

Wyrok z dnia 10 lutego 2005 r.

II PK 209/04

Zastrzeżony w umowie licencyjnej na korzystanie z wzoru użytkowego obowiązek świadczenia opłaty na rzecz współtwórców jako osób trzecich wobec stron tej umowy (art. 393 § 2 k.c.) ustaje z datą skutecznego jej rozwiązania, chyba że wprowadzono inny okres obowiązywania tego zastrzeżenia.

Przewodniczący SSN Roman Kuczyński, Sędziowie SN: Zbigniew Myszka (sprawozdawca), Maria Tyszel.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2005 r. sprawy z powództwa Jerzego C., Franciszka B., Kazimierza T., Józefa W. i Kazimiery Z.-L. przeciwko V.P. Spółce z o.o. w D. o zapłatę, na skutek kasacji powodów od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2004 r. [...]

1. o d d a l i ł kasację,
2. zasądził od każdego z powodów na rzecz pozwanej kwoty po 900 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym oraz kwotę 239 zł tytułem zwrotu kosztów przejazdu pełnomocnika pozwanej - solidarnie od powodów.

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

Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 24 lutego 2004 r. oddalił apelacje powodów: Jerzego C., Franciszka B., Kazimierza T., Józefa W. i Kazimiery Z.-L. od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 września 2003 r., oddalającego powództwa o zapłatę kwot po 12.000 zł z tytułu stosowania przez stronę pozwaną V.P. Spółka z o.o. w D. wzoru użytkowego „Kotwy urządzenia łączącego szynę z podporą betonową”. W sprawie tej ustalono, że decyzją Urzędu Patentowego udzielono prawa ochronnego na wzór użytkowy „Kotwy urządzenia łączącego szynę z podporą betonową” na pięcioletni okres ochronny od dnia 4 września 1991 r., który następnie decyzją z dnia 5 września 1996 r. przedłużono do lat dziesięciu.

W dniu 4 maja 1999 r. Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych w M.U. jako licencjodawca zawarła umowę licencyjną z V.P. Spółką z o.o. (licencjobiorcą), w której licencjodawca oświadczył, że jest uprawniony do projektu „Kotwy urządzenia łączącego szynę z podporą betonową”, na które otrzymał prawo ochronne, a współtwórcami tego wzoru są powodowie. Następnie licencjodawca upoważnił pozwanego do produkowania oraz wprowadzania do obrotu handlowego odlewów kotew, a pozwany zobowiązał się do uiszczania opłat licencyjnych na rzecz licencjodawcy oraz współtwórców wzoru użytkowego. Okres trwania tej umowy oznaczony został jako nieograniczony, a każdej ze stron przysługiwało prawo wypowiedzenia w terminie 3 miesięcy kalendarzowych.

Pismem z dnia 17 kwietnia 2002 r. strona pozwana poinformowała Wytwórnię Podkładów Strunobetonowych w M.U., że uznaje za nieobowiązującą umowę licencyjną od dnia 30 września 2001 r. i od tej daty zaprzestaje uiszczania wszelkich opłat licencyjnych. W uzasadnieniu pozwana wskazała, że prawa ochronne udzielane są maksymalnie na okres dziesięciu lat, a po jego upływie wygasają uprawnienia do wyłącznego korzystania z wzoru użytkowego przez posiadającego prawa ochronne. Skoro zatem z dniem 3 września 2001 r. upłynął okres obowiązywania prawa ochronnego na wzór kotwy, to od tej daty - według pozwanego - umowa licencyjna stała się bezprzedmiotowa. W odpowiedzi licencjodawca oświadczył, że umowa nadal obowiązuje i wymaga dalszego rozliczania uzgodnionych należności. Pozwana zgodziła się z takim stanowiskiem i wypłaciła zaległe opłaty, ale w dniu 30 września 2002 r. wypowiedziała umowę licencyjną, która rozwiązała się z dniem 31 grudnia 2002 r. Od tej daty pozwana zaprzestała rozliczania opłat licencyjnych. Natomiast powodowie twierdzili, że po wypowiedzeniu umowy licencyjnej pozwana, chcąc dalej produkować odlewy kotew, będzie zobowiązana do kontynuowania wypłat należnego im wynagrodzenia. Z uwagi na to, że pozwana w dalszym ciągu produkuje i wprowadza do obrotu handlowego odlewy kotew, to wypowiedziana umowa licencyjna, która mogła być zerwana tylko z ważnych przyczyn, nadal obowiązuje. Za odrębną sprawę powodowie uznawali to, czy po wypowiedzeniu umowy licencyjnej pozwana może kontynuować produkcję bez uiszczania uzgodnionego w umowie wynagrodzenia. Skoro jednak taka produkcja dalej odbywa się, to „automatycznie umowa taka zawarta staje się ważna”.

W ramach takich ustaleń Sąd pierwszej instancji uznał roszczenia powodów za nieuzasadnione, przyjmując, że nie mają oni legitymacji czynnej do występowania

z żądaniami zapłaty, gdyż nie byli stronami umowy licencyjnej. Stronami tej umowy była Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych w M.U., na której rzecz było ustanowione prawo ochronne oraz pozwana. Na rzecz powodów były zastrzeżone jedynie świadczenia pieniężne z tytułu opłaty licencyjnej. Nawet gdyby przyjąć, że powodom przysługiwało czynna legitymacja procesowa, to ich roszczenia były nieuzasadnione, ponieważ z § 8 umowy licencyjnej wynikało prawo każdej ze stron do wypowiedzenia umowy za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia (w terminie trzech miesięcy kalendarzowych). Możliwość wypowiedzenia umowy licencyjnej nie była obwarowana żadnymi warunkami, przeto jej wypowiedzenie przez stronę pozwaną było skuteczne. W konsekwencji, od dnia 1 stycznia 2003 r. strony pozwanej nie wiązała wypowiedziana umowa licencyjna, a tym samym odpadła podstawa wypłacania świadczeń na rzecz powodów. Zgodnie z art. 315 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, do stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie tej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, tj. ustawę z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, która nie ingerowała w stosunki wynikające z umowy licencyjnej, a jedynie w art. 46 regulowała formy i rygory zawierania takich umów, nie zakazując wypowiedzenia umów zawartych na czas nieoznaczony. Sąd Okręgowy powołał się na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1986 r., IV PR 380/86, w którym wyrażony został pogląd, że twórcy wzoru użytkowego nie przysługuje prawo do wynagrodzenia po wygaśnięciu prawa ochronnego do tego wzoru. Skoro zatem umowa licencyjna została prawidłowo rozwiązana, to zasadności roszczeń powodów można by doszukiwać się w przepisach ustawy - Prawo własności przemysłowej, tyle że z jej art. 95 ust. 3 wynika, że okres trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia, a z ust. 2 wynika, że „przez jego uchYLENIE nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy na obszarze całego kraju”. Wobec bezspornego upływu okresu ochronnego, z przedmiotowego wzoru ochronnego mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy zainteresowani, w tym i strona pozwana.

Stanowisko takie podzielił Sąd Apelacyjny, który wskazał, że powodom, którzy nie byli stroną umowy licencyjnej, nie przysługiwało prawo kwestionowania ważności wypowiedzenia tej umowy. Skoro ta umowa zastrzegała na rzecz powodów spełnienie świadczenia przez pozwaną (art. 393 k.c.), to mieli oni legitymację czynną do formułowania żądań zapłaty wynagrodzenia uzgodnionego w tej umowie. Możliwość wypowiedzenia tej umowy nie była obwarowana żadnymi warunkami ani zastrzeże-

niami, a zatem pozwana miała pełne prawo skorzystania z tego uprawnienia, wskutek czego doszło do skutecznego rozwiązania tej umowy. W konsekwencji, odpadła podstawa prawna uprawnień powodów jako osób trzecich i nie mogli oni żądać spłaty świadczenia na podstawie umowy, która już nie obowiązuje. Skoro upłynął okres ochronny wzoru użytkowego i umowa licencyjna przestała obowiązywać, to pozwana miała pełne prawo do nieodpłatnego korzystania z wzoru użytkowego, którego współtwórcami byli powodowie. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej nie nakłada w tej mierze żadnych ograniczeń.

W kasacji powodów, wniesionej przez rzecznika patentowego, podnieśli oni zarzut błędnej wykładni i odmowy zastosowania art. 393 § 2 k.c. Na tej podstawie skarżący wnieśli „o zmianę zaskarżonego wyroku w całości i orzeczenie co do istoty sprawy zgodnie z żądaniami pozwu wraz z zasądzeniem od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego za wszystkie instancje”. Alternatywnie domagali się uchylecia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania wraz z rozstrzygnięciem o kosztach za instancję kasacyjną.

Zdaniem skarżących, w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, czy na gruncie art. 393 § 2 k.c. możliwe jest zwolnienie się licencjobiorcy wzoru użytkowego z zastrzeżonego w umowie obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz twórców tego wzoru poprzez wypowiedzenie umowy licencyjnej w sytuacji, gdy twórcy oświadczyli, że chcą z zastrzeżenia skorzystać i przyjęli wynagrodzenie za okres poprzedzający wypowiedzenie umowy licencyjnej. Skoro Sąd Apelacyjny uznał prawo żądania przez powodów świadczeń zastrzeżonych dla nich w umowie licencyjnej, to wypowiedzenie takiej umowy nie mogło unicestwić znaczenia art. 393 § 2 k.c. dla powodów, którzy skorzystali z zastrzeżenia umówionych na ich rzecz świadczeń i pobierali należne im wynagrodzenia. „Za niedopuszczalne należałoby uznać założenie, że dłużnik może łatwo zwolnić się z obowiązku zaspokojenia ‘własnego roszczenia’ osoby trzeciej poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy i to nie wobec osoby trzeciej, której ‘własne roszczenie’ przysługuje, ale wobec wierzyciela. Akceptacja tego założenia oznaczałaby, że art. 393 § 2 k.c. jest w praktyce przepisem pustym”. W odniesieniu do umów licencyjnych obejmujących zastrzeżenie zapłaty przez licencjobiorcę wynagrodzenia na rzecz twórców brak jest przepisu szczególnego, wyłączającego stosowanie art. 393 § 2 k.c., który dotyczy niemożności odwołania w drodze czynności prawnej zastrzeżenia co do obowiązku świadczenia na rzecz osoby trze-

kiej, w tym wyklucza wypowiedzenie umowy przez dłużnika. Ponadto, umowa licencyjna z dnia 4 maja 1999 r. została zawarta pod rządami ustawy o wynalazczości, która nie zawierała żadnych ograniczeń okresu, za który twórcom projektu wynalazczego przysługiwało wynagrodzenie, a „bezwzględny priorytet w zakresie kształtowania zasad wynagradzania ustawa przyznawała postanowieniom umownym (art. 98b w związku z art. 98 a ww. ustawy)”.

Strona pozwana w odpowiedzi na kasację wniosła o jej oddalenie i zasądzenie od powodów na jej rzecz kosztów procesu według norm przepisanych, podkreślając, że w razie skutecznego wypowiedzenia umowy licencyjnej ze skutkiem dla osób trzecich, na rzecz których w umowie tej zastrzeżono świadczenia, podmioty te nie mają roszczeń o dalsze spełnianie zastrzeżonych świadczeń. Bezpodstawność takich roszczeń potwierdzają także zasady współzycia społecznego oraz nakaz równego traktowania podmiotów w obrocie gospodarczym.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 393¹¹ § 1 k.p.c., Sąd Najwyższy rozpoznaje sprawę w granicach zaskarżenia kasacją oraz jej podstaw. Jedyną podstawę kasacji stanowił zarzut błędnej wykładni i odmowy zastosowania art. 393 § 2 k.c. Przepis ten stanowi, że zastrzeżenie co do obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej nie może być odwołane ani zmienione, jeżeli osoba trzecia oświadczyła którejkolwiek ze stron, że chce z zastrzeżenia skorzystać. Podstawowe znaczenie dla oceny roszczeń o realizowanie (spełnianie) świadczeń na rzecz osób trzecich ma umowa, w której takie zastrzeżenie zostało zawarte. Poddając analizie zawartą w dniu 4 maja 1999 r. umowę licencyjną na korzystanie z wzoru użytkowego „kotwy urządzenia łączącego szynę z podporą”, Sądy obu instancji prawidłowo przyjęły, że poczynione w niej zastrzeżenie obowiązku uiszczania opłaty licencyjnej nie tylko na rzecz licencjodawcy, ale także na rzecz współtwórców tego wzoru użytkowego, było uzależnione od okresu obowiązywania tej umowy. Wprawdzie umowa licencyjna była zawarta na czas nieograniczony, ale strony tej umowy przewidziały jej wypowiedzenie „w terminie trzech miesięcy kalendarzowych”. Takie uzgodnienie dotyczące sposobu rozwiązania umowy licencyjnej powodowało, że licencjodawca nie mógł uchylić się od ponoszenia opłat licencyjnych na rzecz licencjodawcy oraz współtwórców chronionego wzoru użytkowego wraz z terminem wygaśnięcia prawa ochronnego przysługującego

na ten wzór użytkowy, ponieważ pomimo ustania z upływem łącznie dziesięciu lat obowiązywania tego prawa ochronnego, dalsze świadczenie opłat licencyjnych wynikało z zawartej umowy licencyjnej na czas nieokreślony. Umowa ta nie rozwiązała się wraz z wygaśnięciem prawa ochronnego na wzór użytkowy, ale mogła być skutecznie rozwiązana za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, przeto do upływu okresu wypowiedzenia umowy licencyjnej obowiązywały umówione opłaty licencyjne, w tym zastrzeżone w określonych częściach dla powodów jako osób trzecich dla stron tego stosunku prawnego. Wprawdzie zatem opłaty licencyjne obowiązują co do zasady przez okres obowiązywania prawa ochronnego, ale obowiązek ich dalszego ponoszenia, poza okres trwania praw wyłącznych, może wynikać z umowy licencyjnej aż do czasu skutecznego rozwiązania tej umowy. Z taką koncepcją prawną pogodziła się strona pozwana, która pierwotnie zamierzała „uwolnić się” od ponoszenia opłat licencyjnych w związku z wygaśnięciem prawa ochronnego do wzoru użytkowego kotwy stanowiącego przedmiot umowy licencyjnej. Następnie jednak pozwana zaprzestała świadczenia opłat licencyjnych zarówno na rzecz licencjodawcy, jak i współtwórców wzoru użytkowego dopiero po skutecznym rozwiązaniu umowy licencyjnej, pomimo wcześniejszego wygaśnięcia prawa ochronnego.

Analizowana umowa licencyjna miała złożony charakter, gdyż obejmowała obowiązek strony pozwanej (licencjobiorcy) świadczenia opłat licencyjnych w określonych częściach na rzecz licencjodawcy oraz na rzecz powodów będących współtwórcami przedmiotu tej umowy. Równocześnie z postanowień tej umowy nie wynikało, aby dopuszczalność jej wypowiedzenia wywoływała skutki prawne wyłącznie wobec licencjodawcy, pozostawiając w „bezterminowej” mocy obowiązek dalszego ponoszenia części opłat licencyjnych na rzecz powodów, pomimo wygaśnięcia prawa ochronnego do wzoru użytkowego, którego byli współtwórcami, oraz pomimo rozwiązania za wypowiedzeniem całej umowy licencyjnej. Skarżący nie podjęli nawet próby wykazania (w szczególności na gruncie art. 56 lub 66 k.c., które nie zostały przywołane jako podstawy prawne kasacji), że wykładnia postanowień umowy licencyjnej mogła prowadzić do odmiennych wniosków, a w szczególności, iż jakoby - pomimo wygaśnięcia prawa wyłącznego do wzoru użytkowego kotwy oraz skutecznego rozwiązania umowy licencyjnej - strona pozwana była zobowiązana do dalszego ponoszenia opłat licencyjnych na rzecz powodów. Z powyższych rozważań wynika, że umowne zastrzeżenie obowiązku świadczenia dłużnika na rzecz osób trzecich nie może być odwołane ani zmienione, jeżeli osoba trzecia oświadczyła którejkolwiek ze

stron, że chce z zastrzeżenia skorzystać (art. 393 § 2 k.c.), tylko w okresie obowiązywania umowy zawierającej takie zastrzeżenie. Byt i skuteczność zastrzeżenia umownego w zakresie obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej są zatem ściśle powiązane z umową, w której poczyniono takie zastrzeżenie, co oznacza, że zastrzeżenie takie - co do zasady - ustaje z datą skutecznego rozwiązania umowy ustanawiającej taką klauzulę, chyba że w umowie wprowadzono wyraźnie inny okres obowiązywania zastrzeżenia, z którego osoba trzecia zamierza korzystać. Tylko niebudzące wątpliwości umowne uzgodnienie, że po wygaśnięciu wyłącznego prawa ochronnego na określony wzór użytkowy oraz po rozwiązaniu umowy licencyjnej na korzystanie z tego wzoru, nadal obowiązuje zastrzeżenie świadczenia opłat „licencyjnych” na rzecz powodów, mogłoby prowadzić do weryfikowania zasadności dochodzonych przez nich roszczeń. Ponieważ w rozpoznawanej sprawie okoliczności takie nie występowały, to Sąd Najwyższy oddalił kasację niemającą usprawiedliwionej podstawy prawnej w zgodzie z art. 393¹² k.p.c., orzekając o kosztach postępowania stosownie do dyspozycji art. 98 k.p.c.

=====