

Sygn. akt I ACa 699/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 września 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:	SSA Małgorzata Gulczyńska
Sędziowie:	SA Bogdan Wysocki /spr./ SO del. Ryszard Małecki
Protokolant:	st.sekr.sąd. Sylwia Stefańska

po rozpoznaniu w dniu 26 września 2013 r. w Poznaniu

na rozprawie

sprawy z powództwa **Z. B.**

przeciwko (...) **spółce akcyjnej z siedzibą**

w Z.

o zapłatę

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu, XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Pile

z dnia 4 października 2012 r., sygn. akt XIV C 593/07

I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1) **zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Z. na rzecz powoda Z. B. kwotę 15.176,05 zł (piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych pięć groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 17 maja 2007r do dnia zapłaty;**

2) **w pozostałej części powództwo oddala;**

3) **zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 8.552,56 zł (osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy) tytułem kosztów procesu;**

II. w pozostałej części obie apelacje oddala;

III. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 11.283 zł (jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

UZASADNIENIE

Powód Z. B. po ostatecznym sprecyzowaniu żądania wniósł pozew przeciwko **pozwanej Fabryki (...) S.A. z siedzibą w Z.** o zasądzenie kwoty 338.344 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, tytułem wynagrodzenia za korzystanie przez pozwaną w okresach: od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., od 1 stycznia 2004 r. do 14 lipca 2004 r. ze wzoru użytkowego „Mechanizm napędowy (...)”, którego twórcą jest powód i na który Urząd Patentowy RP udzielił w dniu 17.03.1998 r. prawo ochronne oraz wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda na swoją rzecz kosztów procesu według norm przepisanych albo zgodnie ze złożonym spisem kosztów. Z ostrożności procesowej podniosła także zarzut przedawnienia roszczeń powoda objętych rozszerzonym powództwem w zakresie: kwoty 26.007,70 zł żądanej tytułem wynagrodzenia za 2001 r. wymagalnego 28.02.2002 r.; kwoty 16.852,45 zł żądanej tytułem skapitalizowanych odsetek ustawowych od powyższej kwoty.

Wyrokiem z dnia 4 października 2012 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Pile zasądził od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Z. na rzecz powoda Z. B. kwotę 123.019 zł z ustawowymi odsetkami od kwot: 8.430 zł od dnia 1 marca 2002 r., 60.308 zł od dnia 1 marca 2004 r., 54.281 zł od dnia 1 marca 2005 r. (pkt 1), w pozostałej części oddalił powództwo (pkt 2), zasądził od pozwanego na rzecz powoda 5.572 zł tytułem kosztów procesu (pkt 3).

Podstawą rozstrzygnięcia były następujące ustalenia i wnioski.

1 sierpnia 1992 r. powód został zatrudniony w Fabryce (...) w Z. na stanowisku do spraw marketingu. 1 lipca 1993 r. powierzono mu obowiązki specjalisty do spraw konstrukcji okuć i marketingu.

Podstawowym zadaniem powoda było opracowanie projektów nowych okuć; dotychczas produkowane przez fabrykę nie spełniały bowiem oczekiwań w związku z faktem pojawienia się na polskim rynku okien plastikowych. W okresie od września do listopada 1993 r. powód opracował dokumentację przekładni o nazwie „(...)”, zgłaszając ją jako pracowniczy projekt wynalazczy.

Od 22 listopada 1994 r. rozwiązanie techniczne opracowane przez Z. B. jest stosowane przez Fabrykę przy produkcji okuć i przynosi zyski (korzyści). Zgodnie z Kartą Zmian Konstrukcyjnych (kzk) nr 1 /96 z 05.01.1996 r. rozwiązanie zostało przeprojektowane poprzez usunięcie ustalacza położenia segmentu zębatego.

18 lipca 1994 r. wpłynęło do Urzędu Patentowego podanie Fabryki (...) o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy pod tytułem „Mechanizm napędowy (...)”. Do podania dołączono opis rozwiązania oraz rysunki techniczne.

Decyzją z 19 stycznia 1998 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił na rzecz Fabryki (...) z siedzibą w Z. prawa ochronnego na wzór użytkowy pt. „Mechanizm napędowy (...)” pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł za I okres ochrony wzoru użytkowego rozpoczynający się w dniu „94 07 14” i obejmujący „1-5” rok ochrony.

13 lipca 1999 r. uprawniona Fabryka zwróciła się do Urzędu Patentowego z wnioskiem o przedłużenie prawa ochronnego na następne 5 lat. Decyzją z 2 sierpnia 1999 r. Urząd Patentowy RP przedłużył prawo ochronne nr RU (...) na wzór użytkowy pt. „Mechanizm napędowy (...)” na okres obejmujący 6-10 rok ochrony.

11 marca 2003 r. Urząd Patentowy RP orzekł o wygaśnięciu z dniem 14 lipca 2002 r. prawa ochronnego nr (...) udzielonego na rzecz Fabryki (...) z siedzibą w Z., „ponieważ uprawniony zalega z opłatą za III (9,10 rok) okres ochrony ponad sześć miesięcy.”

16 października 1998 r. Z. B. wniósł do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejskowy w Pile pozew, w którym domagał się zasądzenia od Fabryki (...) w Z. kwoty 90.700 zł z tytułu korzystania z wzoru użytkowego pt. „Mechanizm napędowy (...)” za okres od 22 listopada 1994 r. do 1 stycznia 1998 r. wraz z odsetkami i kosztami procesu.

Wyrokiem z 5 marca 1999 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo i obciążył powoda kosztami procesu. Rozpoznając apelację powoda od wyroku sądu pierwszej instancji, Sąd Apelacyjny w Poznaniu uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

W toku dalszego postępowania w tej sprawie powód rozszerzył żądanie pozwu domagając się zasądzenia od pozwanej Fabryki wynagrodzenia za korzystanie z wzoru użytkowego za dalsze lata.

Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2002 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Pile zasądził od pozwanej Fabryki (...) S.A. w Z. kwotę 196.938 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 16.10.1998 r., kwotę 164.110 zł z ustawowymi odsetkami od kwot: 44.990 zł od dnia 01.03.1999 r., 80.060 zł od dnia 01.03.2000 r. i 39.060 zł od dnia 01.03.2001 r., oddalił i umorzył postępowanie w przedmiocie żądania odsetek w pozostałej części oraz obciążył pozwanego kosztami procesu. Zasądzone kwoty obejmują odszkodowanie za korzystanie z wzoru użytkowego za okres od 22 listopada 1994 r. do końca roku 2000. Wyrokiem z dnia 21 października 2003 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego z 17.12.2002 r. W dniu 17 grudnia 2003 r. pozwana Fabryka (...) S.A. w Z. wniosła kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 21.10.2003 r. Postanowieniem z dnia 6 maja 2004 r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia kasacji strony pozwanej do rozpoznania.

W okresie od 1 stycznia 2001 r. do 14 lipca 2004 r. opracowane przez powoda rozwiązanie techniczne zastrzeżone prawem ochronnym nr (...) było nadal stosowane przy produkcji oku w pozwanej Fabryce.

Dokonywane w toku produkcji zmiany produkcyjne potwierdzone kartami zmian konstrukcyjnych (kzk) nie zmieniły istoty tego rozwiązania technicznego.

W 2001 r. (...) fabryka osiągnęła ze sprzedaży zasuwnic zysk brutto (przed opodatkowaniem) w wysokości 93.672 zł; w 2003 r. zysk ten zamknął się kwotą 670.093 zł; w okresie od 1 stycznia do 14 lipca 2004 r. zysk brutto ze sprzedaży zasuwnic wyniósł 603.127 zł. W 2002 r. sprzedaż zasuwnic przyniosła straty.

Przy uwzględnieniu powyższych wielkości oraz wskaźnika udziału w zysku w wysokości 0,60 (60 %) i wskaźnika proporcjonalności w wysokości 0,15 (15 %) wynagrodzenie powoda powinno wynosić: 8.430 zł za 2001 r., 60.308 zł za 2003 r. i 54.281 zł za 2004 r. – łącznie 123.019 zł.

Z uwagi na brak zysków ze sprzedaży zasuwnic w 2002 r., wynagrodzenie za ten czas się twórcy nie należy.

Za nieuzasadniony Sąd uznał zgłoszony przez pozwanego zarzut przedawnienia.

Jako podstawę prawną wynagrodzenia zasądzonego od pozwanego na rzecz powoda wyrokiem z 17 grudnia 2002 r. Sąd przyjął art. 98a ust. 1 i 2 w zw. z 98b ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości. W ocenie Sądu nie ma żadnych powodów, aby w niniejszej sprawie do oceny zasadności roszczenia dochodzonego przez powoda przyjąć inną podstawę prawną. Podkreślić należy, że sam fakt utraty obowiązywania przez ustawę o wynalazczości mocy obowiązującej nie może być przyczyną odmowy jej zastosowania w niniejszej sprawie. Bezsporne jest bowiem, że już w dacie wydania wyroku z 17 grudnia 2002 r. ustawa o wynalazczości nie obowiązywała. W dniu 22 sierpnia 2001 r. weszła bowiem w życie ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności. Zgodnie z art. 315 ust. 1 te same ustawy prawa w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, topografii układów scalonych, znaków towarowych oraz projektów racjonalizatorskich, istniejące w dniu wejścia w życie ustawy, pozostają w mocy; do praw tych stosuje się przepisy dotychczasowe, o ile przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej. Do stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 315 ust. 2). Te „przepisy dotychczasowe” to właśnie przepisy ustawy z 19.10.1972 r. o wynalazczości.

W sytuacji, gdy powód dochodzi w niniejszej sprawie wynagrodzenia za korzyści uzyskiwane przez pozwanego z tego samego rozwiązania technicznego co w sprawie I 2 C 105/00, a jedynie za dalsze okresy, nie ma uzasadnienia do zastosowania w każdej ze spraw odmiennych przepisów prawa. W szczególności nie ma podstaw do zastosowania w sprawie art. 22 ust. 3 Prawa własności przemysłowej. Zgodnie z tym przepisem jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie wypłaca się w całości, najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku od dnia uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, lub w częściach, w ciągu dwóch miesięcy po upływie każdego roku od uzyskania tych korzyści, jednak nie dłużej niż przez 5 lat. Przepis ten ogranicza zatem prawo do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku (wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego) do pięciu lat. Zastosowanie tego przepisu w niniejszej sprawie naruszałoby zasadę praw słusznie nabytych, prowadząc do pozbawienia powoda prawa do wynagrodzenia za okres po 31 grudnia 2000 r. czyli po upływie okresu, za który zasądzono wynagrodzenie w wyroku z 17 grudnia 2002 r. Zastosowaniu w sprawie ustawy o wynalazczości nie stoi na przeszkodzie treść orzeczeń i ich uzasadnień, na które powołuje się pozwany.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z 19 października 1972 r. prawo ochronne trwa pięć lat od daty zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym; na wniosek uprawnionego z prawa ochronnego może ono być przedłużone do dalszych pięciu lat. Z akt W 100876 Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że przedmiotowy wzór użytkowy został zgłoszony w dniu 14 lipca 1994 r. i zgodnie z decyzją z 19 stycznia 1998 r. prawo ochronne na wzór użytkowy „Mechanizm napędowy (...)” zostało udzielone na okres ochrony rozpoczynający się w dniu 14.07.1994 r. (data zgłoszenia) i obejmujący „1-5 rok ochrony”. Na wniosek pozwanej fabryki, decyzją z 2 sierpnia 1999 r. Urząd Patentowy RP przedłużył prawo ochronne R. (...) na okres obejmujący 6-10 rok ochrony. Najzupełniej oczywiste jest, że przeszkodą w dochodzeniu przez powoda roszczeń za korzystanie z przedmiotowego wzoru użytkowego nie może być decyzja z 11 marca 2003 r., w której Urząd Patentowy orzekł o wygaśnięciu z dniem 14.07.2002 r. prawa ochronnego numer (...) na rzecz pozwanego, „ponieważ uprawniony zalega z opłatą za III (9,10 rok) okres ponad sześć miesięcy. Przeciwnie stanowisko prowadziłoby do uznania, że pozwana fabryka mogłaby się zwolnić od obowiązku wypłaty wynagrodzenia powodowi nie uiszczając na rzecz Urzędu Patentowego opłaty okresowej, a jednocześnie nadal czerpać korzyści z rozwiązania technicznego stworzonego przez Z. B.. Stanowisko takie klóciłoby się nie tylko z elementarną logiką, ale byłoby nie do pogodzenia z zasadami sprawiedliwości. Powoływanie się przez pozwanego na fakt wygaśnięcia prawa ochronnego jako niezgodne z zasadami współżycia społecznego należało uznać za bezskuteczne (art. 5 k.c.). Tym samym uznać należało, że powód ma, co do zasady, prawo do wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotowego wzoru użytkowego również za okres od 1 stycznia 2001 r. do 14 lipca 2004 r.

Zgodnie z treścią art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczości jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustala przedsiębiorca w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych z wynalazku przez tego przedsiębiorcę. W sprawie niniejszej oznacza to tyle, że wysokość wynagrodzenia należnego powodowi powinna zostać ustalona w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych przez pozwaną fabrykę ze sprzedaży wyrobów, w których stosowane jest rozwiązanie techniczne „mechanizm napędowy (...)”. Owe korzyści stanowiące podstawę ustalenia wynagrodzenia powoda zostały ustalone na podstawie uzupełniającej i skorygowanej opinii biegłego R. G. w kwotach: 93.672 zł za cały 2001 r., 670.093 zł za cały 2003 r. i 603.127 zł okres od 1 stycznia do 14 lipca 2004 r. Przy uwzględnieniu współczynnika określającego udział powoda w efektach zastosowania wzoru użytkowego w wysokości 60 % i współczynnika proporcjonalności ustalonego dla wzoru użytkowego na poziomie 15 % wynagrodzenie powoda wynosi: 8.430 zł za 2001 r., 60.308 zł za 2003 r. i 54.281 zł za 2004 r. (za okres 01.01.- 14.07.2004). Takie też kwoty zostały zasądzone.

Przepisy ustawy o wynalazczości dotyczące sposobu ustalania wynagrodzenia należnego twórcom wynalazków i wzorów użytkowych są bardzo ogólne. W zakresie uznania sędziowskiego mieści się w istocie zdefiniowanie bardzo ogólnego pojęcia „korzyści” uzyskanych przez przedsiębiorcę ze sprzedaży wyrobów, w których znajduje zastosowanie rozwiązanie techniczne opracowane przez powoda. Sąd zaakceptował w tym zakresie opinię biegłego R. G., który uznał, że odpowiednikiem ustawowego pojęcia „korzyści”, na gruncie niniejszego procesu powinien być zysk ze sprzedaży brutto.

Podobnie ma się rzecz z przyjętymi przez R. G. (2) współczynnikami udziału w zysku i proporcjonalności. Stosując te wskaźniki biegły również odwołał się powszechnej praktyki. Wykonując zleconą opinię odniósł się do pojęć ekonomicznych będących jednocześnie pojęciami ustawowymi (ustawa o rachunkowości) i uzupełnił je stosowanymi w praktyce pojęciami (współczynnikami), które znajdowały się w nieobowiązującym już zarządzeniu z 31.01.1986 r. Nie ma w tym sprzeczności, gdyż inna praktyka się nie wykształciła, a przynajmniej żadna ze stron nie wykazała, że zastosowane przez biegłego metody są błędne.

Ocenne są również same wysokości obu wskaźników. R. G. zeznał, że podwyższył je „po przeanalizowaniu sytuacji w fabryce i stwierdzeniu, że w krytycznej sytuacji rozwiązanie przechyliło szalę na korzyść pozwanej fabryki i jej dalszego funkcjonowania”. S. udział powoda w zyskach jest w ocenie Sądu sprawiedliwy. Uwzględnia on bowiem nakład pracy oraz innowacyjność powoda; z drugiej zaś strony bierze pod uwagę także fakt współdziałania pozwanej fabryki zarówno w samym stworzeniu wzoru użytkowego, jak też w jego udoskonaleniu w toku produkcji. Nie ma żadnych powodów do uznania, że powód powinien w 100 % partycypować w zyskach (korzyściach) ze sprzedaży zasuwnic produkowanych na podstawie opracowanego przez niego wzoru użytkowego. Trafnie także biegły ustalił wskaźnik proporcjonalności na poziomie 15 %, czyli w wysokości maksymalnej dla wzorów użytkowych.

O odsetkach od zasądzonych kwot orzeczono na podstawie art. 481 § 1 i § 2 zd. 1 k.c. w zw. z art. 98a ust. 3 i 98b ustawy o wynalazczości. W związku z tym początek biegu odsetek od wynagrodzenia za poszczególne lata ustalono w pierwszym dniu po upływie terminu, w którym wynagrodzenie na rzecz twórcy powinno zostać wypłacone (1 marca roku następnego). Wobec nieuwzględnienia wyliczeń i żądań przedstawionych przez powoda w piśmie z 25 maja 2012 r. nie było podstaw do zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda skapitalizowanych odsetek wskazanych w tym piśmie. Oddalenie powództwa obejmuje także żądanie zasądzenia tych odsetek.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 99 k.p.c. i art. 100 zd. 1 k.p.c. Przy uwzględnieniu, że ostatecznie powód domagał się zasądzenia od pozwanego kwoty 252.563,65 zł (nie licząc odsetek), zaś kwota zasądzona to 123.019 zł (również bez uwzględnienia odsetek) - powództwo zostało uwzględnione w 48 %.

Apelację od wyroku złożył powód zaskarżył go w części tj. co do w pkt 2 - oddalającego powództwo w części niezasądzonej w pkt 1; w pkt 3. - w zakresie nie przyznającym powodowi od pozwanej zwrotu całości kosztów procesu, a także przyznającym pozwanej zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sześciokrotnej wysokości stawki minimalnej określonej w normach przepisanych przy równoczesnym przyznaniu tych kosztów na rzecz powoda tylko w trzykrotnej wysokości stawki minimalnej. Powód zarzucał orzeczeniu naruszenie:

1. przepisów prawa materialnego tj.:

- art. 98a ust. 1 i 2 w zw. 98b ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości poprzez ustalenie wynagrodzenia należnego powodowi z zastosowaniem wskaźnika udziału w zyskach (= 0,60) obniżającego w rzeczywistości wskaźnik proporcjonalności (słuszną proporcję) ustalony na poziomie 15 % do 9 % ($15 \times 0,6 = 9$);
- art. 77 - 82 ustawy o wynalazczości poprzez zaprzeczenie istocie opracowanego przez powoda wzoru użytkowego, na który zostało udzielone prawo ochronne i uznanie, że przedmiotowy wzór rzekomo podlegał udoskonaleniu, co miało skutkować przyznaniem mniejszego wynagrodzenia powodowi poprzez zastosowanie wskaźnika udziału w zysku „0,60” zamiast „1,00”;
- art. 315 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.- Prawo własności przemysłowej poprzez jego niezastosowanie w niniejszej sprawie na skutek nieprawidłowej wykładni i ustalenie „nowej” praktyki obliczania wynagrodzenia należnego twórcy wzoru użytkowego w oderwaniu od utrwalonej metodologii przyjętej powszechnie na podstawie 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,

- art. 482 § 1 k.c. poprzez oddalenie powództwa o zasądzenie skapitalizowanych odsetek od roszczenia głównego obliczonych na dzień poprzedzający wytoczenie powództwa;

2. przepisów prawa procesowego tj.:

- art. 98 § 1 k.p.c. poprzez brak zastosowania tego przepisu,
- art. 100 k.p.c. poprzez błędne zastosowanie tego przepisu;
- art. 109 § 2 zd. 2 oraz § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu w zw. z art. 99 k.p.c. poprzez przyznanie pozwanej zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sześciokrotnej wysokości stawki minimalnej określonej w normach przepisanych przy równoczesnym przyznaniu tych kosztów na rzecz powoda tylko w trzykrotnej wysokości stawki minimalnej;
- art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego i zgodnego z zasadami logiki rozważenia materiału dowodowego zebranego w sprawie, skutkującym m.in.: błędnym ustaleniem, że w zakresie określenia słusznej proporcji wynagrodzenia należnego twórcom za korzystanie z wzorów użytkowych wykształciła się nowa praktyka - odmienna od metodologii zarządzenia z 1986 r.; nieuzasadnionym przyjęciem wskaźnika udziału w zyskach pozwanej skutkującego obniżeniem słusznej proporcji wynagrodzenia należnego powodowi do 9 %; brakiem uwzględnienia przy ferowaniu wyroku opinii biegłego J. Ł. oraz tylko pozornym uzasadnieniem przyczyn jej pominięcia; błędnym ustaleniem, że zmiany techniczne/technologiczne dotyczące produkcji zasuwnic miały wpływ na istotę wzoru użytkowego opracowanego przez powoda i rzekomo stanowiły jego ulepszenie;
- art. 278 § 1 k.p.c. poprzez nieprzeprowadzenie dowodu z opinii kolejnego biegłego w sytuacji istotnej różnicy w sposobie obliczania wynagrodzenia należnego twórcy pomiędzy dwiema opiniami sporządzonymi w niniejszej sprawie;
- art. 328 § 2 k.p.c. poprzez: niewskazanie w uzasadnieniu wyroku podstawy prawnej oddalenia powództwa o zasądzenie skapitalizowanych odsetek; brak uzasadnienia przyczyn, dla których Sąd nie wziął pod uwagę opinii biegłego J. Ł. w zakresie wyliczenia należnego powodowi wynagrodzenia; brak szczegółowego uzasadnienia przesłanek na podstawie których Sąd przyjął za prawidłowe wprowadzenie wskaźnika udziału w zyskach ustalonego na poziomie „0,60”, a pomniejszającego należne powodowi wynagrodzenie za korzystanie przez pozwaną z wzoru użytkowego.

Wskazując na te zarzuty powód wniósł o zmianę skarżonego wyroku w: pkt 1 poprzez określenie daty początkowej naliczania odsetek od kwoty 123.019 zł według dnia wniesienia pozwu, tj. 17 maja 2007 r.; pkt 2 poprzez zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 155.165,22 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, pkt 3 poprzez orzeczenie o kosztach postępowania przed Sądem I instancji i zasądzenie ich w całości od pozwanej na rzecz powoda - z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego należnych powodowi w kwocie stanowiącej sześciokrotność stawki minimalnej obliczonej według norm przepisanych i uzasadnionej nakładem pracy pełnomocnika powoda oraz kwoty 17 zł tytułem opłaty za pełnomocnictwo, ewentualnie w przypadku stwierdzenia braku zasadności żądania skapitalizowanych odsetek powód wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w: pkt 2 poprzez zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 82.014,80 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwot: 5.620,80 zł od dnia 1 marca 2002 r.; 40.205,95 zł od dnia 1 marca 2004 r.; 36.188,05 zł od dnia 1 marca 2005 r., pkt 3 poprzez orzeczenie o kosztach postępowania przed Sądem I instancji i zasądzenie ich w całości od pozwanej na rzecz powoda ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego obliczonych według norm przepisanych.

Apelację od wyroku złożyła także pozwana, zaskarżyła go w części tj. co do kwoty 117.660 zł. Pozwana zarzucała orzeczeniu

1. naruszenie prawa procesowego tj.:

- art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego
- art. 328 § 2 k.p.c. poprzez brak wskazania w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku materialnoprawnej podstawy rozstrzygnięcia,

2. naruszenie prawa materialnego tj.:

- art. 98a ust 1 i 2 w zw. z art. 98b ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości poprzez ich niewłaściwe zastosowanie,
- art. 315 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej poprzez niewłaściwe zastosowanie,
- art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej poprzez niezastosowanie.

Wskazując na te zarzuty pozwana wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w części tj. ponad kwotę 5.359 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 marca 2002 r. do dnia zapłaty, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów postępowania według norm przepisanych.

Powód wniósł o oddalenie apelacji pozwanej oraz o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania apelacyjnego.

Pozwana wniosła o oddalenie apelacji powoda oraz o zasądzenie od powoda na jej rzecz kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Obie apelacje w części należy uznać za uzasadnione.

Ustalenia faktyczne sądu I instancji nie budzą wątpliwości i stąd Sąd Apelacyjny przyjmuje je za podstawę własnego rozstrzygnięcia.

Ustalenia te nie są też w istocie kwestionowane w apelacjach obu stron, mimo podnoszenia w nich zarzutów naruszenia przepisu art. 233 § 1 kpc.

Analiza tych zarzutów pozwala bowiem na przyjęcie, że w przeważającej części związane one są z kwestionowaniem przez skarżących prawidłowości przeprowadzonego przez sąd procesu subsumcji ustalonego stanu faktycznego pod właściwe przepisy prawa materialnego, w szczególności art. 98a ustawy z dnia 19 października 1972r o wynalazczości (tekst jedn. Dz.U. z 1993r, nr 26, poz. 117 ze zm., dalej powoływanej jako „u.wyn.”).

W przypadku obu apelacji kwestionowane jest bowiem stosowanie przez Sąd Okręgowy wskaźników procentowych, mających służyć ustaleniu proporcjonalności należnego powodowi wynagrodzenia w stosunku do korzyści majątkowych, uzyskanych w wyniku wynalazku (wzoru użytkowego) przez pozwanego.

Za zarzut o charakterze stricte dotyczącym ustaleń faktycznych można, co najwyżej, uznać podważanie przez powoda „błędne ustalenia, że zmiany techniczne/technologiczne dotyczące produkcji zasuwnic miały wpływ na istotę wzoru użytkowego opracowanego przez powoda i rzekomo stanowiły jego ulepszenie”.

Zarzut ten, skądinąd zawierający w sobie, *implicite*, zgodne z prawdą twierdzenie co do zakresu uprawnień twórczych powoda do spornego wzoru, polega jednak na nieporozumieniu, prawdopodobnie wynikającym z nie dość czytelnego uzasadnienia przez sąd I instancji wydanego rozstrzygnięcia.

Z pisemnych motywów wyroku nie wynika bowiem, aby sąd dokonał kwestionowanego ustalenia.

Przeciwnie, stwierdza się tam (str. 6 uzasadnienia) *expressis verbis*, że „dokonane w toku produkcji zmiany, potwierdzone kartami zmian konstrukcyjnych nie zmieniły istoty tego rozwiązania technicznego”.

Częściowo zasadne natomiast okazały się podniesione w apelacjach zarzuty naruszenia prawa materialnego.

Poza sporem było, że przez cały okres objęty powództwem pozwany jako przedsiębiorca korzystał w swojej działalności ze spornego wzoru użytkowego, uzyskując z tego tytułu, z wyjątkiem 2002r, korzyści majątkowe (zysk).

Nie oznacza to jednak, że powodowi za cały ten okres przysługiwało prawo do wynagrodzenia, o jakim mowa w art. 98a u.wyn.

Odmienne stanowisko sądu I instancji jest wynikiem błędnej wykładni przepisu art. 315 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003r, nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej powoływanej jako „p.w.p.”).

Stosownie do jego treści, do stosunków prawnych powstałych przed wejściem w życie tej ustawy, tj. przed dniem 22 sierpnia 2001r, stosuje się przepisy dotychczasowe, w rozpoznawanym przypadku – przepisy u.wyn.

Sąd I instancji w sposób niezwykle lakoniczny odniósł się do omawianego zagadnienia, stwierdzając, że prawo powoda do wynagrodzenia za korzystanie z projektu po wejściu w życie p.w.p. związane jest z ochroną bliżej nieokreślonych „praw nabytych”, prawdopodobnie wiążąc to z samym faktem opracowania wzoru użytkowego i uzyskania dla niego przez pozwanego praw ochronnych przed dniem 22 sierpnia 2001r.

Tymczasem, przez stosunki prawne, w rozumieniu art. 315 ust. 2 p.w.p., należy rozumieć nie powstanie prawa podmiotowego, związanego z opracowaniem wynalazku (wzoru użytkowego itp.), a relacje, jakie powstają każdorazowo między różnymi podmiotami w związku z wykonywaniem tego prawa (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2004r w spr. IV CK 157/03, OSNC, z. 3 z 2005r, poz. 53, wyrok NSA w Warszawie z dnia 20 stycznia 2009r w spr. II GSK 642/08, LEX nr 505808).

Z kolei o dacie powstania stosunku prawnego decyduje moment zdarzenia, które stało się dla stron źródłem praw i obowiązków (co dotyczy w szczególności stosunków zobowiązaniowych).

W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że samo opracowanie przez twórcę tzw. pracowniczego projektu wynalazczego, czy też uzyskanie przez przedsiębiorcę praw ochronnych do wynalazku (wzoru użytkowego) nie skutkuje, *per se*, zawiązaniem między tymi podmiotami jakiegokolwiek pozaumownego stosunku prawnego, z którego mogłyby wynikać prawo twórcy do uzyskania świadczeń pieniężnych.

Tego rodzaju stosunek powstaje dopiero każdorazowo z chwilą rozpoczęcia przez przedsiębiorcę faktycznego korzystania z wynalazku oraz osiągnięcia z tego tytułu określonych korzyści.

Z tym momentem po stronie twórcy powstaje wierzytelność z tytułu wynagrodzenia, a po stronie przedsiębiorcy obowiązek jej zaspokojenia, z tym, że termin zapłaty (wymagalność) realizuje się z upływem dwóch miesięcy po upływie każdego roku korzystania z wynalazku (art. 98a u.wyn., a obecnie art. 22 p.w.p.).

Nie ulega jednak przy tym wątpliwości, że, z uwagi na podzielność tego świadczenia (art. 379 § 2 kc w zw. z art. 108 u.wyn.), wierzytelność po stronie twórcy z tytułu wynagrodzenia powstaje osobno za każdy dzień korzystania przez przedsiębiorcę z projektu wynalazczego.

Oznacza to, że roszczenia z tytułu korzystania przez przedsiębiorcę (pracodawcę) z tzw. pracowniczego projektu wynalazczego (wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego) po dniu wejścia w życie Prawa własności przemysłowej, należy oceniać w świetle przepisów tej ustawy, w szczególności art. 22 p.w.p., także wówczas, gdy sam projekt oraz przewidziane dla niego prawa ochronne powstały pod rządami prawa dawnego.

Natomiast z przepisu art. 22 ust. 3 in fine p.w.p. wynika, że prawo twórcy do omawianego wynagrodzenia istnieje jedynie przez okres pięciu lat korzystania przez przedsiębiorcę z projektu wynalazczego.

Prowadzi to do wniosku, że, jeżeli przed wejściem w życie p.w.p. twórca, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, uzyskał wynagrodzenie za okres korzystania przez przedsiębiorcę z wynalazku co najmniej przez 5 lat, to z dniem 22 sierpnia 2001r jego prawo do uzyskania dalszych świadczeń z tego tytułu wygasło.

Odmierna interpretacja prowadziłaby do niczym nieuzasadnionego uprzywilejowania twórców, których projekty powstały lub uzyskały prawa ochronne przed wejściem w życie przepisów p.w.p.

Odnosząc to do realiów rozpoznawanej sprawy, należy stwierdzić, że jest poza sporem, iż przed wszczęciem niniejszego procesu powód otrzymał już wynagrodzenie z tytułu korzystania przez pozwanego z przedmiotowego wzoru użytkowego za okres dłuższy, niż pięcioletni.

Biorąc z kolei pod uwagę, że przepisy u.wyn. nie przewidywały ograniczenia czasowego, analogicznego do art. 22 ust. 3 p.w.p., uznać należy, że powodowi należy się wynagrodzenie jedynie za okres obowiązywania prawa dawnego, czyli od dnia 1 stycznia 2001r do dnia 21 sierpnia 2001r (233 dni).

Z kolei podzielić należy zarzuty apelacji powoda co do braku podstaw korygowania wynagrodzenia należnego powodowi z tytułu udziału w korzyściach ze stosowania wzoru użytkowego o dodatkowy współczynnik procentowy (do 60%) z tytułu rzekomego współudziału pozwanego bądź jego współpracowników w ostatecznym opracowaniu wynalazku.

W rzeczywistości brak jest jakichkolwiek przesłanek do ograniczenia praw powoda do autorstwa wspomnianego wzoru.

Również co do przyjęcia tego współczynnika uzasadnienie pisemne sądu I instancji nie spełnia wymagań, o jakich mowa w art. 328 § 2 kpc.

Przyjąć należy, że sąd zaakceptował tu w sposób bezkrytyczny wnioski opinii biegłego R. G. (2).

Rację ma jednak powód, że opinia ta w tym zakresie jest nieprzekonująca i wewnętrznie sprzeczna.

Biegły początkowo udział autorski innych osób wywodził z faktu pomocy pozwanego w uzyskaniu analogicznych wzorów z krajów zachodnich a następnie w modernizacji wzoru na etapie wdrażania do produkcji produkowanych na jego podstawie zasuwnic.

Jednak ostatecznie biegły stanął na stanowisku, że wzór opracowany przez powoda nie był poprawiany (ulepszany), a jedynie usunięto w toku wdrażania zasuwnic do produkcji elementy wprowadzone tam niezależnie od projektu, ujętego w opisie, który stanowił podstawę uzyskania praw ochronnych (por. wyjaśnienia biegłego na rozprawie w dniu 17maja 2011r – k. 641 oraz na rozprawie w dniu 1 marca 2012r (k. 796).

Stanowisko takie koreluje w tym przedmiocie z treścią opinii biegłego J. Ł..

Zresztą, jak już wyżej wspomniano, również Sąd Okręgowy zdaje się w swoich ustaleniach przyjmować, że na etapie produkcji zasuwnic żadne istotne z punktu widzenia technicznego i konstrukcyjnego zmiany do projektu nie były wprowadzane, co zarzuty powoda w omawianym zakresie czyni tym bardziej zasadnymi.

Natomiast zastosowania omawianego wskaźnika korygującego nie mogło usprawiedliwiać to, że powód przy opracowywaniu wzoru korzystał z zasobów i pomocy pozwanego jako pracodawcy.

Należy przecież uwzględnić, że sporny wzór miał charakter pracowniczego projektu wynalazczego i był wykonywany w ramach obowiązków powoda wynikających ze stosunku pracy.

Zakład pracy miał zatem obowiązek udzielać powodowi wszelkiej pomocy w celu uzyskania oczekiwanego efektu modernizacyjnego i ekonomicznego.

Konsekwencją tego było natomiast przejście przez pozwanego prawa do opracowanego wzoru użytkowego (art. 20 ust. 2 w zw. z art. 82 u.wyn.).

Podzielić natomiast należy pogląd wyrażony przez biegłego R. G., zgodnie z którym, w okolicznościach rozpoznawanej sprawy, powód ma prawo do udziału na poziomie 15 % w korzyściach, jakie osiągał pozwany ze sprzedaży zasuwnic, opartych na opracowanym wzorze użytkowym.

Przepis art. 98 a ust. 2 u.wyn. nakazywał ustalenie należnego twórcy wynagrodzenia posługując się niedookreślonym pojęciem „słusznej proporcji” do korzyści uzyskanych z wynalazku przez przedsiębiorcę.

Oznacza to, że celowo ustawodawca zrezygnował z wprowadzenia bardziej precyzyjnego określania kryteriów ustalania wynagrodzenia, pozostawiając to sądowi orzekającemu in casu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2004r w spr. II PK 60/04, OSNP, z. 8 z 2005r, poz. 110).

Przyjęcie takiego poziomu udziału powoda jako twórcy w zyskach ze sprzedaży zasuwnic zostało przez biegłego w sposób przekonujący uzasadnione.

Należy uwzględnić, za biegłym, że wzór był pomysłem na terenie rynku polskiego nowatorskim, który pozwolił pozwanemu nie tylko na zdobycie uznania kontrahentów, ale wręcz uchronił firmę w trudnym okresie od upadku, stając się motorem dla rozwoju sprzedaży również innych produktów.

Natomiast bez istotnego znaczenia są argumenty pozwanego, że sam wzór użytkowy nie był odrębnym przedmiotem sprzedaży.

Decydujące znaczenie miała bowiem okoliczność, że stanowił on rozwiązanie determinujące sposób funkcjonowania zasuwnic, bez którego w ogóle nie mogłyby one być atrakcyjnym dla pozwanego produktem, przynoszącym wymierne zyski ze sprzedaży.

W tej sytuacji za całkowicie bezzasadne należy uznać automatycznie zarzuty i wnioski apelacji pozwanego, zmierzające do obniżenia omawianych wskaźników na niekorzyść powoda.

Można przy tym dodać, że skarżący jest tu niekonsekwentny, bowiem jednocześnie kwotę wynagrodzenia, uznawaną przez siebie i określającą granice zaskarżenia, wylicza przy zastosowaniu wskaźników (60% i 15%) przyjętych przez sąd jako podstawa rozstrzygnięcia.

Skutkuje to zmianą zaskarżonego wyroku w omawianym wyżej kierunku.

Żadna ze stron nie kwestionowała, że podstawą wyliczenia należnego powodowi wynagrodzenia winien być zysk brutto ze sprzedaży zasuwnic.

Poza sporem było też, że w 2001r zysk ten wyniósł kwotę 93.672 zł, z czego powód winien otrzymać 15%, czyli 14.050 zł.

Uwzględniając, że powodowi należy się wynagrodzenie za okres do 21 sierpnia 2001r, czyli za 233 dni, ostatecznie należność ta zamyka się kwotą 8.970,50 zł (14.050,80 zł : 365 dni = 38,50 zł/ dzień x 233 dni = 8.970,50 zł).

Zgodzić należy się także z powodem, że sąd I instancji bezzasadnie nie uwzględnił jego żądania o zasądzenie odsetek ustawowych od skapitalizowanych odsetek od należnego świadczenia za okres od wytoczenia powództwa.

Roszczenie to znajdowało oparcie w przepisach art. 482 § 1 kc w zw. z art. 481 § 1 i 2 kc i zostało wyraźnie zgłoszone w piśmie procesowym z dnia 25 maja 2012r.

Odsetki ustawowe od kwoty 8.970,50 zł za okres od 1 marca 2002r (data wymagalności świadczenia) do dnia 16 maja 2007r (data poprzedzająca skuteczne wytoczenie powództwa) wynoszą kwotę 6.205,55 zł.

Razem zatem powodowi przysługuje kwota 15.176,05 zł (8.970,50 zł + 6.205,55 zł), od której odsetki ustawowe za opóźnienie przysługują (art. 481 kc) od dnia wytoczenia powództwa, a pozostałej części powództwo podlegało oddaleniu.

Z uwagi na to, że ostatecznie roszczenia powoda uwzględnione zostają w minimalnym stopniu w stosunku do zakresu dochodzonych roszczeń, obowiązany on jest zwrócić pozwanemu w całości poniesione koszty procesu (art. 100 zd. 2 kpc).

Podzielić jednak należy zarzut powoda, że nie było podstaw do różnicowania wysokości stawek wynagrodzenia profesjonalnych pełnomocników stron, stanowiących podstawę wyliczenia podlegających zwrotowi kosztów procesu.

Sąd nie był tu w szczególności związany przedstawionym przez pozwanego spisem kosztów procesu.

Poziom wynagrodzenia należnego z tytułu zastępstwa procesowego należało ustalić dla każdej ze stron w wysokości trzykrotności stawki podstawowej, czyli po 7.200 zł.

Ostatecznie zatem pozwanemu z tytułu kosztów poniesionych w postępowaniu przed sądem I instancji należała się kwota 8.552,56 zł (7.200 zł wynagrodzenia pełnomocnika oraz 1.352,56 zł dojazdu na rozprawę).

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 386 § 1 kpc oraz powołanych wyżej przepisów prawa materialnego i procesowego Sąd Apelacyjny orzekł jak w punkcie I sentencji wyroku.

Z przyczyn, o których była wyżej mowa dalej idące zarzuty i wnioski obu apelacji okazały się bezzasadne i dlatego na podstawie art. 385 kpc orzeczono jak w punkcie II wyroku.

Wnioski apelacji pozwanego uwzględnione zostały prawie w całości, a wnioski apelacji powoda jedynie w minimalnym zakresie.

Skutkuje to obciążeniem powoda obowiązkiem zwrotu pozwanemu w całości poniesionych przez niego kosztów postępowania apelacyjnego.

Koszty te wyniosły łącznie kwotę 11.283 zł (5.883 zł opłata od apelacji, 2.700 zł wynagrodzenie z tytułu zastępstwa w postępowaniu wywołanym apelacją powoda oraz 2.700 zł analogiczne wynagrodzenie w postępowaniu wywołanym apelacją pozwanego).

Sąd na podstawie przepisów art. 100 zd. 2 kpc w zw. z art. 391 § 1 kpc, przy uwzględnieniu § 2 ust. 1 i 2 oraz § 12 ust. 1 pkt. 2) w zw. z § 6 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jedn. Dz. U z 2013r, nr 490.) orzeczono jak w Punkcie III wyroku.

/-/ B. Wysocki /-/ M. Gulczyńska /-/ R. Małecki