

Uchwała z dnia 25 maja 2005 r.

I PZP 1/05

Przewodniczący SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca), Sędziowie SN:
Zbigniew Hajn, Jerzy Kwaśniewski.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2005 r. sprawy z powództwa Jana M. przeciwko Kompanii Węglowej SA w K. o zapłatę, na skutek zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Apelacyjny w Katowicach postanowieniem z dnia 21 stycznia 2005 r. [...]

„Czy twórcy wzoru użytkowego przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz.U. z 1984 r. Nr 33 poz. 177 ze zm.) roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w stosunku do jednostki, która rozwiązanie stanowiące wzór użytkowy wytworzyła na własne potrzeby produkcyjne osiągając z tego korzyści eksploatacyjne ?”

p o d j ą ł uchwałę:

Twórca projektu wynalazczego stanowiącego wzór użytkowy ma prawo do wynagrodzenia od jednostki stosującej ten projekt, która urzeczywistniając wzór użytkowy wytworzyła urządzenie na własne potrzeby produkcyjne, osiągając z tego korzyści (art. 98 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, jednolity tekst: Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177 ze zm.).

U z a s a d n i e

Przedstawione Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości powstało w następującym stanie sprawy. Powód Jan M. jako twórca wzoru użytkowego [...] wystąpił przeciwko pozwanej Kompanii Węglowej Spółce Akcyjnej w K. z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia z tytułu efektów użytkowych, jakie pozwana uzyskała stosując projekt jego autorstwa od listopada 1991 r. Jako podstawę prawną dochodzonego roszczenia powód wskazał przepis §

23 ust. 3 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 wysokości wynagrodzeń za pracowni-
cze projekty wynalazcze (M.P. Nr 12 poz. 87, zwanego w dalszej części Zasadami).

Pozwana Spółka wniosła o oddalenie powództwa. Nie kwestionując osiągnięcia efektów użytkowych zarzuciła, że powód nie może przypisywać projektowi swego autorstwa tych efektów, gdyż to pozwana wpadła na pomysł takiego zastosowania urządzeń górniczych, które umożliwiło zastosowanie napędu najazdowego w miejsce dotychczas stosowanego napędu równoległego. Zdaniem pozwanej, gdyby nie projekt autorstwa powoda, istniała możliwość nabycia u producenta maszyn górniczych urządzenia umożliwiającego zastosowanie układu eksploatacyjnego z napędem najazdowym. Pozwana zarzuciła ponadto, że przepis § 23 Zasad nie może być traktowany jako obowiązujący przepis prawa; powołała się przy tym na wyrok Sądu Najwyższego z 24 lutego 1998 r., I PKN 397/97 (OSNAPiUS 1999 nr 2, poz. 57). W ocenie pozwanej prawidłowo wyliczyła ona efekty oszczędnościowe stosowania projektu w oparciu o § 18 Zasad.

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z 6 listopada 2003 r. [...] oddalił powództwo, uznając za prawidłowe stanowisko prezentowane przez pozwaną.

W apelacji od powyższego wyroku powód zarzucił, że Sąd pierwszej instancji błędnie ustalił, iż zastosowanie projektu jego autorstwa przyniosło efekty oszczędnościowe, o jakich mowa w § 18 Zasad. Podniósł, że w razie odstąpienia od stosowania projektu pozwana nie mogłaby uzyskać efektów eksploatacyjnych, gdyż w praktyce nie istniała możliwość nabycia urządzenia umożliwiającego zastosowanie niezbędnego układu eksploatacyjnego. Producent oferował bowiem nie sprzedaż, lecz zaprojektowanie takiego urządzenia i budowę prototypu, który wymagałby badań, atestów i stosownych dopuszczeń, co wiązałoby się z koniecznością długiego oczekiwania na realizację zamówienia. Ponadto urządzenie spełniające oczekiwania pozwanej dotychczas nie zostało opracowane i nie jest oferowane w sprzedaży. Powód podtrzymał w apelacji żądanie zapłaty wynagrodzenia obliczonego w odniesieniu do efektów użytkowych uzyskanych przez pozwaną.

Rozpoznając apelację wniesioną przez powoda Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał, że rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyjaśnienia zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości, które postanowieniem z 21 stycznia 2005 r. [...] przedstawił Sądowi Najwyższemu na podstawie art. 390 § 1 k.p.c. Zagadnienie to

dotyczy rozstrzygnięcia kwestii, czy twórcy wzoru użytkowego przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w stosunku do jednostki, która rozwiązanie stanowiące wzór użytkowy wytworzyła na własne potrzeby produkcyjne, osiągając z tego korzyści eksploatacyjne. Inaczej rzecz ujmując - czy powodowi przysługuje co do zasady roszczenie o zapłatę wynagrodzenia obliczonego od efektów uzyskanych przez pozwaną z eksploatacji układu maszyn objętego wzorem użytkowym. W razie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie należy, zdaniem Sądu Apelacyjnego, ponadto ustalić, w jaki sposób powinna być określona wielkość i wartość tego rodzaju efektów.

Sąd wskazał, że z przepisu art. 98 ust. 2 ustawy o wynalazczości wynika, że podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracowniczy projekt wynalazczy (a taki charakter miał projekt autorstwa powoda) są efekty uzyskiwane przez stosowanie projektu. Pojęcie stosowania projektu zostało wyjaśnione w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 23 czerwca 1977 r., V PZP 1/77 (OSNCP 1977 nr 10 poz. 173). W uchwale tej stwierdzono, że stosowaniem projektu wynalazczego jest urzeczywistnienie projektu w sposób przemysłowy, polegający na wytwarzaniu wyrobów i urządzeń albo na użyciu w znaczeniu technicznym sposobu wytwarzania bądź sposobu pracy - według projektu wynalazczego, przynoszące efekty ekonomiczne lub społeczne. Definicja wzoru użytkowego zawarta w art. 77 ustawy o wynalazczości nie obejmuje sposobów produkcji. Stosowanie wzoru użytkowego autorstwa powoda musi więc być rozumiane jako zestawienie przez pozwaną określonego układu maszyn górniczych, z pominięciem jednak wykorzystywania tego układu do eksploatacji węgla. Według Sądu, takie stosowanie projektu nie przyniosło pozwanej żadnych korzyści majątkowych. Wręcz odwrotnie - było związane z poniesieniem kosztów, o jakich mowa w zgłoszeniu projektu. Mogłoby to przemawiać za uznaniem, przy zanegowaniu słuszności roszczenia o wynagrodzenie obliczone od efektów oszczędnościowych, że powodowi przysługiwałoby od pozwanej jedynie wynagrodzenie w wysokości 80% najniższego wynagrodzenia, o jakim mowa w § 38 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz.U. Nr 33 poz. 178 ze zm.). Prawo do takiego wynagrodzenia także możnaby kwestionować przyjmując, że wynagrodzenie służy twórcy jedynie w przypadku, gdy stosowanie projektu przynosi efekty, a co za tym idzie nawet prawo do najniższego wynagrodzenia nie powstaje, gdy brak jest efektów ze stosowania projektu. Jednakże w 1986 r. opublikowane zostały Zasady, w myśl których twórcom w

wyjatkowych wypadkach przyznano prawo do wynagrodzenia od efektów wynikających nie ze stosowania projektu, lecz jego eksploatacji. Uregulowanie prawne dotyczące tej kwestii, zawarte w § 25 i 26 oraz § 22 i 23 Zasad, zostało zanegowane przez Sąd Najwyższy najpierw w wyroku z 26 maja 1989 r., I PR 90/89 (OSP 1990 nr 7, poz. 283), a następnie w wyroku z 24 lutego 1998 r., I PKN 397/97 (OSNAPIUS 1999 nr 2, poz. 57).

W pierwszym z tych orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził, że przepisy Zasad przypisujące projektom efekty eksploatacyjne osiągnane przez użytkowników są pozbawione mocy prawnej, gdyż uregulowania w tym zakresie zawarte w § 25 i 26 Zasad zostały wydane z przekroczeniem delegacji ustawowej wynikającej z art. 112 ust. 3 ustawy o wynalazczości. Jednocześnie Sąd Najwyższy podkreślił, że w przypadku, gdy większość efektów z używania wyrobu wykonanego w oparciu o projekt powstaje poza jednostką stosującą projekt, twórca ma prawo do nagrody, o jakiej mowa w art. 98 ust. 6 ustawy o wynalazczości. Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę, że tego rodzaju wykładnia przepisu art. 112 ust. 3 ustawy o wynalazczości budziła wątpliwości przedstawicieli nauki, o czym świadczy treść glosy S. Sołtysińskiego (OSP 1990 nr 7, poz. 283), który ostatecznie orzeczenie zaaprobował, wskazując na uregulowanie dotyczące nagród jako dostatecznie chroniące interesy twórców. Sąd Apelacyjny zauważył jednak, że powód nie może uzyskać nagrody, o jakiej mowa w art. 98 ust. 6 ustawy o wynalazczości, gdyż efekty z używania wzoru użytkowego powstały u jednostki stosującej projekt, a nie poza nią. Przemawiałoby to za uznaniem za trafne uregulowania zawartego w § 23 ust. 3 Zasad.

W drugim z powołanych wyroków Sąd Najwyższy uznał jednak, że przepisy § 22 i § 23 Zasad także nie mają mocy obowiązującej, powołując się na argumentację zawartą w wyroku z dnia 19 stycznia 1988 r. oraz podnosząc dodatkowo, że idea, aby twórcę zastosowanego projektu wynalazczego honorować za poprawę jakości wyrobu odczuwaną poprzez jego użytkownika, mogła powstać jedynie w warunkach poprzedniego ustroju społeczno-ekonomicznego. Zdaniem Sądu Najwyższego, w obecnych realiach gospodarczych brak podstaw do uznania, że poprawa jakości wyrobu powinna skutkować podwyższeniem ceny. Dlatego Sąd Najwyższy stwierdził, że nawet gdyby przyjąć, że § 22 i 23 Zasad nie zostały wydane z przekroczeniem delegacji ustawowej, to jednak zostały one uchylone wskutek wyjścia z użycia. Sąd Apelacyjny zauważył, że ten ostatni argument spotkał się z krytyczną glosą B. Klera

(OSP 2000 nr 2, poz. 30) podnoszącego, że także w nowych realiach gospodarczych poprawa walorów użytkowych wyrobu uzasadnia niekiedy podwyższanie jego ceny.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, argumentacja zawarta w końcowej części motywów wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 1998 r., I PKN 397/97, w istocie nie odnosi się do sytuacji, jakiej dotyczy przepis § 23 ust. 3 Zasad. Pozwana jako jednostka stosująca projekt współautorstwa powoda uzyskała istotną poprawę walorów użytkowych stosowanego układu maszyn, ale nie przełożyło się to na zyski ze sprzedaży wyrobów, gdyż wzór użytkowy był (jest) stosowany na własne potrzeby produkcyjne pozwanej. Sąd Apelacyjny wskazał, że nie do przyjęcia jest taka wykładnia przepisów ustawy o wynalazczości, w wyniku której należałoby uznać, że w przypadku, gdy większość efektów z używania wyrobów wykonanych według wzoru użytkowego powstaje poza jednostką stosującą wzór użytkowy, twórcy przysługuje nagroda, jeśli zaś efekty tego rodzaju uzyskuje jednostka stosująca wzór użytkowy, to twórcy nie przysługuje żadna korzyść z tego tytułu.

Następnie Sąd Apelacyjny przypomniał, że S. Sołtysiński we wspomnianej glosie do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 1989 r., I PR 90/89, wyraził pogląd, iż w przypadku osiągnięcia korzyści eksploatacyjnych przez jednostkę stosującą projekt wynalazczy, która wytworzyła go na własne potrzeby produkcyjne, wynagrodzenie twórcy powinno być ustalone w oparciu o efekty obliczone przy zastosowaniu ogólnych metod analizy ekonomicznej, o jakich mowa w § 1 ust. 2 Zasad. Pogląd ten oparty jest jednak na założeniu, że twórca ma prawo do wynagrodzenia od efektów eksploatacyjnych uzyskanych przez jednostkę stosującą projekt wynalazczy. Dla Sądu Apelacyjnego nie jest jasne, czy stanowisko glosatora należy uznać za trafne w sytuacji, gdy Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 lutego 1998 r. przyjął utratę mocy obowiązującej całego § 23 Zasad. Gdyby uznać, że § 23 ust. 3 Zasad w dalszym ciągu zachował moc obowiązującą, to byłby to jedyny przepis, który dawałby twórcy prawo do wynagrodzenia od efektów eksploatacyjnych. Uregulowanie zawarte w ustawie o wynalazczości (art. 98 ust. 6) nie kreuje takiego uprawnienia.

W opinii Sądu Apelacyjnego powstaje wobec tego pytanie, czy pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 lutego 1998 r. powinien skutkować uznaniem, że twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia od efektów eksploatacyjnych, bez względu na to, czy powstają one poza jednostką, czy też u jednostki stosującej projekt, czy też utrata mocy obowiązującej § 23 Zasad ma wpływ jedynie na sposób obliczania efektów służących do ustalania wynagrodzenia z tego tytułu.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Podstawowe znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na przedstawione przez Sąd Apelacyjny zagadnienie prawne miało ustalenie faktyczne, że pozwana Spółka zastosowała projekt wynalazczy (o charakterze wzoru użytkowego) współautorstwa powoda oraz że osiągnęła efekty użytkowe, czego nie negowała, twierdząc jedynie, że tych efektów nie można przypisać projektowi powoda oraz że powodowi jako twórcy nie należy się wynagrodzenie obliczone od tych efektów.

Sąd Apelacyjny odwołał się do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 23 czerwca 1977 r., V PZP 1/77 (OSNCP 1977 nr 10, poz. 173), wyprowadzając z tej uchwały wniosek, że zastosowanie przez pozwaną wzoru użytkowego współautorstwa powoda, polegające na zestawieniu określonego układu maszyn górniczych, nie obejmuje wykorzystania tego układu do eksploatacji węgla, a ponieważ efekty ekonomiczne zostały osiągnięte wyłącznie w związku z poprawą parametrów wydobywania węgla, to przyjęty sposób zastosowania projektu (zestawienie określonego układu maszyn górniczych z pominięciem wykorzystania tego układu do eksploatacji węgla) nie przyniósł pozwanej żadnych korzyści.

W przedstawionym sposobie rozumowania tkwi błędne założenie.

W powyższej uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, że ekonomiczne uzasadnienie stosowania projektów wynalazczych znajduje swe źródło w czerpaniu korzyści majątkowych, wynikających z gospodarczej eksploatacji efektów tego stosowania. Jeżeli projekt wynalazczy nie przynosi efektów, to jego stosowanie nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia; brak jest też wówczas podstawy do ustalenia i wypłacenia twórcy wynagrodzenia. Sąd Najwyższy przypomniał również, powołując się na swoje wcześniejsze orzeczenia, że jeżeli projekt wynalazczy nie dotyczy sposobu eksploatacji urządzenia czy aparatury, produkowanych jednostkowo lub w niewielkiej ilości egzemplarzy i z reguły nieprzeznaczonych na zbyt, to takie korzystanie przez producenta z wyrobu wytworzonego przez niego według projektu wynalazczego nie jest jego stosowaniem. Nie prowadzi to jednak do wyłączenia efektów ekonomicznych uzyskiwanych przez producenta z podstawy służącej do ustalenia wynagrodzenia dla twórcy tego rozwiązania. Pojęcia stosowania, jako podstawy prawa twórcy do wynagrodzenia, nie można wyjaśniać w oderwaniu od celu gospodarczego czy społecznego, wynikającego z istoty projektu.

Skoro pozwana, jak ustalił Sąd Apelacyjny, jako jednostka stosująca projekt wynalazczy (wzór użytkowy) współautorstwa powoda uzyskała istotną poprawę walorów użytkowych układu maszyn wykorzystywanych przy produkcji węgla, to chociaż nie przełożyło się to na zyski ze sprzedaży wyrobów wytworzonych według projektu wynalazczego, gdyż wzór użytkowy był stosowany na własne potrzeby produkcyjne pozwanej, nie sposób uznać, że owa istotna poprawa walorów użytkowych nie daje podstaw do wynagrodzenia twórcy zastosowanego projektu wynalazczego z tego powodu, że wzór użytkowy dotyczy tylko kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci (art. 77 ustawy o wynalazczości) z wyłączeniem sposobu produkcji.

Istotne znaczenie ma fakt osiągnięcia przez pozwaną efektów użytkowych. Sąd Apelacyjny przyjął założenie, że pozwana osiągnęła korzyści ekonomiczne (efekty użytkowe) w związku z urzeczywistnieniem projektu wynalazczego współautorstwa powoda, co było następstwem wytworzenia urządzenia (układu maszyn) według tego projektu na własne potrzeby produkcyjne. Trafność założenia przyjętego przez Sąd Apelacyjny nie podlega ocenie przez Sąd Najwyższy na obecnym etapie postępowania (zweryfikować je może jedynie ewentualne postępowanie kasacyjne w razie wniesienia przez którąkolwiek ze stron kasacji od przyszłego wyroku Sądu Apelacyjnego).

Kontrowersyjny od dawna problem - czy do efektów stanowiących podstawę obliczenia wynagrodzenia twórcy należy zaliczyć korzyści odnoszone przez jednostkę, która zastosowała projekt wynalazczy, a następnie eksploatuje wyrób ucieleśniający owo rozwiązanie na własne potrzeby oraz jak obliczyć efekty eksploatacyjne, które powstały w jednostce stosującej projekt wynalazczy i zarazem eksploatującej na własne potrzeby produkcyjne urządzenie wytworzone w wyniku urzeczywistnienia tego projektu - powinien być rozstrzygnięty według ogólnych zasad prawa wynalazczego, a mianowicie według najbardziej ogólnej i podstawowej normy art. 98 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wynalazczości (w brzmieniu wynikającym z tekstu jednolitego opublikowanego w Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177 ze zm.), a mianowicie, że twórca pracowniczego projektu wynalazczego stosowanego w jednej lub więcej jednostkach gospodarki społecznej ma prawo do wynagrodzenia na zasadach określonych w ustawie, a podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracowniczy projekt wynalazczy są efekty uzyskane przez stosowanie projektu.

Jak słusznie stwierdził S. Sołtysiński (w głosie do wyroku Sądu Najwyższego z 26 maja 1989 r., I PR 90/89, OSP 1990 nr 7, poz. 283), stosowanie wynalazku nie jest ostatecznym celem działalności gospodarczej, a przy produkcji wyrobów na własny użytek "efekty" powstają przede wszystkim na etapie eksploatacji maszyn, narzędzi, czy innych urządzeń. Mogą one przybrać postać zarówno efektów wymierzalnych, jak i niewymiernych. Tych efektów nie można pominąć przy ustalaniu wynagrodzenia dla twórcy projektu wynalazczego. Oznacza to, że twórca projektu wynalazczego ma prawo do wynagrodzenia obliczonego od efektów ekonomicznych (korzyści) osiągniętych przez jednostkę stosującą ten projekt, która urzeczywistniając projekt wynalazczy wytworzyła urządzenie na własne potrzeby produkcyjne, inaczej mówiąc - twórca ma prawo do wynagrodzenia od efektów eksploatacyjnych uzyskanych przez jednostkę stosującą projekt wynalazczy.

Skoro Sąd Apelacyjny przyjął założenie, że korzyści ekonomiczne z pewnością zostały osiągnięte przez pozwaną, choć nie dotyczyły ani produkcji wyrobów na sprzedaż, ani sposobu produkcji (ponieważ wzór użytkowy nie mógł dotyczyć sposobu produkcji), należy przyjąć, że twórca powinien mieć swój udział w tych korzyściach w postaci wynagrodzenia za zastosowanie jego projektu wynalazczego. Sensem i celem zastosowania projektu było bowiem osiągnięcie tych korzyści. Inaczej mówiąc, bez wizji osiągnięcia celu w postaci uzyskania korzyści ekonomicznych, pozwana prawdopodobnie nie zastosowałaby projektu. Zastosowanie nie polegało na wyprodukowaniu wyrobów na sprzedaż. Nie dotyczyło też sposobu produkcji, skoro wzór użytkowy nie mógł określać sposobu produkcji. Sens gospodarczy zastosowania projektu powoda wyczerpywał się w poprawie parametrów eksploatacyjnych urządzeń wykorzystywanych przez stronę pozwaną przy produkcji węgla, a to stanowiło zasadniczy przedmiot jej działalności gospodarczej.

Innym zagadnieniem jest kwestia sposobu obliczenia tego wynagrodzenia. Przytoczone przez Sąd Apelacyjny orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że podstawą do obliczenia wynagrodzenia nie może być § 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), ponieważ przepis ten został wydany poza granicami ustawowego upoważnienia.

Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę na to, że nie jest jasne, czy przepis § 23 Zasad „utracił moc obowiązującą” w całości, czy też jego ust. 3 w dalszym ciągu „zachował moc obowiązującą”. Zdaniem Sądu, § 23 ust. 3 Zasad byłby jedynym przepisem, który dawałby twórcy prawo do wynagrodzenia efektów eksploatacyjnych, ponieważ ustawa o wynalazczości (art. 98 ust. 6) nie kreuje takiego uprawnienia.

Odpowiadając na przedstawioną wątpliwość należy wskazać, że 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, dotyczy treści całego § 23, a nie jego poszczególnych jednostek redakcyjnych. Podstawowym argumentem przemawiającym za odmową zastosowania tego przepisu było przekroczenie przez prawodawcę resortowego granic ustawowego upoważnienia do wydania aktu wykonawczego do ustawy o wynalazczości oraz sprzeczność rozwiązań przyjętych w akcie wykonawczym z przepisem ustawowym, a mianowicie art. 98 ust. 2 ustawy o wynalazczości.

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 - 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. - w wyroku z 26 maja 1989 r., I PR 90/89 (OSP 1990 nr 7 poz. 283 z aprobującą 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 ustalania 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 możliwości zastosowania § 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 podzielił Sąd Najwyższy w wyroku z 14 października 2004 r., I PK 519/03.

Co prawda, stan faktyczny rozpoznawanej sprawy jest odmienny od stanów faktycznych w przytoczonych wyżej sprawach (I PR 90/89, I PKN 397/97 i I PK 519/03), ponieważ nie dotyczy obliczenia wynagrodzenia twórcy od efektów uzyskanych przez użytkownika wyrobu wyprodukowanego przez jednostkę stosującą projekt wynalazczy, lecz efektów uzyskanych przez jednostkę stosującą projekt, która uzyskała korzyści z wytworzenia urządzenia według projektu na własne potrzeby produkcyjne, tym niemniej pogląd o wydaniu § 23 Zasad z przekroczeniem upoważnienia ustawowego dotyczy całego tego przepisu.

Stanowisko, zgodnie z którym § 23 Zasad nie może stanowić podstawy do obliczenia wynagrodzenia twórcy projektu wynalazczego, nie oznacza, że nie ma sposobu ustalenia tego wynagrodzenia jako pochodnej efektów ekonomicznych - korzyści osiągniętych przez jednostkę stosującą projekt wynalazczy. Wynika to z ogólnej „ekonomicznej” formuły obliczania tych efektów. Zgodnie z bowiem z § 1 ust. 2 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, jeżeli realizacja pracowniczego projektu wynalazczego przynosi efekty, których sposób obliczenia nie jest podany w Zasadach obliczania efektów, stanowiących załącznik do zarządzenia, sposób ten określa jednostka gospodarki społecznej zobowiązana do wypłacenia wynagrodzenia za projekt, kierując się ogólnymi metodami postępowania podanymi w zasadach oraz metodami analizy ekonomicznej stosowanymi w tej jednostce dla ustalenia wyniku finansowego. Oznacza to, że w

każdej sytuacji musi się znaleźć sposób na obliczenie efektów, które przynosi stosowanie pracowniczego projektu wynalazczego, nawet gdyby nie miałby to być sposób określony w § 23 Zasad, lecz sposób uwzględniający analizę ekonomiczną osiągniętych korzyści. Wynagrodzenie twórcy powinno się kształtować w słusznych proporcjach do osiągniętych efektów (korzyści). Formuła ustalenia wynagrodzenia w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych z projektu wynalazczego przez jednostkę stosującą projekt wynalazczy jest - co prawdą - formułą wprowadzoną dopiero przez znowelizowane przepisy ustawy o wynalazczości (art. 98a ust. 2 ustawy w brzmieniu wynikającym z tekstu jednolitego opublikowanego w Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117), jednakże może ona znaleźć zastosowanie w sytuacji, gdy nie ma innego sposobu (innej metody) obliczenia należnego twórcy wynagrodzenia. Do wynagrodzenia powoda mają zastosowanie przepisy ustawy o wynalazczości sprzed nowelizacji wynikającej z ustawy z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14). Jeżeli jednak ani przepisy ustawy o wynalazczości w brzmieniu mającym zastosowanie do sytuacji powoda (jednolity tekst : Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177 ze zm.), ani przepisy aktów wykonawczych, w tym zwłaszcza rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz.U. Nr 33, poz. 178 ze zm.) oraz 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 dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o sposób obliczenia efektów (korzyści) oraz wynagrodzenia twórcy, wtedy jedynym sposobem jest posłużenie się metodami analizy ekonomicznej dla ustalenia efektów ekonomicznych oraz ustalenie wynagrodzenia w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych ze stosowania projektu wynalazczego przez jednostkę stosującą ten projekt.

Rozstrzygnięciu przedstawionemu przez Sąd Apelacyjny zagadnienia powinno towarzyszyć założenie, że twórca projektu wynalazczego nie powinien być pozbawiony wynagrodzenia, jeżeli projekt jego autorstwa zastosowano (urzeczywistniono technicznie), a jednostka stosująca projekt osiągnęła z jego urzeczywistnienia wymierne korzyści ekonomiczne.

W wyroku z 28 maja 1998 r., I PKN 77/98 (OSNAPiUS 1999 nr 12, poz. 392, z glosa A. Szewca OSP 1999 nr 9, poz. 158) Sąd Najwyższy wskazał, że przy ustalaniu wynagrodzenia twórcy projektu wynalazczego, do którego mają zastosowanie

przepisy ustawy z dnia 10 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 417 ze zm.), w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych oraz 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 mogą być wykorzystywane jedynie w charakterze pomocniczego źródła rozstrzygnięcia wątpliwości co do tego jak określić „słuszną proporcję do korzyści uzyskanych z projektu wynalazczego”, o której mowa w art. 98a ustawy o wynalazczości w znowelizowanym brzmieniu. Choć pogląd ten dotyczy stanu prawnego, jaki ukształtował się w wyniku zreformowania prawa wynalazczego ustawą nowelizującą z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości, może on mieć odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do sytuacji powoda. W przytoczonym wyroku Sąd Najwyższy zwrócił jednak uwagę, że są to reguły, które straciły moc prawną, a ponadto, że w myśl art. 100 ustawy o wynalazczości twórca projektu wynalazczego może żądać odpowiedniego podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, jeżeli jest ono rażąco niskie w stosunku do korzyści osiągniętych przez przedsiębiorcę. Ten ostatni pogląd jest istotny, ponieważ powód otrzymał już pewne wynagrodzenie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Najwyższy udzielił na przedstawione zagadnienie prawne odpowiedzi wskazanej w sentencji.

=====