

Sygn. akt I C 561/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 kwietnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie – Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Przemysław Jagosz

Protokolant prac. sąd. Natalia Indyka

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2019 r., w Olsztynie, na rozprawie,

sprawy z powództwa **L. C.**

przeciwko (...) **spółka jawna w W.**

o zapłatę

I. **oddala powództwo;**

II. **zasądza od powoda na rzecz pozwanej zwrot kosztów procesu w kwocie 3 617 zł.**

Sygn. akt I C 561/18

UZASADNIENIE

Powód żądał od pozwanej spółki kwoty 10 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 14.12.2015 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazał, że podczas pracy u pozwanej opracował wynalazek, który następnie został objęty patentem na jej rzecz i przyniósł wzrost sprzedaży urządzeń wyposażonych w wynalezione rozwiązanie. Powód dochodzi zatem wynagrodzenia należnego mu jako twórcy wynalazku, za okres, od którego pozwana zaczęła z niego aktywnie korzystać, co – w jego ocenie – nastąpiło z dniem złożenia wniosku patentowego, tj. 14.12.2015 r.

(pозew)

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zwrot kosztów procesu. W uzasadnieniu wskazała, że rozwiązanie objęte patentem nie było autorskim pomysłem powoda, lecz wynikiem pracy zespołowej, zaś do jego opracowania doszło w ramach zatrudnienia powoda, z wykorzystaniem narzędzi zapewnianych przez pozwaną. Ponadto strony ustaliły, że powód zostanie wskazany we wniosku patentowym jako autor wynalazku, nie otrzyma natomiast z tego tytułu wynagrodzenia.

(odpowiedź na pozew k. 75-86)

Sąd ustalił, co następuje:

Pozwana spółka (aktualnie pod nazwą (...) spółka jawna w W.) jest producentem m.in. urządzeń dźwigowych i chwytaków wykorzystywanych na rynku zbożowo-młynarskim.

Powód został w niej zatrudniony na podstawie umowy z dnia 8.05.2014 r., poczynając od 1.06.2014 r. na stanowisku konstruktora w dziale produkcji i narzędziowni.

W tym czasie spółka prowadziła rozpoczęła proces modernizacji systemu produkcji, w który zaangażowany był również zespół pracowników z działu, w którym pracował powód.

W ramach obowiązków pracowniczych powoda mieściło się m.in. „opracowywanie projektów w oparciu o otrzymane dane wyjściowe”, co polegało na analizie potrzeb zgłaszanych przez klientów i dopasowywaniu produktów pozwanej do ich potrzeb. Przy tej okazji wprowadzano również różne ulepszenia i usprawnienia mające generalnie na celu uproszczenie i skrócenie cyklu produkcji oraz dostawy gotowych rozwiązań do klienta.

(bezsporne, odpis KRS k. 175 i nast., umowy k. 18 i nast., zakres obowiązków k. 21, zeznania św. E. B.- (...), J. M., T. D., Ł. B., M. K., P. S. – za adn. k. 148 i nast., zezn. powoda i prezesa pozwanej za adn. 196v-198)

Między innymi w związku procesem modernizacji i zgłaszanymi przez klientów uwagami w dziale powoda ustalono wytyczne dotyczące pracy nad lepszym uszczelnieniem zasuw podredlerowych. Wytyczne były efektem pracy zespołowej, w szczególności Ł. B. i powoda, a swoje pomysły pracownicy działu wzajemnie konsultowali, uczestniczyli w testach, analizowali rysunki, dyskutowali o szczegółowych rozwiązaniach.

W taki sposób doszło do opracowania rozwiązania mającego na celu doszczelnienie zasuw podredlerowej, które następnie zostało objęte wnioskiem patentowym. Autorem finalnego projektu systemu uwzględniającego sposób doszczelnienia był powód, który wystąpił również z inicjatywą opatentowania swojego rozwiązania. Inicjatywa ta została zaakceptowana przez przełożonych powoda, w tym prezesa pozwanej J. N.. Przygotowaniem dokumentacji przekazywanej następnie do rzeczownika patentowego zajmował się powód, współpracując w tym zakresie również z innymi pracownikami pozwanej.

W całym procesie opracowywania, testowania i wdrażania tego rozwiązania powód korzystał z zasobów dostarczanych przez pozwaną (oprogramowania projektowego, możliwości wykonania prototypu i testów).

(bezsporne, zezn. św. i stron j.w., a nadto D. A. za adn. k. 149, korespondencja mailowa k.119-123)

Wniosek patentowy został złożony w dniu 14.12.2015 r. Według opisu wynalazku nowatorstwo rozwiązania polegało na dwustronnym systemie uszczelnienia szybra zasuw z kompensacją zużycia.

Jako twórcę wynalazku wskazano powoda.

Było to skutkiem ustnych ustaleń podjętych powoda i J. N. - prezesa pozwanej, na podstawie których prezes spółki zgodził się na ujęcie powoda jako wyłącznego autora patentowanego wynalazku, a powód zadeklarował, że nie domaga się żadnego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu tego wynalazku.

Informację o takich ustaleniach J. N. przekazał S. J. – dyrektor operacyjnej pozwanej. Proponowała ona, aby ustalenia te sformalizować na piśmie, jednak J. N. stwierdził, że powód dotrzyma ustnego zobowiązania.

(wniosek k. 22 i nast., zeznania T. D. j.w. i k. 211, S. J. k. 210v-211, zezn. prezesa pozwanej J. N. za adn. k. 197v-198, por. także korespondencja mailowa k. 124)

W dniu 21.04.2016 r. powód wypowiedział pozwaną umowę o pracę z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na 6.05.2016 r. (bezsporne, pismo k. 20).

W związku z tym S. J. ponownie zaproponowała sformalizowanie ustaleń co do wynagrodzenia na piśmie, co tym razem zostało zaakceptowane przez J. N..

Przygotowany przez radcę świadczącego obsługę prawną pozwanej projekt porozumienia w tym zakresie, w którym zawarto wyraźne oświadczenie o zrzeczeniu się wynagrodzenia przewidzianego w art. 22 ustawy Prawo własności przemysłowej, przedstawił powodowi T. D.. Po spotkaniu z nim powód nawiązał kontakt z rzecznikiem patentowym w celu ustalenia, co może się stać, jeżeli nie podpisze oświadczenia o zrzeczeniu się praw do patentu. Po przesłaniu

dokumentu przedstawionemu mu przez T. D. uzyskał informację, że nie jest to oświadczenie o zrzeczeniu się praw twórcy, a o zrzeczeniu się wynagrodzenia, zaś w takiej sytuacji prawo do patentu przysługuje pracodawcy, jednak pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

(zezn. powoda j.w., korespondencja k. 181, projekt porozumienia k. 182, zezn. św. T. D. i S. J. k. 210v-211, zeznania J. N. j.w.)

Decyzja o udzieleniu patentu zapadła w dniu 21.12.2017 r. (k. 32).

Pismem z dnia 21.03.2018 r. pełnomocnika powoda wezwał pozwaną do podania informacji dotyczących sprzedaży produktów wyposażonych w wynalazek powoda oraz przedstawienia propozycji wynagrodzenia, na co pozwana – pismem z dnia 6.04.2018 r. – odpowiedziała, że strony ustnie ustaliły, że powód nie ma prawa do wynagrodzenia za korzystanie przez pozwaną z tego wynalazku.

Kolejnym pismem nadanym w dniu 14.06.2018 r. pełnomocnik powoda zaproponował zawarcie umowy o wynagrodzenie w kwocie 15 000 zł, żądając odpowiedzi w terminie 7 dni pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową. Pismo to zostało odebrane w dniu 15.06.2018 r.

(pisma i potwierdzenia k. 35-47, 48v)

Sąd zważył, co następuje:

W świetle powyższych ustaleń roszczenie powoda należało uznać za bezzasadne.

W pierwszym rzędzie należy wskazać, że zarówno z zeznań świadków, stron oraz przedstawionych dokumentów, w szczególności zakresu obowiązków powoda jako pracownika pozwanej, wynika, że w ramach tych obowiązków mieściło się opracowywanie rozmaitych rozwiązań i projektów o charakterze konstrukcyjnym, które miały służyć usprawnieniu produkcji i dostosowywaniu produktów oferowanych przez pozwaną do potrzeb klientów. Poza sporem też, w okresie zatrudnienia powoda, pozwana przeprowadzała modernizację systemu produkcji, w której faktycznie miały uczestniczyć i współpracować wszystkie jej działy. Z zeznań świadków i stron płynie też wniosek, że o ile ogólna koncepcja (wytyczne) usprawnienia systemu uszczelnienia zasowy podredlerowej produkowanej przez pozwaną powstała w związku z uwagami zgłaszanymi przez klientów i była efektem pracy, przemyśleń i konsultacji kilku osób, o tyle finalny projekt takiego uszczelnienia, który stał się następnie przedmiotem wniosku patentowego, opracował powód (por. zwłaszcza zeznania Ł. B.). Pozwana ostatecznie nie kwestionowała również oryginalności i nowatorstwa tego rozwiązania, które potwierdza zresztą udzielenie mu ochrony patentowej.

W konsekwencji należało uznać, że do dokonania tego wynalazku doszło w ramach wykonywania przez powoda obowiązków ze stosunku pracy, przy współudziale innych osób oraz wykorzystaniu zasobów dostarczanych przez pracodawcę (w tym oprogramowania, możliwości wykonania prototypu i testów).

W takiej sytuacji, zgodnie z art. 11 ust. 3 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 776 – dalej jako p.w.p.), prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje pracodawcy, zaś twórca ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku, chyba że strony umówią się inaczej.

Nie było sporu co do tego, że zgodnie z wnioskiem patentowym i decyzją Urzędu Patentowego prawo do patentu na wskazany wynalazek uzyskała pozwana.

Spór sprowadzał się do tego, czy między stronami doszło do skutecznych uzgodnień w zakresie wynagrodzenia, jakie na podstawie art. 22 p.w.p. przysługiwałoby powodowi za korzystanie z tego wynalazku przez pozwaną.

W ocenie Sądu, analiza zgromadzonych w sprawie dowodów wskazuje, że bardziej wiarygodna jest wersja zdarzeń przedstawiona przez stronę pozwaną, według której na mocy ustnego porozumienia z prezesem spółki powód

zrezygnował z tego wynagrodzenia niejako w zamian za zgodę na ujęcie go we wniosku patentowym jako autora wynalazku.

W tym kontekście dostrzec należy, że:

a) powód przyznawał, że rozmawiał z prezesem pozwanej na temat ujęcia go we wniosku patentowym jako wyłącznego autora wynalazku, lecz nie pamiętał, jakiej argumentacji w tym celu używał, ani z jakiego względu uważał to za stosowne,

b) o ile początkowo powód twierdził, że taka rozmowa miała odbyć się na korytarzu firmy, gdzie spotkał J. N., o tyle skonfrontowany z zeznaniem J. N., że rozmowa odbywała się po wcześniejszym uzgodnieniu w jego gabinecie, nie potrafił stanowczo potwierdzić swojej wersji,

c) powód stanowczo zaprzeczał, by w rozmowie z prezesem twierdził, że nie chce wynagrodzenia, przyznając tylko, że była mowa o kwestiach finansowych, które miały pozostać otwarte; jednocześnie jednak nie potrafił sprecyzować, czego konkretnie dotyczyła rozmowa na temat kwestii finansowych (zezn. powoda za adn. k. 198v i 196v),

d) twierdzenia prezesa pozwanej, że motywem starań powoda o ujęcie go w patencie jako autora wynalazku były względy prestiżowe i możliwość posłużenia się tym w ramach CV znajdują wsparcie w zeznaniach żony powoda i jego współpracowników, którzy wspominają o analogicznych deklaracjach powoda,

e) twierdzenia prezesa pozwanej, że w trakcie rozmowy powód wyraźnie zadeklarował, że nie domaga się wynagrodzenia, znajdują z kolei wsparcie w zeznaniach S. J., której tak właśnie przedstawił wynik uzgodnień bezpośrednio po rozmowie z powodem, a nadto w zeznaniach T. D., który potwierdził, że jeszcze przed tą rozmową powód oświadczał, że nie chce wynagrodzenia, a na patencie zależy mu ze względów prestiżowych,

f) w stosunkowo krótkim czasie po złożeniu wniosku patentowego, w którym ujęto go jako wyłącznego autora wynalazku, powód zrezygnował z pracy u pozwanej z przyczyn finansowych (uzyskał propozycję lepiej płatnej pracy u innego pracodawcy – zezn. k. 196v).

W ocenie Sądu całokształt tych okoliczności czyni bardziej wiarygodnym i prawdopodobnym twierdzenie pozwanej, że powód zabiegając o ujęcie go we wniosku patentowym jako wyłącznego autora wynalazku, niejako w zamian, w sposób wystarczająco jasny i zdecydowany wskazał, że nie domaga się wynagrodzenia należnego mu jako twórcy, czy też współtwórcy wynalazku, usuwając w ten sposób ewentualne wątpliwości prezesa pozwanej w tym zakresie.

Umowa dotycząca wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku w warunkach przewidzianych w art. 22 ust. 1 p.w.p., w tym przewidująca rezygnację z takiego wynagrodzenia przez twórcę, nie wymaga żadnej formy. Może zatem zostać zawarta ustnie, a wola umawiających się stron może być wyrażona przez każde zachowanie, które ujawnia ją w sposób dostateczny i zrozumiały (art. 60 k.c.). W ocenie Sądu opisane zachowanie powoda i prezesa pozwanej skutecznie doprowadziło zatem do ustnego porozumienia, na podstawie którego powód zrezygnował z prawa do wynagrodzenia z tytułu wynalazku objętego pozwem, uzyskując zgodę na ujęcie go jako wyłącznego autora tego wynalazku we wniosku patentowym.

W konsekwencji powód nie może obecnie domagać się wynagrodzenia z którego skutecznie zrezygnował, co skutkowało oddaleniem powództwa, o czym orzeczono w pkt. I sentencji wyroku.

Takie rozstrzygnięcie zwalniało nadto sąd z obowiązku czynienia dalszych ustaleń lub rozważań odnośnie do tego, jakie wynagrodzenie byłoby należne powodowi, gdyby z niego nie zrezygnował.

Zgodnie z art. 98 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) strona przegrywająca proces obowiązana jest do zwrotu jego kosztów na rzecz strony wygrywającej. Z tego względu na rzecz pozwanej zasądzono od powoda kwotę 3 617 zł, obejmującą opłatę za pełnomocnictwo (17 zł) oraz za czynności radcy prawnego reprezentującego pozwaną - w stawce

wynikającej z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności za czynności radców prawnych (3 617 zł).