

Sygn. akt I ACa 199/16

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 lipca 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący :	SSA Elżbieta Karpeta
Sędziowie :	SA Anna Bohdziewicz SO del. Aneta Pieczyrak-Pisulińska (spr.)
Protokolant :	Anna Wieczorek

po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2016 r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy z powództwa W. P.

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

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 9 grudnia 2015 r., sygn. akt I C 462/15

- 1) oddala apelację;
- 2) zasądza od pozwanej na rzecz powoda 10.800 (dziesięć tysięcy osiemset) złotych z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO del. Aneta Pieczyrak-Pisulińska	SSA Elżbieta Karpeta	SSA Anna Bohdziewicz
-------------------------------------	----------------------	----------------------

Sygn. akt I ACa 199/16

UZASADNIENIE

W. P. domagał się zasądzenia od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w D. 367.444 zł z odsetkami ustawowymi od 195.639,99 zł od dnia 1 sierpnia 2008 r. i od 171.803,17 zł od 1 sierpnia 2009 r. oraz zasądzenia

kosztów procesu. W uzasadnieniu podał, że jest współtwórcą uprawnionym w 33 % do 6 wynalazków tworzących technologię podwyższenia sprawności kotłów (...) (...) u poprzednika prawnego pozwanej, która uzyskała z ich stosowania wymierne korzyści ekonomiczne, ale nie wypłaciła twórcom wynagrodzenia za ich stosowanie w kolejnych okresach rozliczeniowych – poczynając od 1 maja 2007 roku.

Pozwana żądała oddalenia powództwa, zarzucając, że powód nie jest legitymowany czynnie do występowania z żądaniem oraz, że ona nie jest legitymowana biernie. Nadto zarzucała, że wysokość roszczenia jest ustalona nieprawidłowo, gdyż opiera się na subiektywnie przyjętych przez powoda kryteriach, jak również podniosła zarzut przedawnienia. W toku procesu przyznała jednak, że nie jest sporne, iż (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w D. w latach 2007/2008 i 2008/2009 odniosła korzyść w wysokości wskazanej w pozwie, jak również nie kwestionowała faktu zawarcia i treści umów powoływanych przez powoda.

Wyrokiem z dnia 9 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził od pozwanej na rzecz powoda 367.443,16 zł z ustawowymi odsetkami od 31 maja 2015 r., w pozostałym zakresie żądanie zapłaty odsetek oddalił oraz zasądził powodowi 25.590 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu, powołując się na następujące ustalenia:

W dniu 26 września 2005 r. pomiędzy (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako zamawiającym i twórcami wynalazku tj. M. P., W. P. i D. S. zostały zawarte dwie umowy o dokonanie projektu wynalazczego.

Umowa nr (...) odnosiła się do projektu dotyczącego sposobu podgrzewania wody zasilającej kocioł parowy oraz dwustopniowego podgrzewacza wody zasilającej kocioł parowy, a umowa nr (...) do projektu dotyczącego układu pęczka żeberowego wymiennika ciepła. W paragrafie 5 każdej z umów strony postanowiły, że po wdrożeniu projektu wykonawcy przysługuje wynagrodzenie płatne w wysokości i terminach ustalonych w odrębnej umowie, zgodnie z regulaminem obowiązującym u zamawiającego.

Po opracowaniu i przedstawieniu projektów zamawiającemu, wydał on decyzje z 30 marca 2006 r. w sprawie ich wykorzystania, wskazując że projekty zostały przyjęte jako mające cechy wynalazku z zamiarem wykorzystania jako element nowej technologii kotłów energetycznych z podwyższoną sprawnością zwłaszcza w (...) NOWA w celu zastosowania i / lub wykonywania prawa.

Zawarcie umów było związane z (...) spółki (...) dotyczącymi podjęcia współpracy z Elektrociepłownią (...) spółką z o.o. w D., która miała doprowadzić do opracowania technologii podwyższenia sprawności kotłów energetycznych (...) (...) przez wdrożenie kilku wynalazków.

W dniu 29 września 2007 r. pomiędzy Elektrociepłownią (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w D. jako zamawiającym i Przedsiębiorstwem (...) sp. z o.o. jako wykonawcą, została zawarta umowa o dokonanie i wdrożenie innowacji nr (...). Wynikało z niej, że została zawarta dla uregulowania współpracy stron w okresie od 1 sierpnia 2007 r. do 31 grudnia 2011 r. w zakresie dokonywania i wdrażania innowacji dla podwyższenia sprawności kotłów energetycznych zainstalowanych u zamawiającego. W paragrafie 6 umowy strony postanowiły, że dotychczas dokonane i zgłoszone u wykonawcy innowacje obejmujące przedmiot umowy stają się współwłasnością stron umowy w równych częściach, po 50 %, a z tytułu zastosowania technologii u zamawiającego wykonawca będzie otrzymywał 1/3 korzyści ustalonych na podstawie wyliczonych i zweryfikowanych efektów ekonomicznych.

Pomiędzy tymi samymi stronami 31 grudnia 2007 r. została zawarta umowa o przeniesienie udziału w prawach do uzyskania patentu na wynalazek. Na jej podstawie spółka (...) przeniosła na Elektrociepłownię (...) sp. z o.o. w D. udział w wysokości 50 % w prawach do uzyskania patentów na wynalazki, których dotyczyły umowy o numerach (...) i które – jak strony oświadczyły – są częścią nowej technologii systematycznie wdrażanej w (...) N.. Zbywca i nabywca zobowiązali się do przekazania twórcom wynalazku objętego umową wynagrodzenia zgodnie z regulaminami dotyczącymi zasad ustalania i wypłaty wynagrodzeń dla twórców na podstawie zasad przyjętych w swoich przedsiębiorstwach (§ 7).

Pomiędzy twórcami wynalazków z jednej strony, a Przedsiębiorstwem (...) sp. z o.o. i Elektrociepłownią (...) sp. z o.o. z drugiej strony jako zamawiającym zostały zawarte cztery umowy o dokonanie projektu wynalazczego: nr (...) z 5 października 2006 r., nr U (...) z 22 maja 2006 r., nr (...) (...) z 24 maja 2006 r. i nr (...) (...) z 23 lipca 2007 r. Wszystkie te projekty wynalazcze zostały zrealizowane i zgłoszone zamawiającym przez twórców. Zapadły też decyzje w sprawie ich wykorzystania. Twórcy jako zgłaszających wskazywali M. P., któremu zgodnie z umową między twórcami przypadło 34 % wynagrodzenia, oraz W. P. i D. S., którym przypadło po 33% wynagrodzenia.

Urząd Patentowy w stosunku do wynalazków objętych umowami nr: (...), (...), (...) (...), U (...) wydał decyzje o udzieleniu patentów, a odnośnie pozostałych dwóch projektów wynalazczych potwierdził przyjęcie zgłoszeń tych wynalazków.

W dniu 31 grudnia 2007 pomiędzy Przedsiębiorstwem (...) sp. z o.o. i Elektrociepłownią (...) sp. z o.o. została zawarta umowa o wspólności prawa do patentu, która potwierdzała zgłoszenie do Urzędu Patentowego opracowanych do tej daty projektów wynalazczych – stanowiących elementy nowej technologii wdrażanej w Elektrociepłowni. Ustalano również, że jej elementami będą kolejne wynalazki dokonane w wyniku umów zawieranych z twórcami. W paragrafie 4 umowy postanowiono, że (...) N. jest zobowiązana w terminie 30 dni po zakończeniu danego roku stosowania wynalazku do wyliczenia uzyskanych efektów ekonomicznych netto i do przekazania na rzecz drugiego współuprawnionego 33,5 % uzyskanych korzyści. Strony zobowiązały się też do wykonywania procedury rozliczeń finansowych wynikających z wypłaty wynagrodzeń dla twórców.

Zastosowanie technologii, na którą składało się 6 wynalazków objętych umowami od sezonu 2007/2008 przynosiło Elektrociepłowni wymierne efekty ekonomiczne, w pierwszym sezonie w kwocie 3.952.323 zł, a w następnym ((...)) 3.470.771 zł. Po ich obliczeniu (...) N. przekazała odpowiednią część z tej kwoty na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W okresie, kiedy zawierane były umowy z twórcami wynalazków i umowy pomiędzy spółkami, w spółce (...) istniał regulamin określający zasady wypłaty wynagrodzeń dla twórców wynalazków i wynagrodzenia te były wypłacane, natomiast w Elektrociepłowni (...) taki regulamin nie istniał. Ówczesny Zarząd spółki planował jego opracowanie w 2009 r. i wypłatę wynagrodzeń twórcom wynalazków w roku 2010 r., z uwagi na spodziewaną wówczas poprawę kondycji finansowej spółki. Prace te nie zostały zakończone, a Elektrownia (...), ani jej następcy prawni wynagrodzeń nie wypłacili.

Powód nie był zatrudniony przez żadną z zamawiających spółek. Pomoc dla twórców z ich strony ograniczyła się do udostępnienia przez (...) N. urządzeń, dla których opracowano technologię i ich danych technicznych.

Z dniem 10 grudnia 2014 r. nastąpiło wydzielenie części majątku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, związanej z prowadzeniem działalności w (...) Zakładzie (...), przez jego przeniesienie na spółkę przejmującą tj. (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w D.. Zakres aktywów i pasywów przejętych przez pozwaną spółkę określał plan podziału spółek uzgodniony pomiędzy (...) S.A, (...) spółkę z o.o. oraz (...) S.A.

Pismem z 15 grudnia 2014 r. pozwana poinformowała (...) spółkę z o.o. w K. o przejęciu wydzielonej części majątku (...) spółki z o.o. oraz, że w związku z tym przejęciem na podstawie art. 531 § 1 kodeksu spółek handlowych wstąpiła z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki (...) spółki z o.o. wynikające z umowy nr (...) z dnia 31.12. 2007 r.

Sąd pierwszej instancji wskazał również, że w sprawie innego z twórców, M. P., prawomocnym wyrokiem zasądzono od spółki (...) w K. 378.570 zł wynagrodzenia za projekt wynalazczy, przy czym jak wynikało z motywów orzeczenia uznano, iż przyjęty 15% współczynnik korzyści ekonomicznych jest usprawiedliwiony.

Jak dalej podał Sąd Okręgowy, ustaleń tych dokonał w oparciu o treść dokumentów przedłożonych przez strony oraz dowody z zeznań świadków Z. L. (1) i L. W., które uznał za wiarygodne i miarodajne do poczynienia ustaleń.

Oddalił natomiast wniosek pozwanej o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność ustalenia słusznej proporcji, w jakiej powinno pozostać wynagrodzenie twórców wynalazku do efektu ekonomicznego jego zastosowania, gdyż kwestia której dotyczyła teza dowodowa, została pozostawiona przez ustawodawcę do oceny sądu orzekającego w konkretnej sprawie, który winien rozważyć okoliczności mogące mieć wpływ na poziom wynagrodzenia.

Powołując się na treść art. 22 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej Sąd Okręgowy uznał, że ustalony stan faktyczny pozwala na stwierdzenie, że twórcy należne jest wynagrodzenie, gdyż przedsiębiorca nabył prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w wyniku przekazania mu tego prawa przez twórcę wynalazku do korzystania (art. 21 p.w.p.), ponieważ na Elektrociepłownię (...) oraz na (...) spółkę z o. o. przeniesione zostały prawa twórców do uzyskania patentu na wynalazki. Te wynalazki, których dotyczyły umowy o numerach (...) zostały bowiem zgłoszone zamawiającym przedsiębiorstwom, a zgłoszenia przyjęto. Pozwana podnosząc zarzut braku legitymacji czynnej powoda, wskazywała wprawdzie, że w odniesieniu do zawartych z twórcami umów o numerach (...) Elektrociepłownia (...) nie była ich stroną, jednakże w ocenie sądu pierwszej instancji nie ulegało wątpliwości, że także co do tych dwóch umów spełnione zostały przesłanki z art. 20 i 21 p.w.p. Pierwotnie bowiem twórcy przenieśli swoje prawa do rzecz (...) spółki z o.o. w K., której to spółce dokonali zgłoszenia wynalazków, a następnie spółka (...) scedowała 50 % swoich praw do uzyskania patentów na rzecz poprzednika prawnego pozwanej – co wynika z umowy zawartej między tymi spółkami w dniu 29 czerwca 2007 r. oraz z umów z 31 grudnia 2007 r. Poprzednik prawny pozwanej w umowach tych zobowiązywał się do zapłaty wynagrodzenia wobec twórców – w odniesieniu do wszystkich wdrażanych u niego wynalazków, które składały się na jedną technologię, a zatem brak było podstaw do przyjęcia aby twórcy, w tym powód, kwestionowali przeniesienie na Elektrociepłownię (...) spółkę z o.o. 50 % praw do uzyskania ochrony patentowej w odniesieniu do wynalazków dokonanych na podstawie umów (...), a tym samym nie był zasadny zarzut braku legitymacji czynnej powoda.

Wysokość wynagrodzenia, zgodnie z art. 22 ust 2 p.w.p. twórca i przedsiębiorca mogą ustalić w drodze umowy, a gdy tego nie uczynią zastosowanie znajduje regulacja ustawowa, która nakazuje ustalenie jego wysokości w słusznej proporcji do korzyści, jakie przedsiębiorca czerpie z wykorzystywania wynalazku. W powołanych umowach wskazywano, że twórcom należne będzie wynagrodzenie, przy czym zawierały one w tym zakresie odesłanie do zasad określonych w regulaminie wynagradzania obowiązującym u zamawiającego. Jednakże w (...) taki regulamin nie istniał i nie został opracowany, a wynagrodzenia nie były wypłacane, w związku z czym zastosowane musiały znaleźć reguły ustawowe.

Powód obliczał żądane pozwem wynagrodzenie jako 15 % wartości korzyści ekonomicznych uzyskanych przez poprzednika prawnego pozwanej, domagając się części tak ustalonego wynagrodzenia przypadającej mu zgodnie z ustaleniami pomiędzy twórcami (tj. 33 % wynagrodzenia), a zdaniem Sądu Okręgowego przyjęcie takiej proporcji odpowiada wymogom ustawowym, gdyż 15 % wartości korzyści stanowi słuszną proporcję. W szczególności ustalone zostało, że w wyniku stosowania nowej technologii (...) uzyskała realną poprawę swojej sytuacji finansowej (zeznania świadka L. W. ówczesnego Prezesa Zarządu tej spółki). Twórcy nie byli pracownikami zamawiających ani nie uzyskiwali od nich pomocy finansowej, wsparcie zaś ograniczało się do udostępnienia urządzeń, dla których opracowywana była technologia i ich danych technicznych. Świadczenie podali również, że wynagrodzenie na takim poziomie było wówczas powszechnie stosowane w sektorze energetycznym, natomiast pozwana nie wykazała aby zaistniały szczególne okoliczności, które powinny mieć wpływ na obniżenie wynagrodzenia – a zgodnie z art 6 k.c. na niej w tym zakresie spoczywał obowiązek dowodowy.

Odnosząc się do zarzutu braku legitymacji biernej pozwanej sąd wskazał, że pozwana nie kwestionowała, iż następcą prawnym (...) w D. była spółka z o.o. (...) w K., a jedynie wywodziła, że w związku z dokonaniem przekształceniem spółki (...) nie przejęła zobowiązań wynikających z umów powołanych przez powoda na poparcie swoich roszczeń. Jednakże jak wynikało z ustaleń, pozwana jest następcą prawnym (...) spółki z o.o. w K., gdyż w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. doszło do podziału T. Ciepło, przez wydzielenie, przy którym inna spółka kapitałowa przejmuje część wydzielonego majątku podmiotu ulegającemu podziałowi – wraz obciążającymi ją długami. Zgodnie z art. 531 § 1 k.s.h. spółka przejmująca wstępuje z dniem podziału bądź wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej określone w

planie podziału. Niewątpliwie zobowiązanie, którego dotyczy pozew wiązało się z działalnością (...) spółki z o.o. w D., a z danych na stronie 15 i 16 planu podziału wynika, że pozwanej spółce w wyniku wydzielenia przypadły te aktywa i pasywa spółki dzielonej, które wchodziły w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa (...). Zresztą sama pozwana nie kwestionowała faktu, iż przejęła te zobowiązania, co wynika z treści jej pisma z 15.12.2014 r. Umowy zawarte przez (...) z (...) spółką z o.o. dotyczące przeniesienia udziału w prawach do uzyskania patentu i wspólności prawa do patentu zostały też wymienione w Tablicy nr 8 do planu podziału spółek pod pozycjami 153 i 154, w związku z czym zarzut braku legitymacji biernej pozwanej nie był zasadny.

W ocenie sądu pierwszej instancji nie doszło także do przedawnienia roszczenia powoda. Ustawa prawo własności przemysłowej nie zawiera szczególnych uregulowań dotyczących przedawnienia roszczeń o zapłatę wynagrodzenia, a więc zastosowanie znajdują ogólne reguły określone w kodeksie cywilnym – tj. art. 118. Sąd Okręgowy podkreślił, że mimo przewidzianej w art. 22 ust. 2 ustawy p.w.p. możliwości wypłaty wynagrodzenia dla twórcy wynalazku w częściach (po okresach korzystania z wynalazku), brak jest podstaw do przyjęcia, że świadczenie to ma charakter okresowy. Argumentację tę poparł stanowiskiem Sądu Najwyższego, wskazując że zachowało ono aktualność także na gruncie obecnie obowiązujących przepisów.

Nie zgodził się także z twierdzeniem, że projektem o nazwie: „sposób i urządzenie do ochrony przed korozją ekranów bocznych kotłów energetycznych z palnikami frontowymi opalanych węglem i/lub gazem”, oraz „sposób i urządzenie do formowania strug mieszanek pyłowo-powietrznej oraz powietrza i/lub gazu w wirowym palniku pyłowo-gazowym”, których dotyczą umowy o numerach (...)r i 4/6/2006/2006 nie przyznano ochrony patentowej, ponieważ strona pozwana nie przytoczyła żadnych dowodów na poparcie tego zarzutu, a z dokumentów wynika, że dokonano prawidłowego zgłoszenia tych wynalazków w Urzędzie Patentowym.

Z tych wszystkich względów uznał, że powództwo jest usprawiedliwione zarówno co do zasady i co do wysokości, gdyż pozwana nie wykonała zobowiązania wynikającego z łączącej strony umowy. Ponieważ z wezwania do zapłaty wynika, że powód wezwał pozwaną do zapłaty należności, zakreślając termin zapłaty na 30 maja 2015 r., brak było podstaw do zasądzenia odsetek za okres wcześniejszy niż od 31 maja 2015 r., zwłaszcza że twórcy byli świadomi, że zasady wynagradzania nie są określone, a umowy przyznają tylko prawo do wynagrodzenia.

Jako podstawę orzeczenia o kosztach sąd powołał art. 98 k.p.c., zasądając na rzecz powoda uiszczony przez niego wpis od pozwu oraz koszty wynagrodzenia pełnomocnika, zgodnie z § 6 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (...) (Dz.U. z 2013, poz. 461).

Wyrok ten w całości zaskarżyła strona pozwana. Zarzuciła:

- naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy tj.

art. 233 § 1 k.p.c., polegające na niedokonaniu wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego i przekroczeniu granic swobodnej oceny dowodów, co doprowadziło do błędnych ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku i uznania, że na pozwaną jako spółkę przejmującą przyszły zobowiązania wiążące się z działalnością (...) i w konsekwencji uznania, że pozwana posiada legitymację bierną, gdy tymczasem z postanowień planu podziału jednoznacznie wynika, że obowiązki te nie zostały jednoznacznie przyporządkowane pozwanej, gdyż plan podziału odnosił się do składników majątku funkcjonalnie związanych z aktualną działalnością operacyjną (...) N., a nie nieistniejącą od 5 października 2013 spółką (...) spółka z o.o. w D., a więc roszczenie nie zostało przekazane,

art. 227 k.p.c. w zw. z art. 278 k.p.c. przez oddalenie wniosku pozwanej o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność ustalenia słusznej proporcji wynagrodzenia powoda do słusznej korzyści przedsiębiorcy, z uwagi na przyjęcie, że należy to do kompetencji sądu i nie wymaga wiadomości specjalnych, gdy tymczasem ustalenie słusznej proporcji możliwe jest dopiero po rozważeniu wszelkich okoliczności sprawy, które z uwagi na specyfikę wynalazku będącego przedmiotem postępowania powinny zostać poddane analizie przez biegłego posiadającego wiedzę specjalną umożliwiającą określenie m.in. unikalności i oryginalności innowacji oraz jej wpływu na stan przedsiębiorstwa,

art. 258 k.p.c. w zw. z art. 278 k.p.c. przez oparcie ustaleń faktycznych dotyczących okoliczności które powinny być wzięte pod uwagę przy ustalaniu słusznego wynagrodzenia na zeznaniach świadka Z. L. (1), który wyraźnie zaznaczył, że wiedzę czerpie zarówno z faktu bycia Prezesem zarządu spółki (...), jak i bycia rzecznikiem patentowym, gdy tymczasem ustalenie okoliczności, które powinny być brane pod uwagę przy określeniu słusznego wynagrodzenia leżało poza sferą wiedzy sądu i powinno zostać zbadane i przedstawione przez dysponującego wiedzą specjalistyczną biegłego,

- naruszenie prawa materialnego, tj.

art. 118 k.c. w zw. z art. 22 prawo własności przemysłowej, polegające na ich błędnej wykładni i w konsekwencji niewłaściwym zastosowaniu polegającym na przyjęciu że roszczenie nie ma charakteru okresowego i powinno podlegać 10 letniemu terminowi przedawnienia, gdy tymczasem sposób ukształtowania wypłaty przez strony, a także posłużenie się nazwą okres rozliczeniowy świadczy o tym, że strony nadały świadczeniu charakter okresowy,

art. 22 ust. 2 prawo własności przemysłowej w związku z art. 6 k.c. polegające na niewłaściwym zastosowaniu przez przyjęcie, że ustalenie słusznej proporcji winno być dokonywane z uwzględnieniem wysokości wynagrodzenia powszechnie stosowanego w sektorze energetycznym oraz, że na pozwanej ciążył obowiązek wykazania okoliczności, które miały wpływ na obniżenie tego wynagrodzenia, gdy tymczasem świadkowie wielokrotnie wskazywali na trudną sytuację finansową przedsiębiorstwa, które nie było wówczas w stanie wypłacić twórcom jakichkolwiek wynagrodzeń oraz braku konsensu w organach poprzedniczki prawnej pozwanej co do wysokości i zasadności przyznawania twórcom tego rodzaju wynagrodzenia, co powinno w oczywisty sposób kształtować ocenę wymiaru słuszości wynagrodzenia,

art. 481 § 1 k.c. w zw. z 22 § 2 prawo własności przemysłowej polegające na niewłaściwym zastosowaniu przez przyjęcie, że odsetki ustawowe powinny zostać naliczone od 31 maja 2015 roku, to jest po dniu wskazanym w wezwaniu, gdy tymczasem strony nie określiły umownie wysokości wynagrodzenia, a u poprzedniczek pozwanej nie istniał regulamin wynagradzania i wynagrodzenie to określił sąd wg. własnego uznania w wyroku, co oznacza, że dopiero ta chwila kreuje wymagalność skonkretyzowanego co do wysokości roszczenia.

W oparciu o takie zarzuty domagała się zmiany wyroku przez oddalenie powództwa w całości i obciążenia powoda kosztami sądowymi, ewentualnie uchylenia wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, a także zasądzenia od powoda kosztów postępowania.

W odpowiedzi na apelację powód żądał jej oddalenia i obciążenia pozwanej kosztami procesu.

Apelacja, w ocenie sądu drugiej instancji nie była zasadna i nie mogła spowodować żądanej zmiany zaskarżonego wyroku.

Przed przystąpieniem do szczegółowych rozważań należy zaznaczyć, że pomiędzy stronami nie tyle były sporne okoliczności dotyczące zawarcia poszczególnych umów opisanych w części dotyczącej ustaleń faktycznych i ich treść, co sposób ich wykładni, a ściślej rzecz ujmując, skutki jakie te umowy wywołały w sferze prawnej powoda i pozwanej. Stąd Sąd Apelacyjny w pełni podziela i przyjmuje za własne ustalenia dotyczące zawarcia umów o dokonanie projektów wynalazczych, ich zgłoszenia, przyjęcia do stosowania, wdrożenia, przeniesienia udziału w prawach do uzyskania patentu na wynalazek, dokonania i wdrożenia innowacji czy wspólności prawa do patentu, jak również o wydzieleniu części majątku spółki (...) przez przejęcie przez pozwaną.

Pierwszy z zarzutów związany jest więc z kwestią, czy zobowiązania wynikające z umów (...) sp. z .o. o. ze spółką (...) oraz twórcami przeszły w wyniku wydzielenia części majątku T. Ciepło na pozwaną, czy też nie. Zaakcentować w tym miejscu wypada, co Sądowi Apelacyjnemu wiadomym jest z urzędu, że w innych procesach związanych z zapłatą z tytułu uzyskanych z wdrożenia wynalazków korzyści tj. z powództwa innego twórcy M. P. i z powództwa spółki (...), w których pozwanym był właśnie poprzednik (...) spółki (...), on także kwestionował swoją legitymację, wywodząc że zobowiązania z tego tytułu zostały przejęte przez pozwaną. Zdaniem sądu oznacza to, że z własnych

działań, związanych z niedostatecznie jasnym sprecyzowaniem planu podziału zarówno pozwana, jak i jej poprzednik próbuje wykreować swoje zwolnienie od odpowiedzialności za zaciągnięte w przeszłości i niezrealizowane do chwili obecnej zobowiązania. Nie uniemożliwia to jednak dokonania interpretacji umowy i planu podziału w celu ustalenia, czy zawarte w nich postanowienia pozwalają na przypisanie tej odpowiedzialności spółce wydzielonej, czyli pozwanej w niniejszej sprawie.

Ponieważ poza sporem pozostaje okoliczność, że(...)sp. z o.o. w D. przestała istnieć, a jej majątek został przejęty przez T. Ciepło znaczenie dla rozstrzygnięcia wskazanego zagadnienia ma tylko plan podziału spółek. I tak zgodnie z postanowieniami jego części zatytułowanej „w zakresie T. Ciepło” w pkt. 1.1. postanowiono, że spółce przejmującej przypadną aktywa i pasywa wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa (...), obejmujące ogół praw i obowiązków związanych bezpośrednio z działalnością (...) N.. Podstawową zasadą dla określenia przejmowanych składników była zaś ta, iż spółce przejmującej przypadną te składniki majątku, które są związane z aktualną działalnością operacyjną (...) N., co miało dotyczyć także wszelkich praw, obowiązków, należności i zobowiązań (...) powiązanych z działalnością (...) N. (pkt. 1.2.). Spółce przejmującej miały więc przypaść składniki majątku, prawa, obowiązki, należności, zobowiązania, decyzje administracyjne, ulgi albo zezwolenia wprost wymienione (...) w tablicach 8-12 (pkt. 1.3.1.) lub te które nie zostały tam wymienione ale w inny sposób są funkcjonalnie związane z działalnością (...) N. (pkt. 1.3.2.3). Z kolei w tablicy nr 8, pod poz. 152-153 zostały wymienione umowy z (...) sp. z o.o. dotyczące współwłasności prawa do patentu i przeniesienia udziału w prawach do uzyskania patentu na wynalazek (k.88-102).

Niewątpliwie zasadniczym przedmiotem działalności (...) N. było wytwarzanie i sprzedaż energii. Korzyści ekonomiczne z zastosowania wynalazków twórców wynikały z modernizacji kotłów znajdujących się w tym przedsiębiorstwie, służących właśnie wytwarzaniu tej energii, co jest związane z działalnością operacyjną tego podmiotu. Skoro więc zastosowane rozwiązania w dalszym ciągu służą podstawowemu celowi istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa pozwanej, brak jest jakichkolwiek powodów, w tym ekonomicznych, do pozostawienia części zobowiązań wynikających z umów ze spółką (...) po stronie poprzednika prawnego. Słuszność tej argumentacji potwierdza i to, że nowy podmiot przejmował także zobowiązania funkcjonalnie powiązane z działalnością (...) N.. Stąd ustalenia sądu pierwszej instancji, że zobowiązania związane z rozliczeniem korzyści wynikających z wdrożenia wynalazków przeszły na pozwaną zasługuje na aprobatę i podzielenie, a zarzut apelacji, że było ono błędne na skutek niedokonania wszechstronnej oceny materiału dowodowego i przekroczenia granic swobodnej oceny dowodów nie jest trafny.

Przy tej okazji nie można nie zauważyć, że pomimo istnienia możliwości definitywnego wyjaśnienia tej kwestii w oparciu o postanowienie pkt. 1.4. planu podziału pomiędzy poprzednikiem prawnym pozwanej i pozwaną, o ile jest ona rzeczywiście pomiędzy nimi spora, każdy z tych podmiotów powołując się na stworzone przez własne działanie niejasności, przerzuca ciężar wykazania tej okoliczności na wierzycieli, utrudniając tym samym dochodzenie przez nich należnych im wierzytelności, a działanie takie nie powinno znajdować akceptacji.

Następny zarzut jaki skarżąca postawiła sądowi pierwszej instancji w zakresie sposobu prowadzenia postępowania dotyczył nieuwzględnienia jej wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rachunkowości w celu oszacowania słusznej proporcji wynagrodzenia powoda do korzyści przedsiębiorcy. Sąd odwoławczy także w tym względzie podziela pogląd Sądu Okręgowego, że przeprowadzenie tego dowodu nie było zasadne, gdyż określenie tego wynagrodzenia leży w kompetencjach sądu, w związku z czym powtarzanie tej argumentacji jest zbędne. Tylko dla wzmocnienia tego stanowiska można zaznaczyć, że takie znaczenie mają okoliczności, w jakich rozwiązanie zostało dokonane, a w szczególności zakres udzielonej twórcy pomocy (art. 11 ust. 5 p.w.p.), która w tym wypadku praktycznie nie miała miejsca, oraz zakres obowiązków pracowniczych twórcy (art. 11 ust. 3 p.w.p.), powód zaś, ani pozostali twórcy, nie byli pracownikami żadnej z zamawiających spółek. Dodatkowo można jeszcze zwrócić uwagę, że wobec okoliczności jakie miałyby ustalić biegły przy wykorzystaniu swoich wiadomości specjalnych tj. unikalności i oryginalności innowacji oraz ich wpływu na stan przedsiębiorstwa – nie mógł tego dokonać biegły z zakresu rachunkowości, gdyż w tym zakresie nie posiadałyby wiadomości specjalnych, a zatem tak sprecyzowany wniosek nie powinien być zostać uwzględniony. Sąd dysponował zresztą materiałem dowodowym na okoliczność kondycji

przedsiębiorstwa, w którym wdrożenie miało miejsce, ponieważ okoliczności te wyjaśnił świadek L. W.. Zeznał on, że (...) N. udzielała twórcom żadnej pomocy, z wyjątkiem udostępnienia urządzenia i danych eksploatacyjnych kotłów, a wdrożenie przyniosło konkretne efekty ekonomiczne, co zresztą zostało ostatecznie przyznane przez pozwaną, a za dwa pierwsze okresy rozliczeniowe nawet rozliczone pomiędzy (...), a spółką (...). Skoro więc kondycja finansowa (...) Nowej pozwalała na rozliczenie się ze spółką (...), to powstaje pytanie dlaczego miałyby nie pozwalać na rozliczenie się z twórcami wynalazków, dzięki którym efekty ekonomiczne zostały uzyskane. Sama wielkość 15% jako wysokość tego wynagrodzenia była zresztą wówczas powszechnie przyjmowana w przedsiębiorstwach energetycznych. Nie istnieją więc żadne przesłanki pozwalające na stwierdzenie, że w tych konkretnych okolicznościach sprawy, sąd nie mógł na ich podstawie ustalić słusznej proporcji bez konieczności zasięgnięcia opinii biegłego, co oznacza że i zarzut naruszenia art. 227 k.p.c. w zw. z art. 278 k.p.c. nie był zasadny.

Przy tej okazji trzeba odnieść się również do zakwestionowania przez skarżącą możliwości wykorzystania przy ustalaniu słusznej proporcji zeznań świadka Z. L. (1), co miało naruszać art. 258 k.p.c. w zw. z art. 278 k.p.c. Zauważyć jednak należy, że ustaleń tych sąd pierwszej instancji – jak podał w uzasadnieniu – dokonał w oparciu o zeznania świadków Z. W. i Z. L. i nawet gdyby uznać, że słuchając świadka Z. L. wykroczył poza tezę dowodową, to wystarczające w tym względzie byłyby zeznania drugiego ze świadków, a w stosunku do jego zeznań podniesione zarzuty nie są trafne.

Ponieważ ustalenie wynagrodzenia dla twórcy jest kwestią stosowania prawa materialnego, którego trafność sąd drugiej instancji bada z mocy art. 378 § 1 k.p.c. z urzędu, można jeszcze rozważyć czy oparcie go o art. 22 ust. 2 prawa własności przemysłowej było jedynym możliwym rozwiązaniem.

Rozpocząć trzeba od przypomnienia, że (...) sp. z o.o. była stroną czterech umów o dokonanie projektów wynalazczych nr (...), nr (...) (...), nr(...) (...), U (...), w których przewidziano dla twórców wynagrodzenie w wysokości ustalonej w odrębnej umowie zgodnie z regulaminami obowiązującymi u zamawiających (k. 16, 20, 24, 28), natomiast na mocy umowy z (...) sp. z o.o. z 31 grudnia 2007 r. o przeniesieniu udziału w prawach do uzyskania patentu na wynalazek, stała się współuprawnioną do patentów na wynalazki objęte umowami o numerach (...), w której zbywca i nabywca zobowiązali się do przekazania twórcom wynalazku objętego umową wynagrodzenia zgodnie z regulaminami dotyczącymi zasad ustalania i wypłaty wynagrodzeń dla twórców na podstawie zasad przyjętych w swoich przedsiębiorstwach. Tym samym, skoro brak było zgody wierzycieli, co najmniej przystąpiła do długu. Tego samego dnia 31.12.2008 r. została także pomiędzy spółkami zawarta umowa o wspólności prawa do patentu ((...)) wraz z aneksem (k. 388-40, 43), w którym zobowiązały się do wykonywania procedury rozliczeń wynagrodzeń dla twórców.

O ile świadczenie twórców czyli projekt wynalazczy jest świadczeniem niepodzielnym, to świadczenie drugiej strony – wynagrodzenie, jest podzielne. Zgodnie zatem z art. 380 § 2 k.c. dłużnicy zobowiązani do świadczenia podzielnego są odpowiedzialni za jego spełnienie solidarnie, jeżeli wzajemne świadczenie wierzyciela jest niepodzielne, co oznacza, że w istocie zarówno (...), jak i sp. (...) wobec twórców powinny odpowiadać solidarnie. Ponieważ regulamin wynagradzania istniał tylko u jednego ze zobowiązanych tj. w spółce (...), to twórcom należne było wynagrodzenie w określonej tam wysokości, a kwestia rozliczeń pomiędzy dłużnikami solidarnymi dla uprawnionych nie miała znaczenia. Jak zaś wynika z zeznań świadka Z. L. (k. 170) część wynagrodzenia dla twórców nie była mniejsza niż 30%. Z tego punktu widzenia, nawet gdyby nie przyjąć wskazanej koncepcji za zasadną, wynagrodzenie na poziomie 15% osiągniętych korzyści mieści się w tej przewidzianej jedynym istniejącym regulaminem wysokości i niewątpliwie nie przekracza słusznej proporcji.

Z tych względów dla prawidłowości zastosowania art. 22 ust. 2 prawa własności przemysłowej są także obojętne dywagacje pozwanej związane z działaniami organów jej poprzedniczki prawnej, gdyż od ich nieprawidłowych działań, a w szczególności zaniechania ustalenia regulaminu wynagradzania nie może zostać uzależniona wysokość słusznej proporcji, ponieważ prowadziłyby to do osiągnięcia korzyści z zachowania nie zasługującego na aprobatę.

Pozwana w swojej apelacji podtrzymała także zarzut przedawnienia roszczenia, odwołując się do naruszenia art. 118 k.c., a w szczególności rozumienia pojęcia świadczenie okresowe. Także w tym względzie sąd drugiej instancji

podziela wywody Sądu Okręgowego odnośnie zakwalifikowania wynagrodzenia twórców wynalazku jako świadczenia jednorazowego, choć możliwego do spełnienia w częściach. Jak stanowił bowiem art. 22 ust. 3 prawa własności przemysłowej w brzmieniu obowiązującym do 1.12.2015 r. (stosowany z mocy ogólnej reguły art. XXVI przepisów wprowadzających kodeks cywilny do stosunków prawnych powstałych przed wyjściem w życie ustawy) jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie wypłaca się w całości (...), lub w częściach, w ciągu dwóch miesięcy po upływie każdego roku od uzyskania tych korzyści, jednak nie dłużej niż przez 5 lat. Rozwiązanie to jest w zasadniczej części powtórzeniem regulacji z art. 94 ustawy prawo wynalazcze, który przewidywał wypłatę wynagrodzenia za wynalazek pracowniczy corocznie, za okres faktycznego stosowania, jednakże nie dłużej niż za okres pierwszych pięciu lat stosowania. W przepisie tym jeszcze wyraźniej zaznaczona była „okresowość” tego świadczenia i pomimo tego Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16.01.1974 r. (II PR 362/73) stanął na stanowisku, że roszczenie o to wynagrodzenie nie jest świadczeniem okresowym, o którym mowa w art. 118 k.c. i ulega dziesięcioletniemu przedawnieniu. Wyjaśnił przy tym, że od roszczenia okresowego (renty, odsetek, czynszu itp.) różni się tym, że jego poszczególne składniki zalicza się na poczet jednego świadczenia, a dla istnienia świadczenia okresowego konieczne jest stwierdzenie, że w ramach tego samego stosunku zobowiązaniowego dłużnik ma spełnić szereg świadczeń jednorazowych, które mogą nie składać się na całość z góry określoną. Pogląd ten zdaniem Sądu Apelacyjnego w dalszym ciągu zachował aktualność, zwłaszcza że – jak już kilkakrotnie podkreślono – poprzednicy prawni pozwanej uchylili się od zawarcia z twórcami umowy dotyczącej wynagrodzenia, w której mógłby zostać uregulowany sposób wypłaty wynagrodzenia.

Dodatkowo nawet gdyby jednak przyjąć, że było to świadczenie okresowe, to podniesienie przez pozwaną zarzutu przedawnienia w okolicznościach niniejszej sprawy jest nadużyciem prawa. Z zeznań ówczesnego Prezesa spółki (...) wynikało bowiem, że twórcy na jego wniosek zgodzili się nie żądać wynagrodzenia do czasu poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, czyli co najmniej do roku 2010, następnie zaś na skutek działań organów poprzedników prawnych pozwanej nie doszło nie tylko do uregulowania wynagrodzenia, ale nawet zawarcia stosownej umowy, a po wydzieleniu części majątku i przejęciu go przez pozwaną, podmioty uczestniczące w tym wydzieleniu „przerzuciły” się odpowiedzialnością. Z tych wszystkich względów nie znalazł uznania sądu odwoławczego zarzut naruszenia art. 118 k.c.

Ze względu na fakt, że twórcy z zawartych umów mogli wyciągnąć wniosek, że przysługuje im tylko prawo do wynagrodzenia bez bliższego określenia jego zasad, mogli oni skonkretyzować swoje żądania w wezwaniu do zapłaty, traktując swoje roszczenie jako bezterminowe (art. 455 k.c.), co powód uczynił zakreślając termin do spełnienia świadczenia na 30.05.2015 r. Zasądzenie odsetek co najmniej od tej daty było więc prawidłowe. Nie można bowiem uznać za zasadne stanowiska pozwanej, że skoro wynagrodzenie zostało ustalone przez sąd zgodnie z art. 22 ust. 2 p.w.p. w odniesieniu do słusznej proporcji, to dopiero z tą chwilą należne były ewentualne odsetki. Ustalenie sądu w tym względzie miało bowiem jedynie charakter deklaracyjny, a nie konstytutywny, zwłaszcza wobec określenia przez ustawodawcę w sposób wyraźny terminu płatności wynagrodzenia w ust. 4 art. 22 prawa własności przemysłowej, co oznacza, że i zarzut związany z naruszeniem przez sąd pierwszej instancji art. 481 § 1 k.c. nie mógł odnieść oczekiwanego skutku.

Reasumując, skoro żaden z podniesionych przez skarżącą zarzutów nie okazał się zasadny, jej apelacja z mocy art. 385 k.p.c. podlegała oddaleniu.

O kosztach postępowania apelacyjnego sąd orzekł kierując się wynikającą z art. 98 k.p.c. zasadą odpowiedzialności za wynik procesu i zasądził na rzecz powoda koszty postępowania apelacyjnego w wysokości wynikającej z przepisu § 2 pkt 7 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800).

SSO del. Aneta Pieczyrak-Pisulińska SSA Elżbieta Karpeta SSA Anna Bohdziewicz