

**Wyrok z dnia 23 kwietnia 2010 r.**

**II PK 294/09**

**1. Podstawową zasadą ustalania wynagrodzenia twórców projektu wynalazczego na podstawie ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) jest ich umowne kształtowanie. Dopiero w przypadku braku regulacji umownej wynagrodzenie ustalane jest przy zastosowaniu kryterium słusznej proporcji.**

**2. Twórca ma prawo żądania podwyższenia ustalonego przez strony wynagrodzenia na zasadzie art. 100 ustawy o wynalazczości, a nie na podstawie odwołania się do "słusznej proporcji". Przepis ten spełnia funkcję ochronną dla twórcy, która może być jednak uruchomiona tylko na jego wniosek i tylko wówczas, gdy wynagrodzenie twórcy było rażąco niskie (krzywdzące, niesprawiedliwe).**

Przewodniczący SSN Beata Gudowska, Sędziowie SN: Małgorzata Gersdorf (sprawozdawca), Jolanta Strusińska-Żukowska.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 kwietnia 2010 r. sprawy z powództwa Sławomira W. przeciwko Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Produkcyjno-Usługowemu I.S. Spółce z o.o. z siedzibą w K. o podwyższenie wynagrodzenia i zapłatę, na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2009 r. [...]

u c h y l i ł zaskarżone orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie i przekazał temu Sądowi sprawę do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

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

Sławomir W. dochodził od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Produkcyjno-Usługowego I.S. Spółki z o.o. w K. (I.S. Sp. z o.o.) kwoty określonej ostatecznie na 85.152,81 zł z odsetkami z tytułu korzystania z projektu wynalazczego oraz 646.835

zł z tytułu podwyższenia wynagrodzenia za projekt wynalazczy. W uzasadnieniu pozwu Sławomir W. wskazał, że żądane kwoty stanowią jego wynagrodzenie jako wynalazcy wyliczone w słusznej proporcji, tj. 25% korzyści uzyskanych przez pozwaną w poszczególnych latach stosowania wynalazku. Przy ustalaniu wysokości dochodzonej kwoty powód uwzględnił, że jego udział w wynalazku wynosi 50%, bowiem druga część należy się współtwórcy Piotrowi D. Pozwana Spółka wniosła o oddalenie powództwa.

Wyrokiem z dnia 3 lipca 2008 r. [...] Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił, że: 1. Powód, zatrudniony na stanowisku dyrektora do spraw rozwoju oraz Piotr D. zawarli ze Spółką ustne porozumienie w przedmiocie opracowania wynalazku pod nazwą „oryginalny zawór napełniający”, do którego prawa będą przysługiwać pozwanej, a wynalazcy otrzymają stosowne wynagrodzenie, 2. Powód oraz Piotr D. dnia 16 lipca 1997 r. nawiązali z pozwanym w formie pisemnej umowę o przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego, potwierdzając jednocześnie, że uprzednie czynności, wykonanie opracowania, prototypu etc. zostały wykonane przy zgodnej współpracy stron, 3. Prawo do zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego RP oraz uprawnienie do uzyskania patentu na wynalazek w rozumieniu art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz.117 ze zm.) strony przyznały Spółce, 4. Strony ustaliły wynagrodzenie dla twórców w wysokości 48.000 zł, płatne w 3 ratach; ostatnia rata opiewała na 1/3 kwoty i miała być wypłacona po wyprodukowaniu 100.000 sztuk, 5. W marcu 1998 r. nastąpiły pierwsze dostawy zaworów do klientów, 6. W 2000 r. rozwiązano umowy o pracę z wynalazcami, 7. Decyzją z 12 marca 2004 r. Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Spółki patentu na wynalazek, 8. W okresie od marca 1998 r. do lutego 2007 r. I.S. spółki z o.o. uzyskała z produkcji zaworów i ich sprzedaży kwotę 851.528,25 zł korzyści, 9. Umowa określała całość wynagrodzenia twórców do czasu wyprodukowania 100.000 zaworów, 10. Umowa nie zawierała postanowienia o rezygnacji twórców z wynagrodzenia za produkcję zaworów ponad 100.000 sztuk, co powodowało, że owo ustalenie wynagrodzenia - w braku decyzji Spółki - powinno być dokonane z mocy art. 98 ust. 2 ustawy o wynalazczości przez sąd w słusznej proporcji; za słuszną proporcję sąd uznał 20% korzyści (efektu ekonomicznego) dla obu twórców, a zatem dla powoda 10% łącznej kwoty uzyskanych korzyści (10% z kwoty 851.528,25 zł), 11. Umowa nie przenosiła wszystkich praw na pozwaną, 12. Odnosząc się do żądania powoda zasądzenia kwoty 646.835 zł tytułem podwyższenia

wynagrodzenia za projekt wynalazczy, Sąd pierwszej instancji stanął na stanowisku, iż umowa nie określała kwoty wynagrodzenia za projekt wynalazczy ponad 100.000 złotych brakowało przeto kwoty, którą należałoby podwyższyć; w tym zakresie powództwo zostało oddalone.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd Okręgowy uznał, że powództwo Sławomira W. jest w części, tj. do kwoty 851.528,25 zł uzasadnione i wskazał, że w dniu zawarcia przez strony umowy „o przeniesieniu prawa własności projektu wynalazczego” obowiązywała ustawa z 19 października 1972 r. o wynalazczości, zwana dalej ustawą o wynalazczości), której przepisy należało stosować do zawartego przez strony kontraktu.

Apelację od powyższego wyroku złożyła pozwana, zaskarżając go zasadniczo w części zasądzającej świadczenie.

Kwestionowanemu orzeczeniu apelująca zarzuciła: 1) błędną ocenę zgromadzonego w sprawie materiału; 2) naruszenie prawa materialnego (art. 100 i 98a ustawy o wynalazczości), przez przyjęcie, że art. 100 ustawy o wynalazczości nie ma (w zakresie sposobu podwyższania zapłaty) w niniejszej sprawie zastosowania oraz błędne i nieuzasadnione określenie konkretnej wysokości słusznej proporcji, w jakiej należy mierzyć korzyści przedsiębiorcy oraz ewentualne wynagrodzenie twórcy, a także poprzez nieuwzględnienie w wyliczeniu korzyści osiągniętych przez przedsiębiorstwo obciążeń administracyjno-prawnych (podatku VAT i podatku dochodowego).

Apelujący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku przez oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów zastępstwa adwokackiego za obie instancje, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd pierwszej instancji.

Powód wniósł o oddalenie apelacji i zasądzenie kosztów procesu.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 31 marca 2009 r. [...] oddalił apelację, dzieląc ustalenia faktyczne i wywody prawne Sądu Okręgowego w Warszawie. Jednocześnie Sąd Apelacyjny w Warszawie podkreślił, że dochodzone w niniejszej sprawie roszczenie znajduje podstawę prawną w nieobowiązujących już przepisach ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, z uwagi na treść art. 315 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

Dodatkowo Sąd Apelacyjny wskazał, że: 1. Przedmiotem umowy z dnia 16 lipca 1997 r. było przyjęcie przez pozwaną prawa do wykorzystania wynalazku w

działalności gospodarczej, a nie zapłata za przeniesienie praw do wynalazku, gdyż wówczas strony użyłyby takiego pojęcia; wobec operowania przez strony umowy w jej tekście terminem „wynagrodzenie” Sąd Apelacyjny w Warszawie przyjął za Sądem pierwszej instancji, iż twórcy otrzymali wynagrodzenie zryczałtowane tylko za korzystanie przez pozwanego z wynalazku, w określonej w umowie kwocie, płatnej w ratach uzależnionych od rozmiaru produkcji, które nie dotyczy korzyści uzyskanych przez pozwaną ponad 100.000 zaworów, 2. W umowie brakuje zrzeczenia się przez twórców wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku przez pozwanego w zakresie dalszej produkcji; w takiej sytuacji dla oceny prawa twórców do wynagrodzenia z tytułu dalszego wykorzystania przez pozwaną wynalazku, zastosowanie znajdują przepisy ustawy o wynalazczości, tj. art. 98a, który stanowi, że wynagrodzenie twórcy pozostawać powinno w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych przez przedsiębiorcę, 3. Słuszną proporcją stosunku wynagrodzenia do korzyści *ad casum* jest dla powoda 10% korzyści pozwanego z wynalazku, 4. Ustawodawca pozostawił sądowi rozstrzygającemu spór ocenę wysokości wynagrodzenia twórcy pozostającego w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych przez przedsiębiorcę, po rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy; *ad casum* istotne jest że zawór napelniający jest stale od 1998 r. produkowany przez pozwaną i przynosi jej wymierne korzyści, 5. W sprawie nie doszło do naruszenia art. 100 ustawy o wynalazczości, tj. przepisu regulującego podstawy podwyższenia wynagrodzenia twórcy; umowa bowiem nie normowała wynagrodzenia poza produkcję 100.000 egzemplarzy; nie może być przeto mowy o podwyższeniu wynagrodzenia, a jedynie o jego zasądzeniu za okres, w którym nie zostało uzgodnione między stronami, ani też wypłacone, 6. Podstawą ustalenia wynagrodzenia jest w niniejszej sprawie przepis art. 98a ustawy o wynalazczości z zastosowaniem przesłanek w nim wymienionych, a nie przepis art. 100 tej ustawy odnoszący się do podwyższenia wynagrodzenia.

Skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2009 r. złożyła strona pozwana, zarzucając wyrokowi naruszenie art. 98a i 100 ustawy o wynalazczości z 1972 r. Naruszenie tych norm polegało zdaniem skarżącego na ocenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, iż umowa o projekt wynalazczy nie określała wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku po wytworzeniu 100.000 zaworów, co wymagało rozstrzygnięcia na podstawie art. 98a ust. 1 i 2, a w tym ustalenia wynagrodzenia w słusznej proporcji do zysku. Zdaniem skarżącego sprawa zaś powinna lub mogła być rozstrzygnięta na podstawie art. 100 ustawy, który to

przyznaje twórcy prawo do wystąpienia z roszczeniem odpowiedniego podwyższenia zapłaty lub wynagrodzenia, jeżeli jest ono rażąco niskie w stosunku do korzyści osiągniętych przez przedsiębiorcę.

Mimo, a nawet wbrew, dokonywanej przez skarżącego subsumcji art. 100 ustawy z 1972 r., kwestionuje on także zastosowaną przez Sąd Apelacyjny zasadę ustalenia wynagrodzenia w „słusznej proporcji”, o czym mowa art. 98a ust. 2 ustawy. Tym samym skarżący osłabia argument o konieczności rozstrzygnięcia sprawy tylko na podstawie art. 100 ustawy o wynalazczości z 1972 r. Albo twórca ma prawo do ustalenia przez przedsiębiorcę wynagrodzenia w „słusznej proporcji”, albo może żądać podwyższenia ustalonego przez strony wynagrodzenia na zasadzie art. 100 ustawy o wynalazczości. *Tertium non datur*.

Ponadto pozwany w skardze kasacyjnej neguje sposób ustalenia korzyści osiągniętych przez przedsiębiorstwo przez nieuwzględnienie ciężarów tego przedsiębiorstwa wynikających z danin publicznych i kosztów administracyjnych.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie. Trafnie Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał w motywach kwestionowanego wyroku, że w sprawie ma zastosowanie ustawa z 1972 r., jednak w brzmieniu nadanym tej ustawie ustawą o zmianie ustawy o wynalazczości z 30 października 1992 r. (Dz.U. Nr 4, poz. 14). Trafnie także przyjął, że w sprawie mamy do czynienia z pracowniczym projektem wynalazczym, a udział każdego z dwóch twórców w prawie majątkowym do wynalazku wynosi połowę.

Wadliwie natomiast Sąd Apelacyjny w Warszawie ocenił znaczenie umowy z 16 lipca 1997 r., która łączyła twórców z pozwanym. Niewątpliwie umowa określała wynagrodzenie za pracowniczy projekt wynalazczy, ograniczając owo wynagrodzenie do kwoty 48.000 zł. Postanowienia umowy zawartej z twórcami - pracownikami nie zawierały dalszych rozstrzygnięć co do konieczności opłacania wynagrodzenia w większym rozmiarze w przypadku dalszej produkcji zaworów. Z tego faktu Sąd Apelacyjny wysnuł twierdzenie, iż zagadnienie wynagrodzenia za projekt nie zostało w pełni między stronami uregulowane i trzeba w tym zakresie stosować art. 98a ustawy z 1972 r.

Negując pogląd przyjęty przez Sąd Apelacyjny, wypada na wstępie wskazać, że prawo do wynagrodzenia jest jednym z dwóch praw majątkowych przysługujących twórcy projektu wynalazczego. Prawo to zarówno dawniej, jak i *de lege lata*, jest uważane za ważny stymulator postępu technicznego. Stosowne (godziwe) wynagrodzenie dla twórcy projektu wynalazczego sprzyja rozwojowi nie tylko przedsiębiorstw, ale także kraju. Do sprawy ma zastosowanie ustawa o wynalazczości z 1972 r., w brzmieniu nadanym tej ustawie w kwietniu 1993 r. (nowelizacja ustawą 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, która weszła w życie 16 kwietnia 1993 r.). Nowelizacja ustawy w 1993 r. miała istotne znaczenie właśnie w sferze wynagrodzenia. Ustawodawca nadał przepisom o wynagrodzeniu charakter *iuris dispositivi*; znacznie ograniczył liczbę przepisów normujących wynagrodzenie; zniósł obowiązek określania wysokości należnego wynagrodzenia twórcy na podstawie tabel; zniósł limity i ograniczenia, którymi było obwarowane wynagrodzenie twórcy do 1993 r.

Zgodnie z art. 98a ustawy o wynalazczości z 1972 r. w brzmieniu z 1993 r. twórca wynalazku ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku przez przedsiębiorcę, gdy przedsiębiorcy temu przysługuje prawo do patentu zgodnie z przepisami art. 20 ust. 2 lub art. 98 ust. 2 albo prawo do korzystania z wynalazku na podstawie art. 20 ust. 3, chyba że umowa stanowi inaczej. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie ustala przedsiębiorca w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych z wynalazku przez tego przedsiębiorcę. Z przepisu tego wynika, iż podstawową zasadą ustalania wynagradzania twórców projektu wynalazczego jest ich umowne kształtowanie.

Dopiero w przypadku braku umowy ustawodawca nakazuje ustalać wynagrodzenie przy zastosowaniu kryterium słusznej proporcji. Uzgodnienie przez twórcę z przedsiębiorcą wysokości wynagrodzenia czyniło - zdaniem Sądu Najwyższego orzekającego w niniejszej sprawie - pod rządami ustawy z 1972 r. - bezprzedmiotową kwestię, czy jego wysokość pozostaje w „słusznej proporcji” do korzyści uzyskanych przez przedsiębiorcę (aczkolwiek funkcjonowały także inne poglądy).

Zgodnie z art. 98a ustawy z 1972 r. (po nowelizacji w 1993 r.), dopiero, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie ustala przedsiębiorca. Ustalenie to ma charakter jednostronnego oświadczenia woli przedsiębiorcy i jest dla niego wiążące (A. Szewc: Wynagrodzenie twórców i wykonawców w prawie autorskim i wynalaz-

czym, Sopot 1999, s. 103). Owo wynagrodzenie ustalone jednostronnie powinno pozostać w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych z wynalazku. Innymi słowy, tylko wobec braku umowy zasady ustalają samodzielnie podmioty gospodarcze, które uzyskały znaczną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia, komu, za co i w jakim terminie płacić.

Znowelizowana ustawa o wynalazczości, ustawą, która weszła w życie w kwietniu 1993 r., wyzwalała podmioty gospodarcze i twórców od potrzeby ścisłego liczenia efektów i wynagradzania na podstawie zbiurokratyzowanego systemu weryfikacji (W. Kotarba, Z. Mikłasiński, A. Pyrża: Komentarz do prawa wynalazczego, Warszawa 1997, s. 95-96). Od 1993 r. ustawodawca zrezygnował z kazuistycznego podejścia do wyliczania wynagrodzenia twórcy (W. Kotarba: Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej, w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu, Warszawa 2000, s. 125, przypis 190).

O tym zatem, w jaki sposób ma być liczona korzyść z zastosowania danego wynalazku w konkretnej sytuacji, decydują przede wszystkim strony umowy, albo w braku kontraktu - przedsiębiorca. Ustalając wynagrodzenie uwzględnia się przy tym nie tylko rachunek ekonomiczny, lecz pozaekonomiczne warunki funkcjonowania przedsiębiorcy na konkurencyjnym rynku gospodarczym. Ustawodawca godzi się bowiem na daleko idące różnicowanie metod, technik i systemów obliczania efektów wynalazczości. W zasadniczym zakresie decydują o tym strony.

W sprawie niniejszej strony ustaliły w umowie wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym, płatne w ratach. Nie znajduje żadnego uzasadnienia pogląd wyrażony w motywach wyroku Sądu drugiej instancji, że wynagrodzenie było ustalone w umowie tylko połowicznie. Z treści umowy nie wynika bowiem, by twórca miał otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za dalszą (w okresie późniejszym) produkcję zaworów i by to wynagrodzenie miał ustalić sam przedsiębiorca.

Rozpoznając sprawę ponownie, Sąd może ewentualnie ocenić, czy umownie ustalone wynagrodzenie nie powinno zostać podwyższone na podstawie art. 100 ustawy o wynalazczości w brzmieniu z 1993 r. Ten bowiem przepis, a nie art. 98a, spełnia funkcję ochronną dla twórcy, który ma słabszą pozycję negocjacyjną wobec przedsiębiorcy. Ochrona może być jednak uruchomiona tylko na wniosek twórcy i tylko wówczas, gdy wynagrodzenie twórcy było rażąco niskie (krzywdzące, niesprawiedliwe). Kwestia ta wymaga oceny. Warto także wskazać, że powołany art. 100

ustawy nie jest jedynym przepisem prawa cywilnego umożliwiającym ochronę interesów twórcy (patrz ewentualnie art. 357 k.c. i art. 358<sup>1</sup> § 3 k.c.)

Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

=====