



WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4 grudnia 2024 r.

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:

SSN Krzysztof Wesołowski (przewodniczący)

SSN Ewa Stefańska

SSN Kamil Zaradkiewicz (sprawozdawca)

Protokolant Anna Młyniec

po rozpoznaniu na rozprawie 13 listopada 2024 r. w Warszawie
skargi kasacyjnej T. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z 21 grudnia 2021 r., I ACa 188/21,
w sprawie z powództwa Z. G.
przeciwko T. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K.
o zapłatę,

I. oddala skargę kasacyjną,

**II. zasądza od T. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.
na rzecz Z. G. kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) zł tytułem
zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.**

Ewa Stefańska Krzysztof Wesołowski Kamil Zaradkiewicz

[M. O.]

UZASADNIENIE

Powodowie Z.G., Z.L. i B.N. wnieśli do Sądu Okręgowego w Katowicach pozew przeciwko T. sp. z o.o. w K. domagając się zasądzenia od pozwanej na swoją rzecz odpowiednio kwoty 55 257,97 zł, 36 838,65 zł i 14 735,46 zł wraz z odsetkami liczonymi w sposób szczegółowo wskazany w pozwie tytułem wynagrodzenia za korzystanie przez pozwaną z wynalazku stworzonego przez powodów.

Wyrokiem z 14 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził od pozwanej na rzecz Z.G. kwotę 55 257,97 zł, na rzecz Z.L. kwotę 36 838,65 zł oraz na rzecz B.N. kwotę 14 735,46 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi w sposób wskazany w sentencji wyroku (pkt 1-3.), oddalił powództwo w zakresie żądania odsetek w pozostałej części (pkt 4.) oraz orzekł o kosztach procesu (pkt 5-6.).

Wyrokiem z 21 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację pozwanej od wyroku Sądu I instancji (pkt 1.) oraz zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwotę 4050 zł z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego. Sąd II instancji przyjął za własne ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd *a quo*, które były następujące:

Pozwana jest następcą prawnym E. Sp. z o.o. w D. (dalej: „E.1.”). W dniu 3 czerwca 2003 r. pomiędzy E.1. a I. Sp. z o.o. w K. (dalej: „I.1.”) spisana została notatka służbowa w sprawie podjęcia prac badawczych i wdrożeniowych dotyczących uruchomienia dodatkowego upustu ciepłowniczego na turbinie ciepłowniczej 9C 50. E.1. zobowiązała się w szczególności do dokonania analizy technologicznej możliwości podłączenia upustu z turbiny ciepłowniczej 9C 50 do istniejącego układu (kolektora parowego), do którego podłączone były upusty z turbin PT-25, powołania zespołu badawczo-wdrożeniowego składającego się z pracowników E.1. oraz I.1. a także do udostępnienia I.1. wszelkich danych technicznych i technologicznych koniecznych do dokonania badań pod względem ochrony prawnej. I.1. zobowiązało się natomiast m.in. do dokonania analizy patentowej sposobu i urządzeń będących przedmiotem projektu, określenia stopnia nowości rozwiązania oraz wytypowania osób do zespołu badawczo-wdrożeniowego

E.1. i I.1. ustaliły ponadto, że po wdrożeniu projektu I.1. otrzymywać będzie 1/3 korzyści z tytułu stosowania projektu w E.1.

W dniu 4 lipca 2003 r. E.1. powołała na podstawie postanowień notatki z 3 czerwca 2003 r. zespół badawczo-wdrożeniowy dla opracowania i wdrożenia nowatorskiej technologii w składzie: Z.G., A.G., Z.L., B.N., W.P., T.P. i J.S. W decyzji o powołaniu zespołu wskazano, że wyniki pracy zespołu podlegać będą ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz.U. 2023 poz. 1170, dalej: „p.w.p.”), przy czym prawo do wykorzystania patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy przysługiwać miało wspólnie E.1. oraz I.1. a twórcy mieli zachować prawo do wynagrodzenia.

W dniu 7 lipca 2003 r. pomiędzy I.1. i E.1. jako zamawiającymi a zespołem twórców w składzie: Z.G., A.G., Z.L., B.N., W.P., T.P. i J.S. jako wykonawcą zawarta została umowa o dokonanie projektu wynalazczego dotyczącego sposobu i układu optymalizacji procesu wytwarzania i wykorzystania mediów energetycznych z turbogeneratorów pracujących w E.1. Zgodnie z § 3 umowy prawo do uzyskania patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór ochronny wytworzony w wyniku realizacji umowy miało przysługiwać łącznie obu zamawiającym, tj. I.1. i E.1. Stosownie do treści § 4 umowy projekt miał być zgłoszony w I.1. niezwłocznie po jego opracowaniu, jednak nie później niż do 31 października 2003 r. W myśl natomiast § 6 umowy po wdrożeniu projektu wykonawcy przysługiwać miało wynagrodzenie zgodnie z art. 22 i 23 p.w.p. oraz regulaminami obowiązującymi u zamawiającego.

Projekt wynalazczy został zgłoszony przez zespół twórców w I.1. w dniu 30 października 2003 r. Następnie I.1. podjęło decyzję o przyjęciu projektu wynalazczego zatytułowanego [...] do wykorzystania z dniem 4 października 2004 r., uznaniu go za wynalazek i zgłoszeniu do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania patentu we współwłasności z E.1.

W dniu 15 czerwca 2004 r. E.1. i I.1. sporządziły notatkę służbową w sprawie prac badawczych i wdrożeniowych dotyczących uruchomienia dodatkowego upustu ciepłowniczego na turbinie 9C 50. W treści notatki I.1. stwierdziło m.in., że projekt posiada cechy wynalazku, a cechy nowości obejmują uruchomienie i pracę

dodatkowego upustu ciepłowniczego w sterowaniu ręcznym, wzajemną współpracę turbogeneratorów w nowej konfiguracji oraz efektywniejsze wykorzystanie urządzeń w nowej konfiguracji. E.1. i I.1. ustaliły ponadto, że po zamknięciu sezonu grzewczego w 2005 r. I.1. dokona zgłoszenia wynalazku w imieniu dwóch współuprawnionych do patentu celem zapewnienia ochrony prawnej a E.1. wyrazi zgodę na przemysłowe stosowanie projektu w sezonie grzewczym 2004/2005, opracuje i zatwierdzi instrukcję umożliwiającą wdrażanie nowego rozwiązania oraz powoła zespół do ustalenia danych wyjściowych oraz obliczenia efektów ekonomicznych z tytułu wdrożenia wynalazku.

W dniu 31 maja 2005 r. I.1. i E.1. dokonali zgłoszenia wynalazku zatytułowanego [...] do Urzędu Patentowego RP. Następnie, w dniu 22 czerwca 2005 r. E.1. i I.1. zawarły umowę o wspólności prawa do patentu, w której ustalili m.in., że E.1. będzie w terminie 30 dni po zakończeniu danego roku stosowania wynalazku dokonywać wyliczenia uzyskanych efektów ekonomicznych netto i w kolejnym miesiącu przekazywać I.1. uzyskane korzyści w wysokości wynikającej z ustalonego podziału, zgodnie z którym E.1. przysługiwać miało 66,5% korzyści a I.1. 33,5% korzyści.

Sąd II instancji ustalił również, że ze sporządzonego przez mgr inż. P.B. w lipcu 2005 r. obliczenia efektów ekonomicznych stosowania w E.1. w pierwszym okresie obliczeniowym projektu [...] wynikało, że efekty ekonomiczne netto w pierwszym okresie obliczeniowym, obliczone metodami przybliżeniowymi z zachowaniem zasady ostrożności wyniosły, przy założeniu oszczędności pary 9 MPa, która uległa redukcji, 1 864 548 zł, a przy alternatywnym założeniu skierowania pary 9 MPa do TG-1,3, 2 079 576 zł.

W dniu 23 lutego 2010 r. Urząd Patentowy RP wydał decyzję o udzieleniu na rzecz I.1. i E.1. patentu na wynalazek [...] (znak decyzji: [...]).

W czerwcu 2012 r. opinię dotyczącą sposobu wyliczenia efektów ekonomicznych wdrożenia wynalazku nr [...] sporządził dla I.1. J.Z., który po śmierci P.B. w 2008 r. wyliczał najpierw na zlecenie E.1. a następnie na zlecenie I.1. efekty ekonomiczne stosowania wynalazku. J.Z. wskazał, że uznał metodykę i sposób wyliczenia efektów przyjęty przez P.B. za właściwe i dokonywane przez siebie

wyliczenia opart o tę metodykę, nie wprowadzając do niej zmian. W ocenie J.Z. stosowanie projektu było m.in. źródłem oszczędności energii chemicznej spalanego paliwa w okresie grzewczym, a do efektów ekonomicznych przynoszonych przez projekt należą: dodatkowa produkcja energii elektrycznej z turbin kondensacyjnych PT25, wzrost sprzedaży energii elektrycznej z turbiny TG-7 obciążony wzrostem kosztów zmiennych wytwarzania, jednakże na poziomie wynikającym ze sprawności produkcji skojarzonej w oparciu o turbinę przeciwpnę oraz wzrost sprzedaży certyfikatów energii czerwonej proporcjonalny do wzrostu sprzedaży energii elektrycznej zarówno z turbiny TG-7 jak i z turbin PT25. W podsumowaniu opinii J.Z. stwierdził, że efekt ekonomiczny netto wykorzystania wynalazku [...] w pierwszym okresie obliczeniowym, tj. w sezonie grzewczym 2004/2005, wyniósł 1 846 548 zł.

Z opinii sporządzonej przez ustanowionego w sprawie biegłego mgra inż. A.M. wynikało natomiast, że stanowiące przedmiot wynalazku [...] uzyskanie dodatkowego źródła pary ciepłowniczej (przeciwpnę) o ciśnieniu 0,12 MPa z wymiennika ciepłowniczego turbiny 9C50 (TG7) zostało zrealizowane poprzez wyprowadzenie z ostatniego przyturbiny wymiennika ciepła turbozespołu TG-7 przewodu pary przeciwpnę, którym została ona doprowadzona do kolektora pary ciepłowniczej o ciśnieniu 0,12 MPa. Rozwiązanie nie dotyczyło zabudowania w turbinie ciepłowniczej 9C50 produkcji [...] nowego (dodatkowego) upustu pary o ciśnieniu 0,12 MPa, a używane w dokumentach dotyczących wynalazku określenie „dodatkowy upust” nie jest określeniem fizycznej części instalacji, tylko występującym w energetyce pojęciem, określającym dodatkową ilość pary przeciwpnę wyprowadzonej poza turbinę. Biegły wskazał, że pierwotne połączenie układowe, zgodne z patentem nr [...], było eksploatowane w E.1. w sezonach grzewczych 2003/2004 i 2004/2005, a modyfikacji układowej dokonano w październiku 2005 r.

Z kolei wyliczony przez ustanowionego w sprawie biegłego M.T. efekt ekonomiczny netto wdrożenia wynalazku [...] w okresie grzewczym 2004/2005 opierał się na założeniu zawartym w opracowaniu sporządzonym przez P.B., zgodnie z którym sprawność wytwarzania energii elektrycznej w E.1. stanowiła w tym okresie 49%. Obliczony przez biegłego szacunkowy efekt ekonomiczny netto wyniósł 1 837 966,29 zł. Biegły wskazał jednocześnie, że przeprowadzenie dokładnego pomiaru

efektu ekonomicznego wynikającego z wdrożenia wynalazku w oparciu o dostępny materiał dowodowy nie jest możliwe, ponieważ niewystarczający jest poziom szczegółowości i kompletności dostępnych danych eksploatacyjnych.

W oparciu o te ustalenia Sąd I instancji uznał, że za wyjątkiem okresu odsetkowego od 30 września 2006 r. do 30 stycznia 2014 r., powództwo zasługuje na uwzględnienie na podstawie art. 22 p.w.p. Sąd ten nie uwzględnił zarzutów braku legitymacji procesowej zarówno po stronie powodów jak i pozwanej spółki. W treści umowy o wspólności prawa do patentu zawartej między E.1. a I.1. wskazano, że E.1. przysługiwać będzie 66,5% korzyści z wynalazku, a efekty ekonomiczne netto stosowania wynalazku wyliczane będą przez E.1. Jednocześnie E.1. i I.1. zobowiązały się do dokonywania rozliczeń wynikających z wypłat wynagrodzeń dla twórców. Z kolei w zgłoszeniu projektu wynalazczego wskazano w odniesieniu do każdego z twórców procentowy udział w dokonanym projekcie wynalazczym. Z tych postanowień umownych w zestawieniu z postanowieniami umowy o dokonanie projektu wynalazczego, w ocenie Sądu I instancji, wynika, że każdy ze współuprawnionych do patentu zobowiązał się do wypłacania twórcom odrębnie wynagrodzenia w proporcji odpowiadającej ustalonemu w umowie udziałowi w korzyściach z wynalazku. Podniesiony przez pozwaną zarzut braku legitymacji biernej w sprawie należało w świetle tych konstatacji uznać za bezzasadny.

Sąd *a quo* podniósł również, że z uwagi na to, iż w umowie zawartej przez E.1. z twórcami wynalazku wysokość wynagrodzenia nie została ustalona, a „regulaminy obowiązujące u zamawiającego”, do których odwołuje się § 6 tej umowy, nie zostały opracowane, do określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego twórcom znajdzie zastosowanie art. 22 ust. 2 p.w.p., co oznacza, że każdy z twórców może żądać od pozwanej wynagrodzenia ustalonego w słusznej proporcji do iloczynu korzyści z wynalazku, stanowiącego 66,5% efektu ekonomicznego netto i swojego udziału w projekcie wynalazczym. Udziały poszczególnych twórców zostały natomiast określone w ich zgodnym oświadczeniu zawartym w zgłoszeniu projektu wynalazczego i, biorąc pod uwagę podzielnosc świadczenia w postaci wynagrodzenia, brak było, w ocenie Sądu I instancji, podstaw do uznania za zasadny zarzutu braku legitymacji czynnej powodów, będących trzema spośród siedmiu twórców wynalazku.

Sąd *a quo* podkreślił także, że postępowanie dowodowe wykazało przy tym, wbrew stanowisku pozwanej, że opracowany m.in. przez powodów wynalazek [...] (objęty następnie patentem o numerze [...]) wykorzystywany był w E.1. w sezonie grzewczym 2004/2005, a modyfikacja układowa zmieniająca sposób jego działania została dokonana w październiku 2005 r., a zatem już po zakończeniu okresu, za który powodowie domagali się wynagrodzenia.

Sąd I instancji wskazał dalej, że kwota oszacowanego przez biegłego dr. M.T. efektu ekonomicznego netto wdrożenia wynalazku, przy poczynionych przez biegłego zastrzeżeniach, że nie jest możliwe dokonanie precyzyjnego wyliczenia tego efektu, jest praktycznie identyczna z kwotą zawartą w opracowaniu sporządzonym w lipcu 2005 r. przez mgra inż. P.B. (różnica wynosi niewiele ponad 8500 zł, tj. 0,46% kwoty wyliczonej w opracowaniu z 2005 r.). W ocenie Sądu *a quo* kwota 1 846 548 zł, wskazana przez powodów z powołaniem na opracowanie sporządzone w lipcu 2005 r., a zatem bezpośrednio po zakończeniu spornego okresu korzystania z wynalazku, i akceptowana przez poprzedniczkę prawną pozwanej jest miarodajną podstawą ustalenia wynagrodzenia przysługującego powodom jako twórcom wynalazku.

Sąd I instancji przyjął, że wysokość wynagrodzenia dochodzonego przez powodów, stanowiąca 15% korzyści ze stosowania wynalazku odniesionych przez poprzedniczkę prawną pozwanej, odpowiada ustawowej zasadzie słusznej proporcji. Jednocześnie pozwana nie przedstawiła przekonujących argumentów, które przemawiałyby za obniżeniem żądanego przez powodów wynagrodzenia. Wskazana przez powodów proporcja wynagrodzenia do korzyści ze stosowania wynalazku znalazła też akceptację w prawomocnym wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie o sygn. akt I C 397/15 z powództwa innego twórcy tego samego wynalazku (wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 27 stycznia 2016 r., I C 397/15; wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 15 grudnia 2016 r., I ACa 351/16).

Mając na uwadze przytoczone wyżej okoliczności Sąd I instancji zasądził na rzecz każdego z powodów kwotę odpowiadającą iloczynowi kwoty 1 846 548 zł stanowiącej korzyść uzyskaną ze stosowania wynalazku w okresie grzewczym 2004/2005, udziału poprzedniczki prawnej pozwanej w tej korzyści, wynoszącego

66,5%, słusznej proporcji w korzyści, wynoszącej 15% oraz udziału danego powoda w projekcie wynalazczym. Jednocześnie Sąd *a quo* oddalił powództwo w zakresie żądania dotyczącego zapłaty odsetek ustawowych (za opóźnienie) za okres od 30 września 2006 r. do dnia doręczenia pozwanej odpisu pozwu. W ocenie Sądu I instancji brak było podstaw do przyjęcia, że pozwana pozostawała w opóźnieniu w zapłacie wynagrodzenia od dnia upływu terminu określonego w art. 22 ust. 3 p.w.p. Umowa zawarta z twórcami, w tym powodami, nie określała bowiem wysokości wynagrodzenia, nie było ono również określone w regulaminach, do których umowa się odwoływała a powodowie określili kwotowo swoje żądania dopiero w pozwie. Odsetki ustawowe (a od dnia 1 stycznia 2016 r. - odsetki ustawowe za opóźnienie) od kwot przyznanych powodom tytułem wynagrodzenia zostały zatem zasądzone od dnia następnego po dniu doręczenia pozwanej odpisu pozwu.

Z uwagi na to, że powodowie ulegli jedynie co do nieznacznej części żądania odsetkowego, Sąd I instancji, na podstawie art. 100 zd. 2 k.p.c., nałożył na pozwaną obowiązek zwrotu powodom całości kosztów procesu.

Apelację od wyroku Sądu I instancji wniosła pozwana, formułując w niej zarzuty: sprzeczności istotnych ustaleń Sądu I instancji z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, naruszenia przepisów postępowania (m.in. art. 233 § 1 w zw. z art. 278 § 1 k.p.c., art. 233 § 1 w zw. z art. 245 k.p.c.) oraz naruszenia prawa materialnego (art. 22 ust. 2 p.w.p.).

W ocenie Sądu II instancji apelacja pozwanej nie zasługiwała na uwzględnienie.

Odnosząc się w pierwszej kolejności do zawartych w apelacji zarzutów naruszenia prawa procesowego, Sąd *ad quem* wskazał, że Sąd I instancji prawidłowo ocenił zebrany w sprawie materiał dowodowy oraz prawidłowo ustalił stan faktyczny, czemu dał temu wyraz w uzasadnieniu wyroku, które to uzasadnienie daje podstawę do przeprowadzenia kontroli instancyjnej wyroku Sądu *a quo*. Jednocześnie jak wskazano powyżej, Sąd II instancji przyjął za własne ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd I instancji.

Sąd *ad quem* zwrócił uwagę, że zasadnicza część argumentacji apelacji w ramach zarzutów naruszenia prawa procesowego dotyczy przyczyn, z powodu

których biegły sądowy M.T. zmienił ustalenia i wnioski swojej opinii wydanej w sprawie, przyjmując dodatni efekt ekonomiczny wynalazku powodów (tymi przyczynami były zeznania powoda Z.G. oraz instrukcja [...] z 29 grudnia 2003 r.). Argumentacja przedstawiona w tym zakresie przez pozwaną, w ocenie Sądu II instancji, nie zasługiwała na uwzględnienie z następujących przyczyn:

W dacie przesłuchania przez Sąd I instancji powodów na rozprawie w dniu 21 listopada 2018 r. i przedstawienia wymienionej instrukcji oraz w dacie wydania drugiej pisemnej opinii uzupełniającej przez biegłego M.T., w której wskazał on na dodatni efekt ekonomiczny wynalazku powodów (20 września 2019 r.) obowiązywał jeszcze art. 217 § 1 k.p.c. (uchylony ustawą z 4 lipca 2019 r. - o zmianie kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 7 listopada 2019 r. - Dz.U. poz. 1469). Przepis ten przewidywał możliwość przytaczania okoliczności i dowodów aż do zamknięcia rozprawy. Sąd II instancji zwrócił w tym kontekście uwagę, że potrzeba powołania się na instrukcję [...] pojawiła się na tym etapie postępowania dlatego, że biegły M.T. jest specjalistą z zakresu ekonomii a nie energetyki, podczas gdy eksperci, których opracowania były brane pod uwagę wcześniej, byli specjalistami z zakresu energetyki (P.B., J.Z., A.M.). W tej sprawie kluczowe znaczenie ma ekspertyza P.B., który dokonywał odpowiednich pomiarów bezpośrednio po okresie grzewczym 2004/2005, którego dotyczy roszczenie powodów, i na tych pomiarach, w tym na parametrach dotyczących ciśnienia w kolektorze, opierał się J.Z. wydając opinię na zlecenie poprzedniczki prawnej pozwanej oraz w sprawie niniejszej biegli sądowi A.M. i ostatecznie, w drugiej i następnych opiniach, biegły M.T.. Ponadto podkreślono, że J.Z., przesłuchany w charakterze świadka, potwierdził także poprawność danych przyjętych za wyliczenie dodatniego efektu ekonomicznego przez P.B. za wskazany wyższy okres grzewczy.

Sąd II instancji wskazał również, że zarzuty apelacji pozwanej dotyczące późnego ujawnienia instrukcji [...] są o tyle niezasadne że, nawiązując do stwierdzenia biegłego M.T. zawartego już w jego pierwszej pisemnej opinii wydanej w tej sprawie, zgodnie z którym dokładny pomiar efektu ekonomicznego w oparciu o materiał znajdujący się w aktach jest niemożliwy z powodu braku pomiarów, należy uznać, iż to na stronie pozwanej spoczywał ciężar dowodowy w tym zakresie (art. 6

k.c.). Sąd *ad quem* stanął na stanowisku, że obowiązek zabezpieczenia dokumentacji oraz danych i pomiarów służących ustaleniu efektów ekonomicznych stosowania wynalazku opracowanego przez powodów obciążał poprzedniczkę prawną pozwanej i samą pozwaną, która nie może wywodzić korzystnych dla siebie skutków prawnych z braku tych pomiarów i innych danych lub dokumentacji źródłowej.

Sąd II instancji wskazał ponadto, że przywołana wyżej instrukcja została wykorzystana jako główny argument apelacji zmierzający do podważenia znaczenia wynalazku, czy wręcz zakwestionowania autorstwa powodów tego rozwiązania, które przyniosło pozytywny efekt ekonomiczny. Instrukcja ta była dokumentem przygotowanym przez współtwórcę wynalazku, służącym i ułatwiającym wdrożenie rozwiązania objętego wynalazkiem powodów w pierwszym okresie jego stosowania. Wskazuje na to data powstania tej instrukcji i jej treść. Zawierała także wartość ciśnienia w urządzeniu, które brane było pod uwagę przez ekspertów oceniających efekty ekonomiczne wynalazku na zlecenie E.1., ale już w oparciu o niezależne pomiary jednego z nich – P.B.. Dlatego też pomiary te przyjęte następnie przez J.Z. oraz przez biegłego A.M. i ostatecznie biegłego M.T. powinny być podstawą wyliczenia efektu ekonomicznego, którego wysokość ma znaczenie dla określenia wysokości wynagrodzenia należnego powodom.

W ocenie Sądu II instancji nie zasługiwały również na uwzględnienie zarzuty naruszenia prawa materialnego.

W tym kontekście wskazano, że w umowie zawartej przez E.1. z twórcami wynalazku wysokość nie została ustalona wysokość wynagrodzenia a „regulaminy obowiązujące u zamawiającego”, do których odwołuje się § 6 umowy, nie zostały opracowane. W konsekwencji do ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego autorom wynalazku znajduje zastosowanie art. 22 ust. 2 p.w.p., co oznacza, że każdy z twórców może żądać od pozwanej wynagrodzenia ustalonego w słusznej proporcji do iloczynu korzyści z wynalazku, stanowiącego 66,5% efektu ekonomicznego netto i swojego udziału w projekcie wynalazczym. Udziały poszczególnych twórców zostały określone w ich zgodnym oświadczeniu zawartym w zgłoszeniu projektu wynalazczego.

Sąd II instancji, w ślad za Sądem *a quo*, przyjął, że postępowanie dowodowe wykazało, iż opracowany m.in. przez powodów wynalazek wykorzystywany był w E.1. w sezonie grzewczym 2004/2005 a modyfikacja układowa zmieniająca sposób jego działania została dokonana w październiku 2005 r., a zatem już po zakończeniu okresu, za który powodowie domagają się wynagrodzenia. Również instrukcja [...] z 29 grudnia 2003 r., wbrew argumentom podnoszonym w apelacji, nie była rozwiązaniem technicznym stanowiącym modyfikację wynalazku powodów, co miałoby prowadzić, zdaniem pozwanej, do przyjęcia braku podstaw do wypłaty wynagrodzenia powodom. Świadczy o tym w szczególności data powstania tej instrukcji.

Ponadto, Sąd II instancji przyjął, że Sąd *a quo* prawidłowo uznał, że wysokość wynagrodzenia dochodzonego przez powodów, stanowiąca 15% korzyści ze stosowania wynalazku odniesionych przez poprzedniczkę prawną pozwanej, odpowiada ustawowej zasadzie słusznej proporcji. Podniesiono, że pozwana nie przedstawiła w apelacji przekonywających argumentów, które przemawiałyby za obniżeniem żądanego przez powodów wynagrodzenia, a tym bardziej za brakiem podstaw do jego przyznania.

Skargę kasacyjną od wyroku Sądu II instancji wniosła pozwana, zaskarżając go w całości i formułując w skardze zarzuty naruszenia prawa materialnego (art. 22 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 2 w zw. z art. 24 p.w.p.; art. 22 ust. 2 w zw. z art. 22 ust. 1 p.w.p.; art. 22 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 6 k.c.) oraz naruszenia przepisów postępowania (art. 382 w zw. z art. 278 § 1 k.p.c.; art. 278 § 1 w zw. z art. 286 k.p.c.; art. 327¹ § 1 pkt 1 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.). W oparciu o sformułowane w skardze kasacyjnej zarzuty pozwana wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny w Katowicach oraz o zasądzenie od powodów na rzecz pozwanej kosztów postępowania oraz kosztów postępowania przed Sądem Najwyższym, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Powód Z.G. złożył odpowiedź na skargę kasacyjną, w której wniósł o oddalenie skargi oraz o zasądzenie od pozwanej na swoją rzecz kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności należy odnieść się do zawartych w skardze kasacyjnej zarzutów naruszenia przez Sąd *ad quem* prawa procesowego.

Po pierwsze, pozwana zarzuciła wyrokowi Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 21 grudnia 2021 r. naruszenie art. 382 w zw. z art. 278 § 1 k.p.c.

Zarzut ten opierał się na wskazaniu, że Sąd II instancji nie dokonał oceny prawnej materiału dowodowego zgromadzonego przed Sądem pierwszej instancji, treści i znaczenia dla sprawy opinii biegłego M.T. z 15 grudnia 2017 r. (opinii głównej) oraz jego pierwszej opinii uzupełniającej z 15 maja 2018 r., które wykazywały stratę po stronie pozwanej ze stosowania na turbozespołach znajdujących się w Zakładzie [...] rozwiązania technicznego będącego przedmiotem wynalazku zgłoszonego pod numerem [...] (patent nr [...]) wynoszącą (minus) 205 143,34 zł (to jest ujemny efekt ekonomiczny), a także łącznej oceny prawnej treści opinii biegłego M.T. z 15 grudnia 2017 r. (opinii głównej) oraz jego pierwszej opinii uzupełniającej z 15 maja 2018 r., które wykazywały stratę po stronie pozwanej wraz z opinią uzupełniającą tego biegłego z dnia 20 września 2019 r. i stanowiskiem pisemnym tego biegłego z dnia 4 sierpnia 2020 r.

W ocenie pozwanej odniesienie się przez Sąd II instancji do treści i znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy opinii biegłego M.T. z 15 grudnia 2017 r. oraz jego pierwszej opinii uzupełniającej z 15 maja 2018 r., które wykazywały po stronie pozwanej stratę, a także treści i znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy opinii biegłego M.T. z 15 grudnia 2017 r. (opinia główna) oraz jego pierwszej opinii uzupełniającej z 15 maja 2018 r., które wykazywały po stronie pozwanej stratę ze stosowania na turbozespołach znajdujących się w Zakładzie [...] rozwiązania technicznego będącego przedmiotem wynalazku zgłoszonego pod numerem [...] (patent nr [...]) wynoszącą-(minus) 205 143,34 zł (ujemny efekt ekonomiczny), łącznej oceny prawnej treści opinii biegłego M.T. z 15 grudnia 2017 r. (opinia główna) oraz jego pierwszej opinii uzupełniającej z dnia 15 maja 2018 r., wraz z opinią uzupełniającą tego biegłego z dnia 20 września 2019 r. i stanowiskiem pisemnym tego biegłego z dnia 4 sierpnia 2020 r. doprowadziłoby do wyprowadzenia z tego materiału dowodowego przez Sąd drugiej instancji oceny prawnej, że dochodzone od pozwanej

przez powodów wynagrodzenie przewidziane w art. 22 ust. 2 p.w.p. jest im albo nienależne albo powinno podlegać stosownemu obniżeniu w drodze dalszego stosowania normy materialnoprawnej art. 22 ust. 2 p.w.p.

Zarzut ten uzupełnia kolejny, tj. naruszenia art. 327¹ § 1 pkt 1 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. poprzez sformułowanie uzasadnienia wyroku w sposób uniemożliwiający dokonanie jego kontroli instancyjnej w postępowaniu kasacyjnym poprzez brak wskazania przez Sąd drugiej instancji w podstawie faktycznej rozstrzygnięcia wszystkich opinii biegłego M.T., a także brak wskazania przez Sąd drugiej instancji w podstawie prawnej rozstrzygnięcia, dlaczego Sąd drugiej instancji odmówił mocy dowodowej opinii głównej M.T. z 15 grudnia 2017 r. oraz pierwszej opinii uzupełniającej tego biegłego z 15 maja 2018 r. zaś nadał moc dowodową drugiej jego opinii uzupełniającej z 20 września 2017 r. oraz stanowisku pisemnemu biegłego M.T. z 4 sierpnia 2020 r.

Wskazany problem dotyczy wykazania w opinii biegłych tzw. dodatniego efektu ekonomicznego wynalazku powodów, który z kolei był podstawą rozstrzygnięcia o wysokości wynagrodzenia przyznanego twórcom wynalazku z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w art. 22 ust. 2 p.w.p., tj. w szczególności słusznej proporcji wysokości wynagrodzenia do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku.

Przed wszystkim należy zauważyć, że Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku dokonał oceny opinii M.T., odnosząc się do zarzutów apelacji i wskazując, że biegły w pierwszej pisemnej jego opinii wydanej w tej sprawie stwierdził, iż dokładny pomiar efektu ekonomicznego w oparciu o materiały dowodowe w aktach jest niemożliwy z powodu braku pomiarów. Sąd wskazał, że biegły M.T. jest specjalistą z zakresu ekonomii a nie energetyki, podczas gdy inni eksperci, których opracowania były brane pod uwagę wcześniej, byli specjalistami z zakresu energetyki.

Ponadto Sąd Apelacyjny wskazał, że kluczowe znaczenia dla oceny miała ekspertyza P.B., który dokonywał odpowiednich pomiarów bezpośrednio po okresie grzewczym 2004/2005, którego dotyczyło roszczenie powodów, i na tych pomiarach, w tym na parametrach dotyczących ciśnienia w kolektorze, opierał się biegły J.Z. wydając opinię na zlecenie poprzedniczki prawnej pozwanej (wykorzystanej wprawdzie w innej sprawie, ale dotyczącą tego samego wynalazku) oraz w

rozpoznawanej sprawie biegli sądowi A.M. i ostatecznie, w drugiej i następnych opiniach, biegły M.T. Należy przy tym nadmienić, że postanowieniem z 14 stycznia 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach dopuścił dowód z pisemnej uzupełniającej opinii wskazanego biegłego na okoliczność obliczenia efektu ekonomicznego ze stosowania przedmiotowego wynalazku w oparciu o dane zawarte w instrukcji z 29 grudnia 2003 r. (k. 918). Biegły w opinii uzupełniającej z 20 września 2019 r. skorygował wcześniejsze obliczenia z uwagi na – jak wskazał – „nowe z punktu widzenia autora opinii okoliczności”, tj. w szczególności załączonej dokumentacji w postaci wskazanej instrukcji (k. 965v) i wskazując skorygowane dane efektu ekonomicznego. Z kolei w opinii uzupełniającej z 4 sierpnia 2020 r. biegły M.T. efekt ekonomiczny oszacował netto na kwotę 1 837 966,39 zł (k. 1081), zaś różnica między pierwszą opinią a opinią uzupełniającą została przez biegłego szczegółowo wyjaśniona na rozprawie 4 sierpnia 2020 r. (transkrypcja protokołu – k. 1096v-1099v akt sprawy o sygnaturze II C 878/13). Wskazał, że w pierwotnej opinii została przyjęta zdecydowanie większa wartość ciśnienia przyjęta wyłącznie na podstawie opisu patentowego niż ta, która wynikała następnie z uwzględnienia instrukcji oraz zawartego w niej schematu technicznego obejmującego funkcjonowanie regulatorów ciśnienia umożliwiających sterowanie urządzeniem celem jego optymalizacji (k. 1097). W ocenie biegłego te szczegółowe rozwiązania mogą mieć istotny wpływ na funkcjonalność wynalazku.

Ocena dokonana przez Sąd, co podkreślono w uzasadnieniu wyroku, została dokonana na podstawie całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego i z uwzględnieniem obowiązującego wówczas art. 217 § 1 k.p.c., który przewidywał możliwość przytaczania okoliczności i dowodów aż do zamknięcia rozprawy. Jakkolwiek ocena ta może być uznana za budzącą niedosyt w zakresie opisu w motywach wyroku relacji między poszczególnymi opiniami powołanego biegłego, nie zmienia to jednak wniosku, iż skarżąca, formułując powyższe zarzuty, w istocie kwestionuje dokonaną przez Sąd drugiej instancji ocenę dowodów, co zgodnie z art. 398³ § 3 k.p.c. uchyla się spod kontroli kasacyjnej. Tymczasem zgodnie z art. 398³ § 3 k.p.c. oraz art. 398¹³ § 2 k.p.c., podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalania faktów lub oceny dowodów, a Sąd Najwyższy związany jest ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia.

Wskazana kompetencja sądu wchodzi w zakres swobody oceny dowodów i nie podlega kontroli kasacyjnej. Kontrola taka byłaby możliwa tylko w razie naruszenia zasad legalności przeprowadzania dowodów, co miałyby miejsce np. gdyby przy ocenie kwestii wymagających wiadomości specjalnych w miejsce opinii biegłego sąd wprowadził własną ocenę (zob. wyroki SN: z 19 grudnia 1990 r., I PR 148/90; z 12 lutego 2015 r., IV CSK 275/14; z 18 kwietnia 2018 r., IV CSK 197/17; z 24 stycznia 2020 r., III CSK 264/17; z 13 maja 2021 r., V CSKP 101/21) albo, gdyby sąd posłużył się innymi niż opinia biegłego środkami dowodowymi dla wykazania takich kwestii.

Opinia biegłego podlega zatem co do zasady ocenie sądu, tak jak każdy inny dowód, stosownie do reguł określonych w art. 233 § 1 k.p.c. i w ramach tej oceny sąd ustosunkowuje się do mocy przekonującej rozumowania biegłego i logicznej poprawności wyciągniętych przez niego wniosków (wyrok SN z 21 marca 2019 r., II CSK 62/18; postanowienia SN: z 29 kwietnia 2022 r., I CSK 231/22; z 5 czerwca 2024 r., I PSK 131/23). Ocena sądu odnosić się powinna zarówno co do jej zupełności i zgodności z wymaganiami formalnymi, jak i co do jej roli przekonującej. Sąd może, jeżeli w świetle złożonej opinii lub pozostałego materiału dowodowego nasuną się wątpliwości co do trafności ekspertyzy, zasięgnąć opinii innego biegłego. W ostateczności to sąd dokonuje oceny zgromadzonych opinii, podobnie jak innych dowodów, zaś w razie sprzeczności przeprowadzonych w sprawie opinii biegłych decyduje, na podstawie której z nich poczyni ostatecznie ustalenia faktyczne, mając na względzie całokształt zgromadzonego w sprawie materiału (wyrok SN z 13 maja 2021 r., V CSKP 101/21).

Tym samym należało uznać zarzuty pozwanej w tym zakresie za nieuzasadnione.

Dodać należy również, że w świetle dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego naruszenie art. 382 k.p.c. może wyjątkowo stanowić skuteczny zarzut skargi kasacyjnej, jeżeli skarżący wykaże, iż sąd drugiej instancji w istocie pominął część „zebranego materiału”, co nie może być utożsamiane z jego błędną oceną (zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z 31 sierpnia 2018 r., I CSK 556/17; postanowienia SN z 6 stycznia 1999 r., II CKN 100/98, OSNC 1999, nr 9, poz. 146;

z 7 lipca 1999 r., I CKN 504/99, OSNC 2000, nr 1, poz. 17). W okolicznościach sprawy wpływ ten jednak nie został wykazany, w szczególności skarżąca nie sprecyzowała, w sposób poddający się ocenie, na czym polegały zarzucane sprzeczności. Sama skarżąca wskazuje, że biegły M.T. sporządził trzy opinie (w tym dwie uzupełniające) oraz stanowisko pisemne z dnia 4 sierpnia 2020 r., z których dwie pierwsze wykazywały, że roszczenie powodów jest niezasadne, a stosowanie wynalazku przyniosło pozwanej stratę o wielkości blisko dwukrotności roszczenia powodów, natomiast dwie ostatnie wykazywały, że powodom należy się dochodzone przez nich wynagrodzenie przy stosowaniu wynalazku zgodnie z instrukcją prowadzenia turbogenerатора TG-7. Należy przy tym przypomnieć, że uzasadnioną podstawę skargi kasacyjnej stanowi naruszenie przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 398³ § 1 pkt 2 k.p.c.). Zatem istnieje nie tylko konieczność stwierdzenia uchybienia, lecz również potwierdzenie możliwości zaistnienia istotnego wpływu uchybienia na rozstrzygnięcie (postanowienie SN z 24 maja 2019 r., I CSK 223/18). Skarżąca nie wykazała, że zarzucane naruszenie mogło mieć wpływ i to istotny na wynik sprawy w rozumieniu art. 398³ § 1 pkt 2 k.p.c. Nie można bowiem zgodzić się z tezą, że podstawą rozstrzygnięcia były wyłącznie opinie wskazanego biegłego, w szczególności te, które nie uwzględniały stosowania instrukcji prowadzenia TG-7.

Ponadto skarżąca zarzuciła wyrokowi Sądu Apelacyjnego naruszenie art. 278 § 1 w zw. z art. 286 k.p.c.

W ocenie skarżącej, Sąd drugiej instancji przyjął, że podstawą rozstrzygnięcia w sprawie mogła być opinia biegłego A.M. z 19 lutego 2016 r., uzupełniona 27 lipca 2016 r., mimo że opinia ta nigdy nie została ukończona z uwagi na trwałe pogorszenie stanu zdrowia tego biegłego i brak możliwości wypełniania przez niego dalej funkcji biegłego, zaś biegły ten nie uzupełnił nigdy swojej opinii uzupełniającej z 27 lipca 2016 r. o ustosunkowanie się do zarzutów pozwanej złożonych pismem z dnia 17 października 2016 r., a zatem poprzez przyjęcie przez Sąd drugiej instancji, że nieukończona opinia biegłego może stanowić dowód w sprawie na gruncie art. 278 § 1 k.p.c. Zdaniem skarżącej Sąd drugiej instancji nie był uprawniony do arbitralnego i wybiórczego ustalania, które elementy opinii biegłego A.M. przyjmuje jako podstawę rozstrzygnięcia w sprawie, a których elementów tej opinii nie przyjmuje jako podstawy

rozstrzygnięcia w sprawie, a opinia ta nie wypełniała przesłanek opinii biegłego, o której mowa w art. 278 k.p.c.

Z akt sprawy wynika, że Sądowi I instancji zostało przedłożone zaświadczenie lekarskie o hospitalizacji biegłego. Następnie zarządzeniem z 1 lutego 2017 r. wezwano ponownie biegłego M. do złożenia oświadczenia czy zachodzą przesłanki do jego wyłączenia nie z przyczyn zdrowotnych (k. 674), jednak pismo skierowane do biegłego zawierało wezwanie do złożenia oświadczenia czy zachodzą przesłanki do jego wyłączenia z przyczyn zdrowotnych (k. 678). Biegły w odpowiedzi wskazał, że przebywa na zwolnieniu lekarskim, a wobec trwającej choroby zachodzą przesłanki do jego wyłączenia z obowiązków biegłego w sprawie z przyczyn zdrowotnych (k. 679). Kolejne wezwanie przesłane biegłemu nie zawierało już błędu co do przesłanek wyłączenia (k. 686). W odpowiedzi pismem z 4 kwietnia 2017 r. biegły wskazał, że nie podziela tez wniosku o wyłączenie go z powodu braku bezstronności, podtrzymał jednocześnie wniosek o wyłączenie z przyczyn zdrowotnych z uwagi na trwającą rehabilitację (k. 657). Postanowieniem z 18 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy oddalił wniosek o wyłączenie biegłego.

W związku z tak sformułowanym zarzutem skarżącej, poza wskazanymi powyżej zasadami dotyczącymi oceny opinii biegłych, należy także przypomnieć, że art. 286 k.p.c. nie nakłada na Sąd obowiązku zlecenia biegłemu uzupełnienia opinii bądź dopuszczenia dowodu z dodatkowych opinii w każdym wypadku. Zgodnie z tym przepisem sąd może zażądać ustnego lub pisemnego uzupełnienia opinii, jak również jej wyjaśnienia, a także dodatkowej opinii od tych samych lub innych biegłych. Nie można tracić z pola widzenia faktu, iż, jak wskazał Sąd II instancji, przesłanką i podstawą wyliczenia efektu ekonomicznego były pomiary przyjęte w tej sprawie nie tylko przez biegłego A.M., ale także przez J.Z. oraz ostatecznie biegłego M.T. Tym samym okoliczność, że biegły A.M. z przyczyn zdrowotnych nie uzupełnił swojej opinii uzupełniającej z dnia 27 lipca 2016 r. nie może prowadzić do wniosku o arbitralności oceny dokonanej przez Sąd *ad quem*, skoro nie była to jedyna, a także rozstrzygająca opinia poddana ocenie w rozpoznawanej sprawie.

Podjęcie przez Sąd – samodzielnie lub w następstwie zarzutu strony – wiedzy o tym, że materiał źródłowy stanowiący podstawę opinii był niekompletny i że brak

ten mógł mieć znaczenie dla jej mocy dowodowej, obliuguje sąd do podjęcia czynności mających na celu usunięcie tego braku. Polegać to może na żądaniu ustnych wyjaśnień lub sporządzenia dodatkowej opinii przez tego samego albo innego biegłego lub instytut (art. 286 i art. 290 § 1 k.p.c., zob. wyrok SN z 4 grudnia 2015 r., I CSK 967/14). W przypadku powołania się na uchybienie art. 286 i art. 278 § 1 k.p.c. opisane w tych przepisach kompetencje sądu względem dowodu z opinii biegłego mają charakter fakultatywny („sąd może”). Oznacza to, że w każdej sprawie sąd bada indywidualnie czy powinien kontynuować postępowanie dowodowe (postanowienie SN z dnia 19 maja 2022 r., I USK 441/21). Potrzeba wydania opinii dodatkowej może wystąpić w szczególności w sytuacji, gdy złożona opinia jest niejasna, niejednoznaczna, wewnętrznie sprzeczna lub jej uzasadnienie nie pozwala na prześledzenie toku rozumowania biegłego, a także, gdy jest sprzeczna z innymi dowodami (M. Łochowski (w:) T. Szanciko (red.), *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1-458*¹⁶. Tom I, Warszawa 2023, uwagi do art. 286, s. 1266 i n.; 5 czerwca 2024 r., I PSK 131/23). Ocena tego, czy zachodzi potrzeba uzupełnienia opinii, jej wyjaśnienia lub też zasięgnięcia opinii kolejnego biegłego, zawsze jednak stanowi uprawnienie Sądu, który może uznać, że nie jest to niezbędne (wyrok SN z 13 maja 2021 r., V CSKP 101/21). W tym przypadku również sfera uprawnień jurysdykcyjnych Sądu nie może być przedmiotem zarzutów kasacyjnych (zob. np. wyrok SN z 13 maja 2021 r., V CSKP 101/21). W tym zakresie czynności skarżącego należy ocenić jako sprowadzające się w istocie do polemiki z dokonaną przez Sąd drugiej instancji oceną dowodów.

Nie zasługiwały ponadto na uwzględnienie również zarzuty naruszenia prawa materialnego. Dotyczy to w pierwszej kolejności zarzutu naruszenia art. 22 ust. 1 w zw. art. 22 ust. 2 w zw. z art. 24 p.w.p. polegającego na ich błędnej wykładni, a w konsekwencji ich niewłaściwego zastosowania.

Sąd Najwyższy nie podziela poglądu skarżącej, który w istocie sprowadza się do tezy, iż instrukcja prowadzenia turbogenerатора TG-7 ([...]) z 29 grudnia 2003 r. stanowi „modyfikację” wynalazku zgłoszonego pod numerem [...] (patent nr [...]).

W niniejszej sprawie podstawą dochodzenia przez powodów od pozwanego wynagrodzenia za korzystanie w odniesieniu do turbozespołów znajdujących się

w Zakładzie [...] było wbrew twierdzeniu skarżącej rozwiązanie techniczne objęte wynalazkiem zgłoszonym pod numerem [...] (patent nr [...]). Przypomnieć należy, że Urząd Patentowy RP wydał w dniu 23 lutego 2010 r. decyzję o udzieleniu na rzecz I.1. i E.1. patentu na wynalazek [...]. W dokumencie patentowym wskazano, że patent trwa od 31 maja 2005 r. (decyzja Urzędu Patentowego RP z 23 lutego 2010 r., k. 23, dokument patentowy - patent nr [...], k. 25).

Po pierwsze, nie zostało wykazane, jakoby instrukcja miała zmieniać opis patentowy wynalazku. Opis stanowi rodzaj dokumentacji technicznej dotyczącej przedstawienia rozwiązania technicznego (Ł. Żelechowski, *Wyłączenie autorskoprawnej ochrony opisów patentowych i ochronnych na tle zagadnienia kumulacji praw własności intelektualnej*, ZNUJ PPWI 2022, z. 4, s. 5-36). Obejmuje zatem wskazanie cech technicznych wynalazku i powinien ujawniać istotę wynalazku.

Wynalazek jako objęty patentem uznany został za spełniający przesłanki zdolności patentowej i kwestia ta nie podlegać ocenie. Jakkolwiek ustawodawca nie sformułował definicji wynalazku, to jednak w art. 24 p.w.p. wskazał przesłanki zdolności patentowej zgłaszanego rozwiązania odwołując się do przymiotu jego nowości w danej dziedzinie techniki, poziomu wynalazczego (nieoczywistości rozwiązania) i możliwości przemysłowego stosowania. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Stan techniki obejmuje wszystko, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnej lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób (art. 25 § 1 i 2 p.w.p.). Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli nie wynika on w sposób oczywisty ze stanu techniki. Nawet znawca w danej dziedzinie nie może dla oceny istnienia tej przesłanki móc odtworzyć wynalazku bez dokonań twórczych, w sposób zawodowo rutynowy dojść do zastrzeganego rozwiązania (art. 26 § 1 p.w.p.). Wreszcie, wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej (art. 27 p.w.p.). Wynalazek musi mieć charakter techniczny, a zatem

musi dotyczyć problemu technicznego i wносить wkład techniczny do określonej dziedziny techniki.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 p.w.p., jeżeli strony nie umówiły się inaczej, twórca wynalazku ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku przez przedsiębiorcę, gdy prawo korzystania z niego bądź prawo do uzyskania patentu przysługuje przedsiębiorcy na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 lub art. 21 ustawy. W świetle powołanego przepisu przesłanką przyznania wynagrodzenia jest korzystanie przez przedsiębiorcę z wynalazku. Z kolei ust. 2 art. 22 określa sposób ustalenia wysokości należnego wynagrodzenia w przypadku braku stosownego uzgodnienia przez strony. W tym przypadku dopiero dochodzić może do oceny relewancji samego sposobu korzystania z uwzględnieniem uzyskiwanych przez przedsiębiorcę korzyści. Korzyści stanowią podstawę ustalenia wysokości wynagrodzenia, które powinno pozostawać w stosunku do nich w „słusznej proporcji”.

Nie wykazano, jakoby instrukcja prowadzenia turbogeneratorsa TG-7 dotyczyła istoty samego wynalazku w tym sensie, iż bez instrukcji wynalazek nie spełniałby powyższych przesłanek. Nawet przy założeniu, że dopiero stosowanie wynalazku na podstawie opisu i wskazań zawartych w przedmiotowej instrukcji mogło doprowadzić do uzyskania odpowiednich korzyści, które z kolei były podstawą ustalenia wynagrodzenia na podstawie art. 22 p.w.p., nie budzi wątpliwości, że to stosowanie wynalazku, a nie samej instrukcji w oderwaniu od niego, do ich uzyskania prowadziło. Wynalazek zatem był wykorzystywany i – co było przedmiotem ustaleń dowodowych w postępowaniu przed Sądami w niniejszej sprawie – przynosił stosowne korzyści z uwzględnieniem sposobu korzystania z niego, który był wskazany w przedmiotowej instrukcji. Już sama ta okoliczność stanowiła wystarczającą podstawę do przyznania twórcom wynalazku stosownego wynagrodzenia zgodnie z art. 22 ust. 2 p.w.p. Instrukcja, na którą powołuje się strona skarżąca, stanowi dokument służący i ułatwiający wdrożenie rozwiązania objętego wynalazkiem powodów w pierwszym okresie jego stosowania. Instrukcja może być bardziej szczegółowym dokumentem odnoszącym się do opisu sposobu korzystania z wynalazku i jako taki w szczególności być skierowanym do użytkownika końcowego, ale nie musi znaleźć się w opisie patentowym. Jak wskazał Sąd Apelacyjny, w rozpoznawanej sprawie instrukcja prowadzenia turbogeneratorsa TG-7 obejmowała uruchomienie upustu,

regulację ciśnienia i przepływu pary w upuście, pracę z upustem, teoretyczne obciążenia upustu, wartość ciśnienia w urządzeniu. Sama instrukcja była dokumentem pozwalającym na odpowiedni sposób eksploatacji wynalazku, nie będąc samodzielnym rozwiązaniem technicznym, to jest takim, które do wskazanych korzyści mogłoby prowadzić bez korzystania z wynalazku.

Wątpliwości i kluczowy problem w niniejszej sprawie dotyczy nie tego, czy wynalazek był stosowany, lecz tego, jakie korzystanie z niego przynosiło korzyści, a w konsekwencji jakiej wysokości wynagrodzenie z tego tytułu należne było jego twórcom. Odmowa przyznania twórcom odpowiedniego wynagrodzenia na podstawie art. 22 p.w.p. byłaby uzasadniona wówczas, gdyby nie stosowano tego wynalazku albo nie wykazano w toku postępowania korzyści płynących z jego zastosowania.

Nie zasługiwał na uwzględnienie drugi zarzut naruszenia prawa materialnego tj. naruszenia art. 22 ust. 2 w zw. art. 22 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 6 k.c. polegający na ich błędnej wykładni. Zarzut ten sprowadzał się do wskazania, że twórca wynalazku dochodzący wynagrodzenia za korzystanie przez przedsiębiorcę z tego wynalazku musi wykazać wysokość tego wynagrodzenia, tj. ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na twórcy wynalazku.

Zgodnie z powoływanym już wcześniej ust. 2 art. 22 p.w.p., jeżeli strony nie uzgodniły wysokości wynagrodzenia należnego twórcy wynalazku, wynagrodzenie to ustala się w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z tego 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. Art. 22 ust. 3 p.w.p. w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1266) stanowił, że w braku odmiennych postanowień umownych 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.

W niniejszej sprawie, jak wynika z ustaleń Sądów *meriti*, w umowie o wspólności prawa do patentu zawartej między E.1. a I.1. wskazano, że E.1. przysługiwać będzie 66,5% korzyści z wynalazku, a efekty ekonomiczne netto stosowania wynalazku wyliczane będą przez E.1. (§ 6 ust. 1 umowy, k. 16 v.). E.1. i I.1. zobowiązały się do dokonywania rozliczeń wynikających z wypłat wynagrodzeń dla twórców jak w § 6 ust. 1 umowy. Z kolei w zgłoszeniu projektu wynalazczego wskazano w odniesieniu do każdego z twórców procentowy udział w dokonanym projekcie wynalazczym. Zatem, co wynika już z ustaleń Sądu I instancji, każdy ze współuprawnionych do patentu zobowiązał się do wypłacania twórcom odrębnie wynagrodzenia w proporcji odpowiadającej ustalonemu w umowie udziałowi w korzyściach z wynalazku, natomiast w umowie zawartej przez E.1. z twórcami wynalazku wysokość wynagrodzenia nie została ustalona, a „regulaminy obowiązujące u zamawiającego”, do których odwołuje się § 6 umowy, nie zostały opracowane. Udziały twórców zostały określone w ich zgodnym oświadczeniu zawartym w zgłoszeniu projektu wynalazczego.

W świetle powyższych przepisów należało uznać, jak trafnie wskazano w orzeczeniach Sądów I i II instancji, że wobec braku postanowień umownych precyzujących wysokość wynagrodzenia twórców wynalazku, ustalenie wynagrodzenia następuje każdorazowo zgodnie z zasadą słusznej proporcji, o której mowa w art. 22 ust. 2 p.w.p. Oznacza to, że ustalenie należnego twórcom wynalazku wynagrodzenia następuje z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy według uznania sądu, po rozważeniu wszystkich okoliczności tej sprawy (wyrok SN z 17 listopada 2004 r., II PK 60/04, OSNP 2005 nr 8, poz. 110).

Trafnie przyjęły Sądy w niniejszej sprawie powołując się na stanowisko doktryny, iż przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia twórców w określonej wysokości należy brać pod uwagę, między innymi, wkład intelektualny twórców wynalazku w jego opracowanie, unikalność i oryginalność opracowania, walory techniczne i ekonomiczne rozwiązania, rentowność produktu, koszty jego wytworzenia, fakt poniesienia kosztów opracowania wynalazku i wielkość pomocy udzielonej twórcy przez przedsiębiorcę (P. Kostański, G. Jyż, *komentarz do art. 22 ustawy - Prawo własności przemysłowej*, [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020).

Pojęcie korzyści z wynalazku lub wzoru należy rozumieć m.in. jako zysk osiągnięty przez zastosowanie wynalazku w produkcji oraz jako poczynione oszczędności, związane np. ze zracjonalizowaniem produkcji. Pojęcie to obejmuje zatem przede wszystkim ekonomiczne efekty zastosowania wynalazku (zob. P. Kostański, G. Jyż, komentarz do art. 22 ustawy - Prawo własności przemysłowej [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020).

Istota zatem sporu dotyczyła pomiaru efektu ekonomicznego wynikającego z wdrożenia wynalazku, a zatem tego, czy i jakiej wysokości korzyści ekonomiczne przynosiło pozwanej stosowanie przedmiotowego wynalazku. Było to kluczowe zagadnienie w odniesieniu do ustaleń dowodowych w kontekście rozpoznawanych zarzutów skargi kasacyjnej. W tym kontekście nie można tracić z pola widzenia faktu, iż przedstawienia przez stronę dowodu lub stawiane przez nią przeszkody w jego przeprowadzeniu sąd ocenia według swojego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Unormowanie to rozszerza granice swobodnej oceny, o której stanowi art. 233 § 1 k.p.c. i jest wyrazem tego, że ustalenia faktyczne sądu mogą być konsekwencją nie tylko przeprowadzonych dowodów, lecz mogą także wynikać z innych źródeł, w tym zachowań stron w toku postępowania, które w świetle zasad doświadczenia życiowego i logiki pozwalają na weryfikację prawdziwości twierdzeń faktycznych (wyrok SN z 13 kwietnia 2017 r., I CSK 93/17).

Podobnie jak w przypadku zarzutu naruszenia prawa procesowego także tutaj skarżąca w istocie kwestionuje dokonaną przez Sąd drugiej instancji ocenę dowodów, co zgodnie z art. 398³ § 3 k.p.c. uchyla się spod kontroli kasacyjnej (art. 398³ § 3 k.p.c. oraz art. 398¹³ § 2 k.p.c.). Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego powodom w niniejszej sprawie zostało bowiem przez Sąd dokonane. Nastąpiło to na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, tj. opinii biegłych dotyczących sposobu wyliczenia efektów ekonomicznych wdrożenia wynalazku nr P-375451. Jak wynika ze zgromadzonego przez Sądy materiału dowodowego przeprowadzenie dokładnego pomiaru efektu ekonomicznego wynikającego z wdrożenia wynalazku nie było możliwe, ponieważ niewystarczający był poziom szczegółowości i kompletności dostępnych danych eksploatacyjnych. Dane takie nie

były bowiem dostarczone przez pozwaną, a w konsekwencji wymagały ustalenia z uwzględnieniem wiadomości specjalnych. Z tego też powodu Sady oparły się w tym zakresie na danych i obliczeniach wynikających z opinii biegłych, i to wynikające ze zgromadzonych w sprawie opinii ustalenia w zakresie efektu ekonomicznego stanowiły podstawę obliczenia wynagrodzenia należnego twórcom wynalazku na podstawie art. 22 p.w.p. To z kolei czyni zarzut naruszenia wskazanych przepisów prawa materialnego bezzasadnym.

Mając powyższe na względzie Sąd Najwyższy, na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c., orzekł jak w sentencji. O kosztach postępowania Sąd Najwyższy orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. oraz § 2 pkt 6 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 2023 r., poz. 1964).

Ewa Stefańska

Krzysztof Wesołowski

Kamil Zaradkiewicz

[M.O.]

[a.ł.]