



Sygn. akt III PK 103/18

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 września 2019 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Andrzej Wróbel (przewodniczący)

SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca)

SSN Krzysztof Rączka

w sprawie z powództwa W. Ć.

przeciwko A. S.A. w K.

o zapłatę i ustalenie,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych w dniu 17 września 2019 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 9 marca 2018 r., sygn. akt I ACa [...],

1. uchyla zaskarżony wyrok w punkcie I podpunkt 1 tiret 1, 2, 3, 4 w zakresie odsetek zasądzonych od kwot: 373.460,40 zł od dnia 1 marca 2003 r. do dnia 4 sierpnia 2006 r., 4.764,80 zł od dnia 1 marca 2004 r. do dnia 4 sierpnia 2006 r., 6.702,84 zł od dnia 1 marca 2005 r. do dnia 4 sierpnia 2006 r., 21.084,52 zł od dnia 1 marca 2006 r. do dnia 4 sierpnia 2006 r. i oddala apelację powoda w tym zakresie,

2. oddala skargę kasacyjną w pozostałej części,

3. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 9.118 (dziewięć tysięcy sto osiemnaście) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Powód W. Ć. w pozwie wniesionym w dniu 11 grudnia 2006 r. przeciwko poprzednikowi prawnemu pozwanej A. S.A. w K. domagał się ustalenia, że jest twórcą projektu wynalazczego nr [...] „[...]” i w związku z tym przysługuje mu prawo do patentu nr [X] oraz zasądzenia od pozwanej na jego rzecz bezpodstawnie uzyskanych przez pozwaną korzyści za okres od stycznia 1997 r. na podstawie art. 56 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm., dalej jako ustawa o wynalazczości), ewentualnie - w razie uznania braku tożsamości zgłoszenia nr [...] i patentu - zasądzenia tych kwot tytułem korzyści, które pozwana powinna przekazać powodowi na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości, ewentualnie - w razie uznania, że pozwanej przysługuje w całości prawo do patentu - zasądzenia na rzecz powoda wynagrodzenia według słusznej proporcji, określonej jako 10% uzyskanych przez pozwaną korzyści na podstawie art. 98a ustawy o wynalazczości.

Sąd Okręgowy w P. wyrokiem z dnia 25 czerwca 2012 r. zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 315.023 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 13 kwietnia 2007 r., a w pozostałym zakresie oddalił powództwo. Sąd uznał, że zasądzona kwota pozostaje w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych przez pozwaną z patentu nr [X], a należnej powodowi w związku ze zgłoszeniem pracowniczego projektu wynalazczego nr [...].

Na skutek apelacji obu stron, Sąd Apelacyjny w [...] wyrokiem z dnia 14 marca 2013 r. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania w związku z nierozpoznaniem istoty sprawy oraz niedokonaniem ustaleń faktycznych co do korzyści pozwanej uzyskanych ze stosowania zgłoszonego przez powoda rozwiązania w dalszym okresie objętym żądaniem pozwu.

Sąd Okręgowy w P., po ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia 20 marca 2015 r. zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 252.336 zł z

ustawowymi odsetkami od dnia 5 sierpnia 2006 r., a w pozostałym zakresie powództwo oddalił oraz orzekł o kosztach procesu.

Sąd Okręgowy w całości podzielił ustalenia faktyczne dokonane pierwotnie w uzasadnieniu wyroku tego Sądu z dnia 25 czerwca 2012 r., przy czym dodatkowo z urzędu dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego, na podstawie której ustalił wysokość korzyści uzyskanych przez pozwaną w latach 1997-2013 wskutek korzystania z wynalazku powoda. Stwierdził, że prawo do patentu przysługuje pozwanej jako pracodawcy, a powodowi należy się wynagrodzenie za stosowanie przez pozwaną jego projektu wynalazczego na podstawie art. 98a ustawy o wynalazczości. Sąd Okręgowy wskazał przy tym, że jeżeli przed wejściem w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. Nr 49, poz. 508 ze zm., zwanej dalej ustawą - Prawo własności przemysłowej) twórca na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów uzyskał wynagrodzenie za okres korzystania przez przedsiębiorcę z wynalazku co najmniej przez 5 lat, to z dniem 22 sierpnia 2001 r. jego prawo do uzyskania dalszych świadczeń z tego tytułu wygasło. Wobec tego za podstawę obliczenia wynagrodzenia powoda przyjął wysokość korzyści uzyskanych przez pozwaną ze stosowania wynalazku w latach 1997-2001. Ustalając słuszną proporcję wynagrodzenia do korzyści ocenił, że powinno ono wynosić 4% korzyści uzyskanych przez pozwaną w pierwszych 5 latach stosowania wynalazku. W związku z tym, że pozwana podniosła zarzut przedawnienia, odsetki liczone przed dniem 5 sierpnia 2006 r. wstecz uległy przedawnieniu. Natomiast bezpodstawne było żądanie przez powoda zadośćuczynienia (art. 24 i 448 k.c.) oraz odszkodowania na podstawie art. 415 k.c. lub przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Sąd Apelacyjny w [...], po rozpoznaniu apelacji obu stron, wyrokiem z dnia 25 lutego 2016 r. oddalił obie apelacje.

Sąd Apelacyjny zaaprobował przyjęcie przez Sąd Okręgowy słusznej proporcji jako 4% korzyści uzyskanych przez pozwaną w okresie pierwszych 5 lat stosowania wynalazku. Wprawdzie biegły sądowy ustalił korzyści uzyskane przez pozwaną za dalsze lata, lecz Sąd Okręgowy trafnie je pominął, bowiem obecnie czasowe ograniczenie prawa twórcy do wynagrodzenia za stosowanie wynalazku do 5 lat wynika z treści art. 22 ust. 3 ustawy - Prawo własności przemysłowej.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, w razie sporu ocena prawidłowości zastosowania zasady „słusznej proporcji” pozostawiona jest uznaniu sędziowskiemu, co wynika z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2004 r., II PK 60/04 (OSNP 2005 nr 8, poz. 110), przy czym uprawnienie do określenia słusznej proporcji obejmuje możliwość wskazania okresu, w jakim twórca uprawniony był do wynagrodzenia za wykorzystanie przez przedsiębiorcę projektu wynalazczego. Sąd Apelacyjny stwierdził, że wykorzystanie przez powoda braku ograniczenia czasowego jego prawa do wynagrodzenia, w związku ze zmianą ustawy o wynalazczości, stanowiłoby nadużycie prawa (art. 5 k.c.), ponieważ w chwili zgłoszenia przez pozwaną do Urzędu Patentowego projektu obejmującego wynalazek powoda, rozwiązanie to nie miało już cech nowości. A zatem udzielenie powodowi ochrony prawnej za pozostałe lata pozostawałoby w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego i społeczno-gospodarczym przeznaczeniem chronionego prawa. Oceniał także jako niezasadne żądanie powoda zasądzenia na jego rzecz zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych, uznając, że mieści się w ogólnej kwocie zgłoszonego żądania.

Powód zaskarżył wyrok Sądu Apelacyjnego skargą kasacyjną w części oddalającej apelację, zarzucając naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 98a ustawy o wynalazczości oraz art. 315 ustawy - Prawo własności przemysłowej, a także niewłaściwe zastosowanie art. 5 k.c. oraz naruszenie przepisów postępowania mających wpływ na wynik sprawy.

Wyrokiem z dnia 25 maja 2017 r., III PK 107/16, Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w części obejmującej punkt I, punkt II - w zakresie oddalającym apelację powoda od punktu drugiego wyroku Sądu Okręgowego w P. z dnia 20 marca 2015 r. w części oddalającej powództwo o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku w pozostałym zakresie - oraz punkt III i sprawę w tej części przekazał Sądowi Apelacyjnemu w [...] do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego, oddalając skargę kasacyjną w części obejmującej oddalenie apelacji powoda odnośnie żądania zasądzenia na jego rzecz zadośćuczynienia z tytułu naruszenia jego dóbr osobistych.

Sąd Najwyższy przypomniał, że w orzecznictwie wykształciła się jednolita wykładnia art. 315 ustawy - Prawo własności przemysłowej, zgodnie z którą 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. Wykładnia tego przepisu jest istotna, ponieważ 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. Sąd Najwyższy podniósł, że w rozpoznawanej sprawie Sąd Apelacyjny opart rozstrzygnięcie merytoryczne na treści art. 98a ustawy o wynalazczości w związku z art. 315 ustawy - Prawo własności przemysłowej, a więc nietrafnym był podniesiony w skardze kasacyjnej zarzut niewłaściwego zastosowania tych przepisów. Natomiast trafnie powód zarzucił błędną wykładnię art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczości, polegającą na przyjęciu, że uznanie sędziowskie - uprawniające do określenia słusznej proporcji wynagrodzenia twórcy do korzyści uzyskanych z jego wynalazku przez przedsiębiorcę - obejmuje także możliwość wskazania okresu, w jakim twórca uprawniony był do wynagrodzenia za wykorzystanie przez przedsiębiorcę jego projektu wynalazczego. W orzecznictwie wyjaśniono, że uprawnienie sądu do oceny „słusznej proporcji” należnego twórcy wynagrodzenia do korzyści uzyskanych z wynalazku przez przedsiębiorcę, nie obejmuje możliwości skrócenia okresu, za który wynagrodzenie to przysługuje. Sąd dokonując merytorycznej oceny zasady słusznej proporcji, która ma znamiona prawne pojęcia niedookreślonego i ocennego, ma jednak możliwość w razie sporu prawidłowości zastosowania tej zasady, dokonać jej w oparciu o uznanie sędziowskie. Sąd Apelacyjny określił tę proporcję na 4%, przy czym, dodatkowo skrócił okres, za który przyznał powodowi wynagrodzenie, powołując się na uprawnienie wynikające z art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczości. Jednak to działanie nie mieściło się w granicach analizowanego przepisu. Sąd Najwyższy uznał za zasadny zarzut niewłaściwego zastosowania przez Sąd Apelacyjny art. 5

k.c., polegający na przyjęciu, że skoro w chwili zgłoszenia przez pozwaną do Urzędu Patentowego projektu obejmującego wynalazek powoda, rozwiązanie to nie miało już cech nowości, udzielenie powodowi ochrony prawnej za pozostałe lata pozostawałoby w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego i społeczno-gospodarczym przeznaczeniem chronionego prawa, ponieważ nie wyjaśniono, jakie konkretnie zasady współżycia zostały naruszone.

Sąd Apelacyjny w [...], po ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia 9 marca 2018 r., zmienił zaskarżony przez powoda wyrok Sądu Okręgowego w P. z dnia 20 marca 2015 r. w pkt II i III w ten sposób, że zasądził od pozwanej na rzecz powoda dalszą kwotę 430.535 zł z następującymi odsetkami od kwot: - 373.460,40 zł od dnia 1 marca 2003 r., - 4.764,80 zł od dnia 1 marca 2004 r., - 6.702,84 zł od dnia 1 marca 2005 r., - 21.084,52 zł od dnia 1 marca 2006 r., - 6.042,68 zł od dnia 1 marca 2007 r., - 10.617,44 zł od dnia 1 marca 2008 r., - 1.211 zł od dnia 1 marca 2009 r., - 2.681,68 zł od dnia 1 marca 2010 r., - 570,40 zł od dnia 1 marca 2011 r., - 2.491,56 zł od dnia 1 marca 2013 r., 907,92 zł od dnia 1 marca 2014 r. do dnia zapłaty (pkt I.1), zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 59.355,36 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt I.2) oraz nakazał ściągnąć od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w P. kwotę 21.527 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt I.3), oddalił apelację w pozostałym zakresie (pkt II) oraz zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 39.600 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego i kasacyjnego (pkt III).

Sąd Apelacyjny w pierwszej kolejności podniósł, że rozpoznając ponownie sprawę dokonał oceny zasadności wysokości obliczonego wynagrodzenia powoda za okres korzystania przez pozwaną z jego wynalazku od 2002 r., ponieważ Sąd pierwszej instancji wyrokiem z dnia 20 marca 2015 r. objął jedynie okres od 1997 do 2001 r., uznając jako słuszną proporcję tego wynagrodzenia w wysokości 4%. Z wiążącej wykładni prawa dokonanej przez Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 25 maja 2017 r., III PK 107/16, wynikało, że podstawę roszczenia powoda stanowi art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczości. W wyroku tym Sąd Najwyższy między innymi wskazał na wyrok z dnia 8 lipca 2015 r., II PK 168/15 (OSNP 2017 nr 5, poz. 55), z którego wynika, że do oceny zasadności roszczenia o wynagrodzenie twórcy projektu wynalazczego, do którego prawo powstało w okresie obowiązywania

ustawy z dnia 19 października 1972 r. 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. Eksponując wykładnię tego przepisu Sąd Najwyższy podkreślił, że dla rozstrzygnięcia tej sprawy wykładnia ta jest istotna bowiem, 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. Zasadą wynikającą z faktu, że twórcy pracowniczego projektu wynalazczego przysługuje wynagrodzenie za cały okres korzystania z projektu, było uznanie roszczenia powoda za dalszy okres niż 5 lat. Sąd Najwyższy dokonując analizy pojęcia „słusznej proporcji” w odniesieniu do wynagrodzenia należnego twórcy za wynalazek i korzyści uzyskiwanych przez przedsiębiorcę z tego wynalazku zaaprobował także ustalenie tej proporcji na 4%.

Wobec powyższego Sąd Apelacyjny dokonując oceny roszczenia powoda uznał wysokość wynagrodzenia powoda w wysokości 4% jako ustaloną ostatecznie, która w dalszym postępowaniu nie podlega zmianom. Podkreślił, że w tej sprawie w wyroku z dnia 25 lutego 2016 r., Sąd odwoławczy dokonując oceny słusznej proporcji, prawidłowo miał na uwadze uzyskiwane przez przedsiębiorcę korzyści netto z jednej strony, a z drugiej strony okoliczności powstania wynalazku, wysokość udzielonej pomocy i zakresu obowiązków pracowniczych twórcy, jego wkładu intelektualnego, unikalności i oryginalności rozwiązania, watorów technicznych, ekonomicznych, kosztów wytworzenia, popytu. Również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 listopada 2008 r., II PK 47/08 (LEX nr 500202), zaprezentował pogląd, że sposób liczenia korzyści, jakie osiąga przedsiębiorca z wynalazku pracownika – twórcy, powinny określić strony w umowie lub sam przedsiębiorca, uwzględniając nie tylko rachunek ekonomiczny, lecz także pozaekonomiczne warunki funkcjonowania przedsiębiorcy na konkurencyjnym rynku gospodarczym. Ustawowym wyznacznikiem poziomu tej proporcji ma być zasada słuszności – twórca powinien otrzymać wynagrodzenie w godziwej wysokości, odzwierciedlającej z jednej strony przyrost dochodów przedsiębiorcy

uzyskanego dzięki zastosowania rozwiązania, z drugiej zaś – wysiłek twórczy włożony w jego dokonanie z uwzględnieniem również rangi tego rozwiązania, perspektywy stosowania, udoskonalenia i ochrony.

Sąd Apelacyjny uwypuklił, że Sąd Najwyższy dokonując w tej sprawie oceny zasady „słusznej proporcji” wskazał, że o ile do samego określenia wysokości słusznej proporcji wynagrodzenia twórcy do korzyści uzyskanych przez przedsiębiorcę sąd miał uprawnienie przyznane mu przez ustawodawcę ustalić tę proporcję w sytuacji, gdy znamiona prawne pojęcia słusznej proporcji są niedookreślone i ocenne, o tyle możliwości skrócenia tego okresu, za które wynagrodzenie nie przysługuje, nie mieści się w uprawnieniach sądu do jego zmniejszenia. Oznacza to, że nie można skrócić dodatkowo okresu, za który na podstawie art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczości powodowi przysługuje wynagrodzenie. Sąd Najwyższy zwrócił także uwagę na niewłaściwe zastosowanie zaskarżonym przez powoda wyrokiem art. 5 k.c. w takim znaczeniu, że uzasadniał oddalenie żądania do dochodzenia wynagrodzenia za cały czas korzystania przez pozwaną z projektu. A zatem w sytuacji, gdy przy ponownym rozpoznaniu sprawy strony nie wnosiły o uzupełnienie postępowania dowodowego, to nie ma podstaw do stwierdzenia, że rozwiązanie powoda nie miało cech nowości w chwili zgłoszenia przez pozwaną do Urzędu Patentowego projektu obejmującego jego wynalazek. W odniesieniu do podstawy i wysokości wynagrodzenia powoda za okres od 2002 r. do 2103 r. Sąd Apelacyjny uwzględnił wnioski wynikające z opinii biegłego T. O. , iż wynagrodzenie za ten okres powinno stanowić kwotę 430.535 zł, ponieważ wysokość 4% jest „słuszną proporcją” wynagrodzenia powoda za korzystanie z jego wynalazku przez pozwaną i w konsekwencji brak jest podstaw do obniżenia tej wysokości do 2%. Z opinii biegłego wynika, że pozwana jako przedsiębiorca uzyskiwała korzyści z wynalazku powoda do 2013 r.

Podsumowując ten wątek rozważań, Sąd Apelacyjny stwierdził, że z treści art. 98a ust. 3 ustawy o wynalazczości wynika, iż w sytuacji, gdy pozwana nie wypłaciła powodowi całego wynagrodzenia, to należne wynagrodzenie należało ustalić – tak jak ostatecznie dochodził powód – w częściach za każdy rok, płatnych w ciągu 2 miesięcy po upływie każdego roku uzyskiwania przez pozwaną korzyści z wynalazku. Z kolei odsetki powstają odrębnie za każdy rok, a ich zasądzenia

powód domagał się od dnia 1 marca roku następnego. Sąd Apelacyjny uwzględnił jednak zarzut przedawnienia podniesiony przez pozwaną, co do dochodzonych przez powoda odsetek, mając na uwadze treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r., II PK 246/14 (LEX nr 2087107), że odsetki od zasądzanego wynagrodzenia na podstawie art. 98a ustawy o wynalazczości, podlegają przedawnieniu tak jak świadczenie okresowe (tj. 3 lata na podstawie art. 118 k.c.). A zatem należne odsetki powinny być zasądzone za okres 3 lat przed wniesieniem pozwu. Nie może mieć tu zastosowania art. 5 k.c., o co wnosił powód, ponieważ przepis ten nie może stanowić samodzielnej podstawy do zasądzenia świadczenia. Może być jedynie podstawą obrony przed żądaniem, które narusza zasady współżycia społecznego, a taka sytuacja nie występuje w rozpoznawanej sprawie.

Pozwana zaskarżyła wyrok Sądu Apelacyjnego skargą kasacyjną w części obejmującej pkt I.1 w zakresie kwoty 71.153,12 zł należności głównej za okres następujący po okresie pierwszych pięciu lat korzystania przez pozwaną ze spornego rozwiązania technicznego oraz w zakresie odsetek od kwot: - 373.460,40 zł od dnia 1 marca 2003 r. do dnia 4 sierpnia 2006 r., a w przypadku uwzględnienia zarzutu z punktu I.1 *petitum*, dodatkowo za okres od dnia 5 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty, w części w jakiej odsetki zostały zasądzone od kwoty 14.078,52 zł, - 4.764,80 zł od dnia 1 marca 2004 r. do dnia 4 sierpnia 2006 r., a w przypadku uwzględnienia zarzutu z punktu I.1 *petitum*, dodatkowo za okres od dnia 5 sierpnia 2016 r., do dnia zapłaty, - 6.702,84 zł od dnia 1 marca 2005 r. do dnia 4 sierpnia 2006 r., a w przypadku uwzględnienia zarzutu z punktu I.1 *petitum*, dodatkowo za okres od dnia 5 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty, - 21.084,52 zł od dnia 1 marca 2006 r. do dnia 4 sierpnia 2006 r., a w przypadku uwzględnienia zarzutu z punktu I.1 *petitum*, dodatkowo za okres od dnia 5 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty, odnośnie do punktu I.2 i 3, punktu III w zakresie rozstrzygnięcie co do kosztów procesu. Skarżąca wniosła o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i zmianę skarżonego wyroku przez orzeczenie co do istoty sprawy i oddalenie powództwa w zakresie określonym w punkcie I.1 i 2 *petitum*, ewentualnie o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz orzeczenia o kosztach procesu Sądowi drugiej instancji, a w

każdym przypadku o zasądzenie od powoda na rzecz skarżącej kosztów postępowania.

W skardze kasacyjnej zarzucono naruszenie prawa materialnego, a mianowicie:

1) art. 117 § 1 i 2 k.c. w związku z art. 118 k.c. oraz art. 123 k.c., przez bezpodstawne zasądzenie na rzecz powoda odsetek od kwot: 373.460,40 zł od dnia 1 marca 2003 r. do dnia 4 sierpnia 2006 r., - 4.764, 80 zł od dnia 1 marca 2004 r. do dnia 4 sierpnia 2006 r., 6.702,84 zł od dnia 1 marca 2005 r. do dnia 4 sierpnia 2006 r., - 21.084,52 zł od dnia 1 marca 2006 r. do dnia 4 sierpnia 2006 r., mimo że skarżąca podniosła zarzut przedawnienia w stosunku do odsetek za ten okres, a Sąd Apelacyjny potwierdził w uzasadnieniu, iż do odsetek znajduje zastosowanie trzyletni okres przedawnienia i nie stwierdził okoliczności wyłączających stosowania przedawnienia w tym przypadku, a jak trafnie ustalił Sąd Okręgowy w P. w uzasadnieniu wyroku z dnia 20 marca 2015 r., powód objął roszczenie o zapłatę odsetek zakresem powództwa dopiero w dniu 5 sierpnia 2009 r., w wyniku czego roszczenia o odsetki za okres przed dniem 5 sierpnia 2006 r. przedawniły się;

2) art. 5 k.c. w związku z art. 354 k.c., przez ich niezastosowanie lub nieprawidłowe zastosowanie i uznanie, że powodowi należy się wynagrodzenie za cały okres, w którym skarżąca użytkowała zaprojektowane przez niego urządzenie, mimo iż istniały przesłanki do skrócenia tego okresu na podstawie art. 5 k.c. i art. 354 k.c. do pięciu pierwszych lat korzystania z wynalazku lub do upływu okresu ochrony patentowej wynalazku, w szczególności ze względu na ustalony zwyczaj wypłaty wynagrodzenia przez okres 5 lat, szczególną naturę społeczno-gospodarczego przeznaczenie prawa do wynagrodzenia twórcy za uzyskanie korzyści z wynalazku przez przedsiębiorcę, u którego wynalazek taki wytworzono, w szczególności wypłata wynagrodzenia za okres, w którym okres ochronny wynalazku upłynął (w odniesieniu do wynalazku [X] – ochrona patentowa wygasła z dniem 18 stycznia 2009 r.) i wynalazek znajduje się w domenie publicznej jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, gdyż stanowi nadmierne i nieuzasadnione obciążenie dla przedsiębiorcy, który jednocześnie nie ma już korzyści wynikających z wyłączności, okoliczność, że żądanie wynagrodzenia za

nieograniczony w czasie okres stawiałoby powoda w nadmiernie uprzywilejowanej sytuacji względem twórców tworzących wynalazki w innym okresie (przed dniem 16 kwietnia 1993 r. i po dniu 22 sierpnia 2001 r.), w którym obowiązywał pięcioletni okres przedawnienia, co staż z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa.

Według skarżącej w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, a mianowicie czy okoliczność, że art. 98a ustawy o wynalazczości nie przewidywał ograniczenia w czasie okresu wypłaty wynagrodzenia wyklucza możliwość ustalenia takiego okresu w odniesieniu do konkretnego wynalazku w oparciu o wykładnię zgodną z zasadami współżycia społecznego, ustalonymi zwyczajami i społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa do wynagrodzenia (w szczególności z uwzględnieniem okresu trwania ochrony patentowej). Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 maja 2017 r., III PK 107/16, wykluczył możliwość skrócenia okresu, za który twórcy przysługuje wynagrodzenie na podstawie art. 98a ustawy o wynalazczości w ramach „słusznej proporcji” oraz zakwestionował sposób, w jaki Sąd Apelacyjny uzasadnił zastosowanie art. 5 k.c. A zatem aktualne pozostaje wyżej przedstawione pytanie. Ponadto skarżąca wskazała, że skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona, ponieważ Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu skarżonego wyroku mimo wyraźnego stanowiska, że roszczenie o odsetki podlega trzyletniemu okresowi przedawnienia i zarzut taki został skutecznie podniesiony przez skarżącą zasądził ewidentnie przedawnione odsetki od dat sięgających 1 marca 2003 r. (którą to datę Sąd Apelacyjny wybrał całkowicie dowolnie) w okolicznościach, gdy z akt sprawy i wcześniejszych orzeczeń jest oczywiste, iż powództwo o odsetki zostało rozszerzone dopiero w dniu 5 sierpnia 2009 r., a więc prawie trzy lata po wniesieniu pierwotnie pozwu.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną powód wniósł o oddalenie skargi i zasądzenie na jego rzecz od skarżącej zwrotu kosztów postępowania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna częściowo jest zasadna. Zasługuje na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 117 § 1 i 2 k.c. w związku z art. 118 k.c. oraz art. 123 k.c. w odniesieniu do zasądzonych zaskarżonym wyrokiem odsetek od roszczenia

głównego za okres od dnia 1 marca 2003 r. do dnia 4 sierpnia 2006 r. Zgodnie z art. 117 § 1 k.c., z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne (§ 2). W myśl art. 118 k.c., w brzmieniu obowiązującym do dnia 9 lipca 2018 r., jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Stosownie do art. 120 § 1 zdanie pierwsze k.c., bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Z kolei art. 123 § 1 k.c. stanowi, że bieg terminu przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (pkt 1); przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje (pkt 2); przez wszczęcie mediacji.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że odsetki za opóźnienie mają charakter świadczenia okresowego, które - jak podnosi się w piśmiennictwie i judykaturze (por. uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2005 r., III CZP 42/04, OSNC 2005 nr 9, poz. 149) - charakteryzuje zależność rozmiaru należności od upływu czasu oraz układanie się świadczeń w szereg kolejno po sobie wymagalnych świadczeń, przy czym mają one występować w równych odstępach czasu. Pogląd o okresowym charakterze odsetek za opóźnienie wywodzony był początkowo przez Sąd Najwyższy z treści 360 k.c., który jednakże nie dotyczy odsetek ustawowych, a więc odsetek za opóźnienie, lecz odsetek umownych tzw. zwykłych, należnych za korzystanie z cudzego kapitału (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 1976 r., III CRN 181/76, OSNCP 1977 nr 4, poz. 78, poz. 33). Odstępując od tej argumentacji w późniejszym orzecznictwie przyjęto, że okresowy charakter odsetek za opóźnienie przejawia się w tym, że z każdym dniem opóźnienia powstaje wobec dłużnika odrębne roszczenie o odsetki, które jest także od tego dnia wymagalne i od tego

dnia zaczyna się przedawniać (por. uzasadnienie do uchwały składu siedmiu sędziów z dnia 26 stycznia 2005 r., III CZP 42/04 oraz uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 1991 r., III CZP 21/91, OSNC 1991 nr 10-12, poz. 121, z dnia 9 listopada 1994 r., III CZP 141/94, Monitor Prawniczy 1995 nr 3, s. 83). Zgodnie z zasadą, którą wyraża art. 118 k.c., termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe wynosi trzy lata. Według tej zasady, niezależnie od charakteru długu głównego, ulega przedawnieniu roszczenie o odsetki za opóźnienie (zob. także wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 14 marca 2017 r., II CSK 428/16, LEX nr 2278304; z dnia 19 stycznia 2017 r., II CSK 202/16, LEX nr 2258038; z dnia 15 stycznia 2014 r., I CSK 197/13, OSNC 2014 nr 10, poz. 106 i powołane tam orzeczenia). Konieczną przesłanką przerwania biegu przedawnienia jest przedsięwzięcie czynności bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Przyjmuje się, że czynnością przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia jest tylko taka czynność, która jest skierowana na dochodzenie, ustalenie albo zaspokojenie lub zabezpieczenie konkretnego, to znaczy oznaczonego roszczenia. Ponadto podkreślić trzeba, że w wyroku z dnia 11 sierpnia 2016 r., II PK 246/14 (LEX nr 2087107), Sąd Najwyższy uznał, że odsetki od zasądzzonego wynagrodzenia na podstawie art. 98a ustawy o wynalazczości, podlegają przedawnieniu tak jak świadczenie okresowe (tj. 3 lata na podstawie art. 118 k.c.).

W rozpoznawanej sprawie Sąd Apelacyjny prawidłowo przyjął, że roszczenie powoda o odsetki od zasądzzonego wynagrodzenia na podstawie art. 98a ustawy o wynalazczości podlega przedawnieniu z upływem lat trzech. Następnie stwierdził, że odsetki powinny być zasądzone za okres trzech lat przed wniesieniem pozwu oraz że zasądził odsetki od uwzględnionej kwoty 430.535 zł, mając na uwadze słusznie podniesiony przez pozwaną zarzut przedawnienia. Sąd Apelacyjny pominął jednak czynności podejmowane przez powoda celem dochodzenia roszczenia o odsetki, a jak wynika z ustaleń faktycznych stanowiących podstawę wyroku Sądu Okręgowego w P. z dnia 20 marca 2015 r., co prawidłowo zarzuca skarżąca w uzasadnieniu podstaw skargi, „powód wielokrotnie modyfikował żądanie pozwu, zaś jego pierwotne żądanie nie obejmowało zasądzenia odsetek za opóźnienie w terminie płatności. Dopiero pismem z dnia 5 sierpnia 2006 r. (data

nadania w urzędzie pocztowym, k. 1270-1279) zmodyfikował żądanie wnosząc o zasądzenie odsetek”. Od tej też daty Sąd Okręgowy zasądził odsetki od wynagrodzenia liczonego od korzyści uzyskanych przez pozwaną za lata 1997 – 2001. W tym zakresie wyrok stał się prawomocny i na podstawie art. 365 § 1 k.p.c. wiąże w tej sprawie. Sumując powyższe, rację ma skarżąca zarzucając, że samo wniesienie pozwu nie mogło przerwać biegu przedawnienia, co do żądań w nim nie zgłoszonych, a żądanie zasądzenia odsetek po raz pierwszy zostało zgłoszone w piśmie procesowym z dnia 5 sierpnia 2009 r., a to nie uprawniało zasądzenia odsetek za okres wcześniejszy niż 5 sierpnia 2006 r. i skarga kasacyjna w tym zakresie okazała się uzasadniona.

Odnosząc się z kolei do zarzutu naruszenia art. 5 k.c. w związku z art. 354 k.c., przez ich niezastosowanie lub nieprawidłowe zastosowanie i uznanie, że powodowi należy się wynagrodzenie za cały okres, w którym skarżąca użytkowała zaprojektowane przez niego urządzenie, mimo iż istniały przesłanki do skrócenia tego okresu na podstawie art. 5 k.c. i art. 354 k.c. do pięciu pierwszych lat korzystania z wynalazku lub do upływu okresu ochrony patentowej wynalazku, zwrócić należy uwagę, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 maja 2017 r., III PK 107/16, którym uchylono wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. w zakresie oddalającym apelację powoda od punktu drugiego wyroku Sądu Okręgowego w P. z dnia 20 marca 2015 r. w części oddalającej powództwo o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku w pozostałym zakresie, stwierdził, że na podstawie art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczości nie ma możliwości skrócenia okresu, za który wynagrodzenie to przysługuje. Na podstawie art. 315 ust. 2 ustawy – Prawo własności przemysłowej do stosunków prawnych powstałych przed dniem jej wejścia w życie stosuje się bowiem przepisy dotychczasowe, które okres wypłaty wynagrodzenia uzależniały od rozpoczęcia przez przedsiębiorcę faktycznego korzystania z wynalazku oraz osiągnięcia z tego tytułu określonych korzyści. Sąd Najwyższy ponadto wskazał, że art. 5 k.c. jest przepisem o charakterze wyjątkowym, którego zastosowanie prowadzi do ograniczenia praw, musi więc być wykładany ściśle oraz stosowany ostrożnie i w wyjątkowych wypadkach (zob. także uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2017 r., I CSK 447/15, LEX nr 2294412). Zasady współżycia

społecznego to pojęcie niedookreślone, nieostre, a powoływanie się na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego powinno wiązać się z konkretnym wykazaniem o jakie zasady współżycia społecznego w konkretnym wypadku chodzi oraz na czym polega sprzeczność danego działania z tymi zasadami. Taki charakter klauzul generalnych nakazuje ostrożne korzystanie z instytucji nadużycia prawa podmiotowego jako podstawy oddalenia powództwa, a przede wszystkim wymaga wszechstronnego rozważenia okoliczności, aby w ten sposób nie doprowadzić do podważenia pewności obrotu prawnego. Zasadą bowiem jest, że ten kto korzysta ze swego prawa postępuje zgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem i zasadami współżycia społecznego (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2017 r., II CSK 236/16, LEX nr 2242151). Niewystraszające jest zatem ograniczenie się do sformułowania zarzutu naruszenia przez powoda art. 5 k.c. bez wskazania jakie konkretnie zasady współżycia społecznego miałby on naruszyć oraz na czym miałyby polegać sprzeczność jego działania z tymi zasadami. Oddalenie powództwa z uwagi na sprzeczność żądania z zasadami współżycia społecznego zawsze prowadzi do osłabienia zasady pewności prawa, toteż posłużenie się w konkretnym przypadku konstrukcją nadużycia prawa jest z założenia dopuszczalne tylko wyjątkowo i musi mieć szczególne, wyraźne uzasadnienie merytoryczne i formalne, a zwłaszcza usprawiedliwienie we w miarę skonkretyzowanych regułach, głównie o konotacji etycznej, a w pewnych wypadkach także obyczajowej (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1996 r., I PKN 14/96, OSNAPiUS 1997 nr 12, poz. 218 i z dnia 20 lipca 2000 r., I PKN 740/99, OSNAPiUS 2002 nr 3, poz. 72 czy z dnia 6 stycznia 2009 r., I PK 18/08, OSNP 2010 nr 13-14, poz. 156).

W tej sytuacji rozważenia wymaga czy wskazane przez skarżącą okoliczności mogą doprowadzić do podważenia obowiązku wynikającego z przepisu art. 98a ustawy o wynalazczości i ograniczyć czas, w którym ustawodawca zagwarantował twórcom wynalazku stosowne wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku. W ocenie skarżącej, za skróceniem tego okres do pięciu pierwszych lat korzystania z wynalazku lub do upływu okresu ochrony patentowej przemawia to, że przed dniem 16 kwietnia 1993 r. i po dniu 22 sierpnia 2001 r. obowiązywał pięcioletni okres przedawnienia i z tych względów niczym

nieuzasadnione jest nadmierne uprzywilejowanie twórców tworzących wynalazki w okresie od dnia 16 kwietnia 1993 r. do dnia 2 sierpnia 2001 r. Tymczasem utrwalona linia orzecznicza Sądu Najwyższego wskazuje, że norma wynikająca z art. 5 k.c. w okresie jej funkcjonowania w porządku konstytucyjnym państwa prawnego nie była i nie jest rozumiana jako upoważnienie sądu do działalności prawotwórczej. Na przykład w wyroku z dnia 22 września 1987 r. (III CRN 265/87, OSNCP 1989 nr 5, poz. 80) oraz z dnia 5 lutego 2002 r., II CKN 726/00 (LEX nr 521911), Sąd Najwyższy stwierdził, że z powołaniem się na zasady współżycia społecznego nie można podważać ani modyfikować wyraźnych dyspozycji przepisów prawnych, które jak art. 58 § 1 k.c. ze względu na bezpieczeństwo obrotu przewidują sankcje bezwzględnej nieważności dla czynności prawnych sprzecznych z prawem, nie przewidując żadnych wyjątków, a więc samodzielnie, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący przesądzają o prawach stron. Oznacza to, że klauzula z art. 5 k.c. nie ma charakteru nadrzędnego w stosunku do pozostałych przepisów prawa i przez odwołanie się do społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa, czy zasad współżycia społecznego nie wolno podważać mocy obowiązującej przepisów prawnych, a do tego zmierza skarżąca.

Należy także w tym miejscu zauważyć, że ustawodawca nie zdecydował się w ustawie – Prawo własności przemysłowej na ograniczenie okresu wypłaty wynagrodzenia twórcy wynalazku, do którego nabył prawo na gruncie ustawy o wynalazczości przez zastosowanie przepisów nowej ustawy, ale wprost w art. 315 ust. 2 tej ustawy postanowił, że stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli ustawy o wynalazczości. W wyroku z dnia 11 sierpnia 2016 r., II PK 246/14 (LEX nr 2087107), Sąd Najwyższy wyjaśnił, że późniejsza zmiana ustawy może zmienić stosunki prawne, ale nie wtedy, gdy sam ustawodawca stwierdza, że choć wprowadza nową regulację, to do stosunków prawnych powstałych przed dniem jej wejścia w życie stosuje się przepisy dotychczasowe. Zastosowanie art. 5 k.c. przez ograniczenie trwania okresu wypłaty wynagrodzenia dla twórcy wynalazku do okresu pięciu lat bądź trwania okresu ochrony patentowej stanowiłoby zatem naruszenie zasady praw słusznie nabytych, a nie zasady równości wobec prawa, ustanowionej w art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Skarżąca pomija także, że ustawodawca na gruncie ustawy o wynalazczości dał stronom możliwość uregulowania kwestii wynikających z korzystania z wynalazku w drodze umowy. Dopiero wówczas, gdy 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 ustawy o wynalazczości, a te warunki, jak wynika z miarodajnych ustaleń faktycznych poczynionych w sprawie, wiążących Sąd Najwyższy (art. 398¹³ § 2 k.p.c.), zostały przez powoda spełnione. Również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 maja 2017 r., III PK 106/17, wydanym w tej sprawie, czego zdaje się nie dostrzegać skarżąca, podniósł, że samo dochodzenie przez powoda wynagrodzenia za cały czas korzystania przez skarżącą z przedmiotowego projektu było zgodne z brzmieniem art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczości, a Sąd Apelacyjny powołując się na treść art. 5 k.c. odmówił udzielenia ochrony prawnej stronie, której prawo do wynagrodzenia zostało naruszone przez skarżącą poprzez odmowę jego zapłaty w całości. A zatem zarzut naruszenia art. 5 k.c. w związku z art. 354 k.c. jest w realiach rozpoznawanej sprawy bezzasadny i w tym zakresie skarga kasacyjna została oddalona.

Z powyższych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c., art. 398¹⁶ k.p.c. oraz art. 108 § 1 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

Orzekając o kosztach postępowania kasacyjnego Sąd Najwyższy uwzględnił, że skarga kasacyjna - mając na uwadze podaną wartość przedmiotu zaskarżenia - została uwzględniona w 67% i dlatego w takiej proporcji koszty postępowania kasacyjnego stosunkowo rozdzielił. Przypomnieć także trzeba, że odsetki zgodnie z art. 20 k.p.c. wyznaczyły wartość przedmiotu zaskarżenia dopiero w postępowaniu kasacyjnym (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2014 r., IV CZ 134/13, LEX nr 1438423).