

Wyrok z dnia 27 lutego 1997 r.
I PKN 14/97

Objęcie zastosowanym projektem racjonalizatorskim tylko części rozwiązania stanowiącego chroniony patentem wynalazek nie jest stosowaniem tego wynalazku w rozumieniu art. 98 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (według jednolitego tekstu: Dz .U. z 1984 r., Nr 33, poz. 177).

Przewodniczący SSN: Andrzej Kijowski, Sędziowie SN: Józef Iwulski, Maria Mańkowska (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 1997 r. sprawy z powództwa Zbigniewa S., Jana G., Jerzego R., Zbigniewa O., Marka M. przeciwko Kopalni Węgla Brunatnego "B." w R. o zapłatę, na skutek kasacji powodów od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 października 1996 r. [...]

o d d a l i ł kasację.

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

Powodowie Zbigniew S., Jan G., Grzegorz J., Jerzy R., Zbigniew O. i Marek M. w pozwie przeciwko Kopalni Węgla Brunatnego "B." w R. domagali się zasądzenia kwoty 101.943.700 dawnych złotych z odsetkami tytułem wynagrodzenia za stosowanie wynalazku pt. "Oczyszczarka pneumatyczna komorowa do oczyszczania przedmiotów walcowych" chronionego patentem Nr 278345 za okres od dnia 1 stycznia 1990 r. do 31 grudnia 1991 r.

Strona pozwana nie uznała powództwa i wносиła o jego oddalenie twierdząc, że zastosowany został tylko pracowniczy projekt racjonalizatorski nr 406/87, którego twórcami są powodowie. Projekt ten nosi nazwę "Modernizacja komory śrutowania bębnow przenośnikowych w oddziale ww-2". Jedynie część rozwiązania tego projektu nosi cechy wynalazku pt. "Oczyszczarka pneumatyczna komorowa do czyszczenia przedmiotów walcowych", który jest chroniony patentem. Projekt Nr 406/87 stosowany był od dnia 1 stycznia 1988 r. i powodom zostało wypłacone wynagrodzenie za 2 lata stosowania tego projektu.

Ponadto na podstawie decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu na wynalazek wypłacono powodom w dniu 17 września 1992 r. wynagrodzenie za okres korzystania z wynalazku z tytułu efektów pozaekonomicznych - poprawy warunków BHP w kwocie 8.142.200 dawnych złotych. Za podawanie danych do tej kalkulacji odpowiedzialny był powód Marek M. - Kierownik Oddziału ww -2. Obecnie strona pozwana kwestionuje te dane i uważa, że nie powinna być zobowiązana do uwzględnienia korzyści, nie znajdujących wyrazu w jej bilansie.[...]

Postanowieniem z dnia 13 lutego 1996 r. [...] Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim umorzył postępowanie odnośnie do roszczenia Grzegorza J., wobec cofnięcia pozwu w tym zakresie [...]. Wyrokiem z dnia 17 maja 1996 r. Sąd Wojewódzki oddalił powództwo pozostałych 5 powodów i nie obciążył ich obowiązkiem zwrotu kosztów procesu. Sąd ustalił, że w dniu 25 czerwca 1987 r. powodowie, bez powoda Grzegorza J., zgłosili pracowniczy projekt wynalazczy pt. "Modernizacja komory do śrutowania bębnow przenośnikowych w oddziale ww - 2", który w Kopalni Węgla Brunatnego "B." otrzymał numer ewidencyjny 406/87. W okresie tym powodowie byli pracownikami strony pozwanej: powód Zbigniew S. był inspektorem technicznym w dziale Głównego Technologa, a w

okresie wdrażania projektu był sztygarem zmianowym w oddziale ww-2, powód Jan G. był kierownikiem Wydziału Wulkanizacji, powód Zbigniew O. był Głównym Technologiem, powód Jerzy R. był Głównym Mechanikiem, zaś powód Marek M. był kierownikiem działu ww-2, w którym ów projekt został zastosowany w dniu 1 stycznia 1988 r. Potwierdzenia zastosowania projektu wynalazczego Nr 406/87 i wprowadzenia go do normalnej produkcji dokonała strona pozwana w piśmie z dnia 5 czerwca 1988 r. [...]. W urządzeniu tym zamontowany jest silnik prądu zmiennego ze stałą prędkością obrotową. Za stosowanie projektu racjonalizatorskiego twórcom przyznano i wypłacono wynagrodzenie za okres dwóch lat.

W dniu 26 października 1988 r. strona pozwana zleciła Zakładowi Usług Technicznych przy Wojewódzkim Klubie Techniki i Racjonalizacji w P.T. opracowanie dokumentacji zgłoszonej do Urzędu Patentowego celem ochrony projektu wynalazczego powodów. W zgłoszeniu patentowym Nr 159787 zastrzeżono między innymi, że oczyszczarka pneumatyczna komorowa znamionowa jest tym, że posiada silnik elektryczny prądu stałego z regulacją obrotów [...]. Natomiast w urządzeniu stosowanym w Kopalni nie wykonano mechanizmu przesuwu dyszy śrutującej, zgodnie z projektem wynalazczym Nr 406/87, ani też zgodnie z patentem, albowiem napęd elektryczny dyszy jest wykonany według dokumentacji z 1987 r. bez możliwości płynnej regulacji prędkości. Urządzenie działające u strony pozwanej tym różni się od patentu, że zainstalowano w nim silnik prądu zmiennego ze stałą prędkością obrotową, nie zaś silnik prądu stałego z regulacją obrotów. W rozwiązaniu zastosowanym nie osiągnięto zatem możliwości płynnej regulacji prędkości i nie uzyskano optymalnych warunków śrutowania bębnow o różnej średnicy, tak by dokonana prędkość pozwoliła na oczyszczenie bębna po jednorazowym przejściu strumienia śrutu po linii śrubowej, zaś dojście do wyłącznika krańcowego skutkowałoby zatrzymanie całej oczyszczarki, co jest celem opatentowanego wynalazku. Na podstawie opinii dwóch biegłych doc. dr J. R. i rzecznika patentowego mgr inż. elektryka J. K. Sąd Wojewódzki uznał, że wynalazek powodów należy do kategorii konstrukcji, nie zaś sposobu produkcji a rozwiązanie techniczne chronione patentem Nr 159787 nie było stosowane przez stronę pozwaną. Stosowanie silnika prądu zmiennego w oczyszczarce pracującej u strony pozwanej od 1988 r. nie jest rozwiązaniem ekwiwalentnym, skoro nie spełnia zamierzeń, dla których w zastrzeżeniach patentowych wprowadzono inne rozwiązanie techniczne w postaci silnika prądu stałego z regulacją obrotów. Podstawą dla uzyskania przez twórców wynagrodzenia za wynalazek jest jego zastosowanie, jeżeli więc Kopalnia nie stosowała opatentowanego wynalazku, to roszczenia powodów Sąd Wojewódzki uznał za bezzasadne na podstawie art. 98 ustawy o wynalazczości.

Sąd Apelacyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 17 października 1996 r. oddalił rewizję powodów uznając, że ustalenia dokonane przez Sąd Wojewódzki znajdują potwierdzenie w materiale dowodowym zebranym w sprawie. Wbrew pogładowi skarżących, do uprawnień Sądu należało ustalenie okoliczności, czy strona pozwana stosuje przedmiotowy wynalazek. Okoliczność, że użytkowane jest jedynie urządzenie będące przedmiotem projektu racjonalizatorskiego, a nie opatentowany wynalazek, uprawnia do oddalenia powództwa twórców wynalazku, skoro wynagrodzenie przysługuje im tylko wówczas, gdy wynalazek został zastosowany.

Powyższy wyrok zaskarżyli kasacją powodowie zarzucając naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie oraz wnosili o uchylenie wyroku i zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego. Dopiero z treści uzasadnienia kasacji wynika, że chodzi o naruszenie art. 16 ust. 3, art. 21, art. 32 ust. 1 i 5 ustawy o wynalazczości, a także art. 5 KC. Zdaniem powodów opis projektu racjonalizatorskiego 406/87 posiada wszystkie elementy zastrzeżenia niezależnego - patentu Nr 159787 ponieważ projekt nie precyzuje rodzaju silnika, który należy zastosować. Strona

pozwana uznała wprowadzenie silnika prądu stałego z regulacją obrotów za rozwiązanie ekwiwalentne dla silnika jednobiegowego, co znalazło wyraz w decyzji z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wynagrodzenia za wynalazek. Ponadto interpretacja art. 16 ust. 3 ustawy o wynalazczości dokonana przez Sąd Apelacyjny jest w sprawie powodów sprzeczna z art. 5 KC.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Kasacja nie jest zasadna. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz. U. z 1984 r., Nr 33, poz. 177) pozwana Kopalnia Węgla Brunatnego "B.", jako jednostka gospodarki uspołecznionej była obowiązana do zgłaszania w Urzędzie Patentowym projektów wynalazczych mających cechy wynalazku pracowniczego. Miała również obowiązek wskazania wynalazców (art. 27 ust. 1 ustawy), do czego wezwał Urząd Patentowy pismem z dnia 31 marca 1989 r. [...] wobec niedołączenia do zgłoszenia oświadczeń wynalazców o dokonaniu zgłoszonego projektu wynalazczego. Przy piśmie strony pozwanej z dnia 6 kwietnia 1989 r. [...] przesłane zostały do Urzędu Patentowego oświadczenia powodów o dokonaniu wynalazku pt. "Oczyszczarka pneumatyczna komorowa do oczyszczania przedmiotów walcowych". Zatem zarzut powodów, że bez ich wiedzy strona pozwana ograniczyła zakres ochrony wynalazku nie jest prawdziwy. [...] Prawo wynalazcze nie przewiduje bowiem dla twórców pracowniczego projektu wynalazczego innego wynagrodzenia, jak przewidziane w art. 98 ustawy. Przepis ten stanowi, że warunkiem prawa do tego wynagrodzenia jest zastosowanie wynalazku. Również powołanie się w kasacji na przepisy art. 32 ust. 1 i 5 omawianej ustawy nie stanowi w istocie zarzutu kasacyjnego, skoro powodowie jedynie konstatują, że w myśl tych przepisów stroną w postępowaniu przed Urzędem Patentowym była strona pozwana jako zgłaszająca wynalazek a oni mogli wykonywać jedynie czynności dopuszczalne według stanu sprawy, które nie pozostawały w sprzeczności z czynnościami zgłaszającego. Oświadczenia twórców o dokonaniu zgłoszonego wynalazku oznaczały jednoznacznie potwierdzenie opisanych w zgłoszeniu patentowym zastrzeżeń, które zgodnie z § 6 ust. 1 i 5 pkt 2 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego z dnia 12 listopada 1984 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (M.P. Nr 26, poz. 179) powinny ujawniać istotę wynalazku i określać zastrzegany wynalazek przez podanie jego cech technicznych, które opisane w części znamiennej, wyróżniają go spośród innych rozwiązań technicznych, mających zespół cech określonych w części nieznamiennej. Wynalazek powodów należy do kategorii urządzenia, zatem jego cechy, jako poszczególne elementy konstrukcyjne są ze sobą wzajemnie powiązane, stanowiąc nierozłączny zespół cech, który charakteryzuje istotę technicznego rozwiązania. Oznacza to, że patent chroni ten wynalazek, jako całość, według opisu urządzenia w części znamiennej zastrzeżeń patentowych [...].

Sądy obu instancji prawidłowo przyjęły, że istota sporu w rozpoznawanej sprawie polega na ustaleniu, czy wynalazek chroniony patentem Nr 159787 został zastosowany w pozwanej Kopalni. Warunek stosowania wynalazku spełniony jest wówczas, gdy wszystkie cechy znamienne wynalazku podane w zastrzeżeniu niezależnym, są zastosowane w rozwiązaniu technicznym. Bezspornym między stronami jest to, iż omawiany patent na wynalazek pt. "Oczyszczalnia pneumatyczna komorowa do czyszczenia przedmiotów walcowych" zawiera w opisie jako cechę znamiennej, że posiada silnik elektryczny prądu stałego z regulacją obrotów. Stosowany natomiast przez stronę pozwaną projekt racjonalizatorski Nr 406/87 posiada silnik prądu znamionowego, który nie jest rozwiązaniem ekwiwalentnym dla silnika elektrycznego prądu stałego z regulacją obrotów. Ustalenie to znajduje potwierdzenie w zebranych w sprawie materiale dowodowym, a w szczególności w zbieżnych opiniach 2 biegłych, posiadających wysokie kwalifikacje i wiedzę tematu.

Wskazany w kasacji art. 16 ust. 1 ustawy o wynalazczości stanowi, że zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia zawarte w opisie patentowym. W literaturze przedmiotu dopuszcza się techniczne środki ekwiwalentne dla ujawnionych w zastrzeżeniach patentowych ale tylko wówczas, gdyby służyły do zapewnienia takiego samego rezultatu (por. Komentarz do prawa wynalazczego - W.Kotarba, Z. Mikłasiński, A. Pyrża, 1994 r. str. 198).

W rozpoznawanej sprawie chodzi o zamianę silnika prądu stałego z regulacją obrotów na silnik prądu zmiennego. Biegli wykazali, że takie zastosowanie zamienne pociąga za sobą daleko idące konsekwencje w sposobie funkcjonowania urządzenia i nie spełnia rezultatów opisanych w patencie. W użytkowanym urządzeniu w ogóle nie ma regulacji obrotów i nie istnieje możliwość regulacji niezbędnej do oczyszczania bębnow w przypadku ich różnej średnicy przy zachowaniu identycznej jakości oczyszczania. Celem regulacji obrotów było zaś zapewnienie optymalnego sposobu oczyszczania bębnow w zależności od średnicy.

W orzecznictwie przyjmuje się, że wykorzystanie tylko niektórych środków lub operacji technicznych przewidzianych w zastrzeżeniach patentowych nie jest stosowaniem wynalazku. W wyroku składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 1987 r., III PRN 5/86 stwierdzono, że zbudowanie urządzenia zbliżonego do chronionego patentem, nie zawierającego jednak w pełni rozwiązań objętych zastrzeżeniami patentowymi, nie jest stosowaniem wynalazku i nie przysługuje twórcy z tego tytułu wynagrodzenie.

Sąd Najwyższy w składzie rozpoznającym przedmiotową kasację podzieli powyższy pogląd, że patent na wynalazek, którego przedmiotem jest określone urządzenie chroni je jako całość, zatem zastosowanie w projekcie racjonalizatorskim Nr 406/87 [...] części rozwiązania technicznego chronionego patentem Nr 159787, nie oznacza stosowania tego wynalazku.

Z tych też względów powodowi nie przysługuje wynagrodzenie na podstawie art. 98 ustawy o wynalazczości. Powodowie nie wykazali również naruszenia art. 5 KC, skoro otrzymali wynagrodzenie za stosowanie projektu racjonalizatorskiego z nadpłatą, a użytkowane urządzenie nie przynosi oczekiwanych efektów.

Wcześniejsze dane, jak to ustalił Sąd Wojewódzki, nie zawsze były podawane rzetelnie. [...] Tymi też okolicznościami tłumaczyła strona pozwana zmianę swego stanowiska odnośnie dalszej wypłaty powodowi wynagrodzenia, przyznanego uprzednio decyzją z dnia 21 września 1992 r., powołaną w kasacji. Decyzja ta nie mogła oczywiście stanowić samoistnej podstawy dla zgłoszonych przez powodów roszczeń.

Art. 98 ust. 2 ustawy o wynalazczości stanowi, że podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracowniczy projekt wynalazczy są efekty uzyskane przez stosowanie projektu. Brak zastosowania wynalazku powodów skutkuje, że ich żądania są bezzasadne, a kasacja powodów, nie mająca usprawiedliwiających podstaw, podlega oddaleniu na podstawie art. 393¹² KPC.

N o t k a

Cytowany w uzasadnieniu **wyrok składu siedmiu sędziów z dnia 12 marca 1987 r., III PRN 5/86** został opublikowany w OSPiKA 1988 z. 3 poz. 47.

=====