

Wyrok z dnia 8 marca 2010 r.

II PK 260/09

1. Wykonywanie obowiązków pracowniczych odbywa się na koszt pracodawcy, w ramach jego struktury organizacyjnej, z wykorzystaniem jego zaplecza technicznego i osobowego. Takim samym warunkom powinny odpowiadać prace nad projektem badawczym zwieńczone dokonaniem wynalazku, aby pracodawca miał prawo do uzyskania patentu na ten wynalazek.

2. Samo wykorzystanie w pracach badawczych wiedzy, doświadczenia i umiejętności nabytych w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych nie oznacza, że projekt badawczy jest wynikiem wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w rozumieniu art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

Przewodniczący SSN: Józef Iwulski, Sędziowie SN: Zbigniew Korzeniowski, Romualda Spyt (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 marca 2010 r. sprawy z powództwa Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „B.” w K.-K. przeciwko Maciejowi K. i Małgorzacie K. o ustalenie, na skutek skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2009 r. [...]

o d d a l i ł skargę kasacyjną.

U z a s a d n i e n i e

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 26 lutego 2009 r. oddalił apelację Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „B.” w K.-K. od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 3 grudnia 2008 r. oddalającego jego powództwo przeciwko Maciejowi K. i Małgorzacie K. o ustalenie, że prawo do patentu na wynalazek o nazwie „A” zgłoszonego w dniu 19 lipca 2004 r. w Urzędzie Patentowym RP pod numerem

[...] oraz w dniu 3 lipca 2005 r. do rejestracji jako patent europejski o numerze [...] pod nazwą „A”, przysługujące dotychczas, między innymi, pozwanym, przysługuje powodowi w części przypadającej tym pozwanym, ponieważ powód w dniu zgłoszenia wniosku był ich pracodawcą.

W pisemnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego, z których wynikało, że pozwany Maciej K. był pracownikiem powoda od 3 listopada 1971 r. do 30 kwietnia 2007 r. (wyłączając okres od 1 do 31 stycznia 1998 r.). W tym okresie kolejno pełnił funkcję kierownika zespołu „D.” (później zespołu A [...]) - od 1 stycznia 1978 r. do 30 kwietnia 1990 r. i od 13 października 1992 r. do 1 sierpnia 2003 r., dwukrotnie - w okresie od 1 października 2000 r. do 1 kwietnia 2002 r. oraz od 1 sierpnia 2002 r. do 1 czerwca 2003 r. funkcję koordynatora do spraw sprzedaży „A”, następnie po odwołaniu z funkcji kierownika zespołu pracował na samodzielnym stanowisku do spraw badawczych. W okresie od 1 lutego 1998 r. do 30 kwietnia 2007 r. pozwany zatrudniony był na stanowisku adiunkta.

Pozwana Małgorzata K. zatrudniona była u powoda od 16 listopada 1972 r. do 30 listopada 2004 r. i wykonywała pracę inżyniera, starszego asystenta, adiunkta, starszego specjalisty badawczo - technicznego, głównego specjalisty badawczo - technicznego. Pełniła także funkcję kierownika zespołu „D.” (od 1 lipca 1997 r. do 15 kwietnia 1998 r.), ostatnio zaś kierownika zespołu „procesów jonitowych”, z której została odwołana z początkiem 2004 r.

Pozwani prowadzili badania i specjalizowali się w technologii wytwarzania „A” na przestrzeni wielu lat pracy u powoda. Pozwany w związku z pracą jest twórcą 90 patentów polskich i międzynarodowych. Jest autorem i współautorem sprawozdań z tego zakresu. Pozwana jest współtwórczynią kilku patentów opracowanych w Instytucie i podobnie jak pozwany wielu sprawozdań. Około 2003 r. pozwany odsunięty został od prac badawczych nad „A” i z tym momentem pozbawiony został realnego dostępu do aparatury badawczej Instytutu. Pracę swoją koncentrował na kończeniu projektu E., który to projekt rozpoczął w 2001 r. i zakończył ostatecznie w grudniu 2003 r. Pozwana, po odwołaniu z funkcji kierownika zespołu „procesów jonitowych” z początkiem 2004 r., zajmowała się do kwietnia 2004 r. opracowaniem testu katalizatora, która to praca miała związek z „A”. Następnie do końca zatrudnienia u powoda zajmowała się pracami dorywczymi, zleconymi przez nowego kierownika zespołu „procesów jonitowych”, który zajmował się głównie kinetyką.

Prace pozwanych nad wynalazkiem, którego dotyczy spór, trwały od drugiej połowy 2003 r. do połowy 2004 r. Przy jego opracowaniu pozwani współpracowali z PCC „S.” SA, wykorzystując aparaturę badawczą obsługiwaną przez pracowników tej firmy i korzystając z analiz dokonywanych w jej laboratorium. Pozwany godziny przepracowane w PCC „S.” SA w obowiązującym go czasie pracy u powoda odliczał od czasu pracy.

Instytut prowadzi od lat badania rozwojowe nad technologią wytwarzania „A” i jest znaczącym oferentem wytwarzania tej technologii. Zawierał liczne umowy licencyjne na produkcję „A”. Prace badawcze prowadzone były u powoda, a wdrażanie pilotażowe i techniczne w Zakładach Chemicznych „B.”, później w PCC „S.” SA. Na instalacji tej ostatniej firmy następowała prezentacja klientom zagranicznym sposobu wytwarzania „A”. W okresie 30 lat opracowano u powoda i zgłoszono do ochrony patentowej 27 wynalazków z zakresu technologii wytwarzania „A”. W dniu 15 marca 2004 r. pozwany podjął działalność konkurencyjną wobec powoda, rejestrując firmę BPA P.J., dotyczącą procesu wytwarzania „A”.

W dniu 14 lipca 2004 r. pomiędzy pozwanymi a PCC „S.” SA - jako uprawnionymi, z udziałem innych twórców, została zawarta umowa o wspólności patentu [...] o nazwie „A”. Z jej tytułu pozwanemu przysługiwał udział w wysokości 44%, a pozwanej 5%. Pozwanemu przysługiwał udział w projekcie wynalazczym w wysokości 30%, a pozwanej w wysokości 2,23%. PCC „S.” SA wyraziła w treści umowy zgodę na przeniesienie części swojego udziału na rzecz powoda. Stosownie do zarządzenia dyrektora Instytutu [...] z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie działalności wynalazczej prawo do uzyskania patentu za projekt wynalazczy przysługuje twórcy z tym, że w razie dokonania projektu wynalazczego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy, albo realizacji innej umowy, prawo przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej. Zgodnie z tym zarządzeniem, jeżeli w zgłoszeniu projektu wynalazczego dokonanym w innym podmiocie gospodarczym wśród twórców projektu znajdują się pracownicy Instytutu, a w tym projekcie wykonawczym wykorzystane zostały informacje uzyskane przez tych pracowników w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych w Instytucie, prawo do patentu przysługuje także Instytutowi. Pracownicy będący współtwórcami takiego projektu wynalazczego zobowiązani zostali do złożenia oświadczenia na piśmie w podmiocie, w którym dokonano zgłoszenia, że współuprawnionym jest także Instytut. Pozwani pismem z dnia 4 czerwca 2004 r. złożonym pełnomocnikowi współupraw-

nionych do patentu oświadczyli, że zgodnie z postanowieniami powyższego zarządzenia dyrektora Instytutu w opracowanym projekcie wynalazczym „A” wykorzystane zostały informacje uzyskane w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych w Instytucie i wobec tego współuprawnionym powinien być także powód. W piśmie z dnia 31 sierpnia 2007 r. powód oświadczył pełnomocnikowi współuprawnionych do patentu, że prawo do patentu przysługuje Instytutowi a nie jego pracownikom - twórcom wynalazku (pozwany). W kolejnym piśmie z dnia 17 września 2007 r. skierowanym do pełnomocnika współuprawnionych pozwany oświadczył, że jego udział w badaniach, na podstawie których powstał wynalazek, nie wynikał z wykonywania przez niego obowiązków pracowniczych, a jego kontakty z PCC „S.” SA odbywały się poza godzinami pracy. W dniu 3 października 2007 r. pozwany złożył oświadczenie PCC „S.” SA, że zamierza wyrazić zgodę na przeniesienie części jej udziału na rzecz Instytutu. Małgorzata K. w piśmie z dnia 10 listopada 2007 r. zapewniła Instytut, że wynalazek został zgłoszony przez PCC „S.” SA oraz że w umowie o wspólności prawa do (z) patentu zabezpieczony został udział Instytutu w prawach i obowiązkach oraz dochodach netto z tytułu wykonywania prawa, zgodnie z zarządzeniem nr 4 dyrektora. W piśmie z dnia 30 listopada 2007 r. pozwany zapewnił, że jako pełnomocnik twórców zamierza podjąć niezwłoczne działania, w tym wystosować pismo o zmianę w rejestrze Urzędu Patentowego RP ujawniającą Instytut jako współuprawniony do patentu, ale w ramach udziału PCC „S.” SA. Pozwany zaproponował w tej sprawie spotkanie i zaznaczył, że brak podjęcia udokumentowanej inicjatywy powoda potraktuje jako potwierdzenie rezygnacji z udziału we własności przedmiotowego patentu. W kolejnym piśmie z dnia 22 stycznia 2008 r. Maciej K. ponowił deklarację o gotowości do współpracy z powodem oraz możliwości przekazania Instytutowi wyników prac prowadzonych w latach 2004 - 2008, a także jego wiedzy i doświadczeń w zakresie technologii „A”.

Za Sądem Okręgowym Sąd Apelacyjny uznał, że powód nie wykazał okoliczności, które są istotne z punktu widzenia art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.). W szczególności nie udowodnił, że wynalazek został dokonany w wyniku wykonywania przez pozwanych obowiązków ze stosunku pracy i że uzyskali oni w toku realizowania prac z nim związanych wsparcie ze strony pracodawcy czy to organizacyjne, czy sprzętowe lub finansowe. Sporny wynalazek charakteryzuje się cechą nowości, czyli wymagał ze strony twórców podjęcia szeregu działań, które do-

prowadziły do jego odkrycia i opisanie wyników badań. Wymagało to zaangażowania sprzętowego, specjalistycznej aparatury i udziału w pracach zespołu ludzi, których wkład znalazł odzwierciedlenie w umowie o współautorstwie. Ze zgromadzonego materiału nie wynikało, aby powód zaangażował w pracę nad wynalazkiem własne zaplecze techniczne ani nie partycypował w finansowaniu tego przedsięwzięcia. Wprost przeciwnie, wykazał on, że pozwany będący głównym twórcą wynalazku, został odsunięty od prac badawczych nad „A”, a prace te realizował poza godzinami pracy w oparciu o sprzęt spółki zewnętrznej, której nie łączyła z Instytutem umowa w tym zakresie.

Sąd Apelacyjny podkreślił, że nie wystarczało wykazanie, że pozwani w ramach tych obowiązków zajmowali się „A”, konieczne bowiem było udowodnienie, że zajmowali się tym konkretnym wynalazkiem. Sam fakt, że twórca wykorzystał wiedzę i umiejętności nabyte u pracodawcy, nie stanowi dostatecznej podstawy do pozbawienia go prawa płynącego z tego wynalazku. Swoboda korzystania z cudzych wynalazków dla opracowania nowych, coraz doskonalszych rozwiązań jest niemal powszechnie przyjętą zasadą ustawodawstwa patentowego nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Materiał dowodowy nie daje podstaw do stwierdzenia, że pozwani wykorzystali prace badawcze Instytutu, czy też jego pracowników. Sąd Apelacyjny, powołując się na artykuł T. Kuczyńskiego: Pracownicze projekty wynalazcze (PiZS 2002 nr 4 s. 2), wskazał, że mianem projektów wynalazczych dokonanych przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy należy objąć rozwiązania stworzone dzięki różnorodnej, np. finansowej, materiałowej, warsztatowej, technicznej lub innej pomocy przedsiębiorcy, gdy wsparcie to ma istotny i świadomy charakter. Istotny to taki, który przyczynia się w znacznej mierze do powstania projektu, świadomy zaś to taki, gdy wsparcie jest udzielane w okolicznościach, w których strony zdają sobie sprawę, że służy ono stworzeniu projektu wynalazczego. Tego zaś nie ustalono w niniejszej sprawie.

W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku powód zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego: art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo własności przemysłowej - przez jego błędną wykładnię, z której wynika, że sam fakt pozostawania twórcy wynalazku w stosunku pracy oraz wykorzystanie nabytej u niego wiedzy i umiejętności nie stanowi przesłanki wyłączającej jego prawo jako twórcy wynikające z przepisu art. 11 ust. 1 ustawy - Prawo własności przemysłowej, art. 100 § 2 pkt 4 k.p., dotyczącego obowiązków pracownika dbałości o dobro zakładu pracy, chronienia jego mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienia mogłoby narazić

pracodawcę na szkodę, obowiązku lojalności, sumienności i zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, art. 1, 32, 36 oraz 46 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo rozwojowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 ze zm.) - poprzez całkowite ich pominięcie. W drugiej podstawie kasacyjnej skarżący zarzucił naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. i art. 328 § 1 k.p.c. - poprzez pominięcie, że obowiązki pozwanych płynęły także z art. 1, 32, 36 oraz 46 ustawy o jednostkach badawczo - rozwojowych oraz z art. 100 § 2 pkt 4 k.p., dokonanie ustaleń, że powód nie przedstawił opisu patentowego i zgłoszenia, a więc nie wykazał, o jaki wynalazek chodzi oraz poprzez oparcie rozstrzygnięcia na tej podstawie, że powód nie zawnioskował dowodu z opinii biegłego do analizy wynalazków z zakresu technologii „A” w celu ich porównania z wynalazkiem pozwanych, który to dowód był, zdaniem skarżącego, bezużyteczny w niniejszej sprawie, a także poprzez pominięcie zeznań świadka - rzeczownika patentowego Instytutu, art. 233 § 1 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p.c. - poprzez niewyjaśnienie w uzasadnieniu wyroku kwestii uznania przez pozwanych praw powoda do patentu w umowie z PCC „S.” SA oraz stanowiska wyrażonego w tym zakresie w pismach dołączonych do pozwu i do odpowiedzi na pozew, niewyjaśnienie dlaczego Sąd nie dał wiary zeznaniom świadków powoda.

Z tych względów skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku „i uwzględnienie powództwa w całości poprzez orzeczenie co do istoty sprawy ” zgodnie z żądaniem pozwu i zasądzenie od pozwanych kosztów postępowania za wszystkie instancje, ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania za wszystkie instancje, przy uwzględnieniu kosztów postępowania kasacyjnego.

W uzasadnieniu skargi podniesiono, że pozwani - jako pracownicy merytoryczni (naukowi i badawczo - techniczni) jednostki badawczo - rozwojowej - byli zobowiązani do pracy twórczej (badawczo-naukowej), stanowiącej jednocześnie istotę zadań jednostki badawczo - rozwojowej, co wprost wynika z przywołanych w podstawie kasacyjnej przepisów ustawy o jednostkach badawczo - rozwojowych. Obowiązek pracy wynalazczej wynika z zakresu obowiązków i specyfiki pracy w jednostce badawczo - rozwojowej. Zdaniem powoda, rezultat w postaci wynalazku pozostaje w związku przyczynowym i rzeczowym ze zobowiązaniem się do wykonywania obowiązków pracowniczych. Innymi słowy, nie byłoby możliwe dokonanie wynalazku z pominięciem czynności, które pozwani wykonywali, wykonując pracę w Instytucie i zajmując się wyłącznie technologią „A”. Skarżący nie zgodził się ze stanowiskiem

Sądu, że na nim spoczywał ciężar dowodu w rozumieniu przyjętym przez Sąd. Jego zdaniem, nie jest możliwe udowodnienie, że konkretny wynalazek został dokonany w wyniku wykonywanych obowiązków pracowniczych, gdyż nie da się zlecić pracownikowi naukowemu czy badawczo - technicznemu dokonania konkretnego wynalazku. Zwykle to pracownik - twórca informuje pracodawcę o postępach prac i przekazuje projekt z chwilą jego dokonania. Zatem od woli pracownika zależy ujawnienie pracodawcy rezultatu swojej pracy. Jeśli pracownik nie ujawni tego pracodawcy, pracodawca nie będzie miał świadomości, że wynalazek powstał w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych. Powód przedstawił wszystkie okoliczności i wskazał dowody w celu wykazania, że był pracodawcą pozwanych, opłacał ich pracę, zakładając, że mogą być oni twórcami wynalazku, a prawo do patentu będzie przysługiwało pracodawcy. Zdaniem skarżącego, bezpodstawne jest stanowisko Sądu odnośnie do niezawnioskowania przez niego dowodu z opinii biegłego do analizy wynalazków z zakresu technologii „A”, w celu ich porównania z wynalazkiem pozwanych, bowiem skoro konkretny wynalazek nie został zlecony przez pracodawcę, biegły mógłby stwierdzić jedynie, że wynalazek został dokonany przez pozwanych. Według powoda, pogląd Sądu prowadzi do wniosków, że opracowanie wynalazku w ramach obowiązków pracowniczych, a następnie zgłoszenie go z innym podmiotem, nie rodzi po stronie pracodawcy jakichkolwiek roszczeń. Podkreślił on także, że teza powołanego przez Sąd artykułu T. Kuczyńskiego odnosi się do art. 11 ust. 5 ustawy - Prawo własności przemysłowej, który nie był podstawą roszczeń powoda. Zarzucił, że Sąd nie rozróżnia autorstwa wynalazku od prawa do patentu. Twórcą może być jedynie osoba fizyczna, stąd też błędnie Sąd zrozumiał postanowienia zarządzenia nr 4 dyrektora Instytutu. Pracownik dokonując konkretnego wynalazku staje się jego autorem, a pracodawcy przysługuje prawo do patentu na ten wynalazek. Pozwani w korespondencji dołączonej do pozwu i odpowiedzi na pozew nie kwestionowali prawa powoda do patentu, co nie zostało uwzględnione przez Sądy obu instancji. Powód stwierdził, że przy stanowisku zajęтым przez Sąd niezgłoszenie wynalazku pracodawcy, równoznaczne z przywłaszczeniem prawa do patentu i czynem nieuczciwej konkurencji, mogłoby być oceniane wyłącznie w sferze pracowniczej odpowiedzialności materialnej, porządkowej i cywilnej, natomiast nigdy nie dawałyby podstawy do formułowania roszczeń o prawa do patentu. „Wyniki twórcy i badawczej działalności są produktem powoda”. Zaskarżony wyrok stwarza groźny precedens, bowiem gdyby wszyscy pracownicy postępowali tak jak pozwani, powód byłby pozbawiony efektów

swojej statutowej działalności. Ponadto pracownicy pracując przez wiele lat w Instytucie - w przypadku dojścia do nowych rozwiązań - mogliby w każdej chwili zarejestrować działalność gospodarczą i następnie dokonać zgłoszenia w Urzędzie Patentowym i pozbawić Instytut jego praw. Takie postępowanie nie powinno podlegać ochronie. Sąd bezpodstawnie oddalił wniosek powoda o przesłuchanie świadka - rzecznika patentowego Instytutu, jak również nie ustosunkował się do uznania przez pozwanego w pismach dołączonych do pozwu i do odpowiedzi na pozew, że dokonany wynalazek ma bezpośredni związek z wykonywaniem przez niego obowiązków pracowniczych. Sąd też błędnie przyjął, że sporny patent był nieidentyfikowalny. W ocenie skarżącego, w drodze wykładni art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo własności przemysłowej należy rozstrzygnąć czy pracodawca jakim jest jednostka badawczo - rozwojowa *ex lege* jest uprawniony do patentu na wynalazek dokonany przez merytorycznych pracowników tej jednostki, którzy mają ustawowy obowiązek prowadzenia pracy naukowo - badawczej z zakresu objętego statutową działalnością jednostki badawczo - rozwojowej oraz czy decydującą przesłanką uzyskania przez jednostkę badawczo - rozwojową prawa do patentu jest związek przyczynowy i rzeczowy ze zobowiązaniem się pracowników naukowych i techniczno - badawczych do wykonywania obowiązków pracowniczych, wynikających z ich zakresu obowiązków i przepisów ustawy o jednostkach badawczo - rozwojowych.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności rozważeniu podlegają zarzuty dotyczące przepisów postępowania. Skarżący powołał się w nich wyłącznie na naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. oraz art. 328 § 2 k.p.c. (a także art. 328 § 1 k.p.c. - co należy potraktować jako pisarską omyłkę, jako że przepis ten dotyczy terminu złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku oraz obowiązku sporządzenia tego uzasadnienia przez sąd).

Naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. nie mieści się we wskazanych w przepisie art. 398³ § 1 k.p.c. podstawach kasacyjnych. Zgodnie bowiem z art. 398³ § 3 k.p.c. podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów (por. uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2005 r., III CSK 13/05, OSNC 2006 nr 4, poz. 76). Przepis art. 398³ § 3 k.p.c. wprawdzie nie wskazuje *expressis verbis* konkretnych przepisów, których naruszenie, w związku z ustalaniem faktów i przeprowadzaniem oceny dowodów, nie może być

przedmiotem zarzutów wypełniających drugą podstawę kasacyjną, nie ulega jednak wątpliwości, że obejmuje on art. 233 k.p.c. Wszakże ten właśnie przepis określa kryteria oceny wiarygodności i mocy dowodów (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2006 r. V CSK 11/06 LEX nr 230204). Ustrojową funkcją Sądu Najwyższego jest sprawowanie nadzoru judykacyjnego, w tym zapewnianie jednolitości orzecnictwa sądów powszechnych. Z tego punktu widzenia każdy zarzut skargi kasacyjnej, który ma na celu polemikę z ustaleniami faktycznymi sądu drugiej instancji, chociażby pod pozorem błędnej wykładni lub niewłaściwego zastosowania określonych przepisów prawa materialnego, z uwagi na jego sprzeczność z art. 398³ § 3 k.p.c., jest *a limine* niedopuszczalny (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 2007 r., V CSK 364/06, LEX nr 238975).

Przepis art. 328 § 2 k.p.c. wymienia konstrukcyjne elementy uzasadnienia wyroku i odnosi się do postępowania przed sądem pierwszej instancji, a w postępowaniu odwoławczym stosowany jest jedynie odpowiednio. Zarzut jego naruszenia przez sąd drugiej instancji wymaga więc dla swej skuteczności przytoczenia odnoszącego się do postępowania apelacyjnego art. 391 § 1 k.p.c. Nadto, może być usprawiedliwiony tylko w tych wyjątkowych okolicznościach, w których treść uzasadnienia orzeczenia sądu drugiej instancji uniemożliwia całkowicie dokonanie oceny toku wyводу, który doprowadził do wydania orzeczenia lub w przypadku zastosowania prawa materialnego do niedostatecznie jasno ustalonego stanu faktycznego (por. np. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98, OSNC 1999 nr 4, poz. 83, z dnia 27 czerwca 2001 r., II UKN 446/00, OSNP 2003 nr 7, poz. 182; z dnia 5 września 2001 r., I PKN 615/00, OSNP 2003 nr 15, poz. 352). Takich zaś zarzutów z pewnością nie można postawić zaskarżonemu wyrokowi Sądu Apelacyjnego. W zakresie tego zarzutu skarżący twierdzi, że Sąd nie wyjaśnił, dlaczego nie dał wiary zeznaniom świadków powoda, nie konkretyzując go w żaden sposób poprzez wskazanie określonych zeznań, w zasadzie w ogóle go nie uzasadniając. Przy czym wskazać należy, że w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku omówione zostały zeznania świadków Andrzeja G. i Andrzeja K. oraz przytoczona została argumentacja, z której wynika ocena tych dowodów. Z tych względów zarzut ten uchyla się spod kontroli Sądu Najwyższego. Z kolei inny zarzut, dotyczący nieuwzględnienia tego, że obowiązki pozwanych płynęły także z art. 1, 32, 36 oraz 46 ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych oraz z art. 100 § 2 pkt 4 k.p. określającego obowiązki pracownika wobec pracodawcy, nie mieści się w drugiej podstawie kasacyjnej, bowiem

dotyczy niezastosowania określonych przepisów prawa materialnego. Skarżący takie same zarzuty zawarł w pierwszej podstawie kasacyjnej. Również kwestia stanowiska Sądu co do rozkładu ciężaru dowodu, wyrażonego w pisemnych motywach rozstrzygnięcia ze wskazaniem na braki w dowodach przedstawianych przez powoda, nie mieści się w zarzucie naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. Treść tego zarzutu odwołuje się bowiem do art. 6 k.c. i art. 232 zdanie pierwsze k.p.c. - w powiązaniu z art. 227 k.p.c. (oczywiście w związku z art. 391 § 1 k.p.c.) - skoro twierdzi się, że dowód, którego niezawnioskowanie zarzuca się stronie, był nieprzydatny dla rozstrzygnięcia sprawy. Oddalenie natomiast wniosku dowodowego o przesłuchanie w charakterze świadka - rzecznika patentowego Instytutu, ocenione przez Sąd drugiej instancji jako powołanie dowodu zmierzającego do potwierdzenia okoliczności nieistotnej dla rozstrzygnięcia sprawy, dawałoby podstawę do poczynienia zarzutu naruszenia art. 227 k.p.c. w związku z art. 217 § 2 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c. Powyższe przepisy nie zostały wskazane w podstawach kasacyjnych. Podkreślić też należy, że nieuwzględnienie zgłoszonego wniosku dowodowego następuje w trakcie postępowania sądowego - przed wyrokiem, natomiast uzasadnienie sporządzane jest już po wydaniu wyroku (por. wyroki z dnia 1 lipca 1998 r., I PKN 220/98, OSNAPiUS 1999 nr 15, poz. 482; z dnia 9 lipca 1998 r., I PKN 234/98, OSNAPiUS 1999 nr 15, poz. 487; z dnia 7 kwietnia 1999 r., I PKN 653/98, OSNAPiUS 2000 nr 11, poz. 427 oraz przywołany wyżej wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2001 r., I PKN 615/00), nie jest to zatem uchybienie, które wynika z niedopełnienia obowiązku zawarcia w uzasadnieniu wyroku jego obligatoryjnych elementów. Z kolei pominięcie w uzasadnieniu wyroku przedstawionych przez stronę dowodów (pism pozwanych dołączonych do pozwu i do odpowiedzi na pozew) powodowało konieczność postawienia zarzutu naruszenia art. 382 k.p.c., czego skarżący nie uczynił. Konkludując, nie ma podstaw, aby wskazywane opisowo zarzuty, za którymi nie idzie przywołanie w podstawach kasacyjnych odpowiednich przepisów postępowania, podlegały rozważeniu przez Sąd Najwyższy, skoro zgodnie z art. 398¹³ § 1 k.p.c. rozpoznaje on skargę kasacyjną w granicach jej podstaw. Wszelkie zatem wywody podważające podstawę faktyczną wyroku są bezskuteczne, w tym także związana z rozkładem ciężaru dowodu szeroko argumentowana teza o niemożności udowodnienia przez pracodawcę, że konkretny wynalazek opracowany został w wyniku prac badawczych prowadzonych w ramach obowiązków pracowniczych, jako że ujawnienie pracodawcy prowadzonych prac badawczych i ich wyniku zależy od dobrej lub złej woli pracownika - twórcy. Je-

dynie podkreślić należy, że o rozkładzie ciężaru dowodu nie decyduje art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo własności przemysłowej, lecz art. 6 k.c., zgodnie z którym ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Brak skutecznych zarzutów procesowych powoduje, stosownie do art. 398¹³ § 2 k.p.c., że Sąd Najwyższy jest związany w niniejszej sprawie ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia. Wynika z nich, że Maciej K. i Małgorzata K. pracowali u powoda od początku lat siedemdziesiątych i przez wiele lat prowadzili badania i specjalizowali się w technologii „A”. Pozwany jest twórcą 50 opatentowanych wynalazków dotyczących technologii „A”, powstałych w ramach obowiązków pracowniczych. Pozwana jest współtwórczynią kilku opatentowanych wynalazków opracowanych w Instytucie. Pozwany około 2003 r. został odsunięty od kierowania pracą nad „A”. Pozwani pracowali nad wynalazkiem, którego dotyczy spór, w okresie od drugiej połowy 2003 r. do połowy 2004 r. Przy opracowaniu wynalazku pracowali z PCC „S.” SA, wykorzystując znajdującą się w tej Spółce aparaturę i korzystając z jej laboratorium oraz współdziałali z innymi twórcami, niebędącymi pracownikami powoda. Pozwany prace badawcze nad wynalazkiem prowadził poza godzinami pracy w Instytucie. Wynalazek zrealizowany został w wyniku umowy z PCC „S.” SA, pozwany dodatkowo prowadził badania w tym zakresie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Pozwani, zajmując się przez wiele lat problematyką „A”, nabyli wiedzę, doświadczenie i umiejętności wykorzystane w procesie prowadzącym do uzyskania rezultatu w postaci wynalazku, którego dotyczy spór. W pracy nad wynalazkiem nie wykorzystali prac badawczych Instytutu czy też prac prowadzonych przez jego pracowników w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych. Powód nie angażował w pracę nad tym wynalazkiem ani swoich pracowników, ani własnego zaplecza technicznego, ani nie partycypował w finansowaniu tego przedsięwzięcia. Z ustalonego stanu faktycznego wynika zatem, że jedynym łącznikiem między wynalazkiem a pracą pozwanych w Instytucie jest nabyta wiedza, umiejętności i doświadczenie zawodowe, które były przydatne dla osiągnięcia określonego wyniku, rozumiane wyłącznie jako wyniesiony z długoletniej pracy nad „A” potencjał intelektualny umożliwiający dokonanie wynalazku.

Z powyższych względów ocenie Sądu Najwyższego podlega to czy wiedza, umiejętności i doświadczenie zawodowe wyniesione z pracy w Instytucie nad „A”, które także złożyły się na dokonanie wynalazku, mieszczą się w hipotezie normy art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z nim w razie dokonania

wynalazku w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy prawo do uzyskania patentu na ten wynalazek przysługuje pracodawcy, chyba że strony ustaliły inaczej. Wynika z niego, że prawo pracodawcy do patentu powstaje wtedy, kiedy prace badawcze nad wynalazkiem stanowią jednocześnie wykonywanie obowiązków pracowniczych. Chodzi więc o takie czynności, które są tożsame ze świadczeniem pracy na rzecz pracodawcy. Ponieważ wykonywanie obowiązków pracowniczych odbywa się na koszt pracodawcy, w ramach jego struktury organizacyjnej, z wykorzystaniem jego zaplecza technicznego i osobowego, takim samym warunkom powinny odpowiadać prace nad projektem badawczym zmierzające do dokonania wynalazku, aby pracodawca miał prawo do uzyskania patentu na ten wynalazek. Właśnie z faktu, że pracodawca angażuje się finansowo, organizacyjnie i warsztatowo w powstanie wynalazku płyną jego uprawnienia do patentu. Samo zatem wykorzystanie w pracach badawczych wiedzy, doświadczenia i umiejętności nabytych w związku z wykonywanymi obowiązkami pracowniczymi nie stanowi, że projekt badawczy jest wynikiem wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w rozumieniu art. 11 ust. 3 powyższej ustawy. Wykładnia przeciwna prowadziłaby do wniosków, które trudno byłoby zaakceptować. Oznaczałoby to, że wykorzystanie w ten sposób nabytych umiejętności zawsze, także wiele lat po ustaniu stosunku pracy, pozbawiałoby twórcę prawa do uzyskania patentu. Należy mieć także na uwadze to, że wiedza pracownika o wynalazkach, do których patent uzyskał pracodawca, stanowi stan techniki w rozumieniu art. 25 ust. 3 omawianej ustawy. Stosownie do niego za stanowiącą część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie. Korzystanie ze stanu techniki jest nieodłącznym atrybutem prac badawczych, a zgodnie z art. 63 ustawy nie narusza się patentu przez stosowanie wynalazku do celów badawczych i doświadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania. Uprawnienie do korzystania przez każdego twórcę w pracach badawczych z wiedzy o stanie techniki (zgłoszonych wynalazków) wynika więc z ustawy. Stąd też dozwolona możliwość czerpania przez pracownika - twórcę wiedzy ze stanu techniki „wytworzonego” u pracodawcy wynika z ogólnych reguł rządzących prawem własności przemysłowej.

Z przepisów art. 1, 32, 36 oraz 46 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo - rozwojowych, w brzmieniu obowiązującym w spornym okresie, wynikają

jedynie statutowe obowiązki jednostki badawczo - rozwojowej oraz ogólnie określone obowiązki pracownika naukowego i pracownika badawczo- technicznego, w tym obowiązek prowadzenia prac badawczych. Nie można z nich wyprowadzać takiego wniosku, że wszelkie prace badawcze prowadzone przez pracowników jednostki badawczo - rozwojowej, nawet te realizowane poza tą jednostką, uprawniają ją do uzyskania prawa do patentu na wynalazek, gdyż pozostawałoby to w sprzeczności z art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo własności przemysłowej. Innymi słowy, to że pracownik takiej jednostki z istoty swoich obowiązków jest zobowiązany do prowadzenia prac badawczych, nie oznacza, że jednostka ta jest uprawniona do patentu do każdego dokonanego przez niego wynalazku, niezależnie od tego czy powstał on w warunkach wynikających z tego ostatnio przywołanego przepisu.

Nie sposób też dopatrzeć się związku przepisu art. 100 § 2 pkt 4 k.p. (w myśl którego pracownik jest obowiązany w szczególności do dbania o dobro zakładu pracy, chronienia jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę) z art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo własności przemysłowej.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Najwyższy na mocy art. 398¹⁴ k.p.c. orzekł jak w sentencji.

=====