



Sygn. akt IV CSK 225/14

## **WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 21 stycznia 2015 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Wojciech Katner (przewodniczący)

SSN Antoni Górski (sprawozdawca)

SSN Barbara Myszka

Protokolant Katarzyna Jóskowiak

w sprawie z powództwa Meble V. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki jawnej w J. (poprzednio V. – I. Spółki Akcyjnej w J.) i P. V. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w C. (poprzednio V. – I. Spółki Akcyjnej – P. Spółki komandytowej w C.) przeciwko D. N. następcy prawnemu C. N. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 21 stycznia 2015 r., skargi kasacyjnej pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 28 sierpnia 2008 r.,

**oddala skargę kasacyjną; zasądza od pozwanego na rzecz powoda Meble V. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki jawnej w J. kwotę 5 400 zł (pięć tysięcy czterysta) kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu kasacyjnym.**

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2006 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy firmą V. w P. a C. N. mające uregulować w sposób polubowny sporne kwestie wynikłe na tle stosowania wzorów przemysłowych: krajowego nr [...] i wspólnotowego nr [...].

Powodowe spółki V. – I. w J. i V.- I. SA – P. Spółka komandytowa w C., twierdząc, że porozumienie to stanowi umowę przedwstępną, domagały się zobowiązania pozwanego do złożenia oświadczenia woli, mocą którego udzielił by im licencji niewyłącznej do wykonywania praw obejmujących wspomniane wzory przemysłowe za wynagrodzeniem w kwocie 200.000 zł.

Wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2008 r. Sąd Okręgowy w O. uwzględnił roszczenie spółki V. – I. SA w J., oddalając powództwo V. spółki w C. Sąd ocenił, że porozumienie z dnia 28 sierpnia spełnia wymagania umowy przedwstępnej przewidziane w art. 398 k.c. i ustalił, iż jego stroną była spółka w J., wobec czego powództwo spółki w C. oddalił.

Wniesione od tego orzeczenia apelacje spółki w C. oraz pozwanego zostały oddalone wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 28 sierpnia 2008 r., który podzielił ustalenia i ocenę prawną dokonaną przez Sąd I instancji.

Od tego wyroku Sądu Apelacyjnego skargę kasacyjną wywiódł pozwany, opierając ją na obu podstawach naruszenia. W ramach naruszenia przepisów postępowania zarzucił naruszenie art. 247 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c. przez dopuszczenia przez Sąd Okręgowy dowodu z przesłuchania stron przeciwko osnowie oraz ponad osnowę dokumentu, art. 325 k.p.c. w zw. z art. 64 k.c. w zw. z art. 1047 k.p.c. w zw. z art. 390 § 2 k.c. przez utrzymanie w mocy nieprawidłowego sformułowania przez Sąd I instancji sentencji orzeczenia zobowiązującego pozwanego do złożenia oświadczenia woli o udzieleniu przez C. N. firmie V. I. S.A. w J. licencji niewyłącznej do korzystania z wzorów przemysłowych: krajowego nr [...] i wspólnotowego nr [...] przez czas określony za zapłatą wynagrodzenia w wysokości 200 000, art. 328 § 2 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c. przez sporządzenie uzasadnienia zaskarżonego wyroku w sposób sprzeczny z wymogami prawa. W ramach naruszenia prawa materialnego zarzucił naruszenie art. 65 § 2 k.c. poprzez jego nieprawidłowe zastosowanie, art. 65 § 2 k.c. w zw. z art. 389 § 1 k.c. w zw. z art. 76 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo

własności przemysłowej (dalej: p.w.p.) w zw. z art. 118 ust. 1 p.w.p. i w zw. z art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz. U. UE L z dnia 05 stycznia 2002 roku) (dalej jako: Rozporządzenie) w zw. z art. 390 § 2 k.c. przez ich nieprawidłowe zastosowanie polegające na dokonaniu błędnej wykładni porozumienia z dnia 28 sierpnia 2006 r., art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze Rozporządzenia, art. 390 § 2 k.c. w zw. z art. 389 § 1 k.c. w zw. z art. 76 p.w.p. w zw. z art. 118 ust. 1 p.w.p. i w zw. z art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze Rozporządzenia przez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu zasadności żądania powoda V. I. S.A. z siedzibą w J. zawarcia stanowczej umowy licencyjnej, art. 64 k.c. w zw. z art. 1047 § 1 k.p.c. w zw. z art. 390 § 2 k.c. w zw. z art. 389 § 1 k.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie.

W konkluzji wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną pozwanego, powodowie wnieśli o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Odnosząc się w pierwszej kolejności do zarzutów sformułowanych w procesowej podstawie skargi, stwierdzić należy, iż chybiony jest podstawowy spośród nich, tj. zarzut naruszenia art. 247 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. Zadaniem Sądów w niniejszej sprawie było ustalenie istoty Porozumienia z dnia 28 sierpnia 2006 r., a więc jego treści, podmiotów, które je zawarły i dokonanie jego prawnej oceny. Na Porozumienie to składają się oświadczenia woli osób, które je zawierały, a zatem Sąd miał nie tylko prawo, ale i obowiązek ustalania na podstawie art. 65 § 2 k.c. rzeczywistej treści tych oświadczeń. Wobec użytego w Porozumieniu nieprecyzyjnego prawniczo określenia „firmy V.”, Sąd ustalał na podstawie dowodu z przesłuchania stron jaki podmiot kryje się pod tą nazwą i, wbrew stanowisku pozwanego, ustalenia tego nie można potraktować jako prowadzenia dowodów przeciwko, czy ponad ośnowę dokumentu, gdyż chodziło o dokonanie wykładni oświadczeń woli zawartych w porozumieniu, a ustalenia rzeczywistej woli stron można dokonywać wszelkimi dowodami (por. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z

dnia 29 stycznia 2002 r., V CKN 679/00, z dnia 19 lutego 2003 r., V CKN 1843/00, czy z dnia 22 września 2011 r., V CSK 427/10). W tym ostatnim orzeczeniu dopuszczono możliwość wystąpienia takiej sytuacji, że ostateczna wykładnia oświadczeń woli na podstawie art. 65 § 2 k.c., przyjęta po przeprowadzeniu przez sąd postępowania dowodowego, może odbiegać od dosłownego (językowego) brzmienia oświadczeń zawartych na piśmie. Korzystając z tych kompetencji sądu orzekającego, Sądy obu Instancji prawidłowo przyjęły, że chodzi o spółkę VOX z J., gdyż to z nią pozwany prowadził spór sądowy, o którym jest mowa w Porozumieniu, a tym samym bezpodstawny jest zarzut skargi naruszenia art. 65 § 2 k.c., podważający określenie podmiotów, które je zawarły.

Pozostałe zarzuty materialnoprawne sprowadzają się do kwestionowania prawidłowości dokonanej przez Sąd Apelacyjny kwalifikacji Porozumienia jako umowy przedwstępnej i w konsekwencji zobligowania skarżącego do złożenia oświadczenia woli o treści odpowiadającej zobowiązaniu przyjętemu w tej umowie. Odwołując się do regulacji prawa unijnego, pozwany w szczególności podnosi, że w Porozumieniu zabrakło precyzyjnego określenia o jaki konkretnie wzór wspólnotowy chodzi, a ponadto, nie wskazano zakresu terytorialnego udzielanej licencji. Brak tych dwóch treści powoduje, jego zdaniem, że w Porozumieniu brakuje istotnych postanowień umowy przyrzeczonej, co sprawia, że nie spełnia ono ustawowych wymagań przewidzianych w art. 389 § 1 k.c. dla umowy przedwstępnej, a tym samym umowa ta jest nieważna (nieskuteczna).

Zarzutów tych nie można podzielić.

Jest rzeczą bezsporną, że, wzór wspólnotowy na listwę przypodłogową, został zarejestrowany w ten sposób, że przyznano go pozwanemu na każdy z sześciu elementów listwy oddzielnie. Wskazano zatem przy każdym z nich numer podstawowy jako [...], dodatkowo oznaczając je numerami od 0001 do 0006. W Porozumieniu określa się wzór wspólnotowy numerem [...], co jest oczywiście nieprecyzyjne, gdyż, po pierwsze, brakuje na początku tego numeru jednego zera, a po wtóre, nie wskazuje się pełnej rejestracji wspólnotowej wszystkich sześciu elementów listwy. Ta niedokładność określenia wzoru wspólnotowego nie dyskwalifikuje jednak tego kontraktu jako umowy przedwstępnej, gdyż strony

dokładnie wiedziały o jaki wzór chodzi, tym bardziej, że zadysponowały jednocześnie także wzorem krajowym, wydanym na te same elementy listwy, zarejestrowanym u nas pod jednym numerem 3136. Nie ma też racji skarżący utrzymując, że koniecznym elementem treści umowy o przeniesienie licencji na wzór wspólnotowy jest określenie zakresu terytorialnego udzielanej licencji. Pogląd ten wyprowadza z treści art. 32 zdania pierwszego Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz. U. UE. L. z dnia 5 stycznia 2002 r., ze zm., które brzmi: Wzór wspólnotowy może być przedmiotem licencji na terenie całej Wspólnoty lub jej części. Dopuszczając możliwość udzielania licencji na części terytorium Wspólnoty, Rozporządzenie rzeczywiście nie przesądza jaki jest ostateczny zakres terytorialny licencji, jeżeli strony (jak to ma miejsce w rozpoznawanej sprawie) wyraźnie tej kwestii w umowie nie uregulowały. W art. 88 ust. 2 Rozporządzenia zawarte zostało jednak odwołanie do subsydiarnego stosowania w sprawach nim nieobjętych ustawodawstwa krajowego. Regulacja ta pozwala więc na zastosowanie w tej kwestii naszej ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2013 r., poz. 1410). Zgodnie zaś z art. 76 ust. 2 tej ustawy, w umowie licencyjnej można ograniczyć korzystanie z wynalazku (licencja ograniczona). Jeżeli w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania z wynalazku, licencjobiorca ma prawo korzystania z wynalazku w takim zakresie jak licencjodawca (licencja pełna). Jak przyjmują zgodnie komentatorzy do tego przepisu, wśród innych ograniczeń, takich jak czasowe, czy przedmiotowe, umowa licencyjna może zawierać także ograniczenia terytorialne, Jeżeli takiego ograniczenia nie przewidziano, należy przyjąć, że umowa obejmuje licencję pełną. Prowadzi to do wniosku, wbrew przekonaniu skarżącego, że umowa licencyjna na wzór wspólnotowy nie musi określać zakresu terytorialnego jej stosowania. Oznacza to, że Porozumienie z dnia 28 sierpnia 2006 r. zawiera wszystkie niezbędne elementy potrzebne do ustalenia treści przyszłej umowy przyrzeczonej (przedmiot, cenę i termin), a także dostateczną informację, pozwalającą, po uzupełnieniu jej przesłuchaniem stron, na usunięcie wątpliwości, która z powodowych spółek V. była jego stroną. Sądy miały zatem podstawę do uwzględnienia żądania zobowiązującego stronę pozwaną do złożenia zstępczego

oświadczenia woli o zawarciu umowy przyrzeczonej, co czyni bezpodstawnymi zarzuty naruszenia art. 65 § 2 k.c. w zw. z art. 64 k.c. i art. 1047 § 1 k.p.c.

Na koniec trzeba przyznać rację skarżącemu, że uchybieniem Sądu Apelacyjnego było to, że nie prowadził swoich rozważań także w kontekście prawa unijnego, do czego zobowiązywała go okoliczność, że Porozumienie obejmowało, oprócz wzoru krajowego, także wzór wspólnotowy. Należy przy tym podkreślić, że nie zwalniało Sąd z tego obowiązku to, że pozwany sam nie powoływał się na te uregulowania, odnosząc się do nich dopiero w skardze kasacyjnej. Sąd ma bowiem obowiązek stosowania prawa materialnego z urzędu, i to z pierwszeństwem prawa unijnego przed krajowym (art. 91 ust. 3 Konstytucji RP). Jednakże w ostatecznym rozrachunku uchybienie to nie miało wpływu na treść wydanego przez ten Sąd orzeczenia, gdyż, jak to wykazano, nie uchybia ono także treści Rozporządzenia nr 6/2002 WE. Dlatego skarga podlegała oddaleniu, z obciążeniem strony pozwanej kosztami postępowania kasacyjnego (art. 398<sup>14</sup> w zw. z art. 98 § 1 k.p.c.).