

Sygn. akt *I ACa 968/17*

# WYROK

## W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 marca 2018 r.

**Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny**

w składzie:

Przewodniczący: SSA Jerzy Geisler (spr.)

Sędziowie: SA Ryszard Marchwicki

SA Jan Futro

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Sylwia Woźniak

po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2018 r. w Poznaniu

na rozprawie

sprawy z powództwa **L. S.**

przeciwko (...) **SA w P.**

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku wstępnego Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 6 kwietnia 2017 r. sygn. akt XII C 1012/15

**1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:**

**a. powództwo oddala w całości,**

**b. kosztami postępowania za I instancję obciąża powoda w całości, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu,**

**2. kosztami postępowania za instancję odwoławczą obciąża powoda w całości, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.**

SSA Ryszard Marchwicki SSA Jerzy Geisler SSA Jan Futro

--	--	--

*I ACa 968/17*

## UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 28 kwietnia 2015 r. sprecyzowanym w piśmie z dnia 2 lipca 2015 r. powód L. S. domagał się zasądzenia od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w P. kwoty 49.600 zł z tytułu korzystania z wynalazku pt. „(...) przepływomierza skrzydełkowego zwłaszcza wodomierza” w okresie 1 stycznia 2008 r. do chwili złożenia pozwu z czego:

- za 2008 r. 5.000 zł,
- za 2009 r. 8.000 zł,
- za 2010 r. 10.000 zł,
- za 2011 r. 16.000 zł,
- za 2012 r. 10.600 zł

wraz z odsetkami za opóźnienie wypłaty wynagrodzenia od dnia 5 maja 2012 r. od kwoty 39.000 zł i od 1 marca 2013 r. od kwoty 10.600 zł oraz zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, że w okresie swej pracy u pozwanego dokonał licznych wynalazków i wzorów użytkowych, w tym razem z inż. B. Z. wynalazku pt. „(...)”, który został przez pozwaną spółkę zgłoszony do Urzędu (...) pod numerem P. (...) w dniu 21 listopada 2002 r. W dniu 2 lutego 2009 r. Urząd (...)zawiadomił zgłaszającego – pozwanego że przedmiot zgłoszenia nie spełnia ustawowych wymogów nowości. Pozwany po otrzymaniu zawiadomienia odłożył je do akt, nie informując o tym fakcie współtwórców wynalazku ani opracowującego zgłoszenia rzeczownika patentowego. W związku z taką postawą zgłaszającego wynalazek, Urząd (...) odmówił udzielenia patentu na wynalazek przytaczając te same argumenty co w zawiadomieniu. Powód inż. L. S. dowiedział się o zaistniałej sytuacji przeglądając stronę internetową Urzędu (...) już po upływie terminu do ewentualnego wzruszenia decyzji. Pozwany, na wniosek powoda przekazał mu zawiadomienie i decyzję, po zapoznaniu się z którymi powód stwierdził, że ich uzasadnienie jest błędne. Ponadto, stwierdzenia bezzasadności ustaleń (...) dokonał rzecznik patentowy oraz (...) Klub (...) w P. w opracowanej przez siebie ekspertyzie. Zdaniem powoda pozwany otrzymawszy z Urzędu (...) informacje o tego rodzaju przeszkodach powinien odpowiednio zareagować, wysyłając do Urzędu (...) stosowne wyjaśnienia. Jak wskazał dalej powód, wynalazek jest stosowany w wodomierzach (...) o średnicy 80 i 100 mm, zatwierdzonych do produkcji przez Prezesa (...)Pierwszą próbną partię wodomierzy wykonano w 2007 r. Produkcja na rynek a więc i stosowanie rozpoczęły się od 1 stycznia 2008 r. Zdaniem powoda nowość wynalazku, zakwestionowana przez Urząd (...) polega na możliwości instalowania w wodomierzach z zastosowaniem wynalazku niezależnie od ich średnicy jednakowego wymiennego organu pomiarowego. Efektem ekonomicznym tego rozwiązania jest możliwość wykorzystania tych samych form wtryskowych do produkcji części z tworzyw sztucznych do organów pomiarowych zarówno wodomierzy (...)o średnicy 50 i 65 mm jak i 80 i 100 mm, jak również zmniejszenie wagi wodomierzy oraz kosztów ich wykonania. Udział powoda w dokonaniu wynalazku wynosi 50 %. Ostatecznie powód wskazał, że wielokrotnie zwracał się do pozwanego z wnioskiem o polubowne rozwiązanie sporu, okazało się to jednak bezskuteczne.

Dalej powód wskazał, że w jego ocenie w sprawie powinien mieć zastosowanie art. 22 ust. 1 **ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej ( dalej ustawa pwp )**, który nie wymaga, aby wynalazek stosowany przez przedsiębiorcę, za który przedsiębiorca ma obowiązek wypłacić twórcy wynagrodzenie był opatentowany. Wystarczającą podstawą obowiązku wypłaty wynagrodzenia przez przedsiębiorcę jest prawo przedsiębiorcy do korzystania z wynalazku bądź prawo do uzyskania patentu.

Powód podniósł również, iż jeżeli z przyczyn leżących po stronie uprawnionego do uzyskania patentu nie uzyskano patentu twórcy należy się wynagrodzenie lub odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia.

W odpowiedzi na pozew pozwany (...) S.A. z siedzibą w P. wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwany wskazał, że powodowi nie przysługuje jakiegokolwiek dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wynalazku, decyzja Urzędu (...) co do wynalazku i jej uzasadnienie były prawidłowe, ekspertyza (...) Klubu (...) w P. jest niezgodna z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym – pozwany zakwestionował rzetelność, prawidłowość i moc dowodową tej opinii w całości, korpus nie miał cech nowości uzasadniających uznanie go za wynalazek i opatentowanie, nie doszło do uzyskania efektów ekonomicznych wskazanych przez powoda, a w szczególności do wskazanych oszczędności, udział powoda w dokonaniu wynalazku wynosi ok. 10 %, a najwyżej 50 % oraz że wyliczenie wynagrodzenia przez powoda nie jest prawidłowe – zostało obliczone na podstawie błędnych założeń i nie powinno powodowi przysługiwać. Pozwany podniósł również brak wykazania roszczenia przez powoda, brak kompetencji Sądu Okręgowego jako sądu powszechnego do badania zgodności decyzji Urzędu (...) ze stanem faktycznym i prawnym oraz z ostrożności procesowej zarzut przedawnienia roszczenia dochodzonego pozwem.

W piśmie z dnia 17 lipca 2015 r. pozwany wyraził zgodę na cofnięcie powództwa, co, jego zdaniem nastąpiło w piśmie z dnia 2 lipca 2015 r., wnosząc o zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w części, w jakiej nastąpiło cofnięcie żądania pozwu, to jest co do odsetek. Pozwany konsekwentnie wniósł o oddalenie powództwa.

Wnioskiem z dnia 22 września 2016 r. pozwany domagał się wyłączenia biegłego sporządzającego opinii A. G. podnosząc, iż biegły naruszył zasady bezstronności i naruszył dobra osobiste pozwanej spółki.

Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy oddalił wniosek o wyłączenie biegłego A. G..

Wyrokiem wstępnym z dnia 6.04.2017 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał roszczenie powoda o zapłatę za usprawiedliwione co do zasady. – k. 439 Pisemne ustalenia i motywy rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy przedstawił na kartach 445-452.

#### ***Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:***

Powód w okresie swej pracy u pozwanego dokonał licznych wynalazków i wzorów użytkowych, w tym razem z inż. B. Z. wynalazku pt. „ (...)”, który został przez pozwanego zgłoszony do Urzędu (...) pod numerem P. (...) w dniu 21 listopada 2002 r.

Bezsporne, dowód: potwierdzenie zgłoszenia z dnia 21.11.2002 r. (k.11), opis wynalazku wraz z zastrzeżeniami patentowymi i rysunkiem (k. 12-19)

W dniu 2 lutego 2009 r. Urząd (...) zawiadomił zgłaszającego tj. pozwanego pismem znak (...) że przedmiot ww. zgłoszenia patentowego nr P. (...) nie spełnia ustawowych wymogów nowości stosownie do art. 24 i art. 25 ustawy pwp.

Bezsporne, dowód: zawiadomienie z dnia 2.02.2009 r. (k.20-21)

Jako dowód braku nowości wynalazku Urząd(...) wskazał opis wzoru użytkowego nr (...) „(...)”, zgłoszonego przez (...) S.A. w dniu 22 stycznia 2001 r. (to jest przeszło rok przed zgłoszeniem wynalazku P. (...), współtwórcami wzoru użytkowego byli ci sami współtwórcy co późniejszego wynalazku tj. L. S. i B. Z., a opracowującym oba zgłoszenia do Urzędu (...) RP był ten sam rzecznik patentowy A. C..

Bezsporne, dowód: zawiadomienie z dnia 2.02.2009 r. (k. 20-21), opis wzoru użytkowego (k.22-30)

Pozwany po otrzymaniu zawiadomienia z Urzędu (...) o przeszkodach w udzieleniu patentu na wynalazek P. (...) odłożył je do akt, nie informując o tym fakcie współtwórców wynalazku ani opracowującego zgłoszenia rzeczownika patentowego.

Bezsporne

W związku z taką postawą zgłaszającego wynalazek (pozwanego), Urząd (...), zgodnie z obowiązującą go procedurą, decyzją z dnia 25 marca 2009 r., znak (...) odmówił udzielenia patentu na wynalazek P. (...), przytaczając te same argumenty co w zawiadomieniu z dnia 2 lutego 2009 r.

Bezsporne, dowód: decyzja z dnia 25.03.2009 r. (k.31-32)

Powód inż. L. S. o zaistniałej sytuacji – to jest o odmowie udzielenia patentu na wynalazek P. (...) dowiedział się w grudniu 2009 r., przeglądając stronę internetową Urzędu (...) kiedy to z uwagi na upływ czasu od wydania decyzji odmownej było już za późno na zakwestionowanie decyzji w drodze postępowania przed Urzędem.

Bezsporne

Pismem z dnia 7 stycznia 2010 r. powód wystąpił do pozwanego z prośbą o przekazanie mu ww. decyzji Urzędu (...) zastrzegając sobie prawo do dochodzenia ewentualnych odszkodowań.

Bezsporne, dowód: pismo powoda z dnia 7.01.2010 r. (k.33)

W odpowiedzi na powyższe pismo pozwany pismem z dnia 8 stycznia 2010 r. przekazał powodowi zawiadomienie i decyzję Urzędu (...) oraz poinformował go, że po otrzymaniu ww. dokumentów żadna korespondencja nie była przez niego z Urzędem (...) prowadzona.

Bezsporne, dowód: pismo pozwanego z dnia 8.01.2010 r. (k. 34)

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Urzędu Patentowego i mając do niego zastrzeżenia powód zwrócił się do rzecznika patentowego A. C. i do (...) Klubu (...) w P. o wydanie opinii na temat zasadności stanowiska (...). Rzecznik patentowy stwierdził, że zastrzeżenia (...) są bezzasadne. (...) Klub (...) w P. opracował ekspertyzę, w której w sposób kompleksowy wyjaśnił, iż uwagi (...) i odmowa udzielenia patentu na wynalazek nr P. (...) były bezzasadne.

Bezsporne, dowód: ekspertyza (...) z dnia 30.12.2014 r. wraz z załącznikami (k.35-69), zeznania rzecznika patentowego A. C. (k.189, e-protokół- k. 190 ),

Wynalazek P. (...) jest stosowany w wodomierzach (...) o średnicy 80 i 100 mm.

Bezsporne, dowód: katalog części zamiennych wodomierzy typu (...) (k. 69-77)

Prezes (...) decyzją nr (...)2006 z dnia 24 maja 2006 r. zatwierdził do produkcji typy wodomierzy (...) w tym (...).

Bezsporne, dowód: decyzja z dnia 24.05.2006 r. (k. 83-86)

Pełnomocnik powoda przed wytoczeniem niniejszego powództwa zwracał się do pozwanego z wnioskiem o polubowne załatwienie sprawy wynagrodzenia za wynalazek nr P. (...), jednakże nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

Bezsporne, dowód: pismo z dnia 29.01.2015 r. (k.79-81), pismo z dnia 7.04.2015 r. (k.82)

Udział powoda w wynalazku wynosi 50 %.

Bezsporne, dowód: zgłoszenie pracowniczego projektu wynalazczego (k. 112)

Powód pełnił funkcję specjalisty konstruktora wiodącego grupy wyrobów w zakładzie pozwanego. Do zadań powoda zgodnie z planem technicznym na 2003 r. (...) należało między innymi: opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej, opracowanie dokumentacji technologicznej, przeprowadzenie badań trwałościowych, wykonanie i badania serii informacyjnej i inne prace. W ramach wyżej wymienionych prac powód dokonał m.in. wynalazku pt. „(...)” zgłoszonego do Urzędu (...)pod nr (...).

Dowód: pismo z dnia 28.01.2004 r. Fabryki (...) S.A. do powoda (k.155),

Zgodnie z opinią biegłego sądowego w dziedzinie ochrony własności przemysłowej – rzeczownika patentowego A. G. z dnia 28 kwietnia 2016 r. na podstawie przeprowadzonej analizy stanu faktycznego wynikającego z akt sprawy stwierdzono, że zgodnie z istniejącym stanem prawnym rozwiązanie stanowiące przedmiot zgłoszenia do Urzędu (...) nr P. (...) „(...)”, którego powód był współtwórcą, było w dacie przekazania go pozwanemu, a następnie zgłoszenia do Urzędu (...), rozwiązaniem nowatorskim i oryginalnym w dziedzinie wodomierzy.

Na podstawie przeprowadzonej wykładni zastrzeżeń patentowych zamieszczonych w zgłoszeniu P. (...) biegły stwierdził, że istota tego zgłoszenia jest całkowicie odmienna od istoty rozwiązania ujawnionego we wcześniejszym opisie wzoru użytkowego R. (...), przeciwstawionego przez Urząd (...) jako przeszkoda do udzielenia patentu. Oznacza to, że rozwiązanie w postaci „(...)” objęte zgłoszeniem P. (...) spełniło kryteria warunkujące udzielenie patentu.

Rozwiązanie w postaci „(...)” według zgłoszonego wynalazku P. (...) jest stosowane od 2008 r. przez pozwanego w produkcji wodomierzy (...). W wyniku stosowania tego rozwiązania pozwany uzyskuje efekt techniczny i ekonomiczny w postaci wyeliminowania konieczności wytwarzania oddzielnych organów pomiarowych dla tych wielkości wodomierzy, dzięki czemu osiąga oszczędności materiałowe i zmniejszenie kosztów wytwarzania.

W przypadku uznania przez Sąd prawa do wynagrodzenia, jego wysokość powinien ustalić biegły sądowy w tej dziedzinie na podstawie danych, o które wnosił powód w pozwie, a których pozwany do tej pory nie przedstawił.

Dowód: opinia biegłego sądowego w dziedzinie ochrony własności przemysłowej – rzeczownika patentowego A. G. z dnia 28 kwietnia 2016 r. (k.253-274)

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w sprawie VI P 75/13 z powództwa L. S. przeciwko (...) SA w P. strony zawarły ugodę na mocy której pozwany zobowiązał się zapłacić powodowi kwotę 58 000 zł tytułem wynagrodzenia za korzystanie przez pozwanego w przeszłości i na przyszłość następujących projektów wynalazczych: wynalazek „Przeływomierz skrzydełkowy do cieczy, zwłaszcza wodomierz”- patent nr (...); wynalazek „K. pomiarowa przeływomierza skrzydełkowego zwłaszcza wodomierza” – patent nr (...); wynalazek (...) patent (...); wzór użytkowy(...)prawo ochronne nr (...).

Okoliczność bezsporna, dowód: dokumenty znajdujące się w aktach VI P 75/13 tut. Sądu

W tutejszym Wydziale toczyło się również postępowanie z powództwa L. S. przeciwko (...) SA o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z trzech wynalazków i wzoru użytkowego za okres od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

Bezsporne

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych wyżej i dotychczas przeprowadzonych dowodów w postaci dokumentów oraz zeznań świadka A. C.. Dokumentom, złożonym do akt przez strony, Sąd dał wiarę, gdyż zostały one sporządzone w odpowiedniej formie, przez uprawnione do tego podmioty. Żadna ze stron w toku postępowania nie kwestionowała wiarygodności tych dokumentów, Sąd natomiast nie dopatrywał się podstaw do kwestionowania jego wiarygodności z urzędu. Świadek J. K. nie przypominał sobie procedury zgłoszenia wynalazku pt.(...) Oświadczył, że podpisał decyzję o odmowie udzielenia patentu ww. wynalazkowi, jednakże nie potrafił sobie przypomnieć ani rozwiązania ani postępowania odnośnie udzielenia patentu. W związku z powyższym Sąd uznał, iż zeznania świadka nie były przydatne do rozstrzygnięcia sprawy, bowiem nie wnosiły do sprawy nic ponad to, co wynikało z przedłożonych treści dokumentów. Zeznania świadków B. Z. i M. Z. Sąd uznał za wiarygodne w części, w jakiej były spójne z treścią złożonych przez strony dokumentów.

Sąd na obecnym etapie postępowania nie znalazł podstaw, by kwestionować opinię biegłego A. G.. Biegły konsekwentnie podtrzymywał swoje stanowisko w sprawie, a wnioski opinii były spójne z wnioskami ekspertyzy (...) ( k. 35-46 ). Zauważyć należy, że potrzeba powołania nowego biegłego na tożsamą okoliczność, powinna

wynikać z okoliczności sprawy, a nie z samego niezadowolenia strony z dotychczas złożonej opinii lub z konieczności dodatkowego asekurowania swoich postulatów. Stąd też o dopuszczeniu dowodu z opinii innego biegłego na tożsame okoliczności nie może decydować wyłącznie wniosek strony, lecz zawarte w tym wniosku konkretne uwagi i argumenty podważające miarodajność dotychczasowej opinii lub co najmniej miarodajność tę poddające w wątpliwość. W przeciwnym wypadku wniosek taki musi być uznany za zmierzający wyłącznie do nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu, co powinno skutkować jego pominięciem w świetle art. 217 § 3 kpc (por. wyr. SN z 4.8.1999 r., I PKN 20/99, OSNP 2000, Nr 22, poz. 807 oraz zob. wyr. SA w Katowicach z 5.6.2002 r., III AUA 811/02, OSA 2003, Nr 9, poz. 35). W ocenie Sądu pozwany nie wskazał okoliczności, które uzasadniałyby powołanie nowego biegłego w sprawie. Sam fakt, iż opinia jest dla pozwanego niekorzystna nie powoduje konieczności wydania nowej opinii.

***W świetle tak ustalonego stanu faktycznego Sąd Okręgowy zważył, co następuje:***

Zgodnie z art. 318 § 1 kpc sąd, uznając roszczenie za usprawiedliwione w zasadzie, może wydać wyrok wstępny tylko co do samej zasady, co do spornej zaś wysokości żądania - zarządzić bądź dalszą rozprawę, bądź jej odroczenie. Sąd może wydać wyrok wstępny jedynie w tych sprawach, w których sporna między stronami pozostaje zarówno sama podstawa (zasada) żądania, jak i jego wysokość, przy czym rozstrzygnięcie sprawy wyrokiem wstępnym będzie dotyczyło zasadności dochodzonego roszczenia. Z powyższego wynika, że brak będzie podstaw do wydania wyroku wstępnego jeżeli w sprawie sporna pozostaje jedynie zasada odpowiedzialności przy niewątpliwej wysokości żądania, jak również wówczas, gdy sporna jest wysokość roszczenia przy niewątpliwie usprawiedliwionej zasadzie. Wydanie wyroku wstępnego należy uznać za uzasadnione, gdy przy wątpliwej zasadzie roszczenia sporna jest także jego wysokość, przy czym jej ustalenie połączone jest z pracochłonnym, często również kosztownym, postępowaniem dowodowym, które mogłoby okazać się niepotrzebne, gdyby roszczenie powoda ocenione zostało przez sąd II instancji jako niesłuszne co do zasady (post. SN z 22.10.2009 r., III CSK 21/09, OSNC 2010, Nr 4, poz. 61).

W niniejszej sprawie powód domagał się zasądzenia od pozwanego kwoty głównej 49 600 zł wraz z odsetkami od poszczególnych dat i kwot. Pozwany konsekwentnie wnosił o oddalenie powództwa kwestionując je co do zasady, jaki wysokości. W ocenie Sądu w niniejszej sprawie zachodziła potrzeba ustalenia czy powodowi przysługuje roszczenie o zapłatę wobec pozwanego, jeśli tak, jaka jest podstawa prawna tego żądania. W dalszej zaś kolejności należało zaś rozważyć, czy wobec istnienia podstawy dochodzonego roszczenia usprawiedliwiona jest jego wysokość wskazana przez powoda, czy też nie i w tym zakresie niezbędne było podjęcie dalszych czynności, takich jak przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z dziedziny ochrony własności przemysłowej.

Żądanie pozwu zasługuje na uwzględnienie co do zasady.

Przepis art. 22 ust. 1 ustawy pwp przyznaje twórcom wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego ustawowe prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego rozwiązania przez przedsiębiorcę, przy czym wynagrodzenie to przysługuje w przypadkach wskazanych w ustawie. Powołany przepis wskazuje trzy przypadki, w których twórcy przysługują wynagrodzenie:

- pierwszy dotyczy sytuacji, gdy rozwiązanie zostanie dokonane w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, a prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu będącemu przedsiębiorcą (art. 11 ust 3 ustawy pwp),
- drugi przypadek odnosi się do sytuacji dokonania wynalazku wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, któremu z tej racji ustawodawca zezwala na korzystanie z uzyskanego rozwiązania (art. 11 ust 5 ustawy pwp),
- trzeci przypadek dotyczy sytuacji, w której przedsiębiorca nabywa prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w wyniku przekazania mu tego prawa przez twórcę wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego do korzystania (art. 21 ustawy pwp).

Ustalony w sprawie stan faktyczny pozwala na stwierdzenie, iż spełnione zostały przesłanki odpowiadające pierwszemu ze wskazanych przypadków. Stwierdzono bowiem, że powód był pracownikiem pozwanego, a w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych dokonał opracowania rozwiązania pt. (...)które jest stosowane od 2008 r. przez pozwanego w produkcji wodomierzy (...)

W dniu 2 lutego 2009 r. Urząd (...)zawiadomił zgłaszającego tj. pozwanego pismem znak (...) że przedmiot ww. zgłoszenia patentowego nr P. (...) nie spełnia ustawowych wymogów nowości stosownie do art. 24 i art. 25 ustawy pwp. Pozwany nie zajął stanowiska odnośnie postawionych zarzutów, wskutek czego Urząd (...), zgodnie z obowiązującą go procedurą, decyzją z dnia 25 marca 2009 r., znak (...) odmówił udzielenia patentu na wynalazek P. (...), przytaczając te same argumenty co w zawiadomieniu z dnia 2 lutego 2009 r. Decyzja ta nie została również zakwestionowana przez pozwanego, który nie złożył wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosku takiego nie mógł zgłosić powód bowiem po pierwsze nie miał wiedzy na temat tego, że decyzja zapadła, nadto nie był zgłaszającym w postępowaniu przed Urzędem (...) Pozwany nie przedstawił żadnych przekonywujących argumentów, dla których nie zakwestionował zarzutów do opinii, ani wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W świetle powyższych okoliczności należało rozważyć, czy brak udzielenia patentu wynalazkowi powodą pozbawia powodą możliwości dochodzenia wynagrodzenia za korzystanie z tego rozwiązania przez przedsiębiorcę, czyli pozwanego. W ocenie Sądu powód pomimo braku pozytywnej decyzji Urzędu (...) w tym przedmiocie jest uprawniony do żądania wynagrodzenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy pwp. Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 lutego 2016 r. ( V CSK 33/15, nie publ. ), w którym stwierdził, że patent powstaje z chwilą powstania wynalazku. Tym samym, w ocenie Sądu Najwyższego każdy ma prawo do wynagrodzenia za efekty swojej pracy, w tym wypadku za wynalazek. Istotne jest także, że wiele wynalazków nigdy nie zostało opatentowanych i ich twórcy byliby pozbawieni owoców swej pracy. Takie stanowisko leży w interesie gospodarki i postępu technicznego. W niniejszej sprawie Sąd ustalił, iż brak udzielenia patentu został spowodowany bezczynnością pozwanego, bowiem zaniechał on zakwestionowania decyzji Urzędu (...) z dnia 25 marca 2009 r. Zgodnie z opinią (...) Klubu (...) w P. oraz opinią biegłego A. G. decyzja Urzędu (...)była błędna, bowiem rozwiązanie nr P. (...), którego powód był współtwórcą, było w dacie przekazania go pozwanemu, a następnie zgłoszenia do Urzędu (...) rozwiązaniem nowatorskim i oryginalnym w dziedzinie wodomierzy. Zdaniem biegłego rozwiązanie w postaci pt. (...)objęte zgłoszeniem nr P. (...) spełniało kryteria warunkujące udzielenie patentu. Pozwany od roku 2008 stosuje powyższe rozwiązanie w produkcji wodomierzy (...). W wyniku stosowania tego rozwiązania pozwany uzyskuje efekt ekonomiczny i techniczny w postaci wyeliminowania konieczności wytwarzania oddzielnych organów pomiarowych dla tych wielkości wodomierzy, dzięki czemu osiąga oszczędności materiałowe i zmniejszenie kosztów wytwarzania. **Z tego też względu, nawet gdyby przyjąć, że powodowi nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie z art. 22 ust. 1 ustawy pwp to, zdaniem Sądu przysługuje mu prawo domagania się odszkodowania na podstawie art. 416 kc w wysokości wynagrodzenia jak za wynalazek.** W analogicznym stanie faktycznym Sąd Najwyższy uznał, iż jeżeli pracowniczy wynalazek posiadający zdolność patentową nie uzyskał ochrony patentowej wobec umorzenia postępowania na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz.U. Nr 43, poz. 272) zawinionego przez przedsiębiorcę zgłaszającą ten wynalazek do opatentowania w Urzędzie Patentowym, to przysługujące twórcy tego wynalazku odszkodowanie odpowiada wysokości utraconego wynagrodzenia jak za wynalazek, w okresie jego stosowania od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym ( por. wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 lutego 1982 r., sygn. akt IV PR 375/81, OSNCP 1982 nr 8-9, poz. 134, L. ). W ocenie Sądu wynalazek, którego powód był współtwórcą, nie uzyskał patentu na skutek zaniechania pozwanego wobec powyższego powód może domagać się również zapłaty na zasadach ogólnych, jako odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku.

**Zatem, w ocenie Sądu, roszczenie powodą należało uznać za usprawiedliwione co do zasady. Powód bowiem może dochodzić swojego prawa bądź w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej, bądź na podstawie art. 416 kc. Z tego względu orzeczono jak w sentencji wyroku.**

Wyrok wstępny nie stanowi orzeczenia kończącego sprawę w instancji, a zatem brak jest podstaw do rozstrzygnięcia w nim o kosztach postępowania (art. 108 § 1 KPC). O kosztach tych rozstrzyga Sąd dopiero w wyroku końcowym.

Wyrok wstępny z dnia 6.04.2017 r. zaskarżył apelacja pozwany. Skarżący rozstrzygnięciu zarzucił:

- błędne ustalenie stanu faktycznego, polegające na przyjęciu, że rozwiązanie techniczne opracowane przez powoda stanowi wynalazek w rozumieniu art. 22 w związku z art. 24 i 25 ustawy pwp,
- naruszenie zasady związania sądu cywilnego decyzją administracyjną ( decyzja Urzędu (...) z dnia 25.03.2009 r., sygn.. NT/2819/02 ) w zakresie dotyczącym uznania korpusu przepływomierza skrzydełkowego, zwłaszcza wodomierza za wynalazek niespełniający wymogu do objęcia go ochroną patentową,
- naruszenie prawa materialnego – tj. art. 22 w zw. z art. 11 ust. 5 i art. 10 ustawy pwp poprzez jego zastosowanie polegające na uznaniu, że roszczenie powoda jest uzasadnione co do zasady, mimo iż korpus przepływomierza skrzydełkowego, zwłaszcza wodomierza nie stanowił wynalazku w rozumieniu w/w ustawy.

Powołując się na powyższe zarzuty skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości, ewentualnie jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji wraz ze stosownym rozstrzygnięciem o kosztach procesu. – k. 462-464

Powód wniósł o oddalenie apelacji i zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania odwoławczego według norm przepisanych. – k. 484-488

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

Apelacja pozwanego zasługiwała na uwzględnienie.

Powód wskazywał, że jego wynalazek objęty zgłoszeniem nr P. (...) nie został opatentowany z przyczyn leżących wyłącznie po stronie pozwanej, jednakże skoro był on wynalazkiem, to nie mogło to pozbawić powoda prawa do wynagrodzenia zgodnie z art. 22 ustawy pwp lub odszkodowania, równego wynagrodzeniu zgodnie z art. 416 kc. – pismo powoda – k. 126.

To stanowisko zaakceptował Sąd Okręgowy, który uznając roszczenie powoda za usprawiedliwione co do zasady przyjął, że powód może dochodzić swojego prawa bądź w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy pwp, bądź na podstawie art. 416 kc. – k. 452

Sąd Apelacyjny tego stanowiska nie podziela.

#### **Brak podstaw do dochodzenia roszczenia na podstawie art. 22 ustawy pwp.**

Urząd (...) udziela patentu na wynalazki, które posiadają zdolność patentową. Zdolność te posiadają wynalazki, które charakteryzują się zespołem cech określonych w przepisach prawa, których istnienie konieczne jest, by wynalazek podlegał opatentowaniu. Inaczej ujmując, patentu udziela się na wynalazki spełniające ustawowe warunki do uzyskania patentu (posiadające zdolność patentową).

Dla oceny zdolności patentowej rozpatrywanego przedmiotu zgłoszenia niezbędne jest aby:

- zgłoszenie ujawniało wynalazek w sposób dostatecznie jasny i wyczerpujący;
- zastrzeżenia patentowe były w całości poparte opisem wynalazku i określały w sposób zwięzły i jednoznaczny, przez podanie cech technicznych rozwiązania, zastrzegany wynalazek oraz zakres żądanej ochrony.

Badanie zdolności patentowej przez Urząd (...) wymaga ustalenia w pierwszej kolejności, czy zgłoszone rozwiązanie może być uznane za wynalazek.



Zgodnie z art. 24 ustawy pwp, patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy pwp, wydanie decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek następuje po sprawdzeniu przez Urząd (...), w ustalonym zakresie, czy spełnione są warunki wymagane do uzyskania patentu.

Jeśli w ramach rozpatrywania zgłoszenia wynalazku ujawnione zostaną przeszkody do uzyskania patentu Urząd (...) wyznacza zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu - art. 49 ust. 2 ustawy pwp. Jeśli w wyniku tej procedury wątpliwości nie zostaną wyjaśnione, Urząd (...) stwierdzając, że nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu lub wynalazek nie został ujawniony w sposób wystarczający wydaje decyzję o odmowie udzielenia patentu – art. 49 ust. 1 ustawy pwp.

To na skutek tej procedury Urząd (...) odmówił udzielenia patentu na wynalazek pt: (...) – k. 48-51

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy pwp, na warunkach określonych w ustawie twórca wynalazku przysługuje prawo do:

1. uzyskania patentu,
2. wynagrodzenia,
3. wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach.

Przyjąć należy, że wynagrodzenie twórcy wynalazku, o jakim mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 cyt. ustawy przysługuje co do zasady wówczas, jeżeli projekt został uznany za wynalazek i uzyskał ochronę patentową, albowiem to w postępowaniu o udzielenie patentu przeprowadzone jest badanie czy zgłoszony wynalazek spełnia określone przesłanki wymagane do uzyskania patentu.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy pwp, jeżeli strony nie umówiły się inaczej, twórca wynalazku ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku przez przedsiębiorcę w sytuacji, gdy prawo korzystania z niego bądź prawo do uzyskania patentu przysługuje przedsiębiorcy na podstawie art. 11 ust. 3 cyt. ustawy, czyli w sytuacji, gdy dokonanie wynalazku było wynikiem wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy i prawo do uzyskania patentu przysługuje pracodawcy.

Trafnie przyjął Sąd Okręgowy, że powód mógłby domagać się wynagrodzenia z art. 22 ust. 1 ustawy pwp, ale pod warunkiem, że zgłoszony wynalazek uzyskałby ochronę patentową, a więc na drodze formalnej przedłożone rozwiązanie techniczne zostałyby uznane za wynalazek.

Powód nie wykazał, aby strony umówiły się ( inaczej ) co do wypłaty wynagrodzenia.

Tymczasem poza sporem jest, że decyzją Urzędu (...) z dnia 25.03.2009 r., znak (...) odmówiono udzielenia patentu na wynalazek zgłoszony pod pozycją P. (...) z uwagi na niespełnienie wymogu nowości. Decyzja ta jest prawomocna.

Słusznie podniósł skarżący, że funkcjonowanie w obrocie prawnym opisanej wyżej decyzji sprawia, że sąd cywilny jest tym związany i nie jest on uprawniony do samodzielnego badania, czy zgłoszone rozwiązanie posiadało cechy pozwalające na przyjęcie, że posiadało ono zdolność patentową.

W polskim systemie prawnym występuje podział kompetencji i kognicji pomiędzy sądami powszechnymi i organami administracyjnymi. Zasada ta obowiązuje także na gruncie ustawy z 30.06.2000 r. prawo własności przemysłowej. Zgodnie z art. 259 cyt. ustawy Urząd (...) jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej, do zadań którego zgodnie z art. 261 należy m.in. przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, dokonanych w celu uzyskania ochrony, orzekanie w sprawach udzielania patentów oraz rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym w zakresie określonym ustawą.

Skoro Urząd (...), we właściwej procedurze, decyzją z dnia 25.03.2009 r. uznał, że zgłoszony projekt wynalazczy nie zasługuje na udzielenie patentu z uwagi na niespełnienie przesłanki nowości z art. 25 ustawy pwp, to zgodnie z przyjętą zasadą, sąd w postępowaniu cywilnym nie jest uprawniony do kwestionowania tej decyzji administracyjnej, w szczególności pod względem jej merytorycznej zasadności i jest nią związany nawet wówczas, gdy w ocenie sądu decyzja ta jest wadliwa. Sąd Okręgowy był związany ustaleniami dokonanymi przez Urząd (...) i nie był on uprawniony do ponownego badania tego, co jest objęte mocą wiążącą decyzji Urzędu (...). W konsekwencji Sąd Okręgowy nie mógł czynić ustaleń odmiennych od dokonanych przez Urząd (...) i nie mógł prowadzić postępowania dowodowego na okoliczność, czy rozwiązanie współautorstwa powoda nosiło cechy wynalazku.

Sąd Apelacyjny podziela w tej mierze stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 9.09.2015 r., III PK 137/14, Legalis nr 1405310, a także w uchwale ( 7 ) Sądu Najwyższego z dnia 9.10.2007 r., III CZP 46/0, Legalis nr 88624.

W świetle powyższego powód nie mógł skutecznie wywodzić swego roszczenia o zapłatę wynagrodzenia dla twórcy wynalazku z art. 22 ust. 1 ustawy pwp. Dopóki istnieje prawomocna decyzja Urzędu(...) dnia 25.03.2009 r. odmawiająca udzielenia patentu na wynalazek pt: „(...) nie ma podstaw do wypłaty wynagrodzenia na podstawie tej ustawy.

### ***Brak podstaw do dochodzenia roszczenia na podstawie art. 416 kc.***

Dla bytu odpowiedzialności osoby prawnej z mocy art. 416 kc niezbędne jest spełnienie następujących przesłanek:

- szkoda musi być wyrządzona przez organ przewidziany w statucie osoby prawnej lub przepisach regulujących jej ustrój,
- wyrządzająca szkodę czynność organu osoby prawnej musi mieścić się w granicach jego uprawnień wynikających z realizacji przypisanych mu funkcji,
- pomiędzy czynnością organu osoby prawnej a szkodą musi istnieć normalny związek przyczynowy,
- wyrządzająca szkodę czynność organu musi nosić znamiona winy.

W ocenie Sądu Apelacyjnego powód nie wykazał, aby czynności pozwanego nosiły znamiona winy.

Przed wszystkim działaniom pozwanego nie można zarzucić bezprawności, tj. że jego działania związane z rejestracją wynalazku objętego zgłoszeniem nr P. (...) były sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

W sprawie bezspornym jest, że pozwany dokonał zgłoszenia wynalazku nr P. (...) z udziałem profesjonalisty - rzeczownika patentowego A. C. w dniu 21.11.2002 r. i po przeprowadzeniu postępowania Urząd (...) wydał decyzję z dnia 25.03.2009 r. odmawiającą udzielenia patentu na wynalazek pt: „Korpus przepływomierza skrzydełkowego, zwłaszcza wodomierza”. W toku postępowania Urząd (...), na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy pwp, przed wydaniem decyzji wyznaczył zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu i pozwany z możliwości wypowiedzenia się w tej kwestii nie skorzystał. Pozwany również nie odwołał się od decyzji z dnia 25.03.2009 r.

Obowiązkiem pracodawcy ( pozwanego ) było dokonanie zgłoszenia wynalazku do Urzędu (...) celem przeprowadzenia postępowania i z tego obowiązku pracodawca ( pozwany ) się wywiązał. Opracowanie zgłoszenia zlecono rzeczownikowi patentowemu. To, iż pozwany nie zareagował na zawiadomienie przedstawione w trybie art. 49 ust. 2 ustawy pwp oraz nie złożył odwołania od decyzji odmownej z 25.03.2009 r. nie stanowiło naruszenia prawa. Pozwany nie miał takiego obowiązku prawnego. Nie można zatem przyjąć, że pozwany mógł w sposób zawiniony wyrządzić powodowi szkodę.

Bezzasadnie odwołał się Sąd Okręgowy do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11.02.1982 r. IV PR 375/81, OSNCP z 1982 r. nr 8-9, albowiem odnosił się do zupełnie innego stanu faktycznego i prawnego. Zgodnie z tym wyrokiem,

jeżeli pracowniczy wynalazek posiadający zdolność patentową nie uzyskał ochrony patentowej wobec umorzenia postępowania na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 19.10.1972 r. o wynalazczości, zawinonego przez jednostkę gospodarki uspołecznionej zgłaszającą ten wynalazek do opatentowania w Urzędzie (...) (...) to przysługujące twórcy tego wynalazku odszkodowanie odpowiada wysokości utraconego wynagrodzenia jak za wynalazek w okresie jego stosowania od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie (...)

Zgodnie z art. 29 ust. 1 nieobowiązującej już ustawy z 19.10.1972 r. o wynalazczości Urząd (...)mógł w toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku wydawać postanowienia wzywające zgłaszającego, w wyznaczonym terminie, do uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia wskazanych braków i istotnych usterek. W myśl art. 29 ust. 2 cyt. ustawy, w razie niezastosowania się w wyznaczonym terminie do postanowień, o których mowa w ust. 1, zgłoszenie uważało się za wycofane, a postępowanie umarzano, co prowadziło do stanu braku wykonania obowiązku zgłoszenia wynalazku. Nieuzupełnienie braków uniemożliwiało bowiem merytoryczne rozpoznanie zgłoszenia.

W takiej sytuacji nie dochodziło do merytorycznego rozpoznania wniosku ( traktowano zgłoszenie jako wycofane a postępowanie umarzano ). Zgłoszenie wynalazku nie było poddane rozpoznaniu. Jeśli umorzenie postępowania nastąpiło z winy zgłaszającego, a tym samym z jego winy nie doszło do merytorycznego rozpoznania zgłoszenia, to można było przypisać zgłaszającemu odpowiedzialność odszkodowawczą.

Natomiast w niniejszym przypadku sytuacja jest odmienna, na gruncie ustawy z dnia 30.06.2000 r. prawo własności przemysłowej zapadła bowiem w sprawie merytoryczna decyzja odmowna, która wiąże sąd cywilny. Procedura rozpoznawania zgłoszenia wynalazku zainicjowana przez pozwanego, jako zgłaszającego, została przeprowadzona w całości, aż do wydania merytorycznej decyzji, która się uprawomocniła.

Na marginesie podnieść należy, że roszczenie odszkodowawcze powoda, nawet gdyby było uzasadnione, czego Sąd Apelacyjny nie przyjął, to i tak co najmniej w znacznej części było przedawnione, a zatem podniesienie zarzutu przedawnienia przez pozwanego byłoby skuteczne.

Powód dowiedział się odmowie udzielenia ochrony patentowej decyzją Urzędu (...) z dnia 25.03.2009 r. w grudniu 2009 r. Materiały w tym zakresie otrzymał przy piśmie pozwanego z 8.01.2010 r.

Zgodnie z art. 442<sup>1</sup>§1 kc, roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Pozew w niniejszej sprawie został złożony 5.05.2015 r. Złożenie pozwu jest czynnością przerywającą bieg terminu przedawnienia roszczenia. Powód nie wykazał, aby wcześniej dokonał jakiegokolwiek czynności skutkującej przerwaniem biegu terminu przedawnienia.

Z powyższego wynika, że roszczenia odszkodowawcze powoda sprzed dnia 5.05.2012 r. uległy przedawnieniu.

Mając powyższe na względzie, Sąd Apelacyjny uznał, że roszczenie powoda z żadnej podstawy prawnej wskazanej przez Sąd Okręgowy nie było zasadne. W związku z tym Sąd powództwo oddalił w całości.

Konsekwencją zmiany zaskarżonego rozstrzygnięcia poprzez oddalenie powództwa w całości było rozstrzygnięcie o kosztach procesu za I instancję. Kosztami tymi obciążono powoda w całości. Na podstawie art. 108 § 1 kpc szczegółowe wyliczenie kosztów pozostawiono referendarzowi sądowemu.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 98 i 108 § 1 kpc. Kosztami tymi obciążono powoda w całości. Na podstawie art. 108 § 1 kpc szczegółowe wyliczenie kosztów pozostawiono referendarzowi sądowemu.

SSA R. Marchwicki SSA J. Geisler SSA J. Futro