

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 grudnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący:	SSA Dariusz Kłodnicki (spr.)
Sędziowie:	SSA Franciszek Marcinowski SSA Janusz Kaspryszyn
Protokolant:	Justyna Łupkowska

po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie

sprawy z powództwa **R. C.**

przeciwko **1. Przedsiębiorstwu (...) SA w W.**

2. Przedsiębiorstwu Handlu (...) spółce z o.o. w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanych

od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy

z dnia 30 lipca 2013 r. sygn. akt I C 298/11

1. zmienia zaskarżony wyrok w pkt. I jedynie w ten sposób, że powództwo skierowane przeciwko Przedsiębiorstwu Handlu (...) spółce z o.o. w W. oddala oraz w pkt. II w ten sposób, że zasądza od pozwanego Przedsiębiorstwa (...) SA w W. na rzecz powoda kwotę 4.456 zł oraz od powoda na rzecz pozwanego Przedsiębiorstwa Handlu (...) spółki z o.o. w W. kwotę 2.400 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu;

2. oddala apelację Przedsiębiorstwa (...) SA w W.;

3. zasądza od pozwanego Przedsiębiorstwa (...) SA w W. na rzecz powoda kwotę 1.800 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

4. zasądza od powoda na rzecz pozwanego Przedsiębiorstwa Handlu (...) spółki z o.o. w W., kwotę 2.824,50 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

UZASADNIENIE

W dniu 11.02.2011 r. R. C. wniósł o zasądzenie od Przedsiębiorstwa (...) SA w W. oraz Przedsiębiorstwa Handlu (...) spółki z o.o. w W., solidarnie kwoty 40.971,94 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczoną od dnia 25.03.2010

r., tytułem odszkodowania, za bezprawne naruszenie przez pozwanych, w okresie od 25.03.2007 r. do 24.03.2008 r., przysługujących mu praw z patentu nr (...), udzielonego na wynalazek pod nazwą (...)”. Wskazał przy tym, że dochodzoną należność główną wyliczył, jako szkodę związaną z nieuzyskiwaniem, w/w okresie, prawnie należnej mu od obu pozwanych opłaty licencyjnej.

W odpowiedzi obaj pozwani wnieśli o odrzucenie pozwu podnosząc zarzut, braku legitymacji powoda do samodzielnego dochodzenia roszczeń objętych żądaniem pozwu.

Na wypadek nieuwzględnienia tego żądania, Przedsiębiorstwo (...) SA w W. wniosło o oddalenie powództwa podnosząc, że powód nie wykazał, że jest twórcą w rozumieniu art. 11 ustawy z 30.06.2000 r. prawo własności przemysłowej, co i tak nie ma znaczenia, mając na uwadze, że samodzielnie i bez jego udziału powzięła wiedzę i opracowała proces spalania granulatu gumowego w połączeniu z miałem węglowym, a zatem nie korzysta z jego patentu. Niezależnie od tego podniosła, że w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy o wynalazczości z dnia 9.10.1972 r., nabyła prawa do korzystania z przedmiotowego wynalazku we własnym zakresie, bowiem został on dokonany przy jej pomocy. Wskazała również, że stosując opracowaną przez siebie metodę współspalania miału węglowego z gumą, nie czyni tego dla efektów ekonomicznych, a jedynie dla poprawy oddziaływania firmy w zakresie ochrony środowiska i częściowego uniezależnienia się od dostawy nośnika, jakim jest miał węglowy.

Przedsiębiorstwo Handlu (...) spółka z o.o. w W. wnosząc o oddalenie powództwa podniosła, że prowadzona przez nią produkcja granulatu gumowego ze zużytych opon samochodowych, nie jest objęta jakimkolwiek zastrzeżeniem patentowym.

W toku procesu Przedsiębiorstwo (...) SA w W. przyznało, że korzysta z patentu powoda w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, wskazując jednocześnie, że nie uzasadnia to uwzględnienia dochodzonych roszczeń, mając na uwadze aktualność pozostałych podnoszonych przez nią zarzutów.

Wyrokiem z dnia 30.07.2013 r. – sygn. akt I C 298/11, Sąd Okręgowy w Świdnicy zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz powoda 40.971,94 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 25.03.2010 r. do dnia zapłaty (pkt. I) oraz 4.456 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania (pkt. II).

Podstawą jego wydania były następujące ustalenia faktyczne.

W latach 1997 – 1998 (...) S.A. w W. zgłosiła zapotrzebowanie na instalację odsiarczania spalin. W drodze przetargu wyłoniona została firma (...). Wówczas właściciel tej firmy zwrócił się do powoda o pomoc w wybudowaniu instalacji w terminie 3 lat. W trakcie eksploatacji prezes (...) S.A. w W. – F. W. zwrócił się do powoda ze stwierdzeniem, że wprawdzie instalacja jest najlepsza w kraju, jednakże co miesiąc musi kupować surowiec do tej instalacji i płacić za składowanie produktu. Zwrócił się do powoda z zapytaniem, czy mając tak znakomite urządzenia oczyszczające spaliny nie da się w tym kotle spalać tańszego paliwa niż węgiel i zasugerował, że mogą to być opony. Powód odpowiedział, że zastanowi się nad tym rozwiązaniem.

W maju 2000 r. powód przedstawił stronie pozwanej – (...) S.A. w W. swoją koncepcję współspalania opon samochodowych z węglem w kotłach rusztowych. Koncepcja powoda spotkała się z zainteresowaniem po stronie tej Spółki. Strony uznały, że podpiszą umowę o współwłasności do projektu wynalazczego. Powód przedstawił rzecznikowi patentowemu I. M. opis istoty wynalazku oraz szkice. Umowa została przygotowana przez rzecznika patentowego I. M..

W dniu 23.05.2000 r. F. W., L. G. i R. C. zawarli umowę o wspólności prawa do projektu wynalazczego. Oświadczyli, że projekt wynalazczy o nazwie: (...) stanowi rozwiązanie dokonane wspólnie. Swoje udziały w prawach i obowiązkach wynikających z powyższej umowy określili jednakowo, a mianowicie po 1/3. W paragrafie 4 umowy postanowili, że każdy z nich uprawniony będzie do reprezentowania pozostałych współwłaścicieli w sprawach dotyczących współwłasności w kontaktach na zewnątrz z tym, że sprzedaż praw do korzystania ze współwłasności, podpisywanie umów dotyczących obciążenia współwłasności bądź czerpanie z niej pożytków wymaga udziału co najmniej 50%

współwłasności. W umowie jest mowa o załączniku nr 1, który miał opisywać dokładnie koncepcję, na której szczegółowo znalazł się tylko powód i to on miał sporządzić ten załącznik w formie propozycji zgłoszenia patentowego. Powód zapoznał się ze stanem wiedzy patentowej w tym zakresie, zidentyfikował klasę patentową i przeczytał o patentach udzielonych i zgłoszonych. Zajęło mu to ponad 6 miesięcy pracy i na początku 2001 r. sporządził rękopis projektu zgłoszenia patentowego, który w późniejszym czasie przekazał rzecznikowi patentowemu. Powyższy rękopis stanowił załącznik, o którym mowa w umowie z 23.05.2000 r.

Przedsiębiorstwo (...) S.A. w W. ma duże zasługi we wdrożeniu projektu. Ma liczący się wkład finansowy i organizacyjny, jednakże głównym inicjatorem powstania wynalazku był powód.

Pismem z dnia 7.07.2000 r. Przedsiębiorstwo (...) S.A. w W. zleciło Ośrodkowi (...) ((...)) w K. opracowanie koncepcji współspalania odpadów pochodzących ze zużytych opon samochodowych. Powyższe pismo adresowane było do powoda, zaś pod jego treścią podpisał się wiceprezes (...) S.A. L. G.. W dniu 30.08.2000 r. (...) S.A. w W. i (...) w K. zawarły umowę nr (...), zgodnie ze zleceniem z dnia 7.07.2000 r.

W protokołach zdawczo – odbiorczych z wykonania prac określonych umową z 30.08.2000 r. zamawiający i wykonawca stwierdzili, że prace zostały wykonane zgodnie z treścią umowy. Zasadniczym celem prac badawczych było przeprowadzenie pierwszego przemysłowego współspalania. Nie było wówczas w kraju urządzeń, które rozdrabniałyby opony w taki sposób, jaki był przewidziany w projekcie. Na targach ekologicznych w P. powód nawiązał kontakt z niemiecką firmą (...), która produkowała potrzebne urządzenia do rozdrabniania opon. Powód poinformował o tym fakcie F. W., który zaproponował, by obejrzeć proces rozdrabniania opon w Niemczech. Po rozdrobnieniu opon w Niemczech i przywiezieniu ich w takiej postaci do Polski przeprowadzono pierwszy test przemysłowego współspalania, który nastąpił 29.03.2001 r.

Powód – R. C., L. G. i F. W. w dniu 2.02.2001 r. udzielili pełnomocnictwa rzecznikowi patentowemu I. M. do występowania w sprawie wynalazku pt: „(...) W dniu 6.04.2001 r. rzecznik patentowy I. M. zgłosił w Urzędzie Patentowym RP powyższy projekt wynalazczy. Wniosek patentowy został złożony w oparciu o projekt wynalazczy, którego przyjęcie rzecznik potwierdził 13.03.2001 r., jeszcze przed rozpoczęciem przemysłowego współspalania (29.03.2001 r.). Zgłoszenie patentowe zostało zarejestrowane pod numerem (...). Zgodnie z zastrzeżeniami patentowymi, sposób utylizacji energetycznej zużytych opon samochodowych i innych odpadów gumowych, w którym zużyte opony samochodowe i inne odpady gumowe rozdrabnia się i następnie spala wspólnie z paliwem węglowym, a uzyskane w procesie spalania spaliny schładza się i oczyszcza przed zrzuceniem do atmosfery, znamienny tym, że zużyte opony samochodowe i/lub inne odpady gumowe rozdrabnia się do granulacji od 1 mm do 150 mm z równoczesnym oddzieleniem elementów metalowych, a następnie tak przygotowany granulatu gumowy dozuje się do paliwa węglowego w stosunku wagowym nie większym niż 1:1, po czym tak przygotowane paliwo węglowo – gumowe spala się w temperaturze od 1200°C do 1500°C. Sposób ten jest znamienny tym, że granulatu gumowy dozuje się do paliwa węglowego z równoczesnym równomiernym rozłożeniem granulatu gumowego w paliwie węglowym. Sposób ten znamienny jest również tym, że do spalania podawane jest powietrze wtórne o temperaturze od 100°C do 300°C. W dniu 13.03.2001 r. powód przedstawił rzecznikowi patentowemu I. M. rękopis zatytułowany(...)

W czerwcu 2001 r. (...) w K. na zlecenie (...) S.A. w W. opracował koncepcję metody współspalania zużytych opon samochodowych z miałem węglowym w kotłach rusztowych. Powód był wówczas kierownikiem Zakładu (...) w (...) w K.. Propozycja współspalania zużytych opon samochodowych z miałem węglowym w kotłach rusztowych opierała się na zgłoszeniu patentowym nr (...) z 6.04.2001 r.

Wdrożenie technologii wymagało przetestowania jej w eksploatacji długookresowej i dlatego Komitet Badań Naukowych w W. i Przedsiębiorstwo (...) S.A. w W. zawarły w dniu 19.11. 2001 r. umowę nr (...) o wykonanie prac badawczo – rozwojowych objętych projektem celowym nr (...). Przedmiotem umowy było wykonanie prac badawczo – rozwojowych pn.: „Weryfikacja koncepcji współspalania zużytych opon samochodowych z miałem węglowym w kotłach rusztowych, energetycznych”. Badania miały dotyczyć sezonu grzewczego 2001/2002. Warunkiem było zakupienie przez (...) S.A. w W. linii własnych do rozdrabniania opon. Komitet Badań Naukowych dofinansował prace

(...) w wysokości 249.000 zł. Wdrożenie zakończyło się sukcesem, co potwierdziły sprawozdania z prac badawczo – rozwojowych i raport końcowy.

Ośrodek (...) w K. i L. W. zawarli w dniu 26.07.2002 r. umowę na wykonanie prac projektowych (umowa (...)). Zlecenie obejmowało opracowanie projektu zagospodarowania terenu dla linii technologicznej do wytwarzania granulatu gumowego zlokalizowanej w W. na terenie ciepłowni C-III przy ul. (...), opracowanie projektu budowlanego zasilania linii technologicznej i opracowanie projektu budowlanego doprowadzenia wody na teren lokalizacji linii technologicznej. Powód był koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych po stronie (...) w K..

W wiadomościach gospodarczych z lutego 2003 roku w artykule zatytułowanym „ekologiczne ciepło” strona pozwana (...) S. A. w W. podała, że wspólnie z Ośrodkiem (...) w K. po pomyślnym zakończeniu badań wdrożyła do spalania w ciepłowni C-3 tańsze od węgla nowe paliwo alternatywne. Wysoka ocena projektu stworzenia nowego paliwa alternatywnego opartego na bazie mieszanki miazgi węglowej i granulatu gumowego, przyczyniła się do dofinansowania badań nad tym tematem przez Komitet Badań Naukowych. Produkowane paliwo alternatywne daje pozytywne wyniki ekonomiczne, a jednocześnie efekty ekologiczne.

Ośrodek (...) w K. w czerwcu 2003 r. przedstawił sprawozdanie z wykonania prac badawczo – rozwojowych pt. „Weryfikacja koncepcji współspalania zużytych opon samochodowych z miazgą węglową w kotłach rusztowych energetycznych” realizowanych w ramach Projektu Celowego nr (...) pt. „Ekologiczna utylizacja odpadów gumowych z wykorzystaniem ich potencjału energetycznego” dofinansowanego przez Komitet Badań Naukowych w W.. Powód był jednym z wykonawców powyższych prac.

Przedsiębiorstwo (...) S.A. w W. przedstawiło Komitetowi Badań Naukowych w W. Raport Końcowy z 14.07.2003 r. z realizacji projektu celowego nr (...) pt. ekologiczna utylizacja odpadów gumowych z wykorzystaniem ich potencjału energetycznego. Powyższy raport został zaakceptowany bez uwag przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

Na zlecenie strony pozwanej (...) S.A. w W., (...) H. K. opracowała analizę zgodności parametrów mieszanki miazgi węglowej z granulatem gumowym pochodzącym ze zużytych opon samochodowych z normami dla węgla kamiennych. Analiza miała stanowić podstawę do oceny, czy mieszanka miazgi węglowej z granulatem gumowym posiada parametry porównywalne z węglem kamiennym i może stanowić paliwo standardowe do opalania kotła energetycznego. Obecność gumy nie zmienia charakterystyk spalania, co gwarantuje zachowanie stabilnych parametrów pracy kotła bez względu na stosowanie. Przebadane mieszanki miazgi węglowej z granulatem gumowym ze zużytych opon samochodowych spełniają polskie normy dla węgla kamiennych we wszystkich parametrach istotnych dla procesu spalania i powinny być uznawane jako paliwo energetyczne na równi z węglem kamiennym.

Na zlecenie (...) S.A. w W. została opracowana norma zakładowa przez Główny Instytut Górnictwa w K.. W normie określono zasady przygotowania, składowania, podawania na ruszt kotła i spalania paliwa przeznaczonego do opalania kotłów energetycznych stosowanych w procesie produkcji energii cieplnej przeznaczonej do ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Przedsiębiorstwo (...) S.A. w W. w 2007 r. osiągnęło przychód w wysokości 102.170,71 zł z tytułu usług serwisowych Przedsiębiorstwa Handlu (...) Sp. z o.o. w W.. Natomiast przychody ze sprzedaży złomu z opon wyniosły 45.032,80 zł.

Przedsiębiorstwo Handlu (...) Sp. z o.o. w W. realizuje na rzecz głównego udziałowca tj. (...) S.A. w W. usługę rozdrabniania zużytych opon samochodowych. Spółka nie wykorzystuje uzyskanych materiałów z przerobu. (...) S.A. jest właścicielem instalacji i surowca do przerobu oraz posiada stosowne zezwolenia środowiskowe. Koszty przerobu pokrywa Spółka. Umowna wartość przychodów wynosi około 972.000 zł. Łączny udział tego przedsięwzięcia i innych dostaw usług i towarów stanowi 45% przychodów spółki. Spółka dzierżawi od (...) S.A. w W. linię technologiczną. Przychody ze sprzedaży z (...) S. A. w W. w 2009 r. wyniosły 3.729.717,73 zł, natomiast zakupy materiałów i usług od (...) S.A. w W. wyniosły w sumie 818.636,57 zł.

Na stronie internetowej (...) S.A. w W. zamieszczona jest informacja, że do sukcesów tej Spółki, związanych z ochroną środowiska naturalnego należy zaliczyć wdrożony i opracowany przez nią nowatorski projekt pod nazwą „Ekologiczna utylizacja odpadów gumowych z wykorzystaniem ich potencjału energetycznego”. Ponadto od 2002 r. w Spółce stosowana jest na skalę przemysłową, nowatorska metoda energetycznego wykorzystania zużytych opon samochodowych. Technologia ta opracowana została w (...) S. A. w W.. Inspiracją do jej powstania była wysoka kaloryczność opon (około 1,5 razy większa od węgla kamiennego), sugerująca możliwość wprowadzenia znacznych oszczędności w zakupie i transporcie węgla. Dzięki specjalnej linii technologicznej do rozdrabniania opon samochodowych, Przedsiębiorstwo Handlu (...) Sp. z o.o. w W. produkuje dla potrzeb (...) S.A. w W. i innych odbiorców, granulaty gumowy o określonych parametrach rozdrobnienia. Granulaty gumowy po wymieszaniu w odpowiedniej proporcji z miałem węglowym, stanowi doskonale paliwo do kotłów rusztowych. Strona pozwana (...) S.A. w W. podała na swojej stronie internetowej, że w 2003 r. otrzymała nagrodę – srebrny medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w B. za autorskie opracowanie i wdrożenie na skalę przemysłową nowatorskiej technologii energetycznego wykorzystania zużytych opon samochodowych do produkcji energii cieplnej.

Postanowieniem z dnia 11.07.2005 r. Sąd Rejonowy w W. stwierdził, że spadek po L. G., zmarłym 9.05.2005 r. w W., nabyły: żona H. G., córka K. G. i córka M. G. po 1/3 części. Spadkobierczynie po zmarłym L. G. udzieliły pełnomocnictwa rzecznikowi patentowemu I. M. do występowania w sprawie wynalazku pod tytułem „(...) zgłoszonego do Urzędu Patentowego RP w dniu 6.04.2001 r. za numerem P- (...). Jednocześnie spadkobierczynie udzieliły pełnomocnictwa powodowi do reprezentowania ich interesów w zakresie promocji, rozpowszechniania i zawierania umów licencyjnych, obejmujących wynalazek pn.: „(...)”

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8.10.2007 r. udzielił na rzecz F. W., H. G., R. C., M. G. i K. G. patentu nr (...) na wynalazek pt. (...). Patent trwa od 6.04.2001 r., tj. od dnia zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP przez rzecznika patentowego.

Pismem z dnia 6.11.2007 r. rzecznik patentowy I. M. zwrócił się do F. W., będącego prezesem (...) S.A. w W., o przejęcie inicjatywy mającej na celu ustalenie efektów ekonomicznych wynikających z wykorzystywania patentu przez (...) S.A. oraz określenia wysokości wynagrodzenia dla twórców wynalazku.

Spotkanie w sprawie patentu nr (...) odbyło się w dniu 3.12.2007 r. w siedzibie (...) S.A. w W.. F. W. stwierdził, że nie widzi podstaw do określenia i wypłaty wynagrodzenia dla twórców wynalazku i odmówił wypłaty wynagrodzeń. Takiemu stanowisku sprzeciwił się powód. Rzecznik patentowy zaproponował, by od 1.01.2008 r. zawrzeć pomiędzy (...) S.A., a uprawnionymi z patentu, stosowną umowę licencyjną, regulującą wszelkie prawa wpływające z patentu. Propozycja ta znalazła uznanie F. W..

Pismem z dnia 17.06.2008 r. F. W. odwołał udzielone pełnomocnictwo rzecznikowi patentowemu I. M..

Powód, H. G., K. G. i M. C. z d. G. wezwali Przedsiębiorstwo (...) S.A. w W., Przedsiębiorstwo Handlu (...) Sp. z o.o. w W. i F. W., aby zapłacili na ich rzecz solidarnie: 1) na rzecz powoda – kwoty 122.915,81 zł tytułem odszkodowania za naruszenie patentu nr (...), udzielonego na wynalazek pod nazwą „(...)przez okres minionych trzech lat, licząc od dnia otrzymania wezwania oraz kwoty 614.579,08 zł tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych dzięki temu korzyści; 2) na rzecz spadkobierczyń po L. G. kwot po 40.971,94 zł dla każdej z nich, tytułem odszkodowania za naruszenie patentu nr (...), udzielonego na wynalazek pod nazwą „(...)”, przez okres minionych trzech lat, licząc od dnia otrzymania wezwania oraz kwot po 204.859,69 zł tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych dzięki temu korzyści. Swoje żądanie uzasadniali tym, że (...) S.A. w (...) Sp. z o.o. w W. naruszają patent nr (...), udzielony przez Urząd Patentowy RP na wynalazek pod nazwą „(...)Naruszenia polegają na tym, że opatentowane rozwiązania wynalazku stosowane są przez wyżej wymienione podmioty w produkcji energii cieplnej z granulatu gumowego, w ten sposób, iż (...) Sp. z o.o. wytwarza granulaty gumowy wg sposobu określonego w zastrzeżeniach patentowych przedmiotowego wynalazku, a następnie oferuje i zbywa tak sporządzony granulat na rzecz (...) S.A. w W., które wytwarza przy jego użyciu zbywaną następnie energię, także w sposób znamieny dla zastrzeżeń patentowych wynalazku chronionego patentem nr (...). Powyższe rozwiązania zostały udostępnione obu wymienionym spółkom przez jednego z uprawnionych z patentu

F. W. (prezesa zarządu (...) S. A. w W.) – bez wymaganej zgody, z pominięciem i z pokrzywdzeniem pozostałych uprawnionych z patentu. Uprawnieni zarzucali, że (...) S.A. przypisuje sobie autorstwo powyższych rozwiązań i uzyskuje z tego tytułu korzyści finansowe, co wynika m. in. z informacji publikowanych na stronie internetowej tej Spółki. Wspólne przedsięwzięcie obu spółek jak i F. W. powoduje szkodę po stronie uprawnionych. Na stronie internetowej (...) S.A. opisywana jest technologia, która wyczerpuje zastrzeżenia patentowe wynalazku. Zarzucali ponadto, że jednym z uprawnionych z patentu jest prezes zarządu (...) S. A. – F. W.. Nie oznacza to jednak, że spółka tak, jak i spółki od niej zależne oraz inni odbiorcy, mogą w sposób dowolny naruszać patent, z pokrzywdzeniem pozostałych uprawnionych. Kwotę odszkodowania uprawnieni ustalili przyjmując, że szacowany zysk z naruszenia patentu wynosi 614.579,08 zł rocznie. Część w wysokości 20% powyższej wartości tytułem łącznej opłaty licencyjnej dla wszystkich współuprawnionych daje kwotę 122.915,81 zł rocznie, a więc w ciągu 3 lat naruszenia patentu – dla R. C. kwotę 122.915,81 zł (1/3 udziału we własności patentu x 122.915,81 zł x 3 lata, zaś dla spadkobierczyń L. G. – kwot po 40.971,94 zł dla każdej z nich. Powyższe wezwania pozwane spółki otrzymały w dniu 25.03.2010 r.

Powód wezwał Przedsiębiorstwo (...) S.A. w W., Przedsiębiorstwo Handlu (...) Sp. z o.o. w W. i F. W., aby zapłacili na jego rzecz solidarnie kwoty 122.915,81 zł tytułem odszkodowania za naruszenie patentu nr (...), udzielonego na wynalazek pod nazwą „(...)”, przez okres minionych trzech lat, licząc od dnia otrzymania wezwania oraz kwoty 614.579,08 zł tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych dzięki temu korzyści. Kwotę odszkodowania uprawnieni ustalili przyjmując, że szacowany zysk z naruszenia patentu wynosi 614.579,08 zł rocznie. Część w wysokości 20% powyższej wartości tytułem łącznej opłaty licencyjnej dla wszystkich współuprawnionych daje kwotę 122.915,81 zł rocznie, a więc za okres 3 lat naruszenia patentu – dla R. C. przypada kwota 122.915,81 zł (1/3 udziału we własności patentu x 122.915,81 zł x 3 lata).

Strona pozwana – Przedsiębiorstwo (...) S.A. w W. i pozwana – Przedsiębiorstwo Handlu (...) Sp. z o.o. w W. w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty odmówiły spełnienia jakichkolwiek żądań.

Wnioskiem z dnia 12.04.2010 r. powód, H. G., K. G. i M. C. wnieśli o zawiązanie do próby ugodowej. Uczestnicy – Przedsiębiorstwo (...) S.A. w W., Przedsiębiorstwo Handlu (...) Sp. z o. o. w W. i F. W. nie wyrazili zgody na zawarcie ugody.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy uznał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie, w oparciu o art. 3 ust. 1 pkt 6, art. 25 ust. 1, art. 8, art. 72, art. 63 ust. 2, art. 287 ustawy prawo własności przemysłowej.

W pierwszym rzędzie wskazał, że wbrew zarzutom pozwanych powód posiadał legitymację czynną w niniejszym procesie, gdyż jest współuprawnionym z patentu, a zatem może dochodzić roszczeń związanych z jego naruszeniem, nawet bez zgody pozostałych współuprawnionych.

W dalszej kolejności wskazał, że okolicznością nie budzącą wątpliwości jest to, że pozwani w porozumieniu stosują rozwiązanie techniczne według zastrzeżeń patentowych, dlatego też należało przyznać rację powodowi, że każda z tych spółek narusza jego prawa do patentu, co uzasadniało z kolei jego żądanie zasądzenia od nich solidarnie odszkodowania w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej, która w chwili jej dochodzenia byłaby mu należna, tytułem udzielenia zgody na korzystanie z wynalazku. Sąd I instancji podkreślił przy tym, że możliwość naprawienia wyrządzonej szkody przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej, ma w założeniu ułatwić uprawnionemu jego sytuację dowodową w procesie. W przypadku wystąpienia z takim roszczeniem uprawniony powinien bowiem uprawdopodobnić jedynie wysokość opłat licencyjnych, jaka byłaby stosowna w odniesieniu do korzystania z jego wynalazku.

Sąd Okręgowy wskazał przy tym, że w przypadku określenia wysokości odszkodowania na podstawie hipotetycznej opłaty licencyjnej lub innego stosownego wynagrodzenia, odszkodowanie jest tu ustalane ryczałtowo i nie wymaga udowodnienia wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Wymóg wykazania związku przyczynowego może pełnić funkcję korekcyjną tak ustalonego odszkodowania. Domniemanie zaś winy naruszcyciela praw z patentu (pозwanych)

wynika z art. 228 ust. 4 p.w.p., zgodnie z którym należy przyjąć, że wpisy w rejestrze patentowym są każdemu znane, a domniemania tego pozwani w toku postępowania nie obalili.

Rozważając wysokość należnego powodowi od pozwanych odszkodowania, Sąd Okręgowy wskazał, że wysokość opłat licencyjnych może kształtować się różnie w zależności od fazy korzystania z wynalazku. Najczęściej bowiem opłaty te są najwyższe na początku stosowania rozwiązania. Jeśli naruszenie nastąpi w tej fazie, podstawą ustalenia opłaty licencyjnej powinna być zatem cena właśnie z tego okresu, a nie z momentu dochodzenia roszczenia. Podniósł przy tym, że przyjęcie założenia, iż regulacja zawarta w art. 287 p.w.p. nie wyłącza ogólnych zasad ustalania szkody, pozwala na pełne zastosowanie art. 363 § 2 k.c. i odejście w uzasadnionych przypadkach od określenia opłaty licencyjnej lub innego stosownego wynagrodzenia na chwilę ich dochodzenia.

Sąd Okręgowy wskazał na trafność twierdzeń powoda, że jego szkoda polegała na nie uzyskaniu należnej mu opłaty licencyjnej, którą otrzymaliby, gdyby pozwane przedsiębiorstwa korzystały z wynalazku na podstawie udzielonej licencji. Ocenił przy tym, że szkoda ta jest bezpośrednim następstwem działań i zaniechań pozwanych, bowiem zachodzi adekwatny związek przyczynowy pomiędzy odmową zawarcia umowy licencyjnej przez pozwanych, a nie uzyskaniem opłaty licencyjnej przez powoda. Wysokość tej szkody za okres objęty sporem (tj. od 25.03.2007 r. do 24.03.2008 r.), Sąd I instancji ocenił na kwotę dochodzoną przez powoda w niniejszej sprawie, uznając za miarodajny dla jej wyliczenia, zatwierdzony przez (...) S.A. załącznika 57 do Raportu końcowego.

Uwzględniając żądanie pozwu, Sąd Okręgowy odwołał się do treści art. 322 k.p.c. O kosztach procesu rozstrzygnął stosownie do jego wyniku.

Apelację wniosły obie pozwane spółki, które zaskarżając niniejszy wyrok w całości zarzuciły Sądowi Okręgowemu, że przy jego wydaniu dopuścił się:

1. naruszenia prawa materialnego, tj.:

- art. 199 w zw. z art. 72 ust. 1 i art. 22 p.w.p., przez przyjęcie, że uprawniony w częściach ułamkowych twórca wynalazku może samodzielnie dochodzić roszczeń związanych z naruszeniem praw do tego wynalazku;

- art. 315 ust. 1 i 2 p.w.p., przez przyjęcie, że prawo nabyte pozwanych do bezpłatnego korzystania z rozwiązania polegającego na współspalaniu z węglem granulatu gumowego, zgodnie z art. 20 ust. 3 i art. 43 ustawy o wynalazczości przestało istnieć po wprowadzeniu ustawy prawo własności przemysłowej;

- art. 416 k.c. w zw. z art. 287 p.w.p. i art. 441 §1 k.c., przez przyjęcie, że pozwany ad. 2, wykonując zlecone prace polegające na rozdrabnianiu opon, naruszył uprawnienia patentowe powoda, wyrządzając tym jemu szkodę;

2. naruszenia prawa procesowego, tj. art. 277 k.p.c. w zw. z art. 278 k.p.c. i art. 322 k.p.c., przez oddalenie wniosku dowodowego pozwanych, mającego na celu udowodnienie stosowną opinią biegłego uzasadnionego wynagrodzenia należnego twórcom w związku z naruszeniem patentu.

W oparciu o powyższe zarzuty wniosły o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie na ich rzecz od powoda kosztów postępowania za obie instancje.

W odpowiedzi na apelację, powód wniósł o jej oddalenie i zasądzenie na jego rzecz od pozwanych zwrotu kosztów postępowania.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja w zakresie, w jakim kwestionowała zaskarżone orzeczenie w stosunku do pozwanego Przedsiębiorstwa Handlu (...) sp. z o.o. w W., zasługiwała na uwzględnienie, natomiast w zakresie w jakim dotyczyła pozwanego Przedsiębiorstwa (...) S.A. w W., podlegała oddaleniu.

Podstawą jej rozpoznania były ustalenia faktyczne dokonane w sprawie przez Sąd Okręgowy, gdyż w ocenie Sądu Apelacyjnego znajdowały one pełne odzwierciedlenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym, a przy tym nie były one kwestionowane przez żadną ze stron.

Przechodząc do szczegółowego omówienia podniesionych w niej kwestii, za bezzasadny w ocenie Sądu Apelacyjnego, należało uznać jedyny procesowy zarzut pozwanych spółek, dotyczący naruszenia art. 277 k.p.c. w zw. z art. 278 k.p.c. i art. 322 k.p.c., którego upatrywały w oddaleniu przez Sąd Okręgowy ich wniosku o przeprowadzanie dowodu z opinii biegłego, na okoliczność rzeczywistej wartości oszczędności poczynionych przez pozwane Przedsiębiorstwo (...) S.A. w W., w związku z zastosowaniem patentu, do którego powód ma prawo.

W pierwszym rzędzie należy wskazać, że żadna z tych spółek, reprezentowanych przez profesjonalnego pełnomocnika, po oddaleniu przez Sąd I instancji na rozprawie w dniu 18.07.2013 r. wniosku dowodowego w tym zakresie, nie wniosła zastrzeżeń do protokołu w trybie art. 162 k.p.c. (k. 743 verte). Zgodnie zatem z brzmieniem tego przepisu, utraciły one prawo powoływania się na to ewentualne uchybienie Sądu, w dalszym toku postępowania.

Niezależnie od tego należy wskazać, że podjęta w tym zakresie decyzja przez Sąd Okręgowy była w pełni zasadna, mając w szczególności na uwadze, brak w aktach sprawy materiały dowodowej, który mógłby być przedmiotem oceny w ramach opinii, która miałaby być zlecona biegłemu. Należy mieć na uwadze, że zadaniem biegłego nie jest ustalenie stanu faktycznego sprawy, lecz naświetlenie i umożliwienie wyjaśnienia przez sąd okoliczności z punktu widzenia posiadanych przez biegłego wiadomości specjalnych, przy uwzględnieniu zebranego i udostępnionego mu materiału sprawy (por. wyrok SN z dnia 11.07.1969 r., I CR 140/69, OSNC 1970, nr 5, poz. 85; uzas. wyroku SN z dnia 19.12.2006 r., V CSK 360/06, LEX nr 238973). Wymaga przy tym podkreślenia, że zadaniem biegłego nie jest poszukiwanie dowodów, które uzasadniałyby twierdzenia stron. Również sporządzona przez niego opinia takich dowodów nie może zastąpić. Opinia musi znajdować oparcie w dowodach dopuszczonych w danej sprawie, bowiem jedynie wówczas może być ona poddana krytycznej ocenie przez sąd i strony procesu, co do jej rzetelności, kompletności oraz logiczności wywiedzionych w niej wniosków (na tle tych dowodów).

Ponadto zwrócić należy uwagę, że dochodzone roszczenie wiąże się z naruszeniem praw patentowych powoda, w okresie od 25.03.2007 r. do dnia 24.03.2008 r. (a więc sprzed kilku lat), a jak trafnie ocenił Sąd Okręgowy (o czym będzie szerzej mowa poniżej), dla wyliczenia szkody poniesionej przez niego z tego tytułu, miarodajnym było opracowanie wykonane na zlecenie (...) SA, odnośnie zysków jakie spółka ta mogła uzyskać w związku z zastosowaniem technologii, chronionej tym patentem, co legło u podstaw decyzji o jej wdrożeniu.

W tych okolicznościach, za kwestią drugorzędną należy uznać zarzuty powoda, że obliczenie zysku uzyskiwanego przez (...) SA, w związku ze stosowaną technologią opartą na jego patencie, w oparciu o dane oparte na dokumentach pozwanych, nie byłyby miarodajne, mając na uwadze zależności i powiązania istniejące pomiędzy nimi (o ile biegły zostałby powołany, niewątpliwie należałoby się odnieść do zarzutu w różnicach cen granulatu kupowanego przez (...) SA od drugiego z pozwanych, na tle cen rynkowych tego produktu).

Za bezzasadne, w ocenie Sądu Apelacyjnego, należało również uznać zarzuty naruszenia prawa materialnego.

Przystępując do ich oceny w pierwszym rzędzie należy wskazać, że legitymacja procesowa jest określana jako materialnoprawne uprawnienie do występowania w konkretnym procesie cywilnym w charakterze strony procesowej. Powód i pozwany muszą więc pozostawać w określonym stosunku materialnoprawnym do przedmiotu procesu cywilnego. Podkreśla się, że legitymacja procesowa nie jest pojęciem prawa procesowego, ponieważ o tym, czy istnieje ona w danej sprawie, nie decydują przepisy prawa procesowego, ale przepisy prawa materialnego. Aby przystąpić zatem do rozważania legitymacji czynnej powoda w niniejszej sprawie, w pierwszej kolejności należy dokonać oceny, jakie przepisy materialnoprawne będą miały w niej zastosowanie. Powód wywodzi swoje roszczenie z naruszenia przez pozwanych w/w okresie prawa z patentu przysługującego mu od kwietnia 2001 r. (wspólnie z innymi osobami – współtwórcami wynalazku lub ich następcami prawnymi). Stwierdzić zatem należy, że żądanie to podlegać będzie rozpoznaniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30.06.2000 r. prawo własności przemysłowej, która weszła w życie

z dniem 22.08.2001 r., w związku z treścią art. 315 ust. 2 tej ustawy. Do oceny bowiem skutków naruszenia po dniu 22.08.2001 r. prawa z patentu, stosuje się przepisy powyższej ustawy, także wtedy, gdy prawo z patentu istniało w dniu wejścia w życie tej ustawy (por. wyrok SN z 19.03.2004 r., IV CK 157/03, OSNC 2005/3/53; wyrok SN z 24.10.2007 r., IV CSK 203/07, OSNC 2009/1/13; uzasadnienie wyrok SN z 10.08.2006 r., V CSK 237/06, Lex).

Tym samym o kwestii legitymacji czynnej powoda w niniejszej sprawie rozstrzygać będzie art. 72 ust. 1 p.w.p., słusznie przywołany na tę okoliczność przez Sąd I instancji. Zgodnie z tym przepisem, współuprawniony z patentu może, bez zgody pozostałych współuprawnionych, korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu. Przepis powyższy uprawnia zatem powoda, który bezspornie jest współtwórcą wynalazku i uzyskał wspólnie z pozostałymi współtwórcami i ich następcami prawnymi prawo do patentu (k. 124), do wystąpienia z żądaniem przeciwko pozwanym spółkom, które (w jego ocenie) naruszają przysługujący mu patent. Uprawnienie to, jak jednoznacznie wynika z treści przytoczonego wyżej przepisu, przysługuje powodowi (współuprawnionemu z patentu) nawet bez zgody pozostałych współuprawnionych.

Sąd Apelacyjny podziela w tym zakresie wyrażone w doktrynie poglądy, iż uprawnienie do dochodzenia roszczeń z powodu naruszenia patentu jest podstawowym uprawnieniem związanym z prawem z patentu i nie może być zbyte, ani też nie można się go zrzec (vide: System Prawa Prywatnego, Tom 14B, Prawo własności przemysłowej pod. red. R. Skubisza, W-wa 2012, str. 1397). Nadto w istocie przyjęte w art. 72 ust. 1 p.w.p. rozwiązanie pozostaje w korelacji z art. 209 k.c., zgodnie z którym czynności zmierzające do zachowania wspólnego prawa, mogą być wykonywane przez każdego ze współwłaścicieli. Przykładem zaś czynności zachowawczej jest np. dochodzenie wszelkich roszczeń z tytułu naruszenia patentu (vide: Szajkowski, Żakowska – Hensler w Systemie Prawa Prywatnego, Tom 14A, Prawo własności przemysłowej pod. red. R. Skubisza, W-wa 2012, str. 549).

W świetle powyższego za nieuzasadnione należy uznać zarzuty pozwanych spółek dotyczące naruszenia art. 199 k.c. w zw. z art. 72 ust. 1 p.w.p., przede wszystkim dlatego, że powód nie mógł skutecznie procesowo pozbawić się w umowie z dnia 23.05.2000 r., zawartej przez współtwórców wynalazku, uprawnień przyznanych mu ustawowo w art. 72 ust. 1 p.w.p., a wcześniej w art. 45 ust. 1 ustawy o wynalazczości. Nadto wytoczenie niniejszego powództwa nie jest czynnością do której miałyby zastosowanie art. 199 k.c.

Na uwzględnienie nie zasługiwał również podniesiony przez skarżące na wstępie apelacji (w grupie zarzutów dotyczących legitymacji czynnej powoda) i nieuzasadniony bliżej w dalszej jej części, zarzut dotyczący naruszenia art. 22 p.w.p. Zauważyć bowiem trzeba, iż powód w niniejszej sprawie nie dochodził od pozwanych spółek wynagrodzenia, o którym mowa w art. 22 p.w.p., lecz odszkodowania, mającego podstawę w art. 287 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Z tych też względów art. 22 p.w.p. nie znajdował zastosowania w niniejszej sprawie, gdyż to powód treścią swojego żądania wyznacza ramy niniejszego postępowania, poza które Sądowi wyjść nie wolno (art. 321 § 1 k.p.c.).

Niezależnie od powyższego wskazać należy, że z uwagi na datę powstania prawa do patentu (kwiecień 2001 r.), z którego współuprawnionym jest powód, jako współtwórca wynalazku, kwestie związane z ewentualnym nabyciem przez pozwane przedsiębiorstwa ustawowych uprawnień do korzystania z tego wynalazku objętego patentem, jako mogące mieć wpływ na ocenę żądania powoda, rozpatrywać należałoby w zw. z treścią art. 315 p.w.p., w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19.10.1972 r. o wynalazczości, a nie w oparciu o regulacje zawarte w ustawie z dnia 30.06.2000 r. prawo własności przemysłowej. Powyższe w istocie skarżące spółki dostrzegają w apelacji, czego dowodzi treść podniesionych przez nie zarzutów dotyczących naruszenia art. 315 p.w.p. w zw. z art. 20 ust. 3 i art. 43 ustawy o wynalazczości.

Odnosząc się do powyższych kwestii, podnoszonych przez skarżące, w pierwszej kolejności zauważyć należało, iż zarzuty te są nieuzasadnione w zakresie, w jakim miałyby się dotyczyć pozwanego Przedsiębiorstwa Handlu (...) sp. z o.o. w W., z uwagi na to, iż przedsiębiorstwo to powstało w 2002 r. (co wynika z jego odpisu z KRS k. 196), a więc później niż powstało prawo do patentu (kwiecień 2001 r.), do którego współuprawniony jest powód. Z oczywistych zatem względów, przedsiębiorstwo to nie mogło być pomocne twórcom, w tym powodowi, przy dokonywaniu wynalazku.

Rozważając natomiast przesłanki wskazane w art. 20 ust. 3 i art. 43 ustawy o wynalazczości w stosunku do pozwanego Przedsiębiorstwa (...) S.A. w W., zdaniem Sądu Apelacyjnego Sąd Okręgowy trafnie ocenił, iż materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie daje podstaw do uznania, aby zaistniały przesłanki wskazane w tych przepisach.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o wynalazczości, w przypadku dokonania wynalazku przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorcy temu przysługuje prawo korzystania z wynalazku we własnym zakresie. W umowie o udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że prawo do uzyskania patentu na taki wynalazek przysługuje w całości lub w części przedsiębiorcy.

Jak wynika z bezspornych okoliczności, twórcy wynalazku (którymi były osoby fizyczne, a nie pozwane przedsiębiorstwo) nie zawierali żadnej umowy, która dotyczyłaby pomocy ze strony (...) SA przy jego opracowaniu. Wymaga przy tym zwrócenia uwagi, że nie chodzi w tym przypadku o jakikolwiek rodzaj pomocy świadczonej przez pozwane przedsiębiorstwo twórcom wynalazku, bowiem pomoc ta musiałaby być świadoma oraz istotna. Ponadto musiałby też istnieć związek pomiędzy udzieleniem twórcom określonej pomocy przez przedsiębiorcę, a dokonaniem przez nich wynalazku, czyli pomoc ta powinna stanowić istotny (jakościowo i materialnie) bezpośredni warunek do dokonania wynalazku. Zgodnie z ogólnymi regułami dowodowymi, zawartymi w art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c., to na pozwanej ciążył obowiązek wykazania tych okoliczności, jednakże brak jest dowodów, które stanowiłyby wsparcie dla jej stanowiska w tym zakresie.

Nadto zauważyć należy, iż istotną część zleceń dotyczących „testowania” technologii opartej na zastrzeżeniach patentowych, których współtwórcą i współuprawnionym z patentu jest powód, pozwana zawarła (i częściowo finansowała), już po dokonaniu zgłoszenia patentowanego (por. k. 290-298, k. 42-57). Zlecenia te zatem, jak i środki finansowe na nie wyłożone przez pozwaną, nie mogą być zatem traktowane jako jej pomoc dla twórców przy dokonaniu wynalazku, o której mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o wynalazczości.

Z kolei zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o wynalazczości, kto w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu, w dobrej wierze korzystał z wynalazku na obszarze Państwa, może z niego nadal bezpłatnie korzystać w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim dotychczas korzystał z wynalazku. Prawo to przysługuje również temu, kto w tej samej chwili przygotował już wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku.

W świetle dowodów zgromadzonych w sprawie nie ulega wątpliwości, iż pozwana w chwili zgłoszenia projektu wynalazczego (6.04.2001 r.) do Urzędu Patentowego RP, nie korzystała (i to w dobrej wierze) z wynalazku, jak również nie posiadała wszystkich istotnych urządzeń potrzebnych do korzystania z wynalazku. W szczególności pozwana spółka nie dysponowała w tym czasie linią produkcyjną do rozdrabniania opon, a zlecenie zagospodarowania terenu dla linii technologicznej do wytwarzania granulatu gumowego zawarła w dniu 26.07.2002 r., a więc przeszło rok po zgłoszeniu projektu wynalazczego do Urzędu Patentowego RP.

Nie znajduje również uzasadnienia, w okolicznościach faktycznych, jakie zaistniały w niniejszej sprawie, odwoływanie się przez pozwaną do dobrej wiary, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o wynalazczości, jaką miałyby posiadać w chwili dokonania przez twórców zgłoszenia projektu wynalazczego, a której istnienie po jej stronie, jest niezbędne do nabycia uprawnień wynikających z powyższego przepisu. Dobra wiara polega bowiem na usprawiedliwionym przekonaniu o braku przeszkód do korzystania z wynalazku (chodzić będzie zatem zarówno o przekonanie, że prawo do korzystania z wynalazku jej przysługuje, jak i o przekonanie, że przedmiot wynalazku należy do sfery wolności przemysłowej, a więc korzystanie z niego jest wolne i nie narusza praw osób trzecich). Decydujący jest tutaj stan świadomości korzystającego z wynalazku w chwili pierwszeństwa (por. System Prawa Prywatnego, Tom 14A, Prawo własności przemysłowej pod. red. R. Skubisza, W-wa 2012, str.564). Przy ocenie dobrej wiary osób prawnych należy badać stan świadomości osób wchodzących w skład organów danej osoby prawnej. Mając zaś na uwadze, że dwóch, spośród trzech twórców wynalazku objętego niniejszym sporem, wchodziło w skład organów pozwanego Przedsiębiorstwa (...) S.A., nie sposób podzielić twierdzeń skarżącej, że nie miała ona wiedzy o tym, komu przysługują prawa związane z tym wynalazkiem.

Z tych wszystkich względów, nie zasługiwały na uwzględnienie zarzuty pozwanych dotyczące ochrony praw nabytych. Pozwana bowiem nie wykazała, aby mogła korzystać z wynalazku, do którego nie posiada praw z patentu, bez ponoszenia z tego tytułu kosztów na rzecz współuprawnionego z patentu powoda.

Ochrona patentowa służy twórcom wynalazków i ma na celu uzyskiwanie przez nich stosownego odszkodowania za bezprawne naruszenie przysługującego im praw z tego tytułu. W niniejszej sprawie nie ma wątpliwości, że nastąpiło naruszenie prawa chronionego, przysługującego współuprawnionemu z patentu (strona pozwana przyznała, że wykorzystuje rozwiązania chronione przedmiotowym patentem, nie ponosząc z tego tytułu żadnych opłat na rzecz powoda).

W świetle powyższego powód był uprawniony do żądania, na podstawie art. 287 ust. 1 pkt 2 p.w.p., ale wyłącznie (o czym w dalszej części) od pozwanego Przedsiębiorstwa (...) S.A. w W., odszkodowania. Weryfikując wysokość tego odszkodowania Sąd Apelacyjny podzielił wszystkie oceny i wnioski zaprezentowane w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia przez Sąd Okręgowy.

W związku z uzyskaniem przez twórców wynalazku patentu, zważyć należy, że uprawnienia i ochrona z tym prawem związana, przysługuje im od dnia zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego RP, czyli od dnia 6.04.2001 r. Tym samym, pozwane Przedsiębiorstwo (...) S.A. w W., które od 2003 r. zaczęło w zakresie prowadzonej działalności wykorzystywać rozwiązania, co do których prawo z patentu przysługiwało innym osobom (w tym powodowi), postępując zgodnie z porządkiem prawnym, winno zwrócić się do uprawnionych z patentu, o zawarcie z nim umowy licencyjnej. Dla potrzeb ustalenia opłaty licencyjnej należnej w 2003 r. uprawnionym z patentu (w tym powodowi) od pozwanego przedsiębiorstwa, bez wątpienia miarodajne byłoby oparcie się na opracowaniu pochodzącym z czerwca 2003 r. i zawierającym dane z tego okresu - załącznik nr 57 do „Raportu końcowego”. Opracowanie to powstało na zlecenie strony pozwanej, przy czym należy zwrócić uwagę, że brak jest dowodów, które wskazywałyby, że nie zgadzała się z wnioskami w nim zawartymi. Pozwana nie podjęła stosownych czynności w celu dozwolonego korzystania z chronionej patentem technologii, lecz korzystała z niej, nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów na rzecz uprawnionych z patentu, naruszając tym samym ich prawa.

Mając na uwadze charakter tego rozwiązania chronionego patentem, sposób jego wykorzystania, stwierdzić należy, że gdyby pozwana zachowała się w sposób właściwy (tj. zgodny z prawem) i zawarła z uprawnionymi z patentu umowę licencyjną w dacie, kiedy zaczęła korzystać z ich wynalazku, uruchamiając produkcję z wykorzystaniem technologii chronionej patentem, to umowa ta opiewałaby na szereg lat, w tym również okres objęty sporem. Podstawą jej zawarcia w tej sytuacji, winien być ten raport, gdyż to jego wyniku zadecydowały ostatecznie o podjęciu tej decyzji. Wniosek ten jest uzasadniony ponadto, rodzajem technologii chronionej spornym patentem oraz związanej z tym amortyzacji specjalistycznych urządzeń, których nabycie było niezbędne do jej wdrożenia (w tym w szczególności linia produkcyjnej do rozdrabniania wyrobów gumowych), jak również koniecznych do poniesienia przez korzystającego z tej technologii na podstawie licencji, kosztów związanych z jej uruchomieniem.

W świetle powyższego, za dopuszczalne i właściwe uznać należało oparcie się przez Sąd Okręgowy, przy ocenie zasadności powództwa na tym raporcie.

Ocenę powyższą dodatkowo uzasadniania także fakt, że w materiale dowodowym sprawy nie ma przekonujących dowodów wskazujących, że zyski pozwanego przedsiębiorstwa (ad. 1), jakie uzyskała korzystając z chronionej prawem technologii, odbiegałyby od tych ujętych w raporcie z 2003 r., czy też, że zmieniły się proporcje pomiędzy niezbędnymi kosztami związanymi z używaniem tego rozwiązania chronionego patentem, a możliwymi do osiągnięcia z tego tytułu zyskami. Bez wątpienia zmieniły się koszty ujęte w tym raporcie, ale pozwana w tym zakresie nie zaoferowała materiału dowodowego, który wykazywałby ile materiału zostało spalane, jakie były jej zyski i oszczędności, w okresie objętym sporem, z tytułu wykorzystywania rozwiązania, do którego współuprawnionym z patentu jest powód. W sytuacji zatem, gdy powód zaoferował na uzasadnienie swojego żądania dowód w postaci powyższego raportu, niewystarczającym było ograniczenie się przez (...) SA w toku procesu, jedynie do zakwestionowania powyższego raportu, jako miarodajnego dla obliczenia wysokości hipotetycznej opłaty licencyjnej.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c., oddalił apelację wniesioną przez (...) SA w W. i zgodnie z żądaniem powoda, rozstrzygnął o poniesionych przez niego kosztach na tym etapie postępowania, na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. w zw. z § 6 ust. 5 i §13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackich (...)

Na uwzględnienie zasługiwały natomiast zarzuty zawarte w apelacji, dotyczące naruszenia art. 416 k.c. w zw. z art. 287 p.w.p. i art. 441 § 1 k.c., które zostały podniesione przez Przedsiębiorstwa Handlu (...) sp. z o.o. Zgodzić się bowiem należy ze skarżącym, że przedsiębiorstwo to, wykonując prace polegające na rozdrabnianiu opon, nie naruszyło uprawnień powoda wynikających z patentu, a tym samym nie wyrządziło mu szkody.

Pozwane przedsiębiorstwo (ad. 2) bez wątplenia zajmuje się wyłącznie określonym cyklem produkcyjnym, tj. uzyskaniem granulatu gumowego, a samo pozyskiwanie tego granulatu, jako takie nie stanowi przedmiotu patentu, do którego współuprawnionym jest powód. Patentem bowiem objęte jest wykorzystywanie tego granulatu, w określonych warunkach i proporcjach, w procesie spalania.

W świetle powyższego brak było podstaw do przyjęcia, że sama świadomość, czy też wiedza pozwanego Przedsiębiorstwa Handlu (...) sp. z o.o. (którą niewątpliwie posiadało, biorąc pod uwagę powiązania istniejące pomiędzy pozwanymi spółkami), odnośnie tego, do czego dostarczany przez nie Przedsiębiorstwu (...) S.A. (pozwanemu ad.1) produkt jest wykorzystywany, jest niewystarczająca do przyjęcia, że narusza ona prawa z patentu przysługujące powodowi. Istotne bowiem w tym zakresie jest to, że sama produkcja granulatu gumowego nie jest objęta patentem, co do którego współuprawnionym jest powód, a tym samym tego rodzaju działalność pozwanego (ad. 2) przedsiębiorstwa, nie może naruszać praw z patentu. Naruszenie patentu następuje, bowiem tylko w razie realizacji całości rozwiązania technicznego zawartego w zastrzeżeniach patentowych (tak M. du Vall w Prawie własności przemysłowej, 2008 r., str. 149).

Z tych też względów Sąd Apelacyjny uznał, że powództwo w stosunku do pozwanego Przedsiębiorstwa Handlu (...) sp. z o.o. w W. (pozwany ad. 2) winno być oddalone i uwzględniając w tym zakresie jego apelację, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. zmienił zaskarżony wyrok w powyższym zakresie, w tym również, co do kosztów postępowania, które powód na podstawie art. 98 k.p.c. zobowiązany będzie zwrócić pozwanemu ad. 2.

Konsekwencją powyższego było zobowiązanie pozwanego Przedsiębiorstwa (...) S.A. w W. do samodzielnego pokrycia kosztów poniesionych przed Sądem Okręgowym przez powoda, gdyż w stosunku do tego pozwanego utrzymał się on ze swoim żądaniem w całości.

O kosztach postępowania apelacyjnego, należnych Przedsiębiorstwu Handlu (...) sp. z o.o. w W. od powoda, Sąd Apelacyjny rozstrzygnął na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. w zw. z § 6 ust. 5 i §13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackich (...), mając na uwadze, że na koszty te składała się opłata sądowa od apelacji w kwocie 1.024,50 (tj. 1/2 z uiszczonej przez pozwanych z tego tytułu kwoty 2.049 zł) oraz koszty zastępstwa procesowego w kwocie 1.800 zł.