



Sygn. akt II PK 89/17

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 czerwca 2018 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Romualda Spyt (przewodniczący)

SSN Halina Kiriło

SSN Piotr Prusinowski (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa Z. B.

przeciwko R. Spółce Akcyjnej w Z. (poprzednio M. spółka akcyjna z siedzibą w Z.)
o zapłatę,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych w dniu 7 czerwca 2018 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej i powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w P.
z dnia 6 lipca 2016 r., sygn. akt I ACa .../15,

**I. uchyla zaskarżony wyrok w pkt 1 ppkt a. w części
zasądzającej od pozwanego na rzecz powoda 212.126,36 zł z
ustawowymi odsetkami od dnia 17 maja 2017 r. do dnia zapłaty
oraz w pkt 1 ppkt b. i pkt 3 i w tym zakresie przekazuje sprawę
Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania i
orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego,**

II. oddala skargę kasacyjną powoda,

**III. zasądza od powoda na rzecz pozwanego 2.700 zł (dwa
tysiące siedemset) tytułem zwrotu kosztów postępowania
kasacyjnego.**

UZASADNIENIE

Przedmiotem postępowania było roszczenie Z. B. skierowane przeciwko R. SA w Z. (wcześniej: M. SA z siedzibą w Z.) o zasądzenie kwoty 338.344 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, tytułem wynagrodzenia za korzystanie przez pozwaną w okresach od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., od 1 stycznia 2004 r. do 14 lipca 2004 r. ze wzoru użytkowego „Mechanizm (...)”, którego twórcą jest powód i na który Urząd Patentowy RP udzielił w dniu 17 marca 1998 r. prawo ochronne.

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

Sąd pierwszej instancji ustalił, że w dniu 1 sierpnia 1992 r. powód został zatrudniony w Fabryce (...) „M.” w Z. na stanowisku do spraw marketingu (poprzedniczka prawna pozwanej spółki). Dnia 1 lipca 1993 r. powierzono mu obowiązki specjalisty do spraw konstrukcji okuć i marketingu. Podstawowym zadaniem powoda było opracowanie projektów nowych okuć; dotychczas produkowane przez fabrykę nie spełniały bowiem oczekiwań w związku z faktem pojawienia się na polskim rynku okien plastikowych. W okresie od września do listopada 1993 r. powód opracował dokumentację przekładni o nazwie „omega”, zgłaszając ją jako pracowniczy projekt wynalazczy. Od dnia 22 listopada 1994 r. rozwiązanie techniczne opracowane przez powoda jest stosowane przez pozwaną przy produkcji okuć i przynosi zyski (korzyści). Zgodnie z Kartą Zmian Konstrukcyjnych (kzk) nr 1/96 z dnia 5 stycznia 1996 r. rozwiązanie zostało przeprojektowane poprzez usunięcie ustalacza położenia segmentu zębatego.

Dnia 18 lipca 1994 r. wpłynęło do Urzędu Patentowego podanie Fabryki (...) M. o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy pod tytułem „Mechanizm (...)”. Do podania dołączono opis rozwiązania oraz rysunki techniczne. Decyzją z dnia 19 stycznia 1998 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił na rzecz

Fabryki (...) „M.” w Z. prawa ochronnego na wzór użytkowy pt. „Mechanizm (...)” pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł za pierwszy okres ochrony wzoru użytkowego rozpoczynający się w dniu „94 07 14” i obejmujący „1-5” rok ochrony. W dniu 13 lipca 1999 r. uprawniona Fabryka zwróciła się do Urzędu Patentowego z wnioskiem o przedłużenie prawa ochronnego na następne 5 lat. Decyzją z 2 sierpnia 1999 r. Urząd Patentowy RP przedłużył prawo ochronne nr RU 56265 na wzór użytkowy pt. „Mechanizm (...)” na okres obejmujący 6-10 rok ochrony. W dniu 11 marca 2003 r. Urząd Patentowy RP orzekł o wygaśnięciu z dniem 14 lipca 2002 r. powyższego prawa ochronnego, „ponieważ uprawniony zalega z opłatą za III (9,10 rok) okres ochrony ponad sześć miesięcy.”

W dniu 16 października 1998 r. powód wniósł do Sądu Okręgowego w P. Ośrodek Zamiejscowy w P. pozew, w którym domagał się zasądzenia od ówczesnej Fabryki (...) „M.” w Z. kwoty 90.700 zł z tytułu korzystania z wzoru użytkowego pt. „Mechanizm (...)” za okres od 22 listopada 1994 r. do 1 stycznia 1998 r. wraz z odsetkami i kosztami procesu. Wyrokiem z dnia 5 marca 1999 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo i obciążył powoda kosztami procesu. Rozpoznając apelację powoda Sąd Apelacyjny w P. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania. W toku dalszego postępowania w tej sprawie powód rozszerzył żądanie pozwu domagając się zasądzenia od pozwanej Fabryki wynagrodzenia za korzystanie z wzoru użytkowego za dalsze lata. Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2002 r. Sąd Okręgowy w P. XIV Wydział Cywilny z siedzibą w P. zasądził od pozwanej Fabryki kwotę 196.938 zł z ustawowymi odsetkami. Postanowieniem z dnia 6 maja 2004 r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia kasacji pozwanej do rozpoznania.

Sąd pierwszej instancji ustalił, że w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 14 lipca 2004 r. opracowane przez powoda rozwiązanie techniczne zastrzeżone prawem ochronnym nr 56265 było nadal stosowane przy produkcji okuć w pozwanej fabryce. Dokonywane w toku produkcji zmiany produkcyjne potwierdzone kartami zmian konstrukcyjnych (kzk) nie zmieniły istoty tego rozwiązania technicznego.

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

sprzedaży zasuwnic wyniósł 603.127 zł. W 2002 r. sprzedaż zasuwnic przyniosła straty. Przy uwzględnieniu powyższych wielkości oraz wskaźnika udziału w zysku w wysokości 0,60 (60%) i wskaźnika proporcjonalności w wysokości 0,15 (15%) wynagrodzenie powoda powinno wynosić: 8.430 zł za 2001 r., 60.308 zł za 2003 r. i 54.281 zł za 2004 r. - łącznie 123.019 zł. Z uwagi na brak zysków ze sprzedaży zasuwnic w 2002 r., wynagrodzenie za ten czas się twórcy nie należy.

W ocenie Sądu pierwszej instancji nieuzasadniony okazał się zarzut przedawnienia. Odnosząc się do podstawy prawnej rozstrzygnięcia, Sąd wskazał na art. 98a ust. 1 i 2 w zw. z 98b ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości. Sąd zwrócił uwagę, że w dacie wyrokowania ustawa ta nie obowiązywała. W dniu 22 sierpnia 2001 r. weszła bowiem w życie ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z art. 315 ust. 1 tej ustawy prawa w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, topografii układów scalonych, znaków towarowych oraz projektów racjonalizatorskich, istniejące w dniu wejścia w życie ustawy, pozostają w mocy. Do praw tych stosuje się przepisy dotychczasowe, o ile przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej. Do stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 315 ust. 2). Te „przepisy dotychczasowe” to właśnie przepisy ustawy o wynalazczości.

Sąd Okręgowy zwrócił uwagę, że w sytuacji, gdy powód dochodzi w niniejszej sprawie wynagrodzenia za korzyści uzyskiwane przez pozwanego z tego samego rozwiązania technicznego co w sprawie poprzedniej, a jedynie za dalsze okresy, nie ma uzasadnienia do zastosowania w każdej ze spraw odmiennych przepisów prawa. W szczególności nie ma podstaw do zastosowania w sprawie art. 22 ust. 3 Prawa własności przemysłowej. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie wypłaca się w całości, najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku od dnia uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, lub w częściach, w ciągu dwóch miesięcy po upływie każdego roku od uzyskania tych korzyści, jednak nie dłużej niż przez 5 lat. Przepis ten ogranicza zatem prawo do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku (wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego) do pięciu lat. Zastosowanie tego przepisu w niniejszej sprawie naruszałoby zasadę praw słusznie

nabytych, prowadząc do pozbawienia powoda prawa do wynagrodzenia za okres po 31 grudnia 2000 r. czyli po upływie okresu, za który zasądzono wynagrodzenie w wyroku z 17 grudnia 2002 r.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z 19 października 1972 r. prawo ochronne trwa pięć lat od daty zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym; na wniosek uprawnionego z prawa ochronnego może ono być przedłużone do dalszych pięciu lat. Z akt Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (W 100876) wynikało, że przedmiotowy wzór użytkowy został zgłoszony w dniu 14 lipca 1994 r. i zgodnie z decyzją z 19 stycznia 1998 r. prawo ochronne na wzór użytkowy „Mechanizm (...)” zostało udzielone na okres ochrony rozpoczynający się w dniu 14 lipca 1994 r. (data zgłoszenia) i obejmujący „1-5 rok ochrony”. Na wniosek pozwanej fabryki, decyzją z 2 sierpnia 1999 r. Urząd Patentowy RP przedłużył prawo ochronne Ru 56265 na okres obejmujący 6-10 rok ochrony. Najzupełniej oczywiste jest, że przeszkodą w dochodzeniu przez powoda roszczeń za korzystanie z przedmiotowego wzoru użytkowego nie może być decyzja z 11 marca 2003 r., w której Urząd Patentowy orzekł o wygaśnięciu z dniem 14 lipca 2002 r. prawa ochronnego numer 56265 na rzecz pozwanego, „ponieważ uprawniony zalega z opłatą za III (9,10 rok) okres ponad sześć miesięcy.” Przeciwnie stanowisko prowadziłoby do uznania, że pozwana fabryka mogłaby się zwolnić od obowiązku wypłaty wynagrodzenia powodowi nie uiszczając na rzecz Urzędu Patentowego opłaty okresowej, a jednocześnie nadal czerpać korzyści z rozwiązania technicznego stworzonego przez Z. B.

Apelacje złożyły obie strony. Powód zaskarżył rozstrzygnięcie, co do w pkt 2 oddalającego powództwo w części niezasądzonej w pkt 1, w pkt 3. w zakresie nie przyznającym powodowi od pozwanej zwrotu całości kosztów procesu, a także przyznającym pozwanej zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sześciokrotnej wysokości stawki minimalnej określonej w normach przepisanych przy równoczesnym przyznaniu tych kosztów na rzecz powoda tylko w trzykrotnej wysokości stawki minimalnej.

Postulował zmianę zaskarżonego wyroku:

- w pkt 1 poprzez określenie daty początkowej naliczania odsetek od kwoty 123.019 zł według dnia wniesienia pozwu, to jest od 17 maja 2007 r.;

- w pkt 2 poprzez zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 155.165,22 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

- w pkt 3 poprzez odmienne rozliczenie kosztów procesu.

Apelację pozwanego kwestionowała wyrok Sądu Okręgowego, co do kwoty 117.660 zł. Opierała się na zarzucie niewłaściwego zastosowania art. 98a ust. 1 i 2 w zw. z art. 98b ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości poprzez ich niewłaściwe zastosowanie, art. 22 i art. 315 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej poprzez niewłaściwe zastosowanie.

Wskazując na te zarzuty pozwana wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w części, to jest ponad kwotę 5.359 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 marca 2002 r. do dnia zapłaty.

Sąd Apelacyjny w (...) wyrokiem z dnia 26 września 2013 r. zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 15.176,05 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 17 maja 2007 r. i oddalił powództwo w pozostałej części. W pozostałym zakresie obie apelacje oddalił (pkt II wyroku).

Uzasadniając rozstrzygnięcie, Sąd stwierdził, że przez stosunki prawne, w rozumieniu art. 315 ust. 2 prawa własności przemysłowej nie należy rozumieć powstania prawa podmiotowego związanego z opracowaniem wynalazku (wzoru użytkowego itp.), lecz relacje, jakie powstają każdorazowo między różnymi podmiotami w związku z wykonywaniem tego prawa. Z kolei o dacie powstania stosunku prawnego decyduje moment zdarzenia, które stało się dla stron źródłem praw i obowiązków. Dlatego, samo opracowanie przez twórcę tzw. pracowniczego projektu wynalazczego, czy też uzyskanie przez przedsiębiorcę praw ochronnych do wynalazku (wzoru użytkowego) nie skutkuje zawiązaniem między tymi podmiotami jakiegokolwiek pozaumownego stosunku prawnego, z którego mogłoby wynikać prawo twórcy do uzyskania świadczeń pieniężnych. Tego rodzaju stosunek powstaje każdorazowo z chwilą rozpoczęcia przez przedsiębiorcę faktycznego korzystania z wynalazku oraz osiągania z tego tytułu określonych korzyści. Z tym momentem po stronie twórcy powstaje wierzytelność z tytułu wynagrodzenia, a po stronie przedsiębiorcy obowiązek jej zaspokojenia, z tym, że termin zapłaty (wymagalność) realizuje się z upływem dwóch miesięcy po upływie każdego roku

korzystania z wynalazku (art. 98a u.w., a obecnie art. 22 p.w.p.). Jednocześnie Sąd Apelacyjny uznał, że z uwagi na podzielność tego świadczenia (art. 379 § 2 k.c. w związku art. 108 u.w.), wierzytelność po stronie twórcy z tytułu wynagrodzenia powstaje osobno za każdy dzień korzystania przez przedsiębiorcę z projektu wynalazczego. Oznacza to, że roszczenia z tytułu korzystania przez przedsiębiorcę (pracodawcę) z tzw. pracowniczego projektu wynalazczego (wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego) po dniu wejścia w życie Prawa własności przemysłowej, należy oceniać w świetle przepisów tej ustawy, w szczególności art. 22 p.w.p., także wówczas, gdy sam projekt oraz przewidziane dla niego prawa ochronne powstały pod rządami prawa dawnego. Skoro zaś prawo twórcy do wynagrodzenia istnieje jedynie przez okres pięciu lat korzystania przez przedsiębiorcę z projektu wynalazczego (art. 22 ust. 3 *in fine* p.w.p.), to gdy twórca, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, uzyskiwał wynagrodzenie co najmniej przez 5 lat, to z dniem 22 sierpnia 2001 r. jego prawo do uzyskania dalszych świadczeń z tego tytułu wygasło.

Sąd odwoławczy podzielił zarzuty apelacji powoda co do braku podstaw korygowania wynagrodzenia należnego powodowi z tytułu udziału w korzyściach ze stosowania wzoru użytkowego o dodatkowy współczynnik procentowy (do 60%) z tytułu rzekomego współudziału pozwanego bądź jego współpracowników w ostatecznym opracowaniu wynalazku. W 2001 r. zysk pozwanej wyniósł kwotę 93.672 zł, z czego powód winien otrzymać 15%, czyli 14.050 zł. Uwzględniając, że powodowi należy się wynagrodzenie za okres do 21 sierpnia 2001 r., czyli za 233 dni, ostatecznie należność ta zamyka się kwotą 8.970,50 zł (14.050,80 zł: 365 dni = 38,50 zł/ dzień x 233 dni = 8.970,50 zł). Sąd Apelacyjny podzielił także pogląd powoda, że sąd pierwszej instancji bezzasadnie nie uwzględnił jego żądania o zasądzenie odsetek ustawowych od skapitalizowanych odsetek od należnego świadczenia za okres od wytoczenia powództwa. Roszczenie to znajdowało oparcie w przepisach art. 482 § 1 k.c. w zw. z art. 481 § 1 i 2 k.c. Odsetki ustawowe od kwoty 8.970,50 zł za okres od 1 marca 2002 r. (data wymagalności świadczenia) do dnia 16 maja 2007 r. (data poprzedzająca skuteczne wytoczenie powództwa) wyniosły kwotę 6.205,55 zł. Razem zatem powodowi przysługuje kwota

15.176,05 zł od której odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wytoczenia powództwa. W pozostałej części powództwo podlegało oddaleniu.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł powód zarzucając naruszenie art. 315 ust. 2 oraz art. 22 ust. 1, 2 i 3 p.w.p. oraz art. 98a ust. 1, 2, 3 i art. 98b ustawy o wynalazczości.

Wyrokiem z dnia 8 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok w pkt I ppkt 2 i w pkt II w części oddalającej apelację powoda i w pkt III i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego (sygn. akt II PK (...)).

Sąd Najwyższy na wstępie zaakcentował, że istota sporu sprowadza się do wykładni art. 315 ustawy Prawo własności przemysłowej, która weszła w życie 22 sierpnia 2001 r., zastępując poprzednio obowiązującą ustawę z 19 października 1972 r. o wynalazczości. Przepis ten stanowi, że do stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Wykładnia tego przepisu jest istotna dla rozstrzygnięcia sprawy w szczególności dlatego, że zgodnie z ustawą o wynalazczości, twórcy tzw. pracowniczego projektu wynalazczego, w tym wzoru użytkowego, wynagrodzenie przysługuje przez cały czas korzystania z projektu (art. 98a ust. 3), natomiast zgodnie z ustawą o własności przemysłowej, wynagrodzenie to jest należne nie dłużej niż 5 lat od uzyskania przez przedsiębiorcę pierwszych korzyści z projektu (np. wzoru użytkowego) - art. 22 ust. 3 p.w.p. Wynagrodzenie na gruncie obydwu ustaw jest płatne corocznie i wymagalne z upływem dwóch miesięcy po upływie każdego roku korzystania z wynalazku (art. 98a u.w., art. 22 p.w.p.).

Z art. 315 ust. 2 wynika, że nowej ustawie podlega stosunek powstały wskutek zdarzenia prawnego zaistniałego po jej wejściu w życie. Przepis przyjmuje zatem zasadę dalszego działania ustawy dawnej. Sąd Najwyższy wskazał, że jej zastosowanie do rozstrzygania problemów intertemporalnych dotyczących prawa do wynagrodzenia za projekty wynalazcze (i racjonalizatorskie) nie budził wątpliwości w orzecznictwie Sądu Najwyższego (np. wyroki z: 14 października 2004 r., I PK 519/03, OSNP 2005 nr 11, poz. 157; 4 listopada 2004 r., I PK 463/03, OSNP 2005 nr 12, poz. 172; 18 marca 2008 r., II PK 252/07, OSNP 2009 nr 11-12,

poz. 144; 4 listopada 2008 r., II PK 47/08, LEX nr 500202; 23 kwietnia 2010 r., II PK 294/09, OSNP 2011 nr 19-20, poz. 254). Kluczowa w sprawie jest wykładnia zawartego w art. 315 ust. 2 p.w.p. pojęcia stosunku prawnego. Stosunek prawny powstaje, ulega zmianie i zakończeniu wskutek określonych zdarzeń prawnych, takich jak czynności prawne, delikt, bezpodstawne wzbogacenie oraz inne zdarzenia wskazane przez ustawę. Występujący w sprawie stosunek prawny to tzw. stosunek wynagrodzeniowy, związany z korzystaniem przez przedsiębiorcę z projektu pracowniczego opracowanego przez pracownika - twórcę. Chodzi więc o wynagrodzenie dla pracownika-twórcy za korzystanie z projektu przez przedsiębiorcę. W ramach wskazanego stosunku, prawnu pracownika do wynagrodzenia odpowiada obowiązek przedsiębiorcy ustalenia i wypłaty należnego wynagrodzenia za korzystanie z projektu. Jeśli strony nie uregulowały tego stosunku w drodze umowy, to powstaje on z chwilą zrealizowania się warunków wynikających z ustawy o wynalazczości - art. 98a i 98b (do dnia wejścia w życie p.w.p.) lub wynikających z Prawa własności przemysłowej (po wejściu w życie tego prawa - art. 22 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 3 i 5 i art. 21 p.w.p.). Zgodnie z art. 98a ust. 1 i 2 w związku z art. 98b ustawy o wynalazczości, stosunek wynagrodzeniowy istnieje, gdy przedsiębiorca: 1) korzysta z projektu; 2) przysługuje mu (w szczególności) prawo do uzyskania patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy; 3) uzyskuje korzyści z tych projektów wynalazczych. Samo powstanie omawianego stosunku należy zatem wiązać z rozpoczęciem korzystania z projektu przez przedsiębiorcę i uzyskaniem przez niego pierwszych korzyści lub ponownym uzyskaniem korzyści po okresie ich niewystępowania, przy spełnieniu pozostałych warunków (art. 98a ust. 3 i art. 98b ustawy o wynalazczości). Zakończenie tego stosunku następuje, gdy odpadnie któryś z tych warunków. Sąd Najwyższy dodał, że brak zysków ze sprzedaży zasuwnic w 2002 r., nie musi oznaczać braku korzyści, o których mowa w art. 98a ust. 2 i 3 w związku z art. 98b ustawy o wynalazczości (zob. np. wyroki Sądu Najwyższego z: 24 października 1997 r., I PKN 286/97, OSNAPiUS 1998 nr 16, poz. 494; dnia 4 listopada 2004 r., I PK 463/03, OSNP 2005 nr 12, poz. 172; 4 listopada 2008 r., II PK 47/08, LEX nr 500202; 23 kwietnia 2010 r., II PK 294/09, OSNP 2011 nr 19-20, poz. 254; także

np. U. Promińska (w:) Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015, s. 212).

W rezultacie Sąd Najwyższy stwierdził, że zgodnie z art. 315 ust. 2 p.w.p., do oceny zasadności roszczenia twórcy projektu wynalazczego o wynagrodzenie za okres po wejściu w życie ustawy Prawo własności przemysłowej, w sytuacji gdy prawo to powstało pod rządem ustawy o wynalazczości, stosuje się przepisy tej ostatniej ustawy, a nie ustawę Prawo własności przemysłowej.

Przy ponownym rozpoznawaniu sprawy w postępowaniu apelacyjnym, stanowisko stron generalnie nie uległo zmianie z tym, że pozwana spółka podniosła dodatkowy zarzut przedawnienia w zakresie:

- kwoty 26.007,70 zł z tytułu wynagrodzenia za rok 2001,
 - kwoty 16.852,45 zł z tytułu skapitalizowanych odsetek od wynagrodzenia za rok 2001 za okres od 1 marca 2002 r. do dnia 28 grudnia 2006 r.,
 - kwoty 13.021,14 zł tytułem wynagrodzenia za rok 2002,
 - kwoty 6.175,67 zł tytułem skapitalizowanych odsetek liczonych od wynagrodzenia za 2002 r. od dnia 1 marca 2003 r. do dnia 28 grudnia 2006 r.
- W ocenie pozwanej jako roszczenie okresowe przedawniło się z upływem 3 lat.

Powód wniósł o nieuwzględnienie podniesionego zarzutu przedawnienia akcentując, że wynagrodzenie przysługujące powodowi ma charakter jednorodny i nie jest roszczeniem okresowym” a zatem nie uległo przedawnieniu 3 letniemu.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy, Sąd Apelacyjny w P. wyrokiem z dnia 6 lipca 2016 r. zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego:

- w punkcie II przez zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda dodatkowej kwoty 212.126,36 zł ponad już zasądzoną wyrokiem tutejszego Sądu z dnia 26 września 2013 r. kwotę 15.176,05 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 17 maja 2007 r. do dnia zapłaty i oddalił powództwo w pozostałym zakresie,
- w punkcie III i zasądził od pozwanej na rzecz powoda 16.393 zł tytułem kosztów procesu.

W pozostałym zakresie apelację powoda oddalił i zasądził na jego rzecz 13.400,67 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego i kasacyjnego.

W ocenie Sądu drugiej instancji apelacja powoda zasługiwała na częściowe uwzględnienie. Sąd odwoławczy podzielił ustalenia Sądu pierwszej instancji i tym

samym przyjmuje je za własne za wyjątkiem tego, że istniały podstawy do przyjęcia tak zwanego wskaźnika udziału powoda w zysku w wysokości 60%. W tym zakresie wskazał, że z zebranego materiału dowodowego wynikało bowiem, że istniały podstawy do ustalenia wynagrodzenia należnego powodowi przy zastosowaniu wskaźnika proporcjonalności (słuszną proporcję) na poziomie 15%. Jak przekonująco wskazał biegły R. G., w sprawie powinien zostać ustalony ten wskaźnik na poziomie maksymalnym dla wzorów użytkowych (15%). Ustalony procent wskaźnika wynikał z opinii biegłego i nie budził zastrzeżeń. Natomiast brak było podstaw do przyjęcia tzw. wskaźnika udziału w zysku w wysokości 60%. Dokonywane w toku produkcji zmiany produkcyjne potwierdzone kartami zmian konstrukcyjnych (kzk) nie zmieniły bowiem istoty tego rozwiązania technicznego. Brak było jakichkolwiek przesłanek do ograniczenia praw powoda do autorstwa przedmiotowego wzoru.

Z uwagi na wiążący pogląd Sądu Najwyższego, powód mógł domagać się roszczenia przysługującego mu za okres po wejściu w życie ustawy Prawo o własności przemysłowej, to jest po 22 sierpnia 2001 r.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, roszczenie o wynagrodzenie dla pracownika-twórcy za korzystanie z projektu przez przedsiębiorcę nie jest świadczeniem okresowym o którym mowa w art. 118 k.c. i ulega przedawnieniu dziesięcioletniemu. Aktualne są w tym zakresie dotychczasowe poglądy Sądu Najwyższego (por. m. in.: wyrok z 16 czerwca 1999 r., I PKN 125/99 czy z dnia 16 stycznia 1974 r., PR 362/73). Twórcy przysługuje bowiem jedno wynagrodzenie z tym, że obliczane stosownie do okresów obliczeniowych ustalanych proporcjonalnie do efektów uzyskanych ze stosowania tego projektu. Inaczej rzecz się ma wobec roszczenia odsetkowego. Roszczenie o odsetki staje się wymagalne osobno w każdym dniu opóźnienia i w związku z tym przedawnia się osobno za każdy dzień opóźnienia (por.: uchwała SN z 5 kwietnia 1991 r., III CZP 21/91). Tym samym powód mógł się domagać skapitalizowanych odsetek od wynagrodzenia za poszczególne lata, ale za okres nieprzedawniony.

Rozwijając ten wątek, Sąd odwoławczy wskazał, że Sąd Okręgowy nie uwzględnił żądania powoda o zasądzenie odsetek ustawowych od skapitalizowanych odsetek od należnego świadczenia za okres od wytoczenia

powództwa. Roszczenie to zostało zgłoszone w piśmie procesowym z dnia 25 maja 2012 r. Zatem zasądzenie skapitalizowanych odsetek ustawowych mogło dotyczyć tylko okresu nie przedawnionego. Niemniej jednak trzeba zauważyć, że w prawomocnym już wyroku tutejszego sądu z dnia 26 września 2013 r. zostały zasądzone odsetki skapitalizowane za okres od 1 marca 2002 r. a więc za okres co do którego pozwany podniósł następnie zarzut przedawnienia odsetek ustawowych. Z tego więc względu brak było podstaw do zasądzenia dodatkowych odsetek skapitalizowanych za ten okres od dodatkowych kwot zasądzzonego wynagrodzenia.

Zgodnie z treścią art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczości, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustala przedsiębiorca w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych z wynalazku przez tego przedsiębiorcę. W sprawie niniejszej oznacza to tyle, że wysokość wynagrodzenia należnego powodowi powinna zostać ustalona w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych przez pozwaną ze sprzedaży wyrobów, w których stosowane było rozwiązanie techniczne „mechanizm (...)”. Owe korzyści stanowiące podstawę ustalenia wynagrodzenia powoda zostały ustalone na podstawie uzupełniającej i skorygowanej opinii biegłego R. G. w kwotach: 93.672 zł za cały 2001 r., 670.093 zł za cały 2003 r. i 603.127 zł okres od 1 stycznia do 14 lipca 2004 r. Przy uwzględnieniu współczynnika proporcjonalności ustalonego dla wzoru użytkowego na poziomie 15% wynagrodzenie powoda wynosi: za rok 2001 - 5.071,30 zł (za okres od 22 sierpnia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., czyli nie uwzględniony przez tutejszy sąd w wyroku z dnia 26 września 2013 r.), za rok 2003 - 114.448,21 zł i za rok 2004 - 92.606,85 zł. W roku 2002 r. korzyści bezpośrednich nie było. Niemniej jednak należało przyjąć - mając na uwadze kondycję ekonomiczną pozwanej fabryki w okresie 2001-2004 r. - co wynikało z opinii biegłych - że pozwana odnosiła w związku ze wzorem użytkowym powoda inne wymierne korzyści. Pozwana przez cały ten okres prowadziła produkcję, zatrudniła pracowników i nie miała znaczących problemów finansowych (w każdym razie pozwana tego nie wykazała). Korzyścią pozwanej była ponadto możliwość uzyskania oszczędności wskutek na przykład konieczności wyeliminowania usterek dotychczasowego rozwiązania technicznego, które skutecznie opracował powód. Jak wynikało z opinii biegłego dr inż. R. G. w roku 2002 połowa typów zasuwnic przynosiła zyski po sprzedaży a połowa straty.

Zyski z typów, które przyniosły efekt ekonomiczny wyniósł 2.677 zł. Tak więc nie można przyjąć, że w roku 2002 pozwana nie miała korzyści. W konsekwencji powód miał prawo domagania się wynagrodzenia za nieprzerwany okres obejmujący lata 2001-2004 i to pomimo, że w roku 2002 uzyskane korzyści nie przekładały się na wymierny i wyraźny zysk pieniężny. Brak zatem zysków ze sprzedaży zasuwnic w 2002 r. i w konsekwencji niemożność obliczenia wynagrodzenia za ten rok, nie oznaczał braku korzyści, o których mowa w art. 98a ust. 2 i 3 w związku z art. 98b ustawy o wynalazczości.

Wyrok Sądu Apelacyjnego zaskarżyły obie strony. Powód w swojej skardze kasacyjnej zarzucił naruszenie:

- art. 117 § 2 k.c. poprzez nieprawidłowe zastosowanie w niniejszej sprawie i oddalenie żądania zasądzenia skapitalizowanych odsetek, w sytuacji gdy pozwana podniosła tylko częściowy zarzut przedawnienia tego roszczenia, a ponadto był on uzasadniony tylko w niewielkim zakresie;

- art. 118 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w niniejszej sprawie i oddalenie żądania zasądzenia skapitalizowanych odsetek, w sytuacji gdy nie doszło do ich przedawnienia, albowiem przedmiotem powództwa wniesionego w dniu 17 maja 2007 r. były również odsetki dochodzone obok roszczenia głównego a konwersja powództwa dokonana pismem pełnomocnika Powoda z 25 maja 2012 r. spowodowała jedynie, iż zmieniły one swój charakter z roszczenia akcesoryjnego na jedno z głównych żądań pozwu;

- art. 123 § 1 pkt 1 k.c. poprzez brak zastosowania i oddalenie żądania zasądzenia skapitalizowanych odsetek jako przedawnionego. W sytuacji gdy przedmiotem powództwa wniesionego w dniu 17 maja 2007 r. były również odsetki dochodzone obok roszczenia głównego, a zatem doszło do przerwania biegu ich przedawnienia ze skutkiem co najmniej od dnia 17 maja 2004 r.;

- art. 482 § 1 k.c. poprzez brak zastosowania i oddalenie żądania zasądzenia skapitalizowanych odsetek od roszczenia o zapłatę wynagrodzenia obliczonych na dzień poprzedzający wytoczenie powództwa - które nie były przedawnione co najmniej od dnia 17 maja 2004 r. - wraz z dalszymi odsetkami od dnia 17 maja 2007 r.

Kierując się zgłoszonymi zarzutami, powód domagał się zmiany zaskarżonego wyroku w pkt 1) ppkt a) oraz w pkt 2) poprzez zasądzenie od pozwanej na rzecz Powoda dodatkowo kwoty 65.285,38 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 maja 2007 r. (dzień wniesienia pozwu) do dnia zapłaty, a także adekwatnego rozliczenia kosztów postępowania apelacyjnego i kasacyjnego.

Pozwany we wniesionej skardze kasacyjnej zarzucił wyrokowi naruszenie:

- art. 98a ust. 2 w zw. z art. 98b ustawy o wynalazczości, poprzez jego błędną wykładnię, polegającą na przyjęciu, iż stosunek wynagrodzeniowy w rozumieniu tego przepisu trwa także wtedy, gdy korzyści, ustalone przez sąd, nie pozwalają na ustalenie wynagrodzenia należnego twórcy i gdy nie dochodzi do wypłaty wynagrodzenia na rzecz twórcy - pracownika,

- art. 315 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i uznanie, iż do oceny roszczeń powoda o zasądzenie wynagrodzenia za lata 2003 - 2004 należy zastosować przepisy ustawy o wynalazczości, pomimo iż stosunek wynagrodzeniowy w tym zakresie rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2003 r., a więc po wejściu w życie ustawy Prawo własności przemysłowej,

- art. 22 ust. 4 ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez jego niezastosowanie i uwzględnienie powództwa w zakresie wynagrodzenia za lata 2003 - 2004, pomimo iż powód, na podstawie przepisów ustawy o wynalazczości, uzyskał wynagrodzenie za okres korzystania przez pozwaną ze wzoru użytkowego, wynoszący co najmniej 5 lat,

- art. 98a ust. 3 ustawy o wynalazczości w brzmieniu obowiązującym od dnia 16 kwietnia 1993 r. w zw. z art. 98b tej ustawy i w zw. z art. 118 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, iż roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie ze wzoru użytkowego w przypadku, gdy jest ono wypłacane w częściach, nie jest świadczeniem okresowym i ulega przedawnieniu dziesięcioletniemu, pomimo iż świadczenia te, wypłacane w częściach, nie składają się na całość z góry określoną, gdyż ustawodawca nie określił terminu granicznego, po upływie którego wygasa, przysługujące twórcy prawo do tego wynagrodzenia;

- art. 278 k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. i art. 391 § 1 k.p.c. poprzez dowolne przyjęcie, iż współczynnik udziału powoda w zysku powinien wynosić 100%, podczas gdy takie ustalenie wymagało posłużenia się wiadomościami specjalnymi, to jest zasięgnięcia opinii innego biegłego bądź zażądania wyjaśnień od biegłego, który wydał kwestionowaną opinię, co miało wpływ na wynik sprawy, to jest na ustalenie wysokości wynagrodzenia, zasądzzonego na rzecz powoda,

- art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. poprzez sporządzenie uzasadnienia zaskarżonego wyroku w sposób sprzeczny z tym przepisem, to jest bez przeprowadzenia analizy zarzutów apelacji pozwanej i ich merytorycznego rozstrzygnięcia, co miało wpływ na wynik sprawy, albowiem pisemne uzasadnienie wyroku powinno zawierać rozważenie zarzutów i wniosków podniesionych w apelacji, gdyż tylko w ten sposób umożliwia weryfikację wnioskowania Sądu prowadzącego do wydania konkretnego wyroku,

- art. 350 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. poprzez bezzasadne oddalenie wniosku pozwanej o sprostowanie zaskarżonego wyroku w zakresie punktu 1) lit. a. ewentualnie: art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. poprzez nienależyte uzasadnienie zaskarżonego wyroku w zakresie wysokości zasądzonych na rzecz powoda kwot, co uniemożliwia ustalenie przyczyn natury faktycznej i prawnej, które legły u podstaw niniejszego rozstrzygnięcia.

Kierując się zgłoszonymi zarzutami, pozwany domagał się uchylenia zaskarżonego wyroku w części i przekazania sprawy Sądowi Apelacyjnemu w P. do ponownego rozpoznania w tym zakresie.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna powoda jest bezzasadna, a skarga pozwanego upoważnia do uchylenia zaskarżonego wyroku.

Szczegółowe rozważania należy rozpocząć od dalej idącego środka odwoławczego wniesionego przez pozwanego. Wcześniej, należy jednak przypomnieć ocenę prawną Sądu Najwyższego zawartą w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 lipca 2015 r. (wydanego w niniejszej sprawie), której pozwany nie dostrzega. Przesądzono w nim, że dochodzone przez powoda roszczenie wynika ze stosunku wynagrodzeniowego związanego z korzystaniem przez przedsiębiorcę z projektu pracowniczego opracowanego przez pracownika – twórcę. Chodzi więc o

wynagrodzenie dla pracownika-twórcy za korzystanie z projektu przez przedsiębiorcę. W ramach wskazanego stosunku, prawu pracownika do wynagrodzenia odpowiada obowiązek przedsiębiorcy ustalenia i wypłaty należnego wynagrodzenia za korzystanie z projektu. Stosunek ten w rozpoznawanej sprawie powstał w związku ze spełnieniem warunków wynikających z ustawy o wynalazczości - art. 98a i 98b. Zakończenie tego rodzaju więzi następuje, gdy odpadnie któryś z tych warunków. W tym kontekście, Sąd Najwyższy zauważył, że brak zysków ze sprzedaży zasuwnic w 2002 r., ustalony w podstawie faktycznej zaskarżonego wyroku nie musi oznaczać braku korzyści, o których mowa w art. 98a ust. 2 i 3 w związku z art. 98b ustawy o wynalazczości. Kwestię tę miał wyjaśnić Sąd Apelacyjny przy ponownym rozpoznaniu sprawy.

Znając przedstawione wskazania, nie można pominąć, że wystąpienie „korzyści” w roku 2002 stanowi okoliczność o charakterze faktycznym, a nie prawnym. Sąd drugiej instancji w tym zakresie dokonał wiążących ustaleń i stwierdził, że mimo braku po stronie pozwanego w roku 2002 zysku ze sprzedaży suwnic, wystąpiły inne (przykładowo wymienione) korzyści po stronie pracodawcy. Zgodnie z art. 398¹³ § 2 k.p.c. Sąd Najwyższy jest związany tym ustaleniem faktycznym. Oznacza to, że nie mogło dojść do naruszenia art. 98a ust. 2 w zw. z art. 98b ustawy o wynalazczości. Pojęcie „korzyści”, o których wspomina art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczości, ma charakter wielowymiarowy, a zatem nie wiąże się jedynie z zyskiem stanowiącym podstawę do wypłaty twórcy wynagrodzenia. Rozumienie to sygnalizował już Sąd Najwyższy w wyroku 8 lipca 2015 r., wskazując na dotychczasowy dorobek literatury przedmiotu i orzecznictwa. Wynikiem tego zapatrywania jest stwierdzenie, że omawiana podstawa skargi kasacyjnej jest bezpodstawna.

Przyjęcie, że w roku 2002 pracodawca uzyskiwał korzyści ze wzoru użytkowego, w realiach rozpoznawanej sprawy, jest równoznaczne z uznaniem nietrafności zarzutu opartego na art. 315 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wykształciła się bowiem jednolita wykładnia tego przepisu. W uzasadnieniu wyroku z dnia 8 lipca 2015 r. (II PK 168/15, OSNP 2017 nr 5, poz. 55) Sąd Najwyższy stwierdził, że do oceny zasadności roszczenia o wynagrodzenie twórcy projektu wynalazczego, do którego

prawo powstało w okresie obowiązywania ustawy o wynalazczości, za okres po wejściu w życie ustawy - Prawo własności przemysłowej stosuje się przepisy ustawy o wynalazczości, na podstawie art. 315 ust. 2 ustawy - Prawo własności przemysłowej. Ustawa ta weszła w życie z dniem 22 sierpnia 2001 r., zastępując poprzednio obowiązującą ustawę o wynalazczości. Przepis art. 315 ust. 2 tej ustawy stanowi, że do stosunków prawnych powstałych przed dniem jej wejścia w życie stosuje się przepisy dotychczasowe. Wykładnia tego przepisu jest istotna, albowiem zgodnie z ustawą o wynalazczości, twórcy pracowniczego projektu wynalazczego wynagrodzenie przysługiwało przez cały czas korzystania z projektu (art. 98a ust. 3), zaś zgodnie z ustawą - Prawo własności przemysłowej, wynagrodzenie to jest należne nie dłużej niż 5 lat od uzyskania przez przedsiębiorcę pierwszych korzyści z projektu (art. 22 ust. 3, a od 1 grudnia 2015 r., art. 22 ust. 4). W uzasadnieniu wyroku z dnia 11 sierpnia 2016 r. (II PK 246/14, LEX nr 2087107) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że ponieważ w art. 315 ust. 2 ustawy - Prawo własności przemysłowej nie ma regulacji intertemporalnej opartej na alternatywie prawa dotychczasowego i prawa nowego, chodzi w nim o alternatywę rozłączną, to znaczy, do stosunków prawnych powstałych przed wejściem w życie ustawy stosuje tylko przepisy dotychczasowe, zaś prawo nowe stosuje się do stosunków prawnych powstałych później. W konsekwencji, jeżeli stosunek prawny powstał przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo własności przemysłowej, jej art. 315 ust. 2 wyklucza wykładnię, że do czasu wejścia w życie nowej ustawy stosuje się regulację poprzedniej ustawy o wynalazczości, a po jej wejściu w życie regulację nowej ustawy (zob. też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2017 r., III PK 107/16, LEX nr 2331697).

W rozpoznawanej sprawie, wobec odnoszenia przez pozwanego korzyści ze wzoru użytkowego w roku 2002, stosunek wynagrodzeniowy nie powstał po dniu 31 grudnia 2002 r., ale istniał wcześniej, czyli pod rządami ustawy o wynalazczości, co uzasadnia stosowanie jej postanowień. Konsekwencją tego jest to, że nie doszło do naruszenia art. 22 ust. 4 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Zarzucając naruszenie art. 98a ust. 3 ustawy o wynalazczości w związku z art. 98b tej ustawy i w związku z art. 118 k.c. pozwany zignorował pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 lipca 2015 r. (wydanym w niniejszej

sprawie). Należy zatem jeszcze raz powtórzyć, że przedmiotowa wierzytelność powstaje z chwilą rozpoczęcia przez przedsiębiorcę faktycznego korzystania z wynalazku oraz osiągania z tego tytułu określonych korzyści, z tym, że termin zapłaty (wymagalność) realizuje się z upływem dwóch miesięcy po upływie każdego roku korzystania z wynalazku (art. 98a u.w.). Oznacza to, że nie jest to „roszczenie o świadczenie okresowe” w rozumieniu art. 118 k.c., nie podlega zatem preferencyjnemu trzyletniemu terminowi przedawnienia.

Była już o tym mowa, że podstawy kasacyjne nie mogą zmierzać do kwestionowania stanu faktycznego. W tym kierunku niewątpliwie dąży zarzut naruszenia art. 278 k.p.c. w związku z art. 233 § 1 k.p.c. Sąd Apelacyjny w tym kontekście twierdził, że zebrany materiał dowodowy, w tym stanowisko wyrażone przez biegłego R. G., dawało podstawę do przyjęcia wskaźnika proporcjonalności (słuszną proporcję) na poziomie 15%. Jednocześnie Sąd ten odrzucił sugerowany przez tego samego biegłego wskaźnik udziału w zysku w wysokości 60%. Stwierdził, że dokonane w toku produkcji zmiany produkcyjne, potwierdzone kartami zmian konstrukcyjnych, nie zmieniły istoty tego rozwiązania technicznego. W rezultacie brak podstaw do ograniczenia praw powoda.

W ocenie pozwanego Sąd drugiej instancji bez skorzystania z opinii biegłego nie mógł dokonywać tego rodzaju ustaleń faktycznych. Założenie to nie jest trafne. Powinność skorzystania z wiedzy specjalnej determinowana jest kształtem konstrukcji materialnoprawnej. „Słuszną proporcją”, o której mowa w art. 98a ust. 2 w związku z art. 99 ustawy o wynalazczości jest niedookreślonym i ocennym pojęciem prawnym. Przesłanka tego typu wymyka się empirycznemu poznaniu. Poza tym, zmienna w postaci „słusznej proporcji” jest wypadkową wielu zróżnicowanych czynników. Wiedza specjalna biegłego, może zatem posłużyć wyłącznie do ich naświetlenia, opinia nie może jednak zastępować sądu w procesie decyzyjnym. Wynika to z tego, że ustawodawca apriorycznie (*in abstracto*) nie wskazał na żadne inne przesłanki prawne mające ułatwić praktyczne stosowanie art. 98a ust. 2 ustawy, co oznacza, że świadomie założył, że konkretyzacja „słusznej proporcji” możliwa jest dopiero w odniesieniu do określonego przypadku oraz przy uwzględnieniu towarzyszących jej okoliczności faktycznych i prawnych (*in concreto*). Natomiast w razie sporu ocena prawidłowości zastosowania zasady

"słusznej proporcji" pozostawiona została uznaniu sędziowskiemu (zob. uzasadnienie wyroki Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2004 r., II PK 60/04, OSNP 2005 nr 8, poz. 110 i z dnia 25 maja 2017 r., III PK 107/16, LEX nr 2331697). Oznacza to, że przy tak ukształtowanej normie prawa materialnego nie mogło dojść do naruszenia art. 278 § 1 k.p.c. w sposób mający wpływ na wynik sprawy. Zatem i ta podstawa skargi kasacyjnej okazał się chybiona.

Treść art. 328 § 2 k.p.c. nie zobowiązuje sądu do „przeprowadzenia analizy zarzutów apelacji” i „ich merytorycznego rozstrzygnięcia”. Wynika to z założenia, że sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę, a nie apelację. Środek odwoławczy moderuje tylko granice jej rozpoznania. W rezultacie, na sądzie drugiej instancji spoczywa obowiązek wskazania podstawy faktycznej rozstrzygnięcia oraz wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku. Przekaz ten stanowi jednocześnie odpowiedź na zapatrywanie skarżącego zakodowane w zgłoszonych zarzutach. Mimo tych ogólnych spostrzeżeń, trzeba wskazać, że w ocenie Sądu drugiej instancji rozpoznaniu podlegała tylko apelacja powoda, gdyż środek odwoławczy pozwanego został prawomocnie oddalony wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 26 września 2013 r.

Założenie to jest prawidłowe. Staje się to zrozumiałe po prześledzeniu rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego z dnia 26 września 2013 r. i Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2015 r., a także przy uwzględnieniu, że skargę kasacyjną wniósł tylko powód. Rozstrzygnięcie Sądu drugiej instancji zawarte w pkt I polegało na uwzględnieniu apelacji pozwanego. W ten sposób doszło do oddalenia powództwa ponad kwotę 15.176,05 zł. W pkt II wyroku oddalono apelację pozwanego, rozstrzygnięcie to dotyczyło jednak tylko „części nieoddalonej”. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego pkt I ppkt 2 i 3, w pkt II w części oddalającej apelację powoda. Treść sentencji może zatem sugerować, że prawomocne jest tylko oddalenie apelacji pozwanego w „części nieoddalonej”, a skasowanie przez Sąd Najwyższy pkt I ppkt 2 wyroku Sądu Apelacyjnego sprawia, że „aktywna” pozostała apelacja pozwanego wymierzona w wyrok Sądu pierwszej instancji w zakresie w jakim zasądza on na rzecz powoda kwotę ponad 15.176,05 zł. Wątpliwość ta zostaje jednak wyjaśniona, jeśli weźmie się pod uwagę, że Sąd Najwyższy na skutek skargi kasacyjnej powoda nie mógł orzekać o wyroku Sądu

drugiej instancji w części zakreślonej przez apelację pozwanego. Oznacza to, że Sąd Apelacyjny ma rację, gdy twierdzi, że apelacja pozwanego nie mogła być przedmiotem „ponownego rozpoznania sprawy” (art. 395¹⁵ § 1 k.p.c. w związku z art. 384 k.p.c. w związku z art. 398²¹ k.p.c.).

Niezależnie od powyższych argumentów, w sprawie nie mogło dojść do naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c. przez nierozpoznanie zarzutów apelacji pozwanego jeszcze z innej przyczyny. Z sentencji i uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że Sąd Apelacyjny nie rozpoznał apelacji pozwanego. Brak ten zatem podlegał uzupełnieniu w trybie art. 351 § 1 k.p.c. Skoro, pozwany nie wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie wyroku (w zakresie braku rozstrzygnięcia o apelacji pozwanego), to na etapie postępowania kasacyjnego, nie można go naprawić.

Uzasadniony okazał się natomiast zarzut naruszenia art. 350 § 1 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c. w połączeniu z materialnoprawnymi podstawami skargi. Wartość zasądzzonego przez Sąd Apelacyjny roszczenia (212.126,36 zł) nie przystaje do deklarowanego w uzasadnieniu wyroku algorytmu. Zdaniem tego Sądu kwota ta stanowi sumę 15% udziału w korzyściach uzyskanych przez pozwanego w latach 2001, 2003 – 2004. Na etapie liczenia doszło jednak do nieścisłości (błędu). Za rok 2001 korzyści wyniosły $93.672 \text{ zł} \times 15\% = 14.050,80 \text{ zł}$. (co po pomniejszeniu z uwagi na zasądzenie z tego tytułu kwoty 8.970,50 zł w wyroku z dnia 26 września 2013 r. daje kwotę 5.080,30 zł). Tymczasem Sąd Obwoływaczy przyjął wartość 5.071,30 zł, czyli za małą o 9 zł. W roku 2003 powodowi należało się 100.513,95 zł (670.093 zł x 15%). Sąd zasądził natomiast 114.448,21 zł, czyli za dużo o 13.934,26 zł. W roku 2004 podobnie, powodowi przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 90.469,05 zł (603.127 x 15%), Sąd natomiast przyznał 92.606,85 zł, czyli za dużo o 2.137,80 zł. W rezultacie, matematyczne wyliczenie przyjętego przez Sąd algorytmu wskazuje, że zasądzona „dodatkowo” powinna zostać kwota 196.063,30 zł, a nie 212.126,36 zł. Argumenty przemawiające za poprawnością tej ostatniej kwoty nie zostały przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, a z przeprowadzonych działań matematycznych wynika, że wartość ta jest fałszywa, co oznacza, że w tym zakresie trafny okazał się zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c.

Mimo, że *prima facie* uzasadnione w takich okolicznościach było rozstrzygnięcie reformatoryjne, to jednak Sąd Najwyższy zdecydował się na uchylenie wyroku co do całej kwoty 212.126,36 zł. Wynika to stąd, że z uzasadnienia zaskarżonego wyroku, jak również na podstawie analizy akt sprawy nie da się jednoznacznie przesądzić skąd wzięła się zasądzona kwota. Możliwe są różne odpowiedzi. Nie jest wykluczone, że kwota ta została wskazana przez omyłkę lub na skutek błędu matematycznego, może być jednak tak, że ma ona uzasadnienie, którego Sąd Apelacyjny nie wskazał (mimo, że miał taką możliwość w postanowieniu z dnia 4 listopada 2016 r., do którego jednak nie sporządzono uzasadnienia).

W rezultacie, zaszła konieczność, na podstawie art. 398¹⁵ § 1 k.p.c., uchylenia zaskarżonego wyroku w pkt 1 ppkt a w części zasądzającej od pozwanej na rzecz powoda kwoty 212.126,36 zł, a także w pkt 1 ppkt b i pkt 3.

Skarga kasacyjna powoda dotyczy oddalenia jego powództwa (pkt 1 ppkt a wyroku) i oddalenia jego apelacji (pkt 2 wyroku) w zakresie dotyczącym żądania zasądzenia skapitalizowanych odsetek. Skarżący zdaje się nie kwestionować stanowiska Sądu odwoławczego, że roszczenie odsetkowe ulega przedawnieniu po upływie trzyletniego okresu. Kwestia ta zatem nie będzie przedmiotem dalszych rozważań. Podstawy skargi kasacyjnej opierają się na jednym założeniu. Polega ono na stwierdzeniu, że w dniu wytoczenia powództwa, czyli w dniu 17 maja 2007 r., powód domagał się również zasądzenia ustawowych odsetek. Skarżący pomija jednak, że przedmiotem żądania akcesoryjnego były ustawowe odsetki liczone od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Oznacza to, że powód w dniu 17 maja 2007 r. nie doprowadził do objęcia sporem ustawowych odsetek liczonych od daty wymagalności do dnia wniesienia pozwu. Kwestia ta pojawiła się dopiero w piśmie procesowym z dnia 25 maja 2012 r., w którym rozszerzono powództwo, przez objęcie żądaniem również skapitalizowanych odsetek przypadających od daty wymagalności do dnia wniesienia pozwu. Skoro ustawowe odsetki za ten okres nie były przed 25 maja 2012 r. dochodzone, to nie mógł wobec nich wystąpić skutek wskazany w art. 123 § 1 pkt 1 k.c. Każda czynność przed sądem, tylko wówczas przerywa bieg przedawnienia, jeśli jest przedsięwzięta w celu dochodzenia roszczenia. Wynika z tego wniosek, że wniesienie pozwu, nie mogło przerwać biegu przedawnienia, co do żądań w nim nie zgłoszonych. W rezultacie, żądanie

skapitalizowanych odsetek z 25 maja 2012 r. okazało się przedawnione. „Doliczenie zaległych odsetek do sumy dłużnej” w rozumieniu art. 482 § 1 k.c. możliwe jest pod warunkiem, że żądanie to nie jest przedawnione, a pozwany nie zgłosi odpowiedniego zarzutu. Skoro kwestia zaległych odsetek (sprzed daty wniesienia pozwu) pojawiła się dopiero po upływie 3 lat licząc od daty wymagalności, to zrozumiałe staje się, że żądanie ich skapitalizowania dotknięte jest również przedawnieniem. Nie doszło zatem do naruszenia art. 118 k.c. i art. 482 § 1 k.c.

Zgodnie z art. 117 § 2 k.c. pozwany przeciwko któremu skierowano roszczenie przedawnione może uchylić się od jego zaspokojenia. W tym ujęciu, powód skupił uwagę na piśmie pozwanego z dnia 8 kwietnia 2016 r. Nie uwzględnił jednak, że zarzut przedawnienia może być zgłoszony w dowolnym czasie. Nawet analiza odpowiedzi na skargę kasacyjną daje podstawę sądzić, że pozwany podnosi ten zarzut co do całości skapitalizowanych odsetek. Dodatkowo znaczenie ma treść protokołu rozprawy z dnia 23 czerwca 2016 r., w trakcie której pełnomocnik pozwanej oświadczył, że zarzut przedawnienia dotyczy całego roszczenia, w tym żądania zasądzenia odsetek. Znaczy to tyle, że również ta podstawa skargi kasacyjnej nie jest trafna. Dlatego, na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c. środek odwoławczy powoda należało oddalić. O kosztach postępowania kasacyjnego rozstrzygnięto kierując się zasadą z art. 98 § 1 k.p.c. i art. 99 k.p.c.

r.g.