



Sygn. akt II PK 173/19

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 stycznia 2020 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący)

SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

SSN Andrzej Wróbel

w sprawie z powództwa L. S.

przeciwko A. SA w P.

o zapłatę,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń

Społecznych w dniu 8 stycznia 2020 r.,

skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...)

z dnia 19 marca 2018 r., sygn. akt I ACa (...), I WSC (...),

**uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi
Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania oraz orzeczenia
o kosztach postępowania kasacyjnego.**

UZASADNIENIE

Sąd Apelacyjny w (...) wyrokiem z 19 marca 2018 r. uwzględnił apelację pozwanego pracodawcy A. S.A. w P. i zmienił wyrok wstępny Sądu Okręgowego w P. z 6 kwietnia 2017 r. w ten sposób, że oddalił powództwo L. S. o wynagrodzenie za korzystanie z jego wynalazku. Sąd Okręgowy uznał roszczenie o zapłatę za

usprawiedliwione co do zasady. Ustalił, że powód w okresie pracy u pozwanego dokonał licznych wynalazków i wzorów użytkowych, w tym razem z B. Z. wynalazku pt. „Korpus przepływomierza (...)”, który 21 listopada 2002 r. został zgłoszony przez pozwanego do Urzędu Patentowego RP pod numerem (...). Urząd 2 lutego 2009 r. zawiadomił zgłaszającego (pozwanego), że przedmiot zgłoszenia patentowego nie spełnia wymogów nowości stosownie do art. 24 i art. 25 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Jako dowód braku nowości wynalazku Urząd wskazał opis wzoru użytkowego nr (...) pt. „Korpus przepływomierza (...)”, zgłoszonego przez pozwanego 22 stycznia 2001 r., współtwórcami którego były te same osoby, co późniejszego wynalazku, czyli powód i B. Z., a opracowującym oba zgłoszenia był ten sam rzecznik patentowy A. C. Pozwany po otrzymaniu zawiadomienia o przeszkodach w udzieleniu patentu na wynalazek (...) odłożył je do akt, nie informując o tym fakcie współtwórców wynalazku ani rzecznika patentowego. W związku z taką postawą zgłaszającego wynalazek (pozwanego), Urząd Patentowy, zgodnie z procedurą, decyzją z 25 marca 2009 r., odmówił udzielenia patentu na wynalazek (...), przytaczając te same argumenty co w zawiadomieniu z 2 lutego 2009 r. Powód o odmowie udzielenia patentu dowiedział się w grudniu 2009 r., przeglądając stronę internetową Urzędu Patentowego, kiedy to z uwagi na upływ czasu było już za późno na zakwestionowanie decyzji w postępowaniu przed Urzędem. Pismem z 7 stycznia 2010 r. powód wystąpił do pozwanego z prośbą o przekazanie mu decyzji Urzędu, zastrzegając sobie prawo do dochodzenia ewentualnych odszkodowań. Pozwany przekazał powodowi zawiadomienie i decyzję Urzędu oraz poinformował go, że po otrzymaniu dokumentów żadna korespondencja nie była przez niego z Urzędem prowadzona. Powód zwrócił się do rzecznika patentowego A. C. i do (...) Klubu (...) w P. o wydanie opinii na temat zasadności stanowiska Urzędu. Rzecznik patentowy stwierdził, że zastrzeżenia Urzędu są bezzasadne. (...) Klub (...) w P. opracował ekspertyzę, w której w sposób kompleksowy wyjaśnił, iż uwagi Urzędu i odmowa udzielenia patentu na wynalazek nr (...) były bezzasadne. Wynalazek (...) jest stosowany w wodomierzach (...) o średnicy 80 i 100 mm. Prezes Głównego Urzędu Miar decyzją z 24 maja 2006 r. zatwierdził do produkcji typy wodomierzy (...), w tym (...) 80 i (...) 100. Udział powoda w wynalazku wynosi 50%. Zgodnie z opinią

biegłego sądowego w dziedzinie ochrony własności przemysłowej – rzecznika patentowego A. G. rozwiązanie stanowiące przedmiot zgłoszenia do Urzędu Patentowego nr (...) pt. „Korpus przepływomierza (...)”, którego powód był współtwórcą, było w dacie przekazania go pozwanemu, a następnie zgłoszenia do Urzędu Patentowego, rozwiązaniem nowatorskim i oryginalnym w dziedzinie wodomierzy. Biegły stwierdził, że istota zgłoszenia jest całkowicie odmienna od istoty rozwiązania ujawnionego we wcześniejszym opisie wzoru użytkowego Ru(...), przeciwstawionego przez Urząd Patentowy jako przeszkoda do udzielenia patentu. Oznacza to, że rozwiązanie w postaci „Korpusu przepływomierza (...)” objęte zgłoszeniem (...) spełniło kryteria warunkujące udzielenie patentu. Rozwiązanie to jest stosowane od 2008 r. przez pozwanego w produkcji wodomierzy (...) 80 i (...) 100 i pozwany uzyskuje efekt techniczny i ekonomiczny w postaci wyeliminowania konieczności wytwarzania oddzielnych organów pomiarowych dla tych wielkości wodomierzy, dzięki czemu osiąga oszczędności materiałowe i zmniejszenie kosztów wytwarzania.

Sąd Okręgowy nie znalazł podstaw, by kwestionować opinię biegłego sądowego. Wnioski opinii uznał za spójne z wnioskami ekspertyzy (...) Klubu (...) w P. Pozwany nie wskazał okoliczności, które uzasadniałyby powołanie nowego biegłego w sprawie. Sąd Okręgowy stwierdził, że żądanie pozwu zasługuje na uwzględnienie co do zasady (art. 318 § 1 k.p.c.). Zostały spełnione przesłanki do przyznania twórcy wynalazku wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku z art. 22 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 3 ustawy prawo własności przemysłowej. Powód w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych dokonał rozwiązania pt. „Korpus przepływomierza (...)”, które jest stosowane od 2008 r. przez pozwanego przy produkcji wodomierzy (...) 80 i (...) 100 i z tego względu, pomimo braku pozytywnej decyzji Urzędu Patentowego powód jest uprawniony do żądania wynagrodzenia. Każdy ma prawo do wynagrodzenia za efekty swojej pracy. Wiele wynalazków nigdy nie zostało opatentowanych i ich twórcy byliby pozbawieni owoców swojej pracy. Takie stanowisko leży w interesie gospodarki i postępu technicznego. Brak udzielenia patentu został spowodowany bezczynnością pozwanego, bowiem zaniechał on zakwestionowania decyzji Urzędu Patentowego. Zgodnie z ustaleniami (opiniami) decyzja była błędna, bowiem rozwiązanie w dacie

przekazania pozwanemu było nowatorskie i oryginalne w dziedzinie wodomierzy. Zdaniem biegłego rozwiązanie objęte zgłoszeniem spełniało kryteria warunkujące udzielenie patentu. Pozwany w wyniku stosowania tego rozwiązania uzyskuje efekt ekonomiczny i techniczny w postaci wyeliminowania konieczności wytwarzania oddzielnych organów pomiarowych dla tych wielkości wodomierzy, dzięki czemu osiąga oszczędności materiałowe i zmniejszenie kosztów wytwarzania. Z tego też względu, nawet gdyby przyjąć, że powodowi nie przysługuje roszczenia o wynagrodzenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej, to zdaniem Sądu przysługuje mu prawo domagania się odszkodowania na podstawie art. 416 k.c. w wysokości wynagrodzenia jak za wynalazek (wyrok Sądu Najwyższego z 11 lutego 1982 r., IV PR 375/81). W ocenie Sądu wynalazek, którego powód był współtwórcą, nie uzyskał patentu na skutek zaniechania pozwanego. Wobec powyższego może domagać się również zapłaty na zasadach ogólnych jako odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku.

Pozwany w apelacji zarzucił: - błędne przyjęcie, że rozwiązanie techniczne opracowane przez powoda stanowi wynalazek w rozumieniu art. 22 w związku z art. 24 i 25 ustawy prawo własności przemysłowej; - naruszenie zasady związania sądu cywilnego decyzją administracyjną (decyzją Urzędu Patentowego z 25 marca 2009 r.); - naruszenie prawa materialnego przez uznanie, że roszczenie powoda jest uzasadnione co do zasady, mimo że rozwiązanie nie stanowiło wynalazku.

Sąd Apelacyjny uwzględnił apelację i nie podzielił stanowiska Sądu Okręgowego. Wskazał, że patentu udziela się na wynalazki spełniające ustawowe warunki (posiadające zdolność patentową). Jeśli w ramach rozpatrywania zgłoszenia wynalazku ujawnione zostaną przeszkody do uzyskania patentu Urząd Patentowy wyznacza zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu – art. 49 ust. 2 ustawy prawo własności przemysłowej. Jeśli w wyniku tej procedury wątpliwości nie zostaną wyjaśnione, Urząd Patentowy stwierdzając, że nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu lub wynalazek nie został ujawniony w sposób wystarczający wydaje decyzję o odmowie udzielenia patentu – art. 49 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej. To w wyniku tej

procedury Urząd Patentowy odmówił udzielenia patentu na wynalazek. Wynagrodzenie twórcy wynalazku, o jakim mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 powoływanej ustawy przysługuje wówczas, jeżeli projekt został uznany za wynalazek i uzyskał ochronę patentową, albowiem to w postępowaniu o udzielenie patentu przeprowadzone jest badanie czy zgłoszony wynalazek spełnia określone przesłanki wymagane do uzyskania patentu. Trafnie przyjął Sąd Okręgowy, że powód mógłby domagać się wynagrodzenia z art. 22 ust. 1 ustawy, ale pod warunkiem, że zgłoszony wynalazek uzyskałby ochronę patentową, a więc na drodze formalnej przedłożone rozwiązanie techniczne zostałoby uznane za wynalazek. Powód nie wykazał, aby strony umówiły się (inaczej) co do wypłaty wynagrodzenia (art. 22 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej). Urząd Patentowy odmówił udzielenia patentu na wynalazek z uwagi na niespełnienie wymogu nowości i decyzja jest prawomocna. Sąd cywilny jest nią związany i nie jest uprawniony do samodzielnego badania, czy zgłoszone rozwiązanie posiadało cechy pozwalające na przyjęcie, że posiadało ono zdolność patentową. Sąd nie może zakwestionować tej decyzji, w szczególności pod względem jej merytorycznej zasadności i jest nią związany nawet wówczas, gdy w ocenie sądu decyzja ta jest wadliwa. Sąd Okręgowy był związany ustaleniami dokonanymi przez Urząd Patentowy i nie był uprawniony do ponownego badania tego, co jest objęte mocą wiążącej decyzji. W konsekwencji nie mógł czynić ustaleń odmiennych od dokonanych przez Urząd Patentowy i nie mógł prowadzić postępowania dowodowego na okoliczność czy rozwiązanie współautorstwa powoda nosiło cechy wynalazku (wyrok Sądu Najwyższego z 9 września 2015 r., III PK 137/14, uchwała Sądu Najwyższego z 9 października 2007 r., III CZP 46/07). Powód nie mógł zatem skutecznie wywodzić roszczenia o zapłatę wynagrodzenia dla twórcy wynalazku z art. 22 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej. Dopóki istnieje prawomocna decyzja Urzędu Patentowego z 25 marca 2009 r., odmawiająca udzielenia patentu na wynalazek pt. „Korpus przepływomierza (...)” nie ma podstaw do wypłaty wynagrodzenia na podstawie tej ustawy. Brak jest też podstaw do dochodzenia roszczenia na podstawie art. 416 k.c. Powód nie wykazał, aby czynności pozwanego nosiły znamiona winy. Działaniom pozwanego nie można zarzucić bezprawności, tj. że jego działania związane z rejestracją wynalazku objętego

zgłoszeniem nr (...) były sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Obowiązkiem pracodawcy (pozwanego) było dokonanie zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego celem przeprowadzenia postępowania i z tego obowiązku się wywiązał. Opracowanie zgłoszenia zlecono rzecznikowi patentowemu. To, iż pozwany nie zareagował na zawiadomienie przedstawione w trybie art. 49 ust. 2 ustawy prawo własności przemysłowej oraz nie złożył odwołania od decyzji odmownej z 25 marca 2009 r. nie stanowiło naruszenia prawa. Pozwany nie miał takiego obowiązku prawnego. Nie można zatem przyjąć, że pozwany mógł w sposób zawiniony wyrządzić powodowi szkodę. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 lutego 1982 r., IV PR 375/81 odnosił się do zupełnie innego stanu faktycznego i prawnego - umorzenia postępowania wobec zawinienia jednostki gospodarki uspołecznionej zgłaszającej wynalazek do opatentowania (art. 29 ustawy z 19 października 1972 r. o wynalazczości). W takiej sytuacji nie dochodziło do merytorycznego rozpoznania wniosku (traktowano zgłoszenie jako wycofane a postępowanie umarzano). Zgłoszenie wynalazku nie było poddane rozpoznaniu. Natomiast w niniejszym przypadku sytuacja jest odmienna. Zapadła w sprawie merytoryczna odmowna, która wiąże sąd cywilny. „Na marginesie” Sąd zauważył, że roszczenie powoda, nawet gdyby było uzasadnione, to i tak co najmniej w znacznej części było przedawnione, a zatem podniesienie zarzutu przedawnienia przez pozwanego byłoby skuteczne co do roszczenia odszkodowawczego sprzed 5 maja 2012 r. (art. 442¹ § 1 k.c.).

W skardze kasacyjnej powód zarzucił naruszenie: I. prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 22 ust. 1 i art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo własności przemysłowej i art. 416 k.c.; II. przepisów postępowania – art. 2 § 3, art. 227, art. 233, art. 252 k.p.c. W uzasadnieniu podniósł, iż odmowa udzielenia patentu nie stanowiła przeszkody do uznania, że roszczenie jest usprawiedliwione w zasadzie. Art. 22 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej nie wymienia przesłanki opatentowania wynalazku jako warunku nabycia prawa do wynagrodzenia. Przepis dotyczy „wynalazku, który nadaje się do opatentowania”. Powód ogranicza się do wykonywania prawa podmiotowego, które osobiście mu przysługuje – prawa do wynagrodzenia za wynalazek na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 oraz art. 22 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej. Nie pozostaje w kolizji z art. 2 § 3 k.p.c.

dopuszczenie zgodnie z art. 252 k.p.c. dowodu przeciwko podstawie dokumentu – decyzji odmawiającej udzielenia patentu ze względu na brak wymogu nowości. Ponadto materiał potwierdził, że pozwany dopuścił się zaniedbań polegających na zaniechaniu wykonania czynności warunkujących uzyskanie ochrony patentowej co uzasadnia zarzut naruszenia art. 416 k.c. Obowiązki pracodawcy wobec twórcy wynalazku dokonanego w warunkach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy prawo własności przemysłowej zdecydowanie wykraczają poza zakres wskazany przez Sąd Apelacyjny. Twórca wynalazku jest bowiem pozbawiany statusu strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawie uzyskania patentu.

Pozwany w odpowiedzi na skargę wniosł o jej oddalenie.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zarzuty skargi kasacyjnej uzasadniają jej wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania z następujących przyczyn.

I

1. Zasadne są zarzuty naruszenia art. 22 ust. 1 i art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo własności przemysłowej. Błędne jest założenie zaskarżonego wyroku, że wynagrodzenie powoda zależało od uzyskania ochrony patentowej. Taki warunek nie wynika z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo własności przemysłowej. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, to pracownik jako twórca wynalazku ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku niezależnie od ochrony patentowej uzyskanej na wynalazek przez przedsiębiorcę (art. 22 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ust. 3 ustawy prawo własności przemysłowej).

2. Należy odróżnić sytuację, w której przedsiębiorca uzyskuje korzyści z wynalazku pracownika w związku z uzyskaniem ochrony patentowej takiego wynalazku, od tej, gdy takiej ochrony wynalazek nie uzyskuje, a mimo to przedsiębiorca wykorzystuje to nowatorskie rozwiązanie. Tym samym należy przyznać, że wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku nie przysługuje tylko za rozwiązanie, który uzyskuje ochronę patentową. Nawet gdy nie ma takiej ochrony, to może być uznawane przez przedsiębiorcę za posiadające cechy wynalazku,

który warto stosować ze względu na możliwe korzyści. Wszak, gdy przedsiębiorca korzysta z rozwiązania pracownika, które uznał za zasługujące na ochronę (wystąpił o patent), to nie jest to sytuacja bez znaczenia faktycznego i prawnego.

3. Wynik postępowania o udzielenie ochrony patentowej nie jest ani warunkiem zawieszającym prawo do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku ani przesłanką niweczącą to prawo w przypadku decyzji negatywnej (odmawiającej udzielenia patentu). Prawo do wynagrodzenia jest prawem majątkowym przysługującym twórcy projektu wynalazczego i zależy od korzyści przedsiębiorcy z wynalazku. Wówczas stosunek zobowiązaniowy powstaje z mocy prawa (art. 22 ust. 1 i 2 ustawy prawo własności przemysłowej). Pracownik może dochodzić wynagrodzenia za korzystanie z jego wynalazku w trybie postępowania cywilnego (art. 284 pkt 4 ustawy prawo własności przemysłowej).

4. Odrębnym postępowaniem jest sprawa o objęcie wynalazku ochroną patentową. Stroną w postępowaniu w sprawie uzyskania patentu jest tylko zgłaszający, a w tym przypadku pozwany przedsiębiorca – art. 235 ustawy prawo własności przemysłowej. Czym innym jest indywidualne (prywatne) prawo twórcy do wynagrodzenia za korzystanie z jego wynalazku (rozwiązania). W sprawie nie zawarto umowy, zatem prawo do wynagrodzenia reguluje ustawa prawo własności przemysłowej – art. 22. Z regulacji art. 11 ust. 3 ustawy prawo własności przemysłowej, określającej przejście *ex lege* prawa do patentu na przedsiębiorcę, nie wynika pozbawienie twórcy prawa do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku. W takiej sytuacji pracownik - również z mocy prawa - staje się stroną zobowiązania, którego treść wypełnia uprawnienie do wynagrodzenia za korzystanie z jego rozwiązania (wynalazku).

5. Przedsiębiorca, który uzyskuje prawo do patentu razem z prawem do korzystania z wynalazku może w ogóle nie wystąpić o ochronę patentową i to z różnych przyczyn, a mimo to pracownik (twórca) będzie miał prawa do wynagrodzenia za korzyści z wynalazku. Patent nie zmienia rozwiązania technicznego, które przedsiębiorca stosuje i pozwala uzyskać korzyści, tylko określa jego ochronę. Zapewnia ochronę z tytułu nowości. Istotne jest także, że pracownik – twórca wynalazku nie może zatrzymać sobie prawa do korzystania z wynalazku, jeżeli nie reguluje tego umowa z przedsiębiorcą. W zwykłej sytuacji

(umownej), gdy następuje przekazanie przez twórcę wynalazku do korzystania, to na przedsiębiorcę przechodzi również prawo do patentu.

Przyczyną niezgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej mogą być względy gospodarcze albo ocena, że po zgłoszeniu wystąpi ryzyko uznania braku wystarczającej nowości (nieoczywistości) rozwiązania. W odpowiedzi na pozew i obecnie w odpowiedzi na skargą kasacyjną (k. 538) pozwany przedstawił, dlaczego nie zabiegał dalej o uzyskanie ochrony patentowej. W sprawie decyduje jednak wprowadzenie wynalazku powoda do produkcji i kwestia korzyści przedsiębiorcy z wynalazku jako podstawa spornego wynagrodzenia powoda za korzystanie z jego rozwiązania.

6. Odrębność prawa do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku od prawa do uzyskania patentu wynika art. 22 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej. Spójnik „*bądź*” łączy równorzędne części zdań. Pracownik twórca staje się uprawniony do wynagrodzenia, gdy przedsiębiorca przejmuje projekt do korzystania. Odrębność prawa do wynagrodzenia od ochrony patentowej potwierdza również ustawowa regulacja dotycząca wynagrodzenia, czyli z art. 22 ust. 4 ustawy prawo własności przemysłowej. Zgodnie z nią, całość wynagrodzenia wypłaca się najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku. W przypadku wypłaty wynagrodzenia w częściach jego pierwszą część wypłaca się w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a pozostałe części - najpóźniej w terminie dwóch miesięcy po upływie każdego roku, jednak w terminie nie dłuższym niż 5 lat, licząc od dnia uzyskania pierwszych korzyści. Można zatem zauważyć, że postępowanie o ochronę patentową z reguły nie jest krótkie i jak wskazano jego wynik nie decyduje o prawie do wynagrodzenia. Zależy ono od korzyści z wynalazku. Prawo to jest ograniczone jedynie wskazanym terminem pierwszych korzyści (także przez terminem 5 lat), a nie zgłoszeniem do urzędu patentowego. Oznacza to, że na podstawie art. 22 ustawy prawo własności przemysłowej wynagrodzenie może być wymagalne przed opatentowaniem, czyli wynagrodzenie jest prawem samodzielnym (niezależnym) od prawa do opatentowania (art. 11 ust. 3 i art. 22 ustawy prawo własności przemysłowej).

7. Pozwany wystąpił o ochronę patentową. Potwierdził zatem, że uznaje rozwiązanie za wynalazek. Jak ustalono odmowa udzielenia patentu nie wynikała z

tego, że jest już takie samo rozwiązanie chronione na rzecz innego podmiotu. Chodzi więc o to, iż z decyzji Urzędu Patentowego nie wynika, że pozwany nie może korzystać z własnego rozwiązania, gdyż ochrona patentowa przysługuje innemu podmiotowi. Ponadto strony nie umówiły się, że zmieniają sytuację prawną powoda, wynikającą z art. 11 ust. 3 ustawy prawo własności przemysłowej, przykładowo pozostawiając mu prawo do uzyskania patentu. Ustawa prawo własności przemysłowej nie definiuje wynalazku. W art. 24 określa wynalazki, na które udziela się patentu. Istotne jest zatem to, czy przedsiębiorca uznaje rozwiązanie przedstawione przez pracownika za wynalazek, zwłaszcza, że w ustawie jego prawo do wynagrodzenia zależy od korzyści z wynalazku. Pozwany wskazał zatem, że wykonuje swoje prawo do korzystania z wynalazku i do patentu.

8. Powyższa wykładnia nie jest sprzeczna z wyrokiem Sądu Najwyższego z 9 września 2015 r., III PK 137/14, gdyż w sprawie wówczas rozpoznanej chodziło o wynagrodzenie oparte na umowie i zależne od unieważnienia patentu, czyli nie wywodzone wprost z ustawy prawo własności przemysłowej.

II

Nie jest natomiast zasadny zarzut naruszenia art. 416 k.c. Przepis ten może być samodzielną podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej, jednak zarzuty skargi nie uzasadniają przyjęcia odpowiedzialności deliktowej po stronie pozwanej. W sytuacji z art. 11 ust. 3 ustawy prawo własności przemysłowej prawo do uzyskania patentu przysługuje pracodawcy. On też decyduje, czy wystąpi o ochronę patentową i jak będzie z niej korzystał. Chodzi o to, że art. 416 k.c. jest ogólną podstawą odpowiedzialności, która nie może pomijać przepisów innych ustaw, a w tym przypadku ustawy prawo własności przemysłowej. Upatrywana odpowiedzialność deliktowa ma być alternatywną podstawą do wskazanego wyżej (punkt I) stosunku zobowiązaniowego i prawa do wynagrodzenia za korzyści z wynalazku.

Jak zauważono, pracownik nie jest stroną postępowania w sprawie o uzyskanie patentu (art. 235 prawo własności przemysłowej). Przedsiębiorca sam więc ocenia swój interes w uzyskaniu patentu i korzystaniu z niego. Podkreśla się to, gdyż powód nie wskazuje regulacji, która nakazywałaby pozwanemu kategoryczne (kierunkowe) działanie, nawet po wezwaniu Urzędu Patentowego na

podstawie art. 49 ust. 2 ustawy prawo własności przemysłowej, dla uzyskania patentu. Dopiero przy takiej regulacji (normie) można być rozważać zachowanie o cechach bezprawności, właściwe dla czynu niedozwolonego, czyli brak akcji, której wymaga (żąda) prawodawca lub zaniechanie, na które się nie zgadza. Już w odpowiedzi na pozew pozwany wyjaśnił, dlaczego nie zabiegał dalej o uzyskanie ochrony patentowej (*„uznał kontynuowanie postępowania i ponoszenie ewentualnych kosztów postępowania odwoławczego od decyzji za ekonomicznie, prawnie i faktycznie nieuzasadnione”*). Skoro patent ma służyć ochronie interesu przedsiębiorcy łączonego z korzystaniem z wynalazku, to on sam w pierwszej kolejności ma prawo ocenić czy zabieganie o patent jest uzasadnione. Nie ma więc kategorycznej normy (skarżący jej nie wskazuje), zgodnie z którą przedsiębiorca po wezwaniu w trybie art. 49 ust. 2 ustawy prawo własności przemysłowej miałby zająć dalsze stanowisko, aby na dalszym etapie postępowania nie utracić uprawnienia do wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy i zachować prawo do wniesienia skargi przed sądem administracyjnym. Zarzuty skargi skupiają się na ogólnych kwestiach procesowych (art. 2 § 3, art. 227, art. 233, art. 252 k.p.c.), a więc nie zastępują prawa materialnego, z którego wynikałby poszukiwany (określony) obowiązek i naruszenie którego można by uznać za delikt. Zarzut naruszenia art. 252 k.p.c. nie jest zasadny, gdyż Sąd drugiej instancji nie stosował tej regulacji, jako że wyszedł z założenia, iż tylko wynalazek opatentowany daje pracownikowi prawo do wynagrodzenia.

Orzeczenie sądu cywilnego nie zastępuje decyzji Urzędu Patentowego w sprawie patentu, co nie oznacza, że Sąd jest związany ustaleniami postępowania administracyjnego zakończonego decyzją o odmowie udzielenia patentu (art. 11 k.p.c.). Żądanie prowadzenia postępowania w tej sprawie może być uprawnione, dlatego, że sąd cywilny może samodzielnie ustalić, że rozwiązanie ma cechy wynalazku. Ustalenie takie musi mieć jednak swe procesowe uzasadnienie, czyli zależeć od treści przedmiotu sporu. Tym zaś jest prawo do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku a nie uzyskanie ochrony patentowej.

Patent może zwiększać wartość wynalazku, dlatego pracownik w ramach stosunku zobowiązaniowego (punkt I wyżej) może wykazywać brak wymaganej staranności przedsiębiorcy w uzyskaniu ochrony patentowej (art. 11 ust. 3 ustawy

prawo własności przemysłowej w związku z art. 354 k.c.), jeżeli od tego zależałoby jego wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku. Należy jednak zauważyć, że przedmiotem sporu nie jest zapłata (ekwiwalent) za wartość wynalazku, jako przedmiotu umowy przeniesienia prawa do wynalazku wraz z patentem na inny podmiot, lecz tylko prawo do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku przez pracodawcę, ściśle osadzone przepisach ustawy (art. 22 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ust. 3 ustawy prawo własności przemysłowej). Taka treść sporu uzasadnia potrzebę rozróżniania odpowiedzialności deliktowej od uprawnienia z zobowiązania, obejmującego wynagrodzenie za korzyści z wynalazku.

III

Uprawnione są zatem następujące tezy końcowe:

1. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, to pracownik jako twórca wynalazku ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku niezależnie od ochrony patentowej uzyskanej na wynalazek przez przedsiębiorcę (art. 22 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej).

2. Patent może zwiększać wartość wynalazku, dlatego pracownik w ramach stosunku zobowiązaniowego z punktu 1 może wykazywać brak wymaganej staranności przedsiębiorcy w uzyskaniu ochrony patentowej (art. 11 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej w związku z art. 354 k.c.), jeżeli od tego zależałoby jego wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku.

Z tych motywów orzeczono jak w sentencji (art. 398¹⁵ § 1 k.p.c. oraz art. 108 § 2 k.p.c. w związku z art. 398²¹ k.p.c.).