

**Sygn. akt VI ACa 464/14**

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 kwietnia 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SA Aleksandra Kempczyńska (spr.)

Sędzia SA Mariusz Łodko

Sędzia SO (del.) Tomasz Szanciło

Protokolant: Izabela Nowak

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2017 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa B. R. i M. R.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powodów

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 30 września 2013 r., sygn. akt IV C 658/09

I zmienia zaskarżony wyrok, w ten sposób, że nadaje mu treść:

„1. zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz B. R. i M. R. kwoty po 350.252 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21 lutego 2008 r. do dnia zapłaty;

2. oddala powództwo w pozostałej części;

3. obciąża (...) S.A. w W. kosztami procesu w pierwszej instancji w całości, pozostawiając szczegółowe wyliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu w Sądzie Okręgowym w Warszawie.”;

II oddala apelację w pozostałym zakresie;

III zasądza od (...) S.A. w W. na rzecz B. R. i M. R. kwoty po 6.200 zł (sześć tysięcy dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

IV nakazuje pobrać od (...) Warszawie S.A. w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w W. kwotę 28.026 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia sześć złotych) tytułem części nieuiszczonej opłaty od apelacji, od której uiszczenia powodowie zostali zwolnieni;

V nakazuje pobrać od (...) S.A. w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Apelacyjnego w W. kwotę 7.386,58 zł (siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) tytułem zwrotu wydatków wyłożonych tymczasowo przez Skarb Państwa w postępowaniu apelacyjnym.

## UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 3 września 2007 r. powodowie M. R. i B. R. wnieśli o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. w W. solidarnie na ich rzecz kwoty 700.504 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od 1 grudnia 1999 r. W piśmie z dnia 12 czerwca 2009 r. sprecyzowali, że dochodzonej kwoty nie domagają się solidarnie tylko po 350.252 zł na rzecz każdego z nich.

Pozwany (...) S.A. w W. wnosił o oddalenie powództwa w całości.

Wyrokiem z dnia 30 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo i rozliczył koszty procesu.

Podstawą orzeczenia były następujące ustalenia faktyczne i ocena prawna Sądu Okręgowego:

W dniu 30 listopada 1994 r. pozwana Spółka zawarła z (...) we W. umowę o wykonanie dokumentacji technicznej do wybudowania nowego zmodernizowanego spulchniacza hydraulicznego typu (...). Podmiot gospodarczy pracownia projektowa była reprezentowana przez powoda B. R.. Umowa przewidywała udział podwykonawców. Podwykonawcą firmy B. R. był M. R. na podstawie (...)umów zlecenia i umowy o dzieło.

Punkt 9.1 umowy stanowił, że pracownia projektowa i zamawiający zastrzegają sobie równe prawo własności wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo do bezpłatnego ich użytkowania przy budowie obiektu na podstawie dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej umowy, przy uwzględnieniu roszczeń twórców wynikających z prawa wynalazczego.

Umowa została wykonana przez wykonawcę. W dniu 14 lutego 1996 r. jej przedmiot w postaci dokumentacji technicznej dla budowy zmodernizowanego spulchniacza hydraulicznego „(...)” został przekazany pozwanej protokołem zdawczo – odbiorczym.

Realizację przedmiotowej umowy z ramienia pozwanego nadzorował jego pracownik B. K.. Budowa jednostki była finansowana w całości przez pozwaną. W dniu 2 lipca 1998 r. pozwana rozpoczęła rozruch technologiczny jednostki, a w dniu 4 września 1998r. jednostka została przyjęta do eksploatacji.

W okresie od 4 września 1998 r. do końca listopada 2000 r. jednostka była eksploatowana, jednakże z uwagi na zamontowanie zbyt słabych siłowników, nie miała możliwości płukania w głębnego powyżej 6 m. Dopiero po zamontowaniu tych siłowników w dniu 29 listopada 2000 r. pracowała już bez żadnych ograniczeń.

W trakcie realizacji umowy doszło do powstania dwóch wynalazków chronionych patentami: stworzony przez B. K. - wynalazek pod nazwą „(...)” chroniony patentem nr (...) i stworzony przez powodów i B. K. wynalazek o nazwie: „(...)”.

W dniu 29 kwietnia 1996 r. twórcy tego ostatniego wynalazku zgłosili do Urzędu Patentowego powstały podczas realizacji umowy projekt. Wynalazek otrzymał patent o numerze (...). W dniu 30 listopada 2000 r. zostało dokonane ogłoszenie o udzieleniu patentu. W opisie patentowym jako uprawnieni z patentu wpisani są powodowie i B. K.. Ochrona patentowa trwała do 29 kwietnia 2001 r.

Dopiero w lutym 1997 r. powód R. poinformował pozwanego o zgłoszonym do ochrony w Urzędzie Patentowym wynalazku i wezwał do uregulowania praw twórców do wynagrodzenia. Jednocześnie zapewnił, że twórcy wynalazku po otrzymaniu zapewnienia o wypłacie wynagrodzenia wyrażą zgodę na całkowite przeniesienie praw autorskich i zmianę osoby zgłaszającego w Urzędzie Patentowym.

W odpowiedzi pozwana zarzuciła (...) świadome naruszenie praw wynikających z art. 20 ust. 2 ustawy o wynalazczości jak i z § 9 umowy z 30 listopada 1994 r.

W kolejnych pismach B. R. proponował pozwanej zawarcie umowy o wspólności prawa do patentu i zobowiązywał się do załatwienia formalności związanych z wpisem pozwanego jako uprawnionego do patentu. Pozwana stwierdziła, że propozycja będzie możliwa do przyjęcia, pod warunkiem dostarczenia przez pracownię oświadczenia osób, które bezpodstawnie dokonały zgłoszenia, o nieodpłatnym zrzeczeniu się praw do tego zgłoszenia na rzecz (...). Ostatecznie jednak do tego nie doszło i pozwany nigdy nie stał się współuprawnionym do patentu nr (...).

Pozwany próbował doprowadzić do unieważnienia patentu nr (...), ale jego wniosek, decyzją Urzędu Patentowego z dnia 14 marca 2002 r., został oddalony.

Powodowie zwracali się do pozwanego o wydanie im korzyści, uzyskiwanych z eksploatacji rozwiązań technicznych, chronionych patentem, ale było to bezskuteczne.

W dniu 26 września 2005 r. zgłosili interwencję uboczną po stronie powoda w toczącym się od 23 kwietnia 2003 r. przed Sądem Okręgowym w W. procesie wszczętym przez trzeciego ze współuprawnionych do patentu B. K. (sygn. akt XXVC 2168/05), wnosząc jednocześnie o zastosowaniu w stosunku do nich przepisów o współuczestnictwie jednolitym.

Po ostatecznym sprecyzowaniu roszczenia w powyższym procesie B. K. domagał od pozwanego przedsiębiorstwa:

- z tytułu naruszeniem patentu nr (...): zasądzenia na swoją rzecz kwoty 350.252 zł stanowiącej 1/6 z połowy wyliczonych przez biegłego J. K. (1) korzyści pozwanego tj. zysków, zaniechania remontu i modernizacji starej jednostki „(...)”, dodatkowo wobec naruszenia praw do wyżej wymienionego patentu wnosił o zasądzenie na cele popierania wynalazczości dla (...) Klubu (...) kwoty 20.000 zł ;

- z tytułu wynagrodzenia dla twórcy z patentu nr (...) pod nazwą „(...)”, do którego B. K. był współuprawnionym razem z pozwanym, wnosił o zasądzenie 18 % od połowy obliczonych przez biegłego K. zysków, za okres począwszy od 30 listopada 1999 r. do 30 listopada 2006 r. , odliczając 5.000 zł, jaką uzyskał od pozwanego tj. kwoty 893.184 zł.

W dniu 22 października 2007 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo B. K. w zakresie żądania wydania 1/6 korzyści związanych z korzystaniem z patentu nr (...) przez okres objęty ochroną patentową oraz w zakresie żądania zasądzenie 20.000 zł na cele popierania wynalazczości, uznając, że pozwane przedsiębiorstwo miało prawo do bezpłatnego korzystania z tego patentu. Ani powód w tej sprawie tj. B. K. ani występujący jako interwenienci B. R. i M. R. nie zaskarżyli tego wyroku.

W dniu 3 września 2007 r. powodowie wystąpili z niniejszym powództwem.

Powyższy stan faktyczny, poza datą faktycznego wejścia do eksploatacji „(...)” w zasadzie między stronami niesporny, Sąd ustalił na podstawie dowodów, zgromadzonych w aktach sprawy.

Zdaniem Sądu Okręgowego fakt, że „(...)” zaczął być eksploatowany od dnia 4 września 1998 r. w świetle powołanych wyżej dowodów nie budzi żadnych wątpliwości. Z uwagi na zamontowanie niewłaściwych siłowników nie mógł tylko wykonywać płukania na głębokościach poniżej 6 metrów, co stało się możliwe dopiero po 29 listopada 2000 r.

Powołany na wniosek powodów biegły inż. J. K. (1), porównując parametry pracy jednostki (...) z jednostkami starego typu (...), wyliczył, że nowa jednostka zastępuje 2,549 jednostek starego typu. Biorąc pod uwagę koszty budowy obu jednostek wyliczył, że oszczędności, wynikające z budowy jednej jednostki (...) w zamian za budowę dwóch jednostek (...) wynoszą 1.253.716,78 zł. W opinii uzupełniającej wyliczył dodatkowo zyski wynikające z eksploatacji (...) w stosunku do eksploatacji (...) w okresie od 10 września 1998 r. do 29 kwietnia 2001 r., wyliczył je na kwotę 1.525.437,20 zł.

Pełnomocnik pozwanego podnosił, że od wyliczonych korzyści z eksploatacji (...) winny być odliczone nakłady poniesione przez pozwanego na wynagrodzenie twórców, budowę statku i jego eksploatację, z uwzględnieniem wynagrodzenia załogi oraz wysokości obciążeń administracyjnych w latach 1998 r. – 2001 r. Wobec nie posiadania

przez pozwanego stosownych dokumentów wyliczenie powyższych nakładów przez biegłego rewidenta nie było możliwe.

Pozwany nadto zarzucał opinii biegłego K., że wyliczenie korzyści z (...), nie rozdziela korzyści z patentu nr (...) i patentu nr (...), przysługującego wyłącznie B. K..

Powodowie ostatecznie jako podstawę swojego roszczenia wskazali przede wszystkim postanowienia umowy nr (...), w szczególności jej § 9, stanowiący, że wykonawca i zamawiający zastrzegają sobie równe prawo własności wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy i że zamawiający ma prawo do bezpłatnego ich użytkowania przy budowie obiektu na podstawie dokumentacji, będącej przedmiotem umowy, przy uwzględnieniu roszczeń twórców, wynikających z prawa wynalazczego a także przepisy art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości w związku z art. 315 ust. 2 ustawy prawo własności przemysłowej i przepisy kodeksu cywilnego art. 207 i 209 k.c.

Pozwany powołując się na treść wyroku i ustalenia ze sprawy XXVC 2168/05 wnosił o oddalenie powództwa, podniósł też zarzut przedawnienia. Pozwany podkreślił, że umowa z 30 listopada 1994 r. była zawarta z (...), a więc z podmiotem gospodarczym, a nie z B. R. jako osobą fizyczną, ma tu więc zastosowanie trzyletni termin przedawnienia jako, że roszczenie związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pozwany zakwestionował wywód strony powodowej w przedmiocie przerwania biegu przedawnienia przez akcję B. K., który jako współwłaściciel patentu nr (...) w dniu 23 kwietnia 2003 r. wystąpił z roszczeniem o wydanie korzyści w trybie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości. Podniósł, że po pierwsze roszczenie, z jakim wystąpił B. K., było oparte na zupełnie innej podstawie faktycznej i prawnej niż roszczenie powodów, B. K. łączył bowiem z pozwanym stosunek pracy, a po drugie ostatecznie sprecyzował swoje roszczenie w ten sposób, że wniósł o zasądzenie odpowiedniej kwoty tylko za korzystanie przez pozwaną z patentu nr (...), którego powodowie nie są właścicielami.

Pozwany podnosił nadto, że wbrew zapisowi umowy o równym prawie własności wynalazków i wzorów użytkowych, dokonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy (§ 9 ust. 9.1 umowy) współuprawnionym z patentu nr (...) zostali jedynie powodowie i B. K.. Ponieważ pozwany nigdy nie stał się współuprawnionym z tego patentu nie może być traktowany jako współwłaściciel wynalazku objętego ochroną z tego patentu, a zatem podstawą roszczeń powodów nie mogą być wskazane przez nich przepisy art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości z 19 października 1972 r., a także przepisy art. 207 k.c. w zw. z art. 209 k.c.

Pozwany dodatkowo wskazywał na nieprzydatność dla sprawy opinii wykonanej przez biegłego J. K. (1), jako że biegły wyliczył korzyści, wynikające łącznie z patentów nr (...) i patentu nr (...), przysługującym wyłącznie B. K. i pozwanemu.

Sąd Okręgowy w pełni podzielił stanowisko strony pozwanej. Przede wszystkim za słuszny uznał podniesiony przez pozwaną zarzut przedawnienia roszczenia.

Powodowie przez cały proces jako podstawę swego roszczenia wskazywali przepisy art. 45 ust. 2 i 3 ustawy o wynalazczości z 19 października 1972 r., stanowiące, że w razie uzyskania korzyści z korzystania z wynalazku przez jednego ze współuprawnionych jest on obowiązany do przeniesienia na pozostałych współuprawnionych, stosownie do ich udziałów, odpowiedniej części połowy uzyskanych korzyści po potrąceniu poniesionych nakładów, a w zakresie nie uregulowanym w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych tj. art. 207 i 209 k.c.

Sąd wskazał, że stosownie do treści art. 58 ustawy o wynalazczości roszczenia z powodu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu patentu, oddzielnie co do każdego naruszenia. Ochrona patentowa powodów wygasła w dniu 29 kwietnia 2001 r., powodowie zaś wystąpili z niniejszym roszczeniem dopiero w dniu 3 września 2007 r.

W ocenie Sądu niezasadne jest stanowisko powodów, że doszło do przerwania biegu przedawnienia przez akcję B. K., który jako współwłaściciel patentu nr (...) w dniu 23 kwietnia 2003 r. wystąpił z roszczeniem o wydanie korzyści w trybie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości.

Prawdą jest, że dokonanie przez kilku współtwórców wynalazku prowadzi do powstania wspólności prawa, wynikającego z autorstwa tego wynalazku. Jednakże przedmiotem niniejszego sporu nie jest prawo do autorstwa wynalazku, które ma charakter prawa osobistego (niemajątkowego), lecz prawo do wynagrodzenia należnego współtwórcom wynalazku. Współtwórcy tj. powodowie i B. K. ustalili, że wynagrodzenie w postaci zysku pozwanego ze stosowania ich wynalazku przysługuje im w równych częściach tj. po 1/3. W sprawie sygn. akt XXVC 2168/05 B. K. dochodził tylko swojej części wynagrodzenia nie działał więc w imieniu i na rzecz powodów. Sąd rozpoznający tą sprawę uznał, iż wobec powodów, którzy w dniu 26 września 2005 r. zgłosili interwencję uboczną po stronie B. K. nie zachodzi współuczestnictwo jednolite. Sąd Okręgowy w niniejszej sprawie w pełni podzielił to stanowisko.

Sąd Okręgowy wskazał, że przy przyjęciu odpowiedzialności kontraktowej wynikającej z zapisu § 9 ust. 9.1. umowy nr (...) roszczenie jest tym bardziej przedawnione. B. K. nie był w ogóle stroną tej umowy. Stronami umowy był pozwany i podmiot gospodarczy (...), reprezentowana przez B. R.. Roszczenia wynikające z tej umowy są zdaniem Sądu niewątpliwie związane z prowadzoną przez B. R. pod firmą (...) działalnością gospodarczą.

Sąd wskazał, że drugi z powodów M. R. nie jest wprawdzie podmiotem gospodarczym ani nie był stroną umowy (...), ale ponieważ swoje roszczenie wywodzi od B. R. na podstawie zawartych z nim umów zlecenia, do jego roszczenia również stosuje się trzy letni termin przedawnienia jak dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Sąd Okręgowy podzielił także zarzut strony pozwanej o braku, innej niż kontraktowa, podstawy prawnej dochodzonego roszczenia.

Bezspornym jest, że patent nr (...) powstał w trakcie realizacji umowy nr (...). Współtwórcami chronionego tym patentem wynalazku i współuprawnionymi z niego są powodowie i B. K.. Wbrew zastrzeżeniu z § 9 ust. 9.1 umowy nr (...) o równych prawach zamawiającego i pracowni projektowej do własności wynalazków i wzorów użytkowych, dokonanych w trakcie realizacji umowy i wbrew treści art. 20 ust. 2 ustawy o wynalazczości z 19 października 1972 r. (tekst jednolity Dz.U. z 1993 nr 26 poz. 117 ze zm.), stanowiącego, że prawo do patentu na wynalazek dokonany przez twórcę w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy, przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, pozwany nigdy nie stał się współwłaścicielem ani współuprawnionym z patentu nr (...).

W ocenie Sądu ponieważ pozwany nie jest współuprawnionym z patentu ani współwłaścicielem chronionego nim wynalazku nie mogą mieć zastosowania w stosunku do niego przepisy art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości, dotyczącego rozliczania korzyści z korzystania z wynalazku między współuprawnionymi z patentu ani art. 207 k.c., dotyczący rozliczania pożytków z rzeczy wspólnej między współwłaścicielami.

Zgodnie z zapisem umowy pozwany miał jednak prawo do bezpłatnego użytkowania powstałych w trakcie realizacji umowy wynalazków i wzorów użytkowych, przy budowie obiektu na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem umowy, przy uwzględnieniu roszczeń twórców wynikających z prawa wynalazczego (§ 9 ust. 9.1 umowy). Jego prawo do korzystania z patentu wynikało też z art. 20 ust. 3 ustawy o wynalazczości, stanowiącego, że w przypadku dokonania wynalazku przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorcy temu przysługuje prawo korzystania z wynalazku we własnym zakresie.

Ponieważ pozwany w żaden sposób nie naruszył praw twórców do patentu nie ma tu zastosowania art. 57 ustawy o wynalazczości stanowiący, że ten którego patent został naruszony, może żądać zaniechania naruszenia, usunięcia jego skutków oraz wydania uzyskanych korzyści albo wynagrodzenia szkody, na zasadach ogólnych i że kto naruszył patent obowiązany jest ponadto na żądanie uprawnionego do ogłoszenia w czasopiśmie stosownego oświadczenia, a także, gdy działał umyślnie, do zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej na rzecz jednej z organizacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, na cele popierania wynalazczości (ust. 1 i 2 art. 57).

W ocenie Sądu Okręgowego słuszny jest też zarzut pozwanego, dotyczący nieprzydatności opinii biegłego J. K. (1). Przede wszystkim dlatego, że opinia dotyczy korzyści płynących dla pozwanego w eksploatacji całej jednostki (...) bez wyodrębnienia w nich korzyści, wynikających z korzystania z chronionego patentem nr (...) wynalazku powodów.

Mając na uwadze wszystkie podniesione wyżej okoliczności i treść powołanych przepisów, Sąd orzekł jak w wyroku. O kosztach postępowania orzekł na podstawie art. 98 k.p.c.

Od powyższego orzeczenia apelację wnieśli powodowie, zaskarżając wyrok w całości i zarzucając mu:

1) naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na treść zaskarżanego Wyroku, to jest art. 328 § 2 k.p.c., wobec niewskazania w uzasadnieniu wyroku podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, mając na uwadze pominięcie w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku ustaleń faktycznych, które Sąd uznał za udowodnione oraz dowodów na których się oparł - albowiem Sąd oddalając powództwo przyjął, iż roszczenia powodów podlegają tryletniemu terminowi przedawnienia, przy jednoczesnym pominięciu określenia dnia (konkretnej daty), w którym roszczenie powodów stało się wymagalne, a w konsekwencji w uzasadnieniu zaskarżanego Wyroku nie zostały określone przez Sąd I instancji terminy, w których roszczenia powodów uległy w ocenie Sądu przedawnieniu - co uniemożliwia instancyjną kontrolę wydanego orzeczenia;

2) naruszenie przepisów postępowania, mających istotny wpływ na treść wydanego orzeczenia, a to przepisu art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c., wyrażające się w sformułowaniu przez Sąd dowolnej i tendencyjnej oceny materiału dowodowego, dokonanej nadto w sposób sprzeczny z obowiązującymi regułami rozkładu ciężaru dowodu, skutkującej oceną opinii biegłego sądowego prof. zw. dr hab. J. K. (1) jako nieprzydatnej do wydania rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie, z uwagi na niewyodrębnienie w jej treści korzyści uzyskanych w ramach korzystania z wynalazku powodów - podczas gdy opinia ta zawiera precyzyjne wyliczenie oszczędności płynących z eksploatacji wynalazku powodów, co z kolei było warunkiem niezbędnym dla ustalenia korzyści uzyskanych z tego tytułu przez pozwaną, zaś pozwana skutecznie nie zakwestionowała okoliczności wynikających z opinii biegłego i nie wykazała - będąc do tego zobowiązana zgodnie z regułami rozkładu ciężaru dowodu - aby wyliczenia biegłego były błędne w zakresie, który czyniłby opinię nieprzydatną do wydania rozstrzygnięcia w sprawie;

3) naruszenie przepisów prawa materialnego, to jest art. 45 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, poprzez jego niezastosowanie, wyrażające się w przyjęciu, że pozwana nie była ex lege współuprawnionym z patentu w rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy o wynalazczości, a w konsekwencji pozwana nie była na podstawie art. 45 ust. 2 Ustawy o wynalazczości zobowiązana do przeniesienia na pozostałych współuprawnionych, stosownie do ich udziałów, odpowiedniej części połowy uzyskanych korzyści, po potrąceniu poniesionych nakładów;

4) naruszenie przepisów prawa materialnego, to jest art. 45 ust. 5 Ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, poprzez jego niezastosowanie, wyrażające się w przyjęciu w ustalonym stanie faktycznym, że pozwanej nie przysługiwała wraz z powodami wspólność prawa do uzyskania patentu na wynalazek w rozumieniu art. 20 ust. 1 Ustawy o wynalazczości, a w konsekwencji niezastosowanie - odpowiednio stosowanego - art. 45 ust. 2 Ustawy o wynalazczości;

5) naruszenie przepisów prawa materialnego, a to art. 65 § 2 k.c. poprzez jego niezastosowanie, wyrażające się w przyjęciu, że Strony na mocy wiążącej je umowy, a dokładnie § 9 ust. 9.1. Umowy nr (...) z dnia 30 listopada 1994 r., nie rozciągnęły na wiążący je stosunek zobowiązaniowy zobowiązań wynikających z Ustawy o wynalazczości, w tym w szczególności zobowiązania określonego w art. 45 ust. 2 Ustawy o wynalazczości - podczas gdy prawidłowa wykładnia przedmiotowego postanowienia umownego, przy zastosowaniu reguł wykładni oświadczeń woli wyrażonych w art. 65 § 2 k.c. prowadzić winna do wniosku, że zgodnym zamiarem stron było przyznanie twórcom wynalazku roszczeń wynikających z Ustawy o wynalazczości, w tym roszczenia o przeniesienie odpowiedniej części połowy uzyskanych korzyści;

6) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 118 zd. 2 k.c., poprzez jego niewłaściwe zastosowanie wyrażające się w uznaniu, że roszczenia kierowane w niniejszym postępowaniu przez powodów są roszczeniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których termin przedawnienia wynosi trzy lata, przy jednoczesnym niewłaściwym niezastosowaniu art. 118 zd. 1 k.c., przewidującego dziesięcioletni termin przedawnienia do wywiedzionych przez powodów roszczeń;

7) wreszcie dodatkowo art. 5 k.c. w zw. z art. 118 k.c., poprzez jego niezastosowanie w sytuacji, gdy korzystanie przez pozwaną z zarzutu przedawnienia roszczeń przysługujących powodom narusza zasady współzycia społecznego, zwłaszcza wobec faktu, że pozwana powołując się na okoliczność, iż nie znajdują do niej zastosowania przepisy dotyczące roszczeń względem współuprawnionych z patentu oraz zaniechawszy wypłaty pozwanym części uzyskanych korzyści przysługującego im na mocy umowy, korzystała faktycznie z wynalazku powodów.

**Mając na uwadze powyższe powodowie wnieśli o:**

**1) zmianę zaskarżonego wyroku, poprzez zasądzenie od pozwanej na rzecz:**

a) powoda M. R. kwoty 350.252 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 grudnia 1999 r. do dnia zapłaty;

b) powoda B. R. kwoty 350.252 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 grudnia 1999 r. do dnia zapłaty;

2) zmianę orzeczenia w przedmiocie należnych powodom kosztów procesu i zasądzenie od pozwanej na rzecz powodów kosztów procesu za obie instancje według norm przepisanych, z zastrzeżeniem przyznania zwrotu kosztów procesu za I instancję według złożonego przez pełnomocnika powodów spisu kosztów;

- ewentualnie:

3) uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Apelacja w przeważającej mierze zasługuje na uwzględnienie.

Zasadny jest zarzut dotyczący naruszenia art. 118 k.c. poprzez niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że roszczenia powodów są roszczeniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wskazać należy, że zawarte w art. 118 k.c. określenie „związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” nie oznacza, że chodzi o jakikolwiek związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Czynności podejmowane przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą wchodzą w zakres jego działalności gospodarczej w szczególności jeżeli podejmowane są dla realizacji zadań związanych z przedmiotem działania danego podmiotu i stanowią typowe czynności ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą. Roszczenia wynikające z tych czynności związane są z działalnością gospodarczą, a tym samym objęte są dyspozycją art. 118 k.c., natomiast pozostałe czynności nie. Strony w łączącej je umowie dostrzegły możliwość powstania wynalazku przy okazji wykonania zleconych prac, jednakże dokonanie wynalazku nie mieściło się w zakresie normalnych czynności przedsiębiorstwa powoda B. R., a zatem roszczenia z nim związane, wywodzone z ustawy o wynalazczości nie mogą być uznane za roszczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 118 k.c. Niezasadne było zatem przyjęcie przez Sąd Okręgowy trzyletniego terminu przedawnienia. Wskazać jeszcze należy, że Sąd I instancji w uzasadnieniu wyroku powołał się na treść art. 58 ustawy o wynalazczości, zgodnie z którym roszczenia z powodu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat, a bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu patentu. Tym niemniej Sąd Okręgowy nie stwierdził naruszenia przez pozwanego patentu, przysługującego powodom, a zatem wskazany przepis nie może stanowić podstawy zastosowania krótszego terminu przedawnienia roszczeń powodów.

Zasadny był także zarzut naruszenia art. 65 § 2 k.c. Powodowie upatrywali naruszenia art. 65 § 2 k.c. w błędnym odczytaniu przez Sąd treści umowy dnia 30 listopada 1994 roku. Mają rację skarżący, że brak powołania się w umowie na dyspozytywną normę art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości nie można odczytać jako jej wyłączenie. Do zastosowania

tej normy wystarczyło tylko przyjęcie konstrukcji współwłasności wynalazku, co strony jednoznacznie uczyniły w § 9 ust. 1 umowy. Na podstawie dowodów zaoferowanych przez strony należy przyjąć, że obie strony nie miały zamiaru ani wyłączenia ani ograniczenia zastosowania art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości. Do tych samych rezultatów prowadzi zastosowanie wzorca obiektywnego, przez przyznanie złożonym oświadczeniom woli znaczenia, jakie mógł z nich wyinterpretować starannie działający ich adresat, przy uwzględnieniu okoliczności, w jakich zostały złożone oświadczenia, zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów (zob. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2007 r., sygn. akt II CSK 189/07, niepubl.; z dnia 2 marca 2006 r., sygn. akt III CSK 30/06, niepubl.; uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 1995 r., sygn. akt III CZP 66/95, OSNCP 1995/12/168).

Zasadne są także zarzuty dotyczące naruszenia art. 45 ust. 1 i 2 ustawy o wynalazczości poprzez ich niezastosowanie i przyjęcie, że pozwana nie była współuprawnionym z wynalazku w rozumieniu art. 45 ustawy, a w konsekwencji nie była zobowiązana na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy do przeniesienia na współuprawnionych odpowiedniej części połowy uzyskanych korzyści. W tym zakresie przywołać należy wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2016 r., sygn. akt V CSK 331/15, zgodnie z którym unormowanie zawarte w art. 45 ust. 2 ustawy z 1972 r. o wynalazczości nie jest ograniczone, ani patentem, ani prawem do patentu, gdyż rozliczenie to dotyczy wynalazku. Sąd wskazał także, że skoro ustawodawca dopuszcza wystąpienie z roszczeniami z tytułu naruszenia patentu, to należy dojść do wniosku, że w drodze odpowiedniego stosowania art. 45 ust. 2 ustawy z 1972 r. o wynalazczości obejmuje ochroną prawną współuprawnionego do korzystania z wynalazku, wobec innego korzystającego z wynalazku, w każdym razie w okresie od zgłoszenia wynalazku do opatentowania. Przytoczony pogląd daje możliwość innego odkodowania norm zawartych w art. 45 u.w., tj. iż poszczególne unormowania dotyczą innych praw, i tak ustęp 1 wprost stanowi o wspólności patentu, ustęp 5 o wspólności prawa do patentu, natomiast ustęp 2 o uzyskaniu korzyści przez współuprawnionego z wynalazku. Takie stanowisko wynika także z celu tego unormowania, gdyż każdy twórca powinien być podmiotem prawa do swego rezultatu twórczego po jego powstaniu. Należy pamiętać, że chociażby z powodu wystąpienia przesłanki negatywnej nie wszystkie wynalazki zostają opatentowane, choć z powodu ich gospodarczego wykorzystania mogą przynieść duże korzyści.

Trzeba też wskazać, że na gruncie Prawa własności przemysłowej w piśmiennictwie został wyrażony pogląd, iż w przypadku uzyskania przez współuprawnionego korzyści z wynalazku nieopatentowanego, w braku odmiennej umowy rozliczenia powinny nastąpić stosownie do art. 72 ust. 4 p.w.p. za okres od zgłoszenia do opatentowania wynalazku w Urzędzie Patentowym. Dodać należy, że zapatrywanie to obecnie zaczyna przeważać w najnowszej literaturze. Na jego poparcie podniesiono, że wystąpienie z wnioskiem patentowym, wiąże się z powstaniem stanu oczekiwania na prawo wyłączne. Przyjęcie, że prawo do patentu jest ekspektatywą prawa z patentu pozwala uznać dopuszczalność stosowania tych samych zasad do zarządu i eksploatacji wynalazku przed opatentowaniem, jak i po udzieleniu na niego patentu (por. wyroki Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 22 czerwca 1999 r., K. 5/99, OTK ZU 1999, Nr 5, poz. 100; z 23 listopada 1998 r., SK 7/98, OTK ZU 1998, Nr 7, poz. 114; z dnia 28 kwietnia 1999 r., K. 3/99, OTK ZU 1999, Nr 4, poz. 73; z dnia 24 października 2000 r., SK 7/00, OTK ZU 2000, Nr 7, poz. 256). Wskazuje się też, że uprawnienie do korzystania nie stanowi części prawa do uzyskania patentu (A. Szajkowski w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek Komentarz s. 252), zakres faktycznego korzystania z wynalazku przed jego opatentowaniem strony mogą określić w umowie. Jednak w związku z brzmieniem art. 72 ust. 4 w zw. z ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej należy przyjąć, jak wskazano już wyżej, że w przypadku uzyskania przez współuprawnionego korzyści z wynalazku nieopatentowanego w braku odmiennej umowy rozliczenia powinny nastąpić stosownie do art. 72 ust. 2 p.w.p. (tak dr Piotr Kostański w: Prawo własności przemysłowej Komentarz, (...)Warszawa 2014, str. 482).

Wykluczenie dopuszczalności odpowiedniego stosowania art. 45 ust. 2 p.w. do współuprawnionych z wynalazku eliminowałoby stosowanie wobec nich przepisów kodeksu cywilnego dotyczących zasad wspólnego wynalazku w okresie przed jego opatentowaniem. W takim wypadku należałoby więc przyjąć nielogiczny wniosek, że w tym okresie nie przysługuje im żadne prawo do efektu z wynalazku, co jest nie do utrzymania w świetle unormowania zawartego w art. 45 ust. 3 u.w. (tak także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 września 1961 r., I CR 845/60, LEX nr 1633506), zgodnie z którym w zakresie nie uregulowanym w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych.



Należy także powołać się na uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 września 1961 r., I CR 845/60, zgodnie z którym wynalazek już z chwilą jego dokonania staje się dobrem niematerialnym, należącym do twórcy, i jako taki może być przedmiotem odpowiednich umów, w szczególności umowy o korzystanie z tego wynalazku. Patent nie stwarza bowiem prawa do wynalazku, lecz wyłączność korzystania z niego (art. 1 rozp. z 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych). A zatem fakt, że pozwany nie pozostawał współuprawnionym z patentu nie wyłącza możliwości zastosowania w niniejszej sprawie do rozliczeń między stronami na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny dopuścił dowód z opinii biegłych celem wyliczenia korzyści ekonomicznych netto, wynikających z zastosowania wynalazku z patentu nr (...), gdyż poprzednio wydana w sprawie opinia biegłego J. K. (2) była nieprzydatna dla rozstrzygnięcia, gdyż dotyczyła wyliczenia łącznych korzyści, wynikających także z wynalazku pana B. K.. Biegli dokonali stosowanych wyliczeń, w ocenie Sądu Apelacyjnego brak podstaw do kwestionowania opinii biegłych. Wynika z nich, że korzyści uzyskane z eksploatacji statku (...) są nawet większe niż wskazywali to powodowie. W ocenie Sądu Apelacyjnego w okolicznościach niniejszej sprawy należy przyjąć, że korzyści ekonomiczne netto, wynikające z wprowadzenia do eksploatacji jednostki pływającej (...) wyniosły 2.386.346,20 zł. Jest to kwota wyliczona według wariantu, zgodnie z którym koszty pracy załogi jednostki (...) zostały wyliczone dla (...) pracowników załogi, zaś koszty wybudowania nowych jednostek (...) zostały wyliczone przy założeniu, że ich zakup byłby sfinansowany ze środków własnych do wysokości kosztów poniesionych na wybudowanie jednostki (...), natomiast w pozostałym zakresie z finansowania zewnętrznego. Jeżeli chodzi o liczbę członków załogi jednostki pływającej (...) to wskazać należy, że biegły ds. budowy jednostek pływających, żegluga śródlądowej i ratownictwa wodnego K. R. wskazał w swej opinii z dnia 22 lipca 2015 r. podstawowe parametry techniczne spulchniaczy (...) i (...), będące podstawą do wyliczeń dokonanych następnie przez biegłego ds. ekonomiki przedsiębiorstw (...). Biegły oparł się na elementach dokumentacji technicznej jednostek (...) i (...) oraz danych zawartych w aktach sprawy. Biegły R. wskazał, że stan załogi spulchniacza (...) wynosił (...)osób (k. 1466). Opinia ta w żadnym zakresie nie była przez strony kwestionowana, na rozprawie w dniu 16 grudnia 2015 roku pełnomocnicy stron oświadczyli, że nie kwestionują parametrów technicznych i danych dotyczących analizowanych jednostek, zawartych w opinii biegłego R. (k. 1645). Późniejsze kwestionowanie przez pozwanego, iż stan załogi jednostki (...) nie wynosił (...)lecz (...) członków załogi jest niezasadne, tym bardziej, że w tym zakresie strona pozwana powołuje się wyłącznie na jeden dokument, a mianowicie pismo pełnomocnika pozwanego datowane na 1 marca 2010 r., w którym wskazał, jakie osoby w latach 1998 – 2001 były członkami załogi tego spulchniacza. Z pisma nie wynika w żaden sposób, iż wskazane osoby były jednoczesnymi członkami załogi i że we wskazanych latach stałe obłożenie wynosiło (...)osób. W ocenie Sądu Apelacyjnego zatem, popartej opinią biegłego K. R., liczba (...)członków załogi jednostki (...), zastosowana dla dalszych obliczeń, jest w pełni prawidłowa.

Odnosząc się natomiast do przyjętego przez biegłego M. S. sposobu finansowania jednostek (...) wskazać należy, że art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości odnosi się do „odpowiedniej części połowy uzyskanych korzyści, po potrąceniu poniesionych nakładów”. Tym samym ustawa odnosi się do realnie poniesionych przez współuprawnionego nakładów, nie zaś do wartości i wariantów hipotetycznych, możliwych do zastosowania. Pozwana spółka wybudowała jednostkę (...) w całości z własnych środków, nie zaś z finansowania zewnętrznego. Dokonywanie przeliczenia uzyskanych korzyści według hipotetycznego wariantu, polegającego na tym, że pozwany poczyniłby nakłady w całości ze środków zewnętrznych, lokując równoległe swe fundusze i wolne środki na oprocentowanych rachunkach i z tego tytułu pobierając korzyści jest nieuzasadnione, nie odnosiłoby się bowiem do rzeczywiście poniesionych na budowę spulchniacza nakładów.

W ocenie Sądu Apelacyjnego zasadne było zatem uwzględnienie roszczenia i zasądzenie na rzecz każdego z powodów dochodzonych przez nich kwot po 350.252 zł, gdyż odpowiednia część połowy korzyści po potrąceniu nakładów wyniosła kwotę większą, tj. 397.724,36 zł (2.386.346,20 zł : 2 = 1.193.173,10 zł : 3 = 397.724,36 zł). Sąd Apelacyjny oddalił jedynie częściowo roszczenie odsetkowe, uznając że w niniejszej sprawie zastosowanie znajduje art. 455 k.c., zgodnie z którym jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania,

świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania, które w niniejszej sprawie nastąpiło poprzez doręczenie odpisu pozwu.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny orzekł na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. jak w punkcie pierwszym wyroku, oddalając apelację w pozostałym zakresie na podstawie art. 385 k.p.c. O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. Z uwagi na występujące po stronie powodowej współuczestnictwo o charakterze materialnym, określone w art. 72 § 1 pkt 1 in fine k.p.c. (vide: wyrok Sadu Najwyższego z dnia 11 lipca 2012 r. II CSK 677/11 Lex 1228438) skarżącym, reprezentowanym przez tego samego radcę prawnego, należy się zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu jednego pełnomocnika (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 20007 r. III CZP 130/06 publ. OSNC 2008/1/1).