

Wyrok z dnia 8 czerwca 2001 r.

I PKN 468/00

1. Pojęcie "nowości" projektu racjonalizatorskiego w rozumieniu art. 83 i 85 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst: Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177 ze zm.) należy odnosić do stanu techniki w jednostce gospodarki uspołecznionej, w której zastosowano projekt.

2. Pozasądowa ekspertyza rzeczoznawcy sporządzona na zlecenie strony nie podlega ocenie sądu jako dowód z opinii biegłego (art. 278 KPC).

Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza, Sędziowie SN: Katarzyna Gonera (sprawozdawca), Roman Kuczyński.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2001 r. sprawy z powództwa Eugeniusza M., Jana K. i Mirosława R. przeciwko Odlewni Żeliwa „M.-W.” Spółce Akcyjnej w C. o zapłatę, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 lutego 2000 r. [...]

o d d a l i ł kasację.

U z a s a d n i e

Sąd Okręgowy w Częstochowie (Wydział Cywilny) wyrokiem (częściowym) z 23 lutego 1999 r. oddalił powództwo (główne) Eugeniusza M., Jana K. i Mirosława R. przeciwko pozwanej Odlewni Żeliwa „M.-W.” S.A. w C. o wynagrodzenie za stosowanie ich projektu racjonalizatorskiego pod nazwą „zmiana konstrukcji modeli rdzennic odlewów łuków trójników dla firmy E.K., umożliwiająca zwiększenie modeli na płycie modelowej”.

Sąd Okręgowy ustalił, że przedsiębiorstwo państwowe Odlewnia Żeliwa „M.” w C. rozpoczęło w 1990 r. produkcję odlewów łuków dla niemieckiej firmy E.K. Na jednej płycie mieścił się jeden zestaw modeli składający się z dwóch sztuk odlewów. Powołany przez dyrektora przedsiębiorstwa zespół przedstawił 9 października 1990 r. propozycję umieszczenia na jednej płycie dwóch zestawów modeli, czyli czterech

odlewów. Wkrótce potem, 15 października 1990 r., Maciej S. złożył projekt racjonalizatorski [...], który został odrzucony z uwagi na brak nowatorskich rozwiązań w porównaniu z ustaleniami powołanego zespołu. Powodowie zgłosili własny wniosek racjonalizatorski 1 czerwca 1992 r. Ich projekt [...] został oparty na założeniu, że w wyniku zastosowania pierścieni na rdzeniu do formowania czołowych ścianek odlewów możliwe będzie ułożenie na płycie modelowej czterech odlewów bez obawy zagniecenia czołowych ścianek lub zniszczenia produktów. Ponadto projekt zakładał zmniejszenie pracochłonności szlifowania, zmniejszenie zaprószeń odlewów, eliminację zanieczyszczeń krawędzi czołowych ścianek i zmniejszenie owalizacji odlewów. Rozwiązanie zaprojektowane przez powodów zostało wdrożone do produkcji 7 maja 1992 r., a sam projekt został przyjęty do stosowania. Tytułem zaliczki na wynagrodzenie za pierwszy rok stosowania projektu powodowie otrzymali kwotę 34.875.900 złotych (po denominacji 3.487,59 zł). Druga rata wynagrodzenia nie została wypłacona, ponieważ Odlewnia uznała, iż projekt [...] autorstwa powodów nie posiada cech nowości w zestawieniu z wcześniejszym projektem [...] autorstwa Macieja S. Po uzyskaniu opinii rzeczownika patentowego Heleny D., zdecydowanie niekorzystnej dla powodów, zakładowa komisja do spraw racjonalizacji stwierdziła, że powodowie znali treść wniosku [...], ponieważ byli członkami komisji oceniającej ten wniosek, ponadto z racji zajmowanych stanowisk mieli dostęp do źródłowej dokumentacji, a tematyka obu projektów leżała w zakresie obowiązków pracowniczych wszystkich autorów. Pracodawca zastosował wobec powodów kary dyscyplinarne i zobowiązał ich do zwrotu wypłaconych im zaliczek na wynagrodzenie za zastosowanie projektu racjonalizatorskiego. Powodowie uzyskali trzy niezależne od siebie opinie rzeczoznawców z Politechniki Cz. stwierdzające, że projekt [...] ich autorstwa różni się od wniosku [...], a także opinię Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w C. uzasadniającą konieczność ponownego rozpatrzenia sprawy, jednak pracodawca podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko. Oddalając powództwo Sąd Okręgowy stwierdził, że projekt racjonalizatorski autorstwa powodów nie posiadał cechy nowości w rozumieniu art. 83 lub art. 85 ust. 2 (przed jego uchyleniem) ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jednolity: Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177 ze zm.). Sąd oparł się przy tej ocenie na wnioskach opinii biegłego prof. Wojciecha K., zgodnie z którą technologia zaproponowana przez powodów w odniesieniu do zwiększenia ilości odlewów na płycie modelowej, zaprojektowania rdzeni, pochyłeń ścianek i innych elementów nie była nowością w sensie technicznymi i nie wykraczała poza zasady

przekazywane studentom o specjalności odlewniczej w czasie studiów. Rozwiązania tego typu zostały omówione w wielu podręcznikach akademickich. Sama idea zwiększenia ilości odlewów na płycie modelowej nie była pomysłem powodów, bowiem znalazła swój wyraz w projekcie Macieja S. zgłoszonym w 1990 r. Również zastosowanie pierścieni na rdzeniach nie było przejawem twórczej myśli powodów. Ocena nowatorstwa projektu nr 5/92 wymagała wiadomości specjalnych. W związku z tym Sąd Okręgowy dopuścił dowód z opinii kilku biegłych. Sąd nie uwzględnił opinii biegłej Heleny D. (rzecznika patentowego), ponieważ dowód ten - jego zdaniem - został przeprowadzony z naruszeniem art. 278 KPC. Podstawy rozstrzygnięcia nie mogła stanowić także opinia biegłego prof. Józefa G., ponieważ zawierała niestanowcze wypowiedzi. Sąd nie podzielił wywodów opinii biegłego prof. Andrzeja S., ponieważ biegły sam przyznał, że jako prawnik specjalista w dziedzinie prawa własności intelektualnej nie posiada wiadomości specjalnych z zakresu odlewnictwa. Za jedyne miarodajną dla rozstrzygnięcia sporu Sąd Okręgowy uznał opinię biegłego prof. Wojciecha K.

Sąd Apelacyjny w Katowicach (Wydział Cywilny) w wyniku apelacji powodów zmienił częściowo zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w ten sposób, że zasądził od pozwanej Odlewni Żeliwa „M.-W.” S.A. w C. na rzecz powoda Eugeniusza M. kwotę 6.204,90 zł, na rzecz powoda Jana K. kwotę 6.444,90 zł i na rzecz powoda Mirosława R. kwotę 6.184,90 zł, z odpowiednimi ustawowymi odsetkami. W pozostałej części apelacja powodów została oddalona. W apelacji powodowie zarzucili zaskarżonemu nią wyrokowi naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 83 i art. 85 ustawy o wynalazczości w wyniku przyjęcia, że przymiot nowości projektu można łączyć tylko z projektem nowym w skali wykraczającej poza jednostkę, w której został zastosowany, a ponadto sprzeczność istotnych ustaleń z treścią zebranego materiału w wyniku przyjęcia, że projekt ich autorstwa nie nosi cech nowości i jest projektem wtórnym w stosunku do projektu Macieja S.

Uwzględniając częściowo apelację powodów Sąd Apelacyjny stwierdził, że wyrok Sądu Okręgowego jest następstwem błędnej wykładni prawa materialnego - art. 83 i 85 ustawy o wynalazczości - oraz nietrafnej oceny dowodów. W sprawie wyjaśnienia wymagało, czy projekt powodów spełnia przesłanki przewidziane w art. 83 i 85 ustawy o wynalazczości, a także czy na skutek jego zastosowania pozwana Odlewnia uzyskała efekty ekonomiczne i czy wobec tego powodowie powinni otrzymać wynagrodzenie za stosowanie projektu. Na poparcie swojego twierdzenia, że projekt

[...] jest projektem racjonalizatorskim, powodowie przedstawili wypowiedzi trzech pracowników naukowych Politechniki C. - dr. inż. Marka S., dr. inż. Bogusława B. i doc. dr. inż. Tadeusza W. - oraz opinię rzeczownika patentowego Heleny D. Z wypowiedzi tych osób wynikało, że projekt powodów, wskazując na możliwość dokonania czterech odlewów z jednej płyty modelowej zamiast tylko dwóch, różnił się od projektu Macieja S. Teza ta znalazła potwierdzenie w opiniach biegłego prof. Józefa G. - pierwszej opracowanej jednoosobowo oraz drugiej przygotowanej wspólnie z prof. Stanisławem J. Z opinii tych wynikało, że powiększenie ilości modeli na płycie nie jest nowością techniczną, ale dokonanie tego powoduje osłabienie konstrukcji formy i niebezpieczeństwo jej zagniecenia. Projekt powodów wprowadził zmianę konstrukcji rdzeni odtwarzających otwory w odlewach przez wzmocnienie ich kołnierzami, a ponadto wniósł pewne elementy ułatwiające lepsze odtwarzanie czołowych powierzchni odlewów. Sąd Apelacyjny nie podzielił stanowiska Sądu Okręgowego, że podstawą rozstrzygnięcia powinna być opinia biegłego prof. Wojciecha K. Biegły wyraził pogląd, że nowością jest rozwiązanie, które nie było dotąd znane w literaturze, w stosowanych rozwiązaniach technicznych lub w przyjętym średnim poziomie wiedzy. Odniósł więc pojęcie nowości do powszechnego stanu wiedzy technicznej. Jego zdaniem projekt [...] obejmuje typowe rozwiązanie technologiczne, polegające na zwiększeniu ilości modeli na płycie, które nie jest nowością w sensie technicznym i powinno być znane każdemu inżynierowi odlewnikowi. Z wywodów biegłego wynika, że za istotę projektu uznał on zwiększenie ilości modeli na płycie, odmawiając jednocześnie cech nowości i twórczości zaproponowanym w projekcie zmianom konstrukcyjnym i technologicznym. Wyrażony przez biegłego prof. Wojciecha K. pogląd dotyczący znamion nowości, odnoszący ich ocenę do ogólnego, powszechnego stanu wiedzy i poziomu techniki, nie zaś do przesłanek przewidzianych w art. 83 i 85 ustawy o wynalazczości, nie uwzględnił regulacji prawnych i dlatego został odrzucony przez Sąd Apelacyjny. Pogląd biegłego był zbieżny ze stanowiskiem Instytutu Odlewnictwa w K., opracowanym na zlecenie strony pozwanej. Wypowiedź Instytutu oparta została na nietrafnym założeniu, że istotą projektu było samo zaproponowanie umieszczenia na płycie podwójnej ilości modeli, podczas gdy faktycznie chodziło o zmiany konstrukcyjne. Ponadto biegły prof. Wojciech K. bez właściwego umotywowania odmówił zaproponowanym w projekcie powodów zmianom konstrukcyjnym i technologicznym znamion nowości i twórczości, nie odniósł się także do odmiennych poglądów innych biegłych. Sąd Apelacyjny podzielił natomiast wywody i wnioski opi-

nii biegłego prof. Andrzeja S. i zbieżne z nimi poglądy rzecznika patentowego Heleny D. powołanej jako biegła w sprawie rozpoznawanej. Wskazali oni na istotne elementy projektu powodów, które jako nowość - rozumiana zgodnie z treścią art. 83 ustawy o wynalazczości - i twórcza myśl wprowadziły istotne zmiany konstrukcyjne i technologiczne w procesie wytwarzania odlewów. Nowość projektu polegała na tym, że rozwiązanie zaproponowane przez powodów nie było dotychczas stosowane w pozwanej Odlewni, a to przemawiało za przyjęciem, że projekt spełnia przesłanki przewidziane w art. 83 ustawy o wynalazczości. Ostatecznie Sąd Apelacyjny ocenił, że projekt powodów jest samodzielnym projektem racjonalizatorskim, którego istota sprowadza się do zmiany konstrukcji rdzeni odtwarzających otwory w odlewach przez wzmocnienie ich kołnierzami oraz zwiększenie grubości ścianki do 5 mm, co umożliwiło zwiększenie ilości modeli na płycie. Na skutek tego doszło do wyeliminowania niebezpieczeństwa zagniecenia czołowych ścianek lub zniszczenia produktów, a ponadto zmniejszenia pracochłonności szlifowania, zmniejszenia zapróśzeń odlewów, zmniejszenia zabielenia krawędzi czołowych ścianek oraz zmniejszenia owalizacji odlewów. Idea zwiększenia ilości modeli na płycie, znana wcześniej w pozwanej Odlewni, nie stanowiła istoty projektu. Sąd Apelacyjny uznał, że opinie biegłych prof. Józefa G., prof. Stanisława J., prof. Andrzeja S. i rzecznika patentowego Heleny D. jako zgodne z zasadami logiki i poziomem dostępnej wiedzy, poparte także obserwacją procesu produkcyjnego oraz oparte na właściwej wykładni art. 83 ustawy o wynalazczości, powinny stanowić podstawę dla rozstrzygnięcia o roszczeniach powodów. Do zastosowania projektu Macieja S. nie doszło, bo przeprowadzone próby nie dały pozytywnego rezultatu. Rozwiązanie powodów strona pozwana stosuje do chwili obecnej. Do zastosowania go doszło 7 maja 1992 r., a powodom na podstawie art. 101 ustawy o wynalazczości należy się wynagrodzenie za dwuletni okres stosowania. Biorąc powyższe pod uwagę Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz powodów pozostałą część wynagrodzenia za pierwszy rok stosowania projektu oraz wynagrodzenie za drugi rok stosowania.

Kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego wniosła strona pozwana. Jako podstawy kasacji wskazała: 1) naruszenie prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie przepisów art. 83 i 85 ustawy o wynalazczości (tekst jednolity: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117) polegające na bezkrytycznym przyjęciu za opinią biegłego prof. Andrzeja S., że opracowanie powodów zawiera w sobie cechy projektu racjonalizatorskiego sprowadzające się do wprowadzenia twórczych zmian konstrukcyjnych

oraz że idea zwiększenia ilości modeli na płycie nie stanowiła istoty projektu powodów, 2) naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie art. 281 KPC w związku z art. 48 § 1 pkt 1 KPC przez wydanie wyroku w oparciu między innymi o opinię biegłej Heleny D., która powinna być wyłączona ze sprawy, a jej opinia uznana za niebyłą, art. 278 KPC przez oparcie zaskarżonego wyroku na pozasądowych opiniach przedłożonych przez powodów, art. 194 § 1 KPC przez niezastosowanie tego przepisu, mimo iż pozwany zgłaszał zarzut braku biernej legitymacji procesowej po swojej stronie. Skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w całości, co należy rozumieć jako wniosek o zmianę zaskarżonego wyroku w części uwzględniającej apelację powodów i oddalenie tej apelacji w całości, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi drugiej instancji.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Kasacja nie ma usprawiedliwionych podstaw. Zarzut niewłaściwego zastosowania przepisów art. 83 i 85 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (w brzmieniu obowiązującym w chwili zastosowania projektu powodów, tekst jednolity: Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 117 ze zm.) skarżąca łączy z kwestionowaniem przymiotu nowości projektu, twierdząc, że opracowanie powodów nie zawierało w sobie cech projektu racjonalizatorskiego w postaci wprowadzenia twórczych zmian konstrukcyjnych. Zgodnie z ówczesnym brzmieniem art. 83, za projekt racjonalizatorski uważano nowe i mogące nadawać się do stosowania w jednostce gospodarki społecznej rozwiązanie o charakterze technicznym lub techniczno-organizacyjnym, nie będące wynalazkiem lub wzorem użytkowym, a w szczególności rozwiązanie dotyczące maszyn, urządzeń i wyrobów, sposobów wytwarzania, sposobów pomiaru i kontroli, ulepszeń lub uzupełnień maszyn, urządzeń i wyrobów, sposobów wytwarzania oraz sposobów pomiaru i kontroli, zwłaszcza jeżeli umożliwiało ono zwiększenie wydajności pracy lub pełniejsze wykorzystanie środków pracy bądź też przynosiło efekty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub ochrony naturalnego środowiska człowieka. Z kolei art. 85 przewidywał, że projekt racjonalizatorski uważa się za nowy, jeżeli w jednostce gospodarki społecznej, w której został zgłoszony, nie był stosowany lub uprzednio zgłoszony przez inną osobę, a ponadto że projekt racjonalizatorski może również polegać na twórczym przystosowaniu znanego rozwią-

zania do potrzeb jednostki gospodarki uspołecznionej. Z treści przytoczonych przepisów jednoznacznie wynikało, że projektem racjonalizatorskim stawiano w ustawie o wynalazczości najmniej surowe wymagania dotyczące nowości i doniosłości technicznej. Kryterium „nowości” miało wymiar lokalny, a nie powszechny, i było odnieszone do stanu techniki w jednostce gospodarki uspołecznionej, w której zgłoszono projekt. Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, kryterium to było traktowane w odniesieniu do projektów racjonalizatorskich dużo bardziej liberalnie niż w przypadku wynalazków lub wzorów użytkowych. Zgłoszony projekt mógł być pozbawiony cechy „nowości” tylko przez dwa zdarzenia wskazane w art. 85 ust. 1 ustawy - uprzednie zastosowanie identycznego projektu w tej samej jednostce gospodarki uspołecznionej lub wcześniejsze zgłoszenie takiego samego rozwiązania przez inną osobę w tej samej jednostce. Z ustaleń Sądu Apelacyjnego - skutecznie w kasacji niezakwestionowanych - wynika, że nie zaistniała żadna z okoliczności wyłączających przypisanie projektowi autorstwa powodów cechy tak rozumianej „nowości”. Twórczy charakter ich rozwiązania również oceniany być powinien w skali lokalnej, odniesionej do konkretnej jednostki gospodarki uspołecznionej. Twórczość w przypadku projektu racjonalizatorskiego pojmowana była jako wniesienie pewnej miary postępu do zakładowego stanu techniki. Projekty racjonalizatorskie polegały najczęściej na usprawnieniu rozwiązań znanych powszechnie według światowego stanu techniki, dostosowaniu ich do potrzeb konkretnego zakładu. Minimalny próg doniosłości technicznej projektu racjonalizatorskiego wyznaczał art. 85 ust. 2 ustawy, podkreślając, że projekt może polegać także na twórczym przystosowaniu znanego rozwiązania do potrzeb jednostki gospodarki uspołecznionej.

Sąd Apelacyjny prawidłowo zastosował prawo materialne, rozumiejąc treść art. 83 i 85 ustawy o wynalazczości w sposób powszechnie przyjęty w doktrynie i judykaturze. Zarzuty kasacji dotyczące niewłaściwego zastosowania tych przepisów są pozbawione racji. Opierając się na wnioskach opinii biegłego prof. Andrzeja S., Sąd Apelacyjny uznał, że projekt autorstwa powodów miał cechy nowości i twórczości w rozumieniu art. 85 ustawy o wynalazczości. Wbrew twierdzeniom zawartym w uzasadnieniu kasacji biegły dokładnie wyjaśnił, na czym polegał twórczy charakter tego projektu. Według biegłego projekt racjonalizatorski powodów rozwiązał problem, w jaki sposób sprawić, aby po umieszczeniu czterech zamiast dwóch modeli na płycie możliwa była ich wydajna produkcja i polepszenie jakości odlewów. O twórczym charakterze projektu zdecydowały konkretne środki techniczne użyte przez twórców,

polegające na wprowadzeniu zmiany konstrukcji odlewu (ujednoceniu grubości ścianki) i zmiany konstrukcji rdzenia, co określone skutki technologiczne w postaci eliminacji zagniatania i zabielenia czołowych ścianek odlewów, zmniejszenia owalizacji odlewów, poprawy ich jakości. Sąd Apelacyjny oparł swoje ustalenia i ocenę prawną przede wszystkim na tej opinii. Kasacja nie konstruuje skutecznych zarzutów, które mogłyby zdyskredytować opinię biegłego prof. Andrzeja S. Samo odwołanie się przez skarżącą do odmiennej treści opinii biegłego prof. Wojciecha K. nie jest wystarczające. Biegły ten odmówił w swojej opinii cech nowości i twórczego charakteru projektowi powodów, ale stało się tak przy błędnym - bo nie uwzględniającym regulacji zawartej w art. 83 i 85 ustawy o wynalazczości - rozumieniu przez tego biegłego pojęcia „nowości” w odniesieniu do projektu racjonalizatorskiego. Z tej głównie przyczyny Sąd Apelacyjny - dokonując oceny obydwu opinii według kryteriów wskazanych w art. 233 § 1 KPC - przyjął za podstawę rozstrzygnięcia opinię biegłego prof. Andrzeja S., a nie opinię biegłego prof. Wojciecha K. Argument kasacji dotyczący „bezkrytycznego” zaaprobowania przez Sąd opinii biegłego prof. Andrzeja S. jest nieskuteczny w związku z tym, że kasacja nie zawiera zarzutu naruszenia art. 233 § 1 KPC. Wybór przez sąd orzekający jako podstawy ustaleń i wniosków jednego z kilku dowodów o odmiennej treści nie jest zagadnieniem niewłaściwego zastosowania prawa materialnego, lecz kwestią oceny dowodów. W uzasadnieniu kasacji skarżąca konfrontuje również poglądy biegłego prof. Andrzeja S. z poglądami biegłego prof. Józefa G., twierdząc, że pomiędzy poglądami tych biegłych zachodzą istotne różnice, co sprawia, że pewne twierdzenia biegłego prof. Andrzeja S. są nie do przyjęcia. Argumentacja kasacji w tym zakresie również nie może być uwzględniona, ponieważ rozbieżności między opiniami biegłych i konsekwencji z tego wynikających dla rozstrzygnięcia sprawy nie dotyczą art. 83 i 85 ustawy o wynalazczości. Jest to sfera oceny zebranych w sprawie dowodów i ustaleń faktycznych, jednak w kasacji nie zgłoszono zarzutów naruszenia przepisów postępowania odnoszących się do dokonywania przez sąd ustaleń faktycznych lub oceny materiału dowodowego. Na marginesie więc tylko można zaznaczyć, że twierdzenie skarżącej jakoby biegły prof. Józef G. przyjął, iż istotę projektu powodów stanowi zwiększenie liczby modeli na płycie z dwóch do czterech lub uznał zmiany technologiczne wprowadzone przez powodów za „iluzoryczne”, stanowi dowolną, subiektywną ocenę treści jego opinii dokonaną przez stronę pozwaną, podczas gdy faktycznie opinia ta w żadnym miejscu nie zawiera tego rodzaju sformułowań.

Zarzut naruszenia art. 281 KPC w związku z art. 48 § 1 pkt 1 KPC skarżąca wiąże z tym, że Sąd Apelacyjny oparł swoje rozstrzygnięcie między innymi na wywodach i wnioskach opinii biegłej Heleny D., która - zdaniem skarżącej - powinna być wyłączona ze sprawy ze względu na to, że jako rzecznik patentowy jeszcze przed wszczęciem procesu przedstawiła - najpierw na zlecenie pozwanej Odlewni, potem na zlecenie powodów - dwie różne, sprzeczne ze sobą opinie, a następnie na wniosek powodów była przesłuchiwana w niniejszym procesie w charakterze świadka. Zdaniem skarżącej biegłą łączył ze stronami stosunek prawny (umowa zlecenia), w związku z czym strona pozwana wniosła o jej wyłączenie na podstawie art. 48 KPC w piśmie procesowym z 23 grudnia 1994 r. [...], ponieważ Kodeks postępowania cywilnego nie zna pojęcia świadek - biegły. W taki sposób skonstruowany zarzut naruszenia art. 281 KPC w związku z art. 48 § 1 pkt 1 KPC jest nieuzasadniony.

Przepis art. 281 przewiduje, że aż do ukończenia czynności biegłego strona może żądać jego wyłączenia z przyczyn, z jakich można żądać wyłączenia sędziego; gdy strona zgłasza wniosek o wyłączenie biegłego po rozpoczęciu przez niego czynności, obowiązana jest uprawdopodobnić, że przyczyna wyłączenia powstała później lub że przedtem nie była jej znana. Przepis ten dotyczy wyłączenia biegłego z przyczyn, z jakich można żądać wyłączenia sędziego na wniosek, a więc z powodów wymienionych w art. 49 KPC. Biegły jest ponadto wyłączony z mocy ustawy w tych wszystkich wypadkach, w których wyłączony byłby *ex lege* sędzia, czyli w sytuacjach przewidzianych w art. 48 KPC. Wniosek o wyłączenie biegłego nie jest wtedy potrzebny. Wyłączenia biegłego z mocy ustawy nie dotyczy art. 281 KPC. Wniosek o wyłączenie biegłego na podstawie art. 281 KPC w związku z art. 48 KPC oraz zarzut naruszenia tych przepisów w takim właśnie ujęciu są zatem wadliwie skonstruowane. Odpowiednie zastosowanie do biegłego art. 48 § 1 pkt 1 KPC oznacza, że biegły jest wyłączony z mocy ustawy w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki. Nie chodzi więc o jakikolwiek stosunek prawny, lecz jedynie o taki, w odniesieniu do którego wynik sprawy rodzi bezpośrednie skutki dla sfery praw lub obowiązków biegłego.

Faktem jest, że strona pozwana w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji wniosła o wyłączenie biegłej Heleny D. na podstawie art. 281 KPC w związku z art. 48 KPC, uzasadniając swój wniosek tym, że biegłą łączył z powodami przed wszczęciem procesu stosunek prawny - zlecenie, w wyniku którego biegła wydała

korzystną dla powodów opinię, co mogło mieć wpływ na treść opinii wydanej w niniejszym procesie. Wniosku o wyłączenie biegłej Heleny D. Sąd Okręgowy w formalny sposób nie rozpoznał (nie wydał stosownego postanowienia w tym przedmiocie), jednak z faktu późniejszego zlecenia biegłej sporządzenia opinii uzupełniającej należy wywieść, że wniosku tego nie uwzględnił. Ewentualne postanowienie oddalające wnioski o wyłączenie biegłej na podstawie art. 281 KPC w związku z art. 49 KPC nie podlegałoby zaskarżeniu zażaleniem (por. postanowienia Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 1982 r., IV CZ 58/82, OSNC 1982 z. 11-12, poz. 175 i 6 grudnia 1982 r., I CZ 116/82, OSNC 1983 z. 8, poz. 120). W kasacji nie zarzuca się naruszenia art. 49 KPC, rozważanie zatem, czy istniały okoliczności uzasadniające wyłączenie biegłej na podstawie art. 49 KPC nie jest możliwe w postępowaniu kasacyjnym.

Zgłoszony przed Sądem pierwszej instancji wniosek o wyłączenie biegłej jako podstawę wyłączenia wskazywał błędnie art. 48 KPC, a jako okoliczności uzasadniające wyłączenie biegłej z mocy ustawy - pozostawanie z powodami w stosunku prawnym wynikającym z zawartej z nimi umowy zlecenia. W związku z tym należy stwierdzić, że nietrafnie w kasacji zarzuca się naruszenie art. 48 § 1 pkt 1 KPC. Brak jest podstaw do przyjęcia, że biegła Helena D. podlegała wyłączeniu z mocy ustawy. Relacja prawna, jaka powstała między biegłą Heleną D. a każdą ze stron w związku z opracowaniem przez nią (w roli rzeczownika patentowego) ekspertyzy w imieniu Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w C. - raz w odpowiedzi na pytanie strony pozwanej, drugi raz w odpowiedzi na pytanie powodów (jako uzupełnienie opinii wydanej dla pozwanej), nie miała takiego charakteru, który pozwalałby na zakwalifikowanie jej w kategoriach stosunku prawnego, o jakim mowa w art. 48 § 1 pkt 1 KPC, brak jest bowiem jakichkolwiek przesłanek do przyjęcia, że wynik rozpoznawanej sprawy miałby oddziaływać na prawa lub obowiązki biegłej.

Nie jest również uzasadniony zarzut naruszenia art. 281 KPC. Faktem jest, że biegła Helena D. przygotowała w imieniu Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w C. przedsądową ekspertyzę jako odpowiedź na pytanie obydwu stron. Była również przesłuchiwana w procesie jako świadek na okoliczność jej sporządzenia. Okoliczność ta nie przesądza jednak o tym, że istniały przesłanki do jej wyłączenia na podstawie art. 281 KPC. Opinia sporządzona na zlecenie Sądu Okręgowego dotyczyła innych kwestii niż te, które były przedmiotem ekspertyzy sporządzonej w odpowiedzi na pytania strony pozwanej i powodów przed wniesieniem pozwu, a mianowicie przede wszystkim wartości efektów ekonomicznych uzyskanych ze stosowa-

nia projektu i wysokości należnego powodom wynagrodzenia.

Nawet gdyby przyjąć hipotetycznie, że wydanie przed sądowej ekspertyzy przez biegłą Helenę D. stanowiło przesłankę do jej wyłączenia na podstawie art. 281 KPC ze względu na możliwość powstania wątpliwości co do jej bezstronności, uchybienie Sądu Apelacyjnego polegające na uwzględnieniu treści jej opinii przy dokonywaniu ustaleń faktycznych i formułowaniu oceny roszczeń powodów z punktu widzenia prawa materialnego nie miałoby istotnego wpływu na wynik sprawy, ponieważ Sąd oparł swoje rozstrzygnięcie co do tego, że rozwiązanie zaproponowane przez powodów miało charakter projektu racjonalizatorskiego w rozumieniu art. 83 i 85 ustawy o wynalazczości przede wszystkim na opinii biegłych prof. Andrzeja S. i prof. Józefa G., a do opinii biegłej Heleny D. odwołał się jedynie posiłkowo, stwierdzając - w ramach rozważań obejmujących ocenę całokształtu zebranego materiału dowodowego - że opinia ta jest zbieżna z opinią prof. Andrzeja S. Opinia biegłej Heleny D. miała natomiast zasadnicze znaczenie przy liczeniu efektów ekonomicznych związanych ze stosowaniem projektu powodów i w związku z tym wysokości należnego im wynagrodzenia. Jednakże w kasacji nie kwestionuje się w żaden sposób wyliczeń dotyczących efektów i wysokości wynagrodzenia - ani w aspekcie procesowym (co do ustaleń faktycznych, przez zarzut naruszenia art. 233 § 1 KPC), ani w aspekcie materialnoprawnym (przez zarzut naruszenia art. 98 lub art. 101 ustawy o wynalazczości) - a zatem w tej kwestii opinia biegłej Heleny D. nie jest podważana.

Zarzut naruszenia art. 278 KPC skarżąca odnosi do tego, że Sąd Apelacyjny przy wyrokowaniu oparł się na pozasądowych ekspertyzach pracowników naukowych Politechniki C. sporządzonych na zlecenie powodów, a nie uwzględnił opinii Instytutu Odlewnictwa w K. sporządzonej na zlecenie strony pozwanej. Zdaniem skarżącej oparcie ustaleń sądu na pozasądowej ekspertyzie przy jednoczesnym nieuwzględnieniu odmiennych twierdzeń zawartych w opiniach sporządzonych przez biegłych sądowych na zlecenie sądu stanowi naruszenie art. 278 KPC, prywatne ekspertyzy należy bowiem traktować jako wyjaśnienie strony na poparcie jej stanowiska. W taki sposób uzasadniony zarzut naruszenia art. 278 KPC jest nietrafny. Sąd Apelacyjny dysponował bogatym materiałem dowodowym, w tym kilkoma opiniami biegłych sądowych oraz ekspertyzami pozasądowymi sporządzonym na zlecenie obu stron. Wszystkie te dowody zostały poddane ocenie stosownie do reguł wynikających z art. 233 § 1 KPC - zarówno formalnie przeprowadzone dowody z opinii biegłych: prof. Józefa G., prof. Stanisława J., prof. Wojciecha K., prof. Andrzeja S. i rzecznika

patentowego Heleny D., jak i dowody z dokumentów w postaci ekspertyz pozasądowych sporządzonych na zlecenie obu stron, w tym stanowiska trzech pracowników naukowych Politechniki C. oraz stanowiska Instytutu Odlewnictwa w K. Wbrew wywodom strony pozwanej ekspertyz pozasądowych nie można traktować jedynie jako fragmentu argumentacji stron zawartej w pismach procesowych. Może tak być wówczas, jeżeli strona do pisma procesowego dołącza ekspertyzę i powołując się na jej twierdzenia i wnioski wyraźnie wnosi o potraktowanie ich jako części własnej argumentacji faktycznej i prawnej. Jeżeli jednak strona składa pozasądową ekspertyzę z wyraźną intencją potraktowania jej jako dowodu w sprawie, wówczas istnieją podstawy do przypisania jej rangi dowodu z dokumentu prywatnego (art. 245 KPC). W taki też sposób - jako dokumenty prywatne - potraktował Sąd Apelacyjny pozasądowe ekspertyzy trzech pracowników naukowych Politechniki C. oraz Instytutu Odlewnictwa w K., poddając je ocenie co do ich wiarygodności i mocy dowodowej w ramach wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Ocena ta - dokonana w ramach przysługującej sądowi orzekającemu swobody oceny dowodów przewidzianej w art. 233 § 1 KPC - została wyraźnie odniesiona do innych dowodów, przede wszystkim do dowodów z opinii biegłych (art. 278 KPC). Z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego nie wynika, aby dowodom z dokumentów prywatnych w postaci ekspertyz pozasądowych sporządzonych na zlecenie obu stron Sąd ten przypisał walor dowodu z opinii biegłego. Brak jest zatem przesłanek do uwzględnienia zarzutu naruszenia art. 278 KPC. Pozasądowa opinia rzeczoznawcy traktowana jako dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która ten dokument podpisała prezentuje pogląd przedstawiony w dokumencie. Nie ma istotnych argumentów przemawiających za pominięciem takiego dowodu przez sąd przy ocenie materiału zebranego w sprawie. Z uzasadnienia kasacji wynika, że skarżąca kwestionuje przypisanie mocy dowodowej dokumentom zawierającym poglądy trzech pracowników Politechniki C. i jednocześnie odmówienie tej mocy pozasądowej opinii Instytutu Odlewnictwa w K. oraz niektórym opiniom biegłych wydanym w rozpoznawanej sprawie. Tego zagadnienia nie dotyczy jednak art. 278 KPC. Kwestionowanie dokonanej przez sąd oceny zgromadzonych dowodów mogłoby być skuteczne jedynie w razie oparcia kasacji na zarzucie naruszenia art. 233 § 1 KPC i art. 382 KPC. Kasacja nie zawiera jednak zarzutów naruszenia tych przepisów.

Zarzut naruszenia art. 194 § 1 KPC jest również bezzasadny. Podnosząc ten zarzut skarżąca w istocie kwestionuje swoją legitymację materialną do występowania

w rozpoznawanej sprawie w charakterze strony pozwanej, negując stanowisko Sądu Apelacyjnego (wyrażone w uzasadnieniu wyroku z 7 listopada 1997 r. [...]), że pozwana Spółka Akcyjna Odlewnia Żeliwa „M.-W.” w C. jest następcą prawnym zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego Odlewnia Żeliwa „M.” w C., ponieważ została utworzona w wyniku procesu prywatyzacyjnego tego przedsiębiorstwa. W związku z omawianym zarzutem stwierdzić należy, że legitymacja materialna lub jej brak nie wynika z przepisów prawa procesowego, lecz z prawa materialnego. Przepis art. 194 § 1 KPC nie dotyczy poruszanej kwestii materialnoprawnej - braku następstwa prawnego po stronie pozwanej Spółki po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym w odniesieniu do roszczeń, z którymi wystąpili w rozpoznawanej sprawie powodowie. Jednocześnie skarżąca nie zarzuca w kasacji naruszenia jakiegokolwiek przepisu prawa materialnego, który mógłby zostać odniesiony do kwestii legitymacji materialnej i następstwa prawnego. Powołanie się na uchwałę Sądu Najwyższego z 18 maja 1995 r., III CZP 52/95, nie może zastąpić skutecznie skonstruowanej podstawy kasacyjnej.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Najwyższy oddalił kasację na podstawie art. 393¹² KPC.

=====