

Wyrok z dnia 13 listopada 1997 r.

I PKN 328/97

Twórcy nie przysługuje wynagrodzenie za stosowanie wynalazku pracowniczego po wygaśnięciu patentu tymczasowego, w następstwie upływu pięcioletniego okresu ochrony. Wynagrodzenie za stosowanie wynalazku pracowniczego przysługuje tylko od jednostki gospodarki uspołecznionej, natomiast nie należy się od innego podmiotu gospodarczego, kontynuującego inwestycję rozpoczętą przez tę jednostkę, chyba że co innego wynika z umowy zawartej między nimi.

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

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 1997 r. sprawy z powództwa Edmunda D., Alicji P., Marka W., Leonarda M. przeciwko "C." SA w S. o zapłatę, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 grudnia 1996 r. [...]

1. u c h y l i ł zaskarżony wyrok i zmienił wyrok Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 15 kwietnia 1996 r., [...] w ten sposób, że oddalił powództwo.

2. z a s ą d z i ł od powodów na rzecz strony pozwanej po 250 zł tytułem zwrotu części kosztów procesu.

U z a s a d n i e

Pozwany "C." Spółka Akcyjna w S. wniósł kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 grudnia 1996 r. [...], którym Sąd ten oddalił jego rewizję od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 15 kwietnia 1996 r., sygn. akt I C 1095/93. W następstwie powództwa wniesionego przez współtwórców wynalazku Edmunda D., Alicji P., Marka W. i Leonarda M. Sąd pierwszej instancji zasądził na ich rzecz wynagrodzenie z tytułu stosowania ich wynalazku przez "C." SA w S.

Sąd Wojewódzki ustalił, iż wynalazek powodów (pracowników Biura Projektów Przemysłu Mięsnego w W.) pt. "Wielofunkcyjna komora do oczyszczania ścieków"

zgłoszony został do Urzędu Patentowego 17 stycznia 1980 r. Urząd Patentowy zgodnie ze zgłoszeniem wynalazku zarejestrował wydany na niego patent tymczasowy [...] dnia 1 stycznia 1981 r. Patent na ten wynalazek wygasł z dniem 17 stycznia 1985 r., [...] (w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego mylnie podano, iż nastąpiło to 1 stycznia 1985 r.). W sprawie jako niesporne uznano, że w 1975 r. rozpoczęto budowę Zakładu Mięsnego, którą przerwano, a następnie podjęto w 1988 r. Wynalazek stanowiący przedmiot sporu został przyjęty do realizacji. Dnia 25 marca 1991 r. do rejestru handlowego wpisano Spółkę z o.o. "C." w S. (później przekształconą w spółkę akcyjną), której jednym ze wspólników jest Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w K., a przedmiotem działania nowo powstałej Spółki było ukończenie budowy zakładu mięsnego [...] Dokumentację na dokończenie budowy opracowało inne biuro projektowe niż to, w którym powstał wynalazek i w którym byli zatrudnieni powodowie. W sierpniu 1991 r. dokumentację tę zaktualizowano, dostosowując ją do wymagań stawianych przez przedsiębiorstwo wodociągów (rezygnacja z obróbki chemicznej). Opracowując dokumentację biuro projektowe posłużyło się patentem numer [...], zaś strona pozwana zakończyła budowę oczyszczalni ścieków według tej dokumentacji dnia 31 października 1992 r. Budując oczyszczalnię ścieków według patentu strona pozwana uzyskała oszczędność w kosztach jej realizacji w kwocie 5.070.000.000 zł, a w ciągu 5-ciu lat efekt uzyskany z tytułu zmniejszenia się kosztów eksploatacji oczyszczalni wyniósł 2.564.530.000 zł.

W ocenie Sądu Wojewódzkiego rozważenia wymagało, czy strona pozwana stosuje rozwiązanie według wynalazku, na który dnia 1 stycznia 1981 r. wydano patent tymczasowy oraz czy wobec wygaśnięcia patentu po 5-ciu latach powodom przysługiwało wynagrodzenie. Z materiału dowodowego sprawy, zdaniem Sądu, wynika, iż patent nr 121439 był zastosowany [...]. Fakt ten przesądza opinia rzeczoznawcy Ministra Ochrony Środowiska W.P. [...] oraz opinia biegłego sądowego z zakresu wynalazczości W.F. [...]. Biegli ci stwierdzili, iż wybudowana komora wielofunkcyjna posiada identyczny układ zblokowany zbiorników jak ten, który przedstawiony jest w zastrzeżeniach patentowych [...]. W komorze tej dokonano wprowadzenia zmian, ale nie dotyczą one jednak wynalazku. Zrezygnowanie zaś z obróbki chemicznej nie miało wpływu na budowę komory wielofunkcyjnej ani na przepływ ścieków w układzie zblokowanym zbiorników komory. W tej sytuacji, skoro strona pozwana zastosowała wynalazek objęty patentem [...], to twórcom wynalazku należy się wynagrodzenie od uzyskanych przez nią efektów, które łącznie wynoszą 7.634.530.000 zł [...].

Sąd drugiej instancji w całej rozciągłości podzielił ustalenia Sądu Wojewódzkiego. Stwierdził on w szczególności, że z akt sprawy i ustaleń Sądu Wojewódzkiego, a zwłaszcza z opinii W.F. wynika, iż w procesie inwestycyjnym oczyszczalni ścieków Zakładów Przemysłu Mięsnego "C." Spółka z o.o. został zastosowany patent [...] pt. "Wielofunkcyjna komora do oczyszczania ścieków" ([...]). W sprawie niesporne pozostaje to, iż "założenia" patentu [...] nie w pełni znalazły zastosowanie w wybudowanej oczyszczalni, a to z uwagi na ograniczony zakres podczyszczania ścieków (w związku z eliminacją ich chemicznej obróbki), co jednak nie ma w sprawie znaczenia, gdyż istota wynalazku została wykorzystana.

Istota patentu przedstawiona w opisie patentowym i zastrzeżeniu patentowym [...] została wykorzystana w dokumentacji projektowej i zrealizowana w komorze wielofunkcyjnej oczyszczalni ścieków Zakładów Mięsnych "C." [...]. Skoro zaś również niesporne jest, iż umową spółki z dnia 31 stycznia 1991 r. Spółka "C." przyjęła jako aport rozpoczętą budowę oczyszczalni ścieków wraz z zakładem [...], zatem brak podstaw do przyjęcia braku legitymacji biernej po stronie pozwanego, gdyż przejął on budowę oczyszczalni i ją ukończył.

W kasacji postawiony został zarzut naruszenia prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie oraz błędną wykładnię art. 100 i 99 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz. U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177 ze zm.). W jej uzasadnieniu podniesiono w szczególności, że powstała dnia 31 stycznia 1991 r. spółka ("C.") nie była i nie jest jednostką gospodarki uspołecznionej i wobec tego nie mogły do niej mieć zastosowania te przepisy ustawy o wynalazczości, które odnoszą się do jednostek gospodarki uspołecznionej. Zarzucano także, że efekt z zastosowania wynalazku powodów mógł powstać jedynie u poprzedniego inwestora, tj. w Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w K., a nie w powstałej w 1991 r. Spółce "C." oraz że z uwagi na to, iż spółka ta "nabyła inwestycję pod nazwą Zakłady Mięsne w S. w szesnastym roku jej realizacji i kończyła ją przez następne dwa lata, wobec tego, ze względu na ogólne zasady prawa wynalazczego dotyczące wynagradzania twórców wynalazków, nie mogła być zobowiązana do wypłacenia powodom wynagrodzenia za stosowanie ich wynalazku".

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Kasacja zasługuje na uwzględnienie. W rozpoznawanej sprawie istnieją

zwłaszcza trzy zagadnienia natury prawnej, które wymagały wyjaśnienia. Pierwsze z nich dotyczyło tego, czy przy budowie oczyszczalni ścieków zakładu mięsnego został zastosowany wynalazek dokonany przez powodów, co zwłaszcza w początkowej fazie procesu zdecydowanie było kwestionowane przez stronę pozwaną. W tym zakresie przeprowadzony został dowód z opinii biegłych, na podstawie których Sąd pierwszej instancji, a za nim Sąd Apelacyjny dokonały - w ocenie Sądu Najwyższego - prawidłowych ustaleń faktycznych oraz kwalifikacji prawnej stwierdzonych faktów, polegającej na uznaniu, że wynalazek powodów został zastosowany w toku realizacji budowy zakładów mięsnych, przy czym uzyskane efekty powstały zarówno w fazie budowy tych zakładów (efekty oszczędnościowe), jak i w fazie ich eksploatacji (efekty z eksploatacji inwestycji).

Drugie zagadnienie wiąże się z podnoszonym przez stronę pozwaną zarzutem, że powodom nie służy prawo do wynagrodzenia z uwagi na okoliczność wygaśnięcia, po upływie pięciu lat, patentu tymczasowego (17 stycznia 1985 r.), udzielonego na wynalazek powodów na rzecz Biura Projektów Przemysłu Mięsnego w W. W tej kwestii Sąd pierwszej instancji przyjął, a Sąd Apelacyjny uznał, iż jest to stanowisko prawidłowe, że art. 100 ustawy o wynalazczości stanowi, iż wynagrodzenie za pracowniczy wynalazek przysługuje także wówczas, gdy patent wygasł na skutek zrzeczenia się go lub zalegania z opłatą, wobec tego "twórcy wynalazku nie utracili prawa do wynagrodzenia". Zdaniem Sądu Najwyższego pogląd ten jest błędny. Przepis art. 100 ustawy o wynalazczości przewiduje bowiem, że wynagrodzenie za pracowniczy wynalazek przysługuje także wówczas, gdy patent wygasł na skutek zrzeczenia się go lub zalegania z opłatą, a to oznacza, iż nie przysługuje ono w razie, gdy doszło już do wygaśnięcia patentu z innych niż wymienione w nim powodów. Za prawidłowy w tej kwestii należy uznać pogląd wyrażony przez Urząd Patentowy (pismo UP z dnia 12 czerwca 1985 r., 2 RP 250-382/85, pismo UP z dnia 25 kwietnia 1987 r., 2 RP 0250(61) 87, [...]), jak również w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1986 r., III PR 380/86 (OSNCP 1988 z. 1 poz. 22). Urząd Patentowy słusznie przyjmuje, że jedną z przesłanek warunkujących prawo do wynagrodzenia za wynalazek pracowniczy jest trwanie ochrony patentowej, chyba że wygasła ona na skutek okoliczności, o których mowa w art. 100 ustawy o wynalazczości, a więc w następstwie zrzeczenia się patentu lub zalegania z opłatą. Podobna myśl zawarta jest we wspomnianym wyroku Sądu Najwyższego, w którym przyjął on, że twórcy wzoru użytkowego nie przysługuje prawo do wynagrodzenia po wygaśnięciu prawa ochron-

nego tegoż wzoru z upływem pierwszego 5-letniego okresu ochronnego i nieprzedłużenia prawa ochronnego na okres dalszych 5 lat. Patent tymczasowy jest (był - do wejścia w życie ustawy z dnia 17 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14) instytucją szczególną, co łączy się z dopuszczalnością jego udzielania bez przeprowadzania przez Urząd Patentowy pełnego badania na tzw. czystość wynalazku, w konsekwencji czego między innymi udzielana na jego mocy ochrona nie przekracza pięciu lat. Stąd też zresztą pojawiły się swego czasu wątpliwości, czy twórcy wynalazku chronionego patentem tymczasowym w ogóle przysługuje prawo do wynagrodzenia za wynalazek (por. System prawa własności intelektualnej, Tom III Prawo wynalazcze, Ossolineum 1990, s. 676). Prawo do wynagrodzenia twórców wynalazków pracowniczych pozostaje w ścisłym związku z prawem do patentu, które z mocy art. 20 ustawy o wynalazczości przysługuje jednostce gospodarki uspołecznionej oraz z uzyskiwaną przez nią na tej podstawie ochroną. Ponieważ twórca pracowniczego projektu (poza wyjątkami) pozbawiony zostaje prawa do uzyskania patentu na swoją rzecz, to ustawodawca w zamian za to przyznaje mu w szczególności sposób ukształtowane prawo do wynagrodzenia za stosowanie jego rozwiązania przez jednostkę gospodarki uspołecznionej. Prawo to stanowi jednakże swoistą konsekwencję korzystania przez jednostkę gospodarki uspołecznionej z patentu na wynalazek i w związku z tym, co do zasady nie może ono pozostawać w oderwaniu od tego, jak długo trwa (może trwać) ta ochrona, a w szczególności - poza wyjątkowymi wypadkami - nie może nie zależeć od tego, iż ochrona patentowa wygasa z uwagi na przewidziany przez ustawodawcę maksymalny czas ochrony patentowej. Myśl ta nie została co prawda przez ustawodawcę wyrażona wprost w ustawie o wynalazczości, ale nie oznacza to jednak, by przepis jej art. 100 miał być interpretowany wbrew jego brzmieniu, jak uczynił to Sąd w zaskarżonym wyroku, a także jak nieraz sugeruje się to w literaturze przedmiotu (por. System prawa własności intelektualnej. Prawo wynalazcze, s. 677, gdzie się twierdzi, że na tle art. 100 ustawy o wynalazczości bardziej uzasadnione jest posłużenie się analogią niż wnioskowaniem a contrario). Za przyjętą tu wykładnią art. 100 ustawy o wynalazczości przemawia nie tylko wyjątkowość patentu tymczasowego (związana z tym, że jego udzielenie nie usuwa wątpliwości, czy zgłoszone rozwiązanie ma w istocie wszystkie te cechy, które wymagane są przez prawo wynalazcze od wynalazku) oraz to, że wyraźnie wymienione zostały w nim tylko dwie okoliczności, w których patent wygasa (zrzeczenie się go lub zale-

ganie z opłatą), natomiast pominięte zostało w nim wygaśnięcie patentu z powodu upływu czasu na jaki został on udzielony, ale także to, iż ustawodawca - mimo wysuwanych sugestii co do zmiany redakcji tego przepisu - nie zdecydował się na jego modyfikację.

Trzecie zagadnienie, które wymagało wyjaśnienia w sprawie sprowadzało się do tego, czy strona pozwana była w niej biernie legitymowaną, skoro nie należy do kategorii jednostek gospodarki uspołecznionej. Ustalenie takie - zgodnie z twierdzeniami strony powodowej - zdaje się przyjmować Sąd Apelacyjny, skoro rozważając problem legitymacji biernej spółki "C." w uzasadnieniu wyroku pisze on, że niesporne jest, iż umową spółki z dnia 31 stycznia 1991 r. spółka "C." "przyjęła jako aport rozpoczętą oczyszczalnię ścieków wraz z zakładem [...], zatem brak podstaw do przyjęcia braku legitymacji biernej po stronie pozwanego, skoro budowę oczyszczalni przyjęła i ją ukończyła." Podkreślić w związku z tym należy, że zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o wynalazczości twórcy pracowniczego projektu wynalazczego stosowanego w jednej lub więcej jednostkach gospodarki uspołecznionej należy się wynagrodzenie na zasadach określonych w tej ustawie. Pojęcie jednostki gospodarki uspołecznionej na użytek stosowania przepisów tej ustawy określone przy tym zostało w jej art. 124. Oznacza to w szczególności, że rezygnacja z pojęcia jednostki gospodarki uspołecznionej w Kodeksie cywilnym w następstwie uchylecia art. 36 KC, przez ustawę z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 55, poz. 321), nie oznaczała automatycznie wyeliminowania z ustawy o wynalazczości pojęcia jednostki gospodarki uspołecznionej, które w jej unormowaniach odgrywało rolę kryterium o fundamentalnym znaczeniu (zmiana w tym zakresie nastąpiła dopiero wskutek radykalnych modyfikacji wprowadzonych do ustawy o wynalazczości przez ustawę z 30 października 1992 r.). W tych warunkach spółka "C." mogłaby być uznana za podmiot legitymowany biernie w sporze o wynagrodzenie twórców wynalazku tylko wtedy, gdyby miała status jednostki gospodarki uspołecznionej - czego Sąd Apelacyjny zdaje się nie przyjmować - bądź też gdyby należało ją uznać za podmiot, który przejął zobowiązania jednostki gospodarki uspołecznionej (Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w K.) w całości, w tym sensie, iż w wyniku zawartej umowy spółki zobowiązałaby się on do realizowania tych wszystkich zobowiązań, które ciążyły na tym Przedsiębiorstwie jako jednostce gospodarki uspołecznionej (byłoby to coś więcej niż sukcesja uniwersalna z art. 526 KC, art. 55² KC). Okoliczność, iż Spółka "C." zobowiązała się do dokończenia rozpoczętej inwestycji (budowy

zakładów mięsnych), czy też że "przejęła jako aport rozpoczętą oczyszczalnię ścieków wraz z zakładem", nie uzasadnia ani twierdzenia, że stała się ona jednostką gospodarki uspołecznionej w rozumieniu ustawy o wynalazczości, ani też że przyjęła na siebie obowiązek wykonywania tych wszystkich powinności (zobowiązań), które ciążyły (mogły ciążyć) na Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w K. jako jednostce gospodarki uspołecznionej.

W tych warunkach roszczenie powodów o wynagrodzenie za stosowanie ich wynalazku pracowniczego jest nieuzasadnione nie tylko z tego względu, że ochrona patentowa na ich wynalazek (patent tymczasowy) wygasła już w 1985 r. (w związku z upływem pięciu lat), a na ich wynalazek nie został udzielony patent ("zwykły"), lecz także z uwagi na okoliczność, iż spółka "C." nie jest - według ustaleń Sądu Apelacyjnego - jednostką gospodarki uspołecznionej w rozumieniu ustawy o wynalazczości ani też nie zobowiązała się do tego, iż przejmie ciężary spoczywające na Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w K., także w tym znaczeniu, że będą do niej miały zastosowanie przepisy prawa wynalazczego odnoszące się do jednostek gospodarki uspołecznionej, w zakresie w jakim kontynuować ona będzie inwestycje rozpoczęte przez to Przedsiębiorstwo.

O kosztach postępowania orzeczono po myśli art. 102 KPC.

Z powyższych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 393¹⁵ KPC orzekł jak w sentencji.

=====