

Wyrok z dnia 21 października 1999 r.

I PKN 299/99

Bezzasadny jest kasacyjny zarzut naruszenia art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177 ze zm.), jeżeli efekty uzyskane przez stosowanie projektu wynalazczego nie dotyczyły efektów uzyskanych przez wykonywanie prawa do patentu lub do prawa ochronnego albo patentu lub prawa ochronnego.

Przewodniczący: SSN Kazimierz Jaśkowski, Sędziowie SN: Walerian Sanetra (sprawozdawca), Barbara Wagner.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 21 października 1999 r. sprawy z powództwa Jerzego B. przeciwko Przedsiębiorstwu Badawczo-Produkcyjnemu Przemysłu Kablowego „E.” w likwidacji o zapłatę, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 1997 r. [...]

o d d a l i ł kasację i zasądził na rzecz strony pozwanej od powoda kwotę 1.000 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

U z a s a d n i e

W imieniu powoda Jerzego B. wniesiona została kasacja od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 1997 r. [...], którym jego apelacja od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 4 grudnia 1996 r. [...] w zasadniczym zakresie została oddalona i który jednakże równocześnie w pewnym zakresie został zmieniony na korzyść powoda.

Powód Jerzy B. domagał się zasądzenia od pozwanego Przedsiębiorstwa Badawczo Produkcyjnego Przemysłu Kablowego „E.” w O.M. wynagrodzenia za stosowanie w latach 1987 - 1992 opatentowanego wynalazku, dotyczącego sposobu rozłaczania kapturków termokurczliwych oraz urządzenia do rozłaczania kapturków termokurczliwych. W toku postępowania powód sprecyzował ostatecznie swe roszczenia w ten sposób, że wniósł o zasądzenie wynagrodzenia według opinii biegłego

inż. Jana W., sporządzonej 19 grudnia 1995 r. [...], tj. w łącznej kwocie 41.512.313 zł (przed denominacją) wraz z odsetkami ustawowymi. W piśmie procesowym z dnia 14 grudnia 1995 r., wniesionym dnia 22 grudnia 1995 r. [...], powód wystąpił ponadto o zasądzenie odsetek od zaległych odsetek, stosownie do treści art. 482 § 1 KC. Sąd Wojewódzki uwzględnił powództwo co do kwoty 1.577,15 (należności głównej) oraz kwoty 5.180,59 zł skapitalizowanych odsetek (z odsetkami ustawowymi od 24 maja 1996 r. do dnia zapłaty), zaś w pozostałym zakresie powództwo oddalił. Sąd ten ustalił, że powód jest twórcą wynalazku, dotyczącego sposobu rozciągania kapturków termokurczliwych i urządzenia do rozciągania. Wynalazek ten został wykorzystany w procesie technologicznym produkcji kapturków termokurczliwych, potrzebnych do zabezpieczenia zakończeń kabli. Powód jako twórca wynalazku otrzymał tytułem wynagrodzenia za pięć lat stosowania wynalazku (od 1 lipca 1987 r. do 30 czerwca 1992 r.) kwotę 262,15 zł. Opierając się na treści § 1 ust. 4 i § 10 ust. 3 zarządzenia Ministra – Kierownika Urzędu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z 31 stycznia 1986 r. w sprawie zasad obliczania efektów stanowiących podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze (M.P. Nr 12, poz. 87) Sąd Wojewódzki uznał za wiarygodną opinię biegłego Jana W. z 5 sierpnia 1996 r. i na jej podstawie „przypisał rozwiązaniu powoda 35% udziału w całości przedsiębiorstwa w postaci produkcji kapturków termokurczliwych.” Odpowiednio do tych ustaleń wyliczył wynagrodzenie powoda na kwotę 1.839,26 złotych oraz wysokość skapitalizowanych odsetek. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 77 ze zm.) Sąd Wojewódzki zasądził na rzecz powoda kwotę 1.577,15 (po odliczeniu już wypłaconego wynagrodzenia) oraz kwotę 5.180,59 tytułem skapitalizowanych odsetek.

W toku postępowania przed Sądem Apelacyjnym – w następstwie apelacji powoda - przeprowadzono dowód z opinii Politechniki W. na okoliczność jaką część rozwiązania całości przedsięwzięcia w postaci produkcji kapturków termokurczliwych należy przypisać powodowi jako twórcy projektu wynalazczego, (objętego patentem [...]), a jaka część tego przedsięwzięcia jest związana z wdrożeniem wyniku prac badawczo-rozwojowych, nie objętych tym projektem wynalazczym. Według opinii Instytutu Technologii Materiałowych Politechniki W. termoformowanie kapturków według wynalazku powoda i przy użyciu wynalezionej przez niego urządzenia, stanowiło 20% całości prac badawczo-wdrożeniowych zmierzających do produkcji kapturków termokurczliwych. W ocenie Sądu drugiej instancji w świetle tej opinii, a także wobec

wniosków opinii biegłego J.W. (sporządzonej 5 sierpnia 1996 r.), po przedstawieniu przez pozwane przedsiębiorstwo materiałów dotyczących prac badawczych i prób [...], należy uznać, iż projektowi wynalazczemu powoda można przypisać nie więcej niż 35% efektów związanych z produkcją kapturków termokurczliwych. Taki sposób obliczania wynagrodzenia za stosowanie projektu wynalazczego przewidziano w § 10 ust. 3 zarządzenia Ministra - Kierownika Urzędu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 31 stycznia 1986 r. Obie opinie uwzględniają przedstawione przez pozwane przedsiębiorstwo dokumenty obrazujące przeprowadzone prace badawcze poprzedzające podjęcie produkcji kapturków. Prace te obejmowały tak istotne zagadnienia jak: dobór materiałów, konstrukcja wyrobu i formy wtryskowej, proces wtrysku, sieciowanie radiacyjne, nakładanie kleju. Na problem właściwego doboru materiałów zwracał uwagę sam powód w sprawozdaniu z pracy naukowo-badawczej z 1982 r. [...]. Z tego samego sprawozdania wynika, że próby materiałowe trwały prawie rok. Podobne problemy stwarzało opracowanie receptury kleju topliwego i technologii jego nakładania wraz z oprzyrządowaniem. Zwracał na to również uwagę sam powód [...]. Jego też zdaniem uruchomienie produkcji kapturków termokurczliwych stanowiło trudny, trwający od 1986 r. proces. Wyliczone przez biegłego J.W. wynagrodzenie obejmuje także efekty z produkcji doświadczalnej i importowej. Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd drugiej instancji oddalił apelację powoda skierowaną do należności głównej stanowiącej wynagrodzenie twórcy. Uznał natomiast rację skarżącego w kwestii przyjętego w wyroku Sądu Wojewódzkiego początkowego terminu płatności odsetek od zaległych odsetek. Zgodnie z art. 482 KC odsetek od zaległych odsetek można żądać od chwili wytoczenia o nie powództwa. Należy zatem przyjąć, iż samo złożenie pisma procesowego zawierającego takie żądanie uprawnia do świadczenia podwyższonego o odsetki od zaległych odsetek. Taki skutek w rozpoznawanej sprawie wywołało pismo powoda złożone bezpośrednio w Sądzie Wojewódzkim 22 grudnia 1995 r. [...]. Z tego względu zgodnie z regułą art. 111 § 2 KC powodowi należą się od dnia 23 grudnia 1995 r. odsetki od wyliczonych na ten dzień zaległych odsetek. Stosownie do tego ustalenia zmieniony został zaskarżony apelacją wyrok Sądu pierwszej instancji.

W kasacji zaskarżonemu nią wyrokowi postawiono zarzut, iż narusza on przepisy prawa materialnego, „a mian. art. 98 ust. 2 i 3 ustawy z 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz.U. 33/84 poz. 177) przez pominięcie tegoż przepisu przy ustalaniu efektów wynalazku opatentowanego numerem [...] oraz art. 110 ust. 1 powyższej

ustawy przez jego niezastosowanie.” Ponadto kasacja zawiera zarzut „naruszenia przepisów postępowania a mian. art. 233 § 1 KPC przez nierozważenie całości materiału zgromadzonego w sprawie oraz art. 316 § 1 i art. 364 § 2 KPC przez zamknięcie rozprawy mimo niewyjaśnienia całości żądań powoda a mian. należności powoda z tytułu efektów wtórnych; uchybienia te miały niewątpliwie istotny wpływ na wynik sprawy.”

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Kasacja nie ma usprawiedliwionych podstaw i wobec tego nie mogła zostać uwzględniona. W petitum postawiony został zarzut, iż w zaskarżonym wyroku doszło do naruszenia art. 98 ust. 2 i 3 oraz art. 110 ust. 1 ustawy o wynalazczości. Gdy idzie o art. 98 ust. 2 i 3 ustawy o wynalazczości to brak jest w kasacji wyjaśnienia na czym polegało jego naruszenie. Jest to istotna okoliczność, gdyż Sąd Najwyższy rozpoznaje sprawę w granicach kasacji (art. 393¹¹ KPC), a te wyznaczone są zwłaszcza przez to w jaki sposób ujęte zostały w niej jej podstawy (tj. jakie wskazano w niej konkretne przepisy, których naruszenie się zarzuca), a także ich uzasadnienie (art. 393³ KPC). W myśl art. 98 ust. 2 ustawy o wynalazczości (w brzmieniu mającym zastosowanie do rozpoznanej sprawy) podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracowniczy projekt wynalazczy są efekty uzyskane przez stosowanie projektu. Przepis ten został zastosowany w zaskarżonym wyroku, bo przy ustalaniu wynagrodzenia powoda podstawę dla jego określenia stanowiły efekty uzyskane przez stosowanie jego projektu. W kasacji nie podaje się zaś na czym polegało naruszenie tego przepisu. Podobnie jest w wypadku art. 98 ust. 3 ustawy o wynalazczości, w myśl którego ilekroć w ustawie jest mowa o efektach uzyskanych przez stosowanie projektu wynalazczego, dotyczy to również efektów uzyskanych przez wykonywanie prawa do patentu lub do prawa ochronnego albo patentu lub prawa ochronnego. W toku rozpoznawania sprawy w ogóle nie była podnoszona kwestia efektów z prawa do patentu i z patentu, gdyż jak można sądzić efektów tego typu wynalazek powoda w ogóle nie przyniósł. Również w kasacji brak jest twierdzenia, że wynalazek powoda był źródłem efektów wynikających z wykonywania prawa do patentu lub z patentu (np. w następstwie zawarcia umowy licencyjnej, czy umowy o przeniesieniu prawa do patentu lub z patentu). Ponadto w uzasadnieniu znalazło się niezrozumiałe zdanie, że „prawidłowych ustaleń Sąd winien dokonać w oparciu o przepis art. 98 rozporzą-

dzenia Rady Ministrów w sprawie projektów wynalazczych”. Prawdopodobnie idzie w tym wypadku o art. 98 ustawy o wynalazczości, gdyż rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz.U. Nr 33, poz. 178 ze zm.), które mogłoby tu ewentualnie wchodzić w rachubę (lecz jest to wątpliwe, rola zaś Sądu Najwyższego nie polega na snuciu domysłów dotyczących tego o jaki przepis, jakiego aktu prawnego idzie wnoszącemu kasację) – nie było podzielone na artykuły lecz na paragrafy, których przy tym było tylko 87. Niezależnie od tego twierdzenie kasacji, że Sąd Apelacyjny naruszył art. 98 ustawy o wynalazczości - jak wspomniano - jest gołosłowne i jednocześnie fałszywe, gdyż przepisy tego artykułu zostały przez ten Sąd zastosowane, skoro uznał on, iż powodowi należało się wynagrodzenie stosownie do efektów uzyskanych z zastosowania jego wynalazku. Inną sprawą jest natomiast to, czy przy ustalaniu tych efektów w sposób właściwy zostały zastosowane przepisy wykonawcze. W istocie jednakże w kasacji brak jest skonkretyzowanych zarzutów dotyczących naruszenia tych przepisów, a ponadto także w tym zakresie - zdaniem Sądu Najwyższego - nie doszło do uchybienia obowiązującemu swego czasu prawu, które miało zastosowanie do wynagrodzenia (ustalania wielkości efektów z wynalazku) powoda.

Również zarzut naruszenia art. 233 § 1 KPC „przez nierozważenie całości materiału zgromadzonego w sprawie” jest nietrafny. Sąd Apelacyjny oparł swoje rozstrzygnięcie na opiniach biegłych, które poddał należytej analizie. Ostatecznie przyjął za właściwe stanowisko wyrażone w opinii J.W. z 5 sierpnia 1996 r., którą słusznie uznał za najbardziej wiarygodną i uwzględniającą całość materiału potrzebnego dla prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia powoda. Opinia ta – choć różni się od pierwszej opinii J.W. (z 19 grudnia 1995 r.) – jest korzystniejsza dla powoda od opinii wydanej przez Politechnikę W. Opierając swoje rozstrzygnięcie na ustaleniach zawartych w opinii biegłego J.W. z 5 sierpnia 1996 r. Sąd Apelacyjny nie wykroczył poza wyznaczone przez art. 233 § 1 KPC ramy swobodnej oceny wiarygodności i mocy dowodów, a przy tym zarzut, iż nie dokonał jej na podstawie wszechstronnego rozważania zebranego materiału jest gołosłowny i nie odpowiada prawdzie. Nie jest trafny także zarzut naruszenia art. 316 § 1 KPC, gdyż Sąd Apelacyjny po zamknięciu rozprawy wydał wyrok, a przy tym miał na uwadze stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. Wbrew temu co sugeruje się w kasacji przepis ten nie formułuje reguły, że Sąd może zamknąć rozprawę po wyjaśnieniu całości żądań strony. Wskazany w petitum kasacji art. 364 § 2 KPC nie istnieje w tym akcie prawnym. Art. 364

nie jest podzielony na paragrafy i stanowi, że prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie drugiej instancji – ten sąd. Problem naruszenia tego przepisu nie pojawił się w toku przebiegu całej sprawy; w ogóle nie był podnoszony zarzut jego naruszenia.

Zasadny jest natomiast zarzut naruszenia art. 110 ust. 1 ustawy o wynalazczości lecz również on nie mógł zostać uwzględniony przez Sąd Najwyższy. Przepis ten między innymi stanowi, że twórca nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, a mimo tego powód takimi kosztami został obciążony przez Sąd pierwszej instancji. Kasacja nie wskazuje jednakże jaki w tym wypadku przepis naruszył Sąd drugiej instancji i już chociażby z tego powodu również w tym zakresie nie mogła ona zostać uwzględniona. Istotniejsze jest jednakże to, że w myśl kształtującego się orzecznictwa Sądu Najwyższego – które to stanowisko niniejszy skład tego Sądu w pełni podziela – kasacją nie może być zaskarżone postanowienie dotyczące kosztów procesu, gdyż jest to rozstrzygnięcie o charakterze akcesoryjnym, wykraczające poza ramy pojęcia orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie (poza ramy „sprawy”), w rozumieniu art. 392 KPC.

Z powyższych względów Sąd Najwyższy, stosownie do art. 393¹² KPC, orzekł jak w sentencji wyroku.

=====