

# WYROK

**W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 18 lutego 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny

w składzie:

<b>Przewodniczący:</b>	<b>SSA Paweł Rygiel</b>
<b>Sędziowie:</b>	<b>SSA Barbara Górczanowska (spr.)</b> <b>SSO del. Barbara Baran</b>
Protokolant:	st.sekr.sądowy Katarzyna Wilczura

po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2015 r. w Krakowie na rozprawie

sprawy z powództwa (...) w G., NIEMCY

przeciwko E. s.r.o. spółce z o.o. w P., CZECHY

o zakazanie

na skutek apelacji strony powodowej

od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie

z dnia 3 września 2014 r. sygn. akt IX GC 839/13

**1. oddala apelację;**

**2. zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 630 zł (sześćset trzydzieści złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego;**

**3. ustala opłatę ostateczną od apelacji na kwotę 3 000zł (trzy tysiące złotych);**

**4. nakazuje zwrócić stronie powodowej od Skarbu Państwa –Sądu Okręgowego w Krakowie kwotę 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) tytułem nadpłaconej opłaty.**

## UZASADNIENIE

wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 lutego 2015 r.

Strona powodowa (...) w G. (Niemcy), jako uprawniona z rejestracji patentu europejskiego nr (...), domagała się zakazania stronie pozwanej E. s.r.o. w P. (Czechy): wytwarzania, używania, oferowania, wprowadzania do obrotu i składowania dla tych celów termometrów zawierających ciecz znamionną tym, że stanowi ona stop zawierający

składniki metaliczne o następujących udziałach w procentach masowych: Gal: 50,0-64,69%, Ind: 10,0-24,9%, Cyna: 10-29,0% i ewentualnie inne składniki, jest wolna od pęcherzyków gazu i tlenków innych metali, z temperaturą topnienia pod ciśnieniem normalnym poniżej 0°C, zaś w warunkach wysokiej próżni poniżej -19°C, oraz posiada zdolność do pomiaru temperatury w szklanych termometrach cieczowych w zakresie od -15°C do +1200°C; podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez publikację w prasie; zasądzenia kosztów procesu.

Strona pozwana E. s.r.o. w P. (Czechy) wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu podnosząc, że nie jest ani nie była producentem termometrów, a jedynie importerem termometrów wyprodukowanych przez W. (...) Instrument (...), w ramach umowy licencyjnej zawartej z ówczesnym właścicielem patentu G. S. w dniu 22 listopada 2007r. na czas oznaczony do 31 grudnia 2012r.

Wyrokiem z dnia 3 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IX Gospodarczy oddalił powództwo w całości, oddalił wniosek o zabezpieczenie powództwa, zasądził od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 2.622,36 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Podstawą rozstrzygnięcia były następujące ustalenia faktyczne:

Strona powodowa od 23 marca 2009r. jest podmiotem uprawnionym z rejestracji patentu europejskiego nr (...) dotyczącego termometrów obejmujących między innymi stopy składające się z Galu, Indu i Cyny, które posiadają udowodnioną charakterystykę zbliżoną do rtęci, ale nie stwarzają zagrożenia typowego dla rtęci. Stopy te tworzą nową, unikalną i nie stwarzającą zagrożenia substancję wykorzystywaną do produkcji termometrów analogowych do użytku prywatnego i profesjonalnego. Zastrzeżenia patentowe patentu (...) obejmują ciecz znamionową tym, że stanowi ona stop, zawierający składniki metaliczne o następujących udziałach w procentach (%) masowych: Gal: 50,0 - 64,9%, Ind: 10,0- 24,9%, Cyna: 10-29,0% oraz ewentualnie inne składniki, jest wolna od pęcherzyków gazu i tlenków innych metali, z temperaturą topnienia pod ciśnieniem normalnym poniżej 0° C, zaś w warunkach wysokiej próżni poniżej -19° C oraz posiada zdolność do pomiaru temperatury w szklanych termometrach cieczowych w zakresie od -15 °C do +1200 °C. Strona powodowa wywodzi swoje prawo do patentu z treści ugody sądowej zawartej przed sądem w E., na mocy której prawa do ww. patentu zostały na rzecz strony powodowej przeniesione przez G. S. (1). Sąd Okręgowy podał, że strona pozwana wprowadzała do obrotu w Polsce termometry produkowane przez osobę trzecią (...) Company na podstawie umowy licencyjnej zawartej z G. S. w 2007r. na okres od dnia 1 grudnia 2007 r. do 31 grudnia 2012 r., w którym to okresie nie wystąpiły żadne istotne przyczyny jej wypowiedzenia. Po 31 grudnia 2012r. strona pozwana nie wprowadzała do obrotu w Polsce ww. termometrów, wciąż jednak w Polsce były sprzedawane po tej dacie termometry sprowadzone do dnia 31 grudnia 2012r. Fakt, że poprzednim dysponentem uprawnień z patentu był G. S. Sąd ustalił na podstawie wypisu z rejestru oraz ugody, zaś na podstawie oświadczeń spółki (...) Sąd ustalił, że strona pozwana wprowadza na polski rynek termometry wykorzystujące rozwiązanie z patentu produkcji spółki (...). Na podstawie dowodów wpłat Sąd ustalił także, że brak było nadzwyczajnych przyczyn wypowiedzenia umowy licencyjnej. Za zbędne Sąd uznał m.in. przeprowadzanie dowodów z zeznań w charakterze świadka S. K., M., prywatnej ekspertyzy R.S. na okoliczności dotyczące stworzenia wynalazku chronionego patentem, wkładu G.S. w proces tworzenia wynalazku i na okoliczność bezprawnej rejestracji patentu przez niego, albowiem zdaniem Sądu okoliczności te zostały w wystarczającym stopniu ustalone, a w szczególności z rejestru Urzędu Patentowego, treści ugody wynika, że G. S. był prawnym dysponentem uprawnień z patentu, a strona powodowa do dzisiaj nie podjęła żadnych działań, które usunęłyby stan rzekomej nieprawidłowości w rejestrze dotyczącym patentu.

Sąd Okręgowy uznał powództwo za nieuzasadnione. Sąd zgodził się ze stanowiskiem strony powodowej powołującej się na jurysdykcję tego Sądu w oparciu o art.5 pkt 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Za istotną dla rozstrzygnięcia sporu Sąd uznał okoliczność, od kiedy stronie powodowej przysługują uprawnienia z patentu (...). Sąd Okręgowy nie zgodził się jednak z argumentacją strony powodowej, że była ona uprawniona z patentu od początku, gdyż to jej pracownicy brali udział w opracowaniu rozwiązania chronionego patentem. Sąd odwołał się do dokumentu Urzędu Patentowego, z którego wynika, że do 2009r. uprawnionym z patentu była osoba trzecia – G. S., a fakt ten potwierdza zawarcie w 2009r. ugody sądowej pomiędzy stroną powodową a G. S., w ramach której

strona powodowa uzyskała prawo do patentu i nigdy nie uchyliła się od skutków ww. czynności prawnej, nie podjęła żadnych działań, których celem byłoby usunięcie z rejestru rzekomo nieprawidłowych informacji określających G.S. jako uprawnionego z patentu do 2009r. Okoliczność, iż G. S. jeszcze w 2007 r. udzielił licencji na korzystanie z patentu spółce (...) na czas oznaczony - do końca 2012r., była stronie powodowej znana. Zmiana uprawnionego z patentu nie wpływa na prawa do korzystania z patentu na podstawie wcześniej udzielonej licencji (art.78 ustawy Prawo własności przemysłowej), wobec (...) spółka (...) miała pełne prawo produkować i sprzedawać wyprodukowane termometry stronie pozwanej aż do końca 2012r., gdyż wypowiedzenie umowy licencyjnej nie osiągnęło skutku w okresie wcześniejszym wobec braku podstaw do wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym - § 6 pkt 3 umowy. Według Sądu Okręgowego licencja udzielona spółce (...) przez G. S. zawierała prawo do sprzedaży termometrów także na terenie Polski, o czym świadczy treść § 2 pkt 5 umowy licencyjnej. Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie a to oświadczenie spółki (...), iż to ona produkowała i dostarczała stronie pozwanej termometry Sąd uznał za wystarczający dowód potwierdzający ten fakt, tym bardziej, że w sprawie IX GC 413/12 nie ulegało dla strony powodowej wątpliwości, iż to strona pozwana dostarczała pozwanemu w ww. sprawie termometry wyprodukowane przez spółkę (...). Sąd Okręgowy zwrócił nadto uwagę, że do pozwu została dołączona opinia z badania termometrów zakupionych w 2013r., ale noszących oznaczenie produkcji – 2012r., zatem wątpliwy byłby sens wdrażania przez stronę pozwaną produkcji termometrów na kilka miesięcy (do końca 2012r.), skoro strona pozwana dysponowała sprawdzonym kontrahentem z którym mogła współpracować do końca 2012r. Brak jest dowodów, że strona pozwana dostarcza wciąż na polski rynek termometry wyprodukowane po 2012r. Strona powodowa kupiła termometry do badania w czerwcu 2013r., czyli pół roku po wygaśnięciu licencji, ale wciąż były to termometry wyprodukowane w 2012r. Sąd zwrócił uwagę na prawo do wyczerpania uprawnień z patentu (art.70 ust.1 ustawy Pwp), co miało miejsce w niniejszej sprawie. Sąd Okręgowy uznał w tej sytuacji, że strona pozwana nie naruszyła praw strony powodowej, wskutek czego w sprawie nie zostały spełnione przesłanki z art. 287 ustawy Pwp uzasadniające roszczenie strony powodowej i powództwo oddalił.

Oddalając równocześnie z oddaleniem powództwa wnioski o zabezpieczenie roszczenia w trybie art.286<sup>1</sup> ustawy P.w.p. poprzez żądanie podania informacji o ilości wyprodukowanych termometrów, Sąd Okręgowy wskazał, że nie można uznać, by strona powodowa uprawdopodobniła roszczenie.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art.98 § 1 i 3 k.p.c. uwzględniając spis kosztów, jednakże wynagrodzenie pełnomocnika Sąd ustalił w kwocie 1000 zł, czyli na poziomie stawki minimalnej powiększonej o około 20%.

Apelację od wyroku Sądu Okręgowego wniosła strona powodowa (...) z siedzibą w G., Niemcy zaskarżając go w części oddalającej powództwo i zasądzającej koszty postępowania (punkt I i III wyroku). Zaskarżonemu wyrokowi strona powodowa zarzuciła:

1. naruszenie prawa procesowego, mające istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

(i) art. 233 § 1 k.p.c. poprzez newszechstronne dokonanie oceny dowodów tj. z pominięciem dowodu w postaci pisma z 28.07.2009 r. do W. (...) (...) F. z siedzibą w Chinach wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski i dowodem nadania, ekspertyzy Instytutu (...) [I. fur (...)GmbH] z 5.06.2009 r. wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, ekspertyzy Instytutu (...) (...) z 23- 24.03.2009 r. wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, badania Krajowego Urzędu do Spraw Pomiarów i Legalizacji w T. [L. fur M.- und E. T.] z 11.03.2009 r. wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, badania Krajowego Urzędu do Spraw Pomiarów i Legalizacji w T. [L. fur M.- und E. T.] z 14.05.2009 r. wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, badania Krajowego Urzędu do Spraw Pomiarów i Legalizacji w T. [L. fur M.- und E. T.] z 28.05.2009 r. wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, badania Krajowego Urzędu do Spraw Pomiarów i Legalizacji w T. [L. fur M.- und E. T.] z 30.05.2009 r. wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, zaświadczenia (...) R. product(...)wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, które to dokumenty stanowią dowody okoliczności istotnych z punktu widzenia oceny zaistnienia przesłanek wypowiedzenia umowy licencji z W. (...) Instrument F. w trybie natychmiastowym i skuteczności rozwiązania tej umowy w 2009r.;

(ii) art. 230 k.p.c. poprzez uznanie za przyznane, iż pozwany importował termometry produkowane przez W. (...) Instrument F., co powód przyznał w innym postępowaniu sądowym o sygnaturze IX GC 413/12 i nie stanowiło to

elementu stanu faktycznego w niniejszej sprawie, w sytuacji, gdy w niniejszym postępowaniu była to okoliczność sporna między stronami, a zatem wymagająca dowodu;

(iii) art. 328 § 2 k.p.c. poprzez niewskazanie w uzasadnieniu wyroku podstaw swojego rozstrzygnięcia, w szczególności:

- na jakiej podstawie Sąd przyjął, iż brak było podstaw do wypowiedzenia umowy licencji w trybie natychmiastowym;
- przyczyn uznania, iż umowa licencji z W. (...) Instrument F. obejmowała terytorium Polski;
- brak określenia, które wnioski Sądu Apelacyjnego w Krakowie przedstawione w uzasadnieniu wyroku wydanego w sprawie I ACa 738/13, Sąd I instancji podziela w niniejszej sprawie i dlaczego.

2. naruszenie prawa materialnego, a mianowicie:

(i) art. 56 k.c. i 65 k.c. w związku § 2 pkt 5 umowy zawartej pomiędzy spółką (...) a G. S., poprzez błędne przyjęcie, iż umowa ta zawierała prawo do sprzedaży termometrów także na terenie Polski, w sytuacji, gdy nie wynika to z jej treści oraz jest sprzeczne z wykładnią woli stron w dacie zawierania umowy;

(ii) art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. nr 119 z 2003 poz. 1117, dalej (...)), poprzez jego błędne zastosowanie w konsekwencji naruszenia prawa procesowego i ustalenia błędnego stanu faktycznego tj. uznanie, iż doszło do wyczerpania praw z patentu, w sytuacji, gdy norma ta nie znajdowała zastosowania w sprawie.

Wskazując na powyższe zarzuty strona powodowa wносиła o uchylenie zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części (w pkt I i III wyroku) i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania przy uwzględnieniu kosztów postępowania odwoławczego; ewentualnie o zmianę zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części (w pkt I i III wyroku) i odmienne orzeczenie co do istoty sprawy poprzez uwzględnienie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

### **Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:**

Apelacja strony powodowej nie znajduje uzasadnionych podstaw.

Sąd pierwszej instancji poczynił prawidłowe ustalenia stanowiące podstawę faktyczną zaskarżonego wyroku, mające odzwierciedlenie w materiale dowodowym, którego ocena mieści się w granicach zakreślonych treścią art. 233 § 1 k.p.c. i ustalenia te są wystarczające dla rozstrzygnięcia. W ocenie Sądu Apelacyjnego, skarżący nie wykazał, aby Sąd pierwszej instancji dopuścił się błędu w toku dokonywanej oceny dowodów. Sąd Okręgowy przeprowadzając ocenę dowodów przedstawił prawidłowe rozumowanie oparte o reguły logiki. W orzecznictwie wskazuje się, że skuteczne postawienie zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. wymaga wykazania, że sąd orzekający uchybił zasadom logicznego rozumowania, lub doświadczenia życiowego, gdyż jedynie to może być przeciwstawione uprawnieniu sądu do dokonywania swobodnej oceny dowodów. Nie jest natomiast wystarczające przekonanie strony o innej wadze poszczególnych dowodów i ich odmiennej ocenie niż ocena sądu. Ocena zebranego w sprawie materiału dowodowego jest bowiem domeną sądu orzekającego merytorycznie w sprawie. Sąd drugiej instancji może uwzględnić zarzut naruszenia art. 233 k.p.c. i dokonać odmiennych ustaleń faktycznych jedynie wówczas, gdy skarżący wykaże, że Sąd pierwszej instancji dopuścił się uchybień pozostających w sprzeczności z zasadą swobodnej oceny dowodów. Jeżeli zatem z określonego materiału dowodowego Sąd I instancji wyprowadza wnioski logicznie poprawne i zgodne z doświadczeniem życiowym, to ocena sądu nie narusza reguł swobodnej oceny dowodów i musi się ostać, choćby w równym stopniu, na podstawie tego materiału dowodowego, dawały się wysnuć wnioski odmienne. Tylko bowiem w przypadku, gdy brak jest logiki w wiązaniu wniosków z zebranymi dowodami lub gdy wnioskowanie sądu wykracza poza schematy logiki formalnej albo wbrew zasadom doświadczenia życiowego nie uwzględnia jednoznacznych praktycznych związków przyczynowo - skutkowych, to przeprowadzona przez sąd ocena dowodów

może być skutecznie podważona (uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2002 r., II CKN 817/00 - lex nr 56906)

Tymczasem Sąd Apelacyjny nie dostrzegł błędu w rozumowaniu Sądu pierwszej instancji i nie znalazł podstaw do zakwestionowania prawidłowości poczynionych ustaleń faktycznych. W sprawie nie doszło więc do naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. a zarzut powoda jest chybiony i nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd Apelacyjny w pełni podziela motywy zaskarżonego orzeczenia, a ustalenia faktyczne dokonane przez Sąd pierwszej instancji przyjmuje jako własne.

Argumenty, które powołuje skarżący na poparcie tezy o wadliwości dokonanych w sprawie ustaleń faktycznych, dotyczą nieprzyjęcia przez Sąd pierwszej instancji zaistnienia przesłanek wypowiedzenia umowy licencji z W. (...) Instrument F. w trybie natychmiastowym i skuteczności rozwiązania tej umowy w 2009r. Nie sposób przy tym kwestionować uprawnień G. S. (1) do rozporządzania patentem europejskim EP (...) przed datą zawarcia przez niego z pozwanym ugody sądowej, mocą której przeniósł nieodpłatnie ten patent na pozwanego. Jak trafnie ustalił Sąd pierwszej instancji, uprawnienie to wynika wprost z treści ugody (karta 40), w której stwierdzono, że G. (...) jest właścicielem patentu europejskiego EP (...) dotyczącego wytwarzania bezręczowych termometrów lekarskich wykorzystujących stop galu jako cieczy termometru, a G. S. uzyskał patent europejski na stosowanie metalicznych stopów galu jako cieczy w termometrze (EP (...)). Skoro G. S. przeniósł prawo do patentu na stronę powodową, to nie sposób uznać, że prawo to wcześniej mu nie przysługiwało, tym bardziej, że strona powodowa nie podjęła żadnych działań, które doprowadziłyby do odpowiednich zmian wpisów w rejestrze patentowym, w którym widnieje zapis o przysługiwaniu praw do patentu stronie powodowej dopiero od 2009 roku, zaś pierwszym uprawnionym z patentu jest G. S..

Sąd Apelacyjny nie podziela stanowiska strony powodowej, że istniały podstawy do wypowiedzenia umowy licencyjnej zawartej pomiędzy G. S. a W. (...) Instrument F. w trybie natychmiastowym. W § 6 umowy licencyjnej (karta 231-233), która miała obowiązywać do 31 grudnia 2012 roku, postanowiono, że umowę można wypowiedzieć jednostronnie 4 miesiące przed jej wygaśnięciem bez podania przyczyny z zachowaniem terminu; natomiast licencjodawcy przysługiwało prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy z ważnego powodu po upływie roku, w którym opłaty licencyjne zgodnie z § 2 punkt 1 i § 3 umowy, nie zostały należycie uregulowane w ustalonej kwocie lub jeżeli nabywca licencji nie dotrzymał postanowienia § 4 podając nieprawidłowe dane dotyczące sprzedanej ilości. W piśmie z dnia 28 lipca 2009 roku (karta 288-289), skierowanym do W. (...) Instrument F., strona powodowa przede wszystkim kwestionowała skuteczność zawarcia umowy licencyjnej pomiędzy tą firmą a G. S. twierdząc, że nawet po przeniesieniu patentu EP (...), umowa ta nie może ją wiązać. Strona powodowa zarzuciła nadto, że produkowane przez W. termometry lekarskie posiadają poważne wady, nie spełniają więc wymogów prawnych, co stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy licencyjnej. W świetle przedstawionej wyżej treści umowy licencyjnej wypowiedzenie umowy z podanych przyczyn nie można uznać za skuteczne, przyczyny te nie wypełniają bowiem przesłanek określonych w § 6, a mianowicie stwierdzenie nienależycie uiszczonych opłaty w poprzedzającym wypowiedzenie roku, co trafnie przyjął Sąd pierwszej instancji. Sąd pierwszej instancji ustalił bowiem, że W. (...) Instrument F. świadczyła opłaty licencyjne do depozytu sądowego, a to wobec zakwestionowania przez stronę powodową jako nabywcę praw z patentu, ważności umowy licencyjnej. Jeśli strona powodowa opłaty te kwestionowała, to jej rzeczą było wykazanie, że opłaty te były niewystarczające i nie odpowiadały wielkości produkcji termometrów, czego nie uczyniła. Gdyby nawet przyjąć, że stwierdzenie wadliwości produkowanych przez W. termometrów stanowi o ważnej i nadzwyczajnej przyczynie, dla której w świetle przepisów prawa niemieckiego, natychmiastowe wypowiedzenie umowy może być dokonane, to należy zwrócić uwagę, iż strona powodowa powołuje się na analizy i protokoły badań pochodzące z marca 2009 roku (pkt II.1.(i) apelacji – karta 528), podczas gdy pismo z wypowiedzeniem umowy skierowała do producenta dopiero w lipcu 2009 roku. Nie można przyjąć, zwłaszcza wobec treści tego pisma, by reakcja strony powodowej była natychmiastowa, co prowadzi do wniosku, że podane ważne powody rozwiązania umowy w rzeczywistości nie zaistniały. Strona powodowa powinna zatem wyznaczyć licencjodawcy odpowiedni termin na usunięcie ewentualnych zarzucanych nieprawidłowości, czego nie uczyniła. Tym samym wypowiedzenie umowy bez zachowania przewidzianych przepisami prawa wymogów było bezskuteczne, a umowa licencyjna wygasła dopiero z upływem 31 grudnia 2012 roku.

Nie można także podzielić zastrzeżeń strony powodowej do ustalenia, że przedmiotowe w sprawie termometry zostały wyprodukowane przez W. (...) Instrument F. a pozwany był ich importerem. Okoliczność, że Firma (...) do końca 2012 roku sprzedawała pozwanemu termometry wyprodukowane na podstawie licencji udzielonej przez G. S. (1) wynika wprost z jej pisma z dnia 23 kwietnia 2014 r. (karta 307-309). Nie budziło też wątpliwości, że termometry, których dotyczył spór w sprawie IX GC 413/12, wyprodukowała Firma (...) a na polski rynek dostarczał je pozwany. Należy też wskazać, że załączony do pozwu Raport z (...) nr (...) z dnia 4 lipca 2013 r. (karta 57-56) obejmował zakupione w Polsce termometry oznaczone numerem (...) i (...), co oznacza, że zostały wyprodukowane we wrześniu i listopadzie 2012 r. Należy dodać, że termometry z tej samej serii były przedmiotem postępowania przed Sądem Miejskim w P. w sprawie (...), w której ustalono, że zostały one dostarczone do Republiki Czeskiej przed końcem 2012 r. za pośrednictwem (...) s.r.o. (wyrok sądu z 2 grudnia 2014 r. – karta 573-579). Zarzut, że strona pozwana nie udowodniła, że nie jest producentem przedmiotowych termometrów jest zatem chybiony.

Nie można podzielić także zastrzeżeń strony powodowej co do wykładni § 2 pkt 5 umowy zawartej pomiędzy spółką (...) a G. S., odnośnie zakresu terytorialnego udzielonej licencji. Postanowienie § 2 pkt 3 wskazuje, że patent chroni co najmniej produkcję i sprzedaż termometrów obejmujących opatentowane stopy w krajach: Niemcy, Francja i Włochy, zaś w punkcie 4 wskazano, iż obecnie chroniony obszar został rozszerzony na Szwajcarię, Austrię i Czechy, natomiast w punkcie 5 zastrzeżono, że we wszystkich innych państwach stopy chronione tym patentem mogą być stosowane w termometrach bez ograniczenia a żadna ze stron nie może w tych państwach stosować wyłącznego prawa do użytkowania. Wynika z tych sformułowań, że z uwagi na trwający proces rejestracyjny, wolą stron było objęcie umową licencyjną także innych, nie wymienionych państw, w których dokonana zostanie rejestracja przedmiotowego patentu. Sąd Apelacyjny w obecnym składzie podziela stanowisko Sądu wyrażone w uzasadnieniu powoływanego w niniejszej sprawie wyroku I ACa 738/13, w którym wskazano także na sposób wykonania umowy licencyjnej, a mianowicie uiszczanie opłat licencyjnych z terytorium Polski, co wskazuje na taką wykładnię umowy.

W konsekwencji powyższego Sąd Apelacyjny nie uwzględnił także zarzutu co do naruszenia art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. nr 119 z 2003 poz. 1117), poprzez uznanie, iż doszło do wyczerpania praw z patentu. Skoro przedmiotowe termometry zostały wprowadzone do obrotu przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego z patentu, to mogą być przedmiotem kolejnych czynności rozporządzających. Wyłączne prawo korzystania z określonego produktu (towaru) oraz prawo do wprowadzania do obrotu tegoż towaru ulega wyczerpaniu z chwilą legalnego przeniesienia własności egzemplarza produktu na osobę trzecią przez uprawnionego lub za jego zgodą. Umowa licencyjna wyczerpuje pojęcie takiej zgody.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny oddalił apelację strony powodowej jako nieuzasadnioną, na podstawie art. 385 k.p.c. O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. i § 9 pkt 18) w zw. z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. nr 163 poz. 1348 z późn. zm.).

Zarządzeniem z dnia 20 września 2013 r. (karta 70) Sąd Okręgowy ustalił opłatę tymczasową od żądania podanego w punkcie I pozwu (zakazania) na kwotę 1.000 zł, a od żądania z punktu II (podanie do publicznej wiadomości) powód uiścił kwotę 750 zł (karta 67). Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 3 u.k.s.c., opłata ostateczna powinna być określona przez sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w pierwszej instancji. W wyroku z dnia 3 września 2014 r. Sąd Okręgowy nie ustalił opłaty ostatecznej, co oznacza, że i apelacja powinna być opłacona na podobnych zasadach. Sąd Apelacyjny w niniejszym wyroku opłatę ostateczną ustalił na kwotę 3.000 zł. Taka też winna być opłata od apelacji. Zatem nadpłaconą kwotę należało stronie powodowej zwrócić na zasadzie art. 80 ust. 1 u.k.s.c.