

Wyrok z dnia 7 lipca 2005 r.

II PK 355/04

Współuprawniony z patentu korzystający z wynalazku we własnym zakresie jest obowiązany do przeniesienia na pozostałych współuprawnionych, stosownie do ich udziałów, odpowiedniej części połowy korzyści uzyskanych w wyniku produkcyjnego i handlowego korzystania z wynalazku, po potrąceniu poniesionych nakładów (art. 45 ust 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.).

Przewodniczący SSN Beata Gudowska, Sędziowie SN: Józef Iwulski (sprawozdawca), Herbert Szurgacz.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2005 r. sprawy z powództwa Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych w W. przeciwko Elektrowni T. SA w B. o zapłatę, na skutek kasacji strony powodowej i strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2004 r. [...]

u c h y l i ł zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

U z a s a d n i e

Strona powodowa Instytut Automatyki Systemów Energetycznych w W. ostatecznie domagała się zasądzenia od strony pozwanej Elektrowni „T.” SA w B. kwoty 14.132.534,00 zł jako udziału w korzyści osiągniętej przez stronę pozwaną ze stosowania we własnym zakresie czterech określonych w pozwie wynalazków. Strona powodowa wywodziła roszczenie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.). Strona pozwana, wnosząc o oddalenie powództwa, zarzuciła, że korzyści, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o wynalazczości, mogą być w całości konsumowane przez tego ze współuprawnionych, który stosuje wynalazek we własnym zakresie. Przepis art.

45 ust. 2 tej ustawy nie stanowi natomiast o korzyściach uzyskiwanych przez współuprawnionego we własnym zakresie, lecz o korzyściach uzyskiwanych przez współuprawnionego przy stosowaniu wynalazku przez osoby trzecie. Ponadto strona pozwana kwestionowała wysokość roszczenia oraz podniosła zarzut przedawnienia roszczeń obejmujących korzyści uzyskane ze stosowania wynalazków przed dniem 15 marca 2001 r.

Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2001 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze oddalił powództwo. W uzasadnieniu wskazał, że strony zawarły umowy dotyczące wzajemnych rozliczeń finansowych, w szczególności dotyczące wysokości wynagrodzenia strony powodowej oraz sposobu obliczania efektów z korzystania z wynalazków, które wyłączyły stosowanie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości. Brak stosownych wniosków dowodowych, w szczególności w przedmiocie zasięgnięcia opinii biegłego, spowodował, że Sąd nie mógł ocenić, czy strona pozwana uzyskiwała korzyści z wynalazku, jaka była ich wartość oraz jakie poniosła nakłady.

Wyrokiem z dnia 22 maja 2002 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uchylił wyrok Sądu pierwszej instancji zaskarżony przez stronę powodową i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd Apelacyjny stwierdził, że zasada przyjęta przez Sąd Okręgowy nie odpowiada wykładni przepisów prawa wynalazczego oraz nie uwzględnia pozaprawnych aspektów tej dziedziny aktywności gospodarczej. Sąd Apelacyjny wskazał, że podstawę właściwego rozstrzygnięcia w przedmiocie rozliczeń pomiędzy współwłaścicielami wynalazku powinno stanowić stanowisko przedstawione przez A. Szajkowskiego w glosie do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 września 1978 r., I CR 287/78 (OSNCP 1979 nr 2, poz. 170). Autor ten wyraził pogląd, że zawarty w art. 45 ustawy o wynalazczości zwrot „każdy współuprawniony z patentu może bez zgody pozostałych współuprawnionych korzystać z wynalazku we własnym zakresie” ma znaczenie takie, jak w art. 206 k.c., zgodnie z którym każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Według zasady wyrażonej w art. 45 ustawy o wynalazczości, każdy współuprawniony z patentu ma prawo do korzystania z wynalazku we własnym zakresie bez potrzeby uzyskiwania na to zgody pozostałych współuprawnionych. W ten sposób ustawodawca uniemożliwił blokowanie stosowania wynalazku przez współuprawnionego dysponującego nawet minimalnym udziałem we wspólnym patencie, a jednocześnie przesądził, że prawo do

gospodarczej eksploatacji wynalazku przysługują każdemu współuprawnionemu z patentu. Sąd Apelacyjny stwierdził też, że nie budzi wątpliwości w świetle zebranego materiału dowodowego, iż podział korzyści uzyskanych z korzystania z wynalazku nie był przedmiotem regulacji umownej pomiędzy stronami. Objęły one bowiem wyłącznie wynagrodzenie należne stronie powodowej z tytułu opracowania, wykonania i wdrożenia u strony pozwanej określonych układów automatyki przemysłowej oraz dotyczyły odpisów na fundusze wdrożeniowe przeznaczone na nagrody dla pracowników stron. Sąd Apelacyjny zalecił Sądowi Okręgowemu przy ponownym rozpoznaniu sprawy ustalenie, jakie korzyści uzyskała strona pozwana w wyniku korzystania z wynalazku we własnym zakresie, a następnie ustalenie, jakie nakłady poczyniła dla korzystania z wynalazku. W oparciu o tak ustaloną kwotę należy dokonać rozliczeń, mając na względzie, że podział korzyści powinien nastąpić według zróżnicowanych kryteriów w zależności od rodzaju dochodów. Sąd Apelacyjny stwierdził, że w razie produkcyjnego oraz handlowego korzystania z wynalazku, do podziału nie powinna zostać skierowana cała kwota osiągniętego zysku, ale tylko ta jej część, która odpowiada kwocie przeciętnej opłaty licencyjnej stosowanej w danego rodzaju transakcjach licencyjnych, pomniejszona o wielkość odpowiadającą stosunkowi udziału podmiotu korzystającego z wynalazku we wspólnym patencie. Wynalazek dopiero stwarza możliwość osiągnięcia przychodów, co jest obciążone ogromnym ryzykiem inwestycyjnym, które ponosi dokonujący przedsięwzięcia, a nie pozostali współuprawnieni. Wobec tego brak jest podstaw do partycypowania przez te podmioty w korzyściach osiągniętych z wynalazku. Skoro jednak nie byłoby słuszne całkowite pominięcie pozostałych współuprawnionych w podziale przychodów, które zostały uzyskane z korzystania ze wspólnego wynalazku, to - zdaniem Sądu Apelacyjnego - takie rozwiązanie wydaje się najbardziej prawidłowe.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wyrokiem z dnia 18 marca 2004 r. [...] zasądził od strony pozwanej kwotę 1.978.554,76 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 14 maja 2001 r., oddalając powództwo w pozostałej części. Sąd Okręgowy ustalił, że strony są współwłaścicielami patentów [...] udzielonych przez Urząd Patentowy RP w latach 1996, 1997 i 1999. Strony zawarły umowy z dnia 14 maja 1992 r. oraz z dnia 13 listopada 1992 r. o wykonanie prac badawczych i wdrożenie ich wyników do eksploatacji, które określały, że pracownicze projekty wynalazcze powstałe w wyniku tych umów stanowią będą współwłasność stron w częściach równych (§ 9 umów), a także określały metodę obliczenia efektów eko-

nomicznych oraz wynagrodzenie twórców. Stronę pozwaną od sierpnia 1984 r. wiąże z Polskimi Sieciami Energetycznymi SA w W. długoterminowa umowa, na podstawie której pozwana otrzymuje wynagrodzenie za dostarczoną energię elektryczną, za dyspozycyjność oraz usługi systemowe rozumiane jako gotowość Elektrowni do świadczenia usług w zakresie rezerwy sekundowej, minutowej oraz rezerwy odtworzeniowej. Pozwana Elektrownia w wyniku zastosowania w swym przedsiębiorstwie wynalazków objętych patentami uzyskała szereg korzyści, w szczególności związanych z poprawą dyspozycyjności ARCM przez wyeliminowanie konieczności wyłączeń bloków, wzrostem dyspozycyjności bloków związanych z odsunięciem w czasie konieczności doraźnego (awaryjnego) ich odstawiania w celu poprawy regulacji turbiny oraz stabilizacji pracy całego układu cieplnego bloku poprawiającej żywotność bloku i jego urządzeń pomocniczych. Podstawę do wyliczenia korzyści stosowania wspólnych wynalazków stanowiły w pozwanej Elektrowni przychody za regulacyjne usługi systemowe. W oparciu o te przychody wypłacono wynagrodzenie twórcom wynalazków w łącznej kwocie ponad 11 milionów zł. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia za wynalazki przyjmowano wynagrodzenia za usługi systemowe obejmujące wszystkie trzy elementy składające się na to wynagrodzenie (należność za dostarczoną energię elektryczną, za dyspozycyjność Elektrowni i za usługi systemowe). Dyspozycyjność jest to moc, która może być osiągnięta ze wszystkich bloków, z uwzględnieniem ich stanu technicznego. Moc regulacyjna to wycinek mocy dyspozycyjnej, który zależy od stanu technicznego bloku i ograniczeń technologicznych. Na wdrożenie wynalazków w postaci systemu ARCM pozwana Elektrownia poniosła nakłady w wysokości około 1,0-1,5 miliona złotych miesięcznie. Dochody z wdrożenia systemu wynosiły około 2 miliony zł miesięcznie. Ustalanie wysokości wynagrodzenia należnego twórcom wynalazków odbywało się w oparciu o arkusze obliczeniowe sporządzane przez stronę pozwaną, poddawane następnie wielostopniowej weryfikacji. Przy obliczeniu wysokości wynagrodzenia stosowano realny rachunek kosztów. Wdrożenie do produkcji i eksploatacji układów regulacji bloków energetycznych zawierających wspólne wynalazki umożliwiło pozwanej Elektrowni uruchomienie nowego rodzaju działalności usługowej na potrzeby Krajowej Dyspozycji Mocy. Były to tzw. usługi systemowe, za które Elektrownia otrzymywała dodatkowe opłaty, niezależnie od opłat za energię elektryczną. Poszczególne wynalazki miały różny wkład w końcowy rezultat w postaci ilości sprzedanych usług systemowych, który był ustalany przez specjalną komisję złożoną z przedstawicieli stron. Elektrownia w wyniku wdro-

żenia wynalazków uzyskała korzyści, ale poniosła także nakłady na wdrożenie wynalazków i eksploatację urządzeń, w których zostały one zastosowane. Strona pozwana poniosła koszty inwestycyjne o charakterze jednorazowym (wynagrodzenie powodowego Instytutu, koszty pomiarów odbiorczych regulacji), nakłady obciążające efekty, a także koszty o charakterze eksploatacyjnym (koszty bieżących napraw, regulacji, konserwacji, wymiany zużywających się elementów urządzeń, koszty serwisu sprawowanego przez stronę powodową, koszty materiałów, części zamiennych i siły roboczej). Nadto pozwana Elektrownia wypłaciła twórcom wynalazków wynagrodzenia należne za efekty w okresie objętym wyliczeniem oraz koszty ochrony patentowej. Strona pozwana uzyskała następujące korzyści: 1) z wynalazków objętych patentami [...] - w okresie od 1 maja 1997 r. do 30 kwietnia 1998 r. w kwocie 11.170.455,00 zł; w okresie od 1 maja 1998 r. do 30 kwietnia 1999 r. w kwocie 10.812.619,00 zł; w okresie od 1 maja 1999 r. do 30 kwietnia 2000 r. w kwocie 5.489.923,00 zł oraz w okresie od 1 maja 2000 r. do 30 kwietnia 2001 r. w kwocie 6.495.373,00 zł; 2) z wynalazków objętych patentami [...] - w okresie od 1 lutego 1995 r. do 31 stycznia 1996 r. w kwocie 3.322.994,00 zł; w okresie od 1 lutego 1996 r. do 31 stycznia 1997 r. w kwocie 3.995.335,00 zł; w okresie od 1 lutego 1997 r. do 31 stycznia 1998 r. w kwocie 4.701.613,00 zł; w okresie od 1 lutego 1998 r. do 31 stycznia 1999 r. w kwocie 5.037.274,00 zł; w okresie od 1 lutego 1999 r. do 31 stycznia 2000 r. w kwocie 2.551.953,00 zł oraz w okresie od 1 lutego 2000 r. do 31 stycznia 2001 r. w kwocie 2.952.597,00 zł. Jedna czwarta tych korzyści daje kwotę 15.862.541,00 zł.

Sąd Okręgowy ustalił też, że w energetyce należy do rzadkości licencja jako forma umowy odpłatnego korzystania z nowatorskiej myśli technicznej. W nielicznych wypadkach, jakie miały miejsce w latach dziewięćdziesiątych, opłaty licencyjne wahały się w szerokich granicach od 2 do 25%. Podczas modernizacji bloków energetycznych stosuje się różne wynalazki, ale ich realizacja następuje w wyniku umów, których przedmiotem są konkretne prace badawcze. Aktualnie, jednostki badawcze stosując swoje wynalazki wdrażają jednocześnie nowoczesne rozwiązania techniczne w postaci wynalazków, wzorów użytkowych i know-how. W opłatach za realizację prac zawierają się opłaty za wynalazki, które nie są wyodrębnione z ogólnej kwoty zapłaty. Część elektrowni w umowach o prace badawcze stosowała opłaty za tzw. licencje dorozumiane, czyli 5% efektów netto uzyskanych ze stosowania wynalazków. W ostatnich latach występują opłaty ryczałtowe ustalane w wyniku przetargów. Są to jednorazowe opłaty odpowiadające wielkości przewidywanych kosztów i efek-

tów pewnego zakresu prac remontowych, modernizacyjnych, wiążące się ze stosowaniem wynalazków. Opłaty ryczałtowe mają charakter jednorazowych opłat licencyjnych. Zarząd Południowego Koncernu Energetycznego SA przeprowadził analizę opłat licencyjnych stosowanych w podległych mu elektrowniach i elektrociepłowniach, zarówno przy udostępnianiu wynalazków innym jednostkom, jak i przy stosowaniu wynalazków, z której wynika, że opłaty te wahają się w granicach od 2 do 8% zysku osiąganego dzięki stosowanym wynalazkom. Przeciętna wysokość opłat licencyjnych w latach 1995-2002 wynosiła 7% wartości efektów ekonomicznych netto.

Według Sądu Okręgowego, korzyści pozwanej Elektrowni z gospodarczego wykorzystania czterech wynalazków, to kwota przychodów za regulacyjne usługi systemowe, pomniejszona o trzy rodzaje kosztów - koszty na realizację wynalazków, koszty wynagrodzeń twórców wynalazków oraz koszty nagród pracowników strony powodowej i pozwanej za wdrażanie wynalazków. Korzyści osiągnięte przez pozwaną Elektrownię wyniosły kwotę 56.530.136,00 zł. Przy poziomie 7% średniej opłaty licencyjnej, wartość korzyści przypadających do rozliczenia wynosi 3.957.109,52 zł. Udział pozwanej Elektrowni we wspólnym patencie wynosi 50%, stąd kwota opłat licencyjnych równa się 1.978.554,76 zł.

Sąd Okręgowy przyjął, że przychody uzyskiwane przez stronę pozwaną z gospodarczej eksploatacji wynalazków we własnym zakresie stanowią swego rodzaju pożytki o charakterze prawnym, zbliżonym do pożytków naturalnych (pożytki *quasi-naturalne*) i powinny być one rozliczone między współwłaścicielami wynalazków według zasady wyrażonej w art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości. Jednakże z uwagi na wiążący charakter zaleceń określających sposób rozliczenia stron, zawartych w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 22 maja 2002 r. (art. 386 § 6 k.p.c.), Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo jedynie co do kwoty 1.978.554,76 zł, stanowiącej połowę przeciętnej opłaty licencyjnej ustalonej na podstawie ustaleń opinii biegłego. Sąd Okręgowy nie uwzględnił podniesionego przez stronę pozwaną zarzutu przedawnienia, przyjmując, że wymagalność roszczeń strony powodowej nie nastąpiła przed datą wydania decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu stronom patentów.

Od tego wyroku Sądu Okręgowego apelacje wniosły obie strony. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 27 lipca 2004 r. [...] zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 1 w części orzekającej o odsetkach przez zasądzenie odsetek ustawowych: - od kwoty 390.966,92 zł od dnia 30 czerwca 1998 r.; - od kwoty 378.441,66 zł od dnia 30 czerwca 1999 r.; - od kwoty 192.147,30 zł od dnia 30 czerwca 2000 r.; - od kwoty

227.338,05 zł od dnia 30 czerwca 2001 r.; - od kwoty 597.002,55 zł od dnia 31 marca 1999 r.; - od kwoty 89.318,35 zł od dnia 31 marca 2000 r.; oraz - od kwoty 103.339,93 zł od dnia 31 marca 2001 r. Sąd Apelacyjny odrzucił apelację strony powodowej co do kwoty 1.978.554,76 zł i oddalił w pozostałym zakresie apelacje obu stron.

Sąd drugiej instancji uznał, że apelacja strony pozwanej nie zasługuje na uwzględnienie. Kwestia, czy stronie powodowej przysługuje prawo partycypacji w korzyściach uzyskanych przez stronę pozwaną korzystającą we własnym zakresie z wynalazków stanowiących współwłasność stron, była przedmiotem oceny prawnej zawartej w wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 22 maja 2002 r., która jest wiążąca. W uzasadnieniu tego wyroku stwierdzono, że podział korzyści uzyskanych z korzystania z wynalazku nie był przedmiotem umownej regulacji dokonanej przez strony, a zatem ma zastosowanie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości. Zarzuty apelacji strony pozwanej wskazujące na odmienną interpretację prawną art. 45 ustawy o wynalazczości nie mogą więc być rozważane.

Odnosząc się do apelacji strony powodowej, Sąd drugiej instancji uznał, że zażalenie wyroku Sądu pierwszej instancji w części uwzględniającej powództwo (co do kwoty 1.978.554,76 zł) było niedopuszczalne i w tym zakresie odrzucił apelację. Sąd Apelacyjny stwierdził, że zarzut apelacji strony powodowej dotyczący naruszenia art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości przez odstępianie od wskazanego w nim sposobu rozliczenia stron, nie może być uwzględniony, gdyż w tym zakresie wiążący jest pogląd wyrażony w poprzednim wyroku z dnia 22 maja 2002 r. (art. 386 § 6 k.p.c.). Sąd Apelacyjny podzielił pogląd Sądu Okręgowego co do zasadności stosowania w rozliczeniu stron reguł z art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości, jednak ze względu na związanie poprzednim wyrokiem, nie mógł odstąpić od sposobu rozliczenia korzyści wskazanych w uzasadnieniu tego wyroku. Sąd Apelacyjny uwzględnił zarzut apelacji strony powodowej co do naruszenia art. 481 § 1 k.c. Sąd Okręgowy zasądził odsetki za opóźnienie w zapłacie należności za korzystanie z wynalazków wspólnych liczone od daty wniesienia powództwa. Sąd Apelacyjny uznał, że wydanie korzyści powinno następować w terminach odpowiadających terminom wypłaty wynagrodzeń autor-
skich.

Od tego wyroku kasacje wniosły obie strony.

Strona pozwana zarzuciła naruszenie prawa materialnego przez: 1) błędną wykładnię i zastosowanie art. 45 ust. 1 i 2 ustawy o wynalazczości wskutek przyjęcia,

że: a) przepis ten ma zastosowanie oraz b) strona pozwana zobowiązana jest do przeniesienia na współuprawnionego z patentu odpowiedniej części połowy korzyści, jakie uzyskała dla siebie z produkcyjnego stosowania wynalazku; 2) niezastosowanie art. 65 § 2 k.c. w związku z § 8 i § 9 umowy z 14 maja 1992 r. i z 3 listopada 1992 r. o wykonanie pracy badawczo-wdrożeniowej oraz nieuwzględnienie dyspozycji zawartych w tym przepisie przy wykładni treści umów; 3) błędne zastosowanie art. 118 k.c. w związku z art. 45 ust. 2 i 5 ustawy o wynalazczości i przyjęcie, że roszczenia sprzed 15 marca 1998 r. nie uległy przedawnieniu. Strona pozwana zarzuciła też naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 227 w związku z art. 233 k.p.c. i nierozważenie w sposób wszechstronny treści umów z 14 maja 1992 r. i 3 listopada 1992 r., a także art. 98 w związku z art. 100 k.p.c., przez niezasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym, mimo zgłoszenia wniosku.

W uzasadnieniu kasacji strona pozwana wywiodła w szczególności, że dotyczy ona wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2004 r., wydanego w warunkach związania oceną prawną i wskazaniem co do dalszego postępowania, wyrażonymi w uzasadnieniu poprzedniego wyroku Sądu drugiej instancji. Związanie to dotyczyło interpretacji art. 45 ustawy o wynalazczości, wykładni treści umów o wykonanie prac badawczo-wdrożeniowych oraz przedawnienia roszczeń. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w swoim pierwszym wyroku z dnia 18 grudnia 2001 r. uznał, że postanowienia umów dotyczące wzajemnych rozliczeń stron, oznaczają, że zgodnym zamiarem stron było ograniczenie zobowiązań pozwanej Elektrowni tylko do zobowiązań wskazanych w umowach, a tym samym wyłączenie stosowania art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości. Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 22 maja 2002 r. nie podzielił tego zapatrywania i zalecił Sądowi pierwszej instancji zastosowanie się do oceny, że strony nie wyłączyły stosowania art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości. Zdaniem strony pozwanej, taka ocena jest błędna i została przyjęta z naruszeniem art. 65 § 2 k.c., nakazującego przy wykładni umowy dawać prymat zgodnemu zamiarowi stron i celowi umowy nad jej dosłownym brzmieniem. Jeżeli przeanalizuje się dokładnie stosunek prawny łączący strony, to - według strony pozwanej - dochodzi się do wniosków, że: 1) pierwotnym zamiarem stron było jedynie zawarcie typowej umowy o pracę badawczo-wdrożeniową, bez jakiegokolwiek myśli o wspólności wynalazków zawartych w tej pracy; 2) stosunek współwłasności spornych wynalazków ustanowiono w aneksie sporządzonym w dniu 30 grudnia 1992 r., jednakże w tym aneksie, jak i w pozostałych, nie ustalono dodatkowego wynagrodzenia dla strony

powodowej ani nie odesłano w tym zakresie do ustawy o wynalazczości; 3) podobnie ma się rzecz z kolejną umową o pracę badawczo-wdrożeniową, zawartą przez strony w dniu 3 listopada 1992 r. oraz z aneksem do tej umowy. Strona pozwana uważa, że analiza zamiarów stron nie wskazuje, aby wspólną ich wolą było zastosowanie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości. Jest to oczywiste w odniesieniu do pozwanej Elektrowni, która nie wiązała takiego skutku z zawarciem umowy o wspólności praw. Co się tyczy intencji strony powodowej, to nie zostały one w toku przewodu sądowego wyraźnie określone, można jednak przypuszczać, że - przynajmniej początkowo - strona powodowa nie miała na celu osiągnięcia korzyści przewidzianych w art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości. Kwestie te nie zostały wyjaśnione, co uzasadnia zarzut obrazu art. 65 § 2 k.c.

Zdaniem strony pozwanej, Sąd Apelacyjny dokonał błędnej wykładni art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości przez przyjęcie, że przepis ten ma zastosowanie do wszystkich korzyści uzyskanych przez współuprawnionego, korzystającego z wynalazku, a nie tylko do pożytków cywilnych, będących rezultatem tzw. wykonywania prawa wyłącznego, a więc pożytków uzyskanych przez udzielenie licencji, przekazanie know-how, dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa wyłącznego itp. Według strony pozwanej, art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości nie dotyczy korzyści uzyskiwanych w wyniku korzystania z wynalazku we własnym zakresie (art. 45 ust. 1 ustawy), tj. produkcyjnego lub handlowego stosowania wynalazku. Następnie strona pozwana przeprowadziła krytykę wykładni art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości dokonanej przez Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 22 maja 2002 r., twierdząc, że powołano w niej „argumenty pozanormatywne”. W ocenie strony pozwanej, z art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości wynika norma pozwalająca współuprawnionemu z patentu na korzystanie z wynalazku we własnym zakresie. Ustawodawca dokonał rozgraniczenia korzystania przez współuprawnionego we własnym zakresie z wynalazku (art. 45 ust. 1), od uzyskiwania korzyści w inny sposób (art. 45 ust. 2). Zdaniem pozwanej, korzystanie z wynalazku może przybierać różne formy. Jedną z nich polega na bezpośrednim korzystaniu z wynalazku przez współuprawnionego, czyli na „używaniu” wynalazku. Takie korzystanie we własnym zakresie, w ocenie skarżącej, nie powoduje powstania roszczeń majątkowych po stronie współuprawnionych. Dopiero uzyskiwanie pożytków cywilnych, jako druga forma możliwego korzystania ze wspólnego prawa, stanowi podstawę do żądania rozliczenia uzyskanych korzyści przez pozostałych współuprawnionych. Zdaniem pozwanej, wniosek taki wypływa z porównania

treści poszczególnych ustępów art. 45 ustawy o wynalazczości oraz z „odczytania normatywnego znaczenia określenia uzyskania korzyści ze stosowania wynalazku w kontekście korzystania z wynalazku we własnym zakresie”. W ocenie strony pozwanej, uzyskiwanie korzyści z korzystania z wynalazku we własnym zakresie odpowiada pojęciu używania wynalazku. Rozróżnienie to ma swoje źródło w analogii do korzystania z rzeczy. Jeśli pożytki rzeczy zdefiniowane zostały w art. 53 k.c., to używanie definiuje się negatywnie jako korzystanie z rzeczy inne niż pobieranie pożytków. Ze względu na niematerialny charakter prawa z patentu, przedstawione rozróżnienie sposobów korzystania z wynalazków powinno być stosowane odpowiednio. Używanie wynalazku polegać będzie na gospodarczej eksploatacji wynalazku przez uprawnionego, a pobieranie pożytków ogranicza się do pożytków cywilnych. Ponieważ pobieranie pożytków i gospodarcze, bezpośrednie wykorzystywanie wynalazku przez współuprawnionych prowadzi do uzyskania pozornie zbliżonych efektów, używanie wynalazku jest określane jako „pożytki *quasi-naturalne*”. Według strony pozwanej, analiza art. 45 ust. 1 ustawy o wynalazczości nie uprawnia do wniosku, że przepis ten zmienia zasady używania wynalazku w porównaniu z art. 206 i 207 k.c. W zakresie bezkolizyjnego używania rzeczy, każdy właściciel może ją posiadać i korzystać z niej bez dodatkowych zobowiązań względem współwłaścicieli. Tylko pożytki i inne dochody przypadają współwłaścicielom stosownie do wielkości udziałów. Odnosząc te uregulowania kodeksowe do art. 45 ustawy o wynalazczości, strona pozwana twierdzi, że art. 45 ust. 1 ustawy o wynalazczości należy uznać za odpowiednik art. 206 k.c., a art. 45 ust. 2 za odpowiednik art. 207 k.c. W ocenie strony pozwanej, z porównania art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości z art. 207 k.c. wynika ograniczenie uprawnień współuprawnionych, którzy nie uzyskują korzyści ze stosowania wynalazku, do połowy tego, co przypadałoby im stosownie do wielkości udziałów. Przepis art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości zastępuje określenie pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej, określeniem korzyści ze stosowania wynalazku. Przepis art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości nakazuje „przenieść” na pozostałych współuprawnionych uzyskane z korzystania z wynalazku „korzyści”. Zasadniczo „korzyści” objęte używaniem wynalazku nie nadają się zwykle do „przeniesienia” na inne podmioty, co może najwyżej dotyczyć ich wartości. Bez wątplenia jednak można przenieść na współuprawnionych pożytki cywilne, co w ocenie skarżącej wskazuje na zakres analizowanego unormowania. Literalne brzmienie art. 45 ust. 2 nie uzasadnia zatem kwalifiko-

wania uzyskiwania korzyści we własnym zakresie przez współuprawnionego jako pożytków *quasi-naturalnych*.

Według strony pozwanej, na oczywiste naruszenie art. 118 k.c. w zakresie przedawnienia roszczeń sprzed 15 marca 1998 r. wskazuje niebudząca wątpliwości treść art. 45 ust. 5 ustawy o wynalazczości. Według tego przepisu roszczenie współuprawnionego dotyczące wzajemnych rozliczeń z tytułu korzyści uzyskanych w związku z korzystaniem z wynalazku wspólnego powstaje już w okresie przedpatentowym. Zatem, skoro art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości ma zastosowanie do wspólności prawa do patentu, a wspólność taka przysługiwała stronom od 30 grudnia 1992 r., to roszczenia z tytułu rozliczeń korzyści uzyskanych przez stronę pozwaną stawały się wymagalne po zakończeniu każdego roku stosowania wyniku pracy badawczej.

Strona powodowa w swojej kasacji zarzuciła naruszenie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości przez wadliwe przyjęcie, że dla określenia wysokości jej należności z tytułu podziału korzyści uzyskanych w wyniku stosowania wspólnych wynalazków trzeba stosować rozliczenie oparte na opłatach licencyjnych. Jej zdaniem, treść art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości oraz „obowiązująca w tym zakresie doktryna” w sposób jednoznaczny wskazują, iż stronie powodowej należy się 25% korzyści netto uzyskiwanych w wyniku stosowania wspólnych wynalazków. Zdaniem strony powodowej, zaskarżony wyrok orzekający o podziale korzyści w oparciu o rozliczenia właściwe dla obrotu licencyjnego jest w oczywisty sposób sprzeczny z art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Na przebieg postępowania w sprawie i treść zaskarżonego wyroku znaczący wpływ miał wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 r., którym uchylono wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 18 grudnia 2001 r. i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania. Zgodnie z art. 386 § 6 k.p.c., ocena prawna (i wskazania co do dalszego postępowania) wyrażone w uzasadnieniu tego wyroku wiązały zarówno sąd, któremu sprawa została przekazana, jak i sąd drugiej instancji, przy ponownym rozpoznaniu sprawy. Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu tego wyroku stwierdził, że podział korzyści uzyskanych z korzystania z wynalazku nie był przedmiotem regulacji umownej pomiędzy stronami oraz że do rozliczenia tych

korzyści należy stosować art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości, ale w razie produkcyjnego oraz handlowego korzystania z wynalazku, do podziału nie powinna zostać skierowana cała kwota osiągniętego zysku, ale tylko ta jej część, która odpowiada kwocie przeciętnej opłaty licencyjnej stosowanej w danego rodzaju transakcjach licencyjnych, pomniejszona o wielkość odpowiadającą stosunkowi udziału podmiotu korzystającego z wynalazku we wspólnym patencie. Te dwie kwestie nie były już rozważane przy ponownym rozpoznaniu sprawy (choć Sądy obu instancji wyraźnie zdystansowały się od poglądu, że korzyści należy rozliczać według wysokości opłat licencyjnych), a stanowią one podstawowy przedmiot zarzutów kasacji obu stron. Na wstępie należy więc stwierdzić, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w uzasadnieniu orzeczenia sądu drugiej instancji nie wiążą Sądu Najwyższego przy rozpoznawaniu kasacji (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 1998 r., I CKN 595/97, OSNC 1998 nr 12, poz. 211; Przegląd Sądowy 2000 nr 5, s. 92 z glosą M. Łochowskiego oraz z dnia 11 stycznia 2001 r., I PKN 183/00, OSNAPiUS 2002 nr 17, poz. 411). Zarzuty stron dotyczące tej kwestii podlegają więc rozważeniu, co powoduje konieczność odniesienia się nie tylko do zaskarżonego wyroku, ale także do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 r.

Obie strony w kasacjach, choć z przeciwstawnych pozycji, uważają za nie-trafną wykładnię art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości przedstawioną w wyroku z dnia 22 maja 2002 r. i pogląd co do stosowania tego przepisu. Sąd Najwyższy podziela tę ocenę. Sąd Okręgowy przy pierwszym rozpoznaniu sprawy odwołał się między innymi do poglądu wyrażonego przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 września 1978 r., I CR 287/78 (OSNCP 1979 nr 9, poz. 170), w którym stwierdzono, że zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 ustawy o wynalazczości stosunki pomiędzy współuprawnionymi z patentu regulowane są w sposób szczególny, co się wyraża w tym, że każdy z nich otrzymuje prawo korzystania z wynalazku we własnym zakresie tak, jak gdyby był wyłącznie uprawniony z patentu, z wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 43 ust. 2 ustawy o wynalazczości. W tej sytuacji określenie "we własnym zakresie" użyte w art. 43 ust. 1 ustawy o wynalazczości należy rozumieć tak, iż współuprawniony z patentu może bez zgody pozostałych współuprawnionych korzystać z wynalazku przez wytwarzanie wyrobów opartych na rozwiązaniu będącym przedmiotem wynalazku oraz wprowadzić te wyroby do obrotu bez powstawania jakichkolwiek roszczeń majątkowych po stronie pozostałych współuprawnionych z patentu. Sąd

Apelacyjny w wyroku z dnia 22 maja 2002 r. nie podzielił tej wykładni w zakresie niepowstawania roszczeń współuprawnionego z patentu z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych przez innego współuprawnionego korzystającego z wynalazku we własnym zakresie. Powołując się na pogląd wyrażony przez A. Szajkowskiego w „głosie” do tego wyroku, Sąd Apelacyjny uznał, że współuprawniony uczestniczy w tych korzyściach, ale według wysokości opłat licencyjnych. W tym zakresie należy przede wszystkim stwierdzić, że wyrok z dnia 15 września 1978 r., I CR 287/78 oraz pogląd A. Szajkowskiego wyrażony w artykule „Korzystanie z wynalazku przez współuprawnionych z patentu” (PiP 1981 nr 4, s. 56) zostały przedstawione na tle stanu prawnego nieadekwatnego w rozpoznawanej sprawie (obowiązującego poprzednio). Dotyczyły one art. 43 ustawy o wynalazczości w jej pierwotnym brzmieniu (Dz.U. z 1972 r. Nr 43, poz. 272). Przepis ten stanowił wówczas, że jeżeli umowa o wspólności patentu nie stanowi inaczej, współuprawniony z patentu może: 1) bez zgody pozostałych współuprawnionych korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz wystąpić przeciwko każdemu, kto dopuścił się naruszenia patentu, 2) za zgodą wszystkich współuprawnionych przenieść swój udział w patencie na inną osobę albo udzielić upoważnienia do korzystania w całości lub części z wynalazku przez inną osobę. W tej treści przepisu nie było więc żadnej regulacji dotyczącej udziału współuprawnionego z patentu w zyskach uzyskiwanych przez innego współuprawnionego korzystającego z wynalazku we własnym zakresie. Regulacja taka została wprowadzona ustawą z dnia 26 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o wynalazczości (Dz.U. Nr 26, poz. 130) obowiązującą od dnia 1 lipca 1984 r. Ponieważ regulacja zawarta w tej nowelizacji w istocie została utrzymana w stanie prawnym mającym zastosowanie w rozpoznawanej sprawie, to jej omówienie ma istotne znaczenie dla wykładni art. 45 ustawy o wynalazczości.

We wskazanej nowelizacji ustawy o wynalazczości obowiązującej od dnia 1 lipca 1984 r., art. 43 otrzymał następujące brzmienie: 1. Współuprawniony z patentu może bez zgody pozostałych współuprawnionych korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu; 2. W razie uzyskania korzyści ze stosowania 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; 3. W zakresie nie uregulowanym w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych; 4. Umowa

o wspólności patentu może inaczej regulować prawa i obowiązki współuprawnionych z patentu; 5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio od wspólności prawa do patentu. W tym brzmieniu przepisu dodano więc nowy ustęp 2 (którego nie było w pierwotnym tekście), w którym w sposób wyraźny przesądzone udział pozostałych współuprawnionych w korzyściach ze stosowania wynalazku przez jednego ze współuprawnionych oraz wielkość tego udziału. Tym samym nieaktualne stały się poglądy przedstawiane co do wykładni pierwotnego tekstu art. 43 ustawy o wynalazczości. W rozpoznawanej sprawie ma zastosowanie art. 45 ustawy o wynalazczości w brzmieniu jednolitego tekstu (Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.). Przepis ten stanowi, że współuprawniony z patentu może bez zgody pozostałych współuprawnionych korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu (ust. 1), a w razie uzyskania korzyści z korzystania z wynalazku przez jednego ze współuprawnionych jest on obowiązany do przeniesienia ich na pozostałych współuprawnionych, stosownie do ich udziałów (ust. 2). Jest to więc regulacja identyczna jak obowiązująca od dnia 1 lipca 1984 r. Wykładnia historyczna wprowadzona z dodania do art. 43 ustawy o wynalazczości (utrzymanego w art. 45) nowego ustępu 2, regulującego (czy też wprowadzającego) udział pozostałych współuprawnionych w korzyściach ze stosowania wynalazku przez jednego z nich, przemawia więc jednoznacznie za poglądem, że wolą ustawodawcy było przyznanie (ustanowienie) takiego udziału. Jest to potwierdzone w aktualnie obowiązującym stanie prawnym. Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), współuprawniony z patentu może, bez zgody pozostałych współuprawnionych, korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu; w razie uzyskania korzyści z wynalazku przez jednego ze współuprawnionych każdy z pozostałych współuprawnionych ma prawo, o ile umowa nie stanowi inaczej, do odpowiedniej części z jednej czwartej tych korzyści po potrąceniu nakładów, stosownie do swego udziału w patencie. Zmianie uległa więc tylko wielkość udziału w korzyściach (w jednej czwartej, a nie w połowie korzyści - jak poprzednio), ale zasada uczestniczenia w nich została utrzymana.

Strona pozwana nie kwestionuje samej zasady uczestniczenia współuprawnionego z patentu w korzyściach uzyskiwanych przez innego współuprawnionego korzystającego z wynalazku, ale uważa, że nie dotyczy to korzystania z wynalazku we własnym zakresie (art. 45 ust. 1 ustawy o wynalazczości), a więc dotyczy to tylko korzy-

stania z wynalazku w inny sposób. Jednakże takiej zależności między poszczególnymi ustępami art. 45 nie można odczytać w jego treści. Wprawdzie art. 45 ust. 1 ma zastosowanie w razie korzystania z wynalazku we własnym zakresie, a art. 45 ust. 2 dotyczy korzyści ze stosowania wynalazku, ale nie ma podstaw do twierdzenia, że art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości nie ma zastosowania w zakresie, którego dotyczy art. 45 ust. 1. Przedmiotem regulacji art. 45 ust. 1 jest bowiem dozwoleń na korzystanie z wynalazku we własnym zakresie przez jednego ze współuprawnionych z patentu bez zgody pozostałych współuprawnionych, a nie rozliczanie się między nimi z uzyskanych korzyści. Ta kwestia jest uregulowana w art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości, który dotyczy bez rozróżnienia, zarówno korzyści uzyskanych z korzystania z wynalazku we własnym zakresie, jak i korzyści uzyskiwanych ze stosowania wynalazku w inny sposób. W treści art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości nie ma też rozróżnienia co do rodzaju korzyści, w jakich partycypuje współuprawniony nie-stosujący wynalazku. Inaczej mówiąc, uczestniczy on w podziale wszelkiego rodzaju korzyści uzyskiwanych w wyniku stosowania wynalazku, w tym także w dochodach uzyskiwanych w wyniku produkcyjnego oraz handlowego korzystania z wynalazku. Kwestia ta jest więc uregulowana w ustawie o wynalazczości i nie ma podstaw do sięgania w tym zakresie do przepisów Kodeksu cywilnego (art. 45 ust. 3 ustawy o wynalazczości). Zresztą zgodnie z art. 54 k.c., pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. Również według tego przepisu pożytkami są wszelkie dochody, jakie przynosi prawo (bez rozróżnienia). A więc według art. 55 § 1 k.c. i art. 207 k.c. te dochody (wszelkie dochody, jakie przynosi prawo) powinny przypadać współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów w czasie trwania tego uprawnienia. Prowadzi to do wniosku, że w zakresie wykładni i zastosowania art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości kasacja strony pozwanej jest niezasadna. Usprawiedliwione w tym zakresie są natomiast podstawy kasacji strony powodowej, gdyż trafny jest pogląd, że rozliczenie z korzyści uzyskanych ze stosowania wynalazku przez stronę pozwaną powinno nastąpić według zasad określonych w art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości.

Nietrafny jest zarzut strony pozwanej dotyczący przedawnienia części roszczeń, gdyż rację ma Sąd drugiej instancji co do wymagalności roszczeń z tytułu udziału w korzyściach ze stosowania wynalazku. Roszczenie o zapłatę części korzyści nie może powstać przed ich uzyskaniem. Korzyści ze stosowania wynalazku są uzyskiwane systematycznie. Ale skoro mogą być one ustalone dopiero po odliczeniu

kosztów (poniesionych nakładów), a jednym z nich jest wynagrodzenie płatne twórcom wynalazku, to racjonalne jest przyjęcie, że korzyść jest uzyskiwana w dacie rozliczenia nakładów. W tej dacie też wymagalne staje się roszczenie o zapłatę odpowiedniej części korzyści, a więc rozpoczyna się też bieg terminu przedawnienia (art. 120 § 1 zdanie pierwsze k.c.).

Usprawiedliwioną podstawę kasacji strony pozwanej stanowią natomiast zarzuty naruszenia art. 65 § 2 k.c. oraz art. 227 w związku z art. 233 k.p.c. W tym zakresie ponownie wymaga oceny wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 r., w którym stwierdzono, że podział korzyści uzyskanych z korzystania z wynalazku nie był przedmiotem regulacji umownej pomiędzy stronami. Ocena ta została wyrażona bez odpowiednich ustaleń faktycznych w zakresie wymaganym przez art. 65 § 2 k.c., co do zgodnego zamiaru stron i celu umów. Wręcz odwrotnie niż zaleca ten przepis, Sąd oparł się na dosłownym brzmieniu umów, w którym rzeczywiście brak jest regulacji dotyczącej rozliczenia ewentualnych korzyści uzyskiwanych ze stosowania wynalazków. Oczywiście przemawia to za uznaniem, że strony tego przedmiotu nie uregulowały, a więc ma zastosowanie art. 45 ust. 2 ustawy o wynalazczości. Nie wyklucza to jednak uznania, że strony kompleksowo uregulowały w umowach rozliczenia dotyczące stosunków prawnych powstałych między nimi w wyniku stosowania wynalazków, a tym samym wyłączyły możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu stosowania wynalazków przez jednego ze współuprawnionych (art. 45 ust. 4 ustawy o wynalazczości).

Z tych względów zaskarżony wyrok podlegał uchyleniu, a sprawa przekazaniu do ponownego rozpoznania na podstawie art. 393¹³ § 1 k.p.c. O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na mocy art. 108 § 2 k.p.c., co prowadzi do bezprzedmiotowości zarzutów kasacji strony pozwanej dotyczących kosztów postępowania apelacyjnego.

=====