



Sygn. akt III PSKP 41/21

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 listopada 2021 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Krzysztof Staryk (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Leszek Bielecki

SSN Zbigniew Korzeniowski

w sprawie z powództwa W.Ć.

przeciwko A. S.A. w K.

o zapłatę z patentu nr [...] oraz o zapłatę z patentu [...],

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych w dniu 9 listopada 2021 r.,

skarg kasacyjnych: powoda i strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 4 lipca 2019 r., sygn. akt I ACa [...],

**uchyla zaskarżony wyrok w punkcie II podpunkt 1, 3 i 4
oraz w punkcie V, a także w punkcie II podpunkt 2 i w punkcie IV
w części dotyczącej oddalenia apelacji powoda w odniesieniu
do kwoty 427.241 zł za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1998 r. -
i w tym zakresie sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w [...] do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.**

UZASADNIENIE

W wyroku z dnia 30 października 2017 r., sygn. akt I C (...), Sąd Okręgowy w P. w sprawie z powództwa W.Ć. przeciwko A. S.A. w K. o zapłatę z patentu nr (...) oraz o zapłatę z patentu nr (...) – w pkt I. oddalił powództwo o zapłatę z patentu nr (...), w pkt II. zasądził od pozwanego A. S.A. w K. na rzecz powoda W.Ć. z patentu nr (...) kwotę 56.714,22 zł z ustawowymi odsetkami od określonych szczegółowo kwot, w pkt III. w pozostałej części powództwo o wynagrodzenie z patentu nr (...) oddalił.

Wyrok Sądu Okręgowego apelacjami zaskarżyły obydwie strony postępowania.

W wyroku z dnia 4 lipca 2019 r., sygn. akt. I ACa (...), Sąd Apelacyjny w (...) w pkt II zmienił pkt I zaskarżonego wyroku w związku z pkt V w ten sposób, że zasądził od pozwanego A. S.A. w K. na rzecz powoda określone kwoty wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie; w pozostałej części powództwo o wynagrodzenie z patentu nr (...) oddalił; w pkt III zmienił pkt II zaskarżonego wyroku w związku z pkt III i V zaskarżonego wyroku w zakresie rozstrzygnięcia o odsetkach za opóźnienie; w pkt IV oddalił apelację powoda i pozwanego w pozostałym zakresie.

Powyższy wyrok Sądu Apelacyjnego skargami kasacyjnymi zaskarżyły obydwie strony postępowania.

Strona pozwana zaskarżyła wyrok Sądu Apelacyjnego w zakresie: - punktu II. 1, w którym Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w ten sposób, że zasądził od A. na rzecz W.Ć. łącznie 1.680.873 zł wraz z odsetkami ustalonymi od poszczególnych kwot za dany rok; - punktu II.3, w którym Sąd Apelacyjny zasądził od A. na rzecz powoda kwotę 20.067,30 zł tytułem zwrotu kosztów procesu; - punktu II. 4, w którym Sąd Apelacyjny nakazał ściąganie od A. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w P. kwotę 80.044 zł tytułem nieopłaconej opłaty od uwzględnionej części powództwa dotyczącego patentu nr (...), sygn. akt. IC (...) nieuiszczonych kosztów sądowych; - punktu V, w którym Sąd Apelacyjny zasądził od A. na rzecz W.Ć. kwotę 16.200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Skarga kasacyjna strony pozwanej została oparta na obydwu podstawach kasacyjnych określonych w art. 398³ § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. W ramach podstawy materialnoprawnej (art. 398³ § 1 pkt 1 k.p.c.) zarzucono naruszenie:

1. art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości przez:

a) błędną wykładnię zawartych w tym przepisie kryteriów określenia kwoty należnej współuprawnionemu z patentu przejawiającą się w ich pominięciu i ocenieniu roszczenia powoda z perspektywy przesłanki „słusznej proporcji” korzyści uzyskanych z wynalazku, a w konsekwencji niewłaściwe niezastosowanie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości i błędne zastosowanie w jego miejsce dyspozycji art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczości;

b) błędną wykładnię przejawiającą się w pominięciu, że w okolicznościach, w których spełniona jest hipoteza art. 98a ust. 1 ustawy o wynalazczości, to jest gdy przedsiębiorcy „przysługuje prawo do patentu zgodnie z przepisami art. 20 ust. 2 lub art. 98 ust. 2 albo prawo do korzystania z wynalazku na podstawie art. 20 ust. 3” w braku odmiennych uzgodnień umownych twórcy służy wyłącznie wynagrodzenie na podstawie art. 98a ust. 1 ustawy o wynalazczości, a uwzględnienie roszczenia o wydanie korzyści na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości jest w takich okolicznościach wykluczone;

c) błędną wykładnię przesłanki „korzystania z wynalazku przez współuprawnionego” i niewłaściwe zastosowanie tego przepisu, w związku z niezastosowaniem art. 15 ust. 1 ustawy o wynalazczości, co przejawiało się w pominięciu, że art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości reguluje roszczenia między współuprawnionymi z patentu, a W. Ć. nigdy nie nabył żadnych praw z patentu (...) ani konstytutywnie (z mocy decyzji administracyjnej Urzędu Patentowego), ani translatywnie, zatem art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości nie może być źródłem jego roszczeń;

d) niewłaściwe zastosowanie, w związku z nieuzasadnionym niezastosowaniem art. 16 ust. 2 ustawy o wynalazczości i zasądzeniem na rzecz powoda należności dotyczących korzystania z wynalazku objętego patentem (...) również w okresie całego roku 2009 oraz lat 2010, 2011 i 2012, mimo że patent (...) wygasł w czerwcu 2009 r.;

e) błędną wykładnię pojęcia „odpowiedniej części połowy uzyskanych korzyści” i nieprawidłowe zastosowanie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości, przejawiające się w pominięciu otrzymanych już przez powoda płatności z tytułu korzyści z wykorzystania patentu (...), które winne być zaliczone na roszczenie powoda;

2. art. 20 ust. 2 w zw. z art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczości przez błędną wykładnię pojęcia „wynalazek dokonany przez twórcę w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy” i nieuzasadnione niezastosowanie ww. przepisu, w związku z nieprawidłowym niezastosowaniem art. 29, art. 42 § 4 i art. 100 § 1 k.p. przejawiające się w pominięciu, że w ustalonym przez sądy *meriti* stanie faktycznym: (a) wynalazek spełniał tę definicję, przy założeniu jej prawidłowej interpretacji oraz przy prawidłowym rozumieniu pojęcia obowiązków ze stosunku pracy, a zatem pozwany był uprawniony do uzyskania patentu (...) w trybie tzw. wynalazku pracowniczego i w konsekwencji: (b) powodowi mogłoby co najwyżej służyć roszczenie na podstawie art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczości (niepodlegające rozpoznaniu w tym postępowaniu wobec cofnięcia pozwu i prawomocnego umorzenia postępowania w tym zakresie), a zatem uwzględnienie roszczenia o wydanie korzyści na podstawie art. 45 ust. 2 w takich okolicznościach było wykluczone;

3. art. 20 ust. 3 w zw. z art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczości przez błędną wykładnię pojęcia „dokonania wynalazku przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy” i nieuzasadnione niezastosowanie ww. przepisu, przejawiające się w pominięciu, że w ustalonym przez sądy *meriti* stanie faktycznym: (a) wynalazek spełniał ww. przesłankę, przy założeniu jej prawidłowej interpretacji, a zatem pozwany był uprawniony do korzystania z wynalazku objętego patentem (...) niezależnie od tego, czy ww. patent został mu przyznany prawidłowo i w konsekwencji: (b) powodowi mogłoby co najwyżej służyć roszczenie na podstawie art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczości (niepodlegające rozpoznaniu w tym postępowaniu wobec cofnięcia pozwu i prawomocnego umorzenia postępowania w tym zakresie), a zatem uwzględnienie roszczenia o wydanie korzyści na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości w takich okolicznościach było wykluczone;

4. art. 481 § 1 k.c. w zw. z art. 455 k.c., przez niewłaściwe niezastosowanie tych przepisów, przejawiające się zasądzeniem na rzecz powoda zapłaty wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 5 grudnia 2003 r. za lata 1999-2002, a co do następnych lat, od dnia 1 marca roku kolejnego, mimo że roszczenie, którego dochodził powód było bezterminowe i pozwany nie popadał w opóźnienie w tak oznaczonych okresach.

W ramach podstawy procesowej (art. 398³ § 1 pkt 2 k.p.c.) skarżący zarzucił naruszenie:

- art. 328 § 2 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c. oraz art. 378 § 1 k.p.c. przez niewyjaśnienie w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku istotnych motywów rozstrzygnięcia i zawarcie w nim wywodów wewnątrznie sprzecznych, uniemożliwiających prześledzenie rozumowania Sądu, a w konsekwencji jego kontrolę kasacyjną, co dotyczy w szczególności następujących rozumowań Sądu: (a) stwierdzenia w uzasadnieniu, że powód skutecznie cofnął roszczenie oparte na art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczości i że podstawą roszczeń powoda jest art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości, przy jednoczesnym stwierdzeniu, że roszczenie powoda dotyczące korzystania z patentu (...) jest zasadne bo opiewa na słuszną proporcję korzyści uzyskanych z wynalazku, jak również, że podlega ocenie na takich samych zasadach, co roszczenie dotyczące patentu (...) - a są to stwierdzenia wewnątrznie sprzeczne; (b) całkowitego niewyjaśnienia, z czego wynika zasądzenie przez Sąd *a quo* odsetek od zasądzanego roszczenia, zwłaszcza co do takich okresów i w takich datach odsetkowych, jak wskazano w sentencji; (c) zaaprobowania ustaleń Sądu Okręgowego, że pracodawca włączył powoda w opracowywanie wynalazku ujawnionego w patencie (...), że powód zgłosił wynik swojej pracy jako pracowniczy projekt wynalazczy i że pracował nad projektem wynalazczym na podstawie zleceń wydanych przez pozwaną "w ramach swoich obowiązków technologicznych", a mimo to zaakceptowania stanowiska powoda, że patent pozwanego nie był patentem wykonanym w ramach obowiązków ze stosunku pracy - a są to stwierdzenia wewnątrznie sprzeczne; (d) niewyjaśnienia, dlaczego Sąd II instancji zasądził na rzecz powoda opłaty za korzyści z patentu za okres, kiedy patent ten już wygaś; (e) uzasadnienia na s. 95 wyroku wysokości sumy zasądzonej na rzecz powoda przez odniesienie do kryterium "słusznej

proporcji" zawartego w art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczości i wskazanie jako "słusznej proporcji" udziału 7% z 10% w korzyściach z wynalazku, tak samo jak na s. 63 uzasadnienia, w którym mowa o obliczeniu wysokości roszczenia z art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczości odnośnie do patentu na wynalazek tzw. pracowniczy PL 183172, bez żadnego wyjaśnienia, dlaczego Sąd Apelacyjny stosuje te kryteria na gruncie innej podstawy prawnej;

- art. 321 § 1 k.p.c., w związku z art. 391 § 1 k.p.c., oraz art. 378 § 1 k.p.c. przez ich niezastosowanie i błędne zasądzenie na rzecz powoda od pozwanego, w odniesieniu do patentu (...), "wynagrodzenia (....) w słusznej proporcji" (str. 94 Skarżonego Wyroku), a więc roszczenia określonego w art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczości, przy jednoczesnym ustaleniu przez Sąd Apelacyjny, że: (a) Powód skutecznie zrzekł się tego roszczenia, a postępowanie w tym zakresie zostało umorzone (skarżony wyrok, str. 20-21) oraz (b) jako podstawę prawną swojego roszczenia Powód wskazywał art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości (skarżony wyrok, str. 85), co doprowadziło Sąd Apelacyjny do bezpodstawnego uwzględnienia apelacji powoda i orzeczenia o roszczeniu, które nie było objęte żądaniem powoda ani apelacją (niezależnie od jego bezzasadności), a w konsekwencji - do zasądzenia ponad żądanie oraz rozpoznania apelacji poza jej granicami".

Skarżący wniósł, w razie uznania przez Sąd Najwyższy, że zarzuty naruszenia prawa materialnego są oczywiście uzasadnione, a wskazane wyżej podstawy w postaci naruszeń przepisów postępowania są nieuzasadnione, na podstawie przepisu art. 398¹⁶ k.p.c. o uchylenie w zaskarżonej części i zmianę zaskarżonego wyroku przez orzeczenie co do istoty sprawy i oddalenie powództwa W.Ć. w zakresie określonym w punkcie 1.1 petitum tej skargi, ewentualnie o uchylenie w zaskarżonej części zaskarżonego wyroku oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi drugiej instancji, w tym orzeczenia o kosztach procesu; w każdym przypadku o zasądzenie od powoda na rzecz skarżącego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych, w tym w przypadku uwzględnienia wniosku z punkt 3.2 powyższej, zarówno kosztów postępowania przed sądami pierwszej i drugiej instancji, jak i kosztów wywołanych wniesieniem skargi kasacyjnej, w tym zwrotu kosztów

zastępstwa procesowego w maksymalnej wysokości przewidzianej przepisami prawa.

Powód zaskarżył wyrok Sądu Apelacyjnego w części dotyczącej oddalenia apelacji powoda w zakresie żądania zasądzenia od pozwanej na rzecz powoda kwoty 427.241 zł. Skarga – w ramach pierwszej podstawy kasacyjnej (art. 398³ § 1 pkt 1 k.p.c.) – zarzuciła niewłaściwe zastosowanie art. 120 § 1 zdanie pierwsze k.c. oraz art. 123 § 1 pkt 1 k.c. w zw. z art. 118 k.c. oraz w zw. z art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości przez przyjęcie, że przedawniło się roszczenie powoda, którym dochodził zasądzenia od pozwanej na jego rzecz kwoty korzyści przysługującej mu jako współuprawnionemu zgodnie z jego udziałem w wynalazku za okres od 01.01.1998 r. do 31.12.1998 r., mimo iż w odniesieniu do tego okresu również doszło do przerwania biegu przedawnienia.

Skarżący wniósł o: 1) uchylenie zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części oraz orzeczenie co do istoty sprawy tj. uwzględnienie powództwa w części i zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 427.241 zł wraz z ustawowymi odsetkami za okres nieprzedawniony do dnia zapłaty; 2) zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania według norm prawem przepisanych.

Obydwie strony postępowania złożyły odpowiedzi na skargi kasacyjne domagając się oddalenia skarg kasacyjnych oraz zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skargi kasacyjne są uzasadnione, bowiem doszło do naruszenia przez Sąd Apelacyjny przepisów postępowania, a uchybienia w zakresie zredagowania uzasadnienia wyroku uniemożliwiają dokonanie precyzyjnej oceny zarzutów naruszeń prawa materialnego.

Sąd drugiej instancji ma obowiązek w uzasadnieniu wyroku odnieść się do ustaleń i ocen, które były kwestionowane w apelacji w myśl art. 382 w związku z art. 378 § 1 k.p.c. oraz art. 327¹ k.p.c., który wszedł w życie 7 listopada 2019 r., zastępując treść art. 328 § 2 k.p.c. obowiązującego w dacie wyrokowania przez Sąd Apelacyjny. W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest pogląd, że

naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. stanowi usprawiedliwioną podstawę skargi kasacyjnej, gdy uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie zawiera wszystkich koniecznych elementów, bądź zawiera oczywiste braki, które uniemożliwiają kontrolę kasacyjną (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2020 r., II PK 235/18, OSNP 2021/4/37 i przytoczone w nim orzecznictwo). Sąd drugiej instancji ma obowiązek w uzasadnieniu wyroku szczegółowo odnieść się do ustaleń i ocen, które były kwestionowane w apelacji. Wyjaśnienie w uzasadnieniu wyroku jego podstawy prawnej powinno przy tym wskazywać te przepisy prawne, które stanowią podstawę rozstrzygnięcia.

Skargi kasacyjne dotyczą wyroku Sądu Apelacyjnego rozstrzygającego roszczenia powoda dotyczących dwóch wynalazków oznaczonych patentami: (...) oraz (...), jednak nie wyjaśniają precyzyjnie podstawy prawnej rozstrzygnięcia, która była odmiennie sformułowana dla każdego z tych wynalazków. Uzasadnienie zaskarżonego wyroku zawiera w części nielogiczne, sprzeczne konstatacje oraz miejscami posługuje się nieprawidłowymi określeniami, co w sumie uniemożliwia kontrolę kasacyjną merytorycznych zarzutów skarg kasacyjnych. Przykładowo na stronie 90 uzasadnienia Sąd uznaje, że W.Ć. był „współtwórcą (współautorem) patentu (...)”, a wynalazek określony tym patentem przynosił pozwanemu korzyści majątkowe, dlatego należało ustalić powodowi wynagrodzenie, tak jak to określił ustawodawca, w słusznej proporcji. Sąd Apelacyjny nie podał przy tym żadnego przepisu, który „określił ustawodawca”. Zwrócić w tym kontekście należy także uwagę, że ustawodawca nie posługuje się desygnatem „współtwórca (współautor) patentu”.

Aktualna w dacie wyrokowania ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (aktualnie jednolity tekst: Dz.U. z 2021 r., poz. 324), która weszła w życie 22 sierpnia 2001 r., w art. 315 ust. 2 określiła, 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 (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm., zwanej dalej „ustawą o wynalazczości”), stosuje się przepisy ustawy o wynalazczości. To powoduje, że ustawa ta ma zastosowanie do zdarzeń i powstawania stosunków prawnych objętych niniejszymi skargami kasacyjnymi. Ustawa o wynalazczości w

art. 8 ust. 1 – 3 stanowi, że twórcy projektu wynalazczego przysługuje, na warunkach określonych w ustawie, prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego oraz prawo do wynagrodzenia. Twórcy projektu wynalazczego przysługuje prawo, aby wymieniano go w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach jako twórcę projektu. Za współtwórcę projektu wynalazczego nie uważa się osoby, która udzieliła tylko pomocy przy dokonaniu projektu.

Przepisy tej ustawy nie posługują się określeniem „współtwórca (współautor) patentu”. Sąd albo miał na myśli to, że powód był współuprawnionym do patentu (art. 42 i następne prawa o wynalazczości) albo tylko „współtwórcą wynalazku”, który w myśl art. 98 ust. 1 ustawy o wynalazczości przeniósł swoje prawo do patentu za uzgodnioną zapłatą na rzecz przedsiębiorcy lub przekazał wynalazek do korzystania przez tego przedsiębiorcę, co wywołuje jednak inne konsekwencje prawne.

Natomiast odnośnie do „wysokości wynagrodzenia w słusznej proporcji”, na str. 78 uzasadnienia Sąd Apelacyjny stwierdza, że między tymi samymi stronami toczyła się wcześniej sprawa dotycząca wynagrodzenia powoda za dokonanie innego wynalazku, w której Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 maja 2017 r., III PK 107/16, uznał za prawidłową słuszną proporcję na poziomie 4%. Na stronie 79 Sąd Apelacyjny wyraził pogląd, że słuszną proporcja powinna jednak mieścić się między 5% a 25% rocznych oszczędności lub zwiększonych zysków przedsiębiorcy. Na stronie 91 Sąd zaś konkluduje, że słuszną proporcja wynosi co do patentu 170451 – 10%, w tym dla powoda 0,7%. Sąd nie podał, w jaki sposób obliczył te procenty. Zaskakuje zwłaszcza ustalenie 0,7% w sytuacji, gdy współtwórców projektu wynalazczego zgłoszonych do patentu było jedenastu (100% podzielone przez 11 daje ponad 9,09%). Gdyby przyjąć, że na str. 81 uzasadnienia Sąd Apelacyjny w całości podziela stanowisko powoda, który wywodził swoje roszczenie z art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości (W razie uzyskania korzyści z korzystania z wynalazku przez jednego ze współuprawnionych jest on obowiązany do przeniesienia na pozostałych współuprawnionych, stosownie do ich udziałów, odpowiedniej części połowy uzyskanych korzyści, po potrąceniu poniesionych nakładów), obliczeniu podlegałaby „odpowiednia część połowy uzyskanych korzyści”. Powód domagał się 50% korzyści uzyskanych przez pozwanego z

patentu (...) (k. 13 uzasadnienia); zatem nielogiczne (zaskakujące) jest stwierdzenie, że przy takiej podstawie prawnej mogłoby to być 0,7%.

Na str. 81 uzasadnienia Sąd Apelacyjny odwołuje się także do art. 20 ust. 1 ustawy o wynalazczości (Prawo do uzyskania patentu na wynalazek - prawo do patentu - przysługuje twórcy wynalazku. Jeżeli wynalazku dokonało więcej osób, prawo to przysługuje im wspólnie); w sposób pośredni i bez wskazania przepisów sugerując, że nie miał zastosowania art. 20 ust. 2 – 3 ustawy o wynalazczości (Prawo do patentu na wynalazek dokonany przez twórcę w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej. W przypadku dokonania wynalazku przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorcy temu przysługuje prawo korzystania z wynalazku we własnym zakresie. W umowie o udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że prawo do uzyskania patentu na taki wynalazek przysługuje w całości lub w części przedsiębiorcy).

Sąd Apelacyjny (bez napisania tego wprost), jak się wydaje, sugeruje, że powód jako twórca lub współtwórca wynalazku był w pierwszej kolejności uprawniony do uzyskania patentu, dopiero przeniesienie tego uprawnienia na zakład pracy mogło stanowić podstawę do dokonania zgłoszenia projektu wynalazczego do Urzędu Patentowego przez pracodawcę. W konsekwencji powstaje niewyjaśniona sprzeczność, iż mimo, że projekt wynalazczy (według domysłnej sugestii Sądu) nie został dokonany w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych przez powoda, to jego współautorami, ujętymi w patencie, byli inni pracownicy pozwanego.

Jednym z nielicznych konkretnych ustaleń w tej kwestii był fakt, że nie doszło do zawarcia umowy dotyczącej przekazania przez powoda projektu wynalazku do korzystania przez przedsiębiorcę. Sąd Apelacyjny nie wyjaśnił przy tym, na jakiej podstawie prawnej strona pozwana wypłacała powodowi wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku objętego patentem (...) w latach 1996 - 2000 (co wynika z wyjaśnień powoda – k. 6 uzasadnienia) oraz w jakiej proporcji było wypłacane to wynagrodzenie do uzyskanych efektów ekonomicznych netto; czy doszło do zawarcia w sposób dorozumiany porozumienia w tej kwestii. Powód

zakwestionował bowiem wysokość tych wypłat dopiero w pozwie wniesionym w 2006 r.

Konstatacji tych nie da się logicznie pogodzić ze stwierdzeniami uzasadnienia wyroku, że w tej sytuacji powodowi przysługiwało wynagrodzenie w słusznej proporcji – tak jak to Sąd przyjął w odniesieniu do patentu (...). Problemem jest to, że co do tamtego patentu oraz co do zasady obliczania wynagrodzenia według zasady słusznej proporcji, stanowi o tym wyłącznie art. 98a ustawy o wynalazczości (Twórca wynalazku ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku przez przedsiębiorcę, gdy przedsiębiorcy temu przysługuje prawo do patentu zgodnie z przepisami art. 20 ust. 2 lub art. 98 ust. 2 albo prawo do korzystania z wynalazku na podstawie art. 20 ust. 3, chyba że umowa stanowi inaczej. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustala przedsiębiorca w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych z wynalazku przez tego przedsiębiorcę).

Sąd Apelacyjny przyznawał natomiast rację powodowi co do słuszności zastosowania art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości (eksponowanemu w apelacji powoda i ponownie - w jego skardze kasacyjnej), implikującemu konieczność wypłaty odpowiedniej części połowy uzyskanych korzyści. Relewantne znaczenie ma w tym aspekcie cofnięcie przez powoda na rozprawie w dniu 7 września 2009 r. żądania obejmującego roszczenia z patentu (...), oparte na domaganiu się różnicy słusznej proporcji do korzyści uzyskanych przez stronę pozwaną, a także – odsetek oraz zadośćuczynienia z art. 448 i 449 k.c. wraz z kosztami procesu, a zwłaszcza to, że na skutek tego Sąd Okręgowy w P. postanowieniem z dnia 7 września 2009 r. umorzył postępowanie (k. 16 i 17 uzasadnienia zaskarżonego wyroku). Nie wyjaśniono przy tym, jakiego zakresu dotyczyło to umorzenie, a zwłaszcza - jakich kwot oraz, czy zasądzone w zaskarżonym wyroku kwoty nie stanowiły naruszenia art. 321 k.p.c.

Powód w skardze kasacyjnej zaskarżył wyrok Sądu Apelacyjnego w części dotyczącej oddalenia jego apelacji, domagając się zasądzenia kwoty 427.241 zł za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1998 r. W skardze kasacyjnej powód nie kwestionował dziesięcioletniego przedawnienia jego roszczenia za lata 1996 i 1997.

Do 9 lipca 2018 r. art. 118 k.c. przewidywał termin przedawnienia 10 lat. Od tej daty termin został skrócony do 6 lat (z uwzględnieniem przepisów intertemporalnych). Czynnościami uprawnionego przerywającymi bieg przedawnienia są przede wszystkim wytoczenie powództwa o świadczenie będące przedmiotem roszczenia. Również - zmiana powództwa (art. 193 k.p.c.) polegająca na zgłoszeniu nowego roszczenia zamiast lub obok dotychczasowego – chodzi tu o nowe roszczenie w znaczeniu materialnoprawnym, które może pojawić się w formie zmiany żądania pozwu, ale także w postaci zmiany podstawy prawnej przy zachowaniu tożsamości żądania (gdy powód sam wskazuje nową podstawę prawną lub zmienia podstawę faktyczną żądania na taką, z której wynika inna jego podstawa prawna). Przerwanie biegu przedawnienia następuje tylko w granicach żądania będącego przedmiotem procesu – przerwaniu ulega bieg przedawnienia roszczenia objętego żądaniem i w takim rozmiarze, jaki został zgłoszony w pozwie. Wytoczenie powództwa o część należnego uprawnionemu świadczenia przerywa bieg przedawnienia roszczenia wyłącznie w odniesieniu do tej części świadczenia. Należy przy tym odnotować, że przekształcenie powództwa niebędące jego rozszerzeniem niweczy skutek w postaci przerwania biegu przedawnienia pierwotnie dochodzonego roszczenia, jeżeli doszło do cofnięcia tego żądania i umorzenia postępowania w tym zakresie (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 1988 r., III CZP 24/88, OSNCP 1989 nr 9, poz. 138).

Jak wskazano wyżej kwestie te wymagają precyzyjnego ustalenia.

Zwrócić też można uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2010 r., II PK 294/09, OSNP 2011 nr 19-20, poz. 254, w którym stwierdzono, że twórca ma prawo żądania podwyższenia ustalonego przez strony wynagrodzenia na zasadzie art. 100 ustawy o wynalazczości, a nie na podstawie odwołania się do „słusznej proporcji”. Przepis ten spełnia funkcję ochronną dla twórcy, która może być jednak uruchomiona tylko na jego wniosek i tylko wówczas, gdy wynagrodzenie twórcy było rażąco niskie (krzywdzące, niesprawiedliwe). W myśl tego przepisu twórca projektu wynalazczego może żądać odpowiedniego podwyższenia zapłaty lub wynagrodzenia, jeżeli jest ono rażąco niskie w stosunku do korzyści osiągniętych przez przedsiębiorcę.

Powód wraz innymi pracownikami otrzymywał od pracodawcy wynagrodzenie z tytułu tego wynalazku, co nie zostało uwzględnione w argumentacji Sądu Apelacyjnego; nie ustalono też, w jakiej proporcji do zysków przedsiębiorcy pozostawało to wypłacone wynagrodzenie.

Podsumowując ten fragment, Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku nie wskazał ostatecznie, na podstawie którego przepisu dokonał oceny słusznej proporcji oraz nie można ustalić, w jaki sposób obliczył 0,7% tej proporcji. Ustalenie przepisów dotyczących przedawnienia poprzedzone powinno być wcześniejszym ustaleniem, jaka jest podstawa materialna roszczeń powoda uwzględniona przez Sąd.

Natomiast co do rozstrzygnięcia przez Sąd Apelacyjny roszczenia powoda dotyczącego wynalazku oznaczonego patentem (...).Sąd ten zaakceptował (bez wymieniania procentu) ustalenie słusznej proporcji przez Sąd pierwszej instancji, uznając ją za wyważoną i opartą na analizie wszystkich istotnych okoliczności sprawy (k. 79 uzasadnienia). Sąd Okręgowy ustalił natomiast słuszną proporcję na poziomie 0,7% (k. 64 uzasadnienia). Na str. 78 Sąd Apelacyjny stwierdza natomiast, że ustalona co do tego wynalazku na podstawie art. 98a ustawy o wynalazczości słuszną proporcja musi być większa niż sugerowana przez pozwanego na poziomie np. 1%, 1,2% lub 2%. Rekapitulując ten fragment – brak precyzji co do słusznej proporcji oraz brak ustaleń, w jakiej proporcji do zysków pozwanego pozostawały wypłacone powodowi kwoty przed dniem wniesienia pozwu oraz, czy zostały one odjęte od kwot zasądzonych w wyroku, brak analizy kontekstu art. 100 ustawy o wynalazczości, uniemożliwiają również ocenę prawidłowości zastosowanej subsumpcji przez Sąd Apelacyjny – w tym kwestii przedawnienia roszczeń.

Spowodowało to konieczność uchylenia zaskarżonego wyroku w części zaskarżonej obiema skargami kasacyjnymi i przekazania sprawy w tym zakresie Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania (art. 398¹⁵ § 1 k.p.c.) wraz z orzeczeniem o kosztach postępowania kasacyjnego (art. 108 § 2 k.p.c.).