

Wyrok z dnia 4 kwietnia 2000 r.

I PKN 559/99

W razie zastosowania (współstosowania) projektu racjonalizatorskiego, który stanowi jedynie ulepszenie lub uzupełnienie wcześniejszego projektu, stosowanie projektu wcześniejszego może polegać także na praktycznym urzeczywistnieniu tylko części jego elementów z wyłączeniem tych, które zostały zmodyfikowane przez projekt ulepszający lub uzupełniający wcześniejsze rozwiązanie (art. 87 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, jednolity tekst: Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177 ze zm.).

Przewodniczący SSN Józef Iwulski, Sędziowie SN: Katarzyna Gonera, Walerian Sanetra (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2000 r. sprawy z powództwa Pawła K. przeciwko Hucie „C.” Spółce Akcyjnej w C. o zapłatę, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 grudnia 1998 r. [...]

u c h y l i ł zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Katowicach oraz rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

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

W imieniu pozwanej Huty „C.” S.A. wniesiona została kasacja od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 grudnia 1998 r. [...], którym zmieniono wyrok Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie z dnia 30 maja 1997 r. [...], zasądzając na rzecz Pawła K. kwotę 44.225,72 zł.

Powód Paweł K. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanej Huty wynagrodzenia w kwocie 30.000 zł za stosowanie projektu racjonalizatorskiego nr 69/92, którego jest współautorem. Sąd Wojewódzki oddalił jego powództwo ustalając w szczególności, że do końca 1993 r. pozwana Huta zaopatrywała się w wodę z wodo-

ciągu komunalnego. Posiadała jednak także własne ujęcie (15 studni na terenie Walcowni Blach Grubych). Część wody odprowadzała do rzeki Warty, a część zużywała do celów chłodniczych. W przeszłości istniały projekty, aby wodę z Walcowni przeznaczyć na cele bytowo-gospodarcze. „S.” wydał wówczas opinię negatywną, uzasadniając ją brakiem możliwości zabezpieczenia ujęcia przed zanieczyszczeniami. W dniu 21 kwietnia 1989 r. został zgłoszony projekt racjonalizatorski [...] dotyczący sposobu wykorzystania wody ze studni odwadniających Walcowni (WBG) dla celów bytowo-gospodarczych. Twórcy tego projektu zaproponowali, aby z 5 studni skrajnych odwodnień docelowych WBG stworzyć barierę osłonową, odpompowując z nich wodę do kanalizacji deszczowo-przemysłowej lub do sieci przemysłowej WBG. Woda z pozostałych 10 studni miała być przeznaczona dla celów bytowo-gospodarczych, po uprzednim jej uzdatnieniu. W założeniach technologicznych uzdatnienia wody przewidziano ozonowanie, chlorowanie i filtrowanie. Proces ozonowania miał mieć system otwarty, a przewidziany filtr był typu grawitacyjnego. Po przeprowadzeniu konsultacji z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną decyzją z dnia 13 sierpnia 1989 r. „pozwana Huta przyjęła ten projekt do stosowania. Faktycznie jednak został on wykorzystany dopiero od dnia 1 grudnia 1993 r.”. W dniu 6 kwietnia 1992 r. przed wdrożeniem projektu nr 60/89, zgłoszony został kolejny projekt [...] dotyczący zmiany technologii uzdatniania wody z odwodnienia Walcowni Blach Grubych dla celów pitnych z równoczesnym wykorzystaniem zbędnych obiektów w zmiękczalni wody dla siłowni. Przedmiotem projektu wynalazczego [...], którego jednym ze współautorów był powód (w 30%), było racjonalne wykorzystanie urządzeń dla stacji uzdatniania wody oraz części pomieszczeń ze wstrzymanej budowy stacji zmiękczalni wody dla siłowni. Projekt ten przewidywał taką samą technologię uzdatniania wody dla celów bytowo-gospodarczych jak projekt [...], a mianowicie ozonowanie, chlorowanie i filtrowanie wody. Zmieniono jedynie mieszacz otwarty ozonu na zamknięty i grawitacyjne filtry otwarte na filtry ciśnieniowe zamknięte. W oparciu o powyższe zmiany skorygowano również technologię przygotowania wody. Decyzją z dnia 14 października 1992 r. Huta przyjęła projekt racjonalizatorski [...] do stosowania, a faktyczne jego wdrożenie nastąpiło z dniem 1 grudnia 1993 r. Realizując przedsięwzięcie dotyczące uzdatniania wody, wykorzystano częściowo rozwiązania projektu [...] oraz w całości projekt [...]. Z pierwszego projektu zrealizowano rozwiązanie bariery osłonowej dla studni wytypowanych do poboru wody przeznaczonej dla uzdatniania oraz rozwiązanie bezpośredniej strefy ochrony sanitarnej dla wszystkich

piętnastu studni. Z projektu [...] wykorzystano natomiast całość rozwiązania, tzn. koncepcję adaptacji istniejących już obiektów w zmiękczalni wody (obniżając w ten sposób nakłady inwestycyjne) oraz częściową zmianę technologii uzdatniania wody polegającą na zastosowaniu zamkniętego mieszania ozonu i filtrów ciśnieniowych. Pozwana Huta odniosła wymierne korzyści materialne, tzn. efekty ekonomiczne z tytułu zastosowania obu projektów. Wyniosły one: z projektu [...] – 1.033.565,84 zł oraz z projektu [...] – 586.510,58 zł. Twórcom projektów wypłacono odpowiednie wynagrodzenie: 1. za projekt [...] wynagrodzenie zaliczkowe 22.609,46 zł oraz wyrównanie po pierwszym roku stosowania w kwocie 29.068,83 zł, 2. za projekt [...] wynagrodzenie zaliczkowe 26.544,70 zł (w tym 7.258,72 zł powodowi) oraz wyrównanie po pierwszym roku stosowania w kwocie 2.780,83 zł (w tym powodowi 1.538,94 zł). Podział efektów i wynagrodzenia nastąpił według klucza przyjętego zgodnie przez twórców obu projektów. Twórcy ci – z wyjątkiem powoda – przyjmując zasadę łącznych efektów ekonomicznych składających się z efektów eksploatacyjnych i inwestycyjnych ustalili, iż efekty eksploatacyjne należy podzielić w proporcji 85% za projekt [...] oraz 15% za projekt [...]. Natomiast jednorazowy efekt inwestycyjny zaliczyli w całości na poczet projektu wynalazczego [...]. Powód będący współautorem drugiego projektu nie zgadzał się z tymi ustaleniami i żądał od Huty skorygowania należnego mu wynagrodzenia. Ustalenia powyższe Sąd Wojewódzki poczynił w oparciu o zeznania świadków Augustyna M. i Ryszarda C. oraz opinię biegłej Heleny D. Nadto Sąd Wojewódzki wyraził pogląd, że klucz przyjęty do podziału wynagrodzenia jest wiążący. Pozwana Huta wyraziła bowiem zgodę na ustalenie go przez twórców obu projektów, a ci zawarli co do niego stosowne porozumienie. Jediną osobą, która nie zgodziła się z takim rozwiązaniem, był powód, zaś z opinii biegłej Heleny D. wynika, a Sąd ją zaakceptował, że przyjęty przez autorów obu projektów sposób podziału wynagrodzenia był słuszny i znajdował uzasadnienie w uzyskanych przez Hute korzyściach materialnych z zastosowania obu projektów.

Zmieniając w wyniku apelacji rozstrzygnięcie Sądu pierwszej instancji, Sąd Apelacyjny stwierdził w pierwszej kolejności, że opinia biegłej Heleny D. (stanowiąca podstawę ustaleń Sądu pierwszej instancji) nasuwała poważne wątpliwości, „jeśli wziąć pod uwagę, że oświadczenia twórców obu projektów i pozwanej, przy sprzeciwie powoda były pozbawione skuteczności prawnej i przy założeniu, że stosowanie projektu wynalazczego (racjonalizatorskiego) ma miejsce tylko wówczas, gdy projekt zastosowano w całości. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wykorzystanie niektórych

elementów technicznych projektu nie jest jego stosowaniem (orzeczenie SN z 7 lutego 1983 r., IV PR 351/82 – OSPiKA z 1984 r. z. 3, poz. 42, str. 115)”. Sąd Apelacyjny uzupełnił postępowanie dowodowe poprzez dopuszczenie dowodu z opinii biegłej z zakresu wynalazczości E.B. W swojej opinii stwierdziła ona, że celem projektu [...] było uzdatnienie wody z odwodnienia WBG i przeznaczenia jej na cele bytowo-gospodarcze Huty, przy czym projekt ten został zrealizowany w przedstawionym przez jego autorów zakresie. W momencie przystąpienia do realizacji tego projektu, nie istniała zatwierdzona i przyjęta do realizacji dokumentacja techniczna oraz technologiczna rozwiązania według projektu [...], a realizacja tego rozwiązania nie była możliwa ze względu na brak środków finansowych. Przy realizacji przedsięwzięcia utylizacji wody dla celów bytowo-gospodarczych wykorzystano jedynie elementy rozwiązania według projektu [...], a więc z całą pewnością nie zrealizowano go w całości. Nadto istniały obiekty budowlane oraz urządzenia, które pierwotnie przeznaczone były dla stacji zmiękczenia wody dla potrzeb siłowni, a sporny projekt wykorzystał część budynków i urządzeń stacji zmiękczenia wody. Projekt [...] nie spełnia zatem warunków koniecznych dla uznania go za bazę porównawczą dla obliczenia efektów uzyskanych przez stosowanie projektu racjonalizatorskiego [...], tak w zakresie oszczędności w nakładach inwestycyjnych, jak i efektów eksploatacyjnych. Zgłoszenie projektu miało miejsce w dniu 6 kwietnia 1992 r. pod rządami ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177) w brzmieniu sprzed jej nowelizacji, dokonanej przez ustawę z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14). Powód nabył natomiast prawo do wynagrodzenia przez stosowanie projektu, które rozpoczęło się od dnia 1 grudnia 1993 r., a więc pod rządami znowelizowanej ustawy o wynalazczości (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117). Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 30 października 1992 r. do stosunków prawnych powstałych przed dniem jej wejścia w życie stosuje się przepisy dotychczasowe. Ponieważ prawo do wynagrodzenia twórcy pracowniczego projektu wynalazczego powstaje po jego zastosowaniu, czyli przemysłowym wdrożeniu, należy uznać, że w niniejszej sprawie, skoro projekt [...] został zastosowany już pod rządami przepisów znowelizowanej ustawy, do zasad ustalania prawa twórcy do wynagrodzenia i zasad ustalania jego wysokości należy stosować nowo obowiązujące przepisy. Według aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o wynalazczości do obliczenia wielkości efektów ekonomicznych uzyskanych przez

stronę pozwaną w wyniku zastosowania projektu współautorstwa powoda mają zatem zastosowanie wewnętrzne przepisy wprowadzone Zarządzeniem nr 26 Dyrektora Huty z dnia 27 grudnia 1993 r. Różnią się one od poprzednio obowiązujących zasad. Zgodnie jednakże z pkt 11 Zarządzenia Dyrektora nr 26, wprowadzonego (za akceptacją Rady Pracowniczej Huty) uchwałą [...], projekty wynalazcze zgłoszone przed jego wprowadzeniem będą załatwiane według zasad dotychczas obowiązujących. W tych warunkach Sąd Apelacyjny uznał, że skoro po wejściu w życie nowych przepisów (art. 98a ust. 2 ustawy o wynalazczości) stanowiących, że jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie ustala podmiot gospodarczy w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych z wynalazku przez ten podmiot, pozwana Huta ustaliła, że wynagrodzenie za projekty zgłoszone przed wprowadzeniem Zarządzenia będzie obliczane według dotychczas obowiązujących zasad, to ustaleniem tym jest związana. Według biegłej, gdyby za podstawę wyliczenia wynagrodzenia należnego powodowi przyjęto nowo obowiązujące u pozwanej zasady, to dalsze wynagrodzenie nie należałoby mu się (nadpłata wynosiłaby 4.153,26 zł). Według opinii biegłej E.B. efektem ekonomicznym powstałym ze stosowania projektu 69/92 jest różnica w kosztach ponoszonych na uzdatnienie wody z odwodnienia WBG i kosztach zakupu wody z WPKiW i ta wielkość efektu stanowi podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzenia twórców. Początek pierwszego okresu obliczeniowego przypada na dzień 1 stycznia 1994 r., a efekt za I okres obliczeniowy wynosi – 1.282.211 zł, zaś za II okres 2.623,069 zł. Wysokość należnego powodowi dalszego wynagrodzenia wynosi za I okres – 10.435,34 zł, a za II okres – 33.790,38 zł. Opinię biegłej Sąd Apelacyjny podzielił jako wszechstronną, nie zawierającą sprzeczności i przekonującą, a nadto nie podważoną skutecznie przez strony. Natomiast, gdy idzie o zarzuty podnieszone przez pozwaną Hutę stwierdził, że sprowadzają się one do kwestionowania zasady, iż projekt [...] nie był stosowany i nie są słuszne, gdyż nie może być mowy o częściowym stosowaniu projektu. Wbrew pogładowi strony pozwanej, zdaniem tego Sądu, art. 87 ustawy o wynalazczości nie ma w sprawie niniejszej zastosowania, bo skoro nie może być mowy o stosowaniu projektu [...], to brak jest tym samym podstaw do uznania, że projekt [...] stanowi jego ulepszenie lub uzupełnienie.

W skardze kasacyjnej zarzucono, że zaskarżony nią wyrok narusza art. 87 ustawy o wynalazczości „poprzez przyjęcie, że nie ma on zastosowania w niniejszym sporze”.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Kasacyjny zarzut naruszenia art. 87 ustawy o wynalazczości jest zasadny i wobec tego skarga kasacyjna została uwzględniona. Ponieważ oba projekty racjonalizatorskie zgłoszone zostały przed wejściem w życie zmian wprowadzonych do ustawy o wynalazczości przez nowelizację z 30 października 1992 r., wobec tego do ich oceny (zgłoszenia projektu, sposobu pojmowania projektu racjonalizatorskiego i konsekwencji uznania danego rozwiązania za taki projekt) należy stosować przepisy tej ustawy w brzmieniu sprzed tej nowelizacji, a więc także art. 87 (który został skreślony przez ustawę z 30 października 1992 r.). Przepis ten stanowił zaś, że projekt racjonalizatorski, który stanowi ulepszenie lub uzupełnienie innego projektu stosowanego w danej jednostce gospodarki społecznej, odpowiadający warunkom art. 83 i 85 ustawy o wynalazczości, uważa się za samodzielny projekt racjonalizatorski tylko w części obejmującej to ulepszenie lub uzupełnienie. Projekt stanowiący ulepszenie lub uzupełnienie innego projektu racjonalizatorskiego jest projektem racjonalizatorskim tylko w części obejmującej to ulepszenie lub uzupełnienie. Jest to skądinąd zrozumiałe, jeżeli zważyć, iż projektem racjonalizatorskim jest tylko takie rozwiązanie, które cechuje się nowością (art. 83 ustawy o wynalazczości w poprzednim brzmieniu), zaś o nowości rozwiązania (w aspekcie ewentualnego uznania go za projekt racjonalizatorski) można mówić tylko wtedy, gdy w jednostce, w której zostało zgłoszone, nie było stosowane lub uprzednio zgłoszone przez inną osobę. Oznacza to w szczególności, że projekt racjonalizatorski, w zakresie, w jakim stanowi uzupełnienie lub ulepszenie zgłoszonego już wcześniej projektu, nie stanowi tym samym rozwiązania nowego i wobec tego w tym też zakresie nie jest projektem racjonalizatorskim. Stąd też czynienie zastrzeżenia, które znalazło się w art. 87 ustawy o wynalazczości może wydawać się zbędne lub niezrozumiałe. Staje się ono natomiast uzasadnione, jeżeli w przepisie tym dostrzega się coś więcej aniżeli to, co wynika z jego bezpośredniego brzmienia. Wprowadza on bowiem w istocie szczególny, szerszy sposób pojmowania stosowania projektu racjonalizatorskiego, jeżeli dochodzi do zastosowania projektu, który stanowi jedynie ulepszenie lub uzupełnienie wcześniejszego projektu. W sytuacji, w której dochodzi do opracowania i zastosowania projektu, który stanowi jedynie uzupełnienie lub ulepszenie wcześniejszego projektu racjonalizatorskiego, z tej tylko racji, że w następstwie wprowadzonych udoskonaleń lub ulepszeń wszystkie elementy wcześniejszego projektu nie zostają zrealizowane, nie można

przyjmować, że projekt ten nie został zastosowany w pojęciu art. 87 ustawy o wynalazczości. Pojęcie to musi być inaczej rozumiane na tle tego przepisu niż na tle innych przepisów prawa wynalazczego, gdyż wynika to z celu ustanowionej w nim regulacji prawnej. W art. 87 ustawy o wynalazczości nie zastrzega się przy tym, iż idzie o projekt, który został już wcześniej zastosowany lecz, który jest „stosowany”, co oznacza, że w rachubę wchodzi zarówno projekt, który został już wcześniej zrealizowany, jak i o taki, który jest współstosowany z projektem stanowiącym jedynie jego ulepszenie lub uzupełnienie. Mamy tu do czynienia z sytuacją analogiczną do tej, która uwzględniona została w art. 86 prawa wynalazczego, stanowiącym, że projekty racjonalizatorskie, które nie mogą być stosowane niezależnie od siebie, uważa się za jeden projekt racjonalizatorski. Oznacza to, że projekty wcześniej uznane za odrębne projekty racjonalizatorskie nie przestają być odrębnymi projektami, jednakże jeżeli nie da się ich zastosować niezależnie od siebie, to uważa się je (a nie „są” one) za jeden projekt racjonalizatorski. Tak rozumiany „jeden” projekt racjonalizatorski składa się w istocie z dwu lub więcej projektów racjonalizatorskich. Projekty te są „stosowane”, choć nie mogą być stosowane od siebie niezależnie. Przyjmując jednakże, że istnieje (uważa się, że istnieje) jeden projekt racjonalizatorski, to wbrew brzmieniu art. 86 ustawy o wynalazczości należałoby twierdzić, że projekty składające się na „jeden” projekt nie są stosowane, skoro jest „jeden” projekt i wobec tego tylko on jest stosowany. To zaś oznacza, że pojęcia stosowania nie można by odnosić do projektów składowych (składających się na „jeden” projekt), mimo że w art. 86 ustawy o wynalazczości mowa jest o projektach, „które nie mogą być stosowane niezależnie od siebie,” ale w ogóle mogą być stosowane. Innymi słowy w art. 86 ustawy o wynalazczości zakłada się, że pojęciowo jest możliwe stosowanie projektu racjonalizatorskiego, które nie polega na urzeczywistnieniu wszystkich elementów projektu uważanego za jeden projekt. Podobnie ma się sprawa z pojęciem stosowania projektu na gruncie art. 87 ustawy o wynalazczości, który nieprzypadkowo posługuje się przy tym kategorią „samodzielnego projektu racjonalizatorskiego”, zakładając w istocie, że dochodzi do współstosowania projektów, co nie może nie mieć znaczenia dla sposobu pojmowania na gruncie tego przepisu stosowania projektu racjonalizatorskiego, który stał się przedmiotem ulepszenia lub uzupełnienia. W konsekwencji nie jest trafne stanowisko wyrażone przez Sąd Apelacyjny, że także na gruncie art. 87 ustawy o wynalazczości o stosowaniu projektu racjonalizatorskiego można mówić jedynie wtedy, gdy projekt ten zostaje zastosowany w całości. Stanowisko takie nie

uwzględnia swoistości sytuacji polegającej na współstosowaniu projektów racjonalizatorskich. Prowadzi ono do nieuzasadnionego pominięcia wysiłku twórczego i rezultatu pracy twórczej zawartych w pierwszym ze zgłoszonych i przyjętym do stosowania projekcie racjonalizatorskim i to pomimo tego, iż został on częściowo praktycznie wykorzystany (zastosowany). Między innymi z tego też powodu należy pojęciu stosowania z art. 87 ustawy o wynalazczości przypisać określone znaczenie, które uwzględnia nie tylko literę tego przepisu, ale także i jego funkcję społeczno-gospodarczą. W razie zastosowania (współstosowania) projektu racjonalizatorskiego, który stanowi jedynie ulepszenie lub uzupełnienie wcześniejszego projektu racjonalizatorskiego, stosowanie (zgodnie z art. 87 ustawy o wynalazczości) projektu wcześniejszego może polegać także na praktycznym urzeczywistnieniu tylko części jego elementów technicznych, z wyłączeniem tych, które zostały zmodyfikowane przez projekt ulepszający lub uzupełniający wcześniejsze rozwiązanie.

Na marginesie warto zaznaczyć, że w myśl art. 83 ustawy o wynalazczości w brzmieniu nadanym mu przez nowelę z 30 października 1992 r. za projekt racjonalizatorski może być uznane przez podmiot gospodarczy rozwiązanie, zgłoszone przez twórcę, nadające się do zastosowania. Oznacza to, że to podmiot gospodarczy według własnej oceny uznaje określone projekty za projekty racjonalizatorskie, do niego też należy ocena, w jakim zakresie dane rozwiązanie może być uznane za taki projekt, co z kolei może mieć znaczenie dla ustalenia wielkości korzyści uzyskanych z projektu racjonalizatorskiego oraz tego, czy są to korzyści „z projektu racjonalizatorskiego” (a nie ze „stosowania” projektu).

Z powyższych względów Sąd Najwyższy, stosowanie do art. 393¹³ § KPC, orzekł jak w sentencji wyroku.

=====