



WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8 października 2024 r.

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:

SSN Tomasz Szanciło (przewodniczący)

SSN Ewa Stefańska

SSN Kamil Zaradkiewicz (sprawozdawca)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 8 października 2024 r. w Warszawie
skargi kasacyjnej K. spółki akcyjnej w L.

od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

z 31 lipca 2020 r., I ACa 1212/19,

w sprawie z powództwa K. spółki akcyjnej w L.

przeciwko S. L., B. L., M. S., M. B., M. H., W. B., W. H., S. M., P. R., R. U., J. G., Z.

M. i E. P.-następcy prawnemu S. P.

o zapłatę ,

**I. odrzuca skargę kasacyjną co do pkt 1 lit. d zaskarżonego
wyroku;**

II. oddala skargę kasacyjną w pozostałym zakresie;

**III. zasądza od K. spółki akcyjnej w L. na rzecz M. S., M. H., W.
B., W. H., P. R., R. U., J. G., Z. M. kwoty po 1562,50 zł (jeden tysiąc
pięćset sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) tytułem
zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego;**

IV. zasądza od K. spółki akcyjnej w L. na rzecz E. P. kwotę 12 500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Ewa Stefańska

Tomasz Szanciło

Kamil Zaradkiewicz

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 31 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, w sprawie z powództwa K. S.A. w L. przeciwko: S.L., B.L., M.S., S.P., M.B., M.H., W.B., W.H., S.M., P.R., R.U., J.G. i Z.M. o zapłatę, na skutek apelacji pozwanych: S.L., M.S., S.P., M.H., W.B., W.H., P.R., R.U., J.G. i Z.M. od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z 19 października 2017 r., zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddalił powództwo w stosunku do: S.L., M.S., S.P., M.H., W.B., W.H., P.R., R.U., J.G., Z.M. (pkt 1 lit. a) oraz rozstrzygnął o kosztach procesu za postępowanie przed Sądem I instancji (pkt 1 lit. b-d), a ponadto rozstrzygnął o kosztach procesu za postępowanie przed Sądem II instancji (pkt 2-4).

Strona powodowa wniosła o zasądzenie od pozwanych kwot szczegółowo wskazanych w pozwie wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie tytułem zwrotu wynagrodzenia wypłaconego pozwanym na podstawie umowy z 20 maja 1997 r., której przedmiotem było opracowanie projektu racjonalizatorskiego dotyczącego określonego zagadnienia technicznego. W związku z realizacją tej umowy powódka wystąpiła do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o udzielenie patentu na wynalazek pt. [...]. Decyzją z [...] Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz powódki patentu na wskazany wyżej wynalazek. Następnie decyzją z [...] Urząd Patentowy RP unieważnił przedmiotowy patent, stwierdzając, że w dacie zgłoszenia sporny wynalazek nie posiadał zdolności patentowej w zakresie ustawowego wymogu nieoczywistości rozwiązania. W związku z unieważnieniem patentu strona powodowa domagała się od pozwanych zwrotu części wypłaconego im wynagrodzenia, która była uzależniona od uzyskania przez powódkę tego patentu.

Jako podstawę prawną dochodzonego roszczenia strona powodowa wskazała przepisy o nienależnym świadczeniu.

Pozwani w złożonych przez siebie odpowiedziach na pozew wnieśli o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie od powódki na swoją rzecz kosztów procesu.

Wyrokiem z 19 października 2017 r. Sąd I instancji zasądził od pozwanych kwoty szczegółowo wskazane w sentencji wyroku oraz rozstrzygnął o kosztach procesu.

Sąd *a quo* ustalił, że 20 maja 1997 r. strona powodowa zawarła z J.G., P.R. i J.C. umowę, na podstawie której wykonawcy zobowiązali się do opracowania projektu racjonalizatorskiego pt. [...]. Zgodnie z zawartą umową opracowane przez twórców rozwiązanie powinno umożliwić obniżenie kosztów zużycia paliwa przy stapianiu brykietów koncentratów w piecach szybowych przez zastosowanie paliwa tańszego, a jednocześnie bardziej wydajnego. Ponadto, umowa przewidywała, że za wykonany projekt wykonawcy mieli otrzymać wynagrodzenie naliczane przez okres pierwszych pięciu lat stosowania rozwiązania przez nich opracowanego, a w przypadku uzyskania przez powódkę patentu na stworzone przez nich rozwiązanie, wynagrodzenie miało być naliczane w okresie pierwszych dziesięciu lat stosowania tego rozwiązania. Jeżeli współautorami projektu poza wykonawcami byłyby również inne osoby wskazane przez wykonawców, osoby te również miały partycypować w przedmiotowym wynagrodzeniu w części zadeklarowanej w arkuszu zgłoszenia projektu. Prawo do uzyskania patentu na wynalazek miało natomiast przysługiwać powódce.

W dniu 6 sierpnia 1997 r. w biurze zarządu strony powodowej zostało zgłoszone rozwiązanie pt. [...]. Jako współtwórców rozwiązania wskazano: J.G. w udziale 14%, P.R. w udziale 14%, J.C. w udziale 4%, M.B. w udziale 5%, W.B. w udziale 7%, M.H. w udziale 4%, W.H. w udziale 5%, A.J. w udziale 5%, A.L. w udziale 5%, Z.M. w udziale 3%, S.M. w udziale 4%, S.P. w udziale 4%, M.S. w udziale 5%, R.U. w udziale 14% oraz M.W. w udziale 7%. Następnie, 22 lipca 1998 r. strona powodowa wystąpiła do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o udzielenie patentu na wynalazek pt. [...]. Decyzją z [...] Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz

powódki patentu na wskazany wyżej wynalazek pod warunkiem uiszczenia stosownych opłat. Strona powodowa wypłaciła współtwórcom wynagrodzenie za okres pierwszych pięciu lat stosowania opracowanego przez nich rozwiązania w kwocie 14 066 061,06 zł, a następnie, po uzyskaniu patentu na wynalazek, powódka wypłaciła wynagrodzenie za okres kolejnych trzech lat w kwocie 20 168 220,12 zł.

Decyzją z [...] Urząd Patentowy RP stwierdził wygaśnięcie z dniem [...] patentu udzielonego na rzecz powódki z powodu nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty za szósty, siódmy i ósmy rok okresu ochrony. Następnie, pismem z 5 listopada 2009 r. strona powodowa wystąpiła do Urzędu Patentowego RP w Warszawie o unieważnienie udzielonego jej patentu wskazując, że ze względu na niespełnienie przez wynalazek, w dacie dokonania zgłoszenia, ustawowych przesłanek do udzielenia patentu zgodnie z obowiązującym w dacie zgłoszenia art. 10 ustawy z 19 października 1972 r. o wynalazczości w zw. z art. 315 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (aktualnie: tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1170; dalej jako „p.w.p”). Strona powodowa, uzasadniając interes prawny w zainicjowaniu przedmiotowego postępowania, wskazała, iż wyraża się on w „zwolnieniu” strony powodowej od obowiązku uiszczania twórcom wynalazku wynagrodzenia z tytułu stosowania wynalazku.

Decyzją z [...] Urząd Patentowy RP w Warszawie unieważnił patent na wynalazek pt. [...], stwierdzając, że w dacie zgłoszenia sporny wynalazek nie posiadał zdolności patentowej w zakresie ustawowego wymogu nieoczywistości rozwiązania. Wyrokiem z [...] Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę pozwanych od tej decyzji, a wyrokiem z [...] Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę pozwanych od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Sąd I instancji ustalił ponadto, że wnioskiem z 6 listopada 2014 r. strona powodowa wystąpiła do Sądu Rejonowego w Lubinie o zawiązanie pozwanych do próby ugodowej.

Przechodząc do oceny prawnej roszczenia dochodzonego przez stronę powodową, Sąd *a quo* wskazał, że powódka dochodzi zwrotu wynagrodzenia za siódmy i ósmy rok stosowania projektu współautorstwa pozwanych,

tj. od 1 listopada 2003 r. do 31 października 2004 r. i od 1 listopada 2004 r. do 31 października 2005 r.

Sąd I instancji podkreślił, że wydanie przez Urząd Patentowy RP ostatecznej decyzji o unieważnieniu patentu nastąpiło ze skutkiem *ex tunc* i doprowadziło do takiej sytuacji, jakby uchylony patent nigdy nie został udzielony. Doszło tym samym do przywrócenia stanu sprzed udzielenia patentu. W konsekwencji, w ocenie Sądu *a quo*, odpadła podstawa wypłaty współtwórcom wynagrodzenia za siódmy i ósmy rok stosowania projektu. Zgodnie z umową z 20 maja 1997 r. współtwórcom przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 15% efektów ekonomicznych stosowania projektu za 5 lat jego stosowania, a wynagrodzenia za dalszy pięcioletni okres uzależnione było od uzyskania przez stronę powodową patentu. Decyzja Urzędu Patentowego RP z [...] unieważniająca patent udzielony na rzecz powódki spowodowała, że wynagrodzenie wypłacone pozwanym za szósty, siódmy i ósmy rok stosowania projektu stało się świadczeniem nienależnym i powinno zostać zwrócone powódce.

Odnosząc się do zgłoszonego przez pozwanych zarzutu przedawnienia, Sąd I instancji wskazał, że roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, z którym występuje przedsiębiorca, podlega trzyletniemu terminowi przedawnienia określonego w art. 118 k.c., jeżeli powstaje ono w związku z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą. Przepisy regulujące instytucję bezpodstawnego wzbogacenia, a więc i nienależnego świadczenia, nie określają terminu, w jakim nastąpić ma wykonanie obowiązku zwrotu nienależnego świadczenia. Zobowiązanie do zwrotu świadczenia nienależnego zalicza się do tzw. zobowiązań bezterminowych, o których mowa w art. 455 k.c. Termin spełnienia takiego świadczenia musi być wyznaczony zgodnie z tym przepisem, a świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu skierowanym przez zubożonego do wzbogaconego. Do przedawnienia takich roszczeń, w szczególności do określenia początku biegu terminu przedawnienia, ma zastosowanie art. 120 § 1 zd. 2 k.c. Ustalenia, kiedy uprawniony mógł najwcześniej podjąć czynność, o której mowa w tym przepisie, należy dokonywać *in casu*, analizując konkretny stan faktyczny, w jakim znalazł się wierzyciel. Ten wyjątkowy względem ogólnej zasady sposób ustalania początku biegu terminu przedawnienia sprowadza

się do tego, że bieg tego terminu rozpoczyna się, pomimo że roszczenie nie jest jeszcze wymagalne, np. przy roszczeniach o zwrot świadczenia nienależnego. W rozpoznawanej sprawie postawą dochodzonego roszczenia są przepisy o nienależnym świadczeniu i w sytuacji, w której przyczyną odpadnięcia podstawy świadczenia jest wydanie decyzji administracyjnej, najwcześniejszym momentem, w którym zubożony mógłby skierować do wzbogaconego żądanie zwrotu nienależnie spełnionego świadczenia, jest dzień uprawomocnienia się tej decyzji. Decyzja Urzędu Patentowego RP o unieważnieniu patentu stała się prawomocna z dniem wydania przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyroku oddalającego skargę pozwanych od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, tj. z dniem [...]. W konsekwencji, w ocenie Sądu I instancji, najwcześniejszym momentem, w którym było możliwe skierowanie przez powódkę do pozwanych wezwania do zwrotu nienależnie spełnionego świadczenia, był dzień 23 kwietnia 2013 r. Jednocześnie, doliczając zwyczajowy termin 14 dni na wykonanie zobowiązania, bieg terminu przedawnienia rozpoczął bieg 8 maja 2013 r. i upłynął 8 maja 2016 r. Ponieważ 6 listopada 2014 r. strona powodowa wystąpiła do Sądu Rejonowego w Lubinie z wnioskiem o zawezwanie pozwanych do próby ugodowej, skutkowało to przerwaniem biegu terminu przedawnienia i rozpoczęciem jego biegu na nowo, w związku z czym roszczenie strony powodowej w dacie złożenia pozwu, tj. w dniu 16 września 2016 r., nie było przedawnione. W ocenie Sądu I instancji nie zachodziły jednocześnie przesłanki wyłączające możliwość dochodzenia zwrotu spełnionego świadczenia nienależnego, jak również nie było podstaw do uznania działania strony powodowej za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Pozwani wnieśli apelacje od wyroku Sądu I instancji, przy czym apelacja B.L. została odrzucona.

W odpowiedziach na apelacje pozwanych strona powodowa wniosła o ich oddalenie oraz o zasądzenie na swoją rzecz kosztów postępowania za instancję odwoławczą.

Postanowieniem z 27 marca 2018 r. Sąd *a quo* zawiesił postępowanie w stosunku do S.M., a postanowieniem z 18 maja 2018 r. Sąd *ad quem* zawiesił postępowanie w stosunku do M.B. z uwagi na ich śmierć.

W ocenie Sądu II instancji apelacje pozwanych: S.L., M.S., S.P., M.H., W.B., W.H., P.R., R.U., J.G. i Z.M. zasługiwały na uwzględnienie.

Swoje rozważania Sąd *ad quem* rozpoczął od najdalej idącego zarzutu, tj. zarzutu przedawnienia roszczenia, gdyż jego uwzględnienie prowadzi do uwzględnienia apelacji bez konieczności oceny pozostałych zarzutów apelacyjnych sformułowanych przez pozwanych.

Sąd II instancji podkreślił, że kluczowe znaczenie dla oceny skuteczności zarzutu przedawnienia ma właściwe oznaczenie konkretnej daty, od której strona powodowa miała możliwość domagania się od pozwanych zwrotu świadczenia spełnionego tytułem zapłaty wynagrodzenia w związku z odpadnięciem podstawy tego świadczenia. Sąd *ad quem* zauważył, że Sąd I instancji co do zasady prawidłowo przyjął, że w niniejszej sprawie podstawą prawną dochodzonego roszczenia są przepisy o świadczeniu nienależnym, w związku z wydaniem przez Urząd Patentowy RP decyzji o unieważnieniu patentu na wynalazek. Decyzja ta, zgodnie ze stanowiskiem Sądu II instancji, miała charakter konstytutywny, wiążący i jest prejudykatem względem postępowania toczącego się przed sądem powszechnym. Ponadto, wywołała ona skutek *ex tunc*, czyli na swój sposób „cofnęła” stan faktyczny występujący w sprawie do dnia powstania zniesionej ochrony.

W ocenie Sądu *ad quem* Sąd I instancji błędnie ustalił moment, w którym rozpoczął bieg termin przedawnienia roszczenia strony powodowej o zwrot części wynagrodzenia, która uzyskała charakter świadczenia nienależnego. Sąd II instancji stanął bowiem na stanowisku, że początek biegu tego terminu przypada na moment wydania ostatecznej decyzji Urzędu Patentowego RP w przedmiocie unieważnienia patentu, tj. na [...]. Sąd II instancji powołał się również na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym decyzja w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, dla wydania której właściwy jest Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego (art. 257 p.w.p.), ma walor decyzji ostatecznej, podlegającej zaskarżeniu do sądu administracyjnego bez wymogu wyczerpania środków zaskarżenia, o których mowa w art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (aktualnie: tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 935; dalej: „p.p.s.a.”; zob. postanowienie NSA z 21

kwietnia 2015 r., II GSK 322/14). Decyzją ostateczną jest - zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a. - decyzja, od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Sąd II instancji przywołał wyrok Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2008 r., III CSK 196/07, w którym wskazano, że jeżeli decyzje unieważniające rejestrację wzorów przemysłowych są ostateczne, to stosownie do zasady trwałości decyzji administracyjnej (art. 15 i 16 k.p.a.) i zasady związania sądu cywilnego ostateczną decyzją administracyjną (art. 2 § 3 k.p.c., art. 16 i 97 § 1 pkt 4 k.p.a., art. 10 i art. 7 Konstytucji RP) podjęcie rozważań w postępowaniu cywilnym mających za przedmiot m.in. rejestrację wzoru przemysłowego jest bezprzedmiotowe. Okoliczność, że ostateczne decyzje Urzędu Patentowego RP podlegają od 1 stycznia 2004 r. zaskarżeniu do wojewódzkiego sądu administracyjnego nie zmienia oceny, że sąd cywilny związany jest decyzją ostateczną. Skarga administracyjna jest bowiem środkiem nadzoru judykacyjnego nad orzecznictwem organów administracyjnych i jej wniesienie nie powoduje wstrzymania wykonania decyzji i służy właśnie od decyzji ostatecznych, a więc zaskarżeniu takiej decyzji do sądu administracyjnego odbywa się poza tokiem postępowania instancyjnego, którego wyczerpanie przesądza o trwałości decyzji.

Sąd *ad quem* podkreślił dalej, że decyzja Urzędu Patentowego RP o unieważnieniu patentu uzyskała walor ostateczności w dniu jej wydania, tj. [...], co wynika z art. 16 § 1 k.p.a. Ostateczność decyzji oznacza, że decyzja taka nie może zostać zakwestionowana za pomocą zwykłych środków zaskarżenia. Wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie powoduje utraty cechy ostateczności przez decyzję.

Z powyższego, w ocenie Sądu II instancji, wynika, że powód już z chwilą wydania przez Urząd Patentowy RP decyzji z [...] mógł skutecznie domagać się od pozwanych zwrotu wynagrodzenia z uwagi na odpadnięcie podstawy prawnej świadczenia. Jednocześnie Sąd *ad quem* podkreślił, że mimo wniesienia przez twórców wynalazku skargi do sądu administracyjnego na decyzję Urzędu Patentowego RP o unieważnieniu patentu, nie istniały żadne przeszkody do wykonania tej decyzji, a w konsekwencji konstruowania na jej podstawie żądania

zwrotu świadczenia, które zdaniem strony powodowej miało charakter świadczenia nienależnego.

W konsekwencji, w ocenie Sądu *ad quem*, okres przedawnienia roszczenia (art. 118 w zw. z art. 120 § 1 zd. 2 k.c.) rozpoczął bieg najpóźniej [...]. Jednocześnie Sąd II instancji podzielił stanowisko Sądu *a quo*, zgodnie z którym do roszczenia dochodzonego przez powoda, jako roszczenia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, ma zastosowanie trzyletni termin przedawnienia, czego strony w toku postępowania nie kwestionowały. W związku z tym wystąpienie strony powodowej z wnioskiem z 6 listopada 2014 r. o zawezwanie pozwanych do próby ugodowej nie spowodowało przerwania biegu zakończonego wcześniej (31 marca 2014 r.) terminu przedawnienia, który tym samym nie zaczął biec na nowo. W dacie złożenia pozwu roszczenie powoda było zatem przedawnione. Jednocześnie nie było, w ocenie Sądu II instancji, jakichkolwiek okoliczności uzasadniających uznanie, że pozwani podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia dopuścili się nadużycia prawa w rozumieniu art. 5 k.c.

Przyjmując, że powództwo podlegało oddaleniu jako przedawnione, Sąd *ad quem* nie analizował pozostałych zarzutów apelacyjnych.

Skargę kasacyjną od wyroku Sądu II instancji wniosła powódka, zaskarżając go w całości i formułując zarzut naruszenia art. 120 § 1 w zw. z art. 455 k.c. przez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na błędnym przyjęciu, że początkiem biegu przedawnienia roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia, którego podstawa odpadła w związku z unieważnieniem patentu, jest dzień ogłoszenia ostatecznej decyzji w przedmiocie unieważnienia patentu, a nie dzień uprawomocnienia się tej decyzji.

W oparciu o powyższy zarzut powódka wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku w sposób wskazany w skardze kasacyjnej, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi II instancji, z pozostawieniem temu Sądowi rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego i apelacyjnego.

Pozwani złożyli odpowiedzi na skargę kasacyjną, w których wniesli o jej oddalenie i o zasądzenie na swoją rzecz kosztów postępowania kasacyjnego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlegała odrzuceniu co do pkt 1 lit. d zaskarżonego wyroku w zakresie, w którym Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony apelacją wyrok w ten sposób, iż rozstrzygnął o kosztach nieopłaconej pomocy prawnej przyznanych od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Legnicy. Jedną z przesłanek dopuszczalności środka zaskarżenia jest interes prawny w zaskarżeniu. Dla jego powstania konieczne jest istnienie stanu pokrzywdzenia orzeczeniem (*gravamen*), który występuje, gdy zaskarżone orzeczenie narusza interesy skarżącego (uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 15 maja 2014 r., III CZP 88/13). Taki interes nie zachodzi w powołanym zakresie po stronie skarżącego. Ponadto w świetle art. 398¹ § 1 k.p.c. skarga kasacyjna nie przysługuje od rozstrzygnięcia o przyznaniu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu.

W pozostałym zakresie skarga kasacyjna podlegała oddaleniu.

Co do zasady bieg przedawnienia roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (nienależnego świadczenia) rozpoczyna się w dniu, w którym świadczenie powinno być spełnione, gdyby wierzyciel wezwał dłużnika do wykonania zobowiązania w najwcześniejszym możliwym terminie (art. 120 § 1 zdanie drugie w zw. z art. 455 k.c.; zob. wyroki SN: z 24 kwietnia 2003 r., I CKN 316/01; z 11 kwietnia 2014 r., I CSK 310/13, OSNC-ZD 2015, nr C, poz. 35; z 24 września 2017 r., V CSK 642/16; z 9 września 2021 r., I CSKP 78/21).

De lege lata roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia podlega ogólnemu terminowi przedawnienia, który wynosi 6 lat, zaś dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata (art. 118 k.c.). Przed 9 lipca 2018 r., w którym to dniu weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1104), termin ten wynosił odpowiednio 10 lat i 3 lata.

W niniejszej sprawie nie ulegało wątpliwości, że roszczenie powódki jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ulegało trzyletniemu przedawnieniu. Istota problemu w niniejszej sprawie dotyczyła określenia początku biegu przedawnienia roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia. Jak już wskazano, bieg przedawnienia w takim przypadku zgodnie z zasadą ogólną

rozpoczyna się w dniu, w którym świadczenie powinno być spełnione, gdyby wierzyciel wezwał dłużnika do wykonania zobowiązania w najwcześniejszym możliwym terminie (art. 120 § 1 zdanie drugie w zw. z art. 455 k.c.). Jak trafnie przypomniał Sąd II instancji, roszczenie o zwrot świadczenia nienależnego na skutek odpadnięcia podstawy prawnej (*condictio causa finita*) po jego wykonaniu staje się wymagalne z dniem odpadnięcia tej podstawy, dlatego też do wymagalności takiego roszczenia nie jest w szczególności konieczna jakakolwiek czynność uprawnionego (wyroki SN: z 8 grudnia 2006 r., V CSK 229/06; z 14 grudnia 2023 r., II CSKP 1908/22, OSNC 2024, nr 5, poz. 53).

Sąd Najwyższy podziela stanowisko, które zaprezentował Sąd *ad quem*, zgodnie z którym powódka mogła skutecznie domagać się od pozwanych zwrotu wynagrodzenia już z chwilą wydania decyzji przez Urząd Patentowy z [...]. Z tą chwilą bowiem doszło do odpadnięcia podstawy prawnej świadczenia.

Należy bowiem przypomnieć, że decyzją z [...] Urząd Patentowy RP unieważnił przedmiotowy patent, stwierdzając, że w dacie zgłoszenia sporny wynalazek nie posiadał zdolności patentowej w zakresie ustawowego wymogu nieoczywistości rozwiązania. W sytuacji gdy podstawą spełnienia świadczenia, co miało także miejsce w niniejszej sprawie, jest decyzja administracyjna, która została następnie podważona, zobowiązanie do zwrotu świadczenia powstaje co do zasady z chwilą usunięcia z obrotu prawnego decyzji stanowiącej podstawę spełnienia świadczenia (zob. wyrok SN z 11 grudnia 2008 r., IV CSK 302/08). Wskazaną decyzją Urzędu Patentowego RP z [...] został unieważniony patent udzielony na rzecz powódki decyzją z [...]. Tym samym rozstrzygnięcie z [...] stanowiło decyzję, która usunęła z obrotu prawnego decyzję o udzieleniu patentu, na podstawie której wypłacono pozwany wynagrodzenia zgodnie z umową z 20 maja 1997 r., której przedmiotem było opracowanie projektu racjonalizatorskiego dotyczącego określonego zagadnienia technicznego, jako że część kwot wypłaconego wynagrodzenia była uzależniona od uzyskania przez powódkę tego patentu.

W tym kontekście należy przypomnieć, że sąd w postępowaniu cywilnym jest co do zasady związany ostateczną decyzją administracyjną niezależnie

od jej deklaratywnego czy konstytutywnego charakteru oraz od charakteru sprawy, w której została wydana. Sąd nie ma kompetencji do rozstrzygania o prawidłowości wydania decyzji, a zatem także do jej kwestionowania, w szczególności pod względem jej merytorycznej zasadności i jest nią związany także wówczas, gdy w ocenie sądu jest wadliwa (zob. zachowujące moc stanowiska zawarte w wyrokach SN: z 12 maja 1964 r., II CR 185/64, OSNCP 1965, nr 3, poz. 41; z 30 czerwca 1970 r., I CR 195/70, OSNCP 1971, nr 4, poz. 69; z 10 kwietnia 1974 r., I PR 19/74, OSNCP 1974, nr 12, poz. 220; z 19 listopada 2004 r., V CK 251/04; z 7 lipca 2005 r., IV CK 12/05; uchwałach składu siedmiu sędziów SN: z 8 lutego 1971 r., III CZP 74/70, OSNCP 1971, nr 7-8, poz. 121; z 18 listopada 1982 r., III CZP 26/82, OSNCP 1983, nr 5-6, poz. 64; z 9 października 2007 r., III CZP 46/07, OSNC 2008, nr 3, poz. 30; uchwałach SN: z 21 listopada 1980 r., III CZP 43/80, OSNCP 1981, nr 8, poz. 142; z 21 października 1983 r., III CZP 48/83, OSNCP 1984, nr 5, poz. 71; z 30 grudnia 1992 r., III CZP 157/92, OSNCP 1993, nr 5, poz. 84).

Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a. decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wnioszek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Stosownie zaś do art. 16 § 3 k.p.a. decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne.

Wynikająca z art. 16 § 1 k.p.a. zasada trwałości decyzji ostatecznych ma na celu przede wszystkim zagwarantowanie pewności i bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz ochronę praw nabytych jednostki, przyczynia się też do pogłębiania zaufania obywateli do działalności organów państwa (wyrok SN z 11 grudnia 2008 r., IV CSK 302/08). Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, a także stwierdzenie jej nieważności może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie. Zatem skuteczność decyzji administracyjnej wynika z jej ostateczności wskazanej w art. 16 k.p.a.

Z art. 130 w zw. z art. 16 k.p.a. i art. 61 § 1 i 2 p.p.s.a. wynika, że decyzja administracyjna wraz z uzyskaniem atrybutu ostateczności staje się wykonalna i wywiera w pełnym zakresie skutki wynikające z jej treści (postanowienie SN z 13 września 2018 r., II CSK 555/17). Decyzja taka ma charakter wiążący,

a jej trwałość podlega ochronie (art. 16 § 1 zdanie drugie k.p.a.). Dopóki nie zostanie wyeliminowana z obrotu na zasadach przewidzianych w ustawie jest skuteczna i stanowi podstawę realizacji wynikających z niej uprawnień (zob. wyroki SN: z 21 października 2016 r., IV CSK 26/16, OSNC-ZD 2018, nr B, poz. 28; z 19 września 2018 r., I CSK 585/17; wyroki NSA: z 19 stycznia 2006 r., II OSK 431/05; z 28 lutego 2012 r., I OSK 1738/11; z 10 września 2014 r., I OSK 229/13;).

Ostateczna decyzja administracyjna wydana przez uprawniony do tego przez ustawę organ administracji publicznej wiąże również sąd w postępowaniu cywilnym (zob. np. zachowujące aktualność motywy uchwały SN z 27 listopada 1984 r., III CZP 70/84, OSNCP 1985, nr 8, poz. 108; wyroki SN: z 3 marca 2004 r., III CK 256/02; z 27 września 2012 r., III CSK 149/12; z 16 lutego 2017 r., I CSK 139/16). Związanie sądu w postępowaniu cywilnym decyzją administracyjną ma podstawę przede wszystkim w treści art. 16 k.p.a.

Zgodnie z art. 61 § 1 p.p.s.a. wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności, a zatem w szczególności decyzji. Jest taką niewątpliwie decyzją unieważniająca wydana przez Urząd Patentowy RP. Wyjątkowo, zgodnie z art. 61 § 3 ustawy, sąd, przed którym toczy się postępowanie kontrolujące akt lub czynność organu administracji publicznej, jest uprawniony do uwzględnienia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu w całości lub w części, jeżeli w stosunku do strony - wnioskodawcy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Jak wskazuje się w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warunkiem zastosowania w stosunku do wnioskodawcy ochrony tymczasowej wynikającej z powołanego przepisu jest wykazanie przez stronę, że w związku z wykonaniem decyzji lub aktu administracji publicznej zachodzić będzie niebezpieczeństwo wyrządzenia jej znacznej szkody bądź jej wykonanie spowoduje trudne do odwrócenia skutki (postanowienie NSA z 28 kwietnia 2020 r., II GZ 102/20).

Tylko decyzja ostateczna, a zatem wykonalna i korzystająca z domniemania trwałości, może być przedmiotem zaskarżenia do sądu administracyjnego. Skarga

uruchamiająca postępowanie sądowoadministracyjne jest jednak środkiem prawnym nadzwyczajnym i zewnętrznym. Decyzja ostateczna jest zatem wykonalna. Nawet wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie niweczy tych skutków. Strona, która na mocy takiej decyzji nabyła uprawnienia, może przystąpić do jej wykonywania, o ile na podstawie wspomnianego art. 61 p.p.s.a. nie doszło do wstrzymania jej wykonania (przez organ administracji publicznej, który ją wydał w ostatniej instancji bądź przez sąd administracyjny, który ma rozpoznać skargę na decyzję). Taka sytuacja nie miała miejsca w niniejszej sprawie. Oznacza to, że ostateczna i wykonalna była decyzja Urzędu Patentowego RP o unieważnieniu patentu z [...] i od daty jej wydania należy liczyć okres przedawnienia roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia w postaci nienależnie wypłaconego wynagrodzenia. Decyzja Urzędu Patentowego o unieważnieniu patentu uzyskała walor ostateczności w dniu jej wydania, tj. [...]. Zgodnie bowiem z art. 16 § 1 k.p.a. decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Od decyzji Urzędu Patentowego w postępowaniu spornym w przedmiocie unieważnienia patentu nie przysługuje odwołanie, a więc decyzja z [...] stała się decyzją ostateczną z chwilą jej wydania (zob. postanowienie NSA z 21 kwietnia 2015 r., II GSK 322/14).

Zgodnie z art. 252 p.w.p. w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania przed Urzędem Patentowym stosuje się, z zastrzeżeniem art. 253, odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten jest konsekwencją uznania postępowania przed Urzędem Patentowym RP za szczególne postępowanie administracyjne, do którego przepisy zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego jako ogólne znajdują odpowiednio zastosowanie dopiero w braku istnienia regulacji szczególnych zawartych w ustawie – Prawo własności przemysłowej. W konsekwencji stosowanie takie będzie występować tylko wówczas, gdy w tej ustawie nie ma regulacji szczególnych [zob. np. wyrok NSA z 10 maja 2022 r., II GSK 1955/18; A. Szewc, J. Sieńczyło-Chlabicz, (w:) J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020, s. 1224; wyrok NSA z 10 maja 2022 r., II GSK 1955/18]. Wprost modyfikację zakresu zastosowania Kodeksu postępowania administracyjnego zawarto natomiast w art. 253 p.w.p. Ponadto do wniosku

o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji (art. 127 § 3 *in fine* k.p.a.). Uznaje się przy tym, że odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących odwołań nie oznacza bezpośredniego ich stosowania, zaś w postępowaniu wszczętym wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy nie będą miały zastosowania przede wszystkim art. 129 § 1, art. 132, art. 133, art. 136 ostatnie zdanie i art. 138 § 2 k.p.a. Pozostałe przepisy dotyczące odwołań stosuje się odpowiednio (zob. wyrok NSA z 2 września 2009 r., II GSK 18/09).

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje się ponadto, że w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP zasady określone w Kodeksie postępowania administracyjnego doznają ograniczenia. Chodzi zwłaszcza o zasadę prawdy obiektywnej, oficjalności, czy także czuwania przez organ administracji nad interesem strony postępowania. Nie oznacza to jednak, że zasady te nie obowiązują, jednak ulegają znaczącej modyfikacji. Z tej przyczyny w art. 256 ust. 1 p.w.p. przyjęta została w odniesieniu do postępowania spornego zasada odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, nie zaś zasada stosowania tychże przepisów wprost (wyrok NSA z 5 grudnia 2023 r., II GSK 1548/23). Postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym RP ze swej istoty zapewnia stronom pełniejszy udział i pełniejszą ochronę w toczącym się procesie o ich interesy związane z określonym prawem wyłącznym i jest postępowaniem zastrzeżonym dla decydowania o meritum takiego prawa (zob. wyrok NSA z 18 maja 2011 r., II GSK 566/10).

W postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP pierwszeństwo przed ogólnym postępowaniem administracyjnym przyznano przepisom ustawy – Prawo własności przemysłowej. Oznacza to, że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego powinny być stosowane z uwzględnieniem specyfiki, celów i funkcji postępowania w sprawach rozpatrywanych przez Urząd Patentowy RP. Stosowanie tego Kodeksu jest wyłączone wtedy, gdy przepis ustawy wprost tak stanowi, jak również wówczas, gdy ustawa – Prawo własności przemysłowej zawiera odrębną, autonomiczną regulację w odpowiednim zakresie (zob. wyrok NSA z 6 października 2020 r., II GSK 4078/17). W analizowanym zakresie, tj. odnośnie do ostateczności decyzji o unieważnieniu patentu, ustawa –

Prawo własności przemysłowej nie zawiera regulacji, które pozwalałyby zasadnie formułować wniosek o niestosowaniu w odniesieniu do orzeczenia Urzędu Patentowego RP art. 16 § 1 k.p.a.

W rozpoznawanej sprawie nie ma podstaw do uznania, że w świetle art. 252 p.w.p. odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego nakazywałoby modyfikację opisanych powyżej reguł dotyczących reżimu, któremu podlegają decyzje administracyjne, oceny ich ostateczności oraz wykonalności, także z uwzględnieniem odpowiednich regulacji p.p.s.a. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej (art. 259 p.w.p.).

W tych okolicznościach Sąd Najwyższy, na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c., orzekł o oddaleniu skargi kasacyjnej we wskazanym w sentencji wyroku zakresie, orzekając o kosztach postępowania kasacyjnego na podstawie art. 98 i 99 w zw. z art. 391 § 1 w zw. z art. 398²¹ k.p.c.

Ewa Stefańska

Tomasz Szanciło

Kamil Zaradkiewicz

[SOP]

[r.g.]