

Wyrok z dnia 9 grudnia 2004 r.

II PK 77/04

Wygaśnięcie prawa ochronnego na wzór użytkowy stosowany razem z opatentowanym wynalazkiem nie ma wpływu na wysokość udziału tego wynalazku w efektach uzyskiwanych w rezultacie jego zastosowania, ustaloną w okresie stosowania łącznie obu tych projektów wynalazczych.

Przewodniczący SSN Maria Tyszel, Sędziowie SN: Andrzej Kijowski, Barbara Wagner (sprawozdawca)

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2004 r. sprawy z powództwa Bogumiła K. przeciwko „M.” L. SA w L. o zapłatę, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 października 2003 r. [...]

u c h y l i ł zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu, pozostawiając temu Sądowi orzeczenie o kosztach postępowania kasacyjnego.

U z a s a d n i e

Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 29 października 2003 r. [...], oddalił apelację M. L. SA w L. od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 27 marca 2003 r. [...] zasądzającego od strony pozwanej M. L. SA na rzecz powoda Bogumiła K. kwoty: 36.975,43 zł z ustawowymi odsetkami od 10 sierpnia 1995 r., 7.865,35 zł z odsetkami od 1 marca 1996 r. oraz 12.191,75 zł z odsetkami od 1 marca 1997 r. i oddalającego powództwo w pozostałym zakresie.

Podstawę rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia faktyczne i ich prawna ocena: Bogumił K. jest twórcą wynalazku pod tytułem „zamek wierzchni do drzwi”. W dniu 19 października 1994 r. Urząd Patentowy udzielił wynalazkowi patentu [...], trwającego od 5 września 1990 r. W pierwszym okresie stosowania zamka wierzchniego do drzwi, to jest od 1 stycznia 1992 r. do 31 grudnia 1992 r. produkcja i

zbyt przyniosły stronie pozwanej zysk w kwocie 147.938 zł. M. L.SA ustalił udział powoda w wynalazku w odniesieniu do konstrukcji całego zamka „TD 11” (nazwa handlowa TUR1) na 10 % efektów ekonomicznych i przyjął ustalone wynagrodzenie na poziomie 5 % efektów. Na podstawie § 37 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz.U. Nr 33 poz. 178 ze zm.) strona pozwana wypłaciła Bogumiłowi K. kwotę 739,70 zł. W drugim roku stosowania wynalazku, przy osiągnięciu przez M. L. zysku w kwocie 152.256 zł i zachowaniu takich samych kryteriów obliczania efektów ekonomicznych, wypłacono powodowi kwotę 739,70 zł. W trzecim roku stosowania wynalazku - w okresie od 1 stycznia 1994 r. do 31 grudnia 1994 r. - zysk strony pozwanej wyniósł 275.947 zł, a powodowi wypłacono wynagrodzenie w kwocie 1.376,30 zł. Za czwarty rok stosowania wynalazku - za okres od 1 stycznia 1995 r. do 31 grudnia 1995 r. - przy zysku M. L. w kwocie 174.787 zł, wypłacono Bogumiłowi K. 874 zł, a za piąty rok przy zysku wynoszącym 270.927 zł, powód otrzymał 1.354,60 zł. W wynalazku Bogumiła K. - zamku TUR 1, nie była zamontowana wkładka WP - 10. W 1992 r. wraz z zamkiem TUR 1 stosowany był inny projekt wynalazczy w postaci zamka TD 1. Strona pozwana nie prowadziła prac badawczo - rozwojowych. Z uwagi na 30% udział zamka TD 1 w zamku TUR 1 w roku 1992, Sąd zasądził na rzecz powoda 70% wynagrodzenia, zaś za pozostałe lata, od 1993 r. do 1996 r., pełne wynagrodzenie wraz z należnymi odsetkami.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, istota sporu dotyczy zasadności zastosowania przez stronę pozwaną § 10 ust. 2 i ust. 3 Zarządzenia Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo - Technicznego i Wdrożeń z dnia 31 stycznia 1986 r. w sprawie zasad obliczania efektów stanowiących podstawę do ustalania wysokości wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze (M.P. Nr 12, poz. 87), powoływanego dalej jako „zarządzenie”. Pozwana Spółka podnosiła bowiem, że wynalazek powoda „zamek wierzchni do drzwi” TUR 1 stanowił kompilację wcześniejszych jej osiągnięć, a mianowicie wkładki długiej WP 10, zamka TD 1 i szyldu zabezpieczającego, wdrożonego w wyniku prac badawczo - rozwojowych. W dniu 31 maja 1993 r. siedmioosobowy zespół, po przeanalizowaniu materiałów przedłożonych Urzędowi Patentowemu na wynalazek pt. „zamek wierzchni do drzwi”, określił na 10% udział rozwiązania zawartego w projekcie powoda w stosunku do konstrukcji całego zamka TUR 1. Następnie - na podstawie § 37 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych - strona pozwana ustaliła wynagrodzenie

w wysokości 5% efektów ekonomicznych i według powołanych reguł wypłaciła powodowi wynagrodzenie. Ponieważ Bogumił K. kwestionował udział innych rozwiązań w jego wynalazku, należało dokonać analizy więzi technicznej zachodzącej między wynalazkiem powoda a innymi projektami wynalazczymi, a to wkładką WP10 i wzorem użytkowym TD 1 oraz wynikiem prac badawczo - rozwojowych szyldu zabezpieczającego, o ile były one prowadzone.

Na podstawie opinii biegłych Sąd ustalił, że produkowana dotychczas wkładka WP 10 nie ma zastosowania w produkcji zamka według patentu nr 164 309. Wynalazek powoda (według patentu [...]) był stosowany razem ze wzorem użytkowym, na który udzielono prawa ochronnego [...] pod tytułem „zamek wierzchni do drzwi”. Prawo ochronne tego projektu wynalazczego trwało od dnia 23 grudnia 1987 r. do dnia 23 grudnia 1992 r., po czym wygasło. Wynalazek został zastosowany w normalnej produkcji od początku 1992 r., a prawo ochronne na wzór użytkowy [...] wygasło w końcu 1992 r. W 1992 r. występowało - zdaniem Sądu - łączne stosowanie obu projektów wynalazczych. Efekty ekonomiczne osiągnięte w wyniku wdrożenia do produkcji wynalazku powoda zostały obliczone przez stronę pozwaną i w toku procesu nie były kwestionowane przez powoda. Sąd ustalił udział wzoru użytkowego [...] w łącznych efektach na 30% ich wartości w 1992 r. Klucz podziałów efektów na 30% i 70% na korzyść rozwiązania konstrukcyjnego objętego patentem wynika stąd, że w sensie ogólnym wynalazek stanowi zawsze najwyższą rangę rozwiązania konstrukcyjnego, natomiast wzór użytkowy ma rangę pośrednią pomiędzy projektem racjonalizatorskim a wynalazkiem. Ponadto, rozwiązanie z wzoru użytkowego nie dotyczy bezpośrednio samego zamka, lecz konstrukcji jego mocowania do skrzydła drzwi i ościeżnicy. Powoduje to efekt użytkowy w postaci zwiększonej odporności mocowania zamka na próby wyrwania go z drzwi w porównaniu do mocowania go przy użyciu wkrętów do drewna. Taka zmiana konstrukcyjna jako samoistna nie byłaby warunkiem wystarczającym do przyznania policyjnego atestu na zamek. O przyznaniu takiego atestu w sposób zasadniczy zdecydowało opatentowane rozwiązanie konstrukcyjne zamka. Brak było - zdaniem Sądu - podstaw do ustalenia, aby łączne stosowanie obu projektów wynalazczych występowało w następnych latach poza rokiem 1992, z końcem którego wygasło prawo wyłącznego stosowania wzoru użytkowego na skutek nieprzedłużenia przez stronę pozwaną ochrony na dalszy okres. Wprawdzie konstrukcja zamka nie zmieniła się, jednak wygasło prawo strony pozwanej do wzoru użytkowego [...]. Oznacza to, że z takiego rozwiązania może korzystać

każdy bez żadnych ograniczeń. Wygaśnięcie patentu powoduje, że wynalazek stanowi stan techniki i może być w dowolnym rozmiarze stosowany przez każdy zainteresowany podmiot gospodarczy.

W ocenie Sądu, strona pozwana nie prowadziła prac badawczo - rozwojowych nad szyldem zabezpieczającym. Bezzasadny jest zarzut, że powód miał interes, aby zniszczyć dokumentację dotyczącą prowadzenia tych prac. Zeznania świadków złożone na tę okoliczność są niewiarygodne w kontekście opinii COBR M., wedle której „tarcza zewnętrzna osłaniająca wkładkę bębnową oraz jej sposób zamocowania w zamku wierzchnim do drzwi będącym przedmiotem analizy była rozwiązaniem, które powstało w wyniku prac konstrukcyjnych prowadzonych w Zakładach M. L. w 1985 r. i została zaadoptowana do analizowanego zamka”, oraz opinii Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, z której wynika, że zastosowano szyld według znanych rozwiązań stosowanych w przypadkach zamków wyposażonych we wkładki bębnowe profilowe, co pozwala przyjąć, że szyld był powszechnie znanym i stosowanym rozwiązaniem w zamkach tego typu.

Strona pozwana zaskarżyła ten wyrok kasacją. Wskazując jako podstawę kasacji naruszenie prawa materialnego, a mianowicie § 10 ust. 2 i ust. 3 zarządzenia Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo - Technicznego i Wdrożeń z dnia 31 stycznia 1986 r. w sprawie zasad obliczania efektów stanowiących podstawę do ustalania wysokości wynagrodzeń za pracownicze projekty wynalazcze - poprzez jego błędną wykładnię, polegającą na przyjęciu poglądu, że „w wynalazku Powoda zastosowano wzór użytkowy należący do Pozwanej - jedynie w okresie ochrony tego wzoru użytkowego”, jej pełnomocnik wniósł o „uchylenie zaskarżonego Wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu”, oraz o „orzeczenie od Powoda na rzecz Pozwanej kosztów postępowania kasacyjnego wg. norm przepisanych.” Jako okoliczność uzasadniająca rozpoznanie kasacji powołał występowanie istotnego zagadnienia prawnego wyrażającego się w pytaniu „czy w rozumieniu [...] § 10 ust. 2 i ust. 3 Zarządzenia, zważywszy na materię regulowaną tym Zarządzeniem - Prawodawca nakazuje stosować kryterium trwania stanu ochrony projektu nowego - w sytuacji gdy projekt nowy niewątpliwie powstał na bazie projektu już stosowanego, jest z nim razem stosowany przez cały okres obliczeniowy a uzyskiwane efekty ekonomiczne są łącznym rezultatem obydwu tych projektów przez cały okres stosowania nowego projektu.”

W uzasadnieniu kasacji pełnomocnik M. L. podniósł, że błędny jest pogląd Sądu, wedle którego dotychczasowy projekt „przestaje mieć cechy projektu wynalazczego” z chwilą kiedy ustaje opłacona ochrona. Oznacza to, że ustanie okresu opłaconej ochrony powoduje, że „wynagrodzenie twórcy wynalazku odrywa się od istoty powstania wynalazku”, co przeczy *ratio legis* zarządzenia. Przepisy te regulują sytuacje, w których na promocję i wysoką gratyfikację zasługują rozwiązania w najwyższym stopniu nowatorskie. *A contrario* wynika z nich, że rozwiązania oparte w istotnym stopniu na cudzym pomysśle i nakładach premiowane są w niższym stopniu. Ocena Sądu została oparta wyłącznie na opinii biegłych rzeczników patentowych, które charakteryzują się „skłonnością do ochrony interesów wynalazcy - Powoda”. Zarzucił, że Sąd bezpodstawnie nie uwzględnił opinii biegłego Daniela B., który jest - w jego ocenie - profesjonalistą w zakresie mechaniki i konstrukcji. Sąd wyraził pogląd, że konstrukcja zamka nie zmieniła się, co powoduje „stan swobodnego korzystania przez każdego, bez konsekwencji prawnych czy finansowych”. Przedmiot wykładni dotyczy jednak „konkretnego twórcy wynalazku, który nie powinien czerpać pełnych profitów należnych „wynalazcy” skoro pochodzą one w znacznym stopniu z cudzej pracy”.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Kasacja oparta jest na podstawie wskazanej w art. 393¹ pkt 1 k.p.c. Oznacza to, że ustalenia stanowiące faktyczną podstawę rozstrzygnięcia zawartego w zaskarżonym wyroku należy traktować jako niewadliwe.

Wynalazek Bogumiła K. „zamek wierzchni do drzwi” TD 11 (o nazwie handlowej TUR 1), chroniony od 5 września 1990 r. patentem nr 164 309, był stosowany przez stronę skarżącą razem ze wzorem użytkowym „zamek wierzchni do drzwi” TG1 korzystającym (w okresie od 23 grudnia 1987 r. do 23 grudnia 1992 r.) z prawa ochronnego [...]. Obydwa projekty wynalazcze stosowane były łącznie; udział wzoru użytkowego w wartości efektów wynosił 30%, zaś wynalazku - 70%. Po wygaśnięciu prawa ochronnego na wzór użytkowy, konstrukcja zamka TUR 1 nie uległa zmianie.

Problem prawny, jaki powstał na tle tak ustalonego stanu faktycznego, daje się sformułować w pytaniu, czy i jakie znaczenie ma wygaśnięcie prawa ochronnego na wzór użytkowy, stosowany łącznie z opatentowanym wynalazkiem, na wysokość wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku. Sądy obu instancji przyjęły, że skoro

wygaśnięcie prawa ochronnego na wzór użytkowy „zamek wierzchni do drzwi” TG1 powoduje, że chroniony nim projekt wynalazczy staje się „stanem techniki” i można z niego korzystać bez żadnych ograniczeń, to wynalazek, z którym był stosowany, staje się projektem wynalazczym w całości oryginalnym, autorskim, a prawo korzystania z niego powinno być wynagradzane - w relacji do efektów - w pełnej wysokości. Oznacza to, że początkowa wartość wynalazku (70% efektów) wzrasta o wartość wzoru użytkowego (30% efektów) tylko dlatego, że wygasło prawo ochronne na ten wzór.

Taka wykładnia przepisów ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, zwłaszcza z jej art. 98a i art. 98b, oraz obowiązującego w spornym okresie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych, a także zarządzenia Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo - Technicznego i Wdrożeń z dnia 31 stycznia 1986 r. w sprawie zasad obliczania efektów stanowiących podstawę do ustalania wysokości wynagrodzeń za pracownice projekty wynalazcze (§ 10), jest nieprawidłowa. Z ustawowej definicji wynalazku (a także innych projektów wynalazczych) wynika, że ich cechą zasadniczą jest nowatorskość rozwiązania technicznego. Jest ona rezultatem oryginalnej myśli twórczej wynalazcy, jego wysiłku intelektualnego, wiedzy przede wszystkim, ale nie tylko technicznej, wyobraźni, a nawet fantazji. Chroniony i wynagradzany jest właśnie ów wkład własnej pracy twórcy. Jego wartość w efektach uzyskanych ze stosowania wynalazku nie wzrasta tylko dlatego, że wzór użytkowy stosowany razem z tym wynalazkiem stał się, w rezultacie wygaśnięcia prawa ochronnego, stanem techniki. Tym samym nie wzrasta wartość udziału wynalazku w efektach uzyskiwanych wskutek jego stosowania. Jest to nie tylko wniosek logiczny, ale uzasadniony normatywnie, funkcjonalnie i aksjologicznie, skoro wynagrodzenie, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ma być ustalone „w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych z wynalazku” (art. 98a ust. 3 ustawy).

W konkluzji należy stwierdzić, że wygaśnięcie prawa ochronnego na wzór użytkowy stosowany razem z opatentowanym wynalazkiem nie ma wpływu na wysokość udziału tego wynalazku w efektach uzyskiwanych w rezultacie jego zastosowania, ustaloną w okresie stosowania obu tych projektów wynalazczych łącznie. Ustalając zatem wynagrodzenie Bogumiła K. za korzystanie przez stronę pozwaną z wynalazku „zamek wierzchni do drzwi” TD 11 (RUR 1) za okres po wygaśnięciu prawa ochronnego na wzór użytkowy „zamek wierzchni do drzwi” TD1 z pominięciem 30%

udziału tego wzoru w efektach uzyskiwanych przez stronę pozwaną z zastosowania tego wynalazku naruszono art. 98a ust. 3 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości i § 10 ust. 2 i 3 zarządzenia z dnia 31 stycznia 1986 r. w okresie jego obowiązywania (tj. do 16 kwietnia 1993 r.).

Mając powyższe na względzie Sąd Najwyższy, stosownie do art. 393¹³ k.p.c., orzekł jak w sentencji.

=====