

Sygn. akt I C 254/15

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 kwietnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca:	SSO Łucja Oleksy-Miszczyk
Protokolant:	protokolant sądowy Wioleta Motyczka

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2016 roku w Gliwicach

sprawy z powództwa A. H.

przeciwko (...) S.A. w G.

o ochronę praw autorskich

1) oddała powództwo;

2) zasądza od powoda A. H. na rzecz pozwanego (...) S.A. w G. kwotę 3.617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSO Łucja Oleksy-Miszczyk

Sygnatura akt I C 254/15

UZASADNIENIE

Pozwem wniesionym 8 maja 2015r. powód A. H. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego (...) SA w G. kwoty 67.442,- zł. z ustawowymi odsetkami od 23.03.2004r. W uzasadnieniu powód podał, że jest współtwórcą w 45% projektu wynalazczego pod nazwą (...). Projekt został zgłoszony do Urzędu Patentowego w dniu (...) przez Przedsiębiorstwo (...), a patentu udzielono w dniu (...). Pozwany jest następcą prawnym właściciela patentu (...) SA, który korzystał z wynalazku przez 15 lat. Dnia 23 marca 2004r. (...) SA przelały na rzecz powoda kwotę 109.256,50 zł. tytułem wynagrodzenia należnego jako współtwórcy wynalazku. Kwota wynagrodzenia wynikała z (...) przez Przedsiębiorstwo ze stosowania wynalazku. Z arkuszem obliczeniowym powód zapoznał się niedawno ponieważ jego wyniki były wbrew regulaminowi utajnione. Zdaniem powoda arkusz nie wykazuje siedmiomiesięcznego okresu korzystania z wynalazku od 30 czerwca 1998r. do 9 lutego 1999r. Nadto w arkuszu zawyżono koszty ogólnozakładowe, które następnie sztucznie obciążały efekty ekonomiczne uzyskane w wyniku zastosowania wynalazku. Zdaniem powoda obciążenie efektów ekonomicznych wynikających z zastosowania wynalazku powinno dotyczyć jedynie tych kosztów ogólnozakładowych, których by nie było, gdyby produkcji nie wdrożono. Zysk netto kalkulacji za stosowanie wynalazku został sztucznie zaniżony o co najmniej 100%, a co za tym idzie zaniżone zostało wynagrodzenie twórców. Domagając się kwoty 67.442, zł. powód domagał się zapłaty połowy należnej mu drugiej części wynagrodzenia bez jego zaniżenia przez podwajanie kosztów uzyskiwania efektu ekonomicznego przez przedsiębiorstwo stosujące wynalazek.

Zaznaczył, że w dniu 24 marca 2014r. złożył wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, zakończonej dnia 22 maja 2014r. stwierdzeniem niemożności zawarcia ugody.

Na rozprawie w dniu 18 lutego 2016r. powód sprecyzował żądanie w ten sposób, że wniósł o zasądzenie dochodzonej kwoty jak wynagrodzenia za wynalazek za okres od 1 lipca 1996r. do 30 czerwca 2001r. (k. 147).

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości. Podniósł zarzut przedawnienia roszczenia i powołując się na dołączone do pozwu zarządzenie Prezesa Zarządu z dnia 3 lipca 1993r. w sprawie postępowania w sprawach dotyczących projektów wynalazczych oraz własności przemysłowej wywodził, że wypłata należnego wynagrodzenia stała się wymagalna w terminie 2 miesięcy od daty zakończenia ostatniego – 5 go roku korzystania z wynalazku przez pozwanego tj. w dniu 31 sierpnia 2001r., a tym samym roszczenie przedawniło się 31 sierpnia 2001r. Pozwany przyznał, że jest następcą prawnym Przedsiębiorstwa (...) SA w G. oraz, że powód jest współtwórcą w 45 % wynalazku opisanego w pozwie. Podniósł jednak, że powód w żaden sposób nie wykazał ani nawet nie uprawdopodobnił wysokości dochodzonego w pozwie roszczenia. Podnosił również, iż rozważenia wymaga czy z uwagi na związek należnego powodowi wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku ze stosunkiem pracy roszczenia powoda nie powinny być przedmiotem rozpoznania przez sąd pracy (odpowiedź na pozew k.51).

Sąd ustalił co następuje:

Powód był pracownikiem poprzednika prawnego pozwanego Przedsiębiorstwa (...) SA w G. (dalej zwane Przedsiębiorstwem). Umową nr (...) powód oraz Z. K., M. K., H. C., G. C. i J. P. przenieśli na Przedsiębiorstwo prawo do uzyskania patentu na projekt wynalazczy pt. (...) – zgłoszony w (...) dnia 30.10.1995r. za numerem ewidencyjnym (...). W umowie strony nie ustaliły sposobu wynagrodzenia twórców za korzystanie z wynalazku. W pkt 3 umowy zaznaczono, że przeniesienie prawa do uzyskania patentu następuje nieodpłatnie w zamian za udzieloną przez Przedsiębiorstwo pomoc techniczną twórcom (umowa (...) k. 10 akt). Wynagrodzenie to wypłacane było w oparciu o zarządzenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa (...) Spółka Akcyjna w G. z dnia 3 lipca 1993r. w sprawie postępowania w sprawach dotyczących projektów wynalazczych oraz własności przemysłowej znak (...) (zarządzenie k. 27 akt). Kwestię wynagrodzenia twórców regulował rozdział VII zarządzenia. Wynika z niego m.in., że o ile umowa nie stanowi inaczej wynagrodzenie ustala Przedsiębiorstwo w słusznej proporcji do korzyści uzyskiwanych przez Przedsiębiorstwo z tego tytułu. Wysokość wynagrodzenia ustalana była trzema metodami tj.: na podstawie wymiernych korzyści uzyskiwanych z projektu wynalazczego, na podstawie e korzyści ustalonych w sposób szacunkowy, na podstawie korzyści niewymiernych albo na podstawie umowy z twórcą (pkt 2 i 4 rozdziału VII zarządzenia). Zgodnie z pkt 3 rozdziału VII zarządzenia wynagrodzenie za projekt wynalazczy wypłacane było za okres faktycznego korzystania z tego projektu, nie dłużej niż: a) dwa lata za projekt racjonalizatorski, b) trzy lata za wzór użytkowy, c) pięć lat za wynalazek. W braku odmiennej umowy wynagrodzenie wypłacane miało być w ratach tj. w terminie dwóch miesięcy od zastosowania projektu wynalazczego (uzyskania pierwszych korzyści przez stosującego) w wysokości nie wyższej niż 50% przewidywanego wynagrodzenia za pierwszy rok korzystania z projektu wynalazczego, w terminie dwóch miesięcy po upływie pierwszego roku uzyskiwania korzyści z projektu wynalazczego i w terminie dwóch miesięcy po upływie drugiego i kolejnego roku uzyskiwania korzyści z projektu wynalazczego (pkt 10 rodz. VII zarządzenia). Wysokość wynagrodzenia uzależniona była również od rodzaju zgłoszonego projektu wynalazczego i w stosunku do wynalazków i wzorów użytkowych kształtowała się odmiennie niż w stosunku do projektów racjonalizatorskich. Określona była tabelą wysokości wynagrodzeń stanowiąca załącznik do powołanego wyżej zarządzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa (tabela wysokości wynagrodzeń k. 33).

W 1996r. w chwili zawierania umowy przez powoda i pozostałych współtwórców z Przedsiębiorstwem umowy o przeniesienie prawa do uzyskania patentu wynalazek był już gotowy w tym sensie, że było to kompletne rozwiązanie techniczne nadające się do zastosowania i przygotowane do zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Późniejsze zmiany jakie w tym rozwiązaniu zostały wprowadzone były związane z zapotrzebowaniem dotyczącym jego zastosowania w ramach umowy zawartej przez Przedsiębiorstwo z innym podmiotem tj. Zakładami (...) (okoliczność niesporna – oświadczenie powoda na rozprawie w dniu 18 lutego 2016r. k. 146). Pomimo tego powód przez pierwsze dwa lata stosowania wynalazku tj. od 1 lipca 1996r. do 30 czerwca 1998r. otrzymywał wynagrodzenie jak za projekt

racjonalizatorski. Następnie wynagrodzenie było wyliczone za okres od 9 lutego 1999r. do 30 czerwca 1999r. za trzeci rok stosowania wynalazku, od 1 lipca 1999r. do 30 czerwca 2000r. za czwarty rok stosowania wynalazku i od 1 lipca 2000r. do 30 czerwca 2001r. za piąty rok stosowania wynalazku (arkusz obliczeniowy efektów uzyskanych k. 38).

Wynalazek został zgłoszony do Urzędu Patentowego w dniu (...), a patentu udzielono decyzją z dnia (...). pod numerem (...) (decyzja Urzędu Patentowego k. 7).

W dniu 24 marca 2014r. powód złożył w Sądzie Rejonowym w Gliwicach wniosek o zaważanie pozwanego do próby ugodowej, domagając się zapłaty kwoty 245.972,31 zł, w tym kwoty 109.256,50 zł tytułem wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku i kwoty 136.715,81 zł tytułem skapitalizowanych odsetek. Do zawarcia ugody nie doszło (akta I Co 61/14 Sądu Rejonowego w Gliwicach).

Opisany wyżej stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o niesporne twierdzenia stron i powołane wyżej dokumenty, których autentyczność i wiarygodność nie była w żaden sposób kwestionowana (spór dotyczący treści arkuszy obliczeniowych za poszczególne lata stosowania wynalazku dotyczył wyłącznie wysokości ujawnionych w nich kosztów ogólnozakładowych, a nie okresów za jakie zostały sporządzone). Dokonane na tej podstawie ustalenia okazały się wystarczające dla rozpoznania sprawy.

Sąd zważył co następuje:

Odnosząc się do sugestii strony pozwanej, iż postępowanie w niniejszej sprawie powinno odbywać się przed sądem pracy, Sąd zważył, że kwestia rodzaju postępowania w jakim toczyć się winna sprawa o wynagrodzenia za korzystanie z projektu wynalazczego należy do uwarunkowań procesowych, a nie stosunków materialnoprawnych stron i nie ma do niej zastosowania zasada intertemporalna wyrażona w art. 315 ust. 2 ustawy prawo własności przemysłowej (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2013r., sygn. II PZ 25/13). Zgodnie z art. 284 obecnie obowiązującej ustawy Prawo własności przemysłowej sprawa o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego rozpatrywane są w trybie postępowania cywilnego na zasadach ogólnych.

Przechodząc do merytorycznej oceny zasadności roszczenia Sąd uznał, iż w pierwszej kolejności należało rozważyć podniesiony przez stronę pozwaną zarzut przedawnienia.

Przepisy ustawy o wynalazczości z dnia 19 października 1972r. ani przepisy obecnie obowiązującej ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. nie zawierają odrębnych regulacji dotyczących przedawnienia roszczeń, zatem zastosowanie w niniejszej sprawie znajdą normy zawarte w art. 117 i nast. kodeksu cywilnego.

W myśl art. 118 k.c. 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. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 120 § 1 zd. 1 k.c.).

Zgodnie art. 315 ust. 2 aktualnie obowiązującej ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. do stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Zarówno zawarcie umowy o przeniesienie prawa do uzyskania patentu, jak i zgłoszenie wniosku o udzielnie patentu nastąpiło przed wejściem w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. W tej sytuacji do oceny stosunku prawnego łączącego strony należy stosować przepisy ustawy o wynalazczości z dnia 19 października 1972r.

Umowa o przeniesienie prawa do uzyskania patentu zawarta przez twórców wynalazku z Przedsiębiorstwem znajduje opacie w art. 20 ust 3 ustawy o wynalazczości, który w chwili zawierania umowy tj. w roku 1996 miał brzmienie: W przypadku dokonania wynalazku przez twórcę przy pomocy podmiotu gospodarczego, podmiotowi 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 części podmiotowi gospodarczemu. Zgodnie z art. 98a ustawy o wynalazczości w jego ówczesnym brzmieniu twórca wynalazku ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku przez podmiot gospodarczy, gdy podmiotowi 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 (art. 98 a ust. 1 ustawy) Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustala podmiot gospodarczy w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych z wynalazku przez ten podmiot (art.98 a ust. 2 ustawy).

Art. 98 a ust. 3 ustawy o wynalazczości określał ogólne zasady dotyczące wymagalności roszczenia wynagrodzenia i przewidywał, że jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, z zachowaniem zasady określonej w ust. 2, wypłaca się w całości najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku od dnia uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku lub w częściach w ciągu dwóch miesięcy po upływie każdego roku uzyskiwania korzyści z wynalazku. Jak już wskazano wyżej, umowa o przeniesienie prawa do uzyskania patentu zawarta przez twórców wynalazku z Przedsiębiorstwem nie określała zasad wynagradzania twórców. Bezsporne było między stronami, że do należnego twórcom wynagrodzenia zastosowanie miało Zarządzenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa z dnia 3 lipca 1993r., zgodnie z którym wynagrodzenie za wynalazek wypłacane miało być nie dłużej niż pięć lat, w terminie dwóch miesięcy od zastosowania projektu wynalazczego (uzyskania pierwszych korzyści przez stosującego) w wysokości nie wyższej niż 50% przewidywanego wynagrodzenia za pierwszy rok korzystania z projektu wynalazczego, w terminie dwóch miesięcy po upływie pierwszego roku uzyskiwania korzyści z projektu wynalazczego i w terminie dwóch miesięcy po upływie drugiego i kolejnego roku uzyskiwania korzyści z projektu wynalazczego. Termin wymagalności roszczenia następował zatem co do pierwszej należnej powodowi transzy wynagrodzenia z upływem dwóch miesięcy od daty uzyskania przez Przedsiębiorstwo pierwszych korzyści z zastosowania wynalazku, a co do kolejnych transz z upływem dwóch miesięcy od zakończenia każdego kolejnego roku jego stosowania, przy czym wynagrodzenie należne było za okres pięciu lat stosowania wynalazku.

W ocenie Sądu dla określenia dat wymagalności roszczenia nie mają znaczenia zdarzenia takie jak data zgłoszenia wniosku o udzielenie patentu, uzyskanie patentu czy też daty faktycznej wypłaty wynagrodzenia – ani ustawa, ani powoływane wyżej Zarządzenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa, ani umowa stron nie uzależniają daty wymagalności roszczenia od tych zdarzeń. Zgodnie z art. 10 ustawy o wynalazczości wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące się nadawać do zastosowania. Projekt, którego współtwórcą był powód taki charakter miał już w chwili zawarcia umowy o przeniesienie prawa do uzyskania patentu. Projekt ten został zresztą niezwłocznie wdrożony, a jego wdrożenie przyniosło efekty ekonomiczne, na podstawie których powód wylicza swoje roszczenia za okres od 1 lipca 1996r. do 30 czerwca 2001r., domagając się przyznania mu części należnego wynagrodzenia za wynalazek.

Data wymagalności ostatniej, najpóźniej należnej części wynagrodzenia (za piąty rok korzystania z wynalazku) to dwa miesiące po upływie piątego roku korzystania z niego przez Przedsiębiorstwo. Piąty rok korzystania przez Przedsiębiorstwo z wynalazku zakończył się z dniem 30 czerwca 2001r. Datą wymagalności roszczenia tej części wynagrodzenia był zatem 30 sierpnia 2001r. (art. 112 k.c.) i z tym dniem rozpoczął bieg dziesięcioletni termin przedawnienia określony w art. 118 k.c. Termin ten upłynął z dniem 30 sierpnia 2011r. (podobna ocena kwestii wymagalności roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego i przedawnienia tego roszczenia : Prawo własności przemysłowej. Komentarz, C.H. Beck 2014 – komentarz do art. 22).

Nawet gdyby przyjąć, iż od daty wejścia w życie ustawy Prawo własności przemysłowej, tj. od dnia 22 sierpnia 2001r., do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku znajdują zastosowanie tej ustawy, to kwestia wymagalności roszczenia o wynagrodzenie i terminu jego przedawnienia przedstawiałaby się w tożsamy sposób. Zgodnie z art. 22 ust 3 te same ustawy jeżeli umowa nie stanowi inaczej wynagrodzenie wypłaca się w całości, najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku od dnia uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku lub w częściach w ciągu dwóch miesięcy po upływie każdego roku od uzyskania tych korzyści, jednak nie dłużej niż przez 5 lat. Analiza tego przepisu i treści umowy o przeniesienie prawa do uzyskania patentu oraz Zarządzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa również prowadzi do wniosku iż ostatnia rata wynagrodzenia stała się wymagalna w dniu 30 sierpnia 2001r. i z tym dniem rozpoczął bieg dziesięcioletni termin przedawnienia.

Zawezwanie pozwanego do próby ugodowej miało miejsce w dniu 24 marca 2014r., a więc już po upływie terminu przedawnienia, nie mogło zatem odnieść skutku w postaci jego przerwania.

Jako, że roszczenia powoda okazały się przedawnione prowadzenie postępowania dowodowego na okoliczność wysokości roszczenia okazało się zbędne, stąd też Sąd pominął w ustaleniach faktycznych sporne kwestie związane z prawidłowością wyliczenia należnego powodowi wynagrodzenia, efektów ekonomicznych uzyskanych z zastosowania wynalazku i wyliczenia obciążających je kosztów ogólnozakładowych (art. 227 k.p.c.).

Orzeczenie o kosztach oparto o przepis art. 98 k.p.c. w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

SSO Łucja Oleksy-Miszczuk