

Héraðsdómur Reykjaness

Dómur 14. október 2022

Mál nr. E-594/2022:

Ingólfur Örn Þorbjörnsson
(*Elías Karl Guðmundsson lögmaður*)
gegn
Íslenskum orkurannsóknum
(*Árni Vilhjálmsson lögmaður*)

Dómur

Mál þetta var höfðað 18. mars 2022 og dómtekið 21. september 2022.

Stefnandi er Ingólfur Örn Þorbjörnsson, kt. 000000-0000, [...] [...].

Stefndi er Íslenskar orkurannsóknir, kt. 000000-000, [...], [...].

Dómkröfur stefnanda eru þær að stefndi verði dæmdur til að greiða honum 38.061 evru, ásamt dráttarvöxtum skv. 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001 frá 14. maí 2021 til greiðsludags. Þá krefst stefnandi þess að stefndi verði dæmdur til greiðslu málskostnaðar að skaðlausu skv. framlögðum málskostnaðarreikningi, að teknu tilliti til þess að stefnandi reki ekki virðisaukaskattsskylda starfsemi.

Dómkröfur stefnda eru aðallega þær að hann verði sýknaður af öllum kröfum stefnanda en til vara að stefnukröfur verði lækkaðar verulega. Í báðum tilvikum gerir stefndi kröfu um málskostnað úr hendi stefnanda að mati dómsins.

Málavextir og sönnunarfærsla:

Stefnandi var ráðinn til starfa hjá stefnda með ráðningarsamningi 27. febrúar 2014, fyrst sem deildastjóri jarðhitaverkfræði, en starfaði síðar sem nýsköpunarstjóri hjá stefnda. Með bréfi forstjóra stefnda 28. janúar 2021 var stefnanda tilkynnt um að starf hans sem nýsköpunarstjóri hefði verið lagt niður.

Með samningi málsaðila, dagsettum 20. febrúar 2018, sem ber yfirskriftina „Samningur um eignarupplýsingar og uppfinningar“, var samið um að stefndi yrði eigandi að, og gæti hagnýtt sér einkaleyfi og önnur hugverkaréttindi sem yrðu til í rannsóknar- og þróunarstarfi hjá stefnda. Vísað er til þess í samningnum að með honum sé verið að framfylgja ákvæðum laga nr. 72/2004 um uppfinningar starfsmanna, og sé honum ætlað að stuðla að sanngjarnri skiptingu arðs.

Á starfstíma stefnanda hjá stefnda öðlaðist stefndi tvö einkaleyfi á uppfinningum sem hann fann upp. Þau einkaleyfi eru íslensk einkaleyfi nr. P11007ISPC (tengistykki fyrir rör í háhitaborholum) og P12616IS00 (tengi fyrir háhitajarðvarmaborholur), sem eignarréttur stefnda nær yfir samkvæmt samningi aðila.

Í gr. 3.8 í fyrrgreindum samningi er síðan fjallað um endurgjald fyrir uppfinningar stefnanda. Í upphafi ákvæðisins segir: „Komi í ljós við hagnýtingu uppfinningar af hálfu stefnda, hvort heldur er með framsali hennar til þriðja aðila, leyfisveitingu eða hvers kyns annarri nýtingu uppfinningarinnar að nettóhagnaður vegna hennar sé að mun meira en nemur kostnaði við gerð uppfinningarinnar og kostnaði við öflun einkaleyfa vegna hennar, skuli starfsmaður eða fyrrverandi starfsmaður eiga rétt til hæfilegs endurgjalds vegna þátttöku í gerð uppfinningarinnar samkvæmt því er greinir í þessari grein.“

Um skilgreiningu nettóhagnaðar segir síðan í sama ákvæði að hann sé þóknun eða annað endurgjald vegna hagnýtingar uppfinningar að frádregnum kostnaði við gerð hennar, og kostnaði við öflun einkaleyfa. Nánar er svo í gr. 3.8 gerð grein fyrir því hvernig mat á þeim kostnaði sé fundið út, og hvers skuli meðal annars taka tillit til við mat á þóknun eða öðru endurgjaldi vegna hagnýtingar uppfinningar. Verði til staðar nettóhagnaður samkvæmt því, þá skuli honum skipt í tvennt, tveir þriðju til stefnda en einn þriðji til stefnanda.

Á árinu 2020 var ráðist í tilraunaverkefni hjá stefnda í tengslum við svokallað GeoWell og DEEPEGS jarðhitaverkefni á vegum Evrópusambandsins (ESB), einkum það síðarnefnda sem gengur út á djúpborun og könnun á nýtingu háhita á miklu dýpi, en það fyrra hafi gengið út á könnun á aðferðum við nýtingu og endingu háhitahola. Í tengslum við þau verkefni átti meðal annars að prófa þær uppfinningar sem stefnandi hafði fundið upp í starfi sínu hjá stefnda, svokölluð skriðtengi. Um DEEPEGS verkefnið liggur fyrir ítarlegt gagn í málinu „Grant Agreement nr. 690771“, frá árinu 2015. Verkefninu, sem nú er lokið var stýrt af stofnun á vegum ESB, en að því stóðu margir þátttakendur, þar á meðal stefndi.

Í skýrslu stefnanda fyrir dómi bar hann að einn þátttakenda í DEEPEGS verkefninu hefði nýtt mun minna af þeim styrk sem honum hefði verið ætlaður frá ESB, og þar sem fyrirhuguð tilraun hér á landi hafi verið mjög áhættusöm fjárhagslega, vegna mögulegra skemmda á borholum, hafi hann fyrir hönd stefnda sótt um viðbótarstyrk úr DEEPEGS verkefninu. Samþykki hafi fengist með viðauka (e. Admentment).

Upplýst er að í tilefni rannsókna voru framleidd líklega 84 skriðtengi í háhitaborholur, eftir uppfinningum stefnanda, og var eitt tengi sett niður í borholu í þessum tilgangi. Þá liggur fyrir að heildargreiðslur til stefnda vegna DEEPEGS hafi numið [...] evrum.

Krafa stefnanda í málinu grundvallast á því að veittur viðbótarstyrkur hafi numið 25% hærri fjárhæð en nam áætluðum kostnaði við smíði tengjanna og niðursetningu, og sé því um nettóhagnað stefnda að ræða um þá fjárhæð sem veitt var í skilningu framangreinds samnings aðila, ákvæði í gr. 3.8.

Með bréfi stefnanda til stefnda 28. júní 2021 fór hann fram á skiptingu hagnaðar í samræmi við fyrrgreint ákvæði í samningi aðila. Í bréfasamskiptum sem áttu sér stað í framhaldi þessa, með milligöngu lögmanna aðila, var kröfu stefnanda hafnað, og ekki tókust sættir með málsaðilum.

Stefnandi hefur til sönnunar meðal annars lagt fram framangreindan samning frá 20. febrúar 2018 og bréfasamskipti aðila, verkefnabókhald verkefnastjóra, auk yfirlits og lokauppgjors um greiðslur til stefnda frá ESB fyrir DEEPEGS verkefnið.

Stefndi hefur til sönnunar meðal annars lagt fram fyrrgreindan samning, „Grant Agreement“, og viðauka hans, bréf Ríkisendurskoðunar, yfirlit um uppgjör vegna DEEPEGS verkefnisins skipt niður á tímabil eða svonefnt „Financial Statement for beneficiary“.

Aðilaskýrslur gáfu stefnandi og Guðrún Erlingsdóttir, staðgengill forstjóra stefnda. Vitnaskýrslu gaf starfsmaður stefnda, Páll Kristbjörn Sæmundsson.

Málsástæður og lagarök stefnanda:

Stefnandi byggir kröfu sína á þeirri meginreglu samningaréttarins að gerðir samningar skuli standa. Með samningi aðila 20. febrúar 2018 hafi stefndi skuldbundið sig til að greiða stefnanda einn þriðja af hagnaði stefnda, ef stefndi tæki til hagnýtingar uppfinningar stefnanda, gegn þóknun eða öðru endurgjaldi sem væri að mun meira en næmi kostnaði við gerð uppfinningarinnar og kostnaði við öflun einkaleyfa vegna hennar. Stefnandi byggir á því að kostnaður stefnda við smíði tengjanna og niðursetningu þeirra í háhitaborholur hafi verið 457.500 evrur, þ.e. sú fjárhæð sem hann sótti um í styrk til Evrópusambandsins. Veittur styrkur hafi hins vegar hljóðað upp á 571.685 evrur, en samkvæmt reglum ESB hafi verið reiknað 25% álag eða 114.185 evrur ofan á umbeðinn styrk, sem væri umfram kostnað.

Stefnandi telur ljóst að öll skilyrði sammingsins séu uppfyllt í máli þessu. Uppfinningar stefnanda hafi verið hagnýttar af stefnda, með því að smíða og nota uppfinningarnar, og stefndi hafi mótttekið 114.185 evrur frá þriðja aðila umfram þann kostnað sem hlaust af smíðinni. Sú fjárhæð sé því einfaldlega hagnaður sem stefndi hafi haft af hagnýtingu uppfinningarinnar.

Stefnandi vísar til þess að stefndi hafi hagnýtt uppfinningar hans, með því að smíða um 90 tengi í háhitaborholur og setja tengin því næst ofan í háhitaborholu á Nesjavöllum. Stefnandi vísar til þess að skv. 1. mgr. 3. gr. laga um einkaleyfi nr. 17/1991 feli einkaréttur sá, sem menn öðlast með einkaleyfi, það í sér að aðrir en einkaleyfishafi megi ekki án samþykkis hans hagnýta sér uppfinninguna með því að annars vegar framleiða, og hins vegar nota tæki eða aðrar afurðir sem veitt hefur verið einkaleyfi fyrir. Að mati stefnanda er tilvitnað ákvæði skýrt um það hvað teljist hagnýting á einkaleyfisvarinni uppfinningu. Framleiðsla og notkun á tæki sem varið er einkaleyfi telst hagnýting í skilningi ákvæðisins. Engu máli skiptir hvort framleiðslan og notkunin hafi verið í tilraunaskyni eða hvort uppfinningin hafi verið seld á almennum markaði, enda geri tilvitnað lagaákvæði ekki greinarmun þar á.

Auk ofangreinds tekur stefnandi fram að hagnýtingarhugtakið, eins og það kemur fram í samningi hans við stefnda, sé víðtækara en leiðir af ákvæðum laga um einkaleyfi. Í samningnum sé tekið fram í gr. 3.8 að komi í ljós við hagnýtingu uppfinningar, hvort heldur er með framsali hennar til þriðja aðila, leyfisveitingu eða hvers kyns annarri nýtingu uppfinningarinnar, að nettóhagnaður vegna hennar sé að mun meiri en nemi kostnaði við gerð hennar og öflun einkaleyfa, skuli starfsmaður eiga rétt til eins þriðja af nettóhagnaðinum.

Ljóst er að mati stefnanda, að samkvæmt orðalagi sammingsákvæðisins falli hagnaður af hvers kyns nýtingu uppfinningar þar undir. Í samningnum sé ekki gerður greinarmunur á því hvort nýtingin sé í tilraunarskyni eða hvort uppfinningin hafi verið seld á almennum markaði. Aðeins sé tekið fram að ef hagnaður verður af hvers kyns nýtingu uppfinningar, þá komi sá hagnaður til skipta milli sammingsaðila. Ekki verði um það deilt að stefndi smíðaði 84 tengi sem varin séu af einkaleyfi og stefnandi sé skráður uppfinningamaður að. Allur kostnaður við smíði tengjanna hafi verið greiddur af Evrópusambandinu, auk 25% viðbótarstyrks. Því næst hafi staðið til að setja þau tengi ofan í háhitaborholu á Nesjavöllum, en vegna bilunar í búnaði, sem notaður var til ísetningarinnar, náðist aðeins að setja eitt tengi í holuna. Þessi smíði og notkun á

uppfinningum stefnanda hafi í senn falið í sér hagnýtingu í skilningi 1. mgr. 3. gr. laga um einkaleyfi og í skilningi gr. 3.8 í samningi aðila frá 20. febrúar 2018.

Stefnandi vísar einnig til þess að stefndi hafi mótttekið 571.685 evrur frá Evrópusambandinu fyrir smíði 84 tengja fyrir háhitaborholur, og ísetningu tengjanna í þær borholur. Sem fulltrúi stefnanda og stjórnandi vinnupakka um smíði tengjanna hafi það verið stefnandi sem útbjó styrkbeiðni til Evrópusambandsins og hafi þar tekið fram að kostnaður við smíði tengjanna yrði 457.500 evrur. Styrkurinn sem stefndi hafi fengið til að fjármagna smíðina hafi hins vegar hljóðað upp á 571.685 evrur, eða 114.185 evrum meira en sem nam kostnaði við smíðina. Stefnandi telur þessa upphæð fela í sér hreinan hagnað stefnda af nýtingu uppfinninga stefnanda, sem sé að mun meiri en kostnaðurinn við smíði uppfinninganna, enda hafi allur kostnaður við smíðina, 457.500 evrur, verið borgaður af Evrópusambandinu, auk þess sem öll vinna starfsmanna stefnda hafði þegar verið samþykkt og greidd sem hluti af DEEPEGS og GEOWELL jarðhitaverkefnum ESB.

Stefnandi tekur einnig fram að kostnaður stefnda við öflun einkaleyfa hafi að mestu verið greiddur af Evrópusambandinu, jafnt aðkeypt vinna sérfræðinga í skrifum einkaleyfisumsókna, skráningargjöld og önnur gjöld fyrir íslenskum og erlendum skráningaryfirvöldum, sem og vinna sérfræðinga í andmælaferli, en andmæli hafi borist frá olúfyrirtæki í Katar gegn einkaleyfisumsóknum stefnda.

Samkvæmt samningi aðila frá 20. febrúar 2018, gr. 3.8, skuli nettóhagnaði vegna uppfinninga stefnanda skipt í tvennt, og þriðjungur skal renna til stefnanda sem uppfinningamanns en tveir þriðju til stefnda. Fjárkrafa stefnanda miðar við að honum verði greiddur þriðjungur af 114.185 evrum, sem hann telur nettóhagnað stefnda af hagnýtingu uppfinningar hans líkt og að framan sé rakið. Fjárkrafa stefnanda sé því alls 38.061 evra.

Bent sé á að fjárkrafa stefnanda sé í erlendri mynt, nánar tiltekið evrum, enda hafi sá hagnaður, sem stefnandi telji sig eiga hlutdeild í, verið greiddur út í þeirri mynt. Engar sérstakar hömlur séu fyrir því að gera kröfur um greiðslu í erlendri mynt fyrir íslenskum dómstólum og hafi dómstólar margsinnis dæmt um kröfur slíks efnis, t.d. í dómi Hæstaréttar frá 2. október 2014 í máli nr. 79/2014.

Um lagarök vísar stefnandi til meginreglu samningaréttarins um að gerða samninga skuli halda, og 1. mgr. 3. gr. laga um einkaleyfi nr. 17/1991. Krafa stefnanda um dráttarvexti byggist á 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001.

Samkvæmt samningi aðila hafi stefnda borið að upplýsa stefnanda um hugsanlegan hagnað vegna uppfinninga stefnanda innan 30 daga frá því að endurskoðaður ársreikningur stefnda lá fyrir. Endurskoðaður ársreikningur stefnda hafi legið fyrir 14. apríl 2021, og sé því krafist dráttarvaxta frá þeirri dagsetningu, 30 dögum eftir þann dag eða 14. maí 2021.

Krafa stefnanda um málskostnað byggist á 1. mgr. 130. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991. Um varnarþing stefnda vísast til 3. mgr. 33. gr. laga um meðferð einkamála.

Málsástæður og lagarök stefnda.

Af hálfu stefnda er öllum kröfum og málsástæðum stefnanda hafnað. Stefndi byggir sýknukröfu sína á því að skilyrði greiðsluskyldu stefnda samkvæmt samningi stefnda og stefnanda séu ekki fyrir hendi þar sem enginn hagnaður hafi orðið af nýtingu hinna einkaleyfisvörðu uppfinninga. Þá byggir stefndi á því að fjárhæð stefnukröfu stefnanda sé með öllu vanreifuð og ósönnuð.

Um aðalkröfu sína um sýknu, byggir stefndi á því að enginn hagnaður hafi orðið af hinum einkaleyfisvörðu uppfinningum. Krafa stefnanda byggist á því að stefndi hafi fengið styrk að fjárhæð 571.685 evrur í tengslum við tilraunaverkefni þar sem smíða og prófa átti þær uppfinningar sem stefnandi hafði fundið upp í starfi sínu hjá stefnda. Af þessari fjárhæð hafi 457.500 evrum verið ætlað að mæta kostnaði við smíði og niðursetningu tengja, en restin, þ.e. 114.185 evrur, hafi falið í sér álag, sem ekki hafi verið ætlað að ganga upp á móti neinum kostnaði heldur hafi falið í sér hagnað. Stefndi hafnar þessum staðhæfingum sem bæði röngum og ósönnuðum skv. eftirfarandi:

Í fyrsta lagi sé enginn grundvöllur fyrir þeim fjárhæðum sem krafa stefnanda byggist á og þær ekki studdar neinum gögnum og ekki í samræmi við þau gögn sem liggja fyrir í málinu, sbr. nánar síðar.

Í öðru lagi sé ljóst að skilyrði fyrir greiðsluskyldu stefnda samkvæmt samningi stefnda og stefnanda séu ekki fyrir hendi, enda hafi enginn hagnaður orðið af hinum einkaleyfisvörðu uppfinningum og þess þá heldur hagnaður sem teljist mun meiri en sem nemi kostnaði við gerð uppfinninganna og við öflun einkaleyfa. Af því leiðir að hagnýting á grundvelli uppfinningarinnar hafi ekki átt sér stað enn sem komið er, þar sem hagnaði sé ekki til að dreifa í skilningi sammingsins.

Stefndi bendir á að með samningi aðila hafi stefnandi framselt til stefnda allan rétt til uppfinninga sem hann tók þátt í að þróa í starfi sínum hjá stefnda. Stefnandi hafi því fullan og ótakmarkaðan ráðstöfunarrétt yfir uppfinningunum og þeim einkaleyfum sem hafa fengist á grundvelli þeirra, sbr. 4. gr. laga nr. 72/2004 um uppfinningar starfsmanna og 1. gr. laga um einkaleyfi nr. 17/1991.

Í grein 3.8 í samningnum komi fram að komi í ljós við hagnýtingu uppfinningar af hálfu stefnda, hvort heldur er með framsali hennar til þriðja aðila, leyfisveitingu eða hvers kyns annarri nýtingu uppfinningarinnar, að nettóhagnaður vegna hennar sé mun meiri en nemur kostnaði við gerð uppfinningarinnar og kostnaði við öflun einkaleyfa vegna hennar skuli starfsmaður eða fyrirverandi starfsmaður eiga rétt til hæfilegs endurgjalds vegna þátttöku í gerð uppfinningarinnar.

Hugtakið nettóhagnaður sé skilgreint í fyrrnefndri grein samningsins sem þóknun eða annað endurgjald vegna hagnýtingar uppfinningar að frádregnum kostnaði við gerð hennar og kostnaði við öflun einkaleyfa.

Við mat á þóknun eða öðru endurgjaldi vegna hagnýtingar uppfinningar í skilningi samningsins skal annars vegar tekið tillit til endurgjalds fyrir sölu uppfinningar að frádregnum framleiðslu- og sérfræðikostnaði vegna sölunnar og útlögðum kostnaði vegna sölunnar og hins vegar hvers kyn endurgjalds í formi leyfisgjalda (e. royalty) eða annarrar þóknunar fyrir afnot af einkaleyfi. Við mat á kostnaði við gerð uppfinningarinnar í skilningi samningsins skal taka tillit til annars vegar bókfærðs verðmætis vinnu við gerð uppfinningar samkvæmt verkþókhaldi stefnda að frádregnum tekjum vegna styrkja og framlaga annarra og hins vegar útlagðs kostnaðar vegna sérfræðinga, mælinga eða rannsókna. Við mat á kostnaði við öflun einkaleyfa skal í fyrsta lagi tekið tillit til útlagðs kostnaðar og fyrirsjáanlegs kostnaðar hjá einkaleyfayfirvöldum vegna umsókna, rannsókna og árgjalda. Í öðru lagi skal litið til bókfærðs verðmætis vinnu við einkaleyfisöflun samkvæmt verkþókhaldi stefnda og í þriðja lagi kostnaðar vegna ráðgjafar sérfræðinga varðandi gerð áætlana um öflun einkaleyfa, gerð og meðferð umsókna, þýðinga o.s.frv. Samkvæmt samningnum hafi stefndi ákvörðunarvald um meðferð kostnaðar og þóknana.

Af framangreindu leiðir að grundvallarforsenda fyrir því að greiðsluskylda stefnda samkvæmt samningnum verði virk sé að þóknun eða annað endurgjald vegna hagnýtingar uppfinningar í skilningi samningsins sé mun meiri en kostnaður við gerð uppfinningarinnar og öflun einkaleyfa.

Með þóknun eða endurgjaldi vegna hagnýtingar uppfinningar í skilningi samningsins felist endurgjald fyrir sölu uppfinningar eða endurgjald í formi leyfisgjalda eða annarrar þóknunar fyrir afnot af einkaleyfi. Engar slíkar þóknunir hafa fengist vegna þeirra uppfinninga sem stefnandi byggir rétt sinn á, hvorki í tengslum við rannsóknarstyrktarverkefni DEEPEGS og GEOWELL né með öðrum hætti. Þannig hafi styrkurinn sem stefndi fékk í tengslum við fyrrnefnd verkefni hvorki verið veittur gegn sölu á uppfinningunum eða tækni sem felst í einkaleyfunum né veitti stefndi tiltekin leyfi eða afnot af uppfinningunum gegn greiðslu þóknunar. Þegar af þeirri ástæðu sé ljóst að greiðsluskylda samkvæmt samningnum hafi ekki orðið virk.

Þá liggja fyrir að styrkurinn sem fékkst vegna DEEPEGS verkefnisins geti ekki á nokkurn hátt hafa falið í sér hagnað, enda veittur í þeim eina tilgangi að ganga upp í kostnað stefnda í tengslum við verkefnið. Sé enda skýrlega tekið fram í þeim samningi sem gildi um verkefnið að styrkur geti eingöngu gengið upp í viðurkenndan kostnað. Þá gildi jafnframt sú almenna regla að óheimilt sé að hagnast á styrkjum sem veittir séu í tengslum við Evrópustyrktarverkefni. Þessi regla komi skýrlega fram í fjármálaleiðbeiningum frá Evrópusambandinu, sem ætlaðar séu til leiðbeiningar fyrir umsækjendur um styrki, en þar segi að styrkur megi ekki hafa þann tilgang eða áhrif að skila hagnaði fyrir styrkþegann.

Stefndi telur að svo virðist sem ákveðins misskilnings gæti hjá stefnanda um að stefndi hafi fengið greitt 25% álag umfram kostnað af verkefninu, sem feli þá í sér 25% hagnað af verkefninu. Stefndi mótmælir þessu alfarið sem röngu. Hið rétta sé að hinu 25% greidda álagi, sem stefnandi vísar til, sé ætlað að koma til móts við óbeinan kostnað stefnda af verkefninu. Með óbeinum kostnaði sé átt við kostnað sem tengist ekki verkefninu sem slíku heldur verði til vegna starfsemi aðila, sbr. gr. 6.2 í samningnum. Þar undir falli m.a. kostnaður vegna húsnæðis, svo sem vegna leigu, hita, rafmagns, stjórnunar rekstrareininga, bóka- og tímaritakaupa, rekstrar tölvubúnaðar, trygginga o.s.frv. Samkvæmt samningnum sem gildi um verkefnið sé fjárhæð styrks vegna slíks óbeins kostnaðar ákveðin á grundvelli svokallaðrar fastagjaldsaðferðar (e. flat-rate) og miðuð við 25% af kostnaði, að undanskildum kostnaði vegna verktaka og eigin framlagi þriðja aðila til verkefnisins, sbr. greinar 6.1 og 6.2 um óbeinan kostnað (e. indirect costs). Þetta 25% álag sem stefnandi byggir kröfu sína á sé því ekki hagnaður heldur þvert á móti sé þessu álagi ætlað að ganga upp í óbeinan kostnað stefnda.

Á dómskjali nr. 23, sem feli í sér upplýsingar um uppgjör fyrir þriðja uppgjörstímabil verkefnisins, en sem fyrr segi hafi kostnaður fallið til vegna smíði og prófana á tengjunum undir það tímabil, megi skýrlega sjá að ekkert 25% álag umfram kostnað sé greitt líkt og stefnandi byggi á. Þvert á móti sé um að ræða fjárhæð sem gangi upp í óbeinan kostnað (e. indirect cost) stefnda, sem líkt og fyrr segir sé greiddur samkvæmt 25% fastagjaldsaðferðinni (e. flat-rate). Styrkur vegna DEEPEGS verkefnisins skilaði stefnda því engum hagnaði, enda gekk hann allur upp í viðurkenndan kostnað, ýmist beinan eða óbeinan. Í þessu samhengi sé rétt að geta þess að Evrópusambandið hafi yfirfarið og viðurkennt kostnað stefnda og uppgjör verkefnisins auk þess sem uppgjórið hafi verið yfirfarið og staðfest af Ríkisendurskoðun. Þessu til viðbótar tengist hinn óbeini kostnaður, sem hinu 25% álagi sé ætlað að mæta, ekki beinlínis smíði eða framleiðslu á uppfinningum stefnanda eða hagnýtingu þeirra og gæti slíkur styrkur því ekki undir neinum kringumstæðum fallið undir þóknun eða endurgjald vegna hagnýtingar uppfinninganna í skilningi samnings stefnanda og stefnda.

Auk framangreinds hafi stefndi jafnframt lagt út í töluverðan viðbótarkostnað vegna tengjanna, þ. á m. kostnað vegna einkaleyfismála sem ekki hefur verið talinn með í kostnaði í styrktarverkefnum og því engir styrkir fengist upp á móti. Sé því um að ræða hreinan kostnað stefnda vegna uppfinninganna og einkaleyfismála sem tengjast þeim, sem ber samkvæmt samningi stefnda og stefnanda að draga frá við mat á mögulegum hagnaði af hagnýtingu uppfinninganna. Reikninga að baki þeim kostnaði sem stefndi hafi þegar lagt út, umfram kostnað sem fengist hafi greiddur með styrkjum, má finna á framlögðu dómskjali, en heildarfjárhæð þeirra nemi samtals 11.686.339 krónum. Fyrirsjáanlegt sé að þessi fjárhæð muni hækka töluvert á næstu misserum, enda sé unnið að einkaleyfavernd í Evrópu og í Bandaríkjunum auk þess sem andmæli hafa komið fram gegn veitingu evrópsks einkaleyfis á grundvelli einkaleyfis nr. EL 3011, sem kalli á umtalsverðan kostnað í tengslum við rekstur andmælamáls. Það sé því fjarri að nettóhagnaður í skilningi samnings aðila sé til staðar og þess þá heldur að hann sé mun meiri en kostnaður við gerð uppfinningarinnar og kostnaður við öflun einkaleyfa líkt og samningur aðila geri kröfu um. Með hliðsjón af framangreindu sé málsástæðu stefnanda um að kostnaður stefnda vegna einkaleyfa hafi að mestu verið greiddur af Evrópusambandinu sérstaklega mótmælt.

Með vísan til alls framangreinds liggi ljóst fyrir að mati stefnda að enginn nettóhagnaður í skilningi samnings stefnanda og stefnda hafi orðið í tengslum við hinar

einkaleyfisvörðu uppfinningar, enda ljóst að hagnaður af uppfinningu verði ekki til við það eitt að aflað sé rannsóknar- og þróunarstyrkja vegna þeirra sem eiga að veða upp á móti kostnaði. Þvert á móti hafi stefndi lagt í og muni koma til með að leggja í kostnað umfram það sem hafi verið greitt fyrir með styrkjum í tengslum við DEEPEGS og GEOWELL verkefni. Séu skilyrði fyrir greiðsluskyldu stefnda samkvæmt samningi aðila því ekki fyrir hendi og beri því að sýkna stefnda af öllum kröfum stefnanda.

Stefndi byggir jafnframt á því að fjárhæð kröfu stefnanda sé með öllu vanreifuð og ósönnuð, og því beri að sýkna stefnda. Alls óljóst sé á hvaða grundvelli stefnandi byggir fjárhæð kröfu sinnar en engar skýringar eða rökstuðning sé að finna á því hvernig fjárhæð kröfunnar er reiknuð út og á hvaða gögnum hún er byggð. Stefnandi staðhæfi án nokkurs rökstuðnings að heildarfjárhæð viðbótarstyrks hafi numið 571.685 evrum án þess að útskýra það með frekari hætti. Þannig sé engan rökstuðning eða gögn að finna um það á hvaða grunni stefnandi byggir staðhæfingar sínar um að heildarkostnaður við smíði tengjanna og niðurstetningu þeirra hafi numið 457.500 evrum eða að stefndi hafi fengið 25% álag umfram kostnað við verkefni.

Auk framangreinds sé enginn kostnaður vegna gerðar uppfinninga og öflunar einkaleyfa dreginn frá kröfufjárhæð stefnanda en samkvæmt skýrum ákvæðum samnings stefnda og stefnanda um eignarupplýsingar og uppfinningar ber að draga allan slíkan kostnað frá við mat á meintum hagnaði vegna uppfinningar, sbr. grein 3.8. Þess beri einnig að geta að þann 12. október 2021 hafi stefndi sent stefnanda upplýsingar og reikninga um allan viðbótarkostnað sem fallið hafi til við gerð uppfinninganna og öflun einkaleyfa en stefnandi ákveðið þrátt fyrir það að draga slíkan kostnað ekki frá kröfu sinni eða að leggja fram gögn um þennan kostnað. Stefnandi mótmælir þessum einhliða staðhæfingum stefnanda, og hafa slíkar staðhæfingar ekkert sönnunargildi í málinu. Verður stefnandi að mati stefnda að bera hallann af slíkri vanreifun á kröfu sinni.

Sem fyrr segir hafi endanlegur beinn kostnaður stefnda vegna smíði og prófunar á skriðtengjunum verið 288.209,12 evrur. Þessi kostnaður sé hluti af heildarkostnaði stefnda sem féll til á uppgjörstímabili númer þrjú en heildarkostnaður vegna þess tímabils hafi numið 653.926,94 evrum. Þar af hafi kostnaður vegna sérfræðinga numið 192.134,65 evrum og annar beinn kostnaður 331.006,90 evrum (þ.m.t. 288.209,12 evrur vegna tengjanna). Til viðbótar hafi svo bæst við styrkur vegna óbeins kostnaðar stefnda sem ákvarðaður sé á grundvelli fyrrnefndrar 25% fastagjaldaðferðar og nemi því 130.785,39 evrum. Samtals 653.926,94 evrur. Þessi kostnaður sé í samræmi við

endanlegt yfirlit frá Evrópusambandinu um uppgjör verkefnisins þar sem fram komi að heildarkostnaður stefnda vegna alls verkefnisins hafi numið 2.092.868 evrum, en sú tala byggist á samtölum hinna þriggja uppgjörstímabila (1.065.382,03 + 373.559,11 + 653.926,94= 2.092.868,08). Hafi endanlegt uppgjör verkefnisins jafnframt verið yfirfarið og staðfest af Ríkisendurskoðun. Fjárhæð kröfu stefnanda um greiðslu úr hendi stefnda sé því með öllu órökstudd og ósönnuð auk þess sem kostnaður í tengslum við gerð uppfinninganna og öflun einkaleyfa hafi ekki verið dreginn frá. Beri því að sýkna stefnda af kröfu stefnanda.

Stefndi byggir á því til vara að lækka beri stefnukröfur verulega, með vísan til sömu málsástæðna og lagaraka og aðalkrafan eftir því sem við á. Þannig hafi enginn hagnaður orðið af nýtingu hinna einkaleyfisvörðu uppfinninga auk þess sem fjárhæð kröfu stefnanda sé með öllu órökstudd. Þá hafi kostnaður við gerð uppfinninga og öflun einkaleyfa ekki verið dreginn frá líkt og áskilið sé í samningi stefnanda og stefnda um eignarupplýsingar og uppfinningar. Komist dómurinn að því gegn mótmælum stefnda að hagnaður sé til staðar beri því í öllu falli að lækka dómkröfu stefnanda sem nemur þeirri fjárhæð sem ósönnuð er og þeim kostnaði sem stefndi hefur lagt út í vegna uppfinninganna og öflun einkaleyfa auk fyrirsjáanlegs kostnaðar.

Dráttarvaxtakröfu stefnanda er sérstaklega mótmælt, enda sé enginn hagnaður til staðar og skilyrði fyrir greiðsluskyldu stefnda því ekki fyrir hendi. Engin skilyrði séu til þess að dæma dráttarvexti frá því tímamarki sem endurskoðaður ársreikningur stefnda hafi legið fyrir, enda feli slíkt tímamark ekki í sér umsaminn gjalddaga eða hafi stefndi með réttu verið krafinn um greiðslu kröfunnar á því tímamarki. Að mati stefnda séu engin efni til að dæma dráttarvexti frá fyrri tíma en dómsuppsögu, enda fyrst þá sem það liggi fyrir hvort stefnandi eigi yfirhöfuð kröfu á hendur stefnda.

Stefndi vísar til meginreglna samningaréttar og almennra reglna kröfuréttar kröfum sínum til stuðnings, einkum reglunnar um skuldbindingargildi samninga. Þá vísar stefndi til einkaleyfalaga nr. 17/1991, einkum 1. gr., og laga um uppfinningar starfsmanna nr. 72/2004, einkum 4. gr. Krafa stefnda um málskostnað byggist á 129. og 130. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála

Forsendur og niðurstaða:

Ágreiningslaust er að málsaðilar gerðu með sér samning 20. febrúar 2018 (samningurinn) um að allar uppfinningar sem stefnandi ætti þátt í að þróa í starfi sínu hjá stefnda, skyldu teljast uppfinningar stefnda. Telst því óumdeilt að eignarréttur þeirra uppfinninga sem stefnandi fann upp og fékk einkaleyfi fyrir er nú á hendi stefnda, sbr. ákvæði 3.3 í samningnum, en jafnframt er kveðið á um það í gr. 3.8, að komi til hagnýtingar þeirra uppfinninga með framsali, leyfisveitingu eða hvers kyns annarri nýtingu, sem leiðir til nettóhagnaðar stefnda, eigi að skipta þeim hagnaði milli málsaðila.

Ekki er um það deilt að í tengslum við þróunar- eða jarðhitaverkefni ESB, einkum DEEPEGS verkefnið, réðst stefndi í tilraunaverkefni þar sem prófa átti uppfinningar stefnanda með gerð skriðtengja í háhitaborholur, og af því tilefni voru framleidd 84 tengi, og var eitt þeirra sett niður. Með þeim hætti var um hagnýtingu eða hvers kyns aðra nýtingu stefnda að ræða á uppfinningunum í skilningi gr. 3.8 í samningi aðila.

Helsti ágreiningur málsins snýr að því hvort nettóhagnaður hafi orðið til hjá stefnda vegna nýtingarinnar í skilning gr. 3.8 í samningnum. Stefnandi byggir á því að 25% álag eða 114.185 evrur, sem ESB hafi greitt ofan á umbeðnar 457.500 evrur í áætlaðan viðbótarstyrk vegna kostnaðar við smíði og niðursetningu tengjanna, teljist nettóhagnaður stefnda. Stefndi hafnar því að skilyrði ákvæðisins um nettóhagnað séu uppfyllt, og þá séu framangreindar fjárhæðir ósannaðar.

Hvað nefndar fjárhæðir varðar er ekki í málsgögnum að finna upplýsingar um sjálfan viðbótarstyrkinn sem stefnandi vísar til, svo sem umsóknina til ESB eða sundurliðun um áætlun heildarkostnaðar við smíði og niðursetningu. Virðist stefnandi eingöngu vísa til þess að í yfirliti yfir greiðslur ESB til stefnda, frá 30. nóvember 2020, komi fram greiðsla að fjárhæð 571.685,27 evrur, sem greidd hafi verið á milli tímabila (e. Payment between periods), og stefndi ber að sé samtala þess sem hann hafi sótt um í viðbótarstyrk fyrir stefnda að viðbættu 25% álagi.

Samkvæmt gögnum málsins þá nam heildarstyrkur til stefnda frá ESB vegna DEEPEGS verkefnisins allt til loka þess [...] evrum. Í sundurliðun stefnda (e. Project overview) er þeirri fjárhæð skipt niður á þrjú tímabil (e. periods). Þótt ekki sé þar að sjá fjárhæðina 571.685,27 evrur þykir ljóst að upphæðin sé hluti nefnds heildarstyrks, enda er fjárhæð styrksins sú sama hvort sem horft er til yfirlits stefnanda um greiðslur eða sundurliðana stefnda um samþykktan styrk, í báðum tilfellum tilgreint sem „Total accepted EU contribution“ [...] evrur.

Stefndi hefur ekki borið því í móti að stefnandi hafi sótt um viðbótarstyrk fyrir hans hönd til ESB vegna tilraunaverkefna stefnda, á meðan stefnandi var starfsmaður stefnda. Þá er ekki ágreiningur um að ESB greiði 25% álag, sem er hluti þeirra heildargreiðslna eða styrks sem fyrr gat um, þótt aðila greini á um það hvort það feli í sér greiðslur umfram kostnað eða ekki.

Stefnandi hefur eðli málsins samkvæmt ekki aðgang að gögnum eða bókhaldi stefnda. Telji stefndi að þær fjárhæðir sem stefnandi óskaði eftir í styrk fyrir þeirra hönd hafi verið aðrar en stefnandi ber um, hefði það staðið þeim nær að sýna fram á það. Þá hefði stefndi getað lagt fram gögn um greiðsluna að fjárhæð 571.685,27 evrur, og hvort sú greiðsla hafi verið um annað en stefnandi ber. Stefnandi hefur hins vegar kosið að leggja fram yfirlit um fjárhæðir styrksins frá ESB, skipt niður á þrjú tímabil. Eins og málalátillit stefnda verður skilinn þá hefur kostnaður við smíði og prófun tengjanna verið færður inn á tímabil 3 sem raunkostnaður, 288.209,12 evrur, að ætla má sem hluti kostnaðar þess tímabils, enda er fjárhæðin 288.209,12 ekki sérgreind á því yfirliti.

Skjal það sem stefnandi vísar til frá 30. nóvember 2020, og byggir mál sitt á um greiðslu til stefnda, stafar frá ESB að því er virðist, og hefur sönnunargildi þess ekki verið mótmælt. Að mati dómsins hefur stefnandi með hliðsjón af öllu framangreindu með nægjanlegum hætti sýnt fram á um hvaða fjárhæðir málið hverfist, og verði við það að miða að stefndi hafi fengið greiðslu milli uppgjörstímabila, mögulega fyrirframgreiðslu að fjárhæð 571.685,27 evrur frá ESB, og að inni í þeirri fjárhæð sé 25% álag. Stefnandi hefur ekki sýnt fram á að greiðslan sé ekki vegna umsóknar stefnanda um viðbótarstyrk um smíði og niðursetningu tengjanna, þótt endanlegur kostnaður við smíði og prófun tengjanna hafi síðan reynst lægri. Kemur því til skoðunar hvort 114.185 evrur, í formi 25% álags, teljist til nettóhagnaðar stefnda í skilningi gr. 3.8 í samningnum.

Óumdeilt er að meintur nettóhagnaður sé tilkominn vegna styrkjar frá ESB, en ekki sem endurgjald vegna framsals eða leyfisveitinga á uppfinningum stefnanda til þriðja aðila. Ósannað er að styrkurinn hafi verið veittur sérstaklega út á einkaleyfin sem slík, heldur hafi hann verið veittur til styrktar tilteknu verkefni stefnda. Þá er ósannað að útlagður kostnaður sem stefndi hefur haft af umsóknum tengdum einkaleyfunum, og er mun hærri en meintur hagnaður, hafi verið gjaldfærður á móti þeim styrkjum sem fengust frá ESB. Samkvæmt ákvæði 3.8 í samningi aðila ber að draga þann útlagða kostnað frá við skilgreiningu nettóhagnaðar. Þegar af nefndum ástæðum getur fyrrgreind nýting á uppfinningu stefnda, ekki hafa leitt til nettóhagnaðar.

Í framlögðu skjali stefnda, „Annex II: Financial Guidelines“, sem er leiðbeiningarskjal til umsækjenda um styrki frá ESB, kemur fram að styrkur frá bandalaginu megi ekki hafa þann tilgang eða áhrif að hann skili styrkþega hagnaði. Þá kemur fram í gr. 5.2 í „Grant Agreement“ um DEEPEGS verkefnið, að styrkurinn sé veittur gegn viðurkenndum kostnaði styrkþega. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar frá 11. ágúst 2020 kemur fram að stofnunin hafi yfirfarið kostnað stefnda af DEEPEGS verkefninu, sbr. sundurliðun í „Financial Statement for Beneficiary“ og hafi kostnaður stefnda af verkefninu verið [...] evrur. Með þeim hætti hefur verið fallist á að á móti veittum styrk frá ESB til stefnda að fjárhæð [...] evrur, liggi útlagður kostnaður fyrir sömu fjárhæð, þar á meðal óbeinn kostnaður.

Óbeinn kostnaður er af hálfu ESB greiddur sem 25% álag (flat-rate) ofan á beinan kostnað. Í ákvæði 6.2, lið-E, í „Grant Agreement“ kemur fram að óbeinn kostnaður sé kostnaður sem verði ekki beintengdur því verkefni sem hann á undir. Stefndi hefur borið að óbeinn kostnaður hans, sem feli meðal annars í sér hlutdeild í húsnæðiskostnaði, leigu, bókhaldi o.fl., sé í raun mun hærri en fram komi. Stefnandi hefur með engum hætti sannað eða reynt að sanna að umrætt 25% álag, hvort sem það er 114.185 evrur eða lægri fjárhæð, feli í sér greiðslur umfram óbeinan kostnað stefnda tengdan styrknum frá ESB.

Með vísan til alls framangreinds er ósannað að nýting stefnda á skriðtengjum, með þeim hætti sem fram er komið, hafi leitt til nettóhagnaðar að fjárhæð 114.185 evrur í skilningi gr. 3.8 í samningi aðila, og verður stefndi því sýknaður af kröfu stefnanda.

Samkvæmt niðurstöðu málsins, og 1. mgr. 130. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, verður stefnanda gert að greiða stefnda málskostnað eins og í dómsorði greinir að meðtöldum virðisaukaskatti.

Bogi Hjálmtýsson héraðsdómari kveður upp dóm þennan.

Dómsorð:

Stefndi, Íslenskar Orkurannsóknir, er sýkn af kröfu stefnanda, Ingólfs Arnars Þorbjörnssonar.

Stefnandi greiði stefnda 2.500.000 krónur í málskostnað.

Bogi Hjálmtýsson