tego projektu. Rozważając w tym zakresie wynikający z apelacji strony pozwanej problem oceny prawnej poprzedniego wyroku Sądu Apelacyjnego, Sąd ten stwierdził, że „konstruując” poprzednio stanowisko jakoby o istocie wynalazku decydowała „kwestia zalewania rdzenia na równo” Sąd „wkroczył w sferę wiedzy specjalistycznej, do czego nie był uprawniony przed uzyskaniem opinii biegłych. Dopiero zaś uzyskana w dalszym postępowaniu opinia Instytutu Odlewnictwa pozwoliła na określenie wynalazku w oparciu o rzeczywiste znaczenie zastrzeżeń patentowych. Istotą wynalazku, zgodnie z tymi zastrzeżeniami właściwie zinterpretowanymi przez biegłych jest to, że najpierw odlewa się część zewnętrzną płyty o wypukłym lub wklęsłym ukształtowaniu gniazda, a następnie zalewa

się ciekłym metalem otwarte od góry gniazdo części zewnętrznej, przy czym ilość ciekłego metalu jest po zakrzepnięciu równa części środkowej. Stąd cechy (środki) techniczne wyróżniające ten sposób od innych (jego istota) to kolejność wykonywanych czynności (odlanie najpierw części zewnętrznej, a później zalanie ciekłym metalem gniazda części zewnętrznej) oraz to, że „ilość ciekłego metalu jest równa po zakrzepnięciu części środkowej”. Z zastrzeżenia patentowego nie wynika, by objętość części środkowej miała się równać objętości gniazda, tym samym kwestia „zalewania na równo” nie jest decydująca o stosowaniu lub niestosowaniu wynalazku, ponieważ wysokość zalewania części środkowej płyty podwlewnicowej nie jest określona w zastrzeżeniu patentowym.

Za oczywiście bezpodstawny uznał Sąd Apelacyjny zarzut zmierzający do wykazania istnienia negatywnej przesłanki procesowej - „*res iudicata*”, ze względu na postępowanie zakończone w sprawie I C 21981/92. Tymczasem sprawa ta toczyła się pomiędzy powodami a Hutą K., a więc między innymi stronami. Inny był także jej przedmiot, gdyż Huta K. została uznana za drugą jednostkę stosującą wynalazek na mocy umowy licencyjnej z AGH, a powództwo związane było z ustaleniem efektów ekonomicznych uzyskiwanych przez Hutę K., polegających na obniżeniu kosztów zużycia płyt podwlewnicowych. Powództwo zaś w niniejszej sprawie dotyczy innych efektów ekonomicznych uzyskiwanych przez inny podmiot - HTS, jako pierwszą jednostkę stosującą wynalazek. To, że zarówno Huta K., jak i Huta T.S. są zobowiązane do wypłaty na rzecz powodów wynagrodzenia (każda od uzyskiwanych przez siebie - a więc różnych - efektów), wynika już z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 30 kwietnia 1999 r., gdzie odwołano się do § 40 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz.U. Nr 33, poz. 178), jak też do poglądu Sądu Najwyższego wyrażonego w uchwale z dnia 20 września 1985 r., III PZP 19/85, wpisanej do księgi zasad prawnych (OSNCP 1986 nr 4, poz. 44).

Od powyższego wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 11 marca 2003 r. strona pozwana wniosła kasację, opierając ją na obu podstawach określonych w art. 393¹ k.p.c. W zakresie „materialno-prawnej” podstawy zarzucono: 1) błędną wykładnię art. 19 w związku z art. 114 § 1 pkt 6 i art. 118 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości przez przyjęcie, „iż sąd jest uprawniony do badania i samodzielnego ustalenia; będący przedmiotem sporu sposób produkcji, chroniony patentem, był przedmiotem badania w trybie postępowania spornego przed urzędem Pa-

tentowym i Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym RP wydała ostateczną decyzję ustalającą, że wskazana produkcja pozwanej nie jest objęta patentem, z przyczyn podanych w uzasadnieniu decyzji”; 2) błędną wykładnię art. 10 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, w odniesieniu do cechy wynalazku, którą jest nadawanie się do stosowania, przez uznanie że rezultat stosowania wynalazku nie musi być znany przed zastosowaniem; 3) niewłaściwe zastosowanie art. 358¹ § 3 k.c. w związku z art. 30 i 67 § 1 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowym (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.), z uwagi na ustalenie przez Sąd pierwszej instancji, że toczyło się postępowanie układowe, a w dacie wyrokowania przez Sąd Apelacyjny istniało już uprawomocnione postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu.

W zakresie „procesowej podstawy kasacji (art. 393¹ pkt 2 k.p.c.) wskazano w niej następujące naruszenia: 1) art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. przez przyjęcie konieczności zawieszenia postępowania w celu umożliwienia Urzędowi Patentowemu wydania decyzji w trybie postępowania spornego wywołanego na wniosek pozwanej w celu ustalenia, że produkcja płyt podwlewnicowych typu W1 i W2 nie jest objęta patentem i która to decyzja będzie miała wpływ na rozstrzygnięcie sprawy; 2) art. 228 k.p.c. w związku z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 493 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przez niewzięcie pod uwagę powszechnie znanego faktu o konsolidacji podmiotów z branży hutniczej w Polskich Hutach Stali; 3) art. 386 § 2 k.p.c. w związku z art. 379 pkt 3 k.p.c. przez przyjęcie, iż sprawa [...] toczyła się pomiędzy powodami a inną stroną pozwaną, mimo, że w wyniku konsolidacji hut, strona pozwana w dacie wyrokowania była już następcą prawnym ówczesnej pozwanej; 4) art. 386 § 6 k.p.c. przez przyjęcie, że ocena prawna o istocie wynalazku nie stanowi oceny prawnej i nie wiąże sądów, przez co wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 30 kwietnia 1999 r. [...] jako wkraczające w sferę wiedzy specjalistycznej, bez uprzedniej opinii biegłych w tym zakresie wiązać nie mogą; 5) art. 290 § 1 i 2 k.p.c. przez przyjęcie, iż opinię na potrzeby procesu sporządził instytut naukowy, tj. Instytut Odlewnictwa w K.; 6) art. 227 i 233 k.p.c. poprzez przekroczenie granicy swobodnej oceny dowodów. W oparciu o powyższe podstawy kasacja zawie-rała wnioski o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy w granicach podstaw kasacji (por. art. 393¹¹ § 1 k.p.c.) uznał, że są one nieusprawiedliwione. Nie budzi kontrowersji wła-

ściwość sądu cywilnego do rozpoznania sprawy o wynagrodzenie twórców projektu wynalazczego z tytułu stosowania ich projektu. Przesłankę tego powództwa stanowi twierdzenie, że strona pozwana w ramach swej działalności gospodarczej stosowała projekt, uzyskując w ten sposób określone efekty. Jest to przesłanka „pozytywna”, której wykazanie obciąża dochodzącą roszczeń stronę powodową. W toku rozpoznawania niniejszej sprawy zostało jednakże wszczęte z inicjatywy (na wniosek) strony pozwanej postępowanie przed Urzędem Patentowym o ustalenie, że wskazana produkcja nie jest objęta patentem powodów. To postępowanie zostało zakończone ostateczną decyzją Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 6 lutego 1995 r. Przez oddalenie w części odwołania wnioskodawcy, decyzja ta utrzymała w mocy decyzję Urzędu Patentowego w części oddalającej wniosek dotyczący wskazanej produkcji płyty podwlewnicowej o symbolu W1. Natomiast co do produkcji płyty podwlewnicowej o symbolu W2 Komisja Odwoławcza stwierdziła, że produkcja ta nie jest objęta patentem powodów. Okazało się, że powyższe ustalenia Urzędu Patentowego i Komisji Odwoławczej dotyczą podstawy powództwa, wywołując w ten sposób kwestię prawną co do ich prejudycjalnego znaczenia.

Rozważając przedstawione w tym zakresie stanowisko kasacji trzeba przede wszystkim stwierdzić, że o braku prejudycjalnego znaczenia decyzji Urzędu Patentowego (Komisji Odwoławczej) orzekł już Sąd Apelacyjny w Krakowie w ocenie prawnej zawartej w uzasadnieniu wyroku z dnia 16 kwietnia 1999 r. Na tę okoliczność należało zwrócić uwagę w kontekście art. 386 § 6 k.p.c. określającego związanie oceną prawną sądu drugiej instancji, a także ze względu na to, że zasadniczo ocena prawna w wyroku z 16 kwietnia 1999 r. wynikała na skutek apelacji strony pozwanej i uwzględnia stanowisko wyrażone wówczas przez tę stronę.

Ocena prawna Sądu Apelacyjnego w Krakowie, którą Sąd ten konsekwentnie zajął również w wyroku z 11 marca 2003 r., opiera się na stwierdzeniu cywilnoprawnej natury rozpatrywanej sprawy i takiej samej jej podstawy faktycznej. Nie może zatem uzyskiwać preferencji nakładająca się na właściwość sądu kompetencja postępowania administracyjnoprawnego oparta na art. 19 i art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.). Stosownie do pierwszego z tych przepisów, kto ma w tym interes prawny, może żądać ustalenia przez Urząd Patentowy, że wskazana produkcja nie jest objęta określonym patentem. Według zaś art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy Urząd Patentowy wydaje decyzję w takiej sprawie w trybie postępowania spornego.

Rozgraniczenie, na tle powyższej regulacji, właściwości sądów i właściwości Urzędu Patentowego powinno rygorystycznie określać zakres przedmiotu postępowania administracyjnego, że chodzi tu o ustalenie negatywne, które następuje nie na wniosek twórcy wynalazku. W rozpatrywanej sprawie cywilnej chodziło o roszczenia innej osoby (twórców) oparte na przesłance pozytywnej, co uzasadniało pogląd o właściwości sądu. Zasady takiego określenia właściwości sądów cywilnych zostały przedstawione w niebudzącym wątpliwości składu orzekającego postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 1990 r., I CZ 106/90 (OSNCP 1991 nr 10-12, poz. 123). W tym postanowieniu Sąd Najwyższy stwierdził, że ustalenia, czy produkcja prowadzona przez pozwanego jest objęta patentem udzielonym powodowi, dokonuje samodzielnie sąd rozpoznający sprawę, co oznacza, że nie należy zawieszać postępowania w celu przeprowadzenia postępowania spornego przez Urzędem Patentowym.

W rozpatrywanym przypadku doszło jednakże do niepożądanego dualizmu orzeczniczego z równie niepożądaną konsekwencją w postaci częściowo odmiennych ustaleń wynikających z postępowania w trybie spornym przed Urzędem Patentowym i z postępowania przed Sądami pierwszej i drugiej instancji.

W okolicznościach sprawy, skoro nie zachodzi niedopuszczalność drogi sądowej (kasacja nie przedstawiła takiego zarzutu), skoro decyzja z postępowania administracyjnego, ma charakter tylko deklaratoryjny (niekonstytutywny), skoro postępowanie sądowe zapewniało stronom odpowiednie środki wyjaśnienia przesłanki roszczenia dochodzonego w sprawie, w tym z uwzględnieniem tych aspektów przedmiotu sporu, które nie wynikają z decyzji postępowania administracyjnego (dotyczy to zwłaszcza czasu i zakresu „produkcji” płyt podlewnicowych) - Sąd Najwyższy nie podzielił stanowiska kasacji jakoby orzeczenie Sądu musiało być zgodne z wybraną przez stronę pozwaną, odpowiadającą jej interesowi, jedną z dwu różnych części decyzji Komisji Odwoławczej.

Jedną z cech wynalazku, określonych w art. 10 ustawy o wynalazczości jest zdolność danego rozwiązania technicznego do stosowania. Według ustaleń Sądu przedmiotowy wynalazek, chociaż został opisany w zastrzeżeniach patentowych z pewną niejednoznacznością, to jednak jego zakres - przy pomocy odpowiedniego Instytutu - został precyzyjnie określony. Wynalazek ten na pewno nadaje się do stosowania, o czym świadczą ustalone fakty zastosowania tego wynalazku przez stronę pozwaną i uzyskane z tego tytułu efekty ekonomiczne. Bezzasadnie zatem w kasacji

zarzuca się naruszenie art. 10 ustawy o wynalazczości przez bagatelizowanie zdolności wynalazku do praktycznego zastosowania.

Naruszenia art. 358¹ § 3 k.c. bezzasadnie upatruje kasacja w tym, że na skutek zastosowania tego przepisu nastąpił przyrost wierzytelności po otwarciu postępowania układowego, w którym strona pozwana „nadzorcy sądowemu zgłosiła fakt prowadzonego procesu, by poinformował sąd układowy o istnieniu wierzytelności o nieustalonej kwocie”. Tymczasem zastosowanie art. 358¹ § 3 k.c. nie było elementem zmiany wierzytelności, sugerowanego w kasacji jakiegoś jej przyrostu, skoro dopiero w wyniku rozpatrzonego powództwa przedmiotowa wierzytelność została określona. Przedtem, jak to skarżący przyznaje, w postępowaniu układowym mogło chodzić o zobowiązanie „o nieustalonej kwocie”.

Jeżeli chodzi o „procesową” podstawę kasacji, to - stosownie do jej uzasadnienia - zasadniczy problem przedstawiony przez skarżącego dotyczy niezastosowania się przez Sąd Apelacyjny w zaskarżonym wyroku do własnej - wiążącej według art. 386 § 6 k.p.c. - oceny prawnej zawartej w wyroku z dnia 30 kwietnia 1999 r. o istocie przedmiotowego wynalazku. Jednakże, ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w uzasadnieniu orzeczenia sądu drugiej instancji nie wiążą Sądu Najwyższego przy rozpoznawaniu kasacji (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 1998 r., I CKN 595/97, OSNC 1998 nr 12, poz. 211). Naruszenie przez sąd drugiej instancji art. 386 § 6 k.p.c., wskutek nieuwzględnienia ocen wiążących przy ponownym rozpoznawaniu sprawy, nie przekreśla możliwości uznania przez Sąd Najwyższy wyroku za odpowiadający prawu (wyrok z dnia 11 stycznia 2001 r., I PKN 183/00, OSNAPiUS 2002 nr 17, poz. 411). Oznacza to, że zarzut naruszenia przez sąd drugiej instancji art. 386 § 6 k.p.c. nie ma w postępowaniu kasacyjnym znaczenia, jeżeli nie wpłynęło to na zasadność rozstrzygnięcia w zaskarżonym wyroku. Taka właśnie jest sytuacja zaskarżonej oceny prawnej wyroku, od którego wniesiono kasację. Dopiero bowiem ta ocena - a nie ta z wyroku poprzedniego - odpowiada wynikom postępowania wyjaśniającego istotę przedmiotowego wynalazku. Ostatnio rozpoznające sprawę Sądy pierwszej i drugiej instancji trafnie oparły swą ocenę na zastrzeżeniach patentowych, tyle, że zrozumienie tych zastrzeżeń wyrażonych w języku techniki, przy czym - jak się okazało - niezbyt precyzyjnie, wymagało specjalistycznej opinii biegłych. W tym zakresie poprzednie wskazania Sądu Apelacyjnego wynikające z wyroku z dnia 30 kwietnia 1999 r. były przedwczesne, bo chociaż Sąd

ten dostrzegał potrzebę zasięgnięcia opinii biegłego, to zajął już wcześniej stanowisko w kwestii wymagającej wiadomości specjalnych (por. art. 278 § 1 k.p.c.).

Bezzasadnie kasacja uważa, że Sąd, bez potrzeby przedstawiania przez stronę twierdzeń i dowodów powinien uwzględnić jako fakt powszechnie znany (art. 228 k.p.c.) to, że „PHS Huta T.S. z dniem 30 grudnia 2002 r. utraciła osobowość prawną przez to, iż właściciel spółki akcyjnej Skarb Państwa wniósł w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH akcje spółki do innej spółki akcyjnej - tj. P.H.S. SA w K., podobnie jak to uczynił z Hutą K. SA”. Dlaczego te i inne stosunki własnościowe, o których mowa w kasacji, miałyby być Sądowi znane urzędowo skarżący nie przedstawił; samo zaś twierdzenie w żadnym razie nie wskazuje na naruszenie art. 228 k.p.c.

Zarzut naruszenia art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. dotyczy zawieszenia postępowania, które miało miejsce przy poprzednim rozpoznawaniu sprawy przed Sądem pierwszej instancji. Zarzut ten zatem w ogóle nie odnosi się do zakresu postępowania kasacyjnego dotyczącego zaskarżonego wyroku Sądu drugiej instancji.

Oczywiście bezzasadnie zarzucono naruszenie art. 386 § 2 k.p.c. w związku z art. 379 pkt 3 k.p.c. przez nieuwzględnienie zarzutu *res iudicata* [...]. Nie ma przecież przesłanek *res iudicata* w związku ze sprawą toczoną - jak to wynika z ustaleń zaskarżonego wyroku - między innymi podmiotami i o co innego.

Nie wiadomo dlaczego skarżący uważa, że budzi wątpliwości to, iż za instytut naukowy działały dwie osoby, które przeprowadziły badanie i wydały opinię. Taka jest przecież zasada przedstawienia opinii przez instytut naukowy, określona w art. 290 § 2 k.p.c.

Naruszenia art. 227, 231 i 233 k.p.c. skarżący upatruje w przekroczeniu granicy swobodnej oceny dowodów. Wobec braku skonkretyzowania tak ogólnie wyrażonego zarzutu, braku podania tego, na czym skarżący się opiera - zarzut ten należało uznać jako gołosłowny.

Z powyższych przyczyn Sąd Najwyższy orzekł stosownie do art. 393¹² k.p.c.

=====