

Sygn. akt V ACa 460/14

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 grudnia 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący :	SSA Grzegorz Stojek
Sędziowie :	SA Janusz Kiercz SA Olga Gornowicz-Owczarek (spr.)
Protokolant :	Barbara Knop

po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2014 r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy z powództwa M. K.

przeciwko A. K.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach

z dnia 5 lutego 2014 r., sygn. akt XII C 16/13

oddala apelację i zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 5.400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt V ACa 460/14

## UZASADNIENIE

M. K. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od A. K. kwoty 736.356,80 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 1 stycznia 2012 roku oraz kosztami postępowania. Wyjaśniła, iż związku z korzystaniem z wynalazku, którego współtwórcami są ona, pozwany oraz K. R., pozwany osiągnął przychód w kwocie 8.000.000 zł. Stosownie do udziałów w wynalazku przysługuje jej odpowiednia część uzyskanych korzyści, po potrąceniu poniesionych nakładów. Ponieważ jej udział w prawie do patentu wynosi 34%, tym samym należna jej część korzyści wynikających z prawa do uzyskania patentu wynosi 1.014.000 zł. Wyjaśniła, że nie dochodzi w sprawie należności za okres od 2005 roku do 2007 roku w kwocie 277 643,20 zł, bowiem rozliczyła tę kwotę z pozwanym w sprawie prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Gliwicach pod sygn. I Ns 536/09.

W piśmie z 22 lutego 2013 roku M. K. dokonała rozszerzenia powództwa do kwoty 1.014.000 zł, wyjaśniając, że w sprawie prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Gliwicach pod sygn. I Ns 536/09 nie doszło jednak do rozliczenia kwoty 277.643,20 zł.

W piśmie z 15 lipca 2013 roku M. K. cofnęła pozew w zakresie ponad kwotę 830.121,14 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 stycznia 2012 roku. Ograniczenie żądania uzasadniła złożeniem wobec pozwanego oświadczenia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności do kwoty 183.878,86 zł.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 18 lipca 2013 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach umorzył postępowanie w zakresie żądania zapłaty ponad kwotę 830.121,14 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 stycznia 2012 roku.

A. K. domagał się oddalenia powództwa w całości oraz zasądzenia na jego rzecz od powódki kosztów procesu. Swoje stanowisko uzasadniał przedwcześnieścią powództwa oraz brakiem prawa, z którego korzyści miałyby zostać podzielone. Jednocześnie zakwestionował poczynione przez powódkę wyliczenia odnośnie przychodu i zysku. Podnosił, iż niezakończony dotychczas postępowanie w sprawie udzielenia patentu na projekt wynalazczy pod tytułem „(...)” uniemożliwia dochodzenie roszczeń, gdyż o ewentualnych roszczeniach związanych z korzystaniem z wynalazku można mówić dopiero wówczas, gdy ochrona patentowa zostanie udzielona.

Wyrokiem z dnia 5 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalił powództwo i zasądził do powódki na rzecz pozwanego kwotę 7.217 zł tytułem kosztów postępowania.

Sąd Okręgowy poczynił następujące okoliczności faktyczne:

A. K., z zawodu chemik, od 1997 roku prowadził działalność gospodarczą, jako producent w branży spożywczej, pod firmą PPHU (...), a M. K. była jego pracownicą jako technolog przetwórstwa spożywczego. A. K. w zakresie prowadzonej działalności współpracował m.in. z (...) W..

W dniu 9 września 1998 roku A. K. i M. K. zawarli umowę spółki cywilnej, w ramach której do kwietnia 2008 roku prowadzili wspólnie działalność gospodarczą pod firmą PPHU (...) s.c. K. A., K. M.". W efekcie tak zorganizowanej działalności A. K. m.in. sprzedawał (...) W. wyprodukowane w jego przedsiębiorstwie środki spożywcze, a wyprodukowane tam z ich użyciem towary mleczarskie nabywali A. K. i M. K. już w ramach spółki cywilnej. W celu zwiększenia efektywności przychodów ze sprzedaży produktów nabywanych od (...) W. A. K. i M. K. w dniu 10 kwietnia 2001 r. zawarli odrębną umowę spółki cywilnej z K. R. i rozpoczęli działalność pod firmą PPUH (...) s.c. W zakresie udziałów w spółce i udziałów w zyskach z jej działalności wspólnicy ustalili następujące proporcje: A. K. - 33 %, M. K. - 34 %, K. R. - 33 %.

Na przełomie lat 2000-2001 A. K., M. K., i K. R. zgłosili się do kancelarii rzecznika patentowego H. A. w celu opracowania dokumentacji patentowej wynalazku, który przedstawili jako cenny sposób produkcji w branży spożywczej. Po opracowaniu dokumentacji rzecznik patentowy w dniu 25 maja 2001 r. dokonał w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia w sprawie uzyskania patentu na wynalazek pt. „(...)” na rzecz współtwórców A. K., M. K., i K. R.. Pismem z 30 maja 2001 roku Urząd Patentowy RP oznaczył zgłoszenie numerem (...). Objęty zgłoszeniem środek do stabilizacji sera był już od około roku przedmiotem prób produkcyjnych w przedsiębiorstwie (...) i z jego wykorzystaniem (...) W. produkowała ser cukierniczy. Połączenie sił A. K., M. K., i K. R. w ramach spółki cywilnej PPUH (...) s.c. służyć miało min. zwiększeniu efektywności w zakresie dystrybucji i sprzedaży wielu środków spożywczych wytwarzanych w przedsiębiorstwie (...) /np. proszek serwatkowy, cukier wanilinowy, galaretki/ oraz wyprodukowanych następnie z ich wykorzystaniem towarów mleczarskich. W tym samym czasie A. K., M. K. i K. R., działając jako współtwórcy, dokonali w Urzędzie Patentowym RP jeszcze dwóch zgłoszeń w sprawie wniosków o uzyskanie patentu w zakresie sposobu produkcji kremów spożywczych i w zakresie produkcji masy serowej.

Z powodu nieporozumień, jakie zaczęły wstępować pomiędzy współnikami, A. K. i M. K. w lutym 2003 r. zdecydowali o rozwiązaniu spółki cywilnej prowadzonej z K. R. pod firmą PPUH (...), bowiem nie uznawali jego żądań w sprawie wypłaty zysków. Od tego czasu nie prowadzili z nim żadnej współpracy i nie dokonywali jakichkolwiek rozliczeń.

W dniu 24 maja 2007 roku zmarł K. R., a jego spadkobiercy nie zostali do chwili obecnej ustaleni.

W dniu 5 listopada 2007 roku Urząd Patentowy RP zawiesił postępowanie w sprawie uzyskania patentu ze zgłoszenia nr (...) w związku ze śmiercią K. R.. Do chwili postępowanie jest zawieszony wobec nieujawnienia jego następców prawnych.

W 2007 r. A. K. i M. K. zakończyli prowadzenie działalności w ramach spółki cywilnej PPUH (...), bowiem M. K. wystąpiła ze spółki i złożyła do Sądu Rejonowego w Gliwicach wnioski o podział majątku spółki. W toku tego postępowania M. K. w październiku 2011 r. zgłosiła żądanie rozliczenia z tytułu przychodów ze sprzedaży stabilizatora do produkcji sera cukierniczego objętego zgłoszeniem patentowym nr (...). Równocześnie, w listopadzie 2011 r. wystąpiła do Sądu Rejonowego w Zabrzu z wnioskiem o zawiązanie A. K. do próby ugodowej w przedmiocie rozliczenia pomiędzy współtwórcami korzyści ze sprzedawania przez niego w okresie od 25 maja 2001 r. do 31 lipca 2007 r. stabilizatora do produkcji sera cukierniczego objętego zgłoszeniem patentowym nr (...), który w tym okresie produkował ten środek spożywczy we własnym przedsiębiorstwie i sprzedawał go we własnym zakresie do (...) W.. W ramach prawomocnego już i poddanego instancyjnej kontroli orzeczenia w przedmiocie podziału majątku spółki sąd nie uwzględnił żądania M. K. o uwzględnienie w ramach rozliczenia przychodów ze sprzedaży stabilizatora do produkcji sera cukierniczego objętego zgłoszeniem patentowym nr (...), nie uwzględnił też podnoszonego przez nią z tego tytułu zarzutu potrącenia. A. K. konsekwentnie odmawiał uznania zgłaszanych przez M. K. poza tym postępowaniem roszczeń z tytułu rozliczenia przychodów ze sprzedaży stabilizatora do produkcji sera cukierniczego objętego zgłoszeniem patentowym nr (...).

W tych okolicznościach Sąd Okręgowy uznał, że żądanie powódki jest przedwczesne.

W związku z tym, że współtwórcy wystąpili do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o udzielenie patentu w dniu 25 maja 2001 r. Sąd Okręgowy zastosował przepis ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (art. 315 ustawy). Jednocześnie zaznaczył, iż badanie zdolności patentowej wynalazku pt. „(...)” wykracza poza kognicję Sądu w niniejszej sprawie, a postępowanie przez Urzędem Patentowym do tej pory nie zostało ukończone.

Strony mając status uprawnionych do uzyskania patentu. Prawo to obejmuje zarówno uprawnienie do dokonania zgłoszenia i domagania się od Urzędu Patentowego udzielenia patentu, jak i do powstrzymania się innych osób od ubiegania się o patent (art. 20 ustawy). Ma ono charakter prawa podmiotowego bezwzględnie, a jego majątkowy charakter wyraża się w tym, że jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Prawo do patentu jest zatem cywilnym prawem podmiotowym o skuteczności erga omnes. Konstrukcja tego prawa w ustawie o wynalazczości pozwala przyjąć, że ma ono charakter ekspektatywy prawa z patentu. Twórcy wynalazku nie opatentowanego zapewnia jedynie wyłączność na uzyskanie patentu. Dlatego też nie będzie ono stanowiło podstawy roszczeń w tych wszystkich wypadkach, gdy faktyczny monopol uprawnionego zostanie naruszony przez inne działanie niż zgłoszenie danego rozwiązania w Urzędzie. Z samego prawa do patentu nie wynika zatem dla współuprawnionego jakakolwiek podstawa do dochodzenia roszczeń z tytułu stosowania wynalazku przez innego współuprawnionego. Sytuację zmienia dopiero uzyskanie patentu, bowiem dopiero wówczas uprawnieni nabywają prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze państwa (art. 16 ustawy). Sytuację wzajemnych roszczeń pomiędzy współuprawnionymi z patentu reguluje art. 45 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości. Z wykładni tego przepisu wynika, że jeżeli jeden ze współuprawnionych uzyskał korzyść z korzystania z wynalazku to dopiero z chwilą uzyskania patentu powstaje po stronie pozostałych współuprawnionych roszczenie do przeniesienia na nich, stosownie do ich udziałów, odpowiedniej części uzyskanych korzyści, po potrąceniu poniesionych nakładów. Dotyczy to również korzyści, jaką uzyskał w okresie przed uzyskaniem patentu (ust.4). Wydaje się oczywiste, że jakiegokolwiek roszczenia dotyczące rozliczeń między współuprawnionymi, konstruowane w oparciu o korzystanie z patentu, staną się możliwe do dochodzenia dopiero z chwilą uzyskania patentu. Wcześniej bowiem nie będzie

wiadomym, czy do uzyskania patentu w ogóle dojdzie. Odmowa udzielenia patentu będzie oznaczała, że nie powstało żadne uprawnienie do wyłącznego korzystania z przedmiotu zgłoszenia, a tym bardziej do konstruowania na tym tle jakichkolwiek roszczeń. A zatem, w sytuacji nie zakończonego postępowania o udzielenie patentu, roszczenie powódki ocenić należy co najmniej jako przedwczesne z uwagi na jego niewymagalność. Stwierdzenie tej okoliczności czyniło zbędnym dokonywanie jakichkolwiek ustaleń w zakresie wysokości ewentualnych korzyści uzyskanych przez pozwanego w związku z korzystaniem z wynalazku. Wyjaśnienie tej kwestii nie wpływałoby bowiem na treść rozstrzygnięcia.

Możliwość dokonania rozliczeń pomiędzy współuprawnionymi do patentu Sąd Okręgowy dopatrył się jednak w oparciu o zawartą w tym przedmiocie umowę (art. 353<sup>1</sup> k.c.). Umowa taka stanowiłaby podstawę dokonywania rozliczeń, uwzględniając specyfikę sytuacji stron w okresie przed uzyskaniem patentu, niezależnie nawet od tego, czy ochrona patentowa zostałaby im ostatecznie udzielona. Taka umowa nie odwoływałaby się w ogóle do istoty pojęcia wynalazku, ale regulowałaby stosunki prawne w ramach łączącego strony węzła obligacyjnego. Ponieważ zawarcie tego rodzaju umowy jest prawem, a nie obowiązkiem, zatem jej istnienia nie można domniemywać.

W przypadku spornego wynalazku postępowanie o udzielenie patentu nie toczy się ze względu na śmierć jednego z współtwórców i brak ustalenia kręgu jego spadkobierców. Sąd Okręgowy zaznaczył, iż powódka miała interes prawny w zainicjowaniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, względnie ustanowienie kuratora spadku, nie poczyniła w tym zakresie odpowiednich działań. Próby ustanowienia kuratora spadku przez Sąd Rejonowy w Rybniku wiązały się z zaskarżaniem orzeczenia przez obecnego pełnomocnika powódki, którego działania doprowadziły ostatecznie do umorzenia tego postępowania.

Sąd Okręgowy stwierdził natomiast, że zamiast ukierunkowania działań na doprowadzenie do zakończenia postępowania o udzielenie patentu powódka w toku niniejszego procesu zmieniła stanowisko i zaczęła twierdzić, że pomiędzy uprawnionymi do patentu zawarta została umowa w przedmiocie bieżącego korzystania z wynalazku i podziału wynikających z tego zysków. Przez poprzednich dwanaście lat nigdy nie sugerowała istnienia takiej umowy. Nie istnieje żaden dokument, w którym wprost strony wyraziłyby wolę odnośnie podziału zysków z bieżącego korzystania z wynalazku – do czasu uzyskania patentu. To doprowadziło Sąd do wniosku, że powódka w zależności od bieżących potrzeb stara się post factum wykreować takie porozumienie. I tak w sprawie o podział majątku spółki cywilnej PPHU (...) s.c. (...), K. M.” twierdziła, że korzyści z wykorzystywania wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym nr (...) podlegały reżimowi tej umowy. Dopiero kiedy w postępowaniu tym jej twierdzenia zostały zweryfikowane negatywnie, to w trakcie obecnego procesu zaczęła podnosić, że korzyści z wykorzystywania wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym nr (...) miały podlegać reżimowi umowy spółki cywilnej PPHU (...) s.c. (...) twierdzenia powódki polegały na prawdzie, to rozliczenia powinny nastąpić w postępowaniu o podział majątku tej spółki. Zeznania powódki zostały ocenione jako pełne nielogiczności i wzajemnych sprzeczności. Powódka początkowo twierdziła, że umowa spółki PPHU (...) została zawarta właśnie w celu ustalenia podziału z korzyści z wykorzystywania wynalazku. Nie potrafiła jednak wyjaśnić, dlaczego odmawiała uznania roszczeń, jakie w oparciu o tą umowę próbował konstruować K. R.. Stwierdziła tylko, że ocenia, iż działała niesłusznie. Z przesłuchania stron wynika, że spektrum tej umowy było inne i dotyczyło zwiększenia efektywności z dystrybucji i sprzedaży wielu środków spożywczych wytwarzanych w przedsiębiorstwie A. K. oraz wyprodukowanych następnie z ich wykorzystaniem towarów mleczarskich. Strony umowy zdecydowały się na połączenie sił w zakresie działalności prowadzonych dotychczas w ramach odrębnych przedsiębiorstw. Zawarcie spółki nie zmieniło profilu tej działalności. Nadto umowa zawarta została zanim strony dokonały zgłoszenia w sprawie rejestracji patentu i w treści umowy słowem nie wspomniano o podziale zysków z tego wynalazku. Gdyby spółka rzeczywiście służyła temu właśnie celowi, to rozwiązanie jej z inicjatywy powódki po niespełna dwóch latach funkcjonowania nie miałoby uzasadnienia. Po co rozwiązywać umowę, która regulowała wewnętrzne prawa majątkowe twórców do czasu uzyskania patentu, skoro rejestracja patentu - już z mocy ustawy konstituowałaby taki właśnie stan. Przy założeniu racjonalności działania stron należy przyjąć, że spółka służyła w istocie innym celom, o których wspomniano wcześniej. Zresztą sama powódka przyznała w końcu, że spółka służyła także innym celom. Gdy zdała sobie sprawę z braku spójności w jej relacji, wówczas próbowała wywodzić o istnieniu ustnej umowy o równym podziale zysków z wykorzystywania wynalazku do

czasu rejestracji. Według twierdzeń powódki umowa spółki miała w istocie stanowić nowację tego zobowiązania, a rozwiązanie spółki miało skutkować powrotem do pierwotnej umowy. Karkołomność tej konstrukcji nie wytrzymuje krytyki w świetle wcześniejszego stwierdzenia powódki, że poza umową spółki nie było żadnej innej umowy dotyczącej tego projektu oraz jeszcze wcześniejszego, że nie w ogóle nie zawierali takiej umowy wobec łączącego ich stosunku zaufania. Jak można się przekonać zeznania powódki stanowią wyłącznie gołosłowną kreację obliczoną na wynik procesu. Należy podkreślić, że pozwany konsekwentnie i stanowczo twierdził o nieistnieniu umowy regulującej podział ewentualnych zysków z wykorzystania wynalazku przed uzyskaniem patentu, przy czym logika i spójność jego zeznań nie budziły wątpliwości Sądu Okręgowego. Istnienia takiej umowy nie potwierdziły też zeznania świadka H. A., który w tamtym okresie reprezentował strony jako rzecznik patentowy. Ostatecznie zeznał on bowiem, że nic mu nie wiadomo na temat konkretnej umowy o korzystaniu z wynalazku do czasu rejestracji patentu. Jego percepcja skupiona była na istocie patentu i świadczy o tym charakterystyczny sposób relacjonowania faktów z tamtego okresu. Świadek ten obejmował świadomością, że wynalazcy prowadzili działalność w formie spółki i kwestia równości ich udziałów we wszystkich wynalazkach, do których opracowywał dokumentację, wydawała mu się oczywista. Reasumując, twierdzenia powódki, w których po dwunastu latach od zgłoszenia wniosku o rejestrację patentu po raz pierwszy podnosi kwestię istnienia umowy regulującej podział zysków z wykorzystania wynalazku przed uzyskaniem patentu, stanowią wyraz nieuprawnionego nadużycia, obliczonego wyłącznie na potrzeby niniejszego postępowania, w którym powództwo pierwotnie skonstruowała w oparciu o zupełnie inne przesłanki. Powódka sugerowała także inne, ewentualne podstawy prawne, które mogłyby uzasadniać jej roszczenie.

O kosztach postępowania pomiędzy stronami sąd rozstrzygnął na podstawie art. 108 § 1 k.p.c., kierując się przy tym zasadami dotyczącymi obowiązku zwrotu kosztów niezbędnych do celowego prowadzenia procesu oraz odpowiedzialności za jego wynik, opierając się w tym zakresie na treści art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w związku z art. 99 k.p.c. Sąd Okręgowy nie uwzględnił żądania objęcia orzeczeniem o kosztach procesu wydatków pozwanego na poczet prywatnie zamówionej ekspertyzy prawnej, albowiem nie mieszczą się one w pojęciu kosztów niezbędnych. Ekspertyza prywatna z zakresu prawa patentowego stanowi wyłącznie element uzasadnienia stanowiska prezentowanego przez stronę, która w ramach procesu cywilnego nie jest zobowiązana do ponoszenia związanych z tym wydatków, a tym bardziej domagania się ich zwrotu od strony, z którą toczy spór.

Apelację od powyższego wyroku złożyła powódka, która wniosła o jego zmianę poprzez uwzględnienie powództwa i zasądzenie kosztów postępowania, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Nadto powódka wniosła o zawieszenie niniejszego postępowania do czasu wydania ostatecznej decyzji przez Urząd Patentowy RP w sprawie udzielenia patentu na wynalazek pt. „(...)”.

Apelująca zarzuciła:

1.sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zgromadzonego materiału dowodowego, polegającą na stwierdzeniu, że współtwórcy nie zawarli umowy o wspólności prawa do patentu, w sytuacji gdy z zeznań H. A. i powódki należy wyciągnąć odmienny wniosek;

2.naruszenie art. 45 ust 2 Uwyn. w zw. z art. 45 ust. 5 Uwyn. przez ich niezastosowanie i uznanie, że powództwo jest przedwczesne, w sytuacji gdy na podstawie powyższych przepisów dopuszczalne jest rozliczenie korzyści uzyskanych przez współtwórcę z wynalazku nieopatentowanego;

3.naruszenie art. 217 § 3 k.p.c. poprzez pominięcie zawnioskowanych przez strony wniosków dowodowych;

4.naruszenie art. 233 k.p.c. poprzez uznanie zeznań powódki za niewiarygodne;

5.naruszenie art. 228 § 2 k.p.c. art. 233 § 1 k.p.c., art. 316 § 1 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p.c. poprzez powołanie się przez Sąd w uzasadnieniu wyroku na okoliczności związane z postępowaniem spadkowym po współtwórcy K. R., w sytuacji

gdy Sąd nie dopuścił dowodu z odpowiednich kart akt postępowania spadkowego, ani też nie zwrócił uwagi stronom, że przywołane okoliczności są mu znane z urzędu;

6.naruszenie art. 228 § 2 k.p.c., art. 233 § 1 k.p.c., art. 316 § 1 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p.c. poprzez powołanie się przez Sąd w uzasadnieniu wyroku na akta postępowania o podział majątku spółki cywilnej (...) s.c., w sytuacji, gdy Sąd nie dopuścił dowodu z treści protokołu obejmującego przesłuchanie powódki, ani też nie zwrócił uwagi stronom, że przywołane okoliczności są mu znane z urzędu;

7.naruszenie art. 177 § 3 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p.c. poprzez nie zawieszenie niniejszego postępowania do czasu wydania ostatecznej decyzji przez Urząd Patentowy RP w sprawie udzielenia patentu na wynalazek w sytuacji, gdy z treści uzasadnienia wyroku wynika, że zasadność powództwa zależy od uprzedniej konstytutywnej decyzji organu patentowego.

W odpowiedzi na apelację pozwany wniósł o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja powódki nie odniosła zamierzonego skutku i jako niezasadna podlegała oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c.

Słusznie podkreślała strona pozwana, że powódka nie określiła precyzyjnie podstaw swojego żądania. W pozwie powołano się na umowę, której jednak treści i okoliczności zawarcia nie zostały opisane. Przywołując jako dowód tej okoliczności umowę spółki cywilnej (...), można przyjąć, że strona dopatrywała się uzgodnień współtwórców odnośnie uzyskanych korzyści z korzystania z wynalazku w treści tej umowy. Jednak w pozwie powołano się jednocześnie na ustawową podstawę żądania uregulowaną w art. 45 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, która wszak wchodziła w grę jedynie w przypadku braku uzgodnień umownych (art. 45 ust. 4 ustawy). W toku postępowania powódka wyraźnie wskazywała na podstawę ustawową, by ostatecznie w apelacji uznać, że przysługują jej uprawnienia wynikające i z ustawy, i z umowy. Sąd Okręgowy rozpoznał żądanie powódki w ramach tych podstaw, w obydwu przypadkach dając odpowiedź negatywną. Podkreślić jednak należy, że w rzeczywistości są to dwa różne żądania, mające nie tylko odmienne podstawy prawne, ale również podstawy faktyczne. Z odmiennością podstaw prawnych związana jest konieczność wykazywania innych przesłanek odpowiedzialności, które prowadziłyby do innego sposobu rozliczenia stron. Regulacja art. 45 ustawy, stosowana w razie braku postanowień umownych, wprowadza swoisty reżim odpowiedzialności współtwórcy za korzystanie z wynalazku wobec pozostałych współuprawnionych nie tylko co do zasady jej istnienia, ale także w odniesieniu do sposobu wyliczenia owej korzyści. Gdyby natomiast ustalono, że zawarto umowę o określonej treści regulującą prawa i obowiązki współuprawnionych, to treść tych postanowień zyskałaby pierwszeństwo wobec regulacji ustawowych, a samo naruszenie umówionych zasad rodziłoby odpowiedzialność kontraktową naruszcyciela, którego zakres określa art. 471 k.c. Zatem w takim przypadku postępowanie dowodowe i poprzedzająca go inicjatywa dowodowa strony dochodzącej swoich praw (art. 6 k.c.), musiałaby zmierzać do wykazywania zupełnie odmiennych przesłanek niż określone w art. 45 ustawy, a mianowicie niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy, zaistnienie szkody i związek przyczynowy między tymi zdarzeniami. Choć powódka formułowała swoje żądania również na podstawach umownych, nie sprecyzowała w tym zakresie ani podstaw faktycznych, ani nie dowodziła przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej. Wręcz przeciwnie, sposób wyliczenia dochodzonej kwoty i składane w tym zakresie wnioski dowodowe wskazywały, że powódka upatrywała podstaw swojego żądania w treści art. 45 ustawy, który nakazywał wydać połowę korzyści obliczonych stosownie do wysokości udziałów w patencie, po potrąceniu poniesionych nakładów. Powódka domagała się wobec tego wydania korzyści, a nie pokrycia poniesionej szkody.

Nie sposób zatem skonstruować odpowiedzialności odszkodowawczej w sytuacji, gdy strona dochodząca należności nawet nie nakreśliła treści umowy łączącej strony, częściowo odwołując się do umowy spółki cywilnej, która zresztą została szybko rozwiązana na skutek nieporozumień współników, a częściowo do ustnej umowy, czy też, jak słusznie uwypuklił to Sąd Okręgowy, do współpracy współtwórców na zasadach zaufania pozwalającego na pominięcie ścisłych uzgodnień w zakresie korzystania z przyszłego wynalazku i podziału powstałych z tego tytułu korzyści. Prawidłowe

były wnioski Sądu Okręgowego, iż postępowanie dowodowe nie pozwoliło na poczynienie pewnych ustaleń nie tylko co do treści takiej umowy, ale wręcz jej istnienia. Nie bez znaczenia dla oceny wiarygodności zeznań powódki było jej zachowanie w poszczególnych postępowaniach toczonych między stronami i zajętych w nich stanowiskach. Stanowiska te były na tyle zmienne, że nawet w trakcie zeznań powódka upatrywała wiążących strony ustaleń w odniesieniu do podziału korzyści w różnych zachowaniach stron, nadal jednak nie potrafiąc sformułować tych ustaleń. Nie wskazano, czy strony wspólnie określiły, kto i w jakim zakresie będzie korzystał z projektu, kto będzie prowadził zarząd, jak rozdzielać koszty wdrożenia do korzystania z projektu i w efekcie, jak dokonają podziału zysku. Odwołanie się wyłącznie do ustalonych w umowie spółki cywilnej wysokości udziałów jej poszczególnych współników jest dalece niewystarczające i nie wykazujące, że zamiarem współników było również uregulowanie kwestii związanych z korzystaniem z projektu wynalazku w okresie przed uzyskaniem decyzji o udzieleniu patentu. Z tych samych powodów nieprzydatne są zeznania świadka H. A., który w dodatku nie może zastąpić samej strony w określeniu podstawy faktycznej żądania pozwu.

Oceniając wiarygodność zeznań powódki Sąd Okręgowy nie przekroczył granic swobodnej oceny dowodów określonych przepisem art. 233 § 1 k.p.c. Za chybione należało uznać zarzuty apelującego dotyczące prawidłowości poczynionych przez Sąd Okręgowy ustaleń faktycznych. Ramy swobodnej oceny dowodów (art. 233 § 1 k.p.c.) wyznaczone są wymaganiami prawa procesowego, doświadczenia życiowego oraz regułami logicznego myślenia, według których sąd w sposób bezstronny, racjonalny i wszechstronny rozważa materiał dowodowy jako całość, odnosi je do pozostałego materiału dowodowego. Błąd w ustaleniach faktycznych następuje, gdy zachodzi dysharmonia pomiędzy materiałem zgromadzonym w sprawie a konkluzją, do której dochodzi sąd na skutek przeinaczenia dowodu oraz wszelkich wypadków wadliwości wynikających z naruszenia przepisu art. 233 § 1 k.p.c. Przepis ten byłby naruszony, gdy ocena materiału dowodowego koliduje z zasadami doświadczenia życiowego lub regułami logicznego wnioskowania. Tak rozumianego zarzutu sprzeczności ustaleń Sądu z treścią materiału dowodowego Sądowi pierwszej instancji w niniejszej sprawie skutecznie zarzucić nie można.

Przy okazji należy odnieść się do zarzutu apelacji o naruszeniu przez Sąd Okręgowy art. 228, art. 233, art. 316 i art. 328 k.p.c. związanych z powołaniem się przez Sąd Okręgowy na fakty znane mu z urzędu, a wypływające z innych spraw sądowych – sprawy o podział majątku spółki cywilnej i sprawy spadkowej po zmarłym współtwórcy K. R.. Fakty znane sądowi urzędowo nie wymagają dowodu, z tym że sąd musi na nie zwrócić uwagę stronom, po to, by mogły się co do nich wypowiedzieć, samo ich przywołanie w uzasadnieniu wyroku narusza dyspozycję art. 228 § 2 k.p.c. Niewystarczające jest przy tym ogólnikowe powołanie się na fakty znane sądowi urzędowo z innych rozpatrywanych spraw. Konieczne jest przytoczenie konkretnego faktu, wskazanie sprawy, w której został on stwierdzony i zwrócenie uwagi stronom, że zamierza go wykorzystać jako fakt znany sądowi urzędowo. Jednakże do stwierdzenia, w jaki sposób naruszenie art. 228 § 2 k.p.c. mogło wpłynąć na wynik sprawy, konieczne jest ustalenie, w jaki sposób fakty te wpłynęły na podstawę faktyczną podjętego rozstrzygnięcia.

Tymczasem Sąd Okręgowy jako fakty urzędowo znane przywołał jedynie to, że sprawy takie miały miejsce. Słusznie podkreślił pozwany, że okoliczności te wynikały wprost ze stanowisk stron, w tym strony powodowej. I były całkowicie niesporne. W pozostałym zakresie posłużyły Sądowi Okręgowemu nie tyle do poczynienia ustaleń faktycznych, ile do oceny wiarygodności zeznań powódki, która w sposób odmienny przedstawiała treść i skutki łączących strony umów. W tym znaczeniu nie sposób mówić o faktach stanowiących podstawę do wydania zaskarżonego rozstrzygnięcia. Powódka w apelacji nie przeczyła tezom stwierdzonym przez Sąd Okręgowy służącym wykazaniu niejednorodności stanowiska powódki. A co najistotniejsze, także na podstawie jej zeznań złożonych w sprawie, które podlegały ocenie w ramach zasad wynikających z art. 233 § 1 k.p.c., nie sposób było zbudować ustaleń o istnieniu umowy (ustnej lub pisemnej), która regulowałaby między współtwórcami zasady podziału wypracowanych korzyści w okresie przed wydaniem decyzji o udzielenie patentu. Nawet stwierdzenie naruszenia art. 228 § 2 k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. nie mogło mieć zatem wpływu na wynik sprawy. Powołanie się natomiast przy tej okazji na naruszenia art. 316 i art. 328 k.p.c. należało uznać jako nieadekwatne do treści zarzutu, gdyż brak powołania się przez sąd na fakty urzędowo znane nie wchodzi w zakres ich dyspozycji.

Stwierdzenie braku podstaw do budowania roszczenia w oparciu o odpowiedzialność kontraktową prowadzi do rozważenia, czy żądanie pozwu znajdowało swoje oparcie w normie art. 45 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości. Nie budzi bowiem wątpliwości, że to właśnie to prawo materialne powinno zostać zastosowane w okolicznościach niniejszej sprawy.

Przepis art. 45 ustawy odnosi się do reguł korzystania z patentu przez współuprawnionych. Wspólność patentu polega na tym, że prawo wyłącznego korzystania z wynalazku przysługuje dwu lub więcej podmiotom. Prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy nabywa się poprzez uzyskanie patentu (art. 16 ustawy). Zakres patentu określały zastrzeżenia patentowe. Patent uzyskuje się w formie decyzji Urzędu Patentowego (art. 113 ustawy). Patent jest zatem prawem podmiotowym, które powstaje na skutek decyzji administracyjnej.

Zakres odpowiedniego stosowania zasad korzystania z wynalazku przez współuprawnionych i rozliczania się z tego tytułu do stosunków współuprawnionych do prawa do patentu nie doczekało się szerokiego omówienia w orzecznictwie. Powoływane przez strony orzeczenia Sądu Najwyższego (z dnia 7 lipca 2005 r., sygn. akt II PK 355/04 i z dnia 19 marca 2008 r., sygn. akt V CSK 500/07), które zresztą zapadły w odniesieniu do tego samego sporu, nie rozstrzyga kwestii spornej w tym postępowaniu, a mianowicie, czy stosowanie art. 45 ust. 2 ustawy powinno następować wprost do współuprawnionych do prawa do patentu poprzez odesłanie z ust. 5 tego artykułu. Słusznie bowiem podkreśla pozwany, że odpowiednie stosowanie przepisu może polegać bądź na stosowaniu go wprost, bądź z modyfikacjami, bądź wyłączeniu jego stosowania. Z cytowanych orzeczeń Sądu Najwyższego należy wnioskować, że współuprawnieni mogą dokonywać rozliczeń korzyści także za okres sprzed rejestracji patentu, czyli w czasie, kiedy byli współuprawnionymi do prawa do patentu. Stan faktyczny opierał się jednak na założeniu, że ostateczna decyzja o udzieleniu patentu została wydana.

Wątpliwości powstały jednak w sytuacji, gdy żądanie współuprawnionego do prawa do patentu zostało zgłoszone jeszcze przed uzyskaniem patentu. Sąd Okręgowy wypowiedział się negatywnie o możliwości uwzględnienia takiego żądania, a Sąd odwoławczy się do tej koncepcji przychyła.

Prawo do patentu na wynalazek wyraża się w prawie do uzyskania patentu (art. 20 ustawy). Oznacza to kompetencję do ubiegania się o patent, a więc dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym i oczekiwania na uzyskanie decyzji pozytywnej w razie spełnienia przez projekt cech wynalazku. Charakter prawny tej kompetencji, zwanej często możliwością prawną, był na gruncie prawa o wynalazczości kontrowersyjny. Część piśmiennictwa widziała w nim jedynie uprawnienia typu administracyjnego, inni zaliczali prawo do patentu do praw podmiotowych, inni też uznawali, że ma charakter mieszany. Rozstrzygnięcie tej kwestii ma jednak walor jedynie teoretyczny, skoro w każdej z tych koncepcji, w tym w teorii cywilnego prawa podmiotowego, podkreśla się, iż w jego zakres nie wchodzi prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku, które, podobnie jak ochrona patentowa zgłoszonego wynalazku, powstaje dopiero z chwilą wydania ostatecznej decyzji. Decyzja taka ma charakter konstytutywny. Konsekwentnie należy przyjąć, że prawa do korzystania w okresie przepatentowym nie wykonuje również uprawniony do uzyskania patentu. Od prawa do korzystania należy bowiem odróżnić korzystanie faktyczne - stosowanie wynalazku, wytwarzanie z niego produktów, wprowadzanie do obrotu. W tym zakresie nie powstają więc żadne stosunki pomiędzy współuprawnionymi i nie powstaje wspólność prawa do korzystania z wynalazku, bo prawo takie jeszcze w ogóle nie istnieje. A wobec tego nie powstają żadne roszczenia między współuprawnionymi do patentu, a wszelkie stosunki łączące te podmioty mają charakter jedynie faktyczny.

Za przyjęciem takiej koncepcji przemawia również fakt, iż w razie odmowy udzielenia patentu nie powstają w ogóle żadne roszczenia wynikające z ustawy o wynalazczości. Nie byłoby też wobec tego podstaw do żądania rozliczenia w trybie art. 45 ust. 2 ustawy pomiędzy współuprawnionymi za okres od dnia złożenia wniosku do dnia wydania ostatecznej decyzji administracyjnej. Uwzględnienie więc takiego żądania przed wydaniem konstytutywnej decyzji mogłoby prowadzić do przymuszenia jednego podmiotu do świadczenia na rzecz drugiego bez podstawy prawnej.

Zasadnie też stwierdził Sąd Okręgowy, że badanie, czy zgłoszony w Urzędzie Patentowym projekt spełnia wymogi wynalazku podlegającego rejestracji, pozostaje poza kognicją sądu cywilnego. Roszczenie powódki zatem należało



uznać za przedwczesne i z tego powodu za niepodlegające uwzględnieniu. A w takiej sytuacji zbędne było prowadzenie postępowania dowodowego w kierunku określenia ewentualnych korzyści, których część pozwany byłoby zobowiązany przekazać powódce. Pominięcie wniosków dowodowych stron w tym zakresie było wobec tego prawidłowe i nie naruszało art. 217 k.p.c.

Za niezasadny należało uznać zarzut naruszenia art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. Z przepisu tego wynika, że sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej. Prejudycjalne znaczenie decyzji administracyjnej w sprawie cywilnej zachodzi wówczas, gdy jej treść stanowi konieczny element rozstrzygnięcia formalnego lub merytorycznego tej sprawy, a sąd powszechny nie może samodzielnie rozstrzygać kwestii należących do drogi postępowania administracyjnego, z uwagi na niedopuszczalność co do nich drogi sądowej w postępowaniu cywilnym. Wobec tego zawieszenie postępowania cywilnego w takiej sytuacji jest obligatoryjne i powinno trwać do czasu zakończenia tego prejudycjalnego postępowania, którym jest co do zasady, wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej, w rozumieniu art. 16 § 1 zd. 1 k.p.a.

W rozpoznawanej sprawie ewentualne zakończenie postępowania o udzielenie patentu nie stanowiło koniecznego elementu rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie kwestii, czy prawo takie stronom przysługuje nie ma charakteru prejudycjalnego, gdyż rozpoznanie sprawy jest możliwe mimo braku ostatecznej decyzji. Stwierdzenie przedwczesności roszczenia prowadzi do oddalenia z tego powodu powództwa. Instytucja zawieszenia nie służy bowiem „doczekaniu” do momentu wymagalności roszczenia, a wydanie wyroku nie napotyka przeszkód. Oddalając zatem wniosek powódki o zawieszenia postępowania Sąd Okręgowy nie naruszył art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. Z tych samych powodów wniosek o zawieszenie oddalił Sąd Apelacyjny.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 i 99 k.p.c. Ponieważ strona powodowa przegrała proces cywilny została zobowiązana do zwrotu pozwanemu kosztów poniesionych w postępowaniu apelacyjnym, stanowiących wynagrodzenie pełnomocnika procesowego, w wysokości 5.400 zł.