

UZASADNIENIE

Powód M. P. domagał się wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i zobowiązania strony pozwanej (...) S.A. w L. do zapłaty na jego rzecz kwoty w wysokości 149.384,44 zł wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 54.100,44 zł od dnia 01 marca 2005 r. do dnia zapłaty, od kwoty 58.445,54 zł od dnia 01 marca 2006 r. do dnia zapłaty, od kwoty 36.838,46 zł od dnia 01 marca 2007 r. do dnia zapłaty, a nadto

zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu podał, że na mocy umowy zawartej w dniu 15 kwietnia 1998 r. przez stronę pozwaną z J. G., P. R. i R. U. powód jako współautor opracował projekt racjonalizatorski zatytułowany „sposób zagospodarowania materiału pochodzącego z instalacji odsiarczania spalin (...) składowanego na hałdach jako beзуżyteczny odpad”. Zgodnie z umową strona pozwana zobowiązała się do zapłaty wynagrodzenia naliczanego od uzyskiwanych efektów ekonomicznych przez okres pierwszych pięciu lat stosowania projektu, płatnego w terminie dwóch miesięcy po upływie każdego roku uzyskiwania korzyści z projektu w wysokości 15 % efektów uzyskiwanych przez stronę pozwaną, a w przypadku uzyskania patentu na rozwiązanie będące przedmiotem projektu - za okres pierwszych dziesięciu lat stosowania projektu w wysokości 15 % efektów uzyskiwanych przez stronę pozwaną. Umowa przewidywała wynagrodzenie dla wszystkich współautorów projektu w wysokości określonej w arkuszu zgłoszenia projektu, przy czym w przypadku powoda wysokość wynagrodzenia wynosiła 1,5 %. W dniu 10 lipca 1998 r. autorzy zgłosili stronie pozwanej projekt wynalazczy, a następnie strona pozwana przyjęła projekt do prób i do stosowania w oddziale Huty (...). W dniu 24 października 2006 r. Urząd Patentowy wydał decyzję o udzieleniu patentu na rozwiązanie będące przedmiotem projektu w zakresie sposobu zagospodarowania materiału pochodzącego z instalacji odsiarczania spalin (...) składowanego na hałdach jako beзуżyteczny odpad. Wobec powyższego powodowi jako jednemu z twórców należy się wynagrodzenie za okres pierwszych dziesięciu lat stosowania projektu w wysokości 15 % efektów uzyskiwanych przez stronę pozwaną to jest za okres od 1999 r. do 2009 r. Strona pozwana uzyskała efekty ekonomiczne całkowite netto z tytułu zastosowania projektu za 2004 r. w kwocie 24.044.642,71 zł, za rok 2005 w kwocie 25.975.798,83 zł, za rok 2006 w kwocie 16.372.650,97 zł. Powód domagał się wynagrodzenia za VI, VII i VIII rok stosowania projektu.

Sąd Okręgowy w Legnicy nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym z dnia 07 lutego 2008 r. sygn. akt I Nc 2/08 uwzględnił żądanie powoda w zakresie wynagrodzenia za VI, VII i VIII rok stosowania projektu wynalazczego przez stronę pozwaną.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według spisu kosztów przedstawionego na rozprawie. W uzasadnieniu podała, że na rozwiązanie stanowiące zgłoszenie patentowe nie został udzielony patent, a tym samym brak jest podstaw do wypłaty jakichkolwiek kwot na rzecz powoda. Zarzuciła nadto, że rozwiązanie zawarte w zgłoszeniu nie posiada zdolności patentowej, zaś projekt wykonany na podstawie umowy w świetle wiedzy pozyskanej przez pozwaną spółkę w ostatnim okresie nie zawiera cech pozwalających na uznanie rozwiązań zaproponowanych w projekcie nawet za rozwiązanie racjonalizatorskie oraz, że rozwiązanie objęte projektem wykonanym na podstawie umowy nie jest tożsame z rozwiązaniem stanowiącym zgłoszenie patentowe, a zatem brak jest podstaw do dochodzenia wynagrodzenia na podstawie umowy. W dalszej kolejności zarzucała nadużycie przez powoda prawa podmiotowego, prawidłowość wyliczenia efektów ekonomicznych z tytułu stosowania projektu w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2006 r., bezzasadność domagania się odsetek za okres poprzedzający dzień 24 lipca 2007 r. to jest przed doręczeniem pozwanej warunkowej decyzji o udzieleniu patentu.

Wyrokiem z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sygn. akt. I C 64/08 Sąd Okręgowy oddalił powództwo.

Wnosząc apelację od powyższego wyroku powód zaskarżył go w całości i wniósł o uwzględnienie powództwa.

Wyrokiem z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie sygn. akt. I ACa 1028/08 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił apelację. Powód wywiódł od powyższego wyroku skargę kasacyjną.

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 08 kwietnia 2010 r. w sprawie sygn. akt. II PK 127/09 uchylił zaskarżony wyrok w części dotyczącej oddalenia apelacji powoda i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania z orzeczeniem o kosztach postępowania kasacyjnego.

Wyrokiem z dnia 18 listopada 2010 r. Sąd Apelacyjny w sprawie sygn. akt. I A Ca 1145/10 uchylił zaskarżony wyrok w części dotyczącej oddalenia powództwa powoda i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Legnicy do ponownego rozpoznania, pozostawiając mu rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego i kasacyjnego.

W uzasadnieniu Sąd Apelacyjny wskazał, że dotychczas nie doszło do rozpoznania istoty niniejszej sprawy, a konieczność rozważenia w przedmiotowej sprawie wskazanych przez Sąd Najwyższy okoliczności, w tym mających zastosowanie przepisów prawa materialnego, skutkuje koniecznością przeprowadzenia w niniejszej sprawie dalszego, znacznego postępowania dowodowego, i poczynienia na jego podstawie dodatkowych ustaleń faktycznych. W ocenie Sądu skutek nie pogłębionej i powierzchownej analizy treści umowy łączącej strony naruszono art. 65 § 1 i § 2 k.c., a nadto nie rozważono treści spornych zapisów tej umowy, przez pryzmat art. 89 k.c., 93 k.c., oraz art. 354 § 1 i § 2 k.c. Tym samym Sąd wskazał, że przy ponownym rozpoznawaniu sprawy, Sąd I instancji, winien w pierwszej kolejności ustalić treść zobowiązania stron z uwzględnieniem reguł interpretacyjnych wskazanych w art. 65 § 1 i § 2 k.c., dotyczących wykładni oświadczeń woli. Należy zatem ustalić - jaka była rzeczywista wola osób zawierających przedmiotową umowę, tj. jak rozumiały one zapisane w niej sporne postanowienia i czy w zakresie ich interpretacji były zgodne. Jeżeli natomiast okaże się, że strony nie przypisywały złożonemu oświadczeniu takiego samego znaczenia, należy w sposób obiektywny ustalić właściwe znaczenie ich oświadczeń, biorąc pod uwagę, jak adresat oświadczenia rozumiał jego sens i jak powinien ten sens rozumieć, tj. należy ustalić jakie znaczenie spornym postanowieniom umowy strony mogły zasadnie przypisywać, a także zapisy zawarte w wewnętrznych regulaminach i zarządzeniach strony pozwanej, czy też ustalone zwyczaje utrwalone w pozwanym przedsiębiorstwie w zakresie ochrony patentowej. Sąd Apelacyjny wskazał nadto konieczność ustalenia czy strona pozwana przyjęła na siebie w umowie obowiązek dołożenia należytej staranności w celu uzyskania patentu na projekt autorstwa powodów, czy też kwestia ta pozostawiona była wyłącznie jej arbitralnemu uznaniu oraz od czego strony umowy uzależniały uprawnienie autorów projektu do uzyskiwania wynagrodzenia za dalszy okres wskazany w umowie. Następnie winien określić wynikające z niego dla stron prawa i obowiązki, sięgając w tym zakresie również do treści art. 56 k.c. i art. 354 § 1 i § 2 k.c. Ustalenia wymaga także kwestia z jakich względów pozwana wniosła o odroczenie terminu uiszczenia opłaty patentowej oraz dlaczego ostatecznie opłaty tej nie uiszczyła. Zachowania te należy ocenić na gruncie art. 93 k.c. W szczególności przez odniesienie się - stosownie do wyników uzupełnionego postępowania dowodowego - do tego, czy pozwana zamierzała przeszkodzić ziszczeniu się warunku wskazanego w umowie stron, i czy to ewentualne jej przeszkodzenie, było sprzeczne z zasadami współzycia społecznego z uwzględnieniem powoda do uzyskania umówionego wynagrodzenia za cały okres objęty umową. Stosownie do wyników ustaleń poczynionych na wyżej wskazane okoliczności oraz w przypadku ewentualnego, dalszego kwestionowania przez stronę pozwaną, iż projekt, współautorstwa powoda, wykonany na podstawie umowy z dnia 15.04.1998 r., nie jest tożsamy z rozwiązaniem stanowiącym zgłoszenie patentowe Sąd Apelacyjny polecił rozważenie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego sądowego, stosownie do treści wniosków dowodowych powoda składanych w tym zakresie, w dalszym zaś etapie, w zależności od wyników prowadzonego postępowania dowodowego, ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego powodowi.

Sąd ustalił co następuje:

Strona pozwana (...) S.A. w L. została zobowiązana przez Wydział Ochrony (...) Urzędu Wojewódzkiego do znalezienia metody utylizacji odpadów niebezpiecznych dla środowiska, które pojawiły się w roku 1997 w związku z uruchomieniem instalacji odsiarczania spalin w Hucie (...). Niewypełnienie warunków określonych przez Urząd

skutkować mogło karami finansowymi, a docelowo nawet koniecznością ograniczenia produkcji. Emisja pyłów przez stronę pozwaną powodowała ogromne szkody w środowisku i zdrowiu ludzi zamieszkałych w okolicy.

W dniu 15 kwietnia 1998 r. między stroną pozwaną - (...) S.A. – Biuro Zarządu z siedzibą w L. jako zamawiającym, a J. G., P. R. i R. U. jako wykonawcami zawarta została umowa o dokonanie projektu racjonalizatorskiego. Jednym ze współtwórców projektu był powód. Strony zastosowały standardowy wzór umowy, funkcjonujący u strony pozwanej przy zawieraniu kontraktów o podobnej treści. Ze strony zamawiającego umowę podpisał Prezes Zarządu S. S. (1) i Wiceprezes Zarządu J. D.. Na mocy umowy wykonawcy zobowiązali się w terminie trzech miesięcy od podpisania umowy opracować projekt racjonalizatorski w przedmiocie sposobu zagospodarowania materiału pochodzącego z instalacji odsiarczania spalin (...), składowanego na hałdach jako bezużyteczny odpad (§ 1). W § 5 umowy zapisano, że „prawo do uzyskania patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy dokonany w wyniku realizacji niniejszej umowy przysługuje (...) S. A. z siedzibą w L.”. W myśl natomiast § 6: „za dokonany zgodnie z umową Projekt Wykonawcy otrzymają wynagrodzenie naliczane od uzyskiwanych korzyści przez okres pierwszych pięciu lat stosowania projektu, płatne w terminie dwóch miesięcy po upływie każdego roku uzyskiwania korzyści z Projektu w wysokości 15 % efektów uzyskiwanych przez (...) S.A., a w przypadku uzyskania patentu na rozwiązanie będące przedmiotem Projektu, płatne za okres pierwszych dziesięciu lat stosowania Projektu, w wysokości 15 % efektów uzyskiwanych przez (...) S.A.”. Wynagrodzenie miało być płatne w terminie 2 miesięcy po upływie roku rozliczeniowego. W § 7 umowy zastrzeżono, że jeśli współautorami Projektu będą również inne osoby (poza Wykonawcami) osoby te będą partycypować w wynagrodzeniu o którym mowa w § 6 w części zadeklarowanej w arkuszu zgłoszenia Projektu. Strony umówiły się, że rachunek efektów ekonomicznych powstałych z tytułu zastosowania Projektu będący podstawą do naliczania wynagrodzenia twórcom miał być sporządzany przez Oddział (...) S.A. stosujący projekt, a w razie potrzeby weryfikowany w Biurze Zarządu przez Departament Planowania i (...) (§ 8 umowy). Zastrzeżono jednocześnie, że we wszelkich sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie m.in. postanowienie Z. Funkcjonowania wynalazczości w (...) S.A., załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/II/97 Zarządu (...) S.A. z dnia 7 kwietnia 1997 r. Metodyka obliczania efektów ekonomicznych zastosowana przez stronę pozwaną do wylizania efektów ekonomicznych z tytułu stosowania projektu racjonalizatorskiego za I, II, III, IV, V rok stosowania jest metodyką opartą na efekcie oszczędnościowym (bez efektu produkcyjnego i jakościowego).

Rozwiązanie stosowane jest u strony pozwanej do dzisiejszego dnia.

dowód : umowa z dnia 15 kwietnia 1998 r. o dokonanie projektu racjonalizatorskiego k. 21 – 24 (I)

- zeznania świadka J. D. k. 1305 – 1307 odwrót (VII)
- zeznania świadka P. R. k. 1307 odwrót – (...) (VII)
- zeznania świadka J. G. k. 1309 – 1311 (VII)
- zeznania świadka R. U. k. 1311 – 1312 odwrót (VII)
- zeznania świadka T. B. k. 1312 odwrót – (...) odwrót (VII)
- zeznania świadka S. S. (1) k. 1418 – 1420 odwrót (VII)
- zeznania powoda – k. 2225 odwrót – (...) (XI)
- pisemna opinia biegłego B. S. (1) k. 1539 (VIII) – (...) (X)
- ustna opinia biegłego B. S. (1) k. 2165 odwrót – (...) odwrót (XI)
- pisemna opinia biegłego S. Ł. k. 2240 – 2285 (XI)
- ustna opinia S. Ł. e-protokół (...):01:01 – 00:37:27 min. (XI)

U strony pozwanej na mocy uchwały z dnia 7 kwietnia 1997 r. funkcjonowały „Zasady realizacji prac z zakresu postępu technicznego w (...)” oraz „Zasady funkcjonowania wynalazczości w (...)”. Zgodnie z zasadami funkcjonowania wynalazczości Komórka Wynalazczości w której rejestrowano zgłoszenie projektu koordynuje postępowanie w fazie przygotowawczo – opiniodawczej poprzez zbieranie opinii, dokumentów na potrzeby oceny Zgłoszenia Projektu dotyczące między innymi zdolności patentowej. Komórka Wynalazczości wydaje decyzję oceniając nowość i nieoczywistość rozwiązania. W przypadku oceny, iż projekt posiada cechy wynalazku informuje Departament Ochrony (...) w Biurze Zarządu, który prowadzi całokształt prac związanych z uzyskaniem ochrony patentowej. Szczegółowy tryb postępowania w sprawie ochrony wynalazków, zgodnie z w/w dokumentem określa Dyrektor Ochrony (...) w Biurze Zarządu (...). Strona pozwana takiego trybu ostatecznie nie określiła.

dowód: - uchwała z dnia 7 kwietnia 1997 r. wraz z załącznikami k. 863 - 877 (V)

W dniu 10 lipca 1998 r. 28 współtwórców w tym powód dokonało u strony pozwanej zgłoszenia projektu wynalazczego, który został zarejestrowany pod nr 1/98/ (...) pt. „sposób zagospodarowania materiału pochodzącego z instalacji odsiarczania spalin (...) składowanego obecnie na hałdach jako bezużyteczny odpad”. Istotą projektu było zastosowanie produktu (...) do dwóch procesów: konwertowania kamienia miedziowego w HM (...) i w przetopie koncentratów miedziowych w piecu zawieszonym w HM (...). W zgłoszeniu twórcy oświadczyli, że wg ich oceny projekt ma cechy wynalazku, a nadto, że prawo do projektu przysługuje (...) S.A. Wg projektu udział procentowy powoda wynosił 2 %. W załączniku nr 3 do zgłoszenia wskazano sposób wyliczania efektów ekonomicznych dla potrzeb wynagrodzenia autorskiego. Projekt spełniał wszelkie wymogi określone w paragrafie 4 umowy. W zgłoszeniu projektu racjonalizatorskiego podane są ilości produktu (...), składniki, proporcje, sposób podawania i mieszania.

dowód : zgłoszenie projektu wynalazczego 1/98/ (...) wraz z załącznikami k. 31 – 45

- pisemna opinia biegłego B. S. (1) k. 1539 (VIII) – (...) (X)

- ustna opinia biegłego B. S. (1) k. 2165 odwrót – (...) odwrót (XI)

Decyzją Prezesa Zarządu (...) S.A. w L. z dnia 14 sierpnia 1998 r. projekt wynalazczy 1/98/ (...) pt. „sposób zagospodarowania materiału pochodzącego z instalacji odsiarczania spalin (...), składowanego obecnie na hałdach jako bezużyteczny odpad” został przyjęty do prób, które przeprowadzone miały być przez Hutę (...). Odpowiedzialnym za przeprowadzenie prób był Dyrektor Oddziału Huty (...). Zgodnie z powyższą decyzją Departament Ochrony (...) przeprowadzić miał badanie patentowe we współpracy z twórcami w aspekcie zdolności patentowej przedmiotowego projektu wynalazczego. W próbach uczestniczyli twórcy z Instytutu (...) w G., którzy wykonywali czynności pomiarowe. W piecu zawieszonym generowany był duży efekt ekonomiczny.

Instytut (...) wydał sprawozdania dotyczące m.in. budowy i przygotowania doświadczalnej instalacji wprowadzania tlenu wapnia do pieca zawieszonym (1986 r. , przemysłowych prób stosowania dodatku tlenu wapnia w procesie zawieszonym topienia koncentratów miedzi (1988 r.) oraz modyfikacji żużla pieca zawieszonym przez korektę składu wsadu do pieca zawieszonym (1998 r.). Sprawozdania instytutu nie mają charakteru publikacji - nie miały i nie mają charakteru informacji dostępnej publicznie, stanowią tajemnicę służbową. Nie jest możliwe ich wypożyczenie na zewnątrz, poza zakład badawczy, ani wykonanie kserokopii. W pracy badawczej (...) z września 1988 r. uczestniczyło 18 pracowników huty – w tym 5 przyszłych współtwórców projektu.

Decyzją Prezesa Zarządu (...) S.A. w L. z dnia 22 grudnia 1998 r. projekt wynalazczy 1/98/ (...) pt. „sposób zagospodarowania materiału pochodzącego z instalacji odsiarczania spalin (...) składowanego obecnie na hałdach jako bezużyteczny odpad” został uznany za projekt racjonalizatorski i przyjęty do stosowania z dniem 01 stycznia 1999 r. Za realizację projektu odpowiedzialnym był Dyrektor Techniczny Oddziału Huty (...).

dowód : - decyzja w sprawie przyjęcia projektu do prób k. 46 (I)

- decyzja w sprawie przyjęcia projektu do stosowania k. 47 – 50 (I)

- sprawozdania k. 141 – 228 (I)
- zeznania powoda – k. 2225 odwrót – (...) (XI)
- pisemna opinia biegłego B. S. (1) k. 1539 (VIII) – (...) (X)
- ustna opinia biegłego B. S. (1) k. 2165 odwrót – (...) odwrót (XI)

U strony pozwanej funkcjonował departament zajmujący się innowacyjnością i ochroną własności przemysłowej. Obowiązywała procedura zgodnie z którą każdorazowo departament badał, czy istnieją podstawy do opatentowania danego rozwiązania technicznego. Jeśli takie podstawy były – składano wnioski do Urzędu Patentowego. Miały miejsce sytuacje, kiedy strona pozwana rezygnowała z prowadzenia postępowania przez Urzędem Patentowym i uzyskania ochrony patentowej. Każdorazowo podawano w takim wypadku twórcom uzasadnienie dla takiej decyzji, prowadzono z nimi rozmowy na temat powodów rezygnacji. W niektórych wypadkach twórcy sami składali wówczas zgłoszenia patentowe.

Zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi u strony pozwanej sporządzenia dokumentacji do zgłoszenia patentowego miał dokonać Departament Ochrony (...). Ostatecznie przygotowania dokumentów zlecono rzecznikowi patentowemu I. B.. Zgłoszenie zostało opracowane na podstawie dokumentu projektu racjonalizatorskiego oraz konsultacji z twórcami.

dowód: - zeznania T. P. k. 1420 odwrót – (...) (VII)

- zestawienie wynalazków k. 1404 - 1406
- zeznania świadka P. R. k. 1307 odwrót – (...) (VII)
- zeznania świadka J. G. k. 1309 – 1311 (VII)
- zeznania świadka R. U. k. 1311 – 1312 odwrót (VII)
- zeznania świadka S. S. (1) k. 1418 – 1420 odwrót (VII)

W dniu 21 kwietnia 2000 r. strona pozwana (...) S.A. za pośrednictwem rzecznika patentowego T. B. wystąpiła do Urzędu Patentowego RP o udzielenie patentu na wynalazek pt. „sposób przetopu koncentratu miedzi w piecu zawieszynowym z dodatkiem produktu z instalacji odsiarczania spalin”. Wniosek został zarejestrowany pod nr (...). Przygotowany opis zgłoszeniowy do Urzędu Patentowego dotyczył tylko drugiego procesu opisanego w projekcie racjonalizatorskim. Nowość rozwiązania polegała na dodawaniu produktu (...) z instalacji odsiarczania spalin. W podaniu o udzielenie patentu wymieniono 27 twórców wynalazku, a dane personalne tych osób pokrywają się z informacjami podanymi na stronie tytułowego zgłoszenia projektu racjonalizatorskiego. W zgłoszeniu patentowym przeliczono składniki (...) podane uprzednio w projekcie racjonalizatorskim. W momencie opracowania dokumentacji zgłoszeniowej wiadano, że jest możliwe mieszanie i podawanie projektu (...) z pyłami zwrotnymi (choćby z przeprowadzonych prób), a w trakcie stosowania projektu ustalono dla potrzeb zgłoszenia do Urzędu Patentowego dane niezbędne do sporządzenia zastrzeżenia patentowego. Pismem z dnia 16 kwietnia 2002 r. podpisanym przez wiceprezesa zarządu S. S. (1) strona pozwana zwróciła się do Urzędu Patentowego z prośbą o skrócenie okresu postępowania w sprawie zgłoszenia wynalazku.

dowód : wniosek o udzielenie patentu na wynalazek z dnia 21 kwietnia 2000 r. wraz z pełnomocnictwem k. 105 – 116 (I)

- pisemna opinia biegłego B. S. (1) k. 1539 (VIII) – (...) (X)
- ustna opinia biegłego B. S. (1) k. 2165 odwrót – (...) odwrót (XI)

Na mocy ugody z dnia 18 kwietnia 2002 r. zawartej między (...) S.A. Oddział Huta (...) w G., a twórcami projektu wynalazczego w tym m.in. powodem w przedmiocie wypłaty wynagrodzenie autorskiego należnego twórcom projektu za wykorzystanie na Oddziale Huty (...) w G. ustalono, że z uwagi na problemy związane z rozliczeniem efektów ekonomicznych stosowania projektu w III okresie obliczeniowym należne twórcom wynagrodzenie zostanie uiszczone do dnia 25 kwietnia 2002 r., zaś twórcy zrzekają się wszelkich roszczeń dotyczących odsetek za zwłokę.

dowód: - ugoda z dnia 18 kwietnia 2002 r. k. 25 – 30 (I)

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 29 grudnia 2003 r. odmówił udzielenia patentu na zgłoszony wynalazek pt. sposób przetopu koncentratu miedzi w piecu zawieszinowym, z powodu nie spełnienia warunku nieoczywistości. Decyzję swoją Urząd Patentowy utrzymał decyzją z dnia 31 sierpnia 2005 r. Na skutek skargi strony pozwanej na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 31 sierpnia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 22 marca 2006 r. sygn. akt (...) S.A./Wa (...) uchylił zaskarżone decyzje Urzędu Patentowego RP z 31 sierpnia 2005 r. i 29 grudnia 2003 r. w przedmiocie udzielenia patentu na zgłoszenie wynalazku nr (...) z uwagi na fakt nienależytego uzasadnienia braku nieoczywistości wynalazku i nie wskazanie przez Urząd na czym on polegało, a ponadto w związku z przereklamowaniem swojego zgłoszenia przez stronę pozwaną co miało miejsce, gdy w dalszym ciągu zgłoszenie nie spełniało wymogów z art. 10 ustawy o wynalazczości Urząd powinien przed wydaniem decyzji zawiadomić zgłaszającego, czego nie uczynił.

dowód : decyzja UP z dnia 29 grudnia 2003 r. k. 117 (I)

- decyzja UP z dnia 31 sierpnia 2005r. k. 119-121 (I)

- wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 22 marca 2006 r. sygn. akt (...) S.A./Wa (...) k. 122 –139 (I)

W dniu 01 marca 2004 r. twórcy projektu wynalazczego 1/98/ (...) pt. „sposób zagospodarowania materiału pochodzącego z instalacji odsiarczania spalin (...) składowanego obecnie na hałdach jako bezużyteczny odpad” skorygowali z dniem 01 marca 2004 r. udział procentowy i skład osobowy członków zespołu obowiązujący od wypłaty wynagrodzenia za efekty uzyskane w VI i następnym latach stosowania w przypadku uzyskania patentu na rozwiązanie, co wynikało z oceny osobistego wkładu w pracę całego zespołu. Udział procentowy powoda wyniósł 1,5 %.

dowód : oświadczenie z dnia 01 marca 2004 r. k. 51 (I)

W dniu 24 października 2006 r. Urząd Patentowy RP wydał decyzję o udzieleniu na rzecz (...) S.A. patentu na wynalazek pt. „sposób przetopu koncentratu miedzi w piecu zawieszinowym” pod warunkiem uiszczenia w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji opłaty za udzielenie ochrony, pod rygorem wydania przez Urząd decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu.

dowód : decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 24 października 2006 r. k. 334 (II)

Pismem z dnia 31 stycznia 2007 r. strona pozwana wniosła o odroczenie opłaty dotyczącej wynalazku o sześć miesięcy wskazując na prowadzone prace organizacyjno – prawne na rzecz umocnienia polityki dotyczącej procesu innowacyjności w (...) i sporządzaniem niezbędnych opracowań w tym zakresie, a także w aspekcie ekonomicznej opłacalności dotyczących stosowania i ochrony prawnej projektów wynalazczych będących własności Spółki.

dowód: - pismo z dnia 31 stycznia 2007 r. k. 861 - 862 (V)

Pismem z dnia 14 kwietnia 2007 r. pełnomocnik twórców R. U. w związku z decyzją Urzędu Patentowego o udzieleniu ochrony patentowej i informacją otrzymaną od (...) o nieuregulowaniu przez stronę pozwaną wymaganej opłaty patentowej zwrócił się do Prezesa strony pozwanej K. S. o niezwłoczne dokonanie opłaty. Wniósł jednocześnie o umożliwienie twórcom uiszczenia opłaty w sytuacji braku możliwości finansowych po stronie pozwanej. Nadto, wskazując na uzyskanie patentu, wniósł o niezwłoczną wypłatę wynagrodzenia dla wszystkich twórców za VI, VII i VIII rok stosowania projektu. W odpowiedzi na powyższe R. U. otrzymał od Dyrektora Departamentu Wynalazczości

i Wdrożeń Prac (...) Rozwojowych T. P. zaproszenie na spotkanie. Nawiązując do spotkania, T. P. w dniu 22 maja 2007 r. przesłał do R. U. pismo - porozumienie w sprawie wypłaty wynagrodzenia za VI, VII i VIII rok stosowania zgodnie z którym strona pozwana zaproponowała uiszczenia wynagrodzenia do dnia 30 czerwca 2007 r. W odpowiedzi na powyższe pełnomocnik twórców odmówił podpisania porozumienia z uwagi na błędny zapis dotyczący okresu stosowania projektu oraz brakiem w porozumieniu istotnych w ocenie twórców zapisów. Jednocześnie przedłożył własną propozycję porozumienia. Strona pozwana prowadziła w tym okresie pertraktacje z twórcami dotyczące obniżenia wynagrodzenia ustalonego w umowie. W marcu 2007 r. dla rozliczenia efektów ekonomicznych strona pozwana stworzyła tzw. metodykę tymczasową w której tylko 10 rodzajów efektów cząstkowych i 3 rodzaje nakładów. W metodyce tymczasowej nastąpiło wyłączenie z obliczeń efektów ekonomicznych projektu dla pieców szybowych huty I jako nieobjęte zgłoszeniem patentowym.

Dowód: pismo z dnia 13 kwietnia 2007 r. k. 54 (I)

- pismo z dnia 24 kwietnia 2007 r. k. 55 (I)

- pismo z dnia 22 maja 2007 r. k. 58 (I)

- pismo z dnia 5 czerwca 2007 r. k. 59-64 (I)

- zeznania świadka P. R. k. 1307 odwrót – (...) (VII)

- zeznania świadka J. G. k. 1309 – 1310 odwrót (VII)

- pisemna opinia biegłego S. Ł. k. 2240 – 2285 (XI)

- ustna opinia S. Ł. e-protokół (...):01:01 – 00:37:27 min. (XI)

Poleceniem służbowym dyrektora Oddziału Huty (...) z dnia 4 czerwca 2007 r. powołany został Zespół do naliczenia efektu ekonomicznego stosowania patentu Nr P. (...). Zespół w protokole końcowym zawnioskował, aby do rozliczenia efektów ekonomicznych generowanych z patentu zastosować zweryfikowaną metodykę wyliczenia efektów stanowiącą załącznik na 1. Zespół uznał, że przedstawione w projekcie racjonalizatorskim rozwiązanie było znane przed zgłoszeniem rozwiązania zawartego w projekcie racjonalizatorskim (a tym samym i później udzielnego na bazie tego projektu patentu). Zaproponowano, by dla rozliczenia efektów ekonomicznych stosowania patentu uznać efekty wynikające z tytułu zastosowania produktu (...) jako zamiennika wprowadzonego w miejsce wapna hydratyzowanego, zmniejszenie kosztów składowania produktu (...) na składowisku, wydłużenia w czasie eksploatacji składowiska przeznaczonego do składowania odpadu z (...), pomniejszone o nakłady poniesione na realizację projektu. W zweryfikowanej metodyce dla VI, VII i VIII roku stosowania całkowity efekt został obliczony jako suma jedynie 3 efektów cząstkowych, pomniejszona o 1 rodzaj nakładu. Pominięto 15 rodzajów cząstkowych elementów ekonomicznych proponując w zamian obliczanie efektu nazwanego „zastosowanie produktu (...) jako zamiennika wprowadzonego w miejsce wapna hydratyzowanego”. Zmianę metodyki strona pozwana uzasadniała tym, że twórcy znali (tworząc projekt racjonalizatorski) wyniki badań Instytutu (...).

Dowód: - pismo z dnia 12 lipca 2007 k. 229 - 230 (II)

- protokół wraz z załącznikami k. 231 - 244 (II)

- pisemna opinia biegłego S. Ł. k. 2240 – 2285 (XI)

- ustna opinia S. Ł. e-protokół (...):01:01 – 00:37:27 min. (XI)

W dniu 17 lipca 2007 r. strona pozwana przedstawiła twórcom arkusze obliczeniowe wymiernych efektów sporządzone na podstawie zweryfikowanej metodyki, na podstawie wyliczeń dokonanych przez Zespół ds. naliczenia efektu ekonomicznego stosowania patentu. W odpowiedzi na powyższe jeden z twórców J. G. przypomniał, że sposób wyliczenia efektów uzgodniony został między stronami w ugodzie z dnia 18 kwietnia 2002 r. i wezwał do zapłaty na

podstawie powyższych ustaleń. Twórcy przedstawili stronie pozwanej swoje stanowisko w którym nie zgodzili się z twierdzeniem, jakoby przedstawione w projekcie racjonalizatorskim, a następnie w patencie rozwiązanie było znane. Podkreślili, że prowadzono wprawdzie w latach 1984 – 1988 badania z wykorzystaniem związków wapnia, wyniki prac nie zostały jednak nigdy wdrożone, a rozwiązanie twórców jest nowatorskie.

Dowód: - pismo z dnia 17 lipca 2007 r. i 25 lipca 2007 r. k. 65, 66 (I)

- pismo z dnia 1 sierpnia 2007 r. oraz stanowisko twórców k. 67 - 69 (I)

Dyrektor Departamentu Wynalazczości i Wdrożeń Prac (...) Rozwojowych T. P. pismem z dnia 17 lipca 2007 r. zwrócił się do Zarządu spółki z wnioskiem o podjęcie decyzji w przedmiocie opłaty patentowej. Na posiedzeniu zarządu w dniu 17 lipca 2007 r. podjęto decyzję o nieuiszczeniu opłaty.

Dowód: - pismo z dnia 17 lipca 2007 r. k. 1290 (VII)

- wyciąg z protokołu k. 1291 (VII)

- protokół z dnia 17 lipca 2007 r. k. 1473 – 1481 (VIII)

Decyzją z dnia 4 września 2007 r. Urząd Patentowy RP stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia 24 października 2006 r. o udzieleniu patentu nr P – (...) na rzecz (...) S.A. w L.. Twórcy nie zostali poinformowani o przyczynach nieuiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony wynalazku.

dowód : decyzja (...) z dnia 24 września 2007r. w aktach patentowych.

- zeznania świadka J. G. k. 1309 – 1310 odwrót

- zeznania świadka P. R. k. 1307 odwrót – (...) (VII)

- zeznania świadka J. G. k. 1309 – 1310 odwrót (VII)

Pismem z dnia 29 listopada 2007 r. powód wezwał stronę do pozwaną do zapłaty.

Dowód: - wezwanie wraz z dowodem nadania k. 70-72 (I)

Na zlecenie strony pozwanej Kancelaria (...) w grudniu 2007 r. sporządziła analizę zdolności patentowej rozwiązania będącego przedmiotem zgłoszenia patentowego i wskazała, że przedmiot rozwiązania nie spełnia przesłanek wymaganych dla uzyskania patentu określonych w art. 10 i 11 Ustawy o wynalazczości.

Dowód: - analiza prawna k. 245 – 254 (II)

Efekty całkowite ekonomiczne netto za VI rok stosowania wyniosły 24.044.642,71, za VII rok 25.975.798,83 zł, za VIII rok 16.372.650,97 zł.

Dowód: - pisemna opinia biegłego S. Ł. k. 2240 – 2285 (XI)

- ustna opinia S. Ł. e-protokół (...):01:01 – 00:37:27 min. (XI)

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie.

Istota sporu w niniejszej sprawie sprowadzała się do ustalenia w pierwszej kolejności, jak była rzeczywista wola stron zawierających umowę z dnia 15 kwietnia 1998 r. tj. jak rozumiały one zapisane w niej postanowienia i czy w tym zakresie były zgodne. Szczególnie istotnego znaczenia nabiera kwestia interpretacji paragrafów 5 i 6 umowy zgodnie z którymi „, prawo do uzyskania patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy dokonany

w wyniku realizacji niniejszej umowy przysługuje (...) S.A. z siedzibą w L.” (§ 5 umowy) oraz „za dokonany zgodnie z umową Projekt Wykonawcy otrzymają wynagrodzenie naliczane od uzyskiwanych korzyści przez okres pierwszych pięciu lat stosowania projektu, płatne w terminie dwóch miesięcy po upływie każdego roku uzyskiwania korzyści z Projektu w wysokości 15 % efektów uzyskiwanych przez (...) S.A., a w przypadku uzyskania patentu na rozwiązanie będące przedmiotem Projektu, płatne za okres pierwszych dziesięciu lat stosowania Projektu, w wysokości 15 % efektów uzyskiwanych przez (...) S.A.” (§ 6 umowy). Powód prezentował stanowisko zgodnie z którym skoro Urząd Patentowy wydał decyzję o udzieleniu patentu na część rozwiązania będącego przedmiotem projektu, powodowi jako jednemu z twórców należy się wynagrodzenie za okres pierwszych dziesięciu lat stosowania projektu. Strona pozwana argumentowała natomiast, że żądanie powoda pozostaje bezzasadne, skoro ostatecznie (w wyniku braku opłaty patentowej) Urząd stwierdził wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu. Podnosiła nadto, że wystąpienie do Urzędu Patentowego o udzielenie ochrony patentowej należało do jej uprawnień, nie zaś obowiązków. Strona pozwana mogła zatem (nie musiała) doprowadzić do uzyskania patentu na rozwiązanie zaproponowane przez twórców w projekcie racjonalizatorskim. Odmawiała także powodowi prawa do dalszego wynagrodzenia, wobec braku tożsamości między projektem racjonalizatorskim, a zgłoszeniem patentowym. Skoro zatem strony w odmienny sposób rozumiały zapisy umowy, należało w sposób obiektywny ustalić właściwe znaczenie jej zapisów, dokonując wykładni w oparciu o stosowne przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zobowiązań.

W ocenie Sądu interpretacja strony pozwanej zgodnie z którą powodowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za 10 lat stosowania projektu, skoro ostatecznie patent nie został udzielony jest błędna i opiera się jedynie na czysto literalnej wykładni zapisów umowy, na której w sytuacji odmiennej interpretacji jej zapisów przez strony nie sposób poprzestać. Należy podkreślić, że Sąd zobligowany jest tłumaczyć oświadczenia woli uwzględniając okoliczności w jakich zostało złożone, zasady współzycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. W przypadku umów nie można tracić z pola widzenia zgodnego zamiaru stron, celu umowy oraz kontekstu sytuacyjnego, poprzestając na jedynie literalnym brzmieniu umowy. Profesjonalistów, a tacy zawierali umowę w niniejszej sprawie, obowiązuje zgodnie z brzmieniem art. 355 k.c. szczególna staranność. W niniejszej sprawie czysto literalna wykładnia umowy może prowadzić do wniosku, że wynagrodzenie jest należne twórcom jedynie w przypadku ostatecznego uzyskania przez stronę pozwaną patentu, a skoro tak – jego brak oznacza niezasadność roszczenia powoda. Taka wykładnia godzi jednak w przepis art. 65 k.c. zgodnie z którym oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współzycia społecznego oraz ustalone zwyczaje (§ 1) oraz w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu (§ 2). Skoro, jak już wskazywano, strony sprzecznie interpretują zapisy umowy dotyczące wynagrodzenia, nie można dla oceny zasadności roszczeń powoda, poprzestać na wykładni literalnej kontraktu. Podkreślić także należy, że wykładnia tak winna uwzględniać kryterium zasad współzycia społecznego. Odmienne wykładnia tj. bazująca na prostej zależności brak patentu – brak wynagrodzenia dawałaby stronie pozwanej możliwości czerpania korzyści materialnych bez konieczności wynagrodzenia twórcy za okres przekraczający V rok użytkowania mimo tego, że projekt posiada potencjał do uzyskania patentu.

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 354 k.c. dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współzycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom i taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel. Jak stanowi natomiast art. 56 k.c. czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współzycia społecznego i z ustalonych zwyczajów.

Należy wskazać, że strony w paragrafie 6 umowy uzależniły powstanie ustalonego w umowie skutku od zaistnienia określonego w umowie zdarzenia przyszłego i niepewnego tj. „wypadku uzyskania patentu”. W istocie zapis taki stanowi w ocenie Sądu warunek, a zatem winien podlegać ocenie w świetle art. 89 k.c. zgodnie z którym z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego. To, czy powstanie bowiem skutek w postaci uzyskania ochrony patentowej zależne było od przyszłej decyzji Urzędu Patentowego. Przepis

art. 93 k.c. stanowi natomiast, że jeżeli strona, której zależy na nieziszczeniu się warunku, przeszkodzi w sposób sprzeczny z zasadami współzycia społecznego ziszczeniu się warunku, następują skutki takie, jak by warunek się ziścił. Bezsportny między stronami pozostawał fakt, iż strona pozwana nie uiszczała wymaganej opłaty za pierwszy okres ochrony wynalazku w wysokości 270 zł, co doprowadziło do wygaśnięcia decyzji o udzieleniu patentu. W ocenie Sądu takim zachowaniem doprowadziła w sposób sprzeczny z zasadami współzycia społecznego do nieziszczenia warunku.

Należy w pierwszej kolejności wskazać, że zarówno powód jak i świadkowie – twórcy w osobach P. R., J. G. i R. U. zgodnie wykładają zapis umowy w ten sposób, że twórcy mieli otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za dalsze 5 lat stosowania rozwiązania w sytuacji, gdy będzie miało ono zdolność patentową. Powód rozumiał umowę w ten sposób, że „jeżeli rozwiązanie zaproponowane przez twórców będzie miało elementy nieoczywistości, czy jeżeli będzie miało zdolność patentową, to właściciel rozwiązania czyli (...) zwróci się do Urzędu Patentowego o uzyskanie patentu”. W ocenie powoda - twórcy projektu rozumieli, że wynagrodzenie będzie wypłacana za dalszy okres (tj. powyżej 5 lat) jeżeli patent zostanie udzielony nawet na część rozwiązania: „ja myślałem, że jeżeli to rozwiązanie stosowania produktu (...) do procesu technologii pieca zawieszinowego otrzyma patent, to wtedy będę miał dodatkowe wynagrodzenie”. Jak zeznał jeden z twórców projektu P. R. „ja to rozumiałem, że nie fizycznie (...) otrzyma dopiero, że ma patent, tylko Instytucja tj. Urząd Patentowy stwierdzi, że urządzenie jest nieoczywiste, w ślad za tym pójdzie udzielenie patentu”. R. U. podawał nadto, że: „decyzja Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu była dla nas zielonym światłem do wynagrodzenia za kolejne 5 lat”. Świadek J. G. zeznał, że prezesi zapewniali go, że jeśli na projekt uzyskany zostanie patent, twórcy otrzymają wynagrodzenie za kolejne lata stosowania. Podał, że: „my zawierając umowę przenoszącą na (...) prawo do uzyskania tego patentu rozumieliśmy to tak, że jeśli nasz projekt będzie zawierał cechy nieoczywistości, to (...) musi wystąpić do Urzędu Patentowego”. Z zeznań J. D., sygnatariusza umowy po stronie pozwanej wynika, że „jeżeli projekt racjonalizatorski zawierał element nieoczywiste, nowe, które mogłyby spowodować, że na ten projekt racjonalizatorski można by uzyskać patent, zawsze (...) występowało do Urzędu Patentowego, to zawsze było w interesie (...) i ja nie pamiętam przypadku, żeby (...) nie wystąpiło o uzyskanie patentu”. Podobnie sporny zapis interpretował także ówczesny prezes strony pozwanej - S. S. (1) (drugi z sygnatariuszy umowy po stronie pozwanej), który wskazał, że „umowa przewidywała taką sytuację, że jeśli rozwiązanie zgłaszane przez twórców będzie w pewnym sensie całkowicie innowacyjne i posiadało cechy nieoczywistości tzn. będzie się nadawało do ochrony patentowej, to obowiązkiem (...) będzie wystąpienie do Urzędu Patentowego o ochronę (...) jeśli projekt racjonalizatorski będzie zawierał cechy nieoczywistości nadające się o opatentowania, to my z automatu występujemy jeżeli tylko analiza wykazała, że projekt posiada te cechy to obowiązkiem (...) było wystąpić o ochronę patentową”. W tym zakresie zeznania przywołanych powyższej świadków pozostają wzajemnie spójne. W ocenie Sądu to właśnie zeznania J. D. i S. S. (1) świadczą najtrafniej o intencjach strony pozwanej towarzyszących zawarciu umowy. Obecnie zaś prezentowana przez stronę pozwaną interpretacja stanowi jedynie linię obrony i jest następstwem odmiennej koncepcji zarządzania spółką, w dalszej części rozważań. Interpretacja strony pozwanej, jakoby wynagrodzenie za kolejne pięć lat przysługiwało twórcom jedynie w przypadku formalnego uzyskania patentu budzi wątpliwości skoro już po wydaniu decyzji o otrzymaniu patentu, strona pozwana podejmowała czynności mające na celu zmianę metodyki wyliczenia tego wynagrodzenia. Trudno znaleźć uzasadnienie dla działań strony pozwanej polegające na zmianie metodyki już po upływie 5 lat stosowania projektu (skoro w ocenie strony pozwanej dalsze wynagrodzenie należne jest twórcom jedynie w przypadku uzyskania formalnej ochrony patentowej).

Dokonując wykładni umowy nie można także stracić z pola widzenia tego, że to strona pozwana redagowała umowę. W takiej sytuacji wątpliwości powstające przy wykładni umowy należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która umowę sporządzała, tj. w niniejszym przypadku strony pozwanej (tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie III CSK 5/11). Nie bez znaczenia jest także i fakt, że umowa należała do standardowych, a możliwość negocjacji jej poszczególnych postanowień była dalece ograniczona i sprowadzała się w zasadzie do wysokości wynagrodzenia i okresu za jaki zostanie przyznane. Świadek S. S. (1), pełniący w okresie gdy podpisano umowę na projekt racjonalizatorski funkcję prezesa wskazywał, że zawarta umowa należała do typowych, ponieważ obowiązywały wówczas u strony pozwanej ujednolicone zasady zgłaszania, przyjmowania i wdrażania projektów racjonalizatorskich. Z. nie bez znaczenia postaje także i to jakie funkcje pełniły strony umowy, na co wskazuje biegły B. S. (1) w swojej opinii. Przypomina on mianowicie, że po stronie Zamawiającego, tj. (...) umowę podpisywali Prezes Zarządu i Wiceprezes

Zarządu, zaś po stronie twórców występowali Dyrektor Wykonawczy (J. G.), Inżynier P. Technologicznego (P. R.) i Szef Produkcji (R. U.), co bez wątplenia stanowiło o odmiennej sile negocjacyjnej będącej następstwem stosunku podrzędności i nadrzędności, a co za tym idzie wiązało się z brakiem, a przynajmniej dalece ograniczonym wpływem twórców na redakcję umowy.

Jednocześnie należy wskazać, że w ocenie Sądu strony nie zastrzegły, że dla wypłaty dalszego wynagrodzenia twórców ochrona patentowa musi zostać udzielona na całe rozwiązanie objęte projektem racjonalizatorskim. Zarzut strony pozwanej, jakoby powodowi nie przysługiwało wynagrodzenie zgodnie z umową skoro nie sposób mówić o tożsamości rozwiązań projektu racjonalizatorskiego i zgłoszenia patentowego w świetle zgromadzonego materiału dowodowego nie może się ostać.

Jak słusznie zauważa biegły S., którego opinia zarówno pisemna jak i ustna stanowiła kluczowy dowód w zakresie oceny tożsamości rozwiązań, projekt 1/98/ (...) obejmuje dwa różne procesy technologiczne – proces konwertowania kamienia miedziowego w piecu konwertorowym oraz proces przetopu koncentratów miedzi w piecu zawieszonym. Nazwa zgłoszenia patentowego tj. „sposób przetopu koncentratu miedzi w piecu zawieszonym z dodatkiem produktu z instalacji odsiarczania spalin” świadczy o tym, że przedmiotem zgłoszenia był jedynie drugi z procesów technologicznych. Samo rozwiązanie racjonalizatorskie ma zatem szerszy zakres, niż zgłoszenie patentowe, które obejmuje jedynie pewien jego fragment. Świadek J. D., ówczesny Wiceprezes Zarządu zeznał, że często projekt racjonalizatorski jest szerszy niż wynalazek – można wówczas opatentować drobny element projektu. W jego ocenie „wystarczy, że tylko jakaś część z projektu racjonalizatorskiego zawierałaby nowości nadające się do uzyskania patentu, to już wystarczyło, żeby wstąpić do Urzędu Patentowego”. Podobne stanowisko prezentowali twórcy projektu - P. R. i R. U.. Świadek P. R. wskazał mianowicie, że „zawsze jest tak, że projekt racjonalizatorski jest pojęciem szerszym niż nieoczywistość mogąca być opatentowana”. R. U. dodał, że „projekt racjonalizatorski jest szerszym projektem i może zawierać w sobie elementy patentu i w przypadku jeżeli część tego projektu zawierała cechy patentu, to wynagrodzenie by nam przysługiwało za kolejne 5 lat”. W ocenie świadka T. B., zajmującego u strony pozwanej stanowisko głównego rzeczownika patentowego rozwiązania zaproponowane w projekcie racjonalizatorski i zgłoszeniu patentowym nie były tożsame tylko jeśli chodzi o brakujące obliczenia dotyczące proporcji - udziału produktu (...). W ocenie świadka zasadnicze rozwiązanie było jednak takie samo. Jednocześnie zaznaczył, że proporcja ta była wymagana ze względu na wymogi, jakie określają przepisy dotyczące zgłaszania wynalazków. W ocenie świadka „nie można powiedzieć, że brakowało obliczeń tylko trzeba powiedzieć, że brakowało cechy technicznej udziału produktu (...) w stosunku do mieszanki koncentratu”. Ówczesny prezes strony pozwanej S. S. (1) zeznał, że opis w kształcie stosowanym w projekcie racjonalizatorskim nie nadaje się do zgłoszenia patentowego jako opis patentowy. „Opis patentowy wymaga określonej formuły (...) wystarczy, że w złożonym projekcie racjonalizatorskim będzie element nieoczywistości nadający się do ochrony patentowej”. Jak podkreślił biegły B. S. (2) z analizy dokumentów w postaci projektu racjonalizatorskiego (tj. opisu zgłoszenie, sprawozdań z próby technologicznej zastosowania projektu) i zgłoszenia patentowego (tj. opisu wynalazku, zastrzeżeń patentowych oraz rysunku) jasno wynika, że są to zdecydowanie różne dokumenty. Jak zastrzega jednak biegły - „wynika to z tego, iż zdecydowanie inaczej sporządza się dokumentację zgłoszeniową projektu racjonalizatorskiego (...), a całkiem inaczej dokumentację zgłoszeniową wynalazku, zgłoszenia patentowego (...). Stąd też tak duże różnice w wyglądzie tych projektów wynalazczych.” Co więcej - z opinii biegłego wynika, że nie widzi on możliwości, aby na dwa różne rozwiązania ujęte w projekcie racjonalizatorskim ubiegać się o uzyskanie patentu w jednym zgłoszeniu patentowym. Sama strona pozwana jeszcze przed złożeniem wniosku do Urzędu Patentowego podejmowała kroki w celu weryfikacji zdolności patentowej tylko jednego z rozwiązań. Biegły podkreślił, że: „to firma decyduje o tym ile z danego projektu racjonalizatorskiego robić zgłoszeń do Urzędu Patentowego”. W ocenie biegłego fakt, że strona pozwana zgłaszając rozwiązanie do opatentowania tytułuje je „sposób przetopu koncentratu miedziowego w piecu zawieszonym z dodatkiem produktu z instalacji odsiarczania spalin” świadczy o tym, że intencją strony pozwanej było uzyskanie patentu tylko na jedno z rozwiązań znajdujących się w projekcie racjonalizatorskim, a obecność podpisu współtwórcy P. R. wg biegłego świadczy o tym, że na taki zakres ochrony patentowej zgodzili się także twórcy. W ocenie Sądu bez wątplenia zatem intencją stron nie było uzyskanie tożsamości rozwiązań projektu racjonalizatorskiego i patentowego, ale opatentowanie choćby pewnego elementu rozwiązania zawartego w projekcie racjonalizatorskim. Takie elementy w

projekcie występowały, a przyjęcie odmiennej koncepcji w świetle decyzji Urzędu Patentowego jest bezpodstawne. Nie bez znaczenia pozostaje i to, że strona pozwana sama złożyła wniosek o udzielenie patentu. Dostrzegając zatem zapewne wówczas możliwości opatentowania fragmentu rozwiązania zawartego w projekcie racjonalizatorskim. Należy wskazać, że jedynie nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące nadawać się do stosowania stanowi wynalazek podlegający opatentowaniu. Wynalazek natomiast stanowi rozwiązanie o charakterze technicznym, jeśli dotyczy wytworu materialnego lub procesu technologicznego w pełni ujawnionego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy, składu lub sposobu postępowania prowadzącego do uzyskania konkretnego celu. Wynalazek zgłoszony do opatentowania w Urzędzie Patentowym powinien spełniać łącznie trzy warunki zdolności patentowej: nowość, nieoczywistość, możliwość stosowania. Opis wynalazku powinien przedstawiać wynalazek w sposób dostatecznie ujawniający wszystkie istotne dane potrzebne do jego zrealizowania.

Biegły podał, że w przypadku projektu racjonalizatorskiego należy uwzględnić jedynie zasady obowiązujące w jednostce w której projekt będzie zgłoszony (dla przedmiotowego projektu były to „zasady funkcjonowania wynalazczości w (...)” obowiązujące na dzień zawarcia umowy oraz umowa). Natomiast w przypadku zgłoszenia patentowego uwzględnić trzeba przepisy ustawy „Prawo własności przemysłowej”, przepisy wykonawcze do powyższej ustawy oraz wytyczne Urzędu Patentowego. Mimo różnic w dokumentacji dotyczącej projektu i zgłoszenia przedmiot zgłoszenia patentowego jest tożsamy z drugim rozwiązaniem zaproponowanym w projekcie. Jednoznacznie biegły podał, że drugie z rozwiązań wskazanych w projekcie jest przedmiotem patentu. Wskazać należy, że strona pozwana w okresie od maja 1998 do października 1998 r. prowadziła próby zastosowania projektu podczas których potwierdzono możliwość praktycznego wykorzystania produktu (...) i ustalono zarówno parametry ilości lub proporcji dodawania produktu (...) do koncentratów miedziowych. Należy zgodzić się ze stanowiskiem powoda, że określenie innych proporcji produktu (...) w kolejnych wersjach zastrzeżeń jest jedynie wynikiem wyłączenia z procesu dostosowania projektu do wymagań Urzędu Patentowego. Biegły podkreślił nadto, że oba projekty pozostają tożsame w tym aspekcie, że przedmiotem każdego z nich jest proces przetopu koncentratów w piecu zawieszinowym w Hucie (...). Jak podał powód próby prowadzone po stworzeniu projektu racjonalizatorskiego pokazały skuteczność stosowania rozwiązań. Podkreślił, że w piecu zawieszinowym generowany był duży efekt ekonomiczny, natomiast w piecu zawieszinowym i szybowym takich efektów nie było, co uzasadnia podjęcie starań o uzyskanie patentu jedynie na drugie z rozwiązań. W opinii biegłego myśl techniczna zawarta w projekcie racjonalizatorskim wystarczała do wypracowania zgłoszenia patentowego.

W opinii ustnej biegły B. S. (1) podał, że w zgłoszeniu projektu racjonalizatorskiego podane są ilości produktu (...), proporcje, sposób podawania i mieszkania. Zastrzegł, że do wniosku takiego można dojść drogą odpowiednich przeliczeń chemicznych. Tym samym skład chemiczny produktu (...) zarówno w przypadku projektu jak i zgłoszenia patentowego był taki sam. W opinii uzupełniającej biegły podkreśla jeszcze, że „są to te same składy, tylko w innej formule zapisane”. Próby, które zostały przeprowadzone w maju 1998 i październiku 1998 dotyczące procentowego udziału (...) w koncentracie miedzi mieszczą się w granicach zastrzeżonych w pierwszym zastrzeżeniu patentowym. Zatem także proporcje tych składników były takie same. Ich szerszy zakres w zgłoszeniu projektu biegły tłumaczy tym, że „z punktu widzenia ochrony patentowej najlepiej jest, aby ten udział poszczególnych składników jak najbardziej rozszerzyć”. Tym samym w ocenie Sądu zarzut braku tożsamości obydwu rozwiązań pozostaje bezpodstawny. W ocenie Sądu opinia biegłego posiada wysoki walor fachowości. Należy wskazać, że biegły B. S. (1) zagadnieniami racjonalizacji i wynalazczości zajmuje się od szeregu lat, prowadząc Komórkę Wynalazczości w przedsiębiorstwach na terenie Ś., a uprawnienia rzeczownika patentowego uzyskał w 1981 roku, funkcję biegłego pełni od 1997 roku. W opinii ustnej biegły, modyfikując nieco pewne stwierdzenia zawarte w opinii pisemnej tłumaczy ewentualne rozbieżności, dopełniając z należytą starannością stanowisko wyrażone w opinii ustnej. W opinii ustnej biegły modyfikuje pogląd wyrażony w opinii pisemnej zgodnie z którym poziom analizy CaO stanowił element stanu techniki na dzień 10.07.1998 r. wskazując, że stanowił on jedynie poziom stanu techniki na obszarze przedsiębiorstwa, co nie niweczy cech nowości. Przyznał także, że pomylił się w opinii pisemnej podając, że zasada określająca poziom CaO w żużlu nie została określona w projekcie racjonalizatorskim.

Strony, zgodnie z paragrafem 5 umowy zastrzegły jednocześnie, że prawo do uzyskania patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy dokonany w wyniku realizacji niniejszej umowy przysługuje stronie pozwanej. Jedyne zatem strona pozwana była uprawniona do prowadzenia postępowania w zakresie uzyskania patentu i uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony patentowej, co między stronami pozostawało bezsporne. Strona pozwana wskazywała, że w świetle powyższego zapisu mogła według własnego uznania podjąć decyzję o tym, czy patent uzyskać (a tym samym czy uiścić opłatę za pierwszy okres ochronny). Zdaniem natomiast powoda pozytywna weryfikacja projektu racjonalizatorskiego pod kątem potencjału wynalazczego obligowała stronę pozwaną do uzyskania patentu (a zatem uiszczenia opłaty). Strona pozwana decyzję o rezygnacji z uzyskania patentu tłumaczyła w pierwszej kolejności względami ekonomicznymi (racjonalności i gospodarności), a nadto kwestią uzyskania informacji o braku cech nowości projektu.

W ocenie Sądu decyzja taka została podyktowana zgoła odmiennymi względami.

W umowie strony ustaliły, iż w sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują Zasady funkcjonowania wynalazczości w (...) zgodnie z którymi szczegółowy tryb postępowania w sprawach ochrony wynalazków określa Dyrektor Ochrony (...) w Biurze Zarządu (...). W przedmiotowej sprawie dyrektor proponował dokonanie zgłoszenia wynalazku, a ostatecznie rzecznik patentowy T. B. otrzymał pełnomocnictwo do reprezentowania strony pozwanej w postępowaniu patentowym. Jak wynika to z zeznań jednego z twórców P. R. u strony pozwanej funkcjonowała komórka – Departament Wynalazczości który oceniał, czy dane rozwiązania nadaje się do zgłoszenia do Urzędu Patentowego. Każdorazowo departament badał, czy istnieją podstawy do opatentowania danego rozwiązania technicznego, a jeżeli podstawy takie były - składano wnioski do Urzędu Patentowego. Świadek wskazał, że miały wprawdzie miejsce sytuacje, gdy strona pozwana rezygnowała z prowadzenia postępowania przez Urzędem Patentowym i uzyskania ochrony patentowej, każdorazowo jednak wskazywano przesłanki dla takiej decyzji o czym informowano twórców. Należy wskazać, że twórcy projektu racjonalizatorskiego już na etapie oddania projektu do stosowania zastrzegali, że wg ich oceny projekt ma cechy wynalazku. Jak podał P. R. – „w momencie podpisywania umowy czuliśmy, że nowością w skali światowej jest zastosowanie produktu (...) do technologii pieca zawieszinowego”. Racjonalnie mogli zatem uważać, że jeśli po przeprowadzeniu weryfikacji zdolności patentowej projektu okaże się, że możliwe jest jego opatentowanie, strona pozwana doprowadzi ostatecznie do uzyskania patentu. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że twórcy byli wieloletnimi pracownikami strony pozwanej, która prowadziła liczne postępowania przed Urzędem Patentowym, a niektórzy z twórców byli już autorami innych rozwiązań opatentowanych na wniosek strony pozwanej. Znane były im zatem obowiązujące u strony pozwanej procedury w tym zakresie, a nadto ustalone zwyczaje. W oparciu o powyższe twórcy ufali, że w sytuacji pomyślnej oceny zdolności patentowej projektu, strona pozwana uzyska ochronę patentową, a twórcy dalsze wynagrodzenie. Nie sposób zatem przyjąć, że strona pozwana mogła w zasadzie arbitralnie decydować o tym, czy wystąpi o udzielenie ochrony patentowej (a tym samym – uiścić opłatę). Decyzja taka uzależniona była jedynie od zdolności patentowej projektu, a ta została w ocenie Sądu zweryfikowana pozytywnie.

Nie budzi wątpliwości, że strona pozwana przez wiele lat starała się o uzyskanie patentu (pierwsza z decyzji Urzędu Patentowego była bowiem decyzją odmowną i została uchylona dopiero przez Naczelny Sąd Administracyjny). Nie dostrzegła wówczas kwestii nieopłacalności uzyskania patentu. Dopiero po wydaniu przez Urząd Patentowy warunkowej decyzji o udzieleniu patentu (pod warunkiem uiszczenia opłaty) strona pozwana podjęła się analizy uzyskanych dzięki projektowi efektów ekonomicznych i rozpoczęła działania mające na celu przyjęcie odmiennej metodyki wyliczenia efektów ekonomicznych. W ocenie biegłego S. stronie pozwanej zależało na uzyskaniu patentu, czego dowodem jest chociażby złożenie wniosku o przyspieszenie wydania decyzji przez Urząd Patentowy. Strona pozwana uzyskała patent po wielomiesięcznych staraniach, angażując z proces twórców i rzecznika patentowego. Znamienne, że w aktach sprawy nie znajduje się w zasadzie żaden dokument, który wyjaśniałby przyczyny rezygnacji z uzyskania ochrony patentowej. Strona pozwana przedłożyła wprawdzie wyciąg z protokołu z posiedzenia zarządu z dnia 17 lipca 2007 r. oraz sam protokół. Dokumenty te nie wskazują jednak przyczyn nieuiszczenia przez stronę pozwaną opłaty. Z samego protokołu wiadomo jedynie, że T. P. „zapoznał członków zarządu z informacją dotyczącą patentu. Informacja w załączeniu”. Powyższej informacji jednak brak. Zeznający na tą okoliczność świadek oświadczył,

że nie pamięta co znajdowało się w informacji. W protokole zapisano także, że zarząd „akceptuje decyzję zgodnie z przedłożonym wnioskiem o nieziszczeniu opłaty za patent”. Nie wiadomo natomiast jaka jest treść tej decyzji, kto jest jej autorem. Świadek J. D. zeznał: „dziwię się, że opłata nie została uiszczona, dziwię się, bo (...) miał żywotny interes, żeby taką ochronę na to rozwiązanie mieć”. Jak wynika to z zeznań powoda: „właścicielem licencji na piec zawieszinowy jest fińska firma (...). G. my jako (...) tego nie zrobili, na pewno tego typu rozwiązanie opatentowałyby ta fińska firma (...) wtedy byśmy musieli tej firmie płacić licencję, gdybyśmy chcieli stosować to rozwiązanie”. Świadek J. D. dodał, że „znaczące w mojej ocenie było zainteresowanie firmy (...), gdyż jest ona dostawcą technologii pieca zawieszinowego dla całego świata. Trzeba powiedzieć, że gdyby (...) nie wystąpił do Urzędu Patentowego o stwierdzenie, że to jest nowe mogłaby to bez problemu uczynić firma (...), gdyby uzyskała patent pierwsza, my stosując to musielibyśmy płacić licencję”. Zarówno świadkowie – twórcy projektu w osobach P. R. i J. G. oraz świadek J. D., ówczesny dyrektor generalny ds. hutnictwa wskazywali, że nie są im znane przypadki w których strona pozwana zrezygnowała z uiszczenia opłaty za okres ochronny. Chcąc obalić powyższy zarzut strona pozwana przedłożyła zestawienie wynalazków zgłoszonych w Urzędzie Patentowym obrazujące przypadki w których zrezygnowano z ochrony patentowej. Z zestawienia wynika istotnie, że powodem takiej decyzji były m.in.: brak celowości ochrony (wynalazek nie będzie stosowany w postaci zastrzeganej), odstąpienie od stosowania, ograniczone możliwości stosowania. Nie można jednak stracić z pola widzenia, że w większości przypadków z twórcami wynalazków nie zawierano umów. Porównywanie zatem decyzji podjętych w takich przypadkach i decyzji dotyczącej przedmiotowego rozwiązania, gdzie strony wiąże umowa pozostaje nieuprawnione. Świadek T. B. zeznał, że: „były takie sytuacje, że nie uiszczono opłaty za ochronę np. wynalazek który dotyczył pomiaru stężenia kleju kostnego w elektrolicie przemysłowym. Urząd Patentowy wydał decyzję o udzieleniu patentu lecz opłata niż została wniesiona. Uzyskania ochrony w tym przypadku stało się niecelowe, ponieważ nie uzyskano zadowalających wyników z tytułu przeprowadzenia prób i wykorzystania projektu”. Nawet zatem, gdy dochodziło do przypadku rezygnacji z uzyskania ochrony patentowej, towarzyszyła temu racjonalna argumentacja, której w niniejszej sprawie brak co wskazuje na to, że względy inne niż gospodarcze kierowały ówczesnymi decydentami. Świadek T. P. decyzję o nieziszczeniu opłaty tłumaczył tym, że rozwiązanie miało charakter lokalny. Mając jednak na uwadze, że rozwiązaniem zainteresowana była fińska firma (...) o czym wspominali między innymi S. S. (1), J. G. oraz P. R. taka ocena zdaniem Sądu pozostaje nietrafna. Jednocześnie w jego ocenie decyzja o nieziszczeniu opłaty powinna mieć formę pisemną, a takiej w niniejszym przypadku brak, co także poddaje pod wątpliwość argumentację strony pozwanej. Jednocześnie Sąd nie dał wiary świadkowi T. P. na okoliczność informowania twórców przedmiotowego projektu racjonalizatorskiego o tym, że opłata nie zostanie wniesiona, skoro pozostawały one w sprzeczności z zeznaniami wszystkich świadków - twórców projektu. W świetle powyższych w ocenie Sądu działania strony pozwanej polegające na nieuiszczeniu opłaty miały na celu jedynie uniknięcie konieczności zapłaty wynagrodzenia twórcom. Świadek P. R. ocenił: „ja myślę, że nie zapłacili tej opłaty, żeby nam nie zapłacić wynagrodzenia”. Strona pozwana chciała zyskać czas aby sprawdzić wysokość wynagrodzenia należnego twórcom – w tym celu wniosła o odroczenie wniesienia opłaty. Bezsporne jest, że stosowanie rozwiązania powoda i pozostałych twórców daje stronie pozwanej od wielu lat wymierne, dobre efekty ekonomiczne. Jak zauważył J. D.: „przed uruchomieniem Huta (...) zwracała się do wielu instytucji badawczych, naukowych z prośbą o znalezienie rozwiązania na zagospodarowanie tych odpadów. Niestety nie było żadnego odzewu (...). Wniosek twórców uratował (...)”. W ocenie świadka zastosowanie projektu dało (...) dziesiątki milionów oszczędności w skali roku. Zdaniem świadka P. R. strona pozwana zyskała dzięki projektowi parę milionów. W ocenie natomiast świadka J. G. „efekty to jest około 20-30 milionów rocznie”. Nie można pominąć także kwestii, że dzięki wprowadzeniu rozwiązania powoda i pozostałych twórców strona pozwana uniknęła kar finansowych (zgodnie z zeznaniami S. S. (1), ówczesnego prezesa około 100 milionów złotych narastająco) jakie groziły jej ze strony (...) Ochrony (...) w przypadku braku redukcji emisji zanieczyszczeń, a nadto, na co uwagę zwraca J. D., zysków dodatkowych polegających na tym, że odpad nie był składowany, odeszły koszty składowania, a także ewentualne koszty budowy kolejnego składowiska odpadów. W ocenie Sądu zatem przyczyną nieuiszczenia opłaty w kwocie 270 zł był zamiar czerpania korzyści z wynalazku i jego dalsze stosowanie bez konieczności zapłaty dalszego wynagrodzenia twórcom, wbrew umowie z dnia 15 kwietnia 1998 r. Korzyści, jaki przyniosło stosowanie projektu przerosły oczekiwania strony pozwanej i wzbudziły potrzebę obniżenia wynagrodzenia twórców. Zachowanie strony pozwanej tym bardziej uznać należy za naganne biorąc pod uwagę wprost symboliczną wysokość opłaty jaką zobowiązana była uiścić a także i to, że powód pozbawiony został możliwości uiszczenia opłaty (skoro to po stronie pozwanej spoczywało prawo do ubiegania się o

ochronę patentową). Jak ustalono – twórcy zwracali się do strony pozwanej o uiszczenia stosownej opłaty proponując jednocześnie, że sami mogą takiej formalności dopełnić jeśli strona pozwana nie jest w stanie opłaty uiścić. W ocenie Sądu decyzja o nieziszczeniu opłaty wynikała także ze zmiany prezesów spółki, co doprowadziło do zmiany polityki spółki zgodnie z którą ograniczono środki na wynagrodzenie dla twórców. Na aspekt ten zwraca uwagę także biegły B. S. (1). Jak wynika to z zeznań J. D. „było głośno medialnie pod roku 2006 r. w wielu wypadkach (...) nie tylko w sprawie tego projektu, prowadził jakieś rozmowy, których celem była zmiana wynagrodzenia, może metodyki”. Nie może ostać się także argumentacja strony pozwanej, jakoby decyzja o rezygnacji z ubiegania się o patent podjęta została w oparciu o opinię prawną Kancelarii, skoro analiza prawna sporządzona została dopiero w grudniu 2007 r., natomiast decyzja o nieuiszczeniu zapłaty została podjęta w jeszcze lipcu 2007 r.

Uzasadniając decyzję o odstąpieniu od uiszczenia opłaty strona pozwana zarzucała także, że rozwiązanie twórców pozbawione było cech nowości, co uniemożliwiało uzyskanie ochrony patentowej. Wskazywała, że Instytut (...) jeszcze przed stworzeniem przez twórców projektu wynalazczego prowadził badania dotyczące wprowadzania tlenku wapnia do pieca zawieszinowego, a wyniki tych badań były twórcom znane. Skoro tak – nie można przyjąć, że rozwiązanie przez nich zaproponowane nosi cechy nowości. Z taką argumentacją nie sposób się zgodzić.

Zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości wynalazek uważa się za nowy, jeśli przed datą zgłoszenia do Urzędu Patentowego nie został on udostępniony do wiadomości powszechnej. Należy w tym miejscu jedynie nadmienić, że aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie własności przemysłowej zawiera ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Zgodnie natomiast z przepisami intertemporalnymi „do stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe”. Nie można stracić z pola widzenia, że sama umowa stanowiąca główną oś analizy na potrzeby niniejszego sporu zawarta została jeszcze przed dniem wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy, a zatem na potrzeby analizy zagadnień niniejszej sprawy zastosowanie znajdują przepisy obowiązujące przed 22 sierpnia 2001 r. tj. przede wszystkim Ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości. Jak wynika zatem z przywołanej ustawy - brak przesłanki nowości musi być stwierdzony przez Urząd Patentowy. Jak wskazał biegły B. S. (1) – przedstawiony przez powoda i pozostałych twórców projekt polegał na innowacyjnym wykorzystaniu składowanego na hałdach bezużytecznego odpadu, zaś badania na które powołuje się strona pozwana nie dotyczyły sposobu wykorzystania tego odpadu. Skoro tak, to twierdzenie strony pozwanej, że rozwiązanie było wcześniej znane jest bezzasadne. Wcześniej istniała bowiem jedynie wiedza, natomiast twórcy zastosowali nowatorski sposób zastosowania odpadu. Jak podkreślił biegły istota racjonalizatorstwa polega bowiem na tym by znaleźć nowe rozwiązania na bazie istniejącej wiedzy. Rozwiązanie powoda nie dotyczy stosowania wapna hydratyzowanego lecz wykorzystania bezużytecznego odpadu jakim jest (...). W ocenie biegłego S. w świetle wypowiedzi Instytutu (...) który podał, że sprawozdania nie mają charakteru publikacji - badania nie miały i nie mają charakteru informacji dostępnej publicznie, stanowią tajemnicę służbową. Nie jest możliwe ich wypożyczenie na zewnątrz, poza zakład badawczy, ani wykonanie kserokopii. Przedmiotowe sprawozdania nie mogą być zatem przeszkodą do stwierdzenia braku nowości zgłoszenia patentowego. Sam powód przyznał, że „(...) realizował wcześniej prace dotyczące pieca zawieszinowego i stosowania różnych dodatków modyfikujących ten proces, jednak żadne z tych rozwiązań nie zostało zastosowane w praktyce, pozostało tylko teorią”. Trudno wreszcie przyjąć, że rozwiązania powoda nie nosi cech nowości, skoro jak już podkreślano, zostało pozytywnie zweryfikowane przez Urząd Patentowy, który ocenia zgłoszenie patentowe m.in. pod kątem nowości.

W świetle powyższych zatem w ocenie Sądu strony ustaliły, że powodowi (oraz pozostałym twórcom) przyznane zostanie wynagrodzenie za 10 lat stosowania projektu pod warunkiem otrzymania przez stronę pozwaną patentu na rozwiązanie. Jednocześnie strona pozwana przyjęła na siebie obowiązek zachowania należytej staranności w dążeniach do uzyskania patentu. Decyzja o tym, czy strona pozwana powinna starać się o uzyskanie ochrony patentowej na projekt uzależniona była jedynie od zdolności patentowej rozwiązania (lub jego fragmentu). Ostatecznie, mimo tego, że część projektu posiadała zdolność patentową, co skutkowało wydaniem decyzji o udzieleniu patentu, strona pozwana nieuiszczając opłaty za pierwszy okres ochronny doprowadziła do wygaśnięcia patentu, a tym samym do nieziszczenia się warunku. Takie działanie należy ocenić w świetle art. 93 k.c. zgodnie z którym jeżeli strona, której zależy na nieziszczeniu się warunku, przeszkodzi w sposób sprzeczny z zasadami współzycia

społecznego ziszczeniu się warunku, następują skutki takie, jak by warunek się ziścił. W ocenie Sądu działanie strony pozwanej pozostaje nielojalne, sprzeczne z zasadami uczciwości szczególnie uwzględniając fakt, że dotyczy jej ówczesnego pracownika, który wierzył w dobre intencje strony pozwanej, bazując na doświadczeniu dotyczącym podobnych procedur w przeszłości, gdzie nie odnotowano przypadków podobnej rezygnacji z ochrony patentowej, a nawet gdy takie występowały, były poprzedzone konsultacjami z twórcami, poparte racjonalną argumentacją, czego w przedmiotowej sprawie zabrakło. W przypadku rezygnacji przez stronę pozwaną z ubiegania się o ochronę patentową twórcy innych rozwiązań mogli podjąć działania mające na celu uzyskanie ochrony patentowej (tak m.in. S. S. (1), ówczesny prezes strony pozwanej). W przedmiotowej sprawie powoda pozbawiono możliwości przejęcia inicjatywy w postępowaniu przez Urzędem Patentowym, co dodatkowo negatywnie świadczy o intencjach strony pozwanej. Negatywna ocena zachowania strony pozwanej jest także uprawniona mając na uwadze fakt, że rozwiązanie jest nadal stosowane i przynosi wymierne, dobre efekty ekonomiczne. Co słusznie podkreśla świadek J. D., a o czym zdaje się zapomina strona pozwana: „przed uruchomieniem Huta (...) zwracała się do wielu Instytucji badawczych, naukowych z prośbą o znalezienie rozwiązania na zagospodarowania tych odpadów. Niestety nie było żadnego odzewu, również z (...). Wniosek twórców uratował (...)”. Powód w dobrej wierze przeniósł na stronę pozwaną prawo do uzyskania patentu ufając, że dalsza procedura mająca na celu opatentowanie rozwiązania przebiegnie zgodnie z zasadami przyjętymi u strony pozwanej. Dostrzegając (podobnie jak pozostali twórcy) w projekcie racjonalizatorskim potencjał wynalazczy i wierzył, że w przypadku pozytywnej weryfikacji zdolności patentowej (a do takiej doszło w świetle wydania decyzji UP) ochrona patentowa zostanie udzielona. Powinnością strony pozwanej było współdziałanie przy wykonywaniu zobowiązania - w tym między innymi uiszczenie opłaty. Decyzja, by zrezygnować z uzyskania ochrony patentowej godziła w dobro powoda, uwzględniała jedynie interes strony pozwanej nie wynikała natomiast z racjonalnych, obiektywnych pobudek. Strona pozwana nie bacząc na interes kontrahenta udaremniła wykonanie zobowiązania. Skoro zatem, jak już wskazano wyżej, strona pozwana (w świetle braku racjonalnych przesłanek usprawiedliwiających decyzję o odstąpieniu od ubiegania się o patent) była zobowiązana do uiszczenia opłaty czego nie uczyniła, jej działanie przeszkodziło w ziszczeniu się warunku.

Nie można stracić z pola widzenia, że w sytuacji, gdyby twórcy nie przenieśli na stronę pozwaną prawa do zgłoszenia patentu, mogliby sami wszcząć odpowiednią procedurę przed Urzędem Patentowym, a wówczas (po uzyskaniu patentu) czerpać korzyści finansowe ze sprzedaży praw zarówno (...) jak i innym podmiotom o czym wspominali zarówno J. G., P. R. jak i powód. W ocenie świadka J. D.: „gdyby twórcy nie przenieśli na (...) prawa do zgłoszenia patentu mogliby sami wystąpić do Urzędu Patentowego, a wtedy mieliby drogę otwartą do sprzedania praw (...) jak i każdej innej firmie”.

Sancją, w myśl art. 93 k.c., za nieuczciwe postępowanie strony umowy, która wbrew zasadom uczciwości, lojalności i dobrej wiary przeszkadza w ziszczeniu warunku jest zastosowanie fikcji prawnej zgodnie z którą zdarzenie, od którego uzależnione zostało powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej nastąpiło, a tym samym roszczenia powoda należy rozpatrywać tak, jakby strona pozwana uzyskała patent. Na marginesie należy dodać, że strona pozwana w zasadzie do czasu wystąpienia przez powoda na drogę sądową nie kwestionowała prawa twórcy do wynagrodzenia. Jeszcze w maju 2007, a zatem już po uzyskaniu patentu, T. P. proponował R. U. zawarcie porozumienia w przedmiocie zapłaty wynagrodzenia zgodnie z którym strona pozwana miała dokonać zapłaty do 30 czerwca 2007 r. Jak zeznał natomiast J. G. „otrzymałem pismo datowana na 17 lipca 2007 r. od dyrektora P. w którym proponuje zakończenie sprawy wynagrodzenia za VI, VII i VIII rok stosowania projektu w związku z uzyskaniem patentu na podstawie załączonych arkuszy obliczeniowych efektów ekonomicznych wg nowej metody znanej (...), znacznie odbiegającej od poprzedniej, znacznie niższe”. Jedynie zatem ze względu na dokonanie oszczędności strona pozwana prezentowała argumentację jak w niniejszym procesie.

Dodać należy, że strona pozwana zarzucała, jakoby dochodzenie przez powoda roszczeń z tytułu zapłaty wynagrodzenia z korzystania przez stronę pozwaną z projektu racjonalizatorskiego i patentu stanowiło nadużycie prawa. Zgodnie z obowiązującą uprzednio ustawą twórcy projektu wynalazczego przysługuje, na warunkach określonych w ustawie, prawo do wynagrodzenia (art. 8 ust. 1). Podobnie na takie uprawnienie wskazuje obowiązująca obecnie ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (art. 8 ust. 1 pkt 2). Trudno zatem zgodzić się

z zarzutem, że twórca domaga się należnego mu wynagrodzenia. Zarzut taki pozostaje nadto bezpodstawny w świetle powyżej przedstawionej oceny zachowań strony pozwanej. W ocenie Sądu to działaniom strony pozwanej przypisać można cechy nadużycia prawa, a taki zarzut stawiany powodowi stanowi jedynie linię obrony i nie jest poparty żadnymi dowodami.

Powód domagał się zapłaty kwoty w łącznej wysokości 149.384,44 zł (odpowiednio 54.100,44 zł za VI rok stosowania, 58.445,54 zł za VII rok stosowania oraz 36.838,46 zł za VIII rok stosowania) co stanowił o 1,5 % z 15 % efektów ekonomicznych uzyskiwanych przez stronę pozwaną w danym okresie. Należy wskazać, że strony już w umowie z dnia 15 kwietnia 1998 r. uzgodniły metodykę wyliczenia należnego twórcom wynagrodzenia. Dla I, II, III, IV, V roku stosowania przyjęto całkowity efekt ekonomiczny jako sumę 17 efektów cząstkowych pomniejszoną o sumę 5 rodzajów nakładów na realizację projektu. Następnie, już w okresie stosowania projektu, strona pozwana proponowała zastosowanie odmiennej metodyki. I tak w metodyce tymczasowej z marca 2007 r. uwzględniono już tylko 10 rodzajów efektów cząstkowych i 3 rodzaje nakładów. Jak wskazał biegły S. Ł. - w metodyce tymczasowej nastąpiło wyłączenie z obliczeń efektów ekonomicznych projektu dla pieców szybowych Huty I jako nieobjęte zgłoszeniem patentowym, podejście takie należy uznać za prawidłowe. Natomiast w zweryfikowanej metodyce z czerwca 2007 r. dla VI, VII i VIII roku stosowania całkowity efekt został obliczony jako suma jedynie 3 efektów cząstkowych, pomniejszona o 1 rodzaj nakładu. Pominięto tym samym 15 rodzajów cząstkowych elementów ekonomicznych proponując w zamian obliczanie efektu nazwanego „zastosowanie produktu (...) jako zamiennika wprowadzonego w miejsce wapna hydratyzowanego”. W ocenie biegłego strona pozwana proponując taką modyfikację metody rozumuje następująco – istnieje zamiennik dla produktu (...) w postaci wapna hydratyzowanego, który jak wynika z przeprowadzonych wcześniej badań może być stosowany jako dodatek w procesie topu, więc korzyścią dla strony pozwanej z tytułu stosowania projektu jest jedynie to, że zamiast kupować wapno stosuje (...). Taką zmianę metodyki strona pozwana uzasadniała tym, że twórcy znali wyniki wcześniej badania (...). Z takim rozumowaniem biegły się nie zgodził. W ocenie biegłego założenia przyjęte przez stronę pozwaną w roku 2007 jako uzasadnienie dla zmiany metodyki są nieprawidłowe. Biegły zastrzegł, że składniki takie jak wapno hydratyzowane i (...) nie są ekwiwalentne, a zatem niedopuszczalne jest badanie efektu zastosowania wapna dla obliczenia efektu stosowania (...).

W ocenie Sądu bazując na metodyce z czerwca 2007 r. strona pozwana doprowadziła do arbitralnej zmiany metodyki obliczania efektów ekonomicznych, co prowadziło do znacznego zaniżenia efektów ekonomicznych za lata 2004 – 2006 w stosunku do lat 1999-2003 r. Zdaniem Sądu podobnie jak decyzja o nieuiszczeniu opłaty, także i ta, dotycząca zmiany metodyki ustalenia wysokości efektu ekonomicznego jaki otrzymuje strona pozwana w wyniku stosowania projektu ma na celu jedynie pozbawienie twórcy prawa do zapłaty należnego tj. odpowiednio wysokiego, wynagrodzenia, nie wynika natomiast z wystąpienia obiektywnych przesłanek, mogących stanowić podstawę dla takiej decyzji. Znamienne, że przez okres pierwszych pięciu lat stosowania projektu strona pozwana nie próbowała skorygować ustalonej metodyki wyliczenia wynagrodzenia. Jedynie mocą ugody zawartej w dniu 18 kwietnia 2002 r. strony ustaliły, że należne twórcom wynagrodzenie zostanie wypłacone do dnia 25 kwietnia 2002 r. (a zatem z opóźnieniem). Nie kwestionowano zaś samej metodyki. Dopiero po uzyskaniu patentu w październiku 2006 r. strona pozwana podjęła prace efektem których była propozycja odmiennej metodyki - tymczasowej z marca 2007 oraz zweryfikowanej z czerwca 2007 r. W ocenie Sądu strona pozwana wiedząc, że rozwiązanie posiada zdolność patentową i po uiszczeniu opłaty otrzyma ochronę patentową, co pociąga za sobą konieczność dalszego wynagrodzenia twórców, w tym powoda, chciała zaniżyć osiągnęte efekty ekonomiczne tak, by zależne od niech wynagrodzenie twórców było niższe. Chcąc zyskać na czasie wniosła w styczniu 2007 r. o przedłużenie terminu do uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochronny. Jednocześnie strona pozwana rozpoczęła pertraktacje z twórcami w zakresie wysokości należnego im wynagrodzenia, a w czerwcu powołano specjalny zespół ds. naliczenia efektu ekonomicznego. Jak wynika z opinii biegłego Ł. możliwa jest zmiana metodyki obliczania efektu ekonomicznego. Każdorazowo jednak – takie działanie powinno mieć mocne uzasadnienie w stanie faktycznym, jaki wystąpił u przedsiębiorcy stosującego rozwiązanie. W ocenie Sądu – takiego uzasadnienia w niniejszej sprawie brak.

Mając na uwadze powyższe dla ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego powodowi Sąd przyjął wyliczenia biegłego Ł., dokonane na podstawie arkuszy obliczeniowych efektów ekonomicznych sporządzonych przez stronę

pozwaną zgodnie z którymi efekty całkowite ekonomiczne netto za VI rok stosowania wyniosły 24.044.642,71, za VII rok 25.975.798,83 zł, za VIII rok 16.372.650,97 zł. Należy jednocześnie wyjaśnić, że zgodnie z wyliczeniem przedstawionym w opinii pisemnej biegły określił wysokość efektów ekonomicznych za VII rok stosowania na poziomie 25.975.798,83 zł. Na rozprawie w dniu 11 grudnia 2012 r. biegły wyjaśnił jednocześnie, że wyliczony przez niego efekt ekonomiczny za VII rok stosowania na poziomie 25.567.415,78 zł na karcie 2280 akt jest jedynie wynikiem oczywistej omyłki rachunkowej – ostatecznie prawidłowe wyliczenie efektów za ten rok przedstawione zostało na karcie 2283 akt. Biegły precyzyjnie wyjaśnił metodologię oceny efektów ekonomicznych. Objął także, dlaczego rekomendowane do stosowania jest podejście trzecie godzące w podejście drugie i trzecie. W ocenie Sądu opinie biegłego Ł. – zarówno pisemna jak i ustna pozostają rzetelne, przejrzyste, cechują się wysokim walorem fachowości. Składając opinię ustną biegły wyjaśnił w sposób wyczerpujący wszelkie wątpliwości stron w stosunku do opinii pisemnej.

W oparciu o powyższe, Sąd orzekł jak w punkcie I wyroku. Sąd uwzględnił żądanie powoda w zakresie odsetek. Brak bowiem podstawy, jak wskazuje strona pozwana, do ich wyliczenia dopiero od dnia wydania warunkowej decyzji o udzieleniu patentu, skoro strony umówiły się na zapłatę wynagrodzenia w terminie 2 miesięcy po upływie roku rozliczeniowego w przypadku uzyskania patentu. Przyjmując zatem w oparciu o fikcję z art. 93 k.c., że do ziszczenia warunku doszło, powodowi należą się odsetki od 1 marca 2005, 2006 i 2007 roku.

Rozstrzygnięcie o kosztach znajduje swoją podstawę w art. 98 k.p.c.