

# Sensum, non verba spectamus

Księga jubileuszowa  
Profesor Urszuli Promińskiej

# Sensum, non verba spectamus

Księga jubileuszowa  
Profesor Urszuli Promińskiej

redakcja naukowa  
Wojciech J. Katner  
Mateusz Balcerzak  
Julia Chlebny  
Jakub Janeta

MAREK BESLER  
ANNA KORBELA

StoWI (Stowarzyszenie Własności Intelektualnej – Przyjazne Instrumenty IP)

ZDOLNOŚĆ PATENTOWA WYNALAZKU  
JAKO PRZESŁANKA NABYCIA PRZEZ JEGO  
TWÓRCĘ PRAWA DO WYNAGRODZENIA  
ZA KORZYSTANIE Z WYNALAZKU  
PRZEZ UPRAWNIONEGO PRZEDSIĘBIORCĘ  
(DYLEMATY NA TLE ART. 22 USTAWY – PRAWO  
WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ)

Przedstawiając niniejszą analizę, chcemy wyrazić nie tylko nasz szacunek i podziw dla Pani Profesor, ale także uznanie i wdzięczność za dostrzeganie rzeczy i tematów ważnych oraz za umiejętność przedstawiania stanowczo i jasno swego stanowiska.

Ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1170) – dalej p.w.p., nie rozstrzyga w sposób wyraźny, jakie wymogi spełniać winno dane rozwiązanie, aby jego twórca przysługiwało prawo określone w art. 22 ust. 1 p.w.p. jako „prawo do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku przez uprawnionego przedsiębiorcę”.

Stosownie do przywołanego wyżej przepisu: „Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, twórca wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez przedsiębiorcę, gdy prawo korzystania z niego bądź prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje przedsiębiorcy na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 lub art. 21”.

Nasza wypowiedź dotyczy bezpośrednio wynagrodzenia za wynalazek, jakkolwiek uwagi w niej zawarte w dużej części odnieść można do wynagrodzeń za pozostałe projekty wynalazcze, wymienione w art. 22 ust. 1 p.w.p. (wzór użytkowy, a także wzór przemysłowy).

Lakoniczność regulacji prawnej, która używa terminu „wynalazek” bez bliższego określenia, o jakie rozwiązanie w istocie chodzi – wywołać może wątpliwości co do zakresu tego pojęcia. Jak bowiem trafnie zauważa doktryna: „Ustawodawca polski nie zdefiniował pojęcia samego wynalazku, a tylko wyróżnił w komentowanym artykule [to jest

art. 24 p.w.p. – M.B., A.K.] węższą grupę wynalazków, mianowicie takie, na które może zostać udzielona ochrona patentowa. Ustawodawca uczynił to przez wskazanie cech, którymi musi charakteryzować się wynalazek, aby mogła na niego zostać udzielona ochrona patentowa. W doktrynie określa się tę grupę mianem wynalazków patentowalnych (nadających się do opatentowania)<sup>1</sup>.

Czy zatem termin „wynalazek”, użyty w art. 22 ust. 1 p.w.p., należy utożsamiać z pojęciem wynalazku patentowalnego w rozumieniu art. 24 p.w.p., stanowiącego, iż: „Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania”?

Wbrew pozorom, odpowiedź nie jest łatwa. Odrzucić należy z pewnością próbę powiązania terminu „wynalazek” w rozumieniu art. 22 ust. 1 p.w.p. z pojęciem „samego wynalazku”, skoro pojęcie to nie zostało w ustawie zdefiniowane. Rekonstrukcji terminu „wynalazek” występującego w art. 22 ust. 1 p.w.p. poszukiwać zatem przyjdzie na drodze analizy treści zarówno art. 22 ust. 1, jak i art. 24 p.w.p.

Pierwszy ze wspomnianych przepisów wymienia dwie grupy podmiotów, zobowiązanych do wypłaty twórcy wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku. Pierwszą grupę stanowią przedsiębiorcy, którym przysługuje prawo do uzyskania patentu – odpowiednio na podstawie art. 11 ust. 3 lub art. 21 p.w.p. Druga grupa obejmuje przedsiębiorców, którym przysługuje prawo korzystania z wynalazku na podstawie art. 11 ust. 5 p.w.p.

W przypadku pierwszej z wyróżnionych grup nie budzi wątpliwości, że wynagrodzenie, do wypłaty którego przedsiębiorca jest zobowiązany, dotyczy wynalazku patentowalnego, skoro jako podmiot zobowiązany art. 22 ust. 1 p.w.p. wskazuje przedsiębiorcę, któremu przysługuje prawo do uzyskania patentu.

W odniesieniu do drugiej grupy przedsiębiorców, sytuacja jest o tyle trudniejsza, że w art. 11 ust. 5 zd. 1 p.w.p. brak odwołania do prawa przedsiębiorcy do uzyskania patentu. Wymieniony przepis ogranicza się do wskazania, iż: „W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorca ten może korzystać z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we własnym zakresie”.

Autorzy niniejszego opracowania w pełni podzielają pogląd wyrażony w doktrynie, zgodnie z którym: „Interpretacja art. 22 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 5 zd. 1 PrWłPrzem [Prawo własności przemysłowej – M.B., A.K.] – budzi wątpliwość, czy prawo do wynagrodzenia powstanie także w wypadku korzystania z wynalazku dokonanego przy pomocy przedsiębiorcy, gdy wynalazek ten nie ma zdolności patentowej, a więc nie istnieje prawo do uzyskania patentu. Z literalnego brzmienia przepisu można byłoby wnosić, że tak, ale z drugiej strony jest to sprzeczne z systematyką art. 11 PrWłPrzem, który odnosi się do prawa do uzyskania patentu, a więc dotyczy uprawnień twórcy wynalazku patentowalnego, z tego względu wydaje się zasadne przyjęcie, że prawo do wynagrodzenia dotyczy jedynie sytuacji, w której dokonano wynalazku nadającego się do opatentowania”<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. P. Kostański, Warszawa 2014, s. 195.

<sup>2</sup> *Prawo własności...*, s. 178–179.

Czy aprobata dla powyższej konstatacji musi prowadzić do wniosku, że występuje pełna tożsamość pojęcia „wynalazek patentowalny” zrekonstruowanego na gruncie art. 22 ust. 1 p.w.p. oraz w oparciu o art. 24 p.w.p.? Przeciwno takiemu założeniu przemawia odmienny charakter obu unormowań. O ile regulacja przewidziana w art. 24 p.w.p. dotyczy w istocie prawa w znaczeniu roszczenia o udzielenie patentu na skonkretyzowany przedmiot zgłoszenia, dokonanego w określonym czasie i w określonych okolicznościach w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, o tyle w art. 22 ust. 1 p.w.p. brak wskazanej wyżej konotacji.

Użyte w art. 24 p.w.p. pojęcia „nowości” oraz „poziomu wynalazczego”, które spełniać winien wynalazek, zostały bliżej określone w przepisach po nim następujących, a mianowicie w art. 25 oraz art. 26 p.w.p. poprzez odwołanie się do stanu techniki, dotyczącego przedmiotu konkretnego, którego zgłoszenia dokonano w Urzędzie Patentowym. Zgodnie bowiem z art. 25 ust. 2 p.w.p.: „Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób”.

Gdy art. 22 ust. 1 p.w.p. mówi o prawie do uzyskania patentu, w żaden sposób nie odwołuje się do „daty, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu”, czyniąc otwartym zagadnienie, jaką datę należy uznać za miarodajną przy ustalaniu zdolności patentowej wynalazku, za korzystanie z którego jego twórcy przysługiwać ma wynagrodzenie. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że w sytuacji opisanej w art. 22 ust. 1 p.w.p. wynalazek nie ma jeszcze, a przynajmniej nie ma zazwyczaj, swojej daty, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, w rozumieniu art. 25 ust. 2 w związku z art. 24 p.w.p.

W art. 22 p.w.p. brak bezpośrednich wskazówek pozwalających na rozstrzygnięcie dylematu, jaki wpływ na prawo do wynagrodzenia należnego twórcy wynalazku mają: zgłoszenie wynalazku do ochrony patentowej przez uprawnionego przedsiębiorcę, przebieg postępowania zgłoszeniowego oraz jego rezultat, czyli podjęcie przez Urząd Patentowy RP decyzji o udzieleniu patentu (art. 52 ust. 1 p.w.p.), względnie o odmowie jego udzielenia (art. 49 ust. 1 p.w.p.).

Ostatnią chronologicznie regulacją prawną, która w miarę jasno określała relację pomiędzy postępowaniem związanym z wypłatą twórcy wynalazku należnego mu wynagrodzenia a postępowaniem przed Urzędem Patentowym w sprawie udzielenia na dany wynalazek ochrony patentowej, była ustawa z 19.10.1972 r. o wynalazczości (Dz.U. Nr 43, poz. 272 ze zm.) – dalej u.o.w.

Należy dodać, że owa w miarę jasna regulacja ograniczona była do wynagrodzenia za wynalazek pracowniczy, to jest taki wynalazek, w odniesieniu do którego prawo do uzyskania patentu przysługiwało jednostce gospodarki uspołecznionej z uwagi na fakt dokonania wynalazku w wyniku zlecenia lub przy pomocy jednostki gospodarki uspołecznionej albo przez pracownika tej jednostki w zakresie jej działalności i w związku z jego zatrudnieniem w tej jednostce (art. 20 ust. 1 u.o.w.).

Co do zasady, wynagrodzenie ustalone według reguł dotyczących wynalazków wypłacane było po uzyskaniu ochrony patentowej. Sytuację prawną twórcy przed udzieleniem

patentu określał art. 97 ust. 1 u.o.w., stanowiąc, że: „Do czasu opatentowania pracowniczego wynalazku wypłaca się twórcy tymczasowe wynagrodzenie według zasad przewidzianych dla wynagrodzeń za projekty racjonalizatorskie. Tymczasowe wynagrodzenie potrąca się z wynagrodzenia wypłaconego za wynalazek”.

Od powyższej reguły ustawa o wynalazczości wprowadzała dwa istotne wyjątki. Zgodnie z art. 97 ust. 2 u.o.w.: „Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 93 ust. 4 i art. 94 ust. 4”. Zgodnie natomiast z art. 93 ust. 4 u.o.w.: „Za pracowniczy projekt wynalazczy może być także ustalone na podstawie przewidywanych efektów wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie zawartej między twórcą a jednostką gospodarki społecznej, w której projekt przyjęto do stosowania”. Stosownie do art. 94 ust. 4 u.o.w.: „Przepisy dotyczące wynagrodzenia za wynalazek stosuje się odpowiednio wtedy, gdy projekt mający cechy wynalazku pracowniczego nie został ze względów gospodarczych zgłoszony w Urzędzie Patentowym w celu uzyskania patentu”.

W obu wskazanych wyżej przypadkach (tj. uregulowanych w art. 93 ust. 4 oraz w art. 94 ust. 4 u.o.w.) należało dokonać wypłaty pełnego wynagrodzenia ustalonego według zasad przewidzianych dla wynagrodzeń za wynalazki.

Unormowanie dotyczące związku pomiędzy wynagradzaniem za wynalazki a ich ochroną patentową dopełnione zostało przez art. 95 u.o.w., stanowiący, iż: „Wynagrodzenie za pracowniczy wynalazek przysługuje także wówczas, gdy patent wygasł na skutek zrzeczenia się go lub zalegania z opłatą (art. 67 ust. 1)”.

Warto również wspomnieć, iż w ówczesnym systemie prawa wynalazczego brak było regulacji wyłączającej twórcę od udziału w postępowaniu zgłoszeniowym przed Urzędem Patentowym w charakterze strony.

W ustawie – Prawo własności przemysłowej zrezygnowano z bezpośredniego uregulowania zagadnień dotyczących relacji pomiędzy prawem twórcy do wynagrodzenia za wynalazek a jego ochroną patentową.

Zrezygnowano także z określenia tej relacji poprzez co najmniej ustalenie przez Urząd Patentowy RP w decyzji warunkowej o udzieleniu patentu (art. 52 ust. 2 w zw. z ust. 1 p.w.p.), że zgłoszone rozwiązanie spełnia ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu. Brak bezpośredniego unormowania powyższych kwestii czyni otwartym pytanie o zależność (względnie brak zależności) pomiędzy postępowaniem zmierzającym do ustalenia, czy dane rozwiązanie spełnia kryteria wynalazku rozumiane jako przesłanka przyznania twórcy prawa do wynagrodzenia, a postępowaniem przed Urzędem Patentowym RP zmierzającym do ustalenia, czy dane rozwiązanie spełnia warunki wymagane do udzielenia patentu.

Za zależnością obu postępowań przemawia pozornie ten sam przedmiot ustaleń, mianowicie kwestia zdolności patentowej rozwiązania, za które twórcy przysługiwać ma stosowne wynagrodzenie, względnie na które podmiotowi uprawnionemu ma zostać przyznana ochrona patentowa.

Za niezależnością obu postępowań przemawiają natomiast następujące argumenty:

- 1) Prawo do uzyskania patentu na wynalazek, przysługujące na podstawie art. 11 ust. 3 p.w.p. pracodawcy lub zamawiającemu, nie musi być realizowane poprzez zgłoszenie wynalazku do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.

Pracodawca może wybrać drogę ochrony wynalazku poprzez utrzymanie go w poufności jako tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233). W takim przypadku zdolność patentowa wynalazku nie będzie, z natury rzeczy, przedmiotem weryfikacji w toku postępowania zgłoszeniowego przed Urzędem Patentowym RP.

2) W każdym z rozpatrywanych przypadków należy przyjąć różne daty, według których ustalana będzie zdolność patentowa wynalazku. W przypadku postępowania zgłoszeniowego przed Urzędem Patentowym RP miarodajną będzie data pierwszeństwa, a zatem data zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP (art. 13 ust. 1 p.w.p.), data zgłoszenia zagranicznego na zasadach określonych w umowach międzynarodowych (art. 14 p.w.p.), względnie data wystawienia wynalazku na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej (art. 15<sup>1</sup> ust. 1 p.w.p.). W przypadku gdy ustalenia w przedmiocie zdolności patentowej wynalazku dokonywane są na potrzeby związane z wynagradzaniem twórcy wynalazku, winna być przyjęta data wcześniejsza. Zgodzić należy się ze stanowiskiem wyrażonym w doktrynie, iż zdolność patentową wynalazku należy ustalać „na moment przekazania wynalazku pracodawcy lub zamawiającemu. Jeśli w dacie przekazania wynalazek spełnia wszystkie warunki wymagane do jego opatentowania, a więc w tym momencie istnieje prawo do uzyskania patentu, to późniejsze wygaśnięcie tego prawa lub jego zrealizowanie nie wpływają na prawo twórcy do wynagrodzenia, zależne są bowiem od działań pracodawcy (zamawiającego, przedsiębiorcy)”<sup>3</sup>.

3) Prawna regulacja wyznaczająca przebieg postępowania zgłoszeniowego przed Urzędem Patentowym RP nie uwzględnia interesu prawnego wynalazcy w zakresie dotyczącym dokonania poprawnych ustaleń co do zdolności patentowej wynalazku jego autorstwa.

Zgodnie bowiem z art. 235 ust. 2 p.w.p. – „stroną w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawie uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji jest zgłaszający”. W orzecznictwie i w doktrynie utrwalony jest pogląd, iż: „Przepis art. 235 ust. 2 PrWIPrzem powinien być interpretowany w ten sposób, że status strony w postępowaniu przed UPRP w sprawie uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przysługuje wyłącznie zgłaszającemu, czyli podmiotowi, który we własnym imieniu ubiega się o uzyskanie wskazanych praw wyłącznych. Status strony w takim postępowaniu nie będzie zatem przysługiwał m.in. twórcy wynalazku niebędącemu równocześnie zgłaszającym”<sup>4</sup>.

A zatem wszelkie gwarancje procesowe w zakresie obrony interesu prawnego, w tym prawo do wysłuchania, do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów mogących świadczyć o braku zdolności patentowej wynalazku przysługują zgłaszającemu. Pozbawiony tych gwarancji jest natomiast twórca, chociaż to wynalazek jego autorstwa jest przedmiotem postępowania zgłoszeniowego przed Urzędem Patentowym RP.

<sup>3</sup> *Prawo własności...*, s. 179.

<sup>4</sup> *Prawo własności...*, s. 162.

- 4) Terminy wypłaty wynagrodzenia za wynalazek określone w art. 22 ust. 4 p.w.p. powiązane są ze zdarzeniami polegającymi na uzyskaniu przez przedsiębiorcę korzyści z wynalazku, zwłaszcza pierwszych korzyści, w żaden natomiast sposób nie nawiązują do przebiegu postępowania zgłoszeniowego przed Urzędem Patentowym RP, ani też do dokonywanych w jego toku ustaleń w przedmiocie zdolności patentowej wynalazku. Zgodnie z art. 22 ust. 4 p.w.p.: „Całość wynagrodzenia wypłaca się najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego. W przypadku wypłaty wynagrodzenia w częściach jego pierwszą część wypłaca się w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a pozostałe części – najpóźniej w terminie dwóch miesięcy po upływie każdego roku, jednak w terminie nie dłuższym niż 5 lat, licząc od dnia uzyskania pierwszych korzyści”.

Nie ma jednak żadnych podstaw, aby wymagalność roszczenia o wynagrodzenie, a dokładniej o całość wynagrodzenia względnie o jego poszczególne części przesunąć poza terminy wskazane w art. 22 ust. 4 p.w.p. Brak również podstaw, aby w okresie poprzedzającym zakończenie postępowania zgłoszeniowego przed Urzędem Patentowym RP dokonywać wypłat w wysokości zmniejszonej, na kształt wynagrodzenia tymczasowego znanego z art. 97 ust. 1 u.o.w.

Trudno także oczekiwać, aby racjonalnie działający przedsiębiorca odroczył termin wdrożenia wynalazku do czasu zakończenia postępowania zgłoszeniowego przed Urzędem Patentowym RP.

- 5) Rozwiązaniem alternatywnym względem rozstrzygnięć w przedmiocie zdolności patentowej wynalazku dokonywanych przez Urząd Patentowy RP w toku postępowania zgłoszeniowego mogą być ustalenia w toku postępowań sądowych w sprawach o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, dokonywane z reguły przy udziale biegłych, względnie ustalenia dokonywane samodzielnie przez przedsiębiorców zobowiązanych do ustalenia i wypłaty wynagrodzenia na rzecz twórcy wynalazku.

Zdecydowanie za niezależnością ustaleń w przedmiocie zdolności patentowej wynalazku jako przesłanki powstania po stronie twórcy prawa do wynagrodzenia za korzystanie z jego wynalazku przez uprawnionego przedsiębiorcę oraz rozstrzygnięć w przedmiocie zdolności patentowej wynalazku dokonywanych przez Urząd Patentowy RP w toku postępowania zgłoszeniowego wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 8.01.2020 r., II PK 173/19.

Podstawą rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego był następujący stan faktyczny.

Powód dokonał wynalazku w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, świadczonej na rzecz pozwanego przedsiębiorcy. Pozwany zgłosił wynalazek do Urzędu Patentowego RP. W toku postępowania zgłoszeniowego Urząd Patentowy zawiadomił zgłaszającego, że przedmiot zgłoszenia nie spełnia wymogu „nowości” określonego w art. 24 i 25 p.w.p. Jako dowód braku nowości Urząd Patentowy wskazał opis wzoru użytkowego zgłoszonego uprzednio przez pozwanego przedsiębiorcę, którego współtwórcami były te same osoby, które dokonały następnie wynalazku, stanowiącego przedmiot postępowania sądowego.



Pozwany po otrzymaniu zawiadomienia odłożył je do akt, nie informując o tym ani współtwórców wynalazku, ani rzecznika patentowego, który opracował zgłoszenie wynalazku. W tej sytuacji Urząd Patentowy odmówił udzielenia patentu na wynalazek, przytaczając w uzasadnieniu decyzji te same argumenty, które podał uprzednio w zawiadomieniu o braku przesłanek do udzielenia ochrony patentowej.

Twórca o odmowie udzielenia ochrony patentowej dowiedział się, przeglądając stronę internetową Urzędu Patentowego, kiedy to z uwagi na upływ czasu było już za późno na zakwestionowanie decyzji w postępowaniu przed Urzędem.

Rzecznik patentowy, do którego twórca zwrócił się o wydanie opinii na temat zasadności stanowiska Urzędu Patentowego, opracował ekspertyzę, w której wyraził stanowisko, iż uwagi Urzędu i odmowa udzielenia patentu były bezzasadne, a samo rozwiązanie spełniło warunki do uzyskania patentu.

Sąd Okręgowy, do którego twórca wynalazku skierował pozew o wynagrodzenie za wynalazek, nie znalazł podstaw do zakwestionowania ekspertyzy rzecznika patentowego i uznał, że zostały spełnione przesłanki do przyznania twórcy wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku.

Wyrok Sądu Okręgowego został zaskarżony przez pozwanego przedsiębiorcę do Sądu Apelacyjnego, który wydał wyrok diametralnie odmienny od wyroku sądu pierwszej instancji. Sąd Apelacyjny uznał mianowicie, że: „Wynagrodzenie twórcy wynalazku, o jakim mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 powoływanej ustawy przysługuje wówczas, jeżeli projekt został uznany za wynalazek i uzyskał ochronę patentową, albowiem to w postępowaniu o udzielenie patentu przeprowadzone jest badanie, czy zgłoszony wynalazek spełnia określone przesłanki wymagane do uzyskania patentu. [...] Urząd Patentowy odmówił udzielenia patentu na wynalazek z uwagi na niespełnienie wymogu nowości i decyzja jest prawomocna. Sąd cywilny jest nią związany i nie jest uprawniony do samodzielnego badania, czy zgłoszone rozwiązanie posiadało cechy pozwalające na przyjęcie, że posiadało ono zdolność patentową. Sąd nie może zakwestionować tej decyzji, w szczególności pod względem jej merytorycznej zasadności i jest nią związany nawet wówczas, gdy w ocenie sądu decyzja ta jest wadliwa”.

Od wyroku Sądu Apelacyjnego twórca (powód) wniósł skargę kasacyjną, która w znakomitej części została uwzględniona przez Sąd Najwyższy. Istotne fragmenty wyroku Sądu Najwyższego zostają przytoczone poniżej:

„Błędne jest założenie zaskarżonego wyroku, że wynagrodzenie powoda zależało od uzyskania ochrony patentowej. Taki warunek nie wynika z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo własności przemysłowej. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, to pracownik jako twórca wynalazku ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku niezależnie od ochrony patentowej uzyskanej na wynalazek przez przedsiębiorcę (art. 22 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ust. 3 ustawy prawo własności przemysłowej).

[...]

Wynik postępowania o udzielenie ochrony patentowej nie jest ani warunkiem zawieszającym prawo do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku, ani przesłanką niweczącą to prawo w przypadku decyzji negatywnej (odmawiającej udzielenia patentu). Prawo do wynagrodzenia jest prawem majątkowym przysługującym twórcy projektu wynalazczego

i zależy od korzyści przedsiębiorcy z wynalazku. Wówczas stosunek zobowiązaniowy powstaje z mocy prawa (art. 22 ust. 1 i 2 ustawy prawo własności przemysłowej). Pracownik może dochodzić wynagrodzenia za korzystanie z jego wynalazku w trybie postępowania cywilnego (art. 284 pkt 4 ustawy prawo własności przemysłowej).

[...]

Odrębnym postępowaniem jest sprawa o objęcie wynalazku ochroną patentową. Stroną w postępowaniu w sprawie uzyskania patentu jest tylko zgłaszający, a w tym przypadku pozwany przedsiębiorca – art. 235 ustawy prawo własności przemysłowej. Czym innym jest indywidualne (prywatne) prawo twórcy do wynagrodzenia za korzystanie z jego wynalazku (rozwiązania). [...] Patent nie zmienia rozwiązania technicznego, które przedsiębiorca stosuje i pozwala uzyskać korzyści, tylko określa jego ochronę.

[...]

Odrębność prawa do wynagrodzenia od ochrony patentowej potwierdza również ustawowa regulacja dotycząca wynagrodzenia, czyli z art. 22 ust. 4 ustawy prawo własności przemysłowej. Zgodnie z nią, całość wynagrodzenia wypłaca się najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku. W przypadku wypłaty wynagrodzenia w częściach jego pierwszą część wypłaca się w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a pozostałe części – najpóźniej w terminie dwóch miesięcy po upływie każdego roku, jednak w terminie nie dłuższym niż 5 lat, licząc od dnia uzyskania pierwszych korzyści. Można zatem zauważyć, że postępowanie o ochronę patentową z reguły nie jest krótkie i jak wskazano jego wynik nie decyduje o prawie do wynagrodzenia. Zależy ono od korzyści z wynalazku. Prawo to jest ograniczone jedynie wskazanym terminem pierwszych korzyści (także przed terminem 5 lat), a nie zgłoszeniem do urzędu patentowego. Oznacza to, że na podstawie art. 22 ustawy prawo własności przemysłowej wynagrodzenie może być wymagalne przed opatentowaniem, czyli wynagrodzenie jest prawem samodzielnym (niezależnym) od prawa do opatentowania (art. 11 ust. 3 i art. 22 ustawy prawo własności przemysłowej)”.

W ocenie autorów niniejszego opracowania, zaprezentowany wyżej wyrok Sądu Najwyższego ma charakter przełomowy, gdy skonfrontować go z wyrażanym wcześniej w orzecznictwie sądowym poglądem opartym na założeniu, że sąd cywilny jest związany decyzją administracyjną Urzędu Patentowego w przedmiocie braku zdolności patentowej rozwiązania i nie może prowadzić własnego postępowania dowodowego na okoliczność przeciwną.

Stanowisko oparte na takim założeniu przyjął Sąd Najwyższy – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w wyroku z 9.09.2015 r., III PK 137/14. Zdaniem Sądu Najwyższego „sąd jest związany decyzją administracyjną pochodzącą od właściwego organu (Urząd Patentowy RP), wydaną w przewidzianym trybie – stosownie do kompetencji wskazanego organu administracji – i na podstawie obowiązującego prawa. Sądy w rozpoznawanej sprawie były związane ustaleniami dokonanyymi przez Urząd Patentowy w zakresie podstaw unieważnienia przedmiotowego patentu. W tym zakresie prawidłowe jest stanowisko zaskarżonego wyroku, że Sąd nie mógł czynić ustaleń odmiennych od dokonanych przez Urząd Patentowy i nie mógł prowadzić postępowania dowodowego na okoliczność, czy rozwiązanie autorstwa powodów nosiło cechy wy-

lazku, skoro ta okoliczność została już ustalona w decyzji Urzędu Patentowego, którą sąd cywilny jest związany”.

W omówionym poprzednio wyroku z 8.01.2020 r., II PK 173/19 Sąd Najwyższy, przyjmując stanowisko odmienne, dopuszczające prowadzenie przez sąd cywilny rozpoznający sprawę o wynagrodzenie należne wynalazcy – postępowania dowodowego na okoliczność, że rozwiązanie powoda nosi cechy wynalazku, z pewnością nie dopuścił się naruszenia art. 2 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego, wyłączającego z drogi postępowania sądowego sprawy cywilne, gdy przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów.

Do wyłącznej kompetencji Urzędu Patentowego RP nie należy bowiem dokonywanie ustaleń w przedmiocie zdolności patentowej wszelkich rozwiązań w sposób abstrakcyjny, oderwany od postępowania zgłoszeniowego, prowadzonego w celu rozpatrzenia zasadności udzielenia patentu na zgłoszone rozwiązanie.

Kompetencja Urzędu Patentowego RP jest w tym zakresie ograniczona, zgodnie bowiem z art. 261 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p. – do zadań Urzędu Patentowego należy przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, a także orzekanie w sprawach udzielenia patentów.

Przyjęta przez Sąd Najwyższy w wyroku z 8.01.2020 r., II PK 173/19 wykładnia przepisów p.w.p. dotyczących wynagradzania twórców wynalazków za ich wykorzystanie przez uprawnionych przedsiębiorców zapewnia ochronę interesu prawnego twórców w przedmiocie poprawnego ustalenia zdolności patentowej ich wynalazków w sytuacji, gdy ich niewątpliwy interes prawny w tym zakresie pozbawiony jest ochrony w toku postępowania zgłoszeniowego przed Urzędem Patentowym RP. Powyższy wyrok Sądu Najwyższego zasługuje, w ocenie autorów niniejszego opracowania, na aprobatę, uwzględnia bowiem postulat szczególnej ochrony strony słabszej ekonomicznie, którą z reguły jest twórca wynalazku wobec przedsiębiorcy.

W tym miejscu przypomnieć wypada unormowanie przewidziane w art. 294 p.w.p., nakazujące w sprawach o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku – odpowiednie stosowanie przepisów ustawy – Kodeks postępowania cywilnego dotyczących postępowania w sprawach o roszczenia pracowników.

Zwrócić należy uwagę na różny przedmiot obu postępowań – postępowania zgłoszeniowego przed Urzędem Patentowym RP oraz postępowania cywilnego o zapłatę wynagrodzenia za wynalazek.

Przedmiotem pierwszego z nich jest rozpatrzenie zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu (art. 31 ust. 1, przepisy Rozdziału 3 w Dziale II Tytułu II, art. 235 ust. 2 p.w.p.). Przedmiotem drugiego z postępowań jest rozpoznanie sprawy o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku (art. 284 pkt 3 p.w.p.). W ramach każdego ze wskazanych wyżej postępowań właściwy organ (Urząd Patentowy względnie sąd powszechny) dokonuje, przy udziale stron danego postępowania, ustaleń na okoliczność, czy spełnione zostały przesłanki udzielenia patentu względnie zasądzenia należnego twórcy wynagrodzenia. Przesłanką podjęcia przez Urząd Patentowy RP decyzji o udzieleniu patentu jest ustalenie przez tenże organ, że przedmiot zgłoszenia spełnia ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu (art. 52 ust. 1 p.w.p.). Ustaleń w przedmiocie zdolności

patentowej Urząd Patentowy RP dokonuje na potrzeby postępowania w sprawie udzielenia patentu.

Przesłanką zasądzenia należnego twórcy wynagrodzenia jest dokonanie przez sąd powszechny według własnego przekonania na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału (art. 233 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego) ustalenia, że rozwiązanie wykorzystane przez pozwanego przedsiębiorcę spełniło wymogi wynalazku nawiązujące się do opatentowania.

Ewentualna decyzja Urzędu Patentowego RP o odmowie udzielenia patentu stanowi dokument urzędowy w rozumieniu art. 244 § 1 k.p.c., który podlega ocenie według własnego przekonania sądu (art. 233 § 1 k.p.c.), z uwzględnieniem specyfiki dowodu z dokumentu urzędowego, który korzysta wprawdzie z domniemania zgodności z prawdą w odniesieniu do tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone (art. 244 § 1 k.p.c.), ale domniemanie to może być obalone dowodem przeciwnym.

W szczególności dopuszczalne jest podniesienie przez powoda (twórcę wynalazku) – w trybie art. 252 k.p.c. – zarzutu, że zawarte w decyzji Urzędu Patentowego RP ustalenia co do braku zdolności patentowej wynalazku są niezgodne z prawdą oraz złożenie wniosku o dopuszczenie przez sąd dowodu na powyższą okoliczność.

Na koniec warto odnieść się do podnoszonej w doktrynie argumentacji, że w sytuacji, gdy ochrona patentowa nie zostanie przyznana przedsiębiorcy uprawnionemu do jej uzyskania, względnie udzielona ochrona wygaśnie albo w inny sposób zostanie unieczniona, obciążanie przedsiębiorcy obowiązkiem wypłaty wynagrodzenia na rzecz twórcy wynalazku stawiałoby go, w sposób nieuzasadniony, w sytuacji gorszej niż ta, która jest udziałem innych przedsiębiorców, którzy mogą swobodnie korzystać z wynalazku pozbawionego ochrony patentowej.

Powyższą argumentację należy, zdaniem autorów niniejszego opracowania, uznać za chybioną. W tym miejscu odwołać się można do trafnego wyводу Michała du Valla, który na gruncie art. 11 ust. 3 i 5 oraz art. 21 p.w.p. sformułował tezę, że „wskazany krąg podmiotów zobowiązanych do wypłaty wynagrodzenia twórcy ma charakter zamknięty. W szczególności inne podmioty korzystające – legalnie lub nielegalnie – z chronionych rozwiązań nie są zobowiązane do spełnienia tego świadczenia”<sup>5</sup>.

Pomiędzy twórcą wynalazku a przedsiębiorcą z kręgu podmiotów wskazanych w art. 11 ust. 3 i 5 oraz art. 21 p.w.p. występuje zatem relacja szczególna, której brak w przypadku innych podmiotów, które korzystają – legalnie bądź nie – z danego wynalazku. Dlatego nie można zasadnie porównywać sytuacji prawnej przedsiębiorców wskazanych w powołanych wyżej przepisach (tj. art. 11 ust. 3 i 5 oraz art. 21 p.w.p., na których spoczywa obowiązek wypłaty twórcy należnego mu wynagrodzenia) z sytuacją innych przedsiębiorców, nienależących do zamkniętego kręgu podmiotów zobowiązanych do wypłaty wynagrodzenia należnego twórcy wynalazku.

<sup>5</sup> M. du Vall, *Prawo patentowe*, Warszawa 2008, s. 218.