



Sygn. akt II PK 168/15

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 lipca 2015 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący)

SSN Jolanta Frańczak

SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca)

Protokolant Grażyna Niedziałkowska

w sprawie z powództwa Z. B.

przeciwko M. spółce akcyjnej z siedzibą w Z., obecnie R. Spółka Akcyjna w Z.

o zapłatę,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw

Publicznych w dniu 8 lipca 2015 r.,

skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]

z dnia 26 września 2013 r.,

uchyla zaskarżony wyrok w pkt I ppkt 2 i 3, w pkt II w części oddalającej apelację powoda i w pkt III i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Pozwem z 17 maja 2007 r. powód wniósł o zasądzenie na jego rzecz wynagrodzenia za korzystanie przez stronę pozwaną w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 14 lipca 2004 r. z opracowanego przez niego i objętego ochroną wzoru użytkowego pod nazwą „M.” (wcześniej określanego jako „P.”). Ostatecznie, po uwzględnieniu kapitalizacji odsetek, powód sformułował swoje roszczenie, żądając tytułem wynagrodzenia za korzystanie przez pozwaną z tego wzoru zapłaty 338.344 zł z odsetkami ustawowymi od 17 maja 2007 r. do dnia zapłaty.

Z przyjętych w sprawie ustaleń wynika, że pozwana od 22 listopada 1994 r., w tym przez cały okres objęty powództwem, korzystała jako przedsiębiorca ze spornego wzoru użytkowego i uzyskiwała z tego tytułu korzyści majątkowe, poza rokiem 2002 r., gdy nie osiągnęła zysków ze sprzedaży [...]. Pomiędzy stronami nie jest też sporne, że powód jest autorem przedmiotowego wzoru użytkowego, jak również, że został objęty odpowiednim prawem ochronnym jeszcze pod rządami ustawy o wynalazczości.

Wyrokiem z 4 października 2012 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził wynagrodzenie za cały objęty żądaniem pozwu okres, jednakże oddalił w znacznej części powództwo zasądzając je jedynie do wysokości 123.019 zł. Sąd Okręgowy uznał bowiem, że należne wynagrodzenie należy skorygować o dodatkowy współczynnik procentowy (60%) ze względu na udział osób trzecich w opracowaniu wzoru. Jako podstawę prawną wynagrodzenia zasądzonego od pozwanej na rzecz powoda Sąd przyjął art. 98a ust. 1 i 2 w zw. z 98b ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz.U. 1993 Nr 26, poz. 117 ze zm.), dalej jako „u.w.” lub „ustawa o wynalazczości”. W ocenie Sądu, sam fakt utraty przez ustawę o wynalazczości mocy obowiązującej nie może być przyczyną odmowy jej zastosowania w niniejszej sprawie. Zgodnie bowiem z art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (jednolity tekst: Dz.U. 2013, poz. 1410), dalej jako: „p.w.p.” lub „Prawo własności przemysłowej”, prawa w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, topografii układów scalonych, znaków towarowych oraz projektów racjonalizatorskich, istniejące w dniu wejścia w życie ustawy, pozostają w mocy; do praw tych stosuje się przepisy dotychczasowe, o ile przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej, a do stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje

się przepisy dotychczasowe (art. 315 ust. 2). Te „przepisy dotychczasowe” to właśnie przepisy ustawy z o wynalazczości. Zdaniem Sądu Okręgowego, nie ma podstaw do zastosowania w sprawie art. 22 ust. 3 p.w.p. Zgodnie z tym przepisem jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie wypłaca się w całości, najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku od dnia uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, lub w częściach, w ciągu dwóch miesięcy po upływie każdego roku od uzyskania tych korzyści, jednak nie dłużej niż przez 5 lat. Przepis ten ogranicza zatem prawo do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku (wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego) do pięciu lat. Zastosowanie tego przepisu w niniejszej sprawie naruszałoby zasadę praw słuszenie nabytych, prowadząc do pozbawienia powoda prawa do wynagrodzenia za okres po 31 grudnia 2000 r.

Sąd Apelacyjny, po rozpoznaniu apelacji obydwu stron, zmienił wyrok Sądu pierwszej instancji w ten sposób, że: (1) zasądził od pozwanej na rzecz powoda 15.176,05 zł z ustawowymi odsetkami od 17 maja 2007 r do dnia zapłaty, (2) w pozostałej części powództwo oddalił, (3) zasądził od powoda na rzecz pozwanej 8.552,56 zł tytułem kosztów procesu (pkt I); w pozostałej części obie apelacje oddalił (pkt II); zasądził od powoda na rzecz pozwanej 11.283 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego (pkt III). Sąd odwoławczy uznał zatem zasadność zarzutów powoda co do bezpodstawności zmniejszenia należnego wynagrodzenia przez skorygowanie go o wskazany współczynnik procentowy. Jednocześnie jednak, zgodnie z wnioskami apelacji strony pozwanej, oddalił powództwo w części dotyczącej wynagrodzenia za okres po wejściu w życie Prawa własności przemysłowej, tj. po 22 sierpnia 2001 r.

Odnosząc się do kluczowej dla rozstrzygnięcia sprawy kwestii przepisów regulujących roszczenia powoda, Sąd Apelacyjny stwierdził, że przez stosunki prawne, w rozumieniu art. 315 ust. 2 p.w.p., nie należy rozumieć powstania prawa podmiotowego związanego z opracowaniem wynalazku (wzoru użytkowego itp.), lecz relacje, jakie powstają każdorazowo między różnymi podmiotami w związku z wykonywaniem tego prawa (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2004 r., IV CK 157/03, OSNC z. 3 z 2005 r, poz. 53, wyrok NSA w Warszawie z dnia 20 stycznia 2009r w spór. II GSK 642/08, LEX nr 505808). Z kolei o dacie powstania

stosunku prawnego decyduje moment zdarzenia, które stało się dla stron źródłem praw i obowiązków (co dotyczy w szczególności stosunków zobowiązaniowych). Dlatego, samo opracowanie przez twórcę tzw. pracowniczego projektu wynalazczego, czy też uzyskanie przez przedsiębiorcę praw ochronnych do wynalazku (wzoru użytkowego) nie skutkuje związaniem między tymi podmiotami jakiegokolwiek pozaumownego stosunku prawnego, z którego mogłoby wynikać prawo twórcy do uzyskania świadczeń pieniężnych. Tego rodzaju stosunek powstaje każdorazowo z chwilą rozpoczęcia przez przedsiębiorcę faktycznego korzystania z wynalazku oraz osiągania z tego tytułu określonych korzyści. Z tym momentem po stronie twórcy powstaje wierzytelność z tytułu wynagrodzenia, a po stronie przedsiębiorcy obowiązek jej zaspokojenia, z tym, że termin zapłaty (wymagalność) realizuje się z upływem dwóch miesięcy po upływie każdego roku korzystania z wynalazku (art. 98a u.w., a obecnie art. 22 p.w.p.). Jednocześnie Sąd Apelacyjny uznał, że z uwagi na podzielność tego świadczenia (art. 379 § 2 k.c. w związku art. 108 u.w.), wierzytelność po stronie twórcy z tytułu wynagrodzenia powstaje osobno za każdy dzień korzystania przez przedsiębiorcę z projektu wynalazczego. Oznacza to, że roszczenia z tytułu korzystania przez przedsiębiorcę (pracodawcę) z tzw. pracowniczego projektu wynalazczego (wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego) po dniu wejścia w życie Prawa własności przemysłowej, należy oceniać w świetle przepisów tej ustawy, w szczególności art. 22 p.w.p., także wówczas, gdy sam projekt oraz przewidziane dla niego prawa ochronne powstały pod rządami prawa dawnego. Skoro zaś prawo twórcy do wynagrodzenia istnieje jedynie przez okres pięciu lat korzystania przez przedsiębiorcę z projektu wynalazczego (art. 22 ust. 3 *in fine* p.w.p.), to gdy twórca, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, uzyskiwał wynagrodzenie co najmniej przez 5 lat, to z dniem 22 sierpnia 2001 r. jego prawo do uzyskania dalszych świadczeń z tego tytułu wygasło. Odmienna interpretacja prowadziłaby do niczym nieuzasadnionego uprzywilejowania twórców, których projekty powstały lub uzyskały prawa ochronne przed wejściem w życie przepisów Prawa własności przemysłowej.

W skardze kasacyjnej powód zarzucił naruszenie art. 315 ust. 2 oraz art. 22 ust. 1, 2 i 3 p.w.p. oraz art. 98a ust. 1, 2, 3 i art. 98 b ustawy o wynalazczości.

Ponadto zarzucił naruszenie art. 100 u.w. i art. 23 p.w.p. Zarzucił także naruszenie art. 379 § 2 k.c. w związku z art. 108 u.w. oraz art. 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 3 Konstytucji. Skarżący twierdzi, że stosunek prawny w rozumieniu art. 315 ust. 2 p.w.p. powstał w momencie przystąpienia przez pozwaną do korzystania z wzoru użytkowego (1994 rok) i trwa nieprzerwanie przez cały okres, którego dotyczyło powództwo. Wszystkie elementy tego stosunku zostały bowiem, wobec braku odmiennych postanowień umownych, określone przepisami prawa. Z tego względu powód zaskarżył wyrok Sądu Apelacyjnego w części, tj. w: pkt I. ppkt 2) i 3), pkt II i III, a więc najogólniej rzecz biorąc – w części, w jakiej nie uwzględnia on żądań pozwu i domaga się, aby Sąd Najwyższy zmienił zaskarżony wyrok w tym zakresie.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Istota sporu sprowadza się do wykładni art. 315 ustawy Prawo własności przemysłowej, która weszła w życie 22 sierpnia 2001 r., zastępując poprzednio obowiązującą ustawę z 19 października 1972 r. o wynalazczości. Przepis ten stanowi, że do stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Wykładnia tego przepisu jest istotna dla rozstrzygnięcia sprawy w szczególności dlatego, że zgodnie z ustawą o wynalazczości, twórcy tzw. pracowniczego projektu wynalazczego, w tym wzoru użytkowego, wynagrodzenie przysługuje przez cały czas korzystania z projektu (art. 98a ust. 3), natomiast zgodnie z ustawą o własności przemysłowej, wynagrodzenie to jest należne nie dłużej niż 5 lat od uzyskania przez przedsiębiorcę pierwszych korzyści z projektu (np. wzoru użytkowego) art. 22 ust. 3 p.w.p.). Wynagrodzenie na gruncie obydwu ustaw jest płatne corocznie i wymagalne z upływem dwóch miesięcy po upływie każdego roku korzystania z wynalazku (art. 98a u.w., art. 22 p.w.p.).

Z art. 315 ust. 2 wynika, że nowej ustawie podlega stosunek powstały wskutek zdarzenia prawnego zaistniałego po jej wejściu w życie. Art. 315 ust. 2 p.w.p. przyjmuje zatem zasadę dalszego działania ustawy dawnej, wyrażając ją zresztą, co jasno wynika z przytoczonej wyżej treści tego przepisu, w

sformułowaniu analogicznym do wzorcowego w tej kwestii art. XXVI p.w.k.c. Należy też wskazać, że jej zastosowanie do rozstrzygania problemów intertemporalnych dotyczących prawa do wynagrodzenia za projekty wynalazcze (i racjonalizatorskie) nie budzi wątpliwości w orzecznictwie Sądu Najwyższego (zob. np. wyroki z: 14 października 2004 r., I PK 519/03, OSNP 2005 nr 11, poz. 157; 4 listopada 2004 r., I PK 463/03, OSNP 2005 nr 12, poz. 172; 18 marca 2008 r., II PK 252/07, OSNP 2009 nr 11-12, poz. 144; 4 listopada 2008 r., II PK 47/08, LEX nr 500202; 23 kwietnia 2010 r., II PK 294/09, OSNP 2011 nr 19-20, poz. 254). Kluczowa w sprawie jest wykładnia zawartego w art. 315 ust. 2 p.w.p. pojęcia stosunku prawnego. Zdaniem Sądu Najwyższego, nie ma podstaw, aby odchodzić od przyjętego powszechnie znaczenia tego pojęcia, zgodnie z którym stosunkiem prawnym jest normowana przez przepisy prawa relacja między podmiotami prawa, w której mają one prawa i obowiązki, których wykonanie może być dochodzone na drodze prawnej. Stosunek prawny powstaje, ulega zmianie i zakończeniu wskutek określonych zdarzeń prawnych, takich jak czynności prawne, delikt, bezpodstawne wzbogacenie oraz inne zdarzenia wskazane przez ustawę. Interesujący nas w nin. sprawie stosunek prawny to tzw. stosunek wynagrodzeniowy, związany z korzystaniem przez przedsiębiorcę z projektu pracowniczego opracowanego przez pracownika – twórcę (Zob. G. Jyż [w:] A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011, s. 358 i n.). Chodzi więc o wynagrodzenie dla pracownika-twórcy za korzystanie z projektu przez przedsiębiorcę. W ramach wskazanego stosunku, prawu pracownika do wynagrodzenia odpowiada obowiązek przedsiębiorcy ustalenia i wypłaty należnego wynagrodzenia za korzystanie z projektu. Jeśli strony nie uregulowały tego stosunku w drodze umowy, to powstaje on z chwilą zrealizowania się warunków wynikających z ustawy o wynalazczości – art. 98a i 98b (do dnia wejścia w życie p.w.p.) lub wynikających z Prawa własności przemysłowej (po wejściu w życie tego prawa - art. 22 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 3 i 5 i art. 21 p.w.p.). Zgodnie z art. 98a ust. 1 i 2 w związku z art. 98b ustawy o wynalazczości, stosunek wynagrodzeniowy istnieje, gdy przedsiębiorca: 1) korzysta z projektu; 2) przysługuje mu (w szczególności) prawo do uzyskania patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy; 3) uzyskuje korzyści z tych projektów wynalazczych. Samo powstanie omawianego stosunku

należy zatem wiązać z rozpoczęciem korzystania z projektu przez przedsiębiorcę i uzyskaniem przez niego pierwszych korzyści lub ponownym uzyskaniem korzyści po okresie ich niewystępowania, przy spełnieniu pozostałych warunków (art. 98a ust. 3 i art. 98b ustawy o wynalazczości). Zakończenie tego stosunku następuje, gdy odpadnie któryś z tych warunków. Sąd Apelacyjny nie stwierdził, by tak się stało. Należy też dodać, że brak zysków ze sprzedaży zasuwnic w 2002 r., ustalony w podstawie faktycznej zaskarżonego wyroku nie musi oznaczać braku korzyści, o których mowa w art. 98a ust. 2 i 3 w związku z art. 98b ustawy o wynalazczości (zob. np. wyroki Sądu Najwyższego z: 24 października 1997 r., I PKN 286/97, OSNP 1998 nr 16, poz. 494; dnia 4 listopada 2004 r., I PK 463/03, OSNP 2005 nr 12, poz. 172; 4 listopada 2008 r., II PK 47/08, LEX nr 500202; 23 kwietnia 2010 r., II PK 294/09, OSNP 2011 nr 19-20, poz. 254; także np. U. Promińska [w:] Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015, s. 212). W rezultacie, zależnie od dalszych ustaleń w tej kwestii, należy ocenić za jaki okres przysługuje powodowi wynagrodzenie na podstawie ustawy o wynalazczości z 1972. Z powyższego wynika, że zgodnie z art. 315 ust. 2 p.w.p., do oceny zasadności roszczenia twórcy projektu wynalazczego o wynagrodzenie za okres po wejściu w życie ustawy Prawo własności przemysłowej, w sytuacji gdy prawo to powstało pod rządem ustawy o wynalazczości, stosuje się przepisy tej ostatniej ustawy, a nie ustawę Prawo własności przemysłowej.

Z przedstawionych względów trafne okazały się zarzuty naruszenia art. 98a ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 98b u.w. i art. 315 ust. 2 p.w.p. Trafnie również zarzucono w skardze kasacyjnej naruszenie art. 379 § 2 k.c. w związku z art. 108 u.w. Jak wskazano, zdaniem Sądu odwoławczego, z uwagi na podzielność tego świadczenia (art. 379 § 2 k.c. w związku art. 108 u.w.), wierzytelność po stronie twórcy z tytułu wynagrodzenia powstaje osobno za każdy dzień korzystania przez przedsiębiorcę z projektu wynalazczego, z czego Sąd wyprowadził wniosek, że roszczenia z tytułu korzystania przez przedsiębiorcę z tzw. pracowniczego projektu wynalazczego (wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego) po dniu wejścia w życie Prawa własności przemysłowej, należy oceniać w świetle przepisów tej ustawy, w szczególności art. 22 p.w.p., także wówczas, gdy sam projekt oraz przewidziane dla niego prawa ochronne powstały pod rządami prawa

dawnego. W ocenie Sądu Najwyższego, z faktu podzielności świadczeń pieniężnych nie można wyprowadzić wniosku, że przedmiotowa wierzytelność pracownika – twórcy powstaje „osobno za każdy dzień korzystania przez pracodawcę z projektu wynalazczego”. Przeciwnie, jak, jak już stwierdzono, wierzytelność ta powstaje z chwilą rozpoczęcia przez przedsiębiorcę faktycznego korzystania z wynalazku oraz osiągnięcia z tego tytułu określonych korzyści, z tym, że termin zapłaty (wymagalność) realizuje się z upływem dwóch miesięcy po upływie każdego roku korzystania z wynalazku (art. 98a u.w.).

Zasadny okazał się także zarzut naruszenia art. 22 ust. 1, 2 i 3 p.w.p., skoro przepisy te Sąd zastosował do oceny roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku wynagrodzeniowego powstałego pod rządem ustawy o wynalazczości. Rozważanie zarzutów naruszenia art. 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 3 Konstytucji jest w ocenie Sądu Najwyższego bezprzedmiotowe, skoro wystarczającą podstawę do oceny zasadności skargi kasacyjnej stanowią wskazane wyżej przepisy ustawy.

Z powyższych względów Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji na podstawie art. 398¹⁵ § 1 k.p.c., a o kosztach postępowania kasacyjnego - na podstawie art. 108 § 2 k.p.c. w związku z 398²¹ k.p.c.