

Wyrok z dnia 7 sierpnia 2001 r.

I PKN 575/00

Warunkiem uznania "nowości" znaku użytkowego nie jest nowość materiałów lub technologii wytwarzania poszczególnych elementów składowych przedmiotu (art. 74 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, jednolity tekst: Dz.U. z 1984 r. Nr 33 poz. 187 ze zm.).

Przewodniczący SSN Józef Iwulski, Sędziowie SN: Jadwiga Skibińska-Adamowicz (sprawozdawca), Andrzej Kijowski.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2001 r. sprawy z powództwa Bernarda F. przeciwko S. Spółdzielni Pracy „A.” w S.G. o zapłatę, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7 października 1999 r. [...]

o d d a l i ł kasację.

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

Powód Bernard F. po sprecyzowaniu swoich żądań domagał się zasądzenia od S. Spółdzielni Pracy „A.” w S.G. kwoty 7.776,93 zł tytułem wynagrodzenia za pierwszy rok stosowania projektu wynalazczego (1.919,30 zł), wynagrodzenia za drugi rok stosowania projektu (1.386,93 zł), skapitalizowanych odsetek za opóźnienie zapłaty wynagrodzenia za pierwszy i drugi rok stosowania projektu (3.217,69 zł + 1.253,01 zł), odsetek ustawowych od kwoty 7.776,93 zł liczonych od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a ponadto zasądzenia kosztów procesu w kwocie 16.327,37 zł.

Sąd Okręgowy w Świdnicy wyrokiem z dnia 27 maja 1999 r. oddalił powództwo i zasądził od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 16.327,37 zł tytułem kosztów procesu. Ustalił, że w 1990 r. powód rozpoczął pracę jako ślusarz w zespole innowacyjno-wdrożeniowym, a od dnia 23 listopada 1992 r. zaczął pełnić obowiązki brygadzysty wdrożenia wyrobów drucianych i usług. Do maja 1990 r. strona pozwana

produkowała różne przedmioty z drutu i innych elementów metalowych, np. kosze, szafki turystyczne, ociekacze do naczyń, stragany, regały, krzesła, szafy odzieżowe, zlewozmywaki itp. W 1989 r. został wyprodukowany między innymi regał segmentowy, a także regał magazynowy typ RS-10 o symbolu SWW 1742-29 i wymiarach: długość 1867 mm, wysokość 1800 mm, szerokość 820 mm. Regały magazynowe były sprzedawane Spółdzielni Handlowo-Usługowej „S.” w S. i Wojewódzkiemu Związkowi Gminnych Spółdzielni „S.Ch.” w T. W tym czasie pozwana Spółdzielnia produkowała również regały gospodarcze, które sprzedawała Zakładowi Handlu PSS „S.” w W. W dniu 25 lutego 1975 r. został zgłoszony projekt „uniwersalnego regału magazynowego wielofunkcyjnego”. Składał się on ze stężeń pionowych wykonanych z kątownika stalowego zimnogiętego L 30x30x1,5 oraz z półek wykonanych z blachy stalowej, służących zarazem jako stężenia poprzeczne i wzdłużne, oraz uchwytów usztywniających i stopek regulacyjnych. Półki tego regału wykonywane były z blachy stalowej, z odpadów o wymiarach 200 mm x 1000 mm. Każda półka była wykonana z dwóch odpadów zaginanych na obwodzie i posiadała otwory podłużne do umocowania stężeń pionowych. Stężenia posiadały otwory podłużne o przekroju 6 x 6 co 50 mm. Pozwalało to umieszczać półki na dowolnych wysokościach. Także półki posiadały otwory podłużne o przekroju 6 x 6, służące do łączenia regałów z sobą na długości i szerokości, co pozwalało także tworzyć ciąg regałów. Regał był przeznaczony do wyposażenia magazynów i pomieszczeń na zapleczu sklepów. W dniu 18 listopada 1978 r. dwóch pracowników zgłosiło projekt pod nazwą: „regał zaplecza gastronomicznego z drutu”. Poprzednik pracodawcy powoda przyjął ten projekt do stosowania. Regał był wykonany z drutu stalowego i płaskowników stalowych, zaś konstrukcja częściowo spawana, a częściowo zgrzewana, natomiast całość regału była ocynkowana. Regał miał wymiary: długość 1300 mm, szerokość 600 mm, wysokość 1850 mm. Regały można było łączyć z sobą za pomocą zaczepów przy półkach, tworząc dowolny ciąg. Całość konstrukcji była szybko składalna i rozbieralna. Do 1990 r. strona pozwana produkowała ponadto regał warzywny i regał „zapleczeniowy” ażurowy o symbolu SSW 9841 oraz regał dekoracyjny RD-2, którego ścianki wykonane były z drutu stalowego pokrywanego farbami epoksydowymi w kolorach pastelowych, a ścianki były łączone przy pomocy kostek, tworząc regał o wymiarach 360 mm x 360 mm x 360 mm w dowolnej kombinacji sześcianu. Regał RD-2 mógł być stosowany w sklepach i na wystawach.

W 1990 r. do strony pozwanej zgłosił się przedstawiciel niemieckiej firmy C.R. GmbH z B. w celu nawiązania kontaktów gospodarczych i zlecenia produkcji wyrobów z drutu z przeznaczeniem do wyposażenia sklepów, w tym także regałów. Zostawił też w pozwanej Spółdzielni rysunki w celu wykonania i oceny próbnej partii regałów. Na rysunkach tych ówczesny zastępca dyrektora do spraw technicznych Józef K. wydał dnia 20 kwietnia 1990 r. odręczne polecenie szefowi produkcji, by przygotował kalkulację na wyroby z drutu kryte cynkiem z połyskiem, polietylenem i farbą epoksydową. W dniu 23 kwietnia 1990 r. Józef K. odtworzył z pamięci rysunki elementów regału, po czym szkice dołączył do pisemnego polecenia wydanego szefowi produkcji, którego treścią było wykonanie trzech kompletów prototypów, w tym jednego ocynkowanego i dwóch lakierowanych na biało i na czerwono. Po tych czynnościach miała nastąpić ocena i weryfikacja prototypu, następnie oprzyrządowanie i rozpoczęcie serii informacyjnej około 200-300 kompletów, potem zaś dokonanie ostatecznej weryfikacji i oceny wyrobu, a także zgłoszenie wzoru do urzędu patentowego. Józef K. zawarł w piśmie opis techniczny wyrobu. Zgodnie z nim regał miał być wykonany z drutu o przekroju 7,5 i 3 mm i polakierowany na różne kolory. Regał ten mógł być dowolnie modelowany z dowolnej ilości elementów o różnej kolorystyce, a jedynym wyznacznikiem miały być następujące moduły: ścianka nośna o szerokości 400 mm w dwóch wysokościach 1000 mm i 2000 mm, wykonana z dwóch par drutów o przekroju 7 mm, pomiędzy które miała być wgrzewana siatka z drutów o przekroju 7 lub 5 mm, o oczkach około 150 x 80 mm; półka prosta o szerokości 400 mm i czterech rodzajach długości: 400 mm, 660 mm, 900 mm i 1200 mm, wykonana o oczkach podwójnie zagęszczonych. Zakończenie półki należało wyprofilować tak, by można ją było swobodnie nakładać na ścianki nośne, bez możliwości przesuwania ich po złożeniu, oraz wygiąć pod kątem 90 stopni; półki do połączeń narożnikowych pod kątem 45 i 90 stopni, będące odpowiednio wycinkiem koła i wielobokiem foremnym, wykonane z drutów i nakładane jak pozostałe półki; półka uchylna o wymiarach jak półki proste; ścianki czołowe stanowiące stężenia konstrukcji o szerokości 400 mm i o długościach jak półki proste, lecz szerokość ścianki mogła być inna - w zależności od funkcji, do jakiej wyrób miał być przeznaczony; elementy zwieńczające konstrukcję szerokości 400 mm i pokrywające swoją długością rozpiętość między ściankami nośnymi - płaskie, trapezowe, półkoliste -w zależności od funkcji wyrobu i gustu odbiorcy; pozostałe elementy wyposażenia: koszyki zawieszane, wieszaki, drążki, kostki łączące inne elementy.

Sąd Okręgowy ustalił ponadto, że opis i szkice wykonane przez Józefa K. zostały przekazane komórce innowacyjno-wdrożeniowej. W dniu 9 sierpnia 1990 r. powód Bernard F. oraz pracownicy Czesław K. i Henryk P. zgłosili pracowniczy projekt wynalazczy, noszący cechy wzoru użytkowego, pod nazwą: „uniwersalny regał z drutu”. W zgłoszeniu określili procentowy podział wynagrodzenia, wskazując, że udział powoda wynosi 50%. Pracownicy w zgłoszeniu podali, że regał ma być wykonany z drutu o przekroju 7, 5 i 3 mm, zaś jego wymiary są następujące: wysokość 2000 mm, szerokość 4000 mm, długość 1200 mm, 900 mm, 600 mm oraz dostawka o wysokości 1000 mm i o długości 400 mm. Segmenty miały być łączone półkami, daszkami oraz plecami zgrzewanymi z drutu o przekroju 5 oraz 3 mm, przykręcane plastikowymi nakrętkami do kolejnych ścian segmentu. Końcówki ścian segmentu były zakończone plastikowymi nasadkami służącymi także do regulacji poziomu stopek ze śruby o przekroju 8 x 30 mm, do której miał być przygrzany talerzyk wykonany z blachy o grubości 1,5 - 2 mm. Góra segmentu była łączona za pomocą daszków lub półek, daszki zaś wykonane z drutu o przekroju 7 mm, środek słupków wypełniony drutem o przekroju 3 mm. Półki segmentu były wykonane z drutu o przekroju 7 mm oraz 3 mm. Końce półki były zakończone odpowiednio profilowanymi hakami. Półki mogły być wykonywane na różnych głębokościach, w zależności od potrzeb klienta. Wszystkie elementy regału miały być zgrzewane, a regał malowany w różnych kolorach lub pokrywany galwanicznie. Mógł być montowany w segmenty o dowolnej długości. Projekt zgłoszony w dniu 9 sierpnia 1990 r. w wyniku polecenia jednostkowego wydanego przez Józefa K. Zakładowa komisja do spraw wynalazczości zaproponowała w dniu 25 października 1990 r. przyjąć go do stosowania i zobowiązała twórców projektu do przedstawienia ich wkładu w zgłoszone rozwiązanie. Decyzją z dnia 9 sierpnia 1990 r. projekt ten, oznaczony nr 7/90, został przyjęty do stosowania w pozwanej Spółdzielni, zaś rzecznik patentowy w piśmie z dnia 18 września 1990 r. stwierdził, że rozwiązanie przedstawione w zgłoszeniu nosi cechy wzoru użytkowego i należy je zgłosić do Urzędu Patentowego. Był również zdania, że ponieważ twórcy regału otrzymali rysunek regału należałoby rozszerzyć skład osobowy twórców projektu, wymieniając w nim autora rysunku bądź też uznać nowość ogłoszenia nr 7/90 jedynie w zakresie elementów połączeń regału, co oznaczałoby, że efektem projektu byłby tylko procent z zysku, obliczony na podstawie § 10 ust. 3 zasad obliczania efektów. Zakładowa komisja do spraw wynalazczości w dniu 21 grudnia 1990 r. zaproponowała zgłoszenie projektu nr 7/90 do ochrony w

Urzędzie Patentowym. W związku z tym, że twórcy projektu nie przedstawili opisu rozwiązań, które każdy z nich wniósł samodzielnie, komisja zaproponowała uznać zakład pracy za twórcę projektu, natomiast pracownikom przyznać nagrodę na podstawie § 44 ust. 1-7 za pierwszy rok stosowania projektu.

Sąd pierwszej instancji ustalił również, że opisany regał był produkowany przez pozwaną Spółdzielnię od 1 maja 1990 r. Efekt netto z tytułu uruchomienia produkcji wyrobu za pierwszy rok jego stosowania, tj., za okres od 2 maja 1990 r. do 30 kwietnia 1991 r., wyniósł 76.661,82 zł, a za drugi rok realizacji projektu -55.477,14 zł. Strona pozwana stwierdziła, że zysk z tytułu stosowania projektu przez pierwszy rok wyniósł 875 mln złotych przed denominacją, a wynagrodzenie stanowiące 25% efektów wyniosło 218,750,000 zł przed denominacją i ustaliła nagrodę w wysokości 60% dla osób, które współdziałały w pracach związanych z wdrożeniem projektu. Nagrodę tę wypłaciła następnie wszystkim członkom w kwocie łącznej 131 mln złotych przed denominacją. Zgłaszający projekt otrzymali 20% tej kwoty, a pozostali członkowie pozwanej Spółdzielni - 80%. W 1991 r. powód oraz Józef H. i Henryk P. zwracali się do prezesa zarządu strony pozwanej o wypłacenie wynagrodzenia z tytułu stosowania projektu nr 7/90. Uzyskali odpowiedź, że zarówno projekt nr 7/90, jak i projekty „lad 1100 i 1400” są projektami zakładowymi, natomiast dla bardziej wyróżniających się pracowników zostały przyznane nagrody. Rzecznik patentowy zwrócił uwagę stronie pozwanej, że projekt nr 7/90 nosi cechy projektu wynalazczego. W dniu 3 lipca 1991 r. strona pozwana zgłosiła „uniwersalny regał z drutu” jako wzór użytkowy w Urzędzie Patentowym. Urząd ten postanowieniem z dnia 26 lipca 1994 r. wezwał stronę pozwaną do przeredagowania zgłoszenia i wskazał jego sposób. Ponieważ strona pozwana postanowienia tego nie wykonała, Urząd Patentowy umorzył postępowanie.

W ocenie Sądu Okręgowego, „uniwersalny regał z drutu” był podobny do regałów produkowanych wcześniej w pozwanej Spółdzielni. Ich cechą wspólną było to, że wyrabiano je z drutu o przekroju 7,5 i 3 mm. Cechy użytkowe regału uniwersalnego i regałów produkowanych wcześniej są identyczne, a różnice w porównaniu z regałem warzywnym, regałem magazynowym i regałem ażurowym oraz paletą sklepową i paletą na pieczywo sprowadzają się do tego, że stopki w regale według projektu nr 7/90 są o kilka milimetrów dłuższe i grubsze, a przestrzeń regału uniwersalnego jest od góry zamknięta daszkiem drucianym ażurowym. Regał uniwersalny - tak jak regały wcześniejsze - można dowolnie wydłużać, dobudowując za pomocą złązek

kolejne segmenty - w zależności od potrzeb, jednak z uwagi na zróżnicowany kształt daszków, regał uniwersalny stwarza nową, ciekawszą, bardziej urozmaiconą formę przestrzenną, a jego inne elementy, ich kształt, wielkość i proporcje uczyniły z niego wyrób nowoczesny i estetyczny, a zarazem istotnie różniący się od pięciu wcześniej wyprodukowanych regałów. Ponieważ ponadto nie był wcześniej stosowany i zgłoszony pracodawcy, posiada cechę nowości w rozumieniu art. 85 ustawy o wynalazczości. Mimo więc tego, że składa się ze znanych wcześniej w pozwanej Spółdzielni elementów takich jak półka, ścianki, tworzy nowy kształt funkcjonalny. Przy efekcie netto za pierwszy rok stosowania projektu nr 7/90 wynagrodzenie powoda wyniosłoby 1.919,30 zł, a za drugi rok stosowania - 1.386,93 zł. Kwoty odsetek od powyższych należności liczone od dnia 1 lipca 1991 r. wyniosłyby za pierwszy rok stosowania projektu 3.217,69 zł, a za drugi rok jego stosowania - 1.253,01 zł. Jednak rozwiązania przyjęte w projekcie nr 7/90 odpowiadają rozwiązaniom przedstawionym na rysunkach firmy C.R. oraz w opisie Józefa K. z dnia 23 kwietnia 1990 r. Również wcześniejszy projekt wynalazczy [...] z dnia 18 listopada 1978 r. przedstawia regał odpowiadający wymaganiom zgłoszonym do projektu nr 7/90.

W świetle powyższych ustaleń Sąd Okręgowy uznał, że powództwo jest niezasadne. Zgodnie z ustawową definicją pojęcia „projekt racjonalizatorski” zawartą w art. 83 w związku z art. 85 oraz art. 87 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości - w brzmieniu tej ustawy sprzed nowelizacji z dnia 31 października 1992 r. - nie każde nowe rozwiązanie może być uznane za projekt racjonalizatorski, a tylko takie, które oprócz cechy nowości ma charakter twórczy. Warunek ten nie może być uznany za spełniony wtedy, gdy zgłoszony projekt jest powszechnie znany bądź gdy nastąpiło proste przeniesienie rozwiązań znanych tylko zgłaszającemu i ograniczonej liczbie osób. Gdy chodzi o projekt nr 7/90, to przed jego zgłoszeniem pozwana Spółdzielnia produkowała wiele wyrobów podobnych do „uniwersalnego regału z drutu”, choć nie były one identyczne z regałem zgłoszonym przez powoda. Rozwiązanie przyjęte w projekcie nr 7/90 ma cechę nowości, lecz nie posiada charakteru twórczego. Bazuje bowiem na rozwiązaniach stosowanych wcześniej w pozwanej Spółdzielni, a przede wszystkim na rozwiązaniach przedstawionych zespołowi innowacyjno-wdrożeniowemu przez Józefa K., który z kolei odwzorował je z materiałów dostarczonych przez przedstawiciela niemieckiej firmy C.R. GbmH. Powód dokonał tylko prostego przeniesienia tych rozwiązań. Wprawdzie strona pozwana przyjęła

projekt nr 7/90 do stosowania jako projekt wynalazczy, jednak mogła w tej kwestii zmienić swoje stanowisko.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 7 października 1999 r. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w całości w ten sposób, że zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 7.776,93 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 19 stycznia 1991 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 7.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za wszystkie instancje.

Sąd drugiej instancji dokonał w postępowaniu apelacyjnym dodatkowych następujących ustaleń faktycznych. Wiosną 1990 r. pozwana Spółdzielnia znalazła się w trudnej sytuacji gospodarczej ze względu na brak nabywców na wytwarzane przez nią dotychczas produkty. W maju 1990 r. jej pracownicy - poza kilkoma pracownikami komórki innowacyjno-wdrożeniowej - korzystali z przymusowych urlopów bezpłatnych z powodu braku zamówień i pracy. W sytuacji zagrożenia egzystencji Spółdzielni Józef K. - pełniący obowiązki dyrektora odtworzył z pamięci wymagający dalszego dopracowania zarys założeń regału z drutu, przywołując posiadane uprzednio i zagubione gdzieś rysunki oraz szkice dostarczone przez potencjalnego kontrahenta strony pozwanej. Wynik tego odtworzenia był podstawą polecenia, by pracownicy Spółdzielni, w tym także powód, podjęli prace umożliwiające seryjną produkcję regału. W latach 1992/93 rozpoczęła się produkcja wyrobów dla kontrahentów zagranicznych.

Sąd Apelacyjny przede wszystkim podkreślił, że projekt wynalazczy nr 7/90 został zgłoszony jako wzór użytkowy, o którym stanowi art. 77 ustawy o wynalazczości. Wzór użytkowy nie może być uznany za projekt racjonalizatorski, gdyż nie pozwala na to przepis art. 83 tej ustawy. Istota projektu wynalazczego zgłoszonego przez powoda sprowadza się do stworzenia przedmiotu użytkowego o trwałej postaci, tj. regału odmiennego w swym kształcie, funkcjonalności i zestawieniu jego elementów składowych, chociaż przy wykorzystaniu znanych materiałów i technologii wykonania. Chodzi zatem o formę przedmiotu jako całości, a nie o materiał, elementy składowe lub sposób wytwarzania. Uniwersalny regał z drutu został zgłoszony w Urzędzie Patentowym w celu uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy i gdyby nie zaniechania strony pozwanej polegające na tym, że nie dokonała modyfikacji opisu wzoru użytkowego, która miała polegać na usunięciu z niego niektórych elementów składowych (kratownicy dzielącej ściankę pionową połączoną ze stopką regału oraz półek prostych i pochyłych), to na regał jako wzór użytkowy Urząd Paten-

towy udzieliłby ochrony. Wniosek taki wynika wprost z pisma tego Urzędu z dnia 3 kwietnia 1997 r. Zatem nie odpowiada prawdzie twierdzenie strony pozwanej, jakoby Urząd Patentowy odmówił udzielenia na ten regał prawa ochronnego ze względu na brak jego zdolności ochronnej. Projekt wynalazczy nr 7/90 spełniał bowiem ustawowe warunki pozwalające go uznać za wzór użytkowy w myśl art. 77 ustawy o wynalazczości.

W ocenie Sądu Apelacyjnego projekt nr 7/90 jako wzór użytkowy posiada też cechę nowości, która to cecha jest elementem normatywnej definicji wzoru użytkowego. Nowy jest bowiem taki wzór użytkowy, który przed datą rozstrzygającą o pierwszeństwie do uzyskania prawa ochronnego nie został udostępniony do wiadomości powszechnej. Cechy powszechności nie spełnia ani inspiracja ze strony przedstawicieli kontrahenta zagranicznego, ani przekazanie tej inspiracji w formie założeń konstrukcyjnych i szkiców wykonanych z pamięci przez Józefa K. Inspiracja ta nie pozwala zarazem przypisać wymienionym osobom autorstwa projektu wynalazczego. Nowość projektu wynalazczego nr 7/90 sprowadza się do jego formy jako całości. Forma poprzednio wytwarzanych przez stronę pozwaną regałów nie pozwalała jej znaleźć nabywców na rynku. Natomiast możliwość sprzedaży regału uniwersalnego z drutu powstała dzięki nadaniu mu określonej formy, która odpowiadała potrzebom nabywców. Dochody uzyskane ze sprzedaży kompletnych egzemplarzy regału uniwersalnego z drutu stanowią efekt, od którego należy liczyć wynagrodzenie twórców, zgodnie z § 27 ust. 1 i 2 w związku z § 24 zarządzenia Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 31 stycznia 1986 r. w sprawie zasad obliczania efektów stanowiących podstawę ustalania wysokości wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze. Brak natomiast podstawy do ustalenia wynagrodzenia twórców w oparciu o niepełne wielkości tych dochodów, przy zastosowaniu zasad wynikających z § 6 ust. 3 i § 10 tego zarządzenia. Efekt stosowania projektu nr 7/90 ustalił Sąd Apelacyjny na podstawie opinii biegłego Romana W. Strony nie kwestionowały opartego na tej podstawie wyliczenia wynagrodzenia powoda, a jedynie prawo powoda do wynagrodzenia. Sąd Apelacyjny nie zaliczył na poczet wynagrodzenia nagrody przyznanej powodowi stosownie do art. 111 ust. 2 ustawy o wynalazczości, uznając, że są to świadczenia odrębne, wynikające z dwóch różnych podstaw.

Od powyższego wyroku strona pozwana złożyła kasację opartą na zarzucie naruszenia prawa materialnego wskutek błędnej wykładni art. 83 i art. 85 ust. 1

ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177 ze zm.) oraz przepisów § 10 i § 11 zarządzenia Ministra-Kierownika Urzędu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 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). Naruszenie to polega na uznaniu przez Sąd Apelacyjny, że projekt racjonalizatorski pod nazwą: „uniwersalny regał z drutu”, zgłoszony przez powoda i zapisany w pozwanej Spółdzielni pod nr 7/90, stanowi nowe rozwiązanie techniczne, nie stosowane w zakładzie pracy oraz nie zgłoszone przez inną osobę, a ponadto że powodowi jako twórcy projektu należy się wynagrodzenie nie pomniejszone o wypłaconą mu nagrodę. Jako drugą podstawę kasacji strona pozwana wskazała naruszenie przepisów postępowania w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 233 § 1, art. 328 § 2 oraz art. 382 KPC, wyrażające się w wadliwej ocenie dowodów, zwłaszcza zaś w przyjęciu, że powód jest autorem projektu racjonalizatorskiego pod nazwą: „uniwersalny regał z drutu”, ponadto w przyjęciu, że produkcję wyrobów dla kontrahentów zagranicznych rozpoczęła strona pozwana dopiero w latach 1992-1993 i pominięciu dowodów wskazujących na rozpoczęcie tej produkcji od dnia 20 kwietnia 1990 r., a także na ustaleniu, że brak nabywców na wyroby strony pozwanej wiosną 1990 r. wynikał z ówczesnego poziomu technicznego i rodzaju produktów, a nie z układu polityczno-gospodarczego oraz z „załamania” się rynku dawnego Związku Radzieckiego.

Strona pozwana wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku w całości przez oddalenie powództwa. Wniosła również o zmianę rozstrzygnięcia o kosztach procesu przez zasądzenie na jej rzecz kwoty 19.327,37 zł, zgodnie z przedstawionym zestawieniem, a ponadto o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego. Jako ewentualny zgłosiła wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Zdaniem strony skarżącej, powód dokonał „tylko prostego przeniesienia rozwiązań technicznych z dokumentacji Józefa K., firmy niemieckiej oraz innej dokumentacji zakładowej”. Tymczasem zgodnie z art. 83, art. 85 ust. 1 i art. 87 ustawy o wynalazczości, projektem racjonalizatorskim jest nowe rozwiązanie, które nie było uprzednio stosowane lub nie było zgłoszone w zakładzie pracy. Z tego względu nie mogło przysługiwać powodowi wynagrodzenie przewidziane za pracownicze projekty wynalazcze. Powyższe okoliczności wykluczają również możliwość zakwalifikowania

projektu nr 7/90 do kategorii wzoru użytkowego, o którym stanowi art. 77 ustawy. „Gabaryty przedmiotowego regału” nie należą do istoty projektu i nie stanowią nowości technicznej, technologicznej i konstrukcyjnej.

Gdy chodzi o przepisy postępowania, to ich naruszenie wynika z tego, że ustalenia Sądu Apelacyjnego pozostają w rażącej sprzeczności z ustaleniami Sądu Okręgowego, tych zaś sprzeczności Sąd Apelacyjny nie uzasadnił. Poza tym ocena dowodów jest wadliwa i dowolna. Błędna jest także ocena odnosząca się do dowodów przeprowadzonych w postępowaniu drugoinstancyjnym. Poza tym Sąd Apelacyjny pominął fakt, że brak zbytu na produkty pozwanej Spółdzielni na początku 1990 r. wynikał ze zmian polityczno-gospodarczych w kraju, a nie z przestarzałej formy regału. Pominął również rolę polecenia z dnia 20 kwietnia 1990 r., które wydał Józef K. szefowi produkcji, by ten wykonał trzy komplety prototypów regału, oraz rolę rysunku technicznego i jego opisu sporządzonych przez Józefa K.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Kasacja nie mogła być uwzględniona, gdyż jej głównym mankamentem jest błędne założenie, że Sąd Apelacyjny uznał powoda za twórcę projektu racjonalizatorskiego pod nazwą: „uniwersalny regał z drutu”. Tymczasem Sąd ten przyjął, że powód jest twórcą wzoru użytkowego zawartego w projekcie wynalazczym nr 7/90, zgłoszonym dnia 9 sierpnia 1990 r. pod nazwą: „uniwersalny regał z drutu”. Konsekwencją powyższego - sprzecznego z zaskarżonym wyrokiem - założenia było to, że strona pozwana, która kwestionowała możliwość potraktowania projektu nr 7/90 jako projektu racjonalizatorskiego, zwalczała w kasacji wykładnię przepisów art. 83, art. 85 ust. 1 i art. 87 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, które w ogóle nie stanowiły podstawy rozstrzygnięcia i z których Sąd Apelacyjny wymienił w uzasadnieniu tylko art. 83 w celu wykazania różnicy między projektem racjonalizatorskim a wzorem użytkowym. Ostrze kasacji zostało zatem skierowane przeciwko przepisom nie zastosowanym w sprawie, a pominęło przepisy, które Sąd Apelacyjny przyjął za podstawę prawną wyroku. Przedstawiona wada kasacji uniemożliwia więc Sądowi Najwyższemu kontrolę zaskarżonego wyroku z punktu widzenia zarzutu naruszenia prawa materialnego. Wobec tego jednak, że w uzasadnieniu kasacji znalazło się stwierdzenie, iż brak podstaw do zakwalifikowania projektu powoda jako projektu racjonalizatorskiego wyklucza zarazem możliwość uznania go za wzór użytko-

wy w myśl art. 77 ustawy o wynalazczości, zdaniem Sądu Najwyższego celowe stało się odniesienie się do tej kwestii.

Sąd Apelacyjny słusznie zwrócił uwagę na to, że treść normatywna pojęć „wynalazek”, „projekt racjonalizatorski” i „wzór użytkowy” jest różna oraz że projekt wynalazczy będący wzorem użytkowym nie może być uznany za projekt racjonalizatorski. Przepis art. 77 ustawy o wynalazczości stanowi, że wzorem użytkowym podlegającym ochronie jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Stosownie zaś do art. 83 ustawy o wynalazczości (w brzmieniu obowiązującym w dacie zgłoszenia projektu przez powoda, tj. ustalonym w Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177), projektem racjonalizatorskim jest nowe i mogące nadawać się do stosowania w jednostce gospodarki społecznej rozwiązanie o charakterze technicznym lub techniczno-organizacyjnym, nie będące wynalazkiem lub wzorem użytkowym, w szczególności dotyczące maszyn, urządzeń i wyrobów, sposobów wytwarzania, sposobów pomiaru i kontroli, ulepszeń lub uzupełnień. Projektem racjonalizatorskim może być na przykład zastąpienie dotychczas używanego materiału innym, jeżeli ma to wpływ na zmianę procesu technologicznego, bądź też poprawienie błędu w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przystosowanie znanego rozwiązania technicznego dla potrzeb zakładu pracy, a także rozwiązania organizacyjne wpływające na potaniecie kosztów związanych z pewnymi usługami, np. obsługą pasażerów w przedsiębiorstwie komunikacyjnym.

Przepis art. 77 ustawy o wynalazczości jest rozumiany w ten sposób, że gdy wzór użytkowy jest jednoelementowy, rozwiązanie techniczne powinno dotyczyć przede wszystkim określenia takiego kształtu przedmiotu, który zapewnia najlepsze spełnianie założonej funkcji użytkowej. Gdy natomiast wzór użytkowy przedmiotu składa się z dwu lub większej liczby elementów, to poza określeniem kształtu części składowych, musi ujawniać jego konstrukcję oraz powiązania funkcjonalne i fizyczne tych części. Sąd Apelacyjny trafnie podniósł, że wzór użytkowy powinien spełniać warunek nowości i użyteczności. Cecha nowości wymagana od wzoru użytkowego sprowadza się do ukształtowania formy, budowy i zestawienia elementów przedmiotu o trwałej postaci. Nie musi natomiast dotyczyć technicznej nowości materiałów lub technologii wytwarzania poszczególnych elementów składowych całości przedmiotu o charakterze trwałym. W orzecznictwie i piśmiennictwie przyjmuje się, że przy badaniu nowości wzoru użytkowego zgłoszonego w Urzędzie Patentowym i przeciwsta-

wionych mu rozwiązań technicznych przedmiotem porównania są tylko te elementy, które decydują o istocie wzoru podlegającego ochronie w myśl art. 77 ustawy o wynalazczości, to znaczy kształt, budowa lub sposób zestawienia przedmiotu, który składa się z dwu lub większej liczby elementów. Natomiast inne cechy porównywanych projektów wynalazczych, jak np. sposób ich wytwarzania, są bez znaczenia przy ocenie, czy wzór jest nowy. O istocie wzoru użytkowego nie decydują bowiem ujawnione w nim środki techniczne, lecz takie ich wykorzystanie, które prowadzi do nowego ukształtowania określonego przedmiotu, co nie oznacza, że przy badaniu nowości - obok kształtu, budowy i zestawienia elementów składowych wzoru użytkowego - można pominąć jego użyteczność (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 1976 r., IV PRN 21/75, WiR z 1976 r. nr 7, wyrok tego Sądu z dnia 28 maja 1982 r., IV PR 37/82, OSNCP z 1982 r. z. 11-12, poz. 184, S. Sołtysiński, A. Szajkowski, T. Szymanek. Komentarz do Prawa wynalazczego, Warszawa 1990, s. 330 - 331).

Przedstawione stanowisko nawiązuje zatem do wyraźnego brzmienia art. 77 ustawy o wynalazczości, który nowość rozwiązania o charakterze technicznym odnosi w pierwszej kolejności do kształtu. Sąd Apelacyjny trafnie więc stwierdził, że nowość projektu wynalazczego nr 7/90 posiadającego elementy wzoru użytkowego sprowadza się do jego formy jako całości, a jego użyteczność, jako konsekwencja nadania wzorowi użytkowemu określonej formy, sprawiła, że wzór użytkowy pod nazwą: „regał uniwersalny z drutu” trafił w upodobania i potrzeby nabywców. Zresztą Sąd Okręgowy, który oddalił powództwo z uwagi na brak twórczego charakteru rozwiązań przyjętych w projekcie powoda, stwierdził, że mimo podobieństwa uniwersalnego regału z drutu do regałów wcześniej produkowanych w pozwanej Spółdzielni, regał według projektu powoda ma cechę nowości. Oprócz budowy i wymiarów niektórych elementów różni się od pozostałych (wcześniejszych) regałów także tym, że „przestrzeń tego regału jest od góry zamknięta daszkiem drucianym ażurowym w trzech różnych kształtach łączonych ze ściankami bocznymi nasadkami łącznikowymi”. Ze względu na „zróżnicowany kształt daszków regału uniwersalny stwarza nową, ciekawszą, bardziej urozmaiconą formę przestrzenną”, a „kształt i proporcje wielkości elementów składowych regału uczyniły go wyrobem nowoczesnym i estetycznym, a zarazem istotnie różniącym się od pięciu wcześniej produkowanych”. Posiada on zatem cechę nowości, gdyż „tworzy nowy kształt funkcjonalny”. Sąd Apelacyjny nie popełnił też błędu uznając, że nie pozbawia rozwiązania przyjętego w projekcie nr

7/90 cechy nowości inspiracja ze strony przedstawicieli kontrahenta zagranicznego ani też przekazanie tej inspiracji w formie założeń konstrukcyjnych i szkiców wykonanych z pamięci przez Józefa K., przedstawionych w poleceniu podjęcia prac projektowo-wdrożeniowych, zmierzających do uruchomienia produkcji określonego rodzaju regałów, dotychczas nie wytwarzanych i odpowiadających potrzebom przyszłego nabywcy. Inspiracja tego rodzaju nie uprawnia bowiem do przypisywania osobom, od których pochodziła, autorstwa projektu wynalazczego. Gdy chodzi o cechę „użytecznego rozwiązania” przedmiotowego wzoru użytkowego, to Sąd Apelacyjny wyjaśnił, że dowodem spełnienia powyższego warunku przez uniwersalny regał z drutu była udana sprzedaż kompletnych jego egzemplarzy oraz uzyskiwanie przez stronę pozwaną dochodów z tego tytułu, stanowiących przyrost zysku, a więc efekt będący podstawą do obliczenia wynagrodzenia twórców. Zresztą, gdyby asortyment produkowanych dotychczas wyrobów zaspokajał oczekiwania kontrahentów, to strona pozwana nie podjęłaby prac wdrożeniowo-projektowych nad uniwersalnym regałem z drutu i nadal wytwarzałaby dotychczas produkowane wyroby. W ocenie Sądu Apelacyjnego zeznania świadków - pracowników pozwanej Spółdzielni oraz przesłuchanego w charakterze strony Czesława K. - jednoznacznie wskazują na to, że wiosną 1990 r. strona pozwana nie znajdowała nabywców na dotychczas wytwarzane produkty, w tym i regały, a brak zamówień spowodował przymusowe urlopy załogi.

Jak z przedstawionych uwag i rozważań wynika, zarzut naruszenia prawa materialnego zawarty w kasacji nie mógł być uznany za skuteczny.

Niezasadna okazała się również podstawa kasacji w postaci naruszenia przepisów postępowania. Przede wszystkim zarzut ten strona skarżąca odniosła do przypisywanego Sądowi Apelacyjnemu ustalenia, że powód był jakoby autorem projektu racjonalizatorskiego pod nazwą „uniwersalny regał z drutu”, podczas gdy Sąd ten nie dokonał takiego ustalenia. Nie można przy tym przyjąć, że zarzut naruszenia przepisów art. 233 § 1, art. 328 § 2 i art. 382 KPC dotyczący wadliwej oceny dowodów, w której wyniku Sąd Apelacyjny uznał, że powód był autorem projektu racjonalizatorskiego oraz że brak wiosną 1990 r. nabywców na wyroby strony pozwanej był skutkiem ówczesnego niedostatecznego poziomu technicznego tych wyrobów, może być odniesiony do ustalenia, że powód był twórcą wzoru użytkowego. Inna jest bowiem treść normatywna art. 77 ustawy o wynalazczości definiująca pojęcie wzoru użytkowego, a inna - przepisu art. 83 tej ustawy, zawierającego wyjaśnienie pojęcia „projekt racjonalizatorski”, w związku z czym inne są także fakty mające istotne znaczenie dla

rozstrzygnięcia sprawy (art. 227 KPC) i wymagające dowodu. Ponadto strona pozwana nie wykazała, na czym polegało naruszenie przepisu art. 328 § 2 KPC, skoro Sąd Apelacyjny przeprowadził uzupełniające postępowanie dowodowe i na jego podstawie ustalił przyczynę rozpoczęcia produkcji uniwersalnego regału z drutu według projektu nr 7/92, jak również ocenił argumenty strony pozwanej w tej kwestii. Z uzasadnienia kasacji nie wynika również, w czym wyrażało się naruszenie art. 382 KPC w sytuacji, gdy Sąd Apelacyjny nie tylko orzekał na podstawie dowodów przeprowadzonych w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, ale również podzielił ustalenia Sądu Okręgowego przyjmujące, że wzór użytkowy pod nazwą „uniwersalny regał z drutu” ma cechę nowości.

Z przedstawionych względów Sąd Najwyższy uznał, że kasacja jest bezzasadna, wobec czego na podstawie art. 393¹² KPC orzekł o jej oddaleniu.

=====