

Sygn. akt I ACa 1057/14

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 kwietnia 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący :	SSA Tomasz Ślęzak (spr.)
Sędziowie :	SA Piotr Wójtowicz SO del. Aneta Pieczyrak-Pisulińska
Protokolant :	Magdalena Bezak

po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2015 r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy z powództwa M. P.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 24 września 2014r., sygn. akt I C 908/11,

1) oddala apelację;

2) zasądza od pozwanej na rzecz powoda 5.400 (pięć tysięcy czterysta) złotych z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego.

I ACa 1057/14

## UZASADNIENIE

Powód M. P. wniósł o ustalenie, że pozwana Elektrociepłownia (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w D., w okresie od 1 maja 2007 do 30 kwietnia 2009 roku, uzyskała efekty ekonomiczne w kwocie nie mniejszej niż 7400000 zł, z tytułu stosowania projektów wynalazczych o numerach zgłoszeń do Urzędu Patentowego: (...), a także o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanej kwoty 378 570 zł z ustawowymi odsetkami, z tytułu korzystania z tych wynalazków w pierwszym okresie rozliczeniowym 2007/2008 i w drugim okresie rozliczeniowym 2008/2009.

W uzasadnieniu powód podał, że jest współtwórcą uprawnionym w 34 % do 6 wynalazków szczegółowo w pozwie opisanych. Wynalazki te były stosowane w przedsiębiorstwie pozwanej w okresie od 1 sierpnia 2006 do 30 kwietnia 2008 roku i są stosowane nadal, a z ich stosowania pozwana odniosła wymierne korzyści ekonomiczne, wyliczone przez powołane przez pozwaną specjalistyczne firmy oraz imiennie przez rzeczoznawców w osobach P. B. (w maju 2008 roku) i J. Z. (w kwietniu 2009 roku). Powód wskazał, że pozwana przekazała współuprawnionemu z wynalazków tj. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (...) w K. kwoty należne z tytułu podziału korzyści z wykorzystania wynalazków w okresie od 1 maja 2007 do 30 kwietnia 2009 roku w wysokości 33,5 % korzyści wyliczonych przez wyżej wymienionych rzeczoznawców. Zdaniem powoda, pozostała u pozwanej kwota korzyści ekonomicznych powinna stanowić podstawę do obliczenia należnego twórcom wynagrodzenia. Powód podniósł, że pozwana nie wypłaciła wynagrodzenia twórcom za stosowanie wynalazków w kolejnych okresach rozliczeniowych poczynając od 1 maja 2007 roku. Powód wskazał, że w oparciu o dotychczasowe doświadczenia wynikające ze współpracy z energetyką zawodową, ustalenie kwoty należnego współtwórcom wynalazków wynagrodzenia powinno mieścić się w granicy 15 % korzyści ekonomicznych z gospodarczej eksploatacji tych wynalazków. Powód przedstawił w pozwie szczegółowe wyliczenie dochodzonej kwoty.

W odpowiedzi na pozew pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zarzuciła, że pozew w części obejmującej żądanie ustalenia powinien zostać oddalony z uwagi na brak przesłanki istnienia interesu prawnego w ustaleniu. Pozwana przyznała, że jej zarząd, w poprzednim składzie osobowym przyjął, że za pierwszy i drugi okres stosowania wynalazków pozwana odniosła korzyści ekonomiczne z ich stosowania i wypłaciła za te dwa okresy świadczenie na rzecz współuprawnionego z wynalazków spółce (...). Pozwana wskazała, że jej zarząd, w nowym składzie osobowym, został zobowiązany przez Radę Nadzorczą do zweryfikowania zasadność wypłat tak znacznych kwot z tytułu korzystania z wynalazku i w związku z tym pozwana zleciła specjalistycznym podmiotem prowadzenie szczegółowej analizy w zakresie aspektów jakie muszą być brane pod uwagę dla oceny występowania lub niewystępowania efektów ekonomicznych będących rezultatem stosowania wynalazków. Pozwana powołała się na analizę, którą na jej zlecenie sporządziła (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we W.. Opierając się na tej analizie pozwana zarzuciła, że w okresie objętym pozwem nie wystąpiły efekty ekonomiczne, które miałyby być skutkiem objętych pozwem wynalazków. Ponadto pozwana zarzuciła, że nie jest możliwe jednoznaczne wyliczenie tych efektów.

Wyrokiem z dnia 24 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na rzecz powoda M. P. kwotę 378570 złotych, z ustawowymi odsetkami od 29 grudnia 2011 roku, w pozostałej części powództwo oddalił i orzekł o kosztach procesu.

Sąd pierwszej instancji ustalił, że procedura analizy i kontroli danych przyjęta w latach 2006-2009 w (...) dotycząca podwyższenia sprawności kotłów i obejmująca w szczególności powołanie Komisji ds. wynalazczości, corocznie powoływanie rzeczoznawcy do wyliczenia efektów ekonomicznych jako osoby z zewnątrz oraz zewnętrznych wyspecjalizowanych firm do wykonania pomiarów bilansowych kotłów była prawidłowa. Prowadzone od roku 2004 do 2009 pomiary bilansowe kotłów (...) o numerach (...) dały wystarczającą merytoryczną i liczbową odpowiedź na pytanie, czy częściowe wdrożenia wynalazków dają rezultaty w postaci przyrostu sprawności kotłów i rokuje przyrost sprawności w przyszłości po ostatecznej modernizacji. Poprawność wdrożeń potwierdzona została wynikami pomiarów kotłów (...) o numerach (...) przeprowadzonych w drugim półroczu 2010 roku przez Instytut (...) w Ł., działający na zlecenie pozwanej. Prawidłowa była metoda wyliczenia efektów ekonomicznych wynikających z przyrostu sprawności w warunkach paliwowych oraz pomiarowych paliw gazowych (...) w latach 2006 -2009, przyjęta przez P. B. i J. Z., opracowana na zlecenie (...). W umownie przyjętym przez współuprawnionych pierwszym roku obliczeniowym, tj. do kwietnia 2008 roku nastąpił zakładany przyrost sprawności około 3,35%, co dało w tym roku obliczeniowym efekt ekonomiczny netto w wysokości 5943343 zł. Natomiast w drugim roku obliczeniowym, tj. do kwietnia 2009 roku w wyniku zrealizowania i stosowania wynalazku lub wdrożeń nastąpił zakładany przyrost sprawności o około 3,35%, co dało w tym roku obliczeniowym efekt ekonomiczny netto w wysokości 5219293 zł. W latach w 2007 do 2009 pozwana uzyskała sumaryczny efekt ekonomiczny netto w wysokości 7423029 zł z tytułu wdrożenia technologii podwyższenia sprawności kotłów objętej wynalazkami wymienionymi w umowie o wspólności prawa do patentu. Część przypadająca na powoda jako jednego z trzech współtwórców wynosi 378577 zł.

Ustaleń tych Sąd pierwszej instancji dokonał w oparciu o opinię Zakładu (...) Polskiej Akademii Nauk w G., którą w pełni podzielił, a wnioski w niej zawarte uznał za własne. Sąd ten uznał, że opinia jest wszechstronnie i jasno uzasadniona, oraz przedstawia przyjętą do opiniowania metodę, a na rozprawie 5 września 2014 roku współautor opinii prof. dr hab. J. B. odpowiedział na wszystkie wątpliwości i zastrzeżenia zgłaszane przez pozwaną, w szczególności dotyczące metody wyliczenia efektów ekonomicznych. W związku z tym, Sąd Okręgowy oddalił wniosek pozwanej o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego ekonomisty. W ocenie tego Sądu wniosek ten zmierza do przewlekłości postępowania, a strona pozwana nie wskazała w swoim wniosku kryteriów i danych źródłowych, w oparciu o które biegły ekonomista miałby opiniować. Sąd Okręgowy uznał także, że dochodzona przez powoda kwota wynagrodzenia mieści się w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku. Przyjęty przez powoda 15 % współczynnik korzyści ekonomicznych jest usprawiedliwiony, a pozwany nie udowodnił, że współczynnik ten jest nadmierny.

Jako podstawa rozstrzygnięcia o kosztach wskazane zostały przepisy art. 100 k.p.c. i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W apelacji od tego wyroku, strona pozwana zaskarżyła go w części, a mianowicie:

- w pkt 1 sentencji wyroku zasądzającej od pozwanej (...) Spółka z o.o. z siedzibą w K. na rzecz powoda M. P. kwotę 378.570 zł, z ustawowymi odsetkami od dnia 29 grudnia 2011 roku;
- w pkt 3 sentencji wyroku zasądzającej od pozwanej (...) Spółka z o.o. z siedzibą w K. na rzecz powoda M. P. kwotę 7217 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;
- w pkt 4 sentencji wyroku zasądzającej od pozwanej (...) Spółka z o.o. z siedzibą w K. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Katowicach kwotę 18.929 zł, tytułem zwrotu opłaty od pozwu.

Pozwana zarzuciła:

1) nierozpoznanie przez Sąd pierwszej instancji istoty sprawy poprzez:

- brak ustalenia czy wynalazek lub wynalazki (wynalazki (...)) będące przedmiotem powództwa spowodowały zmianę (podwyższenie lub obniżenie) w zakresie efektów ekonomicznych użytkowania kotłów (...) elektrociepłowni(...) należącej do (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. za okres dochodzony pozwem - brak wykonania obliczeń i ustalenia ewentualnych efektów ekonomicznych (ewentualnych korzyści lub strat ponoszonych przez (...) sp. z o.o. z siedzibą w K.), które wystąpiły na skutek wdrożenia wynalazku lub wynalazków będących przedmiotem powództwa, co bezpośrednio wpływa na brak możliwości dokonania oceny roszczeń o zapłatę podnoszonych przez powoda M. P.;
- brak ustalenia czy wynalazek lub wynalazki (wynalazki nr (...)), których ekonomiczne efekty zastosowania są przedmiotem powództwa, spowodowały zmianę (podwyższenie lub obniżenie) sprawności kotłów (...) elektrociepłowni (...) należącej do (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. za okres dochodzony pozwem, co stanowić mogłoby jedną z przesłanek lub jedną z metodyk do ustalenia efektów ekonomicznych zastosowania wskazanego wynalazku lub wynalazków;

2) naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik rozstrzygnięcia w sprawie, a to poprzez naruszenie:

- art. 278 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) w zw. z art. 286 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) w zw. z art. 290 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) poprzez przyjęcie przez Sąd pierwszej instancji, że opinia o charakterze techniczno-ekonomicznym sporządzona przez biegłego - Instytut (...) Polskiej Akademii Nauk w G. mogła stanowić podstawę do poczynienia przez Sąd pierwszej instancji ustaleń w sprawie będącej przedmiotem

rozstrzygnięcia, a w szczególności, że opinia ta mogła być podstawą zasądzenia od (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. dochodzonego przez powoda M. P. roszczenia pieniężnego w sytuacji, gdy opinia biegłego - Instytutu (...) Polskiej Akademii Nauk w G. nie nadawała się do rozstrzygnięcia sprawy i zasądzenia roszczenia będącego przedmiotem niniejszej sprawy, w szczególności z uwagi na to, że: w części ekonomicznej - nie zawiera w ogóle merytorycznej analizy zagadnienia dotyczącego efektów ekonomicznych (ewentualnych korzyści lub strat (...) sp. z o.o. z siedzibą w K.), pozwalających na rozstrzygnięcie o zasadności roszczenia podnoszonego przez powoda M. P.; w części ekonomicznej - biegły Instytut (...) Polskiej Akademii Nauk w G. nie zawarł wskazania metodologii, zreferowania przebiegu analizy i wniosków, pozwalających na rozstrzygnięcie o zasadności wysokości roszczenia podnoszonego przez powoda M. P.; nie udziela ona odpowiedzi na zadane pytania Sądu, które to odpowiedzi opierałyby się na dowodach naukowych lub wynikających ze stanu techniki; nie udziela ona odpowiedzi na zadane pytania Sądu, które to odpowiedzi opierałyby się na wynikach przeprowadzonych pomiarów; motywy, ustalenia i wnioski na jakich oparta jest opinia Instytutu (...) Polskiej Akademii Nauk w G. są w wielu miejscach nielogiczne, sprzeczne i niewiarygodne; w sposób nieuzasadniony opierała się na dokumentach - prywatnych opiniach zleczonych przed wytoczeniem niniejszego powództwa przez pozwaną (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. oraz przez podmioty nie będące stroną postępowania, w tym także spółkę (...) sp. z o.o. z siedzibą w K., bez jednoczesnego dokonania weryfikacji prawidłowości, rzetelności i adekwatności ich treści; opinia biegłego Instytutu (...) Polskiej Akademii Nauk w G. jest nieobiektywna i niedokładna, na co wskazał w przesłuchaniu sam przygotowujący opinię prof. dr hab. inż. J. B.;

- art. 233 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) w zw. z art. 286 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) w zw. z art. 290 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) poprzez brak wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego wyrażający się szczególnie w zaniechaniu przez Sąd pierwszej instancji zajęcia stanowiska co do najważniejszych zarzutów merytorycznych (...) sp. z o.o. z siedzibą w K., których przedmiotem były wady opinii biegłego Instytutu (...) Polskiej Akademii Nauk w G., a zwłaszcza podniesione przez (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. zarzuty odnoszące się do sfery niewymagającej wiadomości specjalnych, ale dotyczące zasad logicznego rozumowania i sprzeczności założeń przedmiotowej opinii z jej wnioskami oraz kompetencji biegłego i jego doświadczenia, a w szczególności, że opinia ta: została oparta na szeregu błędnych założeń, które dyskwalifikują ją jako materiał mogący być podstawą czynienia przez Sąd jakichkolwiek ustaleń w rozumieniu art. 278 §1 i 290 §1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.); nie odpowiada na pytania Sądu w zakresie wyliczenia przyrostu sprawności i efektów ekonomicznych; została sporządzona w warunkach, w których nie istniały dane umożliwiające jej sporządzenie, a biegły odwołał się do założeń i wartości teoretycznie możliwych, przybliżony, zakładanych i niesprawdzonych, co wielokrotnie potwierdza zarówno treść samych opinii biegłego jak i treść jego wyjaśnień w czasie rozprawy w dniu 5 września 2014 r.; wskazując na podwyższenie sprawności kotłów, opinia wykazuje jednocześnie rzekomo wynikające z tego efekty ekonomiczne odwołując się do wyliczeń tych efektów ekonomicznych sporządzonych przez podmiot trzeci, nie biorący udziału w sprawie jako biegły; polegała nie na dokonaniu ustaleń w oparciu o stan faktyczny, ale na ustaleniu stanu faktycznego i to głównie w oparciu o materiały, które gromadzi sam biegły i arbitralnie nadawał im znaczenie bądź nie - bez przeprowadzania własnych pomiarów lub dokonywania weryfikacji przyjmowanych za podstawę analizy dokumentów; pomija kluczowy przy wyznaczaniu sprawności kotłów problem zastosowania norm; zawiera interpretację umów zawartych przez (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. z powodem M. P. oraz ze spółką (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. - co wskazuje na to, że biegły dokonał oceny prawnej i to w zakresie poza swoimi wiadomościami specjalnymi;

- art. 233 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) w zw. z art. 286 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) w zw. z art. 278 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) poprzez brak wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego i dokonanie jego oceny w sposób dowolny w ten sposób, że nieuwzględnienie wniosku o pominięcie tych fragmentów opinii biegłego Instytutu (...) Polskiej Akademii Nauk w G., w których jako podstawę założeń i ustalania kluczowych faktów biegły podaje „ducha” lub „literę” umowy nie będąc do tego uprawnionym tj. w których biegły

Instytut (...) Polskiej Akademii Nauk w G. dokonuje wykładni i oceny prawnej materiału dowodowego w niniejszej sprawie tj. umów zawieranych przez (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. z powodem M. P.;

- art. 217 §1, §2 i §3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) w zw. z art. 227 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) w zw. z art. 479<sup>14</sup> §2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) poprzez pominięcie wniosku dowodowego (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. zmierzającego do ustalenia okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy tj. o dopuszczenie nowego dowodu z opinii w zakresie zagadnień ekonomicznych, sporządzonej przez biegłego posiadającego specjalistyczną wiedzę ekonomiczną i odpowiednie doświadczenie zwłaszcza w dziedzinie kontrolingu kosztów produkcji mediów energetycznych i rachunku ekonomicznego przedsiębiorstw, co uniemożliwiło ustalenie przez osobę posiadającą wiadomości o charakterze specjalnym tj. z wskazanego obszaru dziedziny ekonomii zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz wykonanie obliczeń możliwych efektów ekonomicznych (ewentualnych korzyści lub strat ponoszonych przez (...) sp. z o.o. z siedzibą w K.), które mogły zdaniem powoda wystąpić na skutek wdrożenia wynalazku lub wynalazków będących przedmiotem niniejszego powództwa;

- art. 233 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) w zw. z art. 278 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.), art. 286 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) oraz art. 290 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) poprzez dokonanie przez Sąd pierwszej instancji dowolnej oceny dowodów z zaniechaniem dodatkowego wyjaśnienia istotnych dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie szczegółów opinii sporządzanych przez biegłego Instytut (...) Polskiej Akademii Nauk w G.;

- art. 290 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) poprzez niezachowanie przez biegłego warunków formalnych sporządzania opinii tj. dokładnego wskazania osób, które sporządzały opinię biegłego Instytutu (...) Polskiej Akademii Nauk w G., uniemożliwiające jednoznaczne dokonanie oceny, czy przedmiotowa opinia została wydana przez osoby posiadające odpowiednie wiadomości specjalne w dziedzinie, której dotyczyła opinia, poprzez zaniechanie podania w opinii przez biegłego - Instytut (...) Polskiej Akademii Nauk w G., imion i nazwisk autorów opinii łącznie z ich stopniami naukowymi, stanowiskami służbowymi oraz dziedzinami wiedzy, w jakiej są specjalistami - co uniemożliwiło stronom i Sądowi, a w szczególności (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. zweryfikowanie kompetencji zespołu biegłych, a w konsekwencji uniemożliwiło wyjaśnienie sprawy autorstwa przedmiotowej opinii oraz ocenę jakości jej rezultatów;

- art. 232 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827 z późn. zm.) poprzez nieuprawnione przeniesienie przez Sąd pierwszej instancji na stronę pozwaną (...) sp. z o. o. z siedzibą w K. ciężaru dowodu, że 15% współczynnik udziału powoda M. P. w korzyściach ekonomicznych ze stosowania przez stronę pozwaną (...) sp. z o. o. z siedzibą w K. wynalazków stanowiących przedmiot powództwa jest nieusprawiedliwiony podczas, gdy ciężar udowodnienia, że udział powoda M. P. w korzyściach ze stosowania wynalazków stanowiących przedmiot powództwa wynosił 15% spoczywał na powodzie M. P.;

- art. 235 § 1 i 2, art. 236 oraz art. 292 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) polegające na dopuszczeniu przez Sąd pierwszej instancji do ustalania przez biegłego stanu faktycznego sprawy, w tym dokonywanie ustaleń w oparciu o wyjaśnienia osób zaproszonych na wizję lokalną w odrębnej od niniejszej sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Katowicach (sygn. akt XIV GC 271/13/MN) oraz w oparciu o uzyskane wówczas i poza tą wizją lokalną dokumenty;

- art. 278 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) poprzez sugerowanie sądowi przez biegłego sposobu rozstrzygnięcia sprawy w zakresie przekraczającym zakres kompetencji biegłego;

3) sprzeczność ustaleń Sądu pierwszej instancji z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, poprzez przyjęcie na stronie 5 uzasadnienia wyroku Sądu pierwszej instancji z dnia 24 września 2014 r., że na rozprawie w dniu 5 września 2014 r. współautor opinii prof. dr hab. inż. J. B. „odpowiedział na wszystkie wątpliwości i zastrzeżenia zgłaszane przez stronę pozwaną, w szczególności dotyczące metody wyliczenia efektów ekonomicznych oraz, że opinia zawiera wyliczenia, które są „miarodajne i wystarczające do rozstrzygnięcia sporu”, podczas gdy, biegły stwierdzał wielokrotnie wprost, że popełnił liczne błędy w opinii oraz, że nie istniała metodologia wyznaczania efektów ekonomicznych, a nadto, że przy ich ustalaniu nie uwzględniono co najmniej jednego czynnika, mianowicie kosztów pozwoleń związanych z emisjami CO<sub>2</sub> kotłów, na których zainstalowano wynalazki, stanowiące przedmiot powództwa w niniejszej sprawie;

4) naruszenie prawa materialnego przez jego niewłaściwe zastosowanie tj. naruszenie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) poprzez arbitralne przyjęcie przez Sąd pierwszej instancji, że dochodzony przez powoda M. P. współczynnik 15% korzyści ekonomicznych ze stosowania wynalazków objętych powództwem, stanowi słuszną proporcję do korzyści (...) s. z o.o. z siedzibą w K. z korzystania z tych wynalazków.

W oparciu o te zarzuty strona pozwana wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w punktach 1,3,4 i przekazanie w tym zakresie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania lub o zmianę wyroku w tej części tj. w zaskarżonych punktach 1, 3 i 4 i oddalenie powództwa w tym zakresie w całości oraz o zasądzenie od powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego za obie instancje według norm przepisanych.

Powód w odpowiedzi na apelację wniósł o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego.

Pozwana w piśmie procesowym z dnia 9 kwietnia 2015 r., złożonym przed rozprawą apelacyjną, podniosła zarzut braku legitymacji biernej powołując się na przeniesienie przez pozwaną na (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w D. jako spółkę przejmującą, na podstawie art. 530 § 2 k.s.h. w związku z art. 529 § 1 pkt 4 i 531 § 1 k.s.h., części majątku, w tym zespoły ciepłownicze z zainstalowanymi wynalazkami chronionymi patentami, które są przedmiotem tego postępowania w zakresie odnoszącym się do wynagrodzenia należnego powodowi. W związku z tym, zdaniem pozwanej, na podstawie art. 531 § 1 k.s.h. w związku z art. 530 § 2 k.s.h., z dniem 10 grudnia 2014 r., tj. z dniem wydzielenia, spółka (...) wstąpiła w prawa i obowiązki (...) jako spółki dzielonej i pozwana utraciła legitymację bierną. W oparciu o to pozwana wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa z uwagi na utratę legitymacji procesowej lub o uchylenie wyroku, z tej przyczyny i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje.

Apelacja nie zasługuje na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności należy się odnieść do podniesionej w postępowaniu apelacyjnym kwestii podziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) w K. i przejścia, zdaniem pozwanej, zobowiązań będących przedmiotem niniejszego postępowania, na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (...) w D.. Otóż abstrahując od tego czy rzeczywiście wśród przejmowanych przez spółkę (...) obowiązków można doszukać się zobowiązania będącego przedmiotem niniejszego postępowania czyli obowiązku zapłaty powodowi wynagrodzenia za korzystanie z wynalazków o które chodzi w sprawie, zasadniczym zagadnieniem które należy rozważyć, jest to czy taki podział spółki kapitałowej w toku procesu prowadzi do utraty legitymacji biernej. Na to pytanie należy udzielić odpowiedzi negatywnej. W orzecznictwie Sądu Najwyższego, w odniesieniu do skutków procesowych następstwa prawnego w razie podziału spółki kapitałowej, prezentowane są zróżnicowane poglądy. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2012 r. ( III CSK 18/12), na który powołuje się pozwana, wskazano, że w następstwie podziału spółka dzielona nie odpowiada za dotychczasowe zobowiązania, jeżeli zostały one przypisane w planie podziału spółce przejmującej. W wyroku z dnia 27 marca 2014 r. (III CSK 181/13) przyjęto, że spółka przejmująca może wejść do toczącej się sprawy bez uzyskania zgody w oparciu o art. 192 pkt 3 k.p.c., nie ma w takim bowiem przypadku przejścia praw lub obowiązków dotyczących przedmiotu procesu w wyniku czynności materialnoprawnej stron i

wejście nowego podmiotu do toczącego się postępowania może odbyć się automatycznie. Odmienny pogląd został wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 2009 r. (V CSK 410/08). W orzeczeniu tym Sąd Najwyższy stwierdził, że art. 531 § 1 k.s.h. reguluje sukcesję materialnoprawną, a nie następstwo procesowe w konkretnym postępowaniu sądowym. Zważywszy, że w wyniku podziału spółki przez wydzielenie żadna z uczestniczących w podziale spółek nie traci bytu prawnego, następstwo procesowe podlega ocenie na podstawie art. 192 pkt 3 k.p.c. Koncepcja ogólnego następstwa procesowego, z mocy ustawy, jest słuszna, jeżeli wynika z wyraźnego przepisu ustawy przewidującego takie następstwo. Przejście praw i obowiązków na następców prawnych nie może wynikać z przepisów prawa materialnego regulujących przejście praw i obowiązków materialnoprawnych. Z tym poglądem, wyrażonym w ostatnim z powołanych orzeczeń Sądu Najwyższego, należy się zgodzić. Zgodnie z art. 193 pkt 3 k.p.c. zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa, które są objęta sporem, nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy; jednak nabywca może wejść na miejsce zbywcy za zgodą strony przeciwnej. Celem tego przepisu jest stabilizacja postępowania sądowego po doręczeniu odpisu pozwu. Chodzi tu o ochronę drugiej (w stosunku do zbywającej) strony przed ujemnymi skutkami zbycia objętych sporem rzeczy lub praw poprzez uznanie, że w razie zbycia, zbywca zachowuje legitymację procesową. Na taką ochronę zasługuje powód w okolicznościach tej sprawy. Powód zawierał umowę i kierował swoje roszczenia do Elektrociepłowni (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w D., przejętej następnie przez pozwaną Spółkę (...), która nie kwestionowała swojej legitymacji przed wydaniem zaskarżonego wyroku, a obecnie powołuje się na wydzielenie części swojego majątku obejmującej te składniki z którymi powód wiąże swoje roszczenie. W takich okolicznościach niewątpliwie stabilizacja, o której była mowa wyżej, powinna stanowić o ochronie strony powodowej, przed ujemnymi skutkami działań podejmowanych przez stronę pozwaną na które powód w żaden sposób nie miał wpływu. Zwrócić przy tym należy także uwagę na to, że (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w D. nie przejawiała w tej sprawie żadnej inicjatywy procesowej co oznacza, że mechanizm przewidziany w części końcowej art. 192 pkt 3 k.p.c. w ogóle nie mógł być rozważany, a niewstąpienie spółki (...) do procesu powoduje, że wobec tego iż w wyniku podziału obie te spółki nie utraciły bytu prawnego, pozwana spółka (...) posiada w dalszym ciągu legitymację procesową, a kwestie ewentualnego następstwa procesowego i jego skutków w przyszłości, reguluje art. 788 § 1 k.p.c. Zwrócić także należy uwagę, już niejako na marginesie, że nadal istniejący byt prawny obu spółek, na gruncie art. 546 § 1 k.s.h. skłania do przyjęcia poglądu o solidarnej ich odpowiedzialności w okolicznościach tej sprawy względem powoda, co dodatkowo wzmacnia argumentację o braku podstaw do wyłączenia legitymacji biernej pozwanej.

Odnosząc się do zarzutów zawartych w apelacji stwierdzić należy, że są one bezzasadne.

Zarzut nierozpoznania istoty sprawy przez Sąd pierwszej instancji został określony jako brak ustalenia czy wyznaczenia powoda doprowadziły do uzyskania efektów ekonomicznych na bazie których powód dochodził wynagrodzenia. Tymczasem nierozpoznanie istoty sprawy w takim rozumieniu, jakie wynika z treści art. 386 § 4 k.p.c. polega na pominięciu przez sąd pierwszej instancji podstawy roszczenia, tj. przesłanek stanowiących o jego istnieniu. Pojęcie "istoty sprawy", o którym mowa w tym przepisie, dotyczy jej aspektu materialnego i w tej jedynie płaszczyźnie może być oceniany ten zarzut. Zachodzi ono wówczas, gdy sąd nie zbadał podstawy materialnej pozwu, jak też skierowanych do niego zarzutów merytorycznych i w swoim rozstrzygnięciu nie odniósł się do tego, co jest przedmiotem sprawy. Do nierozpoznania istoty sprawy dochodzi wówczas, gdy rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji nie odnosi się do tego, co było przedmiotem sprawy, gdy zaniechał on zbadania materialnej podstawy żądania albo merytorycznych zarzutów strony.

Tymczasem zarówno uzasadnienie tego zarzutu, jak i zarzutów naruszenia przepisów postępowania mające, zdaniem skarżącego, istotny wpływ na wynik rozstrzygnięcia w sprawie, z powołaniem na art. 278 § 1 k.p.c. i art. 233 § 1 k.p.c. w związku z art. 286 i 290 § 1 k.p.c., wskazuje na to, że pozwana podejmuje w nich polemikę z ustaleniami faktycznymi Sądu pierwszej instancji opartymi niemal w całości na wydanej w sprawie opinii Zakładu (...) Polskiej Akademii Nauk w G. opracowanej przez Kierownika Zakładu prof. J. B., co jednoznacznie wskazuje iż jest to opinia instytutu naukowo badawczego w rozumieniu art. 290 § 1 k.p.c. Opinia ta była przedmiotem zarzutów ze strony pozwanej w toku postępowania przed Sądem pierwszej instancji, które stały się podstawą do wydania opinii uzupełniającej oraz ustnych wyjaśnień złożonych przez prof. J. B. opracowującego opinie pisemne. Zasadnicze wnioski wydanych opinii, których celem była ocena sprawności kotłów w Elektrociepłowni (...) i ocena efektów po wdrożeniu nowej technologii

w latach 2007-2009 wynikającej z systematycznego wdrażania sześciu wynalazków, których współautorem był powód, wskazują na to, że procedury jakie były przeprowadzone w tym okresie w Elektrociepłowni (...) prowadzące do przyjęcia i wyliczenia efektów ekonomicznych uzyskanych w wyniku wdrożenia tych wynalazków były prawidłowe. Pomiary kotłów (...) były wystarczające dla oceny ich sprawności, a poprawność wdrożeń była potwierdzona wynikami pomiarów przeprowadzonych przez inny instytut naukowo - badawczy na zlecenie Elektrociepłowni (...). Metoda wyliczenia efektów ekonomicznych przyrostu sprawności kotłów w tej elektrociepłowni w latach 2006-2009 tzw. metoda B. Z. opracowana na zlecenie Elektrociepłowni (...) jest prawidłowa, co prowadzi do wniosku, że w pierwszym roku obliczeniowym (do kwietnia 2008) efekt ekonomiczny netto wyniósł 5 943 343 złote, w drugim roku (do kwietnia 2009) 5 219 293 złote, co oznacza sumaryczny efekt ekonomiczny w tym okresie wynoszący 7 423 153 złote. Z opinii wynika także, że sposób wdrożenia nowej technologii jest oparty na oryginalnych, umotywowanych i opatentowanych wynalazkach i jest godny nagrody, a z punktu widzenia zasadności technicznej i organizacji procesu modernizacji kotłów umowy łączące spółkę (...) ze spółką (...) są poprawne i nie budzą wątpliwości biegłego.

Te zasadnicze ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd pierwszej instancji są prawidłowe i Sąd Apelacyjny uznaje je za własne, a zarzuty apelacji w tym zakresie za pozbawioną podstaw polemikę opartą na ekspertyzie wykonanej na zlecenie pozwanej przez firmę (...), której nieukrywanym celem było podważenie ekspertyz wcześniej zleconych przez Elektrociepłownię (...) ekspertom B. i Z., odnoszących się do lat 2007-2009. Rzeczą postępowania dowodowego w tej sprawie była weryfikacja tych pozasądowych, wydanych wcześniej, ekspertyz i weryfikacja taka, poprzez opinie Zakładu (...) Polskiej Akademii Nauk w G. wydane w tej sprawie, została dokonana. Wnioski tych opinii jednoznacznie wskazują na to, że wynalazki, których współautorem był powód, przyniosły efekty ekonomiczne i że efekty te wynosiły wyliczone przez ekspertów kwoty.

W odniesieniu do tej kwestii, a mianowicie powstania efektów ekonomicznych w wyniku wdrożenia wymienionych wynalazków, biorąc pod uwagę że zasadniczą tezą apelującej (poza omówionym już zagadnieniem legitymacji procesowej biernej) jest twierdzenie o braku jakichkolwiek efektów ekonomicznych będących wynikiem wdrożenia wynalazków powoda, istotne znaczenie ma wynik postępowania sądowego jakie toczyło się z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zapłatę kwoty 5 937 130, 90 złotych. W sprawie tej, prawomocnie zakończonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 grudnia 2014 roku (sygn. akt V ACa 684/14), apelacja pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30 maja 2014 roku (sygn. akt XIV GC 271/13) uwzględniającego powództwo została oddalona. Zasądzona w tym postępowaniu kwota jest, wynikającym z umowy zawartej przez strony, udziałem powódki - spółki (...) w efektach ekonomicznych za dalszy w stosunku do okresu o który chodzi w niniejszej sprawie okres, ale których wysokość została wyliczona na podstawie takich samych kryteriów i w oparciu także o opinię Zakładu (...) Polskiej Akademii Nauk w G. opracowaną przez Kierownika Zakładu prof. J. B. do której pozwana (skarżąca w tej sprawie) zgłaszała podobne zarzuty. Nie powtarzając obszernej argumentacji zawartej w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 grudnia 2014 r. (wyrok z uzasadnieniem został dołączony przez pozwaną do pisma procesowego z dnia 9 kwietnia 2015 r. złożonego przed rozprawą apelacyjną w niniejszej sprawie), Sąd Apelacyjny w składzie rozstrzygającym sprawę niniejszą podziela tę argumentację, a wobec prawomocności wymienionego wyroku i tożsamości przesłanek oceny istnienia efektów ekonomicznych wynikających z wdrożenia wynalazków współautorstwa powoda uznaje, że sam fakt powstania tych efektów ekonomicznych (także w okresach za które powód dochodzi wynagrodzenia) nie budzi wątpliwości, a wyliczenia wysokości tych efektów są także prawidłowe w okolicznościach sprawy niniejszej.

W związku z tym należy uznać, że także pozostałe zarzuty naruszenia prawa procesowego nie mogły odnieść zamierzonego skutku. Są one bowiem albo nieistotne z punktu widzenia wpływu na treść wydanego w sprawie rozstrzygnięcia (jak zarzut oparty na art. 290 § 2 k.p.c. oraz zarzut oparty na art. 235 § 1 i 2, art. 236 i art. 292 k.p.c.), albo opierają się na omówionej już próbie podważenia opinii sądowej wydanej w sprawie i polemice z fragmentami wypowiedzi eksperta opracowującego opinię oraz formułowaniu na tej podstawie zarzutu sprzeczności ustaleń Sądu pierwszej instancji z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego poprzez przyjęcie, że współautor opinii prof. J. B. odpowiedział na wszystkie wątpliwości i zastrzeżenia zgłaszane przez stronę pozwaną.



Nie może zostać uznany za uzasadniony także zarzut naruszenia prawa materialnego tj. zarzut naruszenia art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej i powiązany z nim zarzut naruszenia art. 232 k.p.c. Chodzi tu o samą wysokość dochodzonej przez powoda kwoty, opartą na przyjętym przez niego udziale twórców wynalazków które stały się podstawą uzyskanych przez pozwaną korzyści ekonomicznych i zagadnienie ciężaru dowodu w tym zakresie. Przepis art. 22 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej stanowi, w istotnej dla tej sprawy części, że jeżeli strony nie uzgodniły wysokości wynagrodzenia, wynagrodzenie to ustala się w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku, z uwzględnieniem okoliczności, w jakich wynalazek został dokonany, a w szczególności zakresu udzielonej twórcy pomocy przy dokonaniu wynalazku oraz zakresu obowiązków pracowniczych twórcy w związku z dokonaniem wynalazku. Jeżeli zatem strona pozwana zarzuca (uzasadnienie zarzutu naruszenia prawa materialnego na stronie 32 apelacji), że powód miał najwyżej 34% udział w stworzeniu wynalazku, był jedynie jedną z osób zespołu opracowującego wynalazki, a ponadto wykonywał swoje czynności w warunkach pracy zleconej na urządzeniach i infrastrukturze strony pozwanej, a „zakres pomocy udzielonej przez stronę pozwaną powodowi był znaczący i krytyczny dla dokonania wynalazku”, to, poza niezrozumiałym argumentem dotyczącym krytycznego zakresu pomocy, wskazać należy po pierwsze, że powód w wyliczeniu swojego wynagrodzenia uwzględnił swój udział w wynalazkach objętych pozwem wynoszący 34% i wynikający z umowy z pozostałymi twórcami (wyliczenia zawarte w pozwie - karta 6 akt, zgłoszenie każdego projektu wynalazczego, np. karta 8 akt), po drugie, jeżeli pozwana upatruje podstawy do obniżenia przyjętego przez powoda kryterium ustalenia wysokości wynagrodzenia w wynikającej z przesłanki ustawowej okoliczności związanej z udzieleniem powodowi jako twórcy wynalazków pomocy przy ich dokonaniu, to na niej, zgodnie z zasadą odnosząca się do ciężaru dowodu zawartą w art. 6 k.c., spoczywał obowiązek wykazanie tych okoliczności. W tym miejscu zwrócić należy uwagę na sprzeczność w stanowisku pozwanej, która w ramach większości zarzutów apelacji kwestionuje, że efekty ekonomiczne stanowiące podstawę obliczenia wynagrodzenia powoda w ogóle powstały i w związku z tym wynagrodzenie nie jest należne, a w ramach zarzutu naruszenia prawa materialnego kontestuje wysokość wynagrodzenia. Sięgając do okoliczności faktycznych sprawy wskazać należy, że twierdzenia powoda o przyczynach dla których przyjął 15% wskaźnik, jako miernik wysokości wynagrodzenia twórców wynalazków będących podstawą uzyskania korzyści ekonomicznych, znajdują uzasadnienie. Elektrociepłownia (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie miała ustalonych zasad wypłaty wynagrodzeń twórcom wynalazków przez siebie wykorzystywanych. Wynika to pośrednio z umów o dokonanie projektów wynalazczych jakie były zawierane przez tę spółkę występującą wspólnie ze spółką (...) po stronie zamawiających a twórcami, w tym powodem, występującymi po stronie wykonawców (umowy były zawierane w odniesieniu do każdego z wynalazków o które chodzi w tej sprawie, przykład: umowa nr (...), karta 19 akt). Z § (...) tych umów wynika, że po wdrożeniu projektu wykonawcy przysługuje wynagrodzenie płatne w wysokości i terminach ustalonych w odrębnej umowie zgodnie z regulaminem obowiązującym u zamawiającego. O ile u zamawiającego - w spółce (...) - taki regulamin obowiązywał i wynagrodzenia twórcom były wypłacane, o tyle u współzamawiającego - w spółce (...) regulaminu nie było i wynagrodzenia nie były wypłacane (zeznania przedstawiciela spółki (...) Z. L. - karta 308 akt, zeznania byłego prezesa zarządu spółki (...) L. W. - karta 352 akt). Skoro zatem powód opierał się na tych regułach ustalania wysokości wynagrodzenia jakie powinny być stosowane także przez Elektrociepłownię (...), i jak podał, były to reguły przyjęte w tego rodzaju sytuacjach w środowisku twórców wynalazków, nie można ich uznać za nieprawidłowe w ramach oceny przez przyzmat kryterium zawartego w art. 22 ust. 2 ustawy - Prawo własności przemysłowej ( ustalania wynagrodzenia w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku), a jak już podkreślono, wykazanie okoliczności które, w oparciu o ten przepis, miałyby wskazywać na zasadność obniżenia wynagrodzenia, obciążało stronę pozwaną ale okoliczności tych pozwana nie udowodniła.

Z tych względów Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił apelację, o kosztach postępowania apelacyjnego rozstrzygając w oparciu o przepisy art. 98 § 1 i 3 k.p.c. oraz § 6 pkt 7 w związku z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.