

Wyrok z dnia 25 maja 2005 r.

I PK 138/04

Stosowanie urządzenia (wyrobu) w rozumieniu art. 98 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) dotyczy wykonania urządzenia według projektu wynalazczego, a nie dalszego jego używania.

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

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2005 r. sprawy z powództwa Zygmunta S., Henryka P., Wincentego R., Zbigniewa P., Grażyny P., Zdzisławy P. przeciwko Kompanii Węglowej SA w K. (następcy prawnemu B. Spółki Węglowej SA w B.) o zapłatę, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2003 r. [...]

o d d a l i ł kasację.

U z a s a d n i e

Wyrokiem z dnia 21 maja 2002 r. Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził od B. Spółki Węglowej SA w B. na rzecz powodów Zygmunta S. i Henryka P. kwoty po 41.019 złotych, na rzecz Wincentego R. kwotę 26.103 zł, na rzecz Zbigniewa P., Grażyny P. oraz Zdzisławy P. po 12.432 zł z 20% odsetek od dnia 22 maja 2002 r. do dnia zapłaty oraz orzekł o kosztach sądowych, którymi obciążył pozwaną Spółkę. Podstawę wyroku stanowią następujące ustalenia.

Pozwana w okresie od 1983 r. do 1986 r. stosowała projekt wynalazczy powodów objęty patentem [...] i za ten okres wypłaciła powodom należne im wynagrodzenie. Wynalazek ten „Kombajn węglowy z bezięgnowym napędem posuwu” pozwana stosowała także w kolejnych dwóch okresach obliczeniowych od lipca 1986 r. do końca czerwca 1988 r., uzyskując z tego tytułu efekty wymierne stanowiące różnicę między kosztami robocizny w ścianach [...] jakie wystąpiły przed i po zastosowaniu

wynalazku, a także efekty niewymierne z tytułu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy polegające na wyeliminowaniu z kombajnowego wynalazku łańcucha stanowiącego zagrożenie wypadkowe. Za IV okres obliczeniowy tj. od lipca 1986 r. do czerwca 1987 r. i za V okres obliczeniowy od lipca 1987 r. do czerwca 1988 r., wynagrodzenie odpowiada kwocie 841.343 starych złotych płatnej do 31 sierpnia 1988 r. Sąd oparł się na zgodnych opiniach biegłych z zakresu wynalazczości Jana F. i Ś. Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w K. Sąd Okręgowy rozstrzygając zasadniczy problem sporny sprawy, czy miało miejsce stosowanie projektu współautorstwa powodów od lipca 1986 r. do czerwca 1988 r. podkreślił, że opinie biegłych w tym zakresie są zbieżne także ze stanowiskiem Urzędu Patentowego, który w postępowaniu spornym, stwierdził, że pozwana stosowała wynalazek autorstwa powodów i co zostało podtrzymane przez Komisję Odwoławczą przy Urzędzie Patentowym RP. Sąd Okręgowy nie podzielił natomiast odmiennej opinii biegłej J.J., według której pozwana w latach 1986 - 1988 nie stosowała wynalazku współautorstwa powodów, a jedynie korzystała z tego wynalazku. Ze względu na znaczny spadek siły nabywczej należnego powodom świadczenia na podstawie wyliczenia zawartego w opinii biegłego z zakresu wynagrodzeń i płac Wiesława S. Sąd dokonał waloryzacji wynagrodzenia należnego powodom przy użyciu wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

W apelacji od powyższego wyroku strona pozwana zarzuciła naruszenie § 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz.U. Nr 33, poz. 178), przez uznanie, że wynalazek powodów był stosowany przez skarżącą w okresie od 1 lipca 1986 r., a także naruszenie art. 98 ust. 1 i 2 oraz art. 99 ust. 1 ustawy o wynalazczości (Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177 ze zm.), przez uznanie, że twórcom przysługuje wynagrodzenie za stosowanie wynalazku, które w istocie nie miało miejsca. Nadto pozwana zarzuciła naruszenie przepisów art. 328 § 2 i 233 § 1 k.p.c., przez przyjęcie, że wynalazek przynosił efekty ekonomiczne przez jego stosowanie, a także sprzeczność ustaleń z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz pominięcie i nierozpoznanie istotnych okoliczności sprawy. Powołując się na opinię biegłej J.J. strona pozwana uważa, że Sąd powinien ustalić, iż przedmiotowy wynalazek nie był stosowany w IV i V okresie obliczeniowym, skoro w tym okresie pozwana dokonywała jedynie odtworzenia kombajnu stanowiącego istotę wynalazku. Istota wynalazku polega na określonej konstrukcji kombajnu, a nie na eksploatacji węgla przy jego użyciu. Odtworzenie kom-

bajnów według pozwanej nie stanowiło materialnego urzeczywistnienia wynalazku. Pozwana zarzuciła nadto, że brak było podstaw do waloryzacji świadczenia należnego powodom w sytuacji, gdy wystąpili oni o dokonanie waloryzacji już po wypłaceniu im świadczenia przez pozwaną .

Ze względu na zarzuty apelacji dotyczące sposobu uzyskania opinii Ś. Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji Sąd Apelacyjny w Katowicach uzupełnił postępowanie dowodowe przez dopuszczenie dowodu z biegłego - rzeczownika patentowego inż. Marka W., autora opinii nadesłanej przez Ś. WKTiR. Biegły Marek W. podtrzymał w całości stanowisko zaprezentowane poprzednio w opinii opracowanej na zlecenie Ś. WKTiR w K.

Wyrokiem z dnia 16 grudnia 2003 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację pozwanej (na podstawie art. 385 k.p.c.) jako bezzasadną. Sąd drugiej instancji oparł swoje stanowisko na opiniach biegłych Jana F. i Marka W., które uznał za bardziej przekonujące niż opinię biegłej J.J. i stwierdził poprawność ustalenia tego, że pozwana również w IV i V okresie obliczeniowym stosowała sporny wynalazek. W ocenie tej kwestii podniesiono, że projekt odnosi się do konstrukcji kombajnu jako całości, a pozwana także w spornym okresie (IV i V okres obliczeniowy) pozyskiwała przerobione ciągniki, przystosowując je do konstrukcji kombajnu wytworzonego według wynalazku. Ponadto żywotność takiego kombajnu nie przekraczała roku, z koniecznością wymiany 90% kół zębatych, 95% łożysk tocznych oraz części elektrycznych, a kadłuby były naprawiane i ponownie frezowane pod łożyska. Montowanie kombajnu z wyremontowanych i nowych zespołów świadczy o stosowaniu wynalazku. Za przekonująco uzasadnioną uznał Sąd opinię biegłego Marka W., który podkreślił, że kombajn według wynalazku oprócz części zasadniczej (właściwego kombajnu) zawiera również ciągnik główny i ewentualnie jeszcze ciągnik pomocniczy. Ponadto niektóre jego elementy są ukształtowane i rozmieszczone w sposób szczegółowo określony w części znamiennej zastrzeżenia patentowego. Według tego biegłego - także ze względu na ustalenia biegłej inż. J.J., iż w okresie od 1 lipca 1986 r. do 30 czerwca 1988 r. pozwana zabudowywała do kombajnów (własnych) ciągniki na nowych ścianach co najmniej sześciokrotnie w innych zestawieniach ciągników głównych i pomocniczych, niż to miało miejsce na ścianach uprzednio eksploatowanych - dochodziło w ten sposób do „materialnego urzeczywistnienia” kombajnu, zgodnego z zastrzeżeniami patentowymi. Sąd drugiej instancji podzielił opinię, że odbudowa i zestawianie kombajnu, który w trakcie eksploatacji ulegał niemal całko-

witemu zużyciu były materialnym urzeczywistnieniem kombajnu chronionego patentem [...] w konsekwencji stosowaniem wynalazku. Uznając bezzasadność zarzutów dotyczących zwaloryzowania wynagrodzenia należnego powodom Sąd podkreślił, że powodowie przez kilkanaście lat od uzyskania efektów ze stosowania projektu wynalazczego nie otrzymali żadnego świadczenia za IV i V okres obliczeniowy. W tym zakresie Sąd stwierdził, że zachodzą przesłanki waloryzacji z art. 358¹ § 3 k.c.

W kasacji od powyższego wyroku strona pozwana wniosła o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Katowicach. W ramach podstawy dotyczącej przepisów prawa materialnego (art. 393¹ pkt 1 k.p.c.) skarżący zarzucił naruszenie § 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie projektów wynalazczych, przez uznanie, że wynalazek powodów w okresie od 1 lipca 1986 r. do 30 czerwca 1988 r. był stosowany u pozwanej oraz naruszenie art. 98 ust. 1 i 2 ustawy o wynalazczości, wobec ustalenia zapłaty wynagrodzenia za niestosowany wynalazek, który był użytkowany. W ramach podstawy dotyczącej przepisów prawa procesowego (art. 393¹ pkt 2 k.p.c.) skarżący wskazał na naruszenie art. 233 § 1 k.p.c., przez dokonanie sprzecznej z zasadami logiki i doświadczeniem życiowym oceny zebranych w sprawie dowodów oraz art. 382 k.p.c., przez pominięcie dowodu z opinii biegłej Janiny J. Według skarżącej stosowanie w odniesieniu do kombajnu węglowego polega na wykonaniu urządzenia i zestawieniu elementów składowych podanych w zastrzeżeniu patentowym, które wyczerpują istotę tegoż projektu wynalazczego. Następnie może mieć miejsce już tylko użytkowanie urządzenia bowiem istota wynalazku nie obejmuje sposobu jego eksploatacji. Przedmiot wynalazku powodów ujawniony w zastrzeżeniu patentowym stanowi nowa konstrukcja kombajnu węglowego. W spornym okresie pozwana nie wykonywała kombajnu z nowych zespołów według opatentowanego przez powodów wynalazku. Dokonywane zestawienie z wyremontowanych zespołów kombajnu nie oznacza stosowania wynalazku, bowiem takie czynności, jak remont i odnawianie, nie wchodzą w zakres ochrony wynalazku objętego patentem

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W argumentacji, którą skarżąca przedstawiła w zakresie materialnoprawnej (art. 393¹ pkt 1 k.p.c.) podstawy kasacji akcentuje się potrzebę rozróżnienia stosowania projektu wynalazczego dotyczącego wyrobu (urządzenia) od jego - tylko - uży-

wania. Stosowaniem - zgodnie z definicyjną kwalifikacją tego pojęcia określoną we wskazanym w kasacji § 1 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 29 czerwca 1984 r. - jest materialne urzeczywistnienie projektu wynalazczego. W odniesieniu do projektu wynalazczego będącego urządzeniem „materialne urzeczywistnienie” polega na wykonaniu odpowiedniego urządzenia. Następnie eksploatacyjne używanie takiego urządzenia już nie jest jego „urzeczywistnieniem”. Nie ma jednakże uzasadnionych podstaw zarzut kasacji jakoby zaskarżony wyrok nie uwzględniał powyższej zasady zastosowania projektów wynalazczych w kategorii urządzeń (wyrobów). Wbrew zarzutowi, z uzasadnienia wyroku wyraźnie wynika, że Sądy obu instancji właściwie zinterpretowały tę kwestię, punktem wyjścia oceny prawnej czyniąc właśnie wymienione wyżej założenie, ażeby eksploatację wyrobu odróżnić od jego zastosowania. Należy w tym kontekście zwrócić jedynie uwagę na konkretyzację urzeczywistnienia projektu, którego sprawa dotyczy, polegającą na specyficznym jego zastosowaniu, sprowadzającym się do wytworzenia zaprojektowanego kombajnu węglowego nie na sprzedaż ale po to, aby go używać jako narzędzia w prowadzonej działalności produkcyjnej. Skarżący natomiast odwołuje się do efektów stosowania projektu wynalazczego w kategorii wyrobu określonych w sprawach, które dotyczyły efektów zastosowania projektów przez przemysłowe wytwarzanie towarów na sprzedaż.

Wychodząc z niebudzących zastrzeżeń założeń interpretacyjnych Sądy obu instancji skupiły się na ustaleniu spornego między stronami stanu faktycznego, czy przedmiotowy wynalazek został zastosowany przez jego urzeczywistnienie nie tylko w latach 1983 - 1986, co było między stronami bezsporne, ale także w latach 1986 - 1988. Wyjaśnienie tej kwestii dotyczącej okoliczności faktycznych - wbrew twierdzeniom kasacji - jest także prawidłowe; zostało bowiem dokonane bez naruszenia wskazanych przez skarżącego przepisów prawa procesowego. Kluczowe dla rozstrzygnięcia ustalenie, że w spornym okresie doszło do zbudowania kombajnów węglowych, według projektu powodów wynika z właściwego (a nie sprzecznego z zasadami logiki i doświadczenia życiowego, jak zarzucono w kasacji) powiązania wielu ustalonych okoliczności faktycznych i opinii biegłych. To przedstawiona w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku analiza okoliczności faktycznych jest „logicznie” przekonująca, a nie mają takiej zasadności twierdzenia skarżącego. Wyprowadzone przez Sądy wnioski wynikają z wszechstronnej analizy faktów, które właśnie logicznie i zgodnie z doświadczeniem życiowym prowadziły do ustalenia, że zastosowanie projektu powodów w spornym okresie było w istocie takie same jak w okresie poprzed-

nim. W szczególności warto tu zwrócić uwagę na to, że strona pozwana nie kwestionowała wykorzystywania kombajnu węglowego, takiego jak w projekcie w latach 1986 - 1988, ale bez usprawiedliwionych racji uznała, że w tym okresie kombajny te nie zostały zbudowane. Wydaje się, że w tej ostatniej kwestii stanowisko skarżące wynika z przyjęcia przez nią błędnego założenia jakoby „urzeczywistnienie” projektu mogło polegać wyłącznie na zbudowaniu kombajnu całkowicie od podstaw, na nowo, jako osobnego, „nowego” wyrobu. Tymczasem Sądy zasadnie oparły się na opiniach biegłych, że nastąpiło zbudowanie kombajnów, w ich istotnie chronionych wynalazkiem elementach, przez odtworzenie zużytych części i nowe zestawienie całego urządzenia. Nie chodziło przy tym o naprawy amortyzacyjne, skoro z zasady projekt przewidywał zużycie kombajnu w okresie rocznej jego eksploatacji i taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce. W świetle ustalonych faktów nie budzi zastrzeżeń oparcie się przez Sądy na opiniach biegłych Marka W. i Jana F. Opinie te zgodne ze specjalnością biegłych oceny łączą z faktami, które zostały w sprawie ustalone i uwzględniały właściwe założenia interpretacyjne prawnych przesłanek zastosowania projektu jako podstawy należnego twórcom wynagrodzenia. Nie ma racji skarżąca upatrując wadliwości tych opinii w przyjęciu dopuszczalności zastosowania projektu powodów na skutek zmontowania kombajnu z wyremontowanych i nowych zespołów. Uzasadnienie wyroku zawiera przekonującą analizę opinii wszystkich biegłych, ze wskazaniem przyczyn, dla których Sąd uznał, że sprzeczna z pozostałymi opiniami opinia biegłej Janiny J. nie jest zasadna.

W świetle ustalonych faktów, w szczególności stwierdzenia, że w trakcie trzech poprzednich okresów obliczeniowych kombajny zużywały się stosownie do ich ograniczonej „żywności” i w następnych okresach konieczna była prawie całkowita ich odbudowa i zestawienie z użyciem innych zespołów, opinia biegłej J.J., niewłaściwie interpretowała te okoliczności jako „odtworzenie” wynalazku nie będące jego zastosowaniem. Wobec dokonania przez Sąd niebudzącej zastrzeżeń oceny materiału dowodowego sprawy, w tym opinii biegłej Janiny J., zarzut kasacji jakoby Sąd pominął ten dowód, jest oczywiście bezzasadny. Sąd bowiem „nie pominął” tego dowodu, tylko go ocenił stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów postępowania, w tym wskazanych w kasacji przepisów art. 233 § 1 i art. 382 k.p.c.

Z powyższych przyczyn - wobec bezzasadności podstaw kasacji - Sąd Najwyższy orzekł stosownie do art. 393¹² k.p.c.

=====