

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 lipca 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SA – Irena Piotrowska

Sędzia SA – Jan Szachułowicz (spr.)

Sędzia SO (del.) – Aleksandra Kempczyńska

Protokolant: – sekr. sąd. Mariola Frąckiewicz

po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2014 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa B. K. (1)

przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu (...) w m. (...) W. S.A. z siedzibą w W.

przy udziale po stronie powodowej interwenientów ubocznych M. R. i B. R.

o zapłatę

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 8 sierpnia 2012 r.

sygn. akt XXV C 1405/08

I. oddala apelację powoda;

II. uchyla zaskarżony wyrok w punktach pierwszym, trzecim, czwartym i piątym i w tym zakresie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach instancji odwoławczej.

Sygn. akt: **VIA Ca 49/13**

UZASADNIENIE

Powód - B. K. (1) wniósł początkowo o zasądzenie od pozwanego - Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. wynagrodzenia w kwocie 472 395 zł za wykorzystanie opatentowanego wynalazku nr pat. (...) wraz z odsetkami ustawowymi od momentu wymagalności do dnia wypłaty, kosztów procesu i waloryzacji należności. Następnie powód rozszerzał oraz zmieniał żądanie i wnosił o zasądzenie na swoją rzecz oraz na cele popierania wynalazczości, to jest na rzecz (...) Klubu (...), wskazując przy tym, że domaga się również wynagrodzenia za zastosowany inny wynalazek (nr pat. (...)).

Pismem z dnia 26 września 2005 r. M. R. i B. R. zgłosili interwencję uboczną po stronie powodowej.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów postępowania.

Wyrokiem z dnia 22 października 2007 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 424 891,68 zł, oddalił powództwo w pozostałym zakresie i rozstrzygnął o kosztach procesu. Orzeczenie to oparte zostało na następujących ustaleniach i rozważaniach.

Pozwane Przedsiębiorstwo zawarło w dniu 30 listopada 1994 r. z Pracownią (...) we W. umowę nr (...) o wykonanie dokumentacji technicznej na wybudowanie nowego, zmodernizowanego spulchniacza hydraulicznego typu (...). Powód, będący wówczas Kierownikiem Zakładu (...), wydał ze strony pozwanego wytyczne projektowe, on też parafował aneksy do umowy i dokonywał odbioru dokumentacji. W umowie strony zastrzegły równe prawa własności wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych w trakcie realizacji umowy. Ustalono, że zamawiający ma prawo do bezpłatnego użytkowania wynalazków i wzorów użytkowych powstałych w trakcie realizacji umowy, przy uwzględnieniu roszczeń twórców wynikających z prawa wynalazczego.

Wnioskiem z dnia 11 lipca 1995 r. zgłoszono do opatentowania pracowniczy projekt wynalazczy dotyczący sposobu płukania złoża infiltracyjnego spulchniaczem hydraulicznym, którego twórcą był powód. Miejskie Przedsiębiorstwo (...) uzyskało na ten wynalazek patent nr (...). Z tytułu dokonania tego wynalazku powód otrzymał od Przedsiębiorstwa w 1999 r. tytułem wynagrodzenia kwotę 5 000 zł.

W dniu 29 kwietnia 1996 r. zgłoszono wynalazek pod tytułem (...). Na ten wynalazek został udzielony patent nr (...). Powód był jednym z trzech współtwórców i uprawnionych z tego patentu.

Rozruchu spulchniacza (...) dokonano w dniu 2 lipca 1998 r., przy czym statek wszedł do eksploatacji w dniu 29 listopada 2000 r. Przy budowie spulchniacza wykorzystano oba wyżej wskazane patenty.

(...) zwróciła się - pismem z dnia 27 grudnia 2000 r. - do pozwanego o obliczenie korzyści ze stosowania patentu i wypłacenie na rzecz twórców ich udziałów w tych korzyściach.

Powód, pismem z dnia 30 grudnia 2002 r., zwrócił się do pozwanego o wydanie korzyści ze stosowania patentu nr (...). Ochrona tego patentu wygasła w dniu 30 listopada 2000 r.

Odnośnie wysokości efektów ekonomicznych uzyskanych z zastosowania patentów przeprowadzono dowód z opinii biegłego inż. A. P. i biegłego prof. dr hab. inż. J. K. (1).

Według opinii biegłego A. P., koszt utrzymania jednostki pływającej (...) jest wyższy od kosztu utrzymania jednostki pływającej starszego typu.

Biegły J. K. (1) wskazał, że przy uwzględnieniu standardów wyposażenia i parametrów technicznych jedna jednostka nowego typu, czyli (...) zastępuje trzy jednostki starego typu, czyli (...). Uwzględniając koszt eksploatacji obu jednostek z lat 2004 i 2005 oraz koszty pracy kotwiarów i holownika, godzina pracy spulchniacza (...) wynosi 763,96 zł, a jednostki (...) - 635 zł. Koszt budowy jednostki (...) wynosi 1 105 403,73 zł, koszt zaś budowy jednostki (...) wynosi 1 332 383,32 zł. Według opinii, przy przyjęciu, że jedna jednostka nowego typu zastępuje trzy jednostki starego typu, roczny zysk na kosztach eksploatacji wynosi 1 209 862,94 zł. Biegły J. K. wskazał, że przy przyjęciu, że jedna jednostka nowego typu zastępuje dwie jednostki starego typu, powstaje zysk w wysokości 878 424,16 zł oraz oszczędność rzędu 300 000 zł z zaniechania kosztów remontu i modernizacji trzeciej jednostki (...). Łącznie więc - w świetle treści tej opinii - efekty wynoszą 2 388 287,10 zł.

Zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym u pozwanego, w okresie dokonania wynalazku objętego patentem nr (...) twórca miał prawo do wynagrodzenia w wysokości 20 % uzyskanych przez (...) wymiernych efektów ekonomicznych lub ośmiu przeciętnych wynagrodzeń w (...) na dzień zastosowania projektu - w przypadku trudności z wyliczeniem wymiernych efektów ekonomicznych. Za patent nr (...) wypłacono powodowi 5 000 zł nie wskazując w decyzji, które z kryteriów z regulaminu wynagradzania zastosowano określając tę kwotę.

Z informacji (...) Klubu (...) wynika, że wynagrodzenie dla twórców wynalazków kształtuje się na poziomie 16-18 % efektów uzyskiwanych przez podmiot gospodarczy.

Po ostatecznym sprecyzowaniu powództwa powód dochodził wydania 1/6 zysków pozwanego uzyskanych w następstwie naruszenia patentu nr (...) (w kwocie 350 252 zł) oraz wynagrodzenia twórcy z zysku za stosowanie patentu nr (...) (w kwocie 893 184 zł). Ponadto powód wnosił o zasądzenie od pozwanego 20 000 zł na cele popierania wynalazczości dla (...) Klubu (...).

Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie z art. 315 ust. 2 ustawy - Prawo własności przemysłowej, dla oceny skutków prawnych dokonania przedmiotowych wynalazków mają zastosowanie przepisy ustawy o wynalazczości.

Sąd Okręgowy ustalił, że zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o wynalazczości oraz postanowieniem umowy nr (...) - zastrzegającym prawo zamawiającego do bezpłatnego użytkowania wynalazków powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy przy budowie obiektu na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem umowy przy uwzględnieniu roszczeń twórców wynikających z prawa wynalazczego - pozwany nie naruszył prawa do patentu nr (...), gdyż był uprawniony do bezpłatnego korzystania z tego patentu. Ponadto Sąd pierwszej instancji podkreślił, że powód nie wykazał, kiedy pozwany zaczął korzystać z patentu, którego ochrona wygasła 30 listopada 2000 r., a statek wszedł do eksploatacji 29 listopada 2000 r.

Z tych względów Sąd Okręgowy stwierdził, że żądanie powoda wydania części korzyści z zastosowania patentu nr (...) nie znajduje uzasadnienia w przepisie art. 57 ust. 1 ustawy o wynalazczości. Skoro nie doszło do naruszenia patentu nr (...), to niezasadne jest żądanie zasądzenia kwoty 20 000 zł na cel popierania wynalazczości.

W konsekwencji żądania wywodzone z naruszenia patentu nr (...) zostały oddalone.

Odnośnie patentu nr (...), Sąd Okręgowy wskazał, że stosownie do przepisu art. 98 a ust. 1 ustawy o wynalazczości, twórca wynalazku ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku przez przedsiębiorcę, gdy przedsiębiorcy przysługuje prawo do patentu zgodnie z przepisem art. 98 ust. 2 lub prawo do korzystania z wynalazku na podstawie art. 20 ust. 3, chyba że umowa stanowi inaczej. Zgodnie z przepisem art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczości, jeżeli umowa nie stanowi inaczej wynagrodzenie ustala przedsiębiorca w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych z wynalazku przez tego przedsiębiorcę. Stosownie przy tym do art. 100 ustawy o wynalazczości, twórca projektu może żądać podwyższenia zapłaty lub wynagrodzenia, jeżeli jest ono rażąco niskie w stosunku do korzyści osiągniętych przez przedsiębiorcę.

Sąd pierwszej instancji ustalił, że strony nie zawarły umowy dotyczącej wynagrodzenia powoda, jako twórcy wynalazku nr (...). Kwota zaś 5 000 zł wypłacona powodowi jest - zdaniem Sądu pierwszej instancji - rażąco niska, wręcz symboliczna w odniesieniu do korzyści jakie osiąga pozwany ze stosowania tego patentu.

Ustalając wysokość korzyści Sąd Okręgowy oparł się na opinii biegłego J. K. i podkreślił, że strona pozwana - poza negacją wyliczenia biegłego oraz polemiką z metodą przez niego zastosowaną - nie przeprowadziła żadnego wyводу odnośnie osiągniętych efektów ekonomicznych ze stosowania jednostki nowego typu oraz nie zgłosiła żadnych wniosków dowodowych w zakresie stosowania nowej jednostki w zastępstwie starej jednostki. W tej sytuacji Sąd pierwszej instancji oparł się na opinii biegłego J. K. i ustalił, że powodowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 18 % w stosunku do całości efektów ekonomicznych wskazanych przez biegłego J. K., co daje kwotę 429 891,67 zł (1 209 862,91 zł + 878 424,16 zł + 300 000 zł = 2 388 287,10 zł x 18 %).

W związku z tym oraz po odliczeniu zapłaconej kwoty 5 000 zł Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego na rzecz powoda, tytułem podwyższenia zapłaty za wynalazek objęty patentem (...), kwotę 424 891,68 zł (punkt 1 sentencji) i oddalił powództwo dotyczące tego wynalazku w pozostałej części.

Wyrok Sądu Okręgowego z dnia 22 października 2007 r. został zaskarżony przez pozwanego apelacją, którą zarzucono naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p.c. oraz sprzeczność ustaleń Sądu z zebrany w sprawie materiałem

dowodowym. Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w punktach pierwszym i trzecim i oddalenie powództwa albo o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Wyrokiem z dnia 10 września 2008 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił zaskarżony wyrok w punktach pierwszym i trzecim i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego. Orzeczenie to oparte zostało na następujących ustaleniach i rozważaniach.

W zakresie żądania podwyższenia, na podstawie art. 100 ustawy o wynalazczości, zapłaty za korzystanie z wynalazku nr (...) istota sporu sprowadza się do kwestii korzyści uzyskanych przez pozwanego z tego wynalazku i w związku z tym do ustalenia, czy zapłacona przez pozwanego kwota 5 000 zł jest rażąco niska w stosunku do korzyści osiągniętych przez pozwanego.

Ustalając wysokość tych korzyści na kwotę 2 388 287,10 zł Sąd pierwszej instancji oparł się na opinii biegłego J. K.. Jednakże opinia biegłego dotyczy efektów ekonomicznych zastosowania dwóch wynalazków tj. objętego patentem nr (...) oraz nr (...). W opinii brak jest danych umożliwiających oddzielenie efektów zastosowania wynalazku nr (...) od efektów zastosowania wynalazku nr (...). Z tych względów opinia ta nie jest wystarczająca dla ustalenia korzyści uzyskanych przez pozwanego z wynalazku nr (...). Wprawdzie powód twierdzi, że efekty wskazane przez biegłego J. K. są w 50 % wynikiem zastosowania patentu nr (...), to jednak twierdzenie to nie znajduje uzasadnienia w treści opinii.

Skoro więc Sąd Okręgowy oddalił żądanie wydania części korzyści uzyskanych z wynalazku według patentu nr (...) oraz ustalił, że powodowi przysługuje tylko roszczenie o podwyższenie zapłaty za korzystanie z wynalazku nr (...), to w konkretnym stanie faktycznym zachodziły okoliczności uzasadniające dopuszczenie z urzędu na podstawie art. 232 in fine k.p.c. dowodu z opinii biegłego na okoliczność korzyści uzyskanych przez pozwanego w odniesieniu do wynalazku nr (...). Z tej też przyczyny ustalenie Sądu pierwszej instancji co do wysokości korzyści uzyskanych z wynalazku nr (...) nie jest prawidłowe.

Odnosząc się do zarzutów skarżącego Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu Okręgowego, że pozwane Przedsiębiorstwo - wbrew zarzutowi apelacji - nie zgłosiło wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii kolejnego biegłego na okoliczność wysokości korzyści. Wbrew zarzutowi apelacji, Sąd pierwszej instancji ocenił również obie opinie i prawidłowo uzasadnił, dlaczego oparł się na opinii biegłego J. K.. Bezzasadność zarzutów apelacji nie zmienia jednak tego stanu rzeczy, że z powodów wyżej już omówionych opinia biegłego J. K. nie daje podstawy do ustalenia wysokości korzyści ze stosowania wynalazku nr (...).

Niezależnie od powyższego Sąd Apelacyjny podniósł, że w piśmie procesowym złożonym dnia 15 października 2007 r. pozwany zakwestionował twierdzenia powoda co do długości drenów obsługiwanych przez spulchniacze oraz dane zawarte w dokumencie (...), które to twierdzenie i dane zostały przyjęte przez biegłego J. K. za podstawę do opracowania opinii. We wskazanym piśmie pozwane Przedsiębiorstwo podnosiło także zarzut błędnego przyjęcia przez biegłego J. K. również innych parametrów technicznych. W tym stanie rzeczy ocena wysokości korzyści uzyskiwanych z wynalazku wymaga poczynienia ustaleń także co do danych technicznych niezbędnych dla ustalenia wysokości efektów ekonomicznych wynalazku nr (...).

Z tych względów na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony wyrok w punktach pierwszym i trzecim i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, w ocenie bowiem Sądu Apelacyjnego, wydanie wyroku wymagało przeprowadzenia postępowania dowodowego w istocie w całości.

Formułując wytyczne Sąd Apelacyjny wskazał, że należy ustalić, na czym polegały korzyści z wynalazku nr (...). W tym celu trzeba ustalić dane techniczne potrzebne dla obliczenia tych korzyści i na tej podstawie dokonać ustaleń co do wysokości korzyści. Dopiero na podstawie takich ustaleń możliwa będzie ocena, czy zapłacona kwota 5 000 zł jest rażąco niska w stosunku do korzyści osiągniętych przez pozwane Przedsiębiorstwo.

Sąd Apelacyjny podkreślił, że twierdzenie pozwanego o braku korzyści nie jest wiarygodne, skoro - pomijając kwestię opatentowania wynalazku przez pozwane Przedsiębiorstwo i wypłaty z tego tytułu powodowi kwoty 5 000 zł - w opisie patentowym nr (...) wskazano, że sposób płukania według wynalazku pozwala na znaczne skrócenie czasu pracy jednostki, ponieważ nie wymaga przekładania kotwic bocznych, a uzyskany ruch ciągle spulchniacza gwarantuje równomierność płukania złoża i wyklucza powstawanie miejscowych wypłukań. Nadto, jak wynika z opinii biegłego J. K., sposób płukania według wynalazku zwiększa bezpieczeństwo ruchu jednostek pływających. Sąd Apelacyjny dodał, że stosownie do przepisu art. 6 k.c. oraz art. 232 zdanie pierwsze k.p.c., to strony obciąża ciężar wskazania dowodów dla wykazania faktów, z których wywodzą skutki prawne.

W toku ponownego rozpoznawania sprawy powód zmieniał żądania wnosząc początkowo o zasądzenie kwoty 900 005 zł wraz z odsetkami ustawowymi do dnia zapłaty tytułem wynagrodzenia za stosowanie wynalazku objętego patentem nr (...) w okresie 5 lat a ostatecznie - jak w piśmie z 14 maja 2012 r. - o zasądzenie, łącznie z odsetkami za okres od dnia 12 września 2003 r. do dnia 10 marca 2012 r., kwoty 1 882 600 zł. Pozwana wносиła o oddalenie powództwa.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy wyrokiem z dnia 8 sierpnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 221 407 zł wraz z ustawowymi odsetkami za okres od dnia 8 sierpnia 2012 r. do dnia zapłaty, oddalił powództwo w pozostałej części i rozstrzygnął o kosztach. Orzeczenie to oparte zostało na następujących ustaleniach i rozważaniach.

W okresie od 23 listopada 1959 r. do 31 grudnia 1998 r. B. K. (1) zatrudniony był w Miejskim Przedsiębiorstwie (...) w m. (...) W..

W dniu 30 listopada 1994 r. Miejskie Przedsiębiorstwo (...) w m.(...) W., występujące jako zamawiający, zawarło z Pracownią (...) we W. umowę nr (...). Umową tą zamawiający zlecił, a pracownia projektowa przyjęła do wykonania dokumentację techniczną dla wybudowania nowego, zmodernizowanego spulchniacza hydraulicznego typu (...). Wykonana zgodnie z umową dokumentacja przekazana została zamawiającemu w dniu 14 lutego 1996 r.

W dniu 3 stycznia 1995 r. powód zgłosił pracodawcy pracowniczy projekt wynalazku - Technologia płukania złoża ujęcia infiltracyjnego spulchniaczem hydraulicznym bez użycia kotwic bocznych. Zgłoszenie zostało zarejestrowane przez pracodawcę pod nr (...). Naczelny dyrektor pracodawcy powoda postanowił przyjąć projekt nr (...), zabezpieczyć na rzecz (...) ochronę patentową rozwiązania i uznać, że projekt znajdzie zastosowanie.

W dniu 11 lipca 1995 r. Miejskie Przedsiębiorstwo (...) zgłosiło wniosek o udzielenie patentu na wynalazek - Sposób płukania złoża infiltracyjnego spulchniaczem hydraulicznym. Na wynalazek ten Urząd Patentowy RP udzielił patentu nr (...) na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) jako uprawnionego z patentu, z zaznaczeniem, że twórcą wynalazku jest B. K. (1). Udzielenie patentu zostało ogłoszone w dniu 30 września 1999 r.

Budowa spulchniacza hydraulicznego (...), finansowana w całości przez pozwanego ze środków własnych rozpoczęła się w dniu 19 lutego 1997 r. i trwała do dnia 2 czerwca 1998 r. Jednostka została zbudowana zgodnie z wytycznymi projektowymi zamawiającego. W dniu 2 lipca 1998 r. (...) rozpoczęło rozruch technologiczny jednostki, a 4 września 1998 r. przyjęło ją do eksploatacji. Eksploatacja jednostki rozpoczęła się w dniu 10 września 1998 r.

Decyzją z dnia 30 listopada 1999 r. dyrektor naczelny Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) postanowił przyznać B. K. (1), jako twórcy wynalazku, wynagrodzenie w wysokości 5 000 zł jako całość wynagrodzenia z tytułu korzystania przez (...) z rozwiązania według wynalazku.

Zgodnie z wytycznymi projektowymi, jednostka (...), poprzez zastosowanie na dziobie ramienia obrotowego, przystosowana została do pracy z użyciem jednej dziobowej kotwicy zasadniczej. Próby zdawczo-odbiorcze potwierdziły możliwość pracy tylko z użyciem kotwicy dziobowej, z tym, że przy wietrze o prędkości powyżej 30 km/h powinny być stosowane kotwice boczne. Jednostka jest wykorzystywana do pracy nad - w zasadzie - wszystkimi rodzajami ujęć (drenów), w tym również do likwidowania tzw. przykosów, tj. uskoków w gruncie, przy których

występuje różnica kilku - kilkunastu centymetrów głębokości między piaskiem a lustrem wody. Czas spalczania wykonywanego przez (...) za pomocą jednostki wyniósł:

- w okresie od 10 września 1998 r. do 10 września 1999 r. - 532,5 godzin (w całości spalczanie powierzchniowe), przy koszcie jednostkowym 533,79 zł za godzinę;
- w okresie od 11 września 1999 r. do 10 września 2000 r. - 860 godzin (w tym spalczanie powierzchniowe 640 godzin, wgłębne 220 godzin) przy koszcie jednostkowym 562,58 zł za godzinę;
- w okresie od 11 września 2000 r. do 10 września 2001 r. - 1015,31 godzin (w tym spalczanie powierzchniowe 589,31 godzin, wgłębne 426 godzin) przy koszcie jednostkowym 641,36 zł za godzinę;
- w okresie od 11 września 2001 r. do 10 września 2002 r. - 972,81 godzin (w tym spalczanie powierzchniowe 97,31 godzin, wgłębne 875,5 godzin) przy koszcie jednostkowym 641,04 zł za godzinę;
- w okresie od 11 września 2002 r. do 11 lipca 2003 r. - 455 godzin (w tym spalczanie powierzchniowe 242,5 godzin, wgłębne 212,5 godzin) przy koszcie jednostkowym 626,43 zł za godzinę.

Czas pracy z wykorzystaniem kotwicy dziobowej stanowi 50 % całkowitego czasu pracy jednostki. Odnoszenie korzyści ze stosowania wynalazku jest możliwe tylko w powiązaniu z innymi rozwiązaniami i standardem wyposażenia, zastosowanymi w jednostce.

Zysk, jaki pozwana odniosła ze stosowania wynalazku powoda, objętego patentem nr (...), wyniósł łącznie 1 509 379,61 zł, w tym:

- za okres od 10 września 1998 r. do 10 września 1999 r. - 284 243,78 zł;
- za okres od 11 września 1999 r. do 10 września 2000 r. - 390 989,89 zł;
- za okres od 11 września 2000 r. do 10 września 2001 r. - 446 269,11 zł;
- za okres od 11 września 2001 r. do 10 września 2002 r. - 202 688,94 zł;
- za okres od 11 września 2002 r. do 11 lipca 2003 r. - 185 187,89 zł.

Z dniem 1 stycznia 2003 r. Miejskie Przedsiębiorstwo (...) w m.(...) W., będące przedsiębiorstwem komunalnym, uległo, z mocy prawa, przekształceniu w Miejskie Przedsiębiorstwo (...) w m.(...) W. Spółkę Akcyjną z siedzibą w W..

W ocenie Sądu Okręgowego, spór co do faktów sprowadzał się w niniejszej sprawie głównie do kwestii wysokości korzyści, osiągniętych przez poprzednika prawnego pozwanej ze stosowania wynalazku. W tym zakresie uwypuklić należy wiążące Sąd Okręgowy (art. 386 § 6 k.p.c.) wskazania Sądu Apelacyjnego, który dostrzegł potrzebę ustalenia danych technicznych potrzebnych dla obliczenia korzyści uzyskanych przez pozwaną, lecz równocześnie zaznaczył, że to strony obciąża ciężar wskazania dowodów dla wykazania faktów, z których wywodzą skutki prawne. Z opinii biegłego J. K. (1) wynika tymczasem, że jedynym - spośród zgromadzonego materiału - dokumentem, który może stanowić podstawę do oceny korzyści z zastosowania wynalazku powoda, jest sprawozdanie z rozruchu. Sprawozdanie to zostało wprawdzie dostarczone w niepoświadczonej kopii, zatem nie stanowi dokumentu w rozumieniu k.p.c., lecz fakt sporządzenia sprawozdania o przedstawionej treści nie został zaprzeczony przez którąkolwiek ze stron.

Zdaniem Sądu Okręgowego, biegły noszący tytuł naukowy profesora, niewątpliwie dysponował wiedzą specjalną, niezbędną do sporządzenia opinii, zaś sama opinia jest dostatecznie pełna, jasna i pozbawiona istotnych, wewnętrznych sprzeczności. Zbędne jednak było wyliczanie przez biegłego należnej powodowi części zysku pozwanej, przy zastosowaniu przez biegłego stawki 18 % całości zysku - określenie tej stawki nie jest bowiem rzeczą biegłego. Omawiany błąd możliwy był jednak do skorygowania przy zastosowaniu prostych operacji arytmetycznych dzielenia przedstawionych przez biegłego kwot zysków przez 18 % (0,18). Zaznaczyć nadto należy nieznaczące, bo około

jednodniowe, różnice w granicznych datach okresów, za które biegły osobno wyliczał korzyści osiągnięte przez pozwaną. Wszelkie merytoryczne zastrzeżenia, formułowane przez strony pod adresem opinii bez przedstawienia przekonującego przeciwdowodu uznać należało za gołosłowne. Za nieprzydatną uznać natomiast należało opinię biegłego A. P., który oparł się na prostym zestawieniu kosztów eksploatacji.

W ocenie Sądu Okręgowego, powództwo zasługiwało na uwzględnienie tylko w części, przy czym w pierwszej kolejności Sąd ten zaznaczył, że zgodnie z art. 315 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo własności przemysłowej, prawna ocena zasadności roszczeń powoda dokonana być powinna w oparciu o przepisy ustawy z 19 października 1972 r. o wynalazczości. Twórca wynalazku ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku przez przedsiębiorcę, gdy przedsiębiorcy przysługuje prawo do patentu na wynalazek, jako dokonany przez twórcę w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy (art. 98a ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 2 u.wyn.). O ile umowa twórcy wynalazku i przedsiębiorcy nie stanowi inaczej, wskazane wynagrodzenie ustala przedsiębiorca w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych z wynalazku przez tego przedsiębiorcę (art. 98a ust. 2 u.wyn.). Przepis ten dotyczy umów, a nie innego rodzaju aktów, zwłaszcza tzw. autonomicznych źródeł prawa pracy (art. 9 Kodeksu pracy), nawet jeżeli ich postanowienia wiążą twórcę jako pracownika przedsiębiorcy. Zastosowanie przez przedsiębiorcę, mocą jego jednostronnej decyzji, określonej stawki wynagrodzenia na podstawie wewnątrzzakładowego regulaminu wynagradzania traktowane zatem być powinno jako ustalenie wynagrodzenia przez przedsiębiorcę. W okolicznościach niniejszej sprawy oznacza to, że Sąd nie jest związany stawkami wynagrodzenia określonymi u pozwanego w okresie objętym podstawą faktyczną powództwa. W razie braku postanowień umowy, ustalenie wynagrodzenia twórcy projektu wynalazczego zgodnie z zasadą słusznej proporcji, następuje według uznania sądu, po rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy (wyrok SN z 17 listopada 2004 r., II PK 60/04 - OW/2005/8/110).

Sąd Okręgowy zwrócił uwagę, że okolicznościami, które mogą być wzięte pod uwagę przy ustaleniu wynagrodzenia przez Sąd są w szczególności unikalność i oryginalność opracowania, jego walory techniczne i ekonomiczne, wkład intelektualny twórcy w opracowanie wynalazku, znaczenie społeczne wynalazku i stopień jego rentowności. Zaznaczyć należy, że za obniżeniem wynagrodzenia nie przemawiają takie okoliczności jak powstanie wynalazku w ramach obowiązków pracowniczych twórcy, czy też pochodzenie całkowitego wkładu technicznego i ekonomicznego przy opracowaniu i zastosowaniu wynalazku od pozwanego przedsiębiorcy (wskazany wyrok SN w sprawie II PK 60/04).

Zdaniem Sądu Okręgowego, wynalazek powoda, jak wynika z opisu patentowego, stanowił jedynie nowy sposób wykonywania określonego, już wcześniej znanego, procesu technologicznego, to jest płukania złoża infiltracyjnego spulchniaczem hydraulicznym. Stopień unikalności i oryginalności takiego wynalazku jest zatem z pewnością znacząco niższy w porównaniu z sytuacją, gdyby twórca wynalazł zupełnie nowy proces technologiczny, inny niż płukanie złoża infiltracyjnego, a przydatny do osiągnięcia tego samego celu. Podkreślić też trzeba, że analizowany wynalazek powoda nie jest rozwiązaniem, które samo w sobie umożliwiałoby osiągnięcie określonych, pożądanych rezultatów. Ustalono, że odnoszenie korzyści ze stosowania wynalazku jest możliwe tylko w powiązaniu z innymi rozwiązaniami i standardem wyposażenia, zastosowanymi w jednostce (...). Wynalazek powoda jest zatem elementem pewnej większej całości, przydatnym, choć nie koniecznym do jej prawidłowego funkcjonowania. Z drugiej jednak strony wziąć należy pod uwagę, że dzięki zastosowaniu wynalazku pozwana odniosła korzyść o wartości ponad 1,5 mln zł. Nie może zatem budzić wątpliwości, że wynagrodzenie, określone przez pozwaną na poziomie 5 000 zł, jest rażąco niskie i krzywdzące dla powoda. Dodatkowo, wynalazkowi powoda nie sposób odmówić pewnego - choć ograniczonego - znaczenia społecznego, skoro wynalazek ten znajduje zastosowanie w procesach niezbędnych do zapewnienia dostaw wody dla ludności.

Rozważywszy powyższe Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że słuszne i adekwatne wynagrodzenie powoda powinno odpowiadać stawce 15 % wykazanej korzyści ekonomicznej, odniesionej ze stosowania wynalazku powoda, to jest kwocie 226 407 zł (w zaokrągleniu). Kwotę tę pomniejszyć należy o wypłaconą już powodowi sumę 5 000 zł. Zasądzić zatem należało kwotę 221 407 zł.

Sąd Okręgowy wywiódł, że gdy strony nie określiły w umowie wysokości wynagrodzenia, a wynagrodzenie to określa Sąd według własnego uznania, przyjąć należy, że dopiero określenie wysokości wynagrodzenia, co następuje w wyroku,

kreuje wymagalność skonkretyzowanego co do wysokości roszczenia z tego tytułu. Odsetki od zasądzonej w niniejszym postępowaniu należności przysługują zatem powodowi dopiero za okres od daty wyrokowania.

Zdaniem Sądu Okręgowego, powództwo zostało uwzględnione tylko w części, co oznacza, że rozliczenie kosztów procesu nastąpić powinno na zasadzie art. 100 k.p.c. W przypadku gdy wysokość zasądzzonego świadczenia zależy od uznania Sądu błędne byłoby dokonanie rozliczenia przedmiotowych kosztów między stronami w oparciu o proste zastosowanie procentowego wskaźnika zakresu uwzględnienia powództwa. W okolicznościach niniejszej sprawy powództwo zostało uwzględnione w części istotnie mniejszej niż połowa dochodzonej należności głównej. Z drugiej jednak strony istota stanowiska powoda, zarzucającego pozwanemu przyznanie twórca rażąco niskiego wynagrodzenia, okazała się słuszna. Potrzeba wytoczenia przez powoda powództwa i prowadzenia procesu wynikała zaś z wyłącznej winy pozwanego, który samodzielnie ustalił i wypłacił powodowi rażąco niskie wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku. Zasadne jest zatem wzajemne zniesienie kosztów procesu między stronami (w tym interwenientami ubocznymi) za obie instancje (art. 100 zd. 1 k.p.c.). W kontekście wysokości dochodzonej ostatecznie kwoty roszczenia głównego, wartość należnej opłaty od pozwu wynosi 94 130 zł. Dodatkowo zaś w postępowaniu powstały wydatki pokryte tymczasowo ze Skarbu Państwa na łączną kwotę 9102,28 zł. Powód był w niniejszym postępowaniu zwolniony od kosztów sądowych (art. 110 ust. 1 zd. 2 u.wyn.). Pozwana zaś, z ustalonej, łącznej kwoty 103 232,28 zł zwrócić powinna Skarbowi Państwa kwotę, stosowną do zakresu, w jakim przegrała proces (art. 113 ust. 1 u.k.s.c. w zw. z art. 100 zd. 1 k.p.c.), czyli w kwotę 12 388 zł.

Wyrok Sądu Okręgowego obie strony sporu zaskarżyły apelacjami.

Strona pozwana zaskarżyła ten wyrok w punktach 1, 3 i 4, to jest w punkcie zasądającym kwotę 221 407 zł z odsetkami oraz co do wzajemnego zniesienia pomiędzy stronami kosztów procesu i pobrania od strony pozwanej części nieuiszczonych kosztów sądowych.

Apelacja ta oparta została na następujących zarzutach:

- naruszenia przepisów postępowania, które miały wpływ na wynik sprawy, to jest:
- art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 278 § 1 k.p.c. poprzez niesłuszne przyznanie wiarygodności i mocy dowodowej opiniom biegłego J. K. (1), które:
- zawierają dużo elementów ocennych, która to ocena należy tylko i wyłącznie do Sądu, a nie biegłego sądowego,
- opierają się na niezrozumiałych porównaniach i matematycznych sposobach wyliczeń wielkości zysku mających stanowić podstawę do oceny korzyści z zastosowania patentu powoda, jak również które opierają się na (...) opisującym jednorazową próbę efektywności płukania zrealizowaną w dniu 7 sierpnia 1998 r., który to rozruch prowadzony był na podstawie (...) opracowanym przez powoda, w związku z czym wyliczone korzyści w oparciu o sprawozdanie nie są obiektywne ani wiarygodne do wyliczenia efektów ekonomicznych, jakie przynosi patent nr (...),
- zawierają błędne i zawyżone ustalenia co do rzeczywistego procentu wykorzystywania patentu powoda w trakcie pracy spulchniacza (...) na samej kotwicy dziobowej, co miało wpływ na błędne wyliczenie efektów ekonomicznych, jakie przynosi patent,
- art. 217 § 1 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez oddalenie wniosku pozwanego o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego mgr inż. kpt. ż.ś. J. F. z Instytutu (...) w S. (...) na okoliczność wyliczenia korzyści faktycznie uzyskanych przez pozwanego z patentu nr (...) w okresie od dnia przyjęcia do eksploatacji spulchniacza (...) (od 10.09.1998) do dnia wygaśnięcia patentu (do 11.07.2003) ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju wykonywanego płukania, użytych rur płuczających, a także rzeczywistego procentu wykorzystywania patentu powoda, przy uwzględnieniu wszystkich danych technicznych niezbędnych dla ustalenia wysokości efektów ekonomicznych wynalazku, w tym ustalenie procentowego wykorzystywania patentu w stosunku do całkowitej

pracy (...) oraz ustalenie procentowego zysku powoda z całkowitego zysku pozwanego, gdy przedmiotem wskazanego dowodu były fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie, a w szczególności, jaki jest rzeczywisty procent wykorzystywania patentu w trakcie pracy spulchniacza na samej kotwicy dziobowej, a w związku z tym, jaka jest wysokość ewentualnych korzyści odniesionych przez pozwanego,

- art. 233 § 1 k.p.c. przez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego, to jest dokonania jego oceny z pominięciem istotnej części materiału, zeznań świadka B. K. (2) w części, w której zeznał, iż lina dziobowa jest rzadko wykorzystywana, a wręcz od długiego czasu nie jest wcale wykorzystywana, a także o niebezpieczeństwie pracy samej kotwicy dziobowej, co miało wpływ na błędne ustalenie przez biegłego korzyści, jakie pozwana uzyskała z korzystania z patentu,
- art. 328 § 2 k.p.c. poprzez niewskazanie, na jakiej podstawie prawnej podwyższono wynagrodzenie dla powoda,
- art. 100 k.p.c. poprzez wzajemne zniesienie kosztów postępowania w sytuacji gdy żądanie powoda zostało uwzględnione jedynie w ok. 12 % (z ostrożności procesowej pozwany podniósł, iż przy uznaniu zasadności zastosowania art. 100 k.p.c. Sąd Okręgowy błędnie nakazał w pkt 4 zaskarżonego wyroku pobrać od pozwanego kwotę 12 388 zł,

- naruszenia prawa materialnego przez błędne jego zastosowanie, tj. art. 98a ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 2 ustawy o wynalazczości i określenie, że słuszne i adekwatne wynagrodzenie powoda powinno odpowiadać stawce 15 % korzyści ekonomicznej odniesionej przez pozwaną ze stosowania wynalazku, podczas gdy w sprawie błędnie zostały określone korzyści ekonomiczne odniesione przez pozwaną ze stosowania wynalazku.

Wskazując na powyższe zarzuty strona pozwana wniosła o:

- rozpoznanie przez sąd drugiej instancji postanowienia sądu pierwszej instancji z dnia 2 sierpnia 2012 r. oddalającego wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego mgr inż. kpt. ż.ś. J. F. z Instytutu (...) w S.(...)
- oraz o przeprowadzenie tego dowodu przez sąd drugiej instancji,
- zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w całości,
- zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania za obie instancje

ewentualnie

- o uchylenie zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania przez Sąd pierwszej instancji z pozostawieniem temu Sądowi rozstrzygnięcia o kosztach postępowania za drugą instancję.

Powód zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego w części dotyczącej nieuwzględnionych odsetek za okres sprzed dnia wyrokowania.

Apelacja powoda nie została sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika, jednak dało się z niej wyprowadzić zarzut i wniosek apelacyjny.

Powód zarzucił naruszenie art. 22 pkt 3 ustawy - Prawo własności przemysłowej poprzez zasądzenie odsetek dopiero od dnia wyrokowania i wnosił o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez zasądzenie odsetek ustawowych od zasądzonej kwoty od dnia 12 września 2003 r. do dnia zapłaty.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje.

Apelacja powoda jest w całości bezzasadna. Żądanie odsetkowe powoda zostało bowiem prawomocnie oddalone, czego nie dostrzegł ani powód, ani Sąd Okręgowy rozpoznając sprawę ponownie.

Wydając w tej sprawie rozstrzygnięcie po raz pierwszy Sąd Okręgowy zasądził na rzecz powoda kwotę 424 891,68 zł bez jakichkolwiek odsetek, żądanie odsetkowe rozstrzygnięte zaś zostało tą częścią tego wyroku, w której powództwo zostało „oddalone w pozostałym zakresie”. Powód wyroku tego nie zaskarżył i w konsekwencji częściowe oddalenie powództwa uprawomocniło się. Tym samym po ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy nie mógł zasądzić na rzecz powoda więcej niż 424 891,68 zł kwoty głównej.

Apelacja powoda podlegała więc oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c.

Apelacja pozwanego jest uzasadniona o ile prowadzi do uchylecia zaskarżonego wyroku w części dotyczącej częściowego uwzględnienia powództwa i rozstrzygnięć o kosztach oraz do przekazania sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie. Sąd Okręgowy wydając ponowne rozstrzygnięcie w pierwszej instancji nie rozpoznał bowiem istoty sprawy, co wynikało z:

- przekazania przez ten Sąd kompetencji (Sądowi temu tylko przysługujących) biegłemu sporządzającemu opinię w tej sprawie,
- niewykonania tak zwanych wytycznych Sądu Apelacyjnego, sformułowanych przy rozpoznawaniu tej sprawy przez Sąd drugiej instancji po raz pierwszy.

Zwraca uwagę, że strony postępowania prezentowały w tej sprawie sprzeczne stanowiska, wzajemnie kwestionując cały szereg okoliczności istotnych w tym sporze. Zadaniem Sądu Okręgowego było zatem samodzielne poczynienie definitywnych ustaleń faktycznych w zakresie niezbędnym do sporządzenia opinii i dopiero w dalszej kolejności poddanie ich badaniu przez biegłego. W to miejsce Sąd Okręgowy, cedując tym samym swe wyłączne kompetencje na biegłego, wydawał kolejne postanowienia dowodowe związane z opinią biegłego w ten sposób, że zobowiązywał biegłego do wydania opinii przy uwzględnieniu stanowisk obu stron zawartych we wszystkich (wzajemnie sprzecznych) pismach procesowych tych stron – k. 918 - 919, k. 1000, k. 1086. To niespotykane rozwiązanie procesowe cechowało się dodatkowo tym, że w pierwszym z omawianych postanowień dowodowych (k. 918) biegły został w istocie zobowiązany również do brania pod rozwagę wytycznych Sądu Apelacyjnego, które to wskazania adresowane są sądu orzekającego, nie zaś do biegłego.

Niezależnie od powyższego zwraca uwagę, że obie strony tego sporu kwestionowały wydane przy ponownym rozpoznawaniu sprawy opinie biegłego K., który był zresztą również autorem tej opinii, która legła u podstaw pierwszego, uchylonego wyroku w tej sprawie. Jednocześnie należy podzielić stanowisko pozwanego, iż trudno jest zrozumieć do końca końcowe konkluzje i wynik wydawanych opinii. Sądowi Apelacyjnemu nie udało się to. Były zatem w pierwszej instancji podstawy do tego, by skorzystać z pomocy innego biegłego.

Dodatkowo wskazać należy na specjalizację biegłego – do spraw budowy jednostek pływających, żeglugi śródlądowej i ratownictwa wodnego (k. 918) – nie obejmującej wiedzy z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw, a przecież w tej sprawie istotne były nie tylko kwestie technicznych rozwiązań, ale także ich wpływu na wynik finansowy uzyskany przez pozwanego.

W wyżej opisanym zakresie apelacyjny zarzut pozwanego naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 278 § 1 k.p.c. jest zatem uzasadniony.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak w pkt II wyroku Sądu Apelacyjnego na podstawie art. 386 § 4 k.p.c., wobec nierozpoznania istoty sprawy, przy czym dodatkowo postępowanie dowodowe należy powtórzyć, a wytyczne Sądu Apelacyjnego, sformułowane przy pierwszym wyrokowaniu w tej sprawie, nie zostały wykonane. Sąd Apelacyjny wyraźnie bowiem wówczas wskazał, że ustalanie korzyści z wynalazku winno być poprzedzone ustaleniem danych potrzebnych do obliczenia tych korzyści.

W tej sytuacji procesowej roztrząsanie pozostałych zarzutów zawartych w apelacji pozwanego stało się bezprzedmiotowe.

Ponownie rozpoznając sprawę Sąd Okręgowy będzie miał na uwadze wyżej wskazane oceny i wskazania, a w szczególności w pierwszej kolejności dopuści dowód z opinii innego biegłego lub wspólnej opinii dwóch innych biegłych. W sprawie – poza wiedzą z zakresu budowy jednostek pływających i żeglugi śródlądowej – niezbędna jest także wiedza specjalna z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw.

Po dopuszczeniu tego dowodu Sąd Okręgowy zobowiąże biegłego (biegłych) do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się w wyznaczonym terminie, jakie dane oraz informacje, w tym oczywiście te, które są sporne, są niezbędne do wydania opinii. Po zajęciu stanowiska w tym względzie Sąd Okręgowy zobowiąże strony do złożenia wniosków dowodowych w przedmiocie tych okoliczności, które są niezbędne do sporządzenia opinii.

W dalszej kolejności Sąd Okręgowy przeprowadzi wnioskowane dowody i przekaże akta ponownie biegłemu, który zostanie zobowiązany do sporządzenia opinii przy zastosowaniu tych wskaźników oraz danych, które zostaną przez Sąd Okręgowy ustalone i będą wynikały z przeprowadzonych, innych dowodów.

W razie zaś braku inicjatywy dowodowej, Sąd Okręgowy skonfrontuje wymagania biegłego co do źródeł, na których ma być oparta opinia z tym, co już może wynikać z akt sprawy oraz z zasad rozkładu ciężaru dowodzenia.

Sąd Okręgowy nie pominie też wytycznych pochodzących od Sądu Apelacyjnego orzekającego w tej sprawie po raz pierwszy a nadto podejmie też na samym wstępie próbę nakłonienia stron do ugodowego zakończenia sporu. W okolicznościach tej sprawy zawarcie przez strony ugody przed sądem lub poza sądem wydaje się szczególnie celowe.

Sąd Okręgowy weźmie też pod rozwagę, że interwenienci uboczni przystąpili do sprawy w związku z wynalazkiem objętym patentem nr (...). Obecnie zaś spór toczy się tylko w tej części, która związana jest z patentem nr (...).

O kosztach Sąd Apelacyjny orzekł na podstawie art. 108 § 2 k.p.c.