

## WYROK

*W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ*

Dnia 12 stycznia 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny

w składzie:

<b>Przewodniczący:</b>	<b>SSA Hanna Nowicka de Poraj</b>
<b>Sędziowie:</b>	<b>SSA Józef Wąsik (spr.)</b> <b>SSA Sławomir Jamróg</b>
Protokolant:	st.sekr.sądowy Katarzyna Wilczura

po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2016 r. w Krakowie na rozprawie

sprawy z powództwa Syndyka masy upadłości (...) Sp. z o.o.

w K. w upadłości likwidacyjnej

przeciwko J. M. (1), W. M. i W. J. (1)

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanych

od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie

z dnia 13 maja 2015 r. sygn. akt IX GC 18/13

**1. oddala apelację;**

**2. zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 5 400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.**

SSA Józef Wąsik SSA Hanna Nowicka de Poraj SSA Sławomir Jamróg

Sygn. akt I A Ca 1413/15

## UZASADNIENIE

Powód **Syndyk Masy Upadłości (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.** wniósł pozew przeciwko pozwanym **J. M. (1), W. M., W. J. (1)** o zapłatę **1 090 249,72 zł** wraz z odsetkami i kosztami procesu. Na uzasadnienie żądania powód podał, iż pozwani byli członkami zarządu upadłej spółki i w jej imieniu zawarli w

latach 2002 – 2011 umowy ze spółką jawną (...), w której byli współnikami, w wyniku których upadła spółka poniosła szkodę w kwocie równej wartości przedmiotu sporu.

W 2002 r. została zawarta umowa licencyjna, na mocy której spółka jawna (...) udostępniła upadłej spółce prawo do korzystania ze znaku towarowego (...) w zamian za opłatę licencyjną w kwocie 8.800 zł netto miesięcznie. W latach 2005 – 2011 upadła spółka zapłaciła spółce jawnej (...) z tytułu opłat licencyjnych kwotę 600 249,72 zł.

Z kolei w 2011 r. pozwani w imieniu upadłej spółki zawarli umowę datio in solutum, treścią której było przejście na własność przez upadłego od spółki jawnej prawa do ww. znaku towarowego w zamian za umorzenie długu spółki jawnej w kwocie 490 000 zł. Ww. znak nie został zarejestrowany przez Urząd Patentowy i był nieprzydatny dla działalności upadłej spółki, która prowadziła sprzedaż hurtową produktów spożywczych sprzedawanych pod markami producentów ww. produktów.

Pozwani prowadzili pierwotnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (...), uzyskując kredyt w Banku (...) w W. (dalej w uzasadnieniu – Bank). Następnie pozwani przekształcili prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą w spółkę jawną. Jednocześnie pozwani w 2001r. zawiązali spółkę z o.o. (...) – to jest spółka jawna i z o.o. prowadziły analogiczną działalność w postaci hurtowni spożywczej pod tym samym adresem i dzieląc wspólnie biuro. Po około pół roku od zawiązania spółki z o.o. zostało zawarte trójstronne porozumienie z kredytującym bankiem, na mocy którego upadła spółka przejęła w całości zobowiązania kredytowe spółki jawnej w kwocie 650 000 zł. Na mocy porozumienia ekwiwalentem dla upadłego za przejście zobowiązań miało być udostępnienie dotychczasowych kontrahentów spółki jawnej z kontraktami, pomimo że w kolejnych latach spółka jawna nadal świadczyła upadłej spółce jawnej usługi dystrybucyjne, a wartość tego świadczenia (usług) została wyliczona na kwotę 200 000 zł.

Natomiast w zakresie kwoty 490 000 zł przejście długu przez upadłą spółkę miało mieć charakter tymczasowy, a kwota ta miała zostać zwrócona upadłej spółce przez spółkę jawną w terminie 14 dni od daty całkowitej spłaty kredytu. Warunek i termin zwrotu kwoty 490 000 zł ziścił się w październiku 2011r. – 14 dni po tym, jak Bank w rezultacie wypowiedzenia ostatniej umowy kredytowej zrealizował posiadane tytułem zabezpieczenia zajęcie na środkach płynnych upadłej spółki w kwocie 490 000 zł. Jednak po upływie 14 dni od zajęcia środków pieniężnych upadłej spółki pozwani nie wystąpili wobec spółki jawnej o zwrot ww. kwoty, gdyż przed wymagalnością roszczenia została podpisana umowa datio in solutum. Także powód nie może już po ogłoszeniu upadłości wystąpić z roszczeniem do spółki jawnej, gdyż pozwani równoległe ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. podjęli uchwałę o likwidacji spółki jawnej i doprowadzili do wykreślenia jej z KRS.

Powód zwrócił uwagę, że pozwani 4 dni po zajęciu przez Bank środków pieniężnych w kwocie 490 000 zł wystąpili z wnioskiem o ogłoszenie upadłości podając jako bezpośrednią przyczynę wystąpienia z ww. wnioskiem brak kwoty 0,5 mln zł i utratę płynności finansowej.

Według powoda z uwagi na okoliczność, że pozwani byli współnikami i członkami zarządu upadłej spółki oraz współnikami spółki jawnej to zachodzi konflikt interesów, który pozwani powinni rozwiązać zgodnie z dyspozycją art.209 ksh. Według powoda, pozwani naruszyli także art.211 ksh. Podstawą odpowiedzialności pozwanych jest art.293 § 1 ksh.

W odpowiedzi na pozew pozwani **J. M. (1), W. M., W. J. (2)** wnieśli o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu.

Pozwani wskazali, że:

- przysługiwało im prawo do znaku słowno-graficznego (...), najpierw jako współnikom spółki cywilnej, a potem spółce jawnej, w którą przekształciła się spółka cywilna;

- znak, w wyniku używania go na szeroką skalę w obrocie gospodarczym, stał się rozpoznawalny wśród odbiorców i uzyskał znaczną wartość gospodarczą;

- znak podlegał ochronie, w tym autorskoprawnej jako utwór;
- prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego podlega obrotowi;
- powód nie wykazał szkody oraz pozostałych przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanych;
- równoległe funkcjonowanie spółki jawnej i z o.o. było efektem przemyślanej decyzji pozwanych wywołanych potrzebą optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej;
- niewiarygodne są twierdzenia powoda, że podejmowane w 2002 r. działania miały na celu doprowadzenie do sytuacji, która wystąpiła w 2011 r. w szczególności do przeniesienia prawa znaku towarowego;
- nie można zgodzić się ze stanowiskiem, iż pozwani zawierali umowy z samym sobą. Umowy były zawierane przez uprawnione do tego organy, a korzystanie z różnych form działalności gospodarczej świadczy o dużej kulturze prawnej pozwanych i umiejętności korzystania z dostępnych możliwości prawnych w celu dobrania optymalnego modelu prowadzenia działalności gospodarczej;
- przeczą, jakoby umowy dotyczyły nieistniejącego prawa. Znak (...)istniał i był rzeczywiście wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, a koncepcja ww. znaku została opracowana przez pozwanych;
- znak był wykorzystywany na szyldach, tablicach informacyjnych, ulotkach, ogłoszeniach reklamowych i informatorach handlowych. W 1994 r. zlecono wykonanie wersji znaku w grafice komputerowej i od tego czasu znak był wykorzystywany w Internecie;
- pozwani planowali wprowadzenie do oferty handlowej towarów oznaczonych ww. znakiem i współpracowali z około 200 dostawcami i z ponad 10 000 odbiorcami;
- znak został zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym, który udzielił prawa ochronnego pod warunkiem wniesienia opłaty. Z uwagi na brak opłaty UP wydał decyzję o wygaśnięciu decyzji warunkowej. Wynikająca z lekkomyślnego zaniedbania rezygnacja z wniesienia opłaty było błędem w szczególności z uwagi na wniesiony pozew. Jednakże nie zmienia to faktu, iż rejestracja znaku w UP nie jest warunkiem koniecznym do uzyskania ochrony prawnej dla znaku na podstawie obowiązujących przepisów;
- w latach 2009 – 2011 prowadzili rozmowy o zbyciu przedsiębiorstwa upadłej spółki i dla kontrahentów kwestią istotną było uwzględnienie prawa do ww. znaku towarowego;
- wartość znaku to 600 000 zł, a spółka jawna została zwolniona z długu 490 000 zł;
- wszystkie czynności zarządu były zatwierdzane przez spółkę;
- bezpodstawne są zarzuty naruszenia: a) art.210 ksh, gdyż przepis ten dotyczy czynności prawnych zawieranych przez spółkę z członkiem zarządu, b) § 11 ust.15 i 16 umowy spółki, c) przepisów ustawy o rachunkowości, d) art.293 § 1 ksh;
- powód nie wskazał, skąd bierze się kwota 600 247,72 zł, której dochodzi w związku z opłatami licencyjnymi;
- podnieśli też zarzut przedawnienia roszczeń sprzed 7 stycznia 2010r.

**Wyrokiem z dnia 13 maja 2015r Sąd Okręgowy w Krakowie:**

1/ zasądził solidarnie od pozwanych J. M. (1), W. M., W. J. (1) na rzecz strony powodowej Syndyka Masy Upadłości (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. w upadłości likwidacyjnej kwotę 581 246 zł 56 gr wraz z ustawowymi odsetkami od 7 stycznia 2013r. do dnia zapłaty;

2/ w pozostałym zakresie oddalił powództwo;

3/ zasądził solidarnie od pozwanych J. M. (1), W. M., W. J. (1) na rzecz strony powodowej kwotę 29 063 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

4/ nakazał ściągnąć z zasądzonego w punkcie I roszczenia od strony powodowej Syndyka Masy Upadłości (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. w upadłości likwidacyjnej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Krakowie kwotę 1596 zł 35 gr;

5/ nakazał ściągnąć solidarnie od pozwanych J. M. (1), W. M., W. J. (1) na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Krakowie kwotę 2596 zł 35 gr.

Za podstawę faktyczną wyroku, Sąd przyjął następujące fakty:

W 2002 r. została zawarta umowa licencyjna, na mocy której spółka jawna (...) udostępniła upadłej spółce prawo do korzystania ze znaku towarowego (...) w zamian za ustaloną opłatę licencyjną w kwocie 8.800 zł netto miesięcznie. W 2002 r. upadła spółka zawarła umowę ze spółką jawną, na mocy której nabyła za 200 000 zł prawa do dotychczasowych kontrahentów spółki jawnej wraz z kontraktami.

W lutym 2011 r. pozwani w imieniu upadłej spółki zawarli umowę datio in solutum, treścią której było przejęcie na własność przez upadłą spółkę od spółki jawnej prawa do znaku towarowego (...) w zamian za umorzenie długu spółki jawnej w kwocie 490 000 zł. W październiku 2011 r. pozwani złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.. W listopadzie 2011 r. pozwani podjęli uchwałę o likwidacji spółki jawnej i doprowadzili do jej wykreślenia z KRS (fakty niesporne).

Działalność gospodarcza upadłej spółki polegała na hurtowej sprzedaży artykułów spożywczych, głównie wód mineralnych i soków. Upadła spółka wykorzystywała znak (...) do prowadzenia działalności gospodarczej na wszelkich możliwych polach eksploatacji: do oznaczania siedziby spółki, samochodów firmowych, prowadzonej działalności gospodarczej, na materiałach reklamowych, banerach, targach handlowych, przy okazji organizowania promocji w sklepach, w Internecie.

Wysokość opłaty licencyjnej odpowiadająca wartości znaku to kwota 3.097,09 zł netto miesięcznie. (dowód: opinia biegłego M. O.: k.522 – 540, 556 – 559, 605 – 608)

Na dzień nabycia własności znaku przez upadłą spółkę wartość ww. znaku wynosiła 0. (dowód: opinia biegłego M. O.: k.522 – 540, 556 – 559, 605 – 608)

W 2010 r. upadła spółka dokonała opłat licencyjnych za miesiące od stycznia do sierpnia i za miesiąc grudzień. Nie zostały natomiast zapłacone opłaty licencyjne za miesiące wrzesień - listopad 2010 r. Z kolei w 2011 r. zostały zapłacone opłaty licencyjne za okres od stycznia do czerwca i za sierpień 2011 r., a nie została uiszczona opłata za lipiec 2011r. W rezultacie upadła spółka zapłaciła 9 miesięcznych opłat licencyjnych w 2010r. i 7 miesięcznych opłat licencyjnych w 2011r.

Znak towarowy (...) został zarejestrowany przez Urząd Patentowy, jednakże z uwagi na to, że nie zostały uiszczono opłaty związane z rejestracją znaku, UP wydał decyzję stwierdzającą wygaśnięcie rejestracji.

Sąd nie dał wiary zeznaniom pozwanych co do przyczyn zawarcia umowy, w wyniku której upadła spółka nabyła prawo własności znaku. Pozwany J. M. zeznał, że przyczyną ww. umowy był zamiar rozwiązania kwestii własności prawa do znaku towarowego w obliczu prowadzenia rozmów z innymi przedsiębiorcami związane z przejęciem lub połączeniem upadłej spółki. Z zeznań świadków P. K. i M. B. (1) istotnie wynika, że takie rozmowy były prowadzone, jednakże nic nie stało na przeszkodzie, aby powiązać umowę w sprawie nabycia znaku towarowego z przygotowanym projektem łączenia spółek. Z zeznań ww. świadków nie wynikało, aby rozmowy dotyczące łączenia spółek osiągnęły tak zaawansowany etap.

Zdaniem Sądu niewiarygodne są także zeznania w zakresie w jakim pozwani wskazują, że uiszczanie miesięcznych opłat licencyjnych w kwocie 8.800 (netto) zł było opłacalne, gdyż opracowanie i wdrożenie nowego znaku to koszty na poziomie około 30 000 zł miesięcznie. Jak wynika z zeznań świadków – kwota 8800 zł netto jako opłata licencyjna wcale nie była jedynym wydatkiem związanym z korzystaniem ze znaku, gdyż to upadła spółka ponosiła koszty związane z utrzymaniem lub zwiększeniem znaczenia znaku. Inaczej rzecz ujmując – gdyby upadła spółka uiszczala opłaty licencyjne, a spółka jawna prowadziła działania zmierzające do utrzymania lub zwiększenia wartości znaku to można by się było zastanowić nad słusnością stanowiska pozwanych co do opłacalności i ekonomicznego sensu umowy licencyjnej. Jednakże upadła spółka i tak ponosiła wszystkie koszty związane z utrzymaniem znaczenia znaku towarowego, więc wydatkowanie w okresie 10 lat kwoty prawie 1 mln zł na same opłaty licencyjne nie może być uznane za działanie racjonalne.

Istotnym zdaniem Sądu dowodem w sprawie była opinia biegłego M. O. na okoliczność wyliczenia wartości opłaty licencyjnej odpowiadającej wartości znaku towarowego oraz wyliczenia wartości samego znaku towarowego. Zdaniem Sądu, biegły w sposób logiczny przedstawił tezy opinii i Sąd uznał ww. dowód za przydatny dla ustalenia stanu faktycznego. W szczególności Sąd w pełni zgodził się z tezą opinii biegłego, iż wartość znaku na dzień nabycia jego własności (dla upadłej spółki) wynosi 0 zł. Taka była wartość znaku dla upadłej spółki w momencie nabycia jego własności z punktu widzenia sensu uzyskania własności znaku, przydatności prawa własności dla upadłej spółki w obliczu możliwości pełnego korzystania z niego na podstawie uzyskanej licencji.

W ocenie Sądu Okręgowego, powództwo jest częściowo uzasadnione.

Sąd zgodził się ze stanowiskiem pozwanych, iż rejestracja znaku nie jest warunkiem sine qua non udzielenia ochrony prawnej i możliwości obrotu prawem do znaku. Podmiot, który wymyślił i korzysta z danego znaku towarowego, którego jednak nie zarejestrował, może domagać się ochrony przewidzianej w obowiązujących przepisach i może uczynić ww. znak przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem powoda, że umowy były umowami pozornymi z tej przyczyny, że ich przedmiotem był nieistniejący znak. Poza sporem pozostaje także, iż obowiązujące przepisy nie zakazują zawarcia umowy pomiędzy spółkami, które w istocie są ze sobą powiązane osobami wspólników. W rezultacie fakt zawarcia opisanych w pozwie umów nie może być oceniany negatywnie z tej przyczyny, że strony umów były ze sobą powiązane osobami wspólników. Z tej przyczyny – przy pełnej świadomości powiązania osobowego obydwu spółek – nie można uznać, że doszło do naruszenia art. 210 k.s.h.

Natomiast ocenie Sądu winny podlegać warunki zawieranych umów. Działalność pozwanych analizowana z tego punktu widzenia musi być oceniana negatywnie. Przy czym znowu – nie można się zgodzić ze stanowiskiem powoda, iż pozwani prowadzili (jako wspólnicy spółki jawnej) działalność konkurencyjną wobec działalności upadłej spółki, której zarząd tworzyli (art. 211 k.s.h.). Jak wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie spółki z o.o. i jawna nie prowadziły wobec siebie działalności konkurencyjnej rozumianej w ten sposób, że obydwie spółki oferowały te same usługi tym samym potencjalnym kontrahentom przez co sukces jednej spółki prowadził do ograniczenia udziału w rynku drugiej spółki. Ww. spółki co najwyżej prowadziły działalność wzajemnie się uzupełniającą, a w rzeczywistości upadła spółka przejęła działalność spółki jawnej. Zatem negatywnej oceny działań pozwanych nie można upatrywać w tym, że rzekomo prowadzili działalność konkurencyjną. Nie zostało także wykazane przez powoda fakt naruszenia przez pozwanych przepisów ustawy o rachunkowości.

Natomiast w ocenie Sądu niewątpliwie działalność pozwanych musi być oceniona negatywnie z punktu widzenia ochrony interesów upadłej spółki i obowiązku starannego działania pozwanych jako członków zarządu upadłej spółki – art.293 k.s.h.

Jeżeli chodzi o umowę licencyjną to wysokość opłat licencyjnych ponad dwukrotnie przekroczyła kwotę, którą można by uznać za uzasadnioną. Dlatego zachowanie pozwanych jako członków zarządu należy ocenić jako naruszające dyspozycję art.293 § 1 i 2 k.s.h. Pozwani nie dochowali przy wykonywaniu obowiązków staranności wynikającej z zawodowego charakteru ich działalności i wyrządzili w ten sposób szkodę upadłej spółce, która zmuszona była do uiszczania opłat licencyjnych znacząco przekraczających realną wartość opłaty. W tym miejscu warto zwrócić uwagę,

że upadła spółka niezależnie od nabycia prawa do korzystania ze znaku, przejęła prawa do kontrahentów spółki jawnej wraz z ich kontraktami za kwotę 200 000 zł.

Sąd miał świadomość, że ocena wartości znaku towarowego może wywoływać wątpliwości. Z całą pewnością, szereg innych aktywów tworzących majątek przedsiębiorstwa może być wyceniona z o wiele większą pewnością co do prawidłowości wyceny. Pozwani podkreślają wagę i znaczenie znaku, uzasadniające przyjętą wysokość opłaty licencyjnej. Jednak ich zachowanie pozostaje w sprzeczności z ich stanowiskiem.

Pozwani działając jako wspólnicy spółki jawnej, dysponując ekspertyzą potwierdzającą dużą wartość znaku i uzyskując znaczące przychody z tytułu licencji (około 100 000 zł rocznie) nie zdecydowali się na poniesienie kosztów nie przekraczających połowy miesięcznej opłaty licencyjnej (według pozwanego J. M. opłata związana z korzystaniem z ochrony wynosiła około 2.500 zł), w wyniku których ich sytuacja prawna jako podmiotu uprawnionego byłaby znacząco korzystniejsza.

Termin przedawnienia regulowany jest przez art.297 k.s.h. Oceniając ww. zarzut Sąd zgodził się ze stanowiskiem pozwanych, iż roszczenie jest częściowo przedawnione. Uznał, iż spółka dowiedziała się o szkodzie niezwłocznie z chwilą zawarcia umowy licencyjnej i z chwilą uiszczania każdej opłaty licencyjnej. W rezultacie przedawnione są wszystkie opłaty licencyjne uiszczane przed 2010r. Nie ma podstaw, aby zgodzić się z powodem, iż bieg przedawnienia nie płynął aż do momentu ogłoszenia upadłości lub że podniesienie zarzutu przedawnienia stanowi nadużycie prawa. Otóż niewątpliwie rację ma powód, iż jedynymi osobami, które przed ogłoszeniem upadłości mogły podejmować działania zmierzające do ochrony praw upadłej spółki to pozwani. Sąd wziął pod uwagę, iż oczekiwanie na podjęcie przez osoby uprawnione działań przeciwko nim samym jest bezprzedmiotowe, jednak nie uzasadnia to akceptacji stanowiska, iż jest to okoliczność uzasadniająca uznanie, iż z tej przyczyny doszło do wstrzymania biegu przedawnienia. Nie można też uznać, że skorzystanie z zarzutu przedawnienia jest nadużyciem prawa w obliczu faktu, iż dopiero syndyk mógł realnie rzecz oceniając podjąć działania ochronne. Gdyby zgodzić się z takim stanowiskiem, to w każdej sprawie, w której doszło do upadłości należałoby uznać, że syndyk może podejmować działania sięgające wielu lat wstecz.

Wreszcie jako naruszające dyspozycję art.293 k.s.h. Sąd uznał nabycie prawa do znaku. Jest to działanie nieracjonalne, które w bezpośredni sposób doprowadziło do upadłości spółki. Gdyby pozwani w imieniu spółki nie nabyli prawa własności znaku, tylko korzystali z niego na podstawie licencji to przy założeniu, że roczny koszt opłat licencyjnych to około 90 000 zł to mogli realnie liczyć, że po odjęciu ww. kwoty pozostanie im jeszcze 400 000 zł na bieżącą działalność i po roku można było ocenić sens nabycia ww. znaku. Oczywiście racjonalność takiego planu musiałaby zakładać, że upadła spółka wystąpi przeciwko spółce jawnej z roszczeniem o zwrot środków zajętych przez Bank. Tymczasem pozwani podjęli decyzję zupełnie nieracjonalną z punktu widzenia interesów spółki, gdyż nabyli prawo własności znaku, która to własność - mając na uwadze zarówno złożony wkrótce potem wniosek o ogłoszenie upadłości, jak i fakt, że przez prawie 10 lat spółka i tak korzystała ze znaku - nie była spółce do niczego potrzebna.

Nie można zatem inaczej określić wartości ww. znaku jak na poziomie 0 zł. Przy każdym rozliczeniu wartości znaku, to jest próbie wypowiedzenia umowy licencyjnej przez spółkę jawną, po to, aby zbyć znak na rzecz innego podmiotu powstałby problem wpływu działań upadłej spółki na poziom wartości znaku. Podobnie, przy próbie nabycia prawa własności znaku, nabywający (dotychczasowy licencjodawca) również zwracałby uwagę na nakłady ponoszone na znak. Okoliczność, że licencjodawca nie kwestionuje, że to on przez okres 10 lat ponosi wydatki związane z utrzymaniem wartości znaku bez żadnego zabezpieczenia interesów poprzez uwzględnienie wartości nakładów na wypadek zakończenia obowiązywania umowy licencyjnej, czy też brak uwzględnienia nakładów w negocjacjach dotyczących ceny nabycia prawa własności znaku jest spowodowane tylko tym, że strony umowy były ze sobą osobowo powiązane. Należy wykluczyć sytuację, że przedstawiciele licencjodawcy godzili by się na takie warunki umowy licencji, w ramach której ponosiliby koszty utrzymania wartości znaku bez zabezpieczenia sobie praw do znaku na wypadek, gdyby nagle licencjodawca wypowiedział umowę licencji lub odmówił jej przedłużenia po to, aby zbyć znak innemu podmiotowi.

Pozwani podkreślali znaczenie znaku, jego wartość i wskazywali na optymalizację prowadzonej działalności jako przyczynę podejmowania określonych decyzji biznesowych. Twierdzili, że potencjalni nabywcy przedsiębiorstwa podkreślali wagę przejęcia przedsiębiorstwa wraz z prawem do znaku. Sąd nie kwestionował prawdziwości ww. twierdzeń, w znaczeniu, że motywem podejmowania określonych decyzji biznesowych była chęć optymalizacji działalności gospodarczej, czy też że potencjalni kontrahenci podkreślali wagę uzyskania także prawa do znaku.

Jednakże zdaniem Sądu, będące przedmiotem analizy czynności prawne mogły wystąpić tylko i wyłącznie z uwagi na osobowe powiązanie stron umów. O ile można zgodzić się ze stanowiskiem, że nabycie bazy danych klientów jest częstą sytuacją w obrocie gospodarczym, wobec czego nie można mieć zastrzeżeń ani do samej umowy ani do wysokości ustalonego wynagrodzenia, o tyle trudno znaleźć racjonalny sens przejęcia przez upadłą spółkę odpowiedzialności za dług spółki jawnej, czy też zapłatę za znak kwoty około 1 mln zł w okresie dziesięciu lat korzystania ze znaku tylko po to, aby po tym okresie zapłacić kolejne pół miliona zł za prawo własności znaku. Trudno przyjąć, aby w relacjach dwóch spółek, które nie są powiązane ze sobą osobowo zarząd spółki z o.o. godził się na takie warunki współpracy, a tym samym pozwani naruszyli art.293 k.s.h. w związku z art.201 § 1 k.s.h.

Ostatecznie, Sąd zasądził solidarnie od pozwanych na rzecz powoda kwotę 581 246,56 zł, na którą to kwotę złożyły się kwoty: 490 000 zł tytułem kwoty zajętej przez Bank na poczet rozliczenia długu spółki jawnej, z dochodzenia której upadła spółka zrezygnowała w zamian za prawo własności znaku towarowego, 91 246,56 zł tytułem równowartości nadwyżki płaconej tytułem opłat licencyjnych za 16 miesięcy w 2010 i 2011 r. wyliczonej jako różnica pomiędzy kwotą uiszczoną (8800 zł), a kwotą odpowiadającą wartości licencji (3097,09 zł), czyli (8800 zł – 3097,09 zł = 5702,91 zł). Sąd jako punkt odniesienia do ustalenia nadwyżki wziął pod uwagę kwotę netto, gdyż w następstwie uiszczenia opłaty licencyjnej upadła spółka mogła odliczyć kwotę podatku VAT, a zatem płacone spółce jawnej kwoty w zakresie w jakim odpowiadają podatkowi VAT nie mogą być uznane za szkodę upadłej spółki.

O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art.481 § 1 i 2 k.c. zgodnie z żądaniem pozwu. W punkcie II wyroku Sąd oddalił powództwo w zakresie roszczenia o zapłatę kwot odpowiadających opłatom licencyjnym – za okres przed 2010 r. w całości z uwagi na przedawnienie roszczenia, za lata 2010 i 2011 r. w zakresie miesięcy, co do których powód nie wykazał, że opłaty licencyjne zostały zapłacone, a w zakresie tych miesięcy, co do których wykazane zostało, że opłaty zostały uiszczone co do kwoty 3097,09 zł za każdy miesiąc, która to kwota odpowiada wartości licencji.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art.100 k.p.c., przyjmując co do zasady, że strony w połowie osiągnęły zakładany przez nich wynik procesu.

**Apelację od tego wyroku** w części dotyczącej pkt I, II i III i V wnieśli pozwani, zarzucając:

I/ naruszenie przepisów postępowania:

1/ art. 328 § 2 k.p.c. poprzez sporządzenie uzasadnienia nieodpowiadającego wymogom tego przepisu w zakresie przyczyn zawarcia umowy nabycia praw do znaku i winy pozwanych w świetle art. 293 k.s.h.;

2/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów i nie danie wiary pozwany:

- co do przyczyn zawarcia umowy nabycia prawa do znaku towarowego;

- co do podstaw opłacalności ustalenia opłat na poziomie 8.800 zł;

3/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów poprzez błędną ocenę prawidłowości i miarodajności uzyskanej w sprawie opinii biegłego M. O., pomimo, iż m.in:

a/ biegły nie wskazał w opinii wartości znaku towarowego (...) na 2011, wskazując zamiast tego na kwotę 0 zł jako wartość właściwej ceny, jaką spółka (...) Sp. z o.o. winna zapłacić (...) Sp. j. za znak towarowy;

b/ biegły dokonał własnej analizy prawnej i faktycznej niniejszej sprawy, przedstawiając w istocie uzasadnienie popierające żądanie procesowe strony powodowej, zaakceptowane przez Sąd I instancji, co pozostawało poza kompetencją i zakresem skierowanej do biegłego odezwy;

c/ biegły bezzasadnie uznał, iż w stanie faktycznym niniejszej sprawy (...) Sp. z (...). mogła żądać od (...) Sp. j. zwrotu nakładów poniesionych na licencjonowany znak towarowy;

d/ biegły bezzasadnie obliczając wartość znaku dokonał potrącenia roszczenia o zwrot nakładu na znak w sytuacji, gdy w tym przedmiocie brak było materialnoprawnego oświadczenia którejkolwiek ze stron procesu;

e/ biegły dokonując potrącenia wartości nakładów z wartością znaku nie wskazał wartości, jakich dotyczyło dokonywane potrącenie, jak i pominął okoliczność, iż przedmiotowy znak towarowy (...) w momencie zawierania umowy licencyjnej w 2002 r. posiadał określoną przez tego samego biegłego wartość początkową;

f/ biegły przy dokonywaniu obliczenia wysokości należnej opłaty licencyjnej za znak (...) ustalił w sposób zaniżony wartość początkową znaku, bezzasadnie nie uwzględniając przy wycenie znaku 70 % sumy wydatków marketingowych,

g/ biegły bezzasadnie przyjął, iż skojarzenia klientów z oznaczeniem (...) mogły być przeniesione w drodze umowy przeniesienia prawa do kontrahentów klientów, zawartej przez spółki (...) bez wiedzy przejmowanych klientów;

h) biegły nie odniósł się to treści uzyskanych przez pozwanych opinii biegłego J. M. (3), których wnioski nie pokrywały się z wnioskami opinii biegłego sądowego.

4/ art. 278 w zw. z art. 286 k.p.c. poprzez pominięcie wniosku pozwanych o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego, względnie o wydanie opinii uzupełniającej przez biegłego M. O., pomimo, iż jej treść budziła uzasadnione zastrzeżenia;

5/ art. 227 k.p.c. poprzez niedokonanie jakichkolwiek ustaleń faktycznych w zakresie okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, dotyczących weryfikowania przez pozwanych wysokości określonych w umowach z 2002 r. oraz 2011r. opłat licencyjnych oraz wartości znaku towarowego, co miało istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia, czy pozwani ponoszą winę w naruszeniu norm pokreślonych w art. 293 k.s.h., a w konsekwencji czy mogą ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą określoną w tym przepisie;

6/ art. 321 § 1 k.p.c. poprzez oparcie wyroku na podstawie faktycznej niepowołanej przez powoda w pozwie;

II/ naruszenie przepisów prawa materialnego, a to art. 293 k.s.h. poprzez błędne uznanie, iż zachowanie pozwanych stanowiło sprzeczne z prawem, zawinione działanie, uzasadniające przypisanie im odpowiedzialności odszkodowawczej unormowanej w tym przepisie.

Mając powyższe na uwadze wniesli o dopuszczenie na etapie postępowania apelacyjnego dowodu z opinii innego biegłego ds. wyceny znaków towarowych i wartości niematerialnych i prawnych na okoliczność ustalenia wartości znaku(...)w chwili zawierania umowy datio in solutum w dniu 28.02.2011 r. oraz ustalenia odpowiedniej wartości miesięcznej opłaty licencyjnej za korzystanie ze znaku (...)w okresie 2002 – 2011 zmianę zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części poprzez oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda solidarnie na rzecz pozwanych kosztów postępowania za obie instancje wg norm przepisanych, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

### **Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu apelacji zważył co następuje:**

Apelacja jest bezzasadna.

Sąd I Instancji poczynił prawidłowe ustalenia faktyczne które Sąd Apelacyjny przyjmuje za swoje oraz trafnie zastosował przepisy prawa materialnego i procesowego.



Na wstępie wskazać należy, że sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę w granicach apelacji (art. 378 §1 k.p.c.) na podstawie materiału zebranego w postępowaniu w pierwszej instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym (art.382 k.p.c.) z tym zastrzeżeniem, że przed sądem pierwszej instancji powinny być przedstawione wyczerpująco kwestie sporne, zgłoszone fakty i dowody, a prezentacja materiału dowodowego przed sądem drugiej instancji ma miejsce wyjątkowo (art. 381 kpc).

Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów (III CZP 49/07, OSNC 2008, nr 6, poz.55), której nadano moc zasady prawnej, sąd drugiej instancji rozpoznający sprawę na skutek apelacji nie jest związany przedstawionymi w niej zarzutami dotyczącymi naruszenia prawa materialnego, wiążą go natomiast zarzuty dotyczące naruszenia prawa procesowego.

W pierwszej kolejności należy odnieść się do zarzutów kwestionujących ocenę dowodów. W ocenie Sądu, dokonana przez Sąd pierwszej instancji ocena dowodów nie nasuwa zastrzeżeń gdyż nie wykracza poza uprawnienia wynikające z przepisu art. 233 § 1 k.p.c. Podkreślić należy, iż dla skuteczności zarzutu dokonania błędnych ustaleń faktycznych będących wynikiem oceny dowodów, konieczne jest wskazanie przyczyn, dla których ta ocena dowodów nie spełnia kryteriów określonych w ustawie. Sąd drugiej instancji może bowiem zakwestionować dokonaną ocenę materiału dowodowego sprawy jedynie wtedy, gdy jest ona nielogiczna i sprzeczna z pozostałym w sprawie materiałem dowodowym. Sąd Najwyższy wielokrotnie wskazywał, że postawienie zarzutu obraży art. 233 § 1 k.p.c. nie może polegać na zaprezentowaniu przez skarżącego stanu faktycznego przyjętego przez niego na podstawie własnej oceny dowodów; skarżący może tylko wykazywać, posługując się wyłącznie argumentami jurydycznymi, że Sąd rażąco naruszył ustanowione w wymienionym przepisie zasady oceny wiarygodności i mocy dowodów i że naruszenie to miało wpływ na wynik sprawy (por. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2000 r., / CKN 1 / 69/99, OSNC 2000/7-8 poz. 139 i z dnia 10 kwietnia 2000 r., V CKN 1712000, OSNC 2000/10 poz. 189). W niniejszej sprawie zasady z art. 233 § 1 k.p.c. nie zostały naruszone, gdyż ocena zgromadzonego materiału dowodowego i poczynione na jej podstawie ustalenia faktyczne zostały dokonane przez Sąd Okręgowy w sposób prawidłowy i brak jest podstaw do podzielenia stanowiska apelującego co do ich nieprawidłowości, tym bardziej, że argumenty przytaczane w apelacji są bądź nieadekwatne do zarzutu bądź nietrafne. Nie sposób więc podzielić zarzutu poczynienia błędnych ustaleń i w sposób sprzeczny z materiałem dowodowym.

Zeznania świadków M. B. i P. K. nie wskazują na konkretyzację planów łączenia spółek, w szczególności zamiaru przejęcia praw do przedmiotowego znaku o wartości wskazywanych przez pozwanych. Dlatego zasadnie Sąd dał wiarę tym świadkom, że rozmowy takie w ogóle się toczyły. Prawo używania znaku na podstawie umowy licencyjnej wchodziło do aktywów przedsiębiorstwa, dlatego przy łączeniu przeszło, by na nową spółkę.

Istota sporu sprowadzała się do ustalenia właściwych opłat licencyjnych wynikających pośrednio z wartości znaku. Sąd trafnie oparł się na opinii biegłego sądowego M. O. przeprowadzonej przez Sąd, a nie prywatnej opinii J. M. sporządzonej na prywatne zlecenie i mającej uzasadniać zawartą umowę. Biegły sądowy wyjaśnił podstawy własnej wyceny obalając opinie J. M. i z tym stanowiskiem należy się zgodzić. Twierdzenie, że wartość znaku powinna określać suma wszystkich wydatków na działalność reklamową i marketingową jest zupełnie nieprzekonujące. Opinia biegłego sądowego ustalająca wartość początkową znaku w 2002 na kwotę 157.860 zł jest wiarygodna i wydaje się wręcz korzystna dla pozwanych. Wszak biegły uznał wydatki m. in. na pieczęcie firmy, dokumenty wewnętrzne i okresowo papier komputerowy do druku faktur.

Biegły na użytek tego wyliczenia uwzględnił wszystkie wydatki marketingowe spółki jawnej (...) w latach 1994 - 2001 w kwocie 526.198 zł, uznając, że 30% może być zaliczone na poczet kosztów odtworzenia marki i tym samym stanowić wyznacznik jej wartości. Zatem jej wartość określił na kwotę 157.860 zł.

Z braku możliwości ustalenia rynkowej (zbawczej ceny) tego znaku wyliczenia biegłego dokonane na podstawie wiedzy specjalnej i doświadczenia biegłego oraz analizy danych należy uznać za wiarygodne. Gdyby wydatki na reklamę przekładały się automatycznie w 100 % na rynkową wartość znaku, to oznaczałoby, że reklama jest w istocie bezpłatna i jeszcze zwiększa przychody.

Pochodną ustalenia realnej wartości znaku przez biegłego sądowego, są wyliczenia należnych – uzasadnionych ekonomicznie – opłat licencyjnych, a nie sumy wydatków marketingowych. Realna miesięczna opłata licencyjna to kwota 3.097,09 zł netto, czyli ponad dwa razy mniejsza, niż cena umówiona i płacona przez pozwanych w imieniu spółki z o.o.

Nadto należy pamiętać, że z nabyciem prawa do znaku wiąże się zwykle możliwość przejęcia klienteli, której znak jest znany, kojarzy się pozytywnie i chce kontynuować współpracę w zaufaniu do renomy właściciela znaku. W sprawie niniejszej jednak trzon tej klienteli – mającej kontrakty ze spółką jawną – został przekazany w osobnej umowie za niebagatelną kwotę 200.000 zł.

Wreszcie należy uwzględnić, że mimo ponoszenia opłat licencyjnych spółka z o.o. ponosiła dalsze nakłady na promocję znaku a pozwani nie widzieli potrzeby rozliczenia tych nakładów ze spółką jawną i zabezpieczyli dla spółki z o.o. żadnych praw co do zwrotu tych nakładów lub prawa zaliczenia ich na poczet ceny nabycia.

Przejęcie długu spółki jawnej w kwocie 600.000 zł dopełnia obrazu wzajemnej relacji spółek.

Zwieńczeniem tej współpracy na nierównych zasadach była umowa nabycia bez uzasadnionej potrzeby przedmiotowego znaku w trudnej sytuacji finansowej spółki z o.o. za zaliczeniem na poczet ceny wzajemnej wierzytelności w kwocie 490.000 zł. Ponieważ sytuacja finansowa spółki jawnej była dobra, oznaczało to w istocie wyzbycie się wierzytelności 490.000 zł. Złożenie w niedługim czasie wniosku o ogłoszenie upadłości dowodzi, że decyzja ta była szkodliwa dla reprezentowanej spółki.

Nieprawdziwy jest zarzut ustalenia przez biegłego i Sąd Okręgowy, iż obiektywna wartość przedmiotowego znaku w roku 2011 wynosiła 0 zł. W rzeczywistości biegły nie ustalał wartości znaku na tą datę. Na rozprawie w dniu 29.04.2015r wręcz stwierdził, że zapewne wartość ta w 2011r była większa niż wartość w 2002r. Czynnione przez licencjobiorcę wieloletnie nakłady na znak nie będący jego własnością z pewnością zwiększały jego wartość. Istota sprawy sprowadza się do oceny racjonalności decyzji pozwanych o nabyciu tego znaku w 2011r za 490.000 zł, w świetle posiadanego prawa do korzystania z tego znaku za opłatą ok. 90.000 zł rocznie i trudnej sytuacji finansowej. Z zaistniałej sytuacji pozwani jako członkowie zarządu nie powinni nabywać znaku „na własność” bez względu na cenę. Z tego względu należy podzielić stanowisko Sądu I Instancji, który w pełni zgodził się z tezą opinii biegłego, iż wartość znaku na dzień nabycia jego własności (dla upadłej spółki) wynosi 0 zł. Biegły w ten sposób dobitnie stwierdził, że spółka z o.o. nie powinna w danym momencie i na danych warunkach nabywać prawa własności znaku i dlatego określił ją na poziomie 0. Taka była wartość znaku dla upadłej spółki w momencie nabycia jego własności z punktu widzenia sensu uzyskania własności znaku, przydatności prawa własności dla upadłej spółki w obliczu możliwości pełnego korzystania z niego na podstawie uzyskanej licencji, a więc wartość subiektywna (dla spółki), a nie wartość obiektywna, liczona zwłaszcza wydatkami na reklamę spółki.

Opinia biegłego jest jasna, szczegółowo uzasadniona i pełna. Biegły M. O. odniósł się do zarzutów pozwanych w opinii uzupełniającej oraz ustnie na rozprawie i wyjaśnił wszelkie niejasności. Pozwani nie przyjmują jego argumentów, gdyż dla nich niekorzystne. Nie ma zatem podstaw do przeprowadzania dowodu z innego biegłego.

Bezzasadny jest zarzut naruszenia art. 321 § 1 k.p.c. poprzez oparcie wyroku na podstawie faktycznej nie powołanej przez powoda.

Zarzut ten jest błędny. Należy mieć na uwadze, że Sąd jest związany podstawą faktyczną przytaczaną przez powoda na uzasadnienie dochodzonego roszczenia, natomiast nie wiąże go podstawa prawna. Powód w pozwie w sposób wyraźny domagał się w pozwie odszkodowania za straty jakich doznała upadła spółka na skutek błędnych, nieracjonalnych ekonomicznie i zdaniem powoda niezgodnych z prawem i w części nieważnych. Na uzasadnienie żądania powód wskazywał wiele faktów dotyczących funkcjonowania powiązanych spółek (...) poczynając od 2001r, a między innymi zawarcie przedmiotowej umowy licencyjnej oraz umowy nabycia praw do znaku połączonej z datio in solutum. Jako

podstawę prawną podał m. in. art. 293 § 1 k.s.h. oraz 209 k.s.h. Zarzut, iż Sąd orzekł o czymś innym, niż odszkodowanie przewidziane w tym przepisie nie może odnieść skutku.

Zgodnie z art. 293 § 1 k.s.h. członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba, że nie ponosi winy. Przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu są: zawinione działanie lub zaniechanie sprzeczne z prawem lub umową spółki, szkoda oraz związek przyczynowy między zawinionym zachowaniem a szkodą. Na spółce (syndyku) ciąży obowiązek wykazania szkody, naruszenia prawa lub postanowień umowy spółki oraz związku przyczynowego między tym naruszeniem a szkodą.

Ze względu na użycie sformułowania „chyba, że” zmienia się rozkład ciężaru dowodu. Art. 293 k.s.h. - podobnie jak art. 471 k.c. - reguluje odszkodowawczą odpowiedzialność wymienionych członków władz spółki oraz likwidatora na zasadzie winy domniemanej. Sprawca, aby uwolnić się od odpowiedzialności, musi wykazać, że nie ponosi winy za powstałą szkodę (dlatego błędnie kwalifikuje się odpowiedzialność z art. 293 k.s.h. jako odpowiedzialność na zasadzie ryzyka (tak: Krzysztof Strzelczyk: Komentarz do Kodeksu Spółek Handlowych - art. 293). Zatem po pozwani powinni podnieść twierdzenia wskazujące na brak ich winy w powstaniu szkody wskazać konkretne dowody. W sprawie niniejszej pozwani kwestionowali powstanie szkody i brak sprzeczności ich działań z prawem i umową spółki, więc kwestia winy braku winy pozostała poza istotą sporu, a Sąd Okręgowy uznał winę pozwanych za oczywistą. Rozkład ciężaru dowodu sprawia, że zarzut braku rozważań sądu w przedmiocie winy jest bezskuteczny.

Działania lub zaniechania członków zarządu obejmują swym zakresem obowiązki związane ze sprawowaną funkcją. Uzasadnione jest wobec tego stwierdzenie, że osoby te odpowiadają z tytułu nienależytego sprawowania zarządu, nadzoru, kontroli. Dlatego przyjmuje się, że łączący członków organów ze spółką stosunek prawny ma charakter zobowiązaniowy party na stosunku zlecenia.

Jeszcze na tle kodeksu handlowego w wyroku z 10 listopada 2004 r., II CK 186/2004, Sąd Najwyższy wskazał, że przepisy art. 292 i 474 k.h. nie stanowią samodzielnej podstawy odpowiedzialności członków organów spółki, nawet za działalność sprzeczną z prawem lub postanowieniami statutu spółki. Art. 474 k.h. określał jedynie w sposób szczególny miernik wymaganej staranności i rozciągał bezprawność na każde działanie sprzeczne z prawem lub statutem spółki (§ 1), chociażby obowiązek podjęcia tego działania wynikał z podległości organizacyjnej organu. W konsekwencji odpowiedzialność ta podlegała regułom określonym w art. 471 k.c., była więc zależna od winy, której istnienie się domniemywało.

Jednak wskazana w omawianym przepisie sprzeczna z prawem działalność członka zarządu mogła polegać na naruszeniu przepisów każdej ustawy, nie tylko Kodeksu handlowego. Mogła zatem także wyczerpywać znamiona czynu niedozwolonego (art. 415 k.c.), co nie pozbawiało spółki możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na podstawie art. 292 k.h., jeśli czyn niedozwolony członka zarządu wyrządził jej szkodę. W świetle art. 443 k.c. przy zbiegu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej wybór reżimu odpowiedzialności należy do poszkodowanego, przy czym ze względu na korzystniejsze dlań zasady odpowiedzialności kontraktowej (domniemanie winy) z reguły będzie on domagał się odszkodowania na zasadach art. 471 k.c., a w przypadku roszczeń spółki wobec członka zarządu - na zasadach art. 292 k.h. Zdaniem Sądu najwyższego spółka może na podstawie powyższego przepisu dochodzić odszkodowania od członka zarządu zarówno wówczas, gdy jego czyn wyrządzający jej szkodę był tylko naruszeniem postanowień umowy spółki czy przepisów Kodeksu handlowego dotyczących działalności członków zarządu, jak i wówczas, gdy był to także czyn niedozwolony.

Jednoznacznie za kontraktowym charakterem odpowiedzialności na podstawie art. 293 k.s.h. opowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 24 września 2008 r., II CSK 118/2008, LexPolonica nr 1983879 (OSNC 2009, nr 9, poz. 131). W orzeczeniu tym zwrócono uwagę na identyczny rozkład ciężaru dowodu przesłanek odpowiedzialności na podstawie art. 293 § 1 k.s.h. oraz na podstawie art. 471 k.c.

Odpowiedzialnością są objęte działania lub zaniechania sprzeczne z obowiązkami ustawowymi lub wynikającymi z umowy spółki. Zakres tych obowiązków nie ogranicza się tylko do przepisów Kodeksu spółek handlowych. Sprzeczność

z prawem należy interpretować ściśle, nie utożsamiając jej z tradycyjnym ujęciem bezprawności, która oznacza nie tylko sprzeczność z prawem, ale także z zasadami współzycia społecznego (tak: K.Strzelczyk, Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, K. Bilewska, Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu spółek, s.1071 i 1072).

Szczególność staranność – wymagana w § 2 art. 293 k.s.h. - obecnie poddana jest ocenie pod kątem „staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności”. To kryterium należytej staranności stanowi minimalne wymaganie w zakresie winy nieumyślnej, a sama wina jest niezbędną przesłanką odpowiedzialności. Podkreśla to wyraźne wprowadzenie w § 1 art. 293 k.s.h. winy jako przesłanki odpowiedzialności, i to winy domniemanej. W przepisie tym chodzi o taką szczególną należytą staranność, jakiej oczekuje się od osoby, która prowadzi działalność zawodowo, a wobec tego jest to staranność na poziomie wyższym od przeciętnego. Nie ma znaczenia, czy odpowiednie kryteria specjalistyczne zostały osiągnięte w drodze wykształcenia, czy też przez odpowiednie przygotowanie praktyczne (por. wyrok SN z 17 sierpnia 1993 r., III CRN 77/93, OSNCP 1994, nr 3, poz. 69).

Sam miernik staranności zawarty w art. 293 § 2 k.s.h. nie stanowi wprawdzie samodzielnej podstawy odpowiedzialności, lecz jest zobiektywizowanym wzorcem zachowania podmiotu polegającego zawsze na naruszeniu prawa lub umowy spółki - dopiero jego przekroczenie będzie uzasadniać odpowiedzialność odszkodowawczą. Pojęcie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania musi w każdym wypadku wyrażać się sprzecznością zachowania z prawem lub umową spółki.

W wyroku z 24 września 2008 r., II CSK 118/2008, LexPolonica nr 1983879 (OSNC 2009, nr 9, poz. 131) Sąd Najwyższy nie podzielił stanowiska, że działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki jest już samo uchybienie art. 293 § 2 k.s.h., a więc obowiązkowi staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności członka oznaczonych organów spółki. Miernik staranności wskazany w tym przepisie stanowi bowiem kryterium winy i jego spełnienie nie zwalnia od obowiązku ustalenia bezprawności.

Z drugiej strony członkowie organów spółki nie mogą uwolnić się od odpowiedzialności, wykazując, że ich działanie lub zaniechanie było zgodne z wolą wspólników, a nawet wykonaniem sprzecznej z prawem uchwały zgromadzenia wspólników. Podzielić bowiem należy utrwalone poglądy, że zarząd, jako organ wykonawczy - nie ma obowiązku wykonywania uchwał wspólników, jeżeli miałyby to prowadzić do naruszenia prawa lub statutu spółki.

W ocenie Sądu Apelacyjnego ustalony w niniejszej sprawie stan faktyczny daje podstawy do stwierdzenia zbiegu podstaw odpowiedzialności zarówno kontraktowej opartej na art. 471 k.c. (sprzeczne z zasadami współzycia społecznego wykonywanie obowiązków członka zarządu, przez zawieranie z powiązaną spółką niekorzystnych kontraktów) jak i deliktowej znajdującej oparcie w art. 415 k.c. w zw. z art. 209 k.s.h.

Pozwanych łączył ze spółką z o.o. (...) stosunek prawny oparty na umowie zlecenia, która jest umową wzajemną. Celem tej spółki było prowadzenie działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysków, obowiązkiem pozwanych było dążenie do osiągnięcia tego celu w sposób zawodowo staranny. Zgodnie z art. 354 § 1 k.c. dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno – gospodarczemu oraz zasadom współzycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.

Niewątpliwie do zasad współzycia społecznego o dobrych obyczajach obowiązujących w relacjach członka zarządu ze spółką jest zakaz zawierania umów wyrządzających szkodę spółce, zwłaszcza z podmiotami powiązanymi z członkami zarządu. Zasada ta znalazła nawet wyraz w regulacji ustawowej w art. 209 k.s.h. Przepis ten stanowi, że w przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu oraz osób, którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw. Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący i nawet umowa spółki nie może zwolnić członka zarządu z tego obowiązku. Uważa się, że w przypadku, gdy wszyscy członkowie zarządu są powiązani osobiście z danym kontrahentem, zawarcie z nim umowy nie powinno nastąpić. Zawarcie umowy mimo przesłanek z art. 209 k.s.h. nie powoduje nieważności umowy, ale rodzi obowiązek naprawienia szkody (por. A. Kidyba, Komentarz do KSH, Zakamycze 2002, tom.I, str.825).

Pozwani rażąco naruszyli ten przepis zawierając z podmiotem, z którym są powiązani osobiście umowę licencyjną, a następnie umowę nabycia znaku powiazaną z datio in solutum. Pozwani jako wspólnicy spółki jawnej są uprawnieni do udziału w zyskach tej spółki i do udziału w nadwyżce bilansowej przy likwidacji spółki. Sprzeczność interesów między obiema spółkami nie budzi wątpliwości, skoro umowy były odpłatne i prowadziły do transferu środków finansowych do podległej spółki.

Naruszenie przepisu art. 209 k.s.h. oraz 354 § 1 k.c. stanowi naruszenie obowiązku kontraktowego, a skoro spowodowało szkodę, pozwani powinni ją wyrównać na podstawie art. 293 § 1 k.s.h. w zw. z art. 471 k.c.

Naruszenie art. 209 k.s.h. stanowi też delikt w rozumieniu art. 415 k.c. W myśl tego przepisu, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Deliktem w rozumieniu tego przepisu jest nie tylko działanie lub zaniechanie stanowiące czyn zabroniony przez ustawę (jak działanie na szkodę spółki sankcjonowane art. 296 k.k.) ale również naruszenie zasad współzycia społecznego, czy przepisów regulujących funkcjonowanie organów spółki.

Art. 415 k.c. w przeciwieństwie do art. 471 k.c. wymaga wykazania winy. W ocenie Sądu Apelacyjnego pozwany można przypisać winę nieumyślną w postaci niedbalstwa, polegającą na braku należytej weryfikacji rzeczywistej wartości znaku (...) w 2002 i adekwatnych opłat licencyjnych oraz nierozważeniu negatywnych skutków nabycia znaku na własność w 2011r po ustalonej cenie i za zaliczeniem wierzytelności do spółki jawnej.

Kontraktowa podstawa odpowiedzialności jest wystarczająca do przypisania pozwany odpowiedzialności za szkodę, dlatego dalsze rozważanie zasad odpowiedzialności z czynów zabronionych jest zbędne.

Biorąc pod uwagę przedstawione argumenty Sąd Apelacyjny oddalił apelację na podstawie art. 385 k.p.c.

O kosztach postępowania za obie instancje rozstrzygnięto w myśl zasady odpowiedzialności za wynik sprawy w oparciu o przepisy art. 98 k.p.c., 108 § 1 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c. oraz § 6 pkt 6 w związku z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( Dz.U. Nr 163, poz.1348).

SSA Józef Wąsik SSA Hanna Nowicka de Poraj SSA Sławomir Jamróg