

**Wyrok z dnia 14 października 2004 r.**

**I PK 519/03**

**Jednostka stosująca projekt racjonalizatorski nie była obowiązana obliczać wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem efektów poprawy jakości wyrobu powstających u jego użytkowników.**

Przewodniczący SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz, Sędziowie SN:  
Katarzyna Gonera (sprawozdawca), Zbigniew Myszka.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 października 2004 r. sprawy z powództwa Edwarda G. przeciwko Fabryce Kotłów „R.” SA w R. o zapłatę, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 czerwca 2003 r. [...]

1. o d d a ł kasację;
2. odstąpił od obciążania powoda kosztami postępowania kasacyjnego.

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

Sąd Okręgowy w Gliwicach - Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku wyrokiem z 21 listopada 2002 r. [...] zasądził od pozwanej Fabryki Kotłów „R.” SA w R. na rzecz powoda Edwarda G. kwotę 4.429.755 złotych z ustawowymi odsetkami od 1 stycznia 2002 r. tytułem wynagrodzenia za stosowanie projektu racjonalizatorskiego i oddalił powództwo w pozostałej części (powód wnosił o zasądzenie na jego rzecz kwoty 8.880.150 złotych).

Sąd Okręgowy ustalił, że 17 stycznia 1986 r. powód oraz Andrzej Ł. zgłosili stronie pozwanej pracowniczy projekt wynalazczy pod tytułem „Nowa konstrukcja i technologia produkcji perforowanych blach grzejnych”, który pozwana oznaczyła numerem 3/86. W 1988 r. pozwana zgłosiła w Urzędzie Patentowym wniosek o udzielenie patentu na wynalazek „Element grzejny regeneracyjnego wymiennika ciepła i urządzenie do jego wytwarzania”. W trakcie postępowania pozwana przekształciła wniosek na zgłoszenie dotyczące elementu grzejnego regeneracyjnego wymiennika

ciepła i zgłoszenie dotyczące urządzenia do wytwarzania elementów grzejnych regeneracyjnego wymiennika ciepła. Pozwana uzyskała patent [...] tylko na wynalazek dotyczący urządzenia do wytwarzania elementów grzejnych; Urząd Patentowy odmówił udzielenia patentu na rozwiązanie dotyczące elementów grzejnych regeneracyjnego wymiennika ciepła. Rozwiązanie to, polegające na wytwarzaniu tzw. blach perforowanych, nosiło jedynie cechy projektu racjonalizatorskiego. Przed zgłoszeniem projektu nr 3/86 pozwana produkowała blachy o innym kształcie profilu grzewczego, ponadto rozwiązanie objęte tym projektem wprowadzało zmienną podziałkę fali dystansowej. Pozwana przyjęła to rozwiązanie do stosowania i wyprodukowała ponad 12 tysięcy ton elementów grzejnych. Projekt racjonalizatorski współautorstwa powoda, w którym powód miał 85% udziału, sprowadzał się do modernizacji wyrobu, powodującej polepszenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych. Poprawa jakości elementów grzejnych umożliwiła powstanie efektów użytkowych, o jakich mowa w § 23, „Zasad obliczania efektów stanowiących podstawę do ustalania wysokości wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze”, stanowiących załącznik do zarządzenia Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo - Technicznego i Wdrożeń z dnia 31 stycznia 1986 r. (M.P. Nr 12, poz. 87). Wynagrodzenie należne powodowi, wyliczone w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1990 r. o projektach wynalazczych (Dz.U. Nr 9, poz. 51), wynosiło za pierwszy rok stosowania projektu (od maja 1986 r. do maja 1987 r.) kwotę 20.481.800 (starych) złotych, a za drugi rok stosowania (od maja 1987 r. do maja 1988 r.) kwotę 83.609.040 (starych) złotych. Tak wyliczone wynagrodzenie Sąd Okręgowy zwaloryzował wskaźnikiem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w okresie od lipca 1987 r. do lipca 2001 r. Po dokonanej waloryzacji Sąd ustalił, że wynagrodzenie przypadające powodowi zgodnie z jego udziałem powinno wynosić 4.429.755 (nowych) złotych, przy przyjęciu, że powód uzyska od pozwanej odsetki ustawowe od tej kwoty zasądzone od 1 stycznia 2002 r. Dokonując waloryzacji wynagrodzenia należnego powodowi Sąd nie uwzględnił kwot nadpłaconych powodowi z tytułu wynagrodzenia za tę część projektu, która uzyskała patent, gdyż pozwana nie podniosła zarzutu potrącenia ani nie przedstawiła dowodów uzasadniających tego rodzaju zarzut.

Odnosząc się do stanowiska zajętego przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 lutego 1998 r., I PKN 397/97, w którym Sąd Najwyższy uznał za sprzeczne z prawem (ustawą o wynalazczości) stosowanie do wyliczeń wynagrodzenia należnego

twórcom pracowniczych projektów wynalazczych § 23 „Zasad obliczania efektów”, Sąd Okręgowy stwierdził że stanowisko to nie jest wiążące w niniejszej sprawie, a ponadto jako niekorzystne dla powoda nie może być stosowane wstecz.

Powyższy wyrok Sądu Okręgowego został zaskarżony apelacją przez stronę pozwaną w części uwzględniającej powództwo. Skarżąca zarzuciła naruszenie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. oraz błąd w ustaleniach faktycznych poprzez nieuzasadnione uznanie, że o to samo roszczenie między tymi samymi stronami sprawa nie została już prawomocnie osądzona przez Sąd Wojewódzki w Katowicach [...], a w konsekwencji nieodrzućenie pozwu w niniejszej sprawie. Zdaniem pozwanej Sąd Okręgowy naruszył też art. 117 k.c. w związku z art. 120 i 118 k.c., gdyż uwzględnił roszczenie powoda, mimo że uległo ono przedawnieniu. Sprawa zawisła bowiem po upływie 10 lat od wydania decyzji o stosowaniu projektu nr 3/86, a pozwana podniosła zarzut przedawnienia roszczenia. Pozwana zarzuciła nadto naruszenie zasady walutowości poprzez ustalenie wielkości efektów i wynagrodzenia powoda (przed waloryzacją) bez uwzględnienia skutków ustawy o denominacji złotego, co doprowadziło do błędnego ustalenia zasądanego wynagrodzenia. W ocenie pozwanej, Sąd Okręgowy naruszył prawo materialne i procesowe wskazując niewłaściwą podstawę prawną częściowego oddalenia powództwa. Przepis art. 315 ustawy Prawo własności przemysłowej nie mógł być w sprawie stosowany, gdyż zasadność roszczenia należało oceniać na podstawie art. 98a w związku z art. 99 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.). Skarżąca zarzuciła także naruszenie prawa materialnego poprzez bezpodstawne uznanie, że rozwiązanie techniczne objęte zgłoszeniem nr 3/86 w części dotyczącej konstrukcji blach jest projektem racjonalizatorskim, co jest sprzeczne z art. 83 ustawy o wynalazczości, gdyż pozwana nigdy rozwiązania tego nie uznała za taki projekt ani też nie posiadało ono cech nowości technicznej, użytkowej lub pierwszeństwa powoda jako autora tego rozwiązania. Pozwana zarzuciła ponadto wadliwe wyliczenie wynagrodzenia dla powoda ze względu na niezastosowanie przepisów art. 98a, 99 i 108 ustawy o wynalazczości i bezpodstawne zastosowanie § 22, § 23, § 24, § 25 i § 26 „Zasad obliczania efektów” oraz błędne ustalenia polegające na przypisaniu pozwanej efektów powstałych u innych podmiotów gospodarczych w oparciu o nieprawdziwe, niepotwierdzone wielkości liczbowe. Pozwana zarzuciła również naruszenie zasad waloryzacji i zasady nominalizmu, w szczególności przepisu art. 358<sup>1</sup> § 3 k.c. i niewyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności, które po-

winy być uwzględnione przy waloryzacji, skutkiem czego było zasądzenie na rzecz powoda rażąco zawyżonego wynagrodzenia. Zarzuciła ponadto naruszenie art. 481 k.c. i art. 358<sup>1</sup> § 3 k.c. poprzez błędne zasądzenie odsetek na rzecz powoda od zwaloryzowanego świadczenia nie od dnia wyrokowania, lecz od 1 stycznia 2002 r., mimo że żądanie odsetek jest przeciwstawne do żądania waloryzacji, a rozstrzygnięcie Sądu w tym zakresie było orzeczeniem ponad żądanie powoda.

Sąd Apelacyjny w Katowicach na skutek apelacji strony pozwanej wyrokiem z 5 czerwca 2003 r. [...] zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddalił w całości powództwo Edwarda G. przeciwko Fabryce Kotłów „R.” SA w R.

Odnosząc się do podniesionego w apelacji zarzutu powagi rzeczy osądzonej, Sąd Apelacyjny stwierdził, że Sąd pierwszej instancji trafnie ustalił, iż rozstrzygnięcie Sądu Wojewódzkiego w Katowicach [...] nie obejmowało roszczenia powoda o zapłatę wynagrodzenia za projekt racjonalizatorski dotyczący wytwarzania blach perforowanych. Zakres przedmiotowy sporu w tamtej sprawie ograniczał się wyłącznie do rozstrzygnięcia kwestii wielkości wynagrodzenia należnego powodowi za stosowanie rozwiązania chronionego patentem. Nie było zaś przedmiotem rozważań Sądu [...], czy w związku z tym powodowi przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za stosowanie projektu wynalazczego o innym statusie niż status wynalazku chronionego patentem. Dlatego, zdaniem Sądu Apelacyjnego, brak było podstaw do uznania, że oddalając powództwo w tamtej sprawie Sąd Wojewódzki orzekł także o bezzasadności roszczenia, którego powód dochodził w niniejszej sprawie. Ze względu na treść pozwu (ogólne odwołanie się do pracowniczego projektu wynalazczego nr 3/86 o charakterze projektu racjonalizatorskiego) i charakter sprawy (wynikającą z art. 110 ust. 2 ustawy o wynalazczości konieczność odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o roszczeniach pracowników, a zatem także o orzekaniu ponad żądanie) Sąd Wojewódzki mógł w sprawie [...] orzec o roszczeniach przysługujących powodowi z tytułu efektów wynikających ze stosowania rozwiązania technicznego objętego zgłoszeniem nr 3/86 w części dotyczącej wyrobu, ale tego nie uczynił. Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę, że w przypadku gdy sąd nie rozstrzygnął o pełnej wysokości wszystkich roszczeń, które wypływają z przytoczonych przez powoda okoliczności faktycznych, powaga rzeczy osądzonej będzie mniejsza od granic zawisłości sprawy i dotyczyć będzie tylko rzeczywistego zakresu rozstrzygnięcia sądu, a nie potencjalnych możliwości takiego rozstrzygnięcia wynikających z art. 321 § 2 i 4 k.p.c. oraz art. 477<sup>1</sup> k.p.c.

W następnej kolejności Sąd Apelacyjny odniósł się do zagadnienia, czy rozwiązanie techniczne objęte zgłoszeniem nr 3/86 w części dotyczącej wyrobu ma status projektu racjonalizatorskiego, a jeśli tak, jakie efekty przyniosło pozwanej stosowanie tego projektu. Sąd pierwszej instancji ustalił, że konstrukcja blach perforowanych opisana w zgłoszeniu 3/86 nosiła cechy projektu racjonalizatorskiego. Ustalenia Sądu pierwszej instancji w tym zakresie oparte były na zbieżnych opiniach wszystkich pięciu biegłych, którzy wypowiadali się na ten temat. Sąd Apelacyjny ocenę biegłych co do charakteru rozwiązania technicznego współautorstwa powoda uznał za trafną, dzieląc przede wszystkim argumentację biegłego inż. A.M. jako najbardziej obszerną i przekonującą. Powód na pewnym etapie postępowania przyznał ostatecznie, że istota projektu nie obejmowała nowego profilu blach, a jedynie odpowiednio zmienną podziałkę fal dystansowych do znaczenia profili blach perforowanych. Biegły A.M. wyjaśnił, że zgłoszone rozwiązanie należy traktować jako projekt racjonalizatorski także w takiej sytuacji, gdy stosowane przez pozwaną profile blach perforowanych były już znane wcześniej, a jedyną nowością zgłoszonego rozwiązania była inna, niż dotychczas znana, zmienna podziałka. Odmówienie projektowi współautorstwa powoda cech wynalazku w części dotyczącej wyrobu nie oznacza bowiem, że rozwiązanie to nie ma cech projektu racjonalizatorskiego. Zwłaszcza, że w ówczesnym stanie prawnym (w 1986 r.) projekt racjonalizatorski uważało się za nowy, jeżeli nie był stosowany lub uprzednio zgłoszony przez inną osobę w tej jednostce gospodarki uspołecznionej, w której został zgłoszony. Sąd wskazał, że projekt racjonalizatorski mógł polegać także na twórczym przystosowaniu znanego rozwiązania do potrzeb jednostki gospodarki uspołecznionej (art. 83 ustawy o wynalazczości). Rozwiązanie zaproponowane przez powoda zawierało nowy pomysł dotyczący zmienności podziałki fal dystansowych odmiennej od dotychczasowego różnicowania tej podziałki. Pozwana nie tylko uznała rozwiązanie w zakresie wyrobu za nowe, ale także dążyła do opatentowania go. Ponadto Sąd zwrócił uwagę na to, że pozwana przyjęła zgłoszone do stosowania rozwiązanie w całości, a nie w zakresie ograniczonym wyłącznie do rozwiązania dotyczącego urządzenia do wytwarzania wyrobu. Dlatego negowanie przez pozwaną nowości rozwiązania dotyczącego wyrobu współautorstwa powoda należy uznać, według Sądu, za nieuzasadnione.

Następnie Sąd Apelacyjny stwierdził, że skoro rozwiązanie techniczne dotyczące blach perforowanych współautorstwa powoda przyjęte przez pozwaną do stosowania i zastosowane stanowiło projekt racjonalizatorski, konieczne stało się usta-

lenie czy stosowanie projektu przyniosło efekty i czy w związku z tym powodowi przysługuje w stosunku do pozwanej roszczenie o zapłatę wynagrodzenia. Sąd podkreślił, że nie został zrealizowany jeden z podstawowych celów, jakie przyświecały współtwórcom projektu, kiedy dokonywali jego zgłoszenia u pozwanej. Z opisu projektu nr 3/86 wynika bowiem, że produkcja blach perforowanych ze zmienną podziałką miała umożliwić mechaniczne wypełnianie koszy regeneracyjnych wymienników ciepła. Do mechanizacji takiej jednak nie doszło. Zarówno przed zastosowaniem projektu objętego zgłoszeniem nr 3/86, jak i po jego zastosowaniu, kosze wypełniano blachami ręcznie. Oznacza to, że zmienna podziałka fal dystansowych blach perforowanych pozwoliła jedynie wyeliminować niekorzystne nakładanie się blach, występujące niekiedy przy ręcznym ich układaniu. Bezsporne w sprawie było, że produkcja blach ze zmienną podziałką fal dystansowych nie spowodowała podwyższenia cen zbytu tych blach dla ich użytkowników. Wobec braku mechanizacji wypełniania koszy podgrzewaczy uzyskane efekty stosowania projektu objętego zgłoszeniem nr 3/86 to wyłącznie efekty oszczędnościowe u użytkowników blach grzejnych. Wytwarzanie blach perforowanych zgodnie z projektem dotyczącym wyrobu współautorstwa powoda nie przyniosło, w ocenie Sądu Apelacyjnego, żadnych efektów samej pozwanej. Jedynym efektem, jaki powstał w związku ze stosowaniem tego projektu, były efekty uzyskane u użytkowników blach w związku z modernizacją wyrobu, powodujące polepszenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych. Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko biegłego G.B., który obszernie i przekonująco wyjaśnił, dlaczego produkcji blach perforowanych ze zmienną podziałką fal dystansowych nie można traktować jako uruchomienia produkcji nowego wyrobu i przypisywać projektowi efektów z tego tytułu. Sąd Apelacyjny nie podzielił natomiast stanowiska biegłego G.B., że w związku z takim rodzajem efektów na pozwanej ciążył obowiązek zapłaty wynagrodzenia na rzecz powoda. Zdaniem Sądu, roszczenie powoda powinno być oceniane według przepisów ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości w jej brzmieniu obowiązującym w dacie stosowania projektu (jednolity tekst: Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177), a przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia powinno się stosować także przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych (Dz.U. Nr 9, poz. 51). Sąd podkreślił, że biegli z zakresu wynalazczości, którzy wydawali w sprawie opinie, byli zbieżni w swych poglądach co do przepisów prawa, na podstawie których należało

oceniać zasadność roszczenia powoda. Różnice poglądów dotyczyły jedynie rodzajów efektów w rozumieniu „Zasad obliczania efektów”.

Częściowo uwzględniając powództwo Sąd Okręgowy przyjął - na podstawie opinii biegłych A.M., Z.T. i G.B. - że w sytuacji, gdy stosowanie projektu współautorstwa powoda nie przyniosło pozwanej żadnych efektów, można jej przypisać połowę efektów eksploatacyjnych uzyskanych przez użytkowników wyrobów wytworzonych w oparciu o projekt racjonalizatorski, gdyż projekt polepszył właściwości użytkowe wyrobu, skutkujące osiągnięciem dodatkowych korzyści przez użytkowników, a nie nastąpiło odpowiednie podwyższenie ceny wyrobu. Jako podstawę prawną takiego sposobu ustalenia efektów stosowania projektu Sąd Okręgowy powołał przepis § 23 ust. 1 „Zasad obliczania efektów stanowiących podstawę do ustalania wysokości wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze”. Sąd Apelacyjny stwierdził, że zastosowanie postanowień tego przepisu do obliczenia wynagrodzenia należnego powodowi było bezpodstawne. Sąd podzielił w tym zakresie stanowisko zajęte przez Sąd Najwyższy w wyroku z 24 lutego 1998 r., I PKN 397/97, zgodnie z którym „przepisy paragrafów 22 i 23 załącznika do zarządzenia Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 31 stycznia 1986 r. w sprawie zasad obliczania efektów stanowiących podstawę do ustalania wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze, ze względu na wydanie ich poza zakresem ustawowego upoważnienia oraz sprzeczność z ustawą z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, nie miały charakteru powszechnie obowiązującego”.

Sąd Apelacyjny podkreślił, że przepis art. 98 ust. 2 ustawy o wynalazczości w brzmieniu sprzed nowelizacji wprowadzonej w 1993 r. stanowił, że podstawą do ustalania wysokości wynagrodzenia za pracowniczy projekt wynalazczy są efekty uzyskane przez stosowanie projektu. Pojęcie „stosowania projektu” zostało wyjaśnione w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Sąd Apelacyjny powołał się na uchwałę powiększonego składu, wpisaną do księgi zasad prawnych, w której Sąd Najwyższy stwierdził, że stosowaniem projektu wynalazczego w rozumieniu art. 93 ust. 1 i 2 ustawy o wynalazczości (później art. 98 ust. 1 i 2 tej ustawy) jest urzeczywistnienie projektu w sposób przemysłowy, polegający na wytwarzaniu wyrobów lub urządzeń albo na użyciu w znaczeniu technicznym sposobu wytwarzania bądź sposobu pracy - według projektu wynalazczego, przynoszące efekty ekonomiczne lub społeczne (uchwała składu siedmiu sędziów SN z 23 czerwca 1977 r., V PZP 1/77, OSNCP 1977 nr 10, poz. 173). Według Sądu Apelacyjnego, w stanie faktycznym niniejszej

sprawy nie budziło wątpliwości, że stosującym projekt - poprzez wytwarzanie wyrobów w oparciu o rozwiązanie techniczne wynikające ze zgłoszenia nr 3/86 - była pozwana (i tylko pozwana) oraz że stosowanie tego projektu nie przyniosło pozwanej efektów. Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę, że w orzecznictwie utrwalony jest pogląd, zgodnie z którym nie jest stosowaniem projektu wynalazczego używanie przemysłowe lub handlowe (usługowe) wyrobów lub urządzeń według projektu wynalazczego lub wytworzonych sposobem według tego projektu (wyrok SN z 11 kwietnia 1974 r., I PR 347/73, OSPiKA 1975 nr 1, poz. 8). Zdaniem Sądu z powyższego wynika, że efekty osiągnięte przez użytkowników wyrobu wytworzonego zgodnie z projektem nie mogą być uznane za efekty wynikające ze stosowania projektu w rozumieniu art. 98 ust. 2 ustawy o wynalazczości. O tym, że tak należy rozumieć ten przepis, świadczy ponadto treść art. 98 ust. 6 ustawy o wynalazczości, zgodnie z którym w sytuacji, gdy większość efektów z używania wyrobu wykonanego według opatentowanego wynalazku lub chronionego wzoru użytkowego pozostaje poza jednostką stosującą wynalazek lub wzór użytkowy, twórca może otrzymać nagrodę. W przepisie tym wyraźnie rozróżniono efekty z używania wyrobu od efektów wynikających ze stosowania wyrobu wykonanego według projektu wynalazczego, przyznając twórcy w tym pierwszym przypadku wyłącznie prawo do nagrody. Jednocześnie ustawodawca takiej nagrody nie zastrzegł dla twórców projektów wynalazczych mających status projektów racjonalizatorskich (a taki status miał projekt współautorstwa powoda). Według Sądu Apelacyjnego, skoro zamiarem ustawodawcy było przyznanie twórcom projektów wynalazczych wynagrodzenia za efekty wynikające ze stosowania tych projektów, nałożenie w załączniku do wspomnianego zarządzenia z 31 stycznia 1986 r. na jednostkę stosującą projekt obowiązku zapłaty wynagrodzenia za efekty uzyskane przez użytkowników wyrobów wykonanych w oparciu o projekt wynalazczy było sprzeczne z art. 98 ust. 1 i 2 oraz 6 ustawy o wynalazczości i wykraczało poza delegację ustawową zawartą w art. 112 ust. 3 tej ustawy. Delegacja ta upoważniała bowiem ministra wyłącznie do ustalenia zasad obliczania efektów i do ustalenia wysokości wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze, a nie do przypisywania projektom efektów, które w istocie nie wynikały z ich stosowania. Sąd Apelacyjny stwierdził, że w okolicznościach niniejszej sprawy wadliwość tego uregulowania jest szczególnie widoczna, gdyż stosowanie projektu nie przyniosło żadnych efektów pozwanej, a ewentualne wynagrodzenie, jakim trzeba by obciążyć pozwaną ze względu na efekty eksploatacyjne uzyskane przez użytkowników, byłoby bardzo duże i to bez



względu na zasady jego ewentualnej waloryzacji. Z wyliczenia dokonanego przez Sąd Okręgowy wynika bowiem, że stosując uregulowanie zawarte w § 23 „Zasad obliczania efektów” pozwana powinna zapłacić powodowi w 1987 i 1988 r. równowartość 2.528 ówczesnych przeciętnych wynagrodzeń, co odpowiadałoby 210-letnim zarobkom pracownika osiągającego przeciętne wynagrodzenie. Obrazuje to skalę obciążeń finansowych pozwanej bez uzyskania w zamian korzyści ekonomicznych ze zmodernizowania wyrobu. Dlatego, zdaniem Sądu, należy zgodzić się z poglądem zawartym w motywach powołanego wcześniej wyroku Sądu Najwyższego z 24 lutego 1998 r., I PKN 397/97. O ile bowiem przed zmianami społeczno-gospodarczymi zapoczątkowanymi w 1989 r., w związku z obowiązującą wówczas konstrukcją mienia ogólnonarodowego i koncepcją zarządzania tym mieniem, można było w logiczny sposób uzasadnić, dlaczego za efekty uzyskane przez jednostkę gospodarki uspołecznionej używającą wyrób wytworzony według projektu wynalazczego ma płacić jednostka gospodarki uspołecznionej stosująca projekt, lecz żadnych efektów nieuzyskująca, o tyle w obecnych warunkach nie sposób uznać, że istnieje społeczno-gospodarcze uzasadnienie obciążenia podmiotu gospodarczego, stanowiącego własność akcjonariuszy, wynagrodzeniem dla twórcy projektu racjonalizatorskiego wyliczonym od korzyści uzyskanych przez zakłady energetyczne stanowiące spółki akcyjne w żaden sposób niepowiązane majątkowo z pozwaną. Powodowi nie przysługuje zatem wynagrodzenie za efekty uzyskane przez jednostki używające wyroby wytworzone z uwzględnieniem rozwiązań technicznych wynikających z projektu racjonalizatorskiego jego współautorstwa ze względu na brak podstawy prawnej pozwalającej na uwzględnienie takiego roszczenia. Ponieważ stosowanie projektu nie przyniosło pozwanej efektów innego rodzaju, powództwo podlegało oddaleniu na podstawie art. 98 ustawy o wynalazczości.

Kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego wniósł powód, zaskarżając wyrok ten w całości. Kasację oparto na podstawie naruszenia prawa materialnego, a mianowicie: art. 8 ust.1 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177), poprzez jego niezastosowanie, art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, poprzez jego błędną wykładnię, a także przepisu § 23 załącznika do zarządzenia Ministra-Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 31 stycznia 1986 r. (M.P. Nr 12, poz. 87), poprzez jego niezastosowanie, w wyniku czego powód nie uzyskał należnego mu wynagrodzenia za zastosowany przez pozwaną projekt racjonalizatorski.

Jako okoliczność uzasadniająca rozpoznanie kasacji skarżący wskazał potrzebę wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości oraz wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów poprzez rozstrzygnięcie: czy przepisy § 23 załącznika do zarządzenia Ministra-Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 31 stycznia 1986 r. miały charakter przepisów powszechnie obowiązujących, czy określone dyspozycją przepisu § 23 załącznika do zarządzenia Ministra-Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 31 stycznia 1986 r. efekty osiągane przez użytkowników wyrobu wytworzonego zgodnie z projektem racjonalizatorskim mogą być uznawane za efekty wynikające ze stosowania projektu w rozumieniu przepisu art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości.

Powód wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez zasądzenie od pozwanej na jego rzecz kwoty 4.429.755,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 1 stycznia 2002 r. tytułem wynagrodzenia za projekt racjonalizatorski, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi drugiej instancji.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Powód w kasacji zarzucił jedynie naruszenie przepisów prawa materialnego regulujących prawo twórcy pracowniczego projektu wynalazczego do wynagrodzenia. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o wynalazczości (w brzmieniu wynikającym z jednolitego tekstu opublikowanego w Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177), twórcy projektu wynalazczego przysługuje, na warunkach określonych w ustawie, prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego, świadectwa autorskiego lub świadectwa racjonalizatorskiego oraz prawo do wynagrodzenia. W przepisie tym istotne jest wyraźne podkreślenie, że wynagrodzenie przysługuje „na warunkach określonych w ustawie”, co w przypadku wynagrodzenia, o które chodzi w rozpoznawanej sprawie, oznacza odniesienie do innych przepisów ustawy o wynalazczości regulujących kwestię zasad wynagradzania twórców projektów wynalazczych. Zgodnie z art. 98 ust. 1 i 2 ustawy o wynalazczości (również w brzmieniu obowiązującym w czasie, gdy projekt racjonalizatorski współautorstwa powoda został zastosowany przez poprzednika prawnego strony pozwanej), twórca pracowniczego projektu wynalazczego stosowanego w jednej lub więcej jednostkach gospodarki społecznej ma prawo do wynagrodzenia

na zasadach określonych w ustawie (ust. 1), a podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracowniczy projekt wynalazczy są efekty uzyskane przez stosowanie projektu (ust. 2). Powodowi jako twórcy (współtwórcy) pracowniczego projektu wynalazczego (o statusie projektu racjonalizatorskiego) przysługiwało wynagrodzenie na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wynalazczości, co oznacza, że wynagrodzenie należne było nie za samo zastosowanie jego projektu, lecz za efekty uzyskane przez zastosowanie tego projektu.

Kluczowe znaczenie dla oceny, czy powodowi należy się wynagrodzenie z tytułu zastosowania projektu racjonalizatorskiego jego współautorstwa, miało ustalenie, czy projekt ten został zastosowany, a jeżeli tak, to czy przez zastosowanie projektu zostały uzyskane efekty po stronie jednostki gospodarki uspołecznionej, która projekt ten zastosowała (art. 98 ust. 2 ustawy o wynalazczości), inaczej mówiąc, czy jednostka stosująca projekt uzyskała efekty. W dalszej kolejności dopiero - w razie ustalenia, że efekty takie zostały uzyskane - powstawało pytanie, w jaki sposób obliczyć te efekty i pochodne w stosunku do nich wynagrodzenie.

Projekt racjonalizatorski pod tytułem „Nowa konstrukcja i technologia produkcji perforowanych blach grzejnych” został niewątpliwie zastosowany u strony pozwanej. Jego zastosowanie polegało na wyprodukowaniu (wytworzeniu) tzw. blach perforowanych o określonym w projekcie kształcie profilu grzewczego - ze zmienną podziałką fali dystansowej. Zastosowanie dotyczyło tylko strony pozwanej, a nie innych jednostek gospodarki uspołecznionej, które zaopatrywały się u strony pozwanej w blachy grzejne. Jednostką stosującą projekt racjonalizatorski powoda była pozwana (jej poprzednik prawny), a inni uczestnicy rynku - nabywcy blach grzejnych - nie stosowali projektu w rozumieniu prawa wynalazczego, lecz byli jedynie jego użytkownikami.

W szeregu orzeczeń Sądu Najwyższego stwierdzono, że nie jest stosowaniem projektu wynalazczego używanie przemysłowe, usługowe lub handlowe wyrobów lub urządzeń według projektu wynalazczego lub wytworzonych sposobem według tego projektu (por. wyrok SN z 13 marca 1974 r., II PR 347/73, OSPiKA 1975 nr 1, poz. 8, wyrok SN z 11 kwietnia 1974 r., I PR 83/74, OSNCP 1975 nr 1, poz. 16, wyrok SN z 19 września 1974 r., I PR 180/74, „Wiadomości Patentowe” 1975 nr 1). W tym kontekście efekty eksploatacyjne (użytkowe) uzyskane przez użytkowników elementów grzejnych, w których zastosowano blachy perforowane wyprodukowane przez po-

przednika prawnego strony pozwanej, nie są objęte regulacją art. 98 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wynalazczości.

W kasacji nie podważa się ustalenia Sądu Apelacyjnego, że u strony pozwanej nie powstały jakiegokolwiek (jak to formułuje parokrotnie Sąd Apelacyjny - „żadne”) efekty w wyniku zastosowania projektu racjonalizatorskiego autorstwa powoda. Skoro te efekty u strony pozwanej nie powstały, to odmowa przyznania (wyplacenia) powodowi wynagrodzenia przez stronę pozwaną oraz ostateczne oddalenie powództwa o to wynagrodzenie przez Sąd Apelacyjny znajduje podstawę w treści przepisów ustawy o wynalazczości, w tym zwłaszcza art. 98 ust. 1 i 2 tej ustawy. Według ustaleń Sądu Apelacyjnego - niekwestionowanych w kasacji - efekty użytkowe powstały jedynie po stronie użytkowników blach grzejnych. W takiej sytuacji twórca projektu wynalazczego mógłby otrzymać nagrodę, gdyby jego projekt był opatentowanym wynalazkiem lub chronionym wzorem użytkowym. Zgodnie bowiem z art. 98 ust. 6 ustawy o wynalazczości, w razie gdy większość efektów z używania wyrobu wykonanego według opatentowanego wynalazku lub chronionego wzoru użytkowego powstaje poza jednostką stosującą wynalazek lub wzór użytkowy, twórca może otrzymać nagrodę. Jednak projekt wynalazczy powoda nie miał statusu opatentowanego wynalazku lub chronionego wzoru użytkowego, dlatego nie mógł mieć do niego zastosowania art. 98 ust. 6 ustawy o wynalazczości, a art. 98 ust. 2 tej ustawy wyraźnie uzależniał wynagrodzenie twórcy od uzyskania efektów przez jednostkę stosującą projekt.

Ze względu na to, że przepisy ustawy o wynalazczości nie stwarzały podstaw prawnych do skutecznego dochodzenia wynagrodzenia (przy ustaleniu Sądu, że po stronie jednostki stosującej nie powstały „żadne” efekty), powód wskazał jako podstawę wyliczenia należnego mu wynagrodzenia § 23 „Zasad obliczania efektów stanowiących podstawę do ustalania wysokości wynagrodzenia za pracownicze projekty wynalazcze”, stanowiących załącznik do zarządzenia Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo - Technicznego i Wdrożeń z dnia 31 stycznia 1986 r. (M.P. Nr 12, poz. 87). Samo zarządzenie powinno było określać zasady obliczania efektów stanowiących podstawę do ustalania wysokości wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze, według reguł opisanych w załączniku do zarządzenia (§ 1 ust. 1 zarządzenia). Przepis § 23 „Zasad obliczania efektów” regulował sposób obliczenia efektu w wyjątkowych wypadkach, gdy pomimo poprawy jakości wyrobu lub jego modernizacji, wyrażającej się polepszeniem parametrów techniczno-eksploatacyjnych (wła-

ściwości użytkowych), nie nastąpiło odpowiednie podwyższenie jego ceny, a dzięki tej poprawie użytkownicy będący jednostkami gospodarki uspołecznionej osiągnęli dodatkowe korzyści użytkowe (eksploatacyjne).

Wymagający rozstrzygnięcia problem dotyczył możliwości (konieczności) zastosowania do obliczenia wynagrodzenia powoda za niewątpliwe zastosowanie projektu racjonalizatorskiego jego autorstwa § 23 „Zasad obliczania efektów” w sytuacji, gdy strona pozwana efektów nie uzyskała. Sąd Apelacyjny odmówił zastosowania tego przepisu, powołując się na pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w wyroku z 24 lutego 1998 r., I PKN 397/97 (OSNAPiUS 1999 nr 2, poz. 57 oraz OSP 2000 nr 2, poz. 30, z krytyczną glosą B.Klera), zgodnie z którym przepis § 23 załącznika do zarządzenia Ministra-Kierownika Urzędu Postępu Technicznego i Wdrożeń z dnia 31 stycznia 1986 r. w sprawie zasad obliczania efektów stanowiących podstawę do ustalania wysokości wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze nie miał charakteru powszechnie obowiązującego ze względu na wydanie go poza zakresem ustawowego upoważnienia oraz sprzeczność z ustawą z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177 ze zm.). Podstawowym argumentem przemawiającym za odmową zastosowania tego przepisu było zatem nie *desuetudo* (wyjście z użycia w nowych warunkach ustrojowych), co zakwestionował glosator i kwestionuje w kasacji skarżący, lecz przekroczenie przez prawodawcę resortowego granic ustawowego upoważnienia do wydania aktu wykonawczego do ustawy oraz sprzeczność rozwiązań przyjętych w akcie wykonawczym z przepisem ustawowym, a mianowicie z art. 98 ust. 2 ustawy o wynalazczości.

Wbrew wywodom kasacji stanowisko zajęte przez Sąd Najwyższy w wyroku z 24 lutego 1998 r., I PKN 397/97, nie jest odosobnione. Już wcześniej Sąd Najwyższy wyraził podobny pogląd, przy czym wcześniejsze orzeczenie pochodzi z okresu poprzedzającego transformację ustroju społeczno-gospodarczego - czyli sprzed 1990 r. - co jest o tyle istotne, że już wówczas wątpliwości budziło obciążanie jednostki stosującej pracowniczy projekt wynalazczy wynagrodzeniem twórcy wyliczonym od efektów użytkowych osiągniętych przez inną jednostkę użytkującą wyrób wyprodukowany w oparciu o projekt wynalazczy. Takie stanowisko wobec przepisu § 26 załącznika do zarządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 2 lipca 1980 r. oraz wobec odpowiadającego mu treściowo § 25 załącznika do zarządzenia Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 31 stycznia 1986 r. zajął już Sąd Najwyższy w wyroku z 26 maja 1989 r., I PR 90/89

(OSP 1990 nr 7, poz. 283, z aprobowaną glosą S. Sołtysińskiego). W wyroku tym Sąd Najwyższy stwierdził, że przepisy § 26 załącznika do zarządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 2 lipca 1980 r. w sprawie zasad obliczania efektów stanowiących podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze (M.P. Nr 17, poz. 84) i § 25 załącznika do zarządzenia Ministra-Kierownika Urzędu Postępu 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), jako wydane z przekroczeniem delegacji ustawowej i sprzeczne z ustawą o wynalazczości, nie wywołują skutków prawnych. Ze względu na pewną analogię między przedmiotem regulacji § 23 „Zasad obliczania efektów” z 1986 r. i § 26 „Zasad obliczania efektów (...)” z 1980 r. pogląd Sądu Najwyższego zawarty w wyroku z 26 maja 1989 r., I PR 90/89, powinien być wzięty pod uwagę przy rozważaniach dotyczących § 23 „Zasad obliczania efektów” z 1986 r.

Przytoczone powyżej dwa wyroki Sądu Najwyższego jednoznacznie kształtują linię orzecznictwa co do oceny niezgodności z przepisami ustawy o wynalazczości przepisu aktu wykonawczego o zaliczaniu do efektów projektu korzyści użytkowych uzyskanych przez użytkownika wyrobu, których nie uwzględniono w cenie zmodernizowanego wyrobu. Tezy obydwu wyroków podziela w pełni również Sąd Najwyższy w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę. W związku z tym stwierdzić należy, że nietrafny jest pogląd skarżącego, iż w związku z poprawą jakości blach grzejnych po modernizacji wyrobu zgodnie z projektem powoda strona pozwana była obowiązana - na podstawie § 22 ust. 1 „Zasad obliczania efektów” stanowiących załącznik do zarządzenia z 1986 r. - odpowiednio podwyższyć ich cenę, a jeśli nie dopełniła tego obowiązku, to poprawę jakości wyrobu powinna w wynagrodzeniu twórcy projektu wynalazczego uwzględnić na zasadach określonych w § 23 załącznika do zarządzenia. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za projekty wynalazcze były efekty uzyskane przez stosowanie projektu (art. 98 ust. 2 ustawy o wynalazczości). Strona pozwana, jako wytwórca blach grzejnych, a więc jednostka stosująca projekt współautorstwa powoda, nie była obowiązana obliczać wysokość należnego mu wynagrodzenia z uwzględnieniem efektów poprawy jakości wyrobu, powstających u jego użytkowników, nabywców tych blach. Poglądu tego nie podważa treść § 23 „Zasad obliczania efektów”, skoro przepis ten został wydany poza zakresem upoważnienia z art. 112 ust. 3 ustawy o wynalazczości, który w trybie aktu wykonawcze-

go przewidywał określenie zasad obliczania efektów stanowiących podstawę ustalania wysokości wynagrodzeń za projekty wynalazcze przy równoczesnym i oczywistym skądinąd założeniu, że „podstawa” ta ma ustawowy charakter i obejmuje tylko efekty uzyskane ze stosowania projektu, czyli materialnego urzeczywistnienia danego rozwiązania. Ustawodawca sam przesądził więc rodzaj efektów uzasadniających po stronie twórcy pracowniczego projektu wywołanie prawa do wynagrodzenia, pozostawiając organowi administracji państwowej wyłącznie określenie zasad obliczania tych efektów. Przepisy zarządzenia wykraczające poza ramy upoważnienia i sprzeczne z art. 98 ust. 2 ustawy o wynalazczości nie mają zatem mocy powszechnie obowiązującego prawa i nie mogą być źródłem pracowniczych roszczeń.

Wywód skarżącego dotyczący koniecznego (niezbędnego) wpływu poprawy jakości (modernizacji) wyrobu na jego cenę nie uwzględnia faktu, że w gospodarce wolnego rynku (a zatem także wolnej konkurencji) zdobywanie nowych klientów (zachowanie dotychczasowych), co jest warunkiem osiągnięcia zysku i dalszego istnienia przedsiębiorcy na rynku, osiągnięte jest albo przez obniżanie ceny, albo przez poprawę jakości (modernizację) wyrobów przy zachowaniu dotychczasowego poziomu cen. Nie można zatem zakładać, że każde usprawnienie, modernizacja, poprawa jakości musi łączyć się z podwyższeniem ceny, a przez to osiągnięciem efektu ekonomicznego w postaci zwiększenia zysku (jako różnicy spowodowanej wzrostem ceny wyrobu).

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że odmowa zastosowania przez Sąd Apelacyjny § 23 „Zasad obliczania efektów” była uzasadniona w świetle dotychczasowej wykładni art. 98 ust. 2 ustawy o wynalazczości (w brzmieniu według tekstu jednolitego Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177) wynikającej z przytoczonego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Najwyższy oddalił kasację jako pozbawioną uzasadnionych podstaw.

=====