

Sygn. akt V ACa 922/15

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 czerwca 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – V Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:	SSA Zbigniew Koźma (spr.)
Sędziowie:	SA Katarzyna Przybylska SO del. Teresa Karczyńska - Szumilas
Protokolant:	stażysta Barbara Tobiasz

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2016 r. w Gdańsku na rozprawie

sprawy z powództwa (...)w B.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B.

o ustalenie i ochronę praw autorskich

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w B.

z dnia 29 kwietnia 2015 r. sygn. akt I C 376/13

I. oddala apelację;

II. zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 270 (dwieście siedemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Na oryginale właściwe podpisy.

Sygn. akt V ACa 922/15

## UZASADNIENIE

Powód, (...)w B., wniósł o ustalenie istnienia prawa autorskiego do (...) (...) po stronie powoda oraz wniósł o nakazanie pozwanemu wydania (...), jak również powód wniósł o nakazanie pozwanej, (...) Spółce z o.o. z siedzibą w B., zaniechania naruszania i usunięcie jego skutków, naprawienia przez pozwaną wyrządzonej powodowi szkody poprzez zapłatę trzykrotnej wysokości stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na skorzystanie ze (...) (...), o nakazanie pozwanemu wydania powodowi uzyskanych korzyści z tytułu korzystania z przedmiotowego dzieła oraz podanie przez pozwaną do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia Sądu w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez Sąd, jak również o zasądzenie kosztów procesu.

Pozwany, (...) Spółka z o.o. z siedzibą w B., wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

Powód, pismem z dnia 14 października 2013 roku, cofnął roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej powódce z punktu 2 pozwu, zmodyfikował roszczenie o nakazanie pozwanemu wydania powódce korzyści uzyskanych z tytułu korzystania z przedmiotowego dzieła w ten sposób, że wniósł o zobowiązanie pozwanego do wskazania przypadków korzystania z dzieła po dniu 5 maja 2003 roku, wskazania uzyskanych korzyści i zasądzenia ich na rzecz powódki, oraz zmienił żądanie podania przez pozwanego treści orzeczenia Sądu, poprzez podanie orzeczenia Sądu w tej sprawie na łamach branżowego pisma powódki, którego tytuł i wydawcę powód miał podać na rozprawie.

Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszcz ustalił, że powodowi przysługują prawa autorskie majątkowe do znaku przestrzennego w postaci (...) (...), zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R- (...), umorzył postępowanie w zakresie żądania powoda naprawienia szkody, oddalił powództwo w pozostałym zakresie, zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 397 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu oraz nakazał zwrócić ze Skarbu Państwa – Sądowi Okręgowemu w B. na rzecz powoda kwotę 843 złotych tytułem kosztów sądowych.

Sąd Okręgowy ustalił w niniejszej sprawie, że w 1999 roku R. K., który od 1998 roku był dyrektorem (...), zlecił wykonanie (...) A. D. (1) (...), która miałaby być nagrodą, wręczaną w ramach targów (...). Przygotowując targi w przedmiocie(...) organizatorzy zastanawiali się nad tym, co miało być nagrodą i to R. K. wpadł na koncepcję, aby była to (...) i nakreślił jej zarys na kartce papieru. Skontaktował się z A. D. (2) w sprawie swojego pomysłu, wskazując na symbol(...), po czym A. D. (1) wykonał rysunki i szkice projektu (...) R. K. zaakceptował projekt, na podstawie którego A. D. (1) wykonał projekt z gliny, a następnie wykonał odlew (...). W 2000 roku R. K. chciał zmienić cokół (...) na wyższy, i A. D. (1) wykonał rysunek zmienionego cokołu, który R. K. zaakceptował na szkicu zmienionej (...). Umową z dnia 5 maja 2003 roku autor (...), A. D. (1), przeniósł na nabywcę, (...)z siedzibą w B., całość majątkowych praw autorskich do (...) (...) oraz jej wizerunku, jakie przysługiwały zbywcy do dzieła plastycznego przedstawiającego (...) tytuł (...), stanowiącego nagrodę okolicznościową w tej branży wykonanej. Za przeniesienie majątkowych praw autorskich zbywca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 3.130 złotych. W zakresie składników majątkowych i niemajątkowych (...)z siedzibą w B. jest następcą (...), która to przekazała m.in. składniki majątkowe w postaci (...)oraz prawo przyznawania nagrody (...)(...)powstało w 2002 roku. Pierwszym prezesem był R. K.. Od 2003 roku prezesem został M. K.. Wówczas A. D. (1) został poproszony o zaprojektowanie symbolu na targi(...). A. D. (1) poinformował wówczas, że jest autorem takiej (...) i może przenieść do niej prawa autorskie, co nastąpiło umową z dnia 5 maja 2003 roku. Do

roku A. D. (1) wykonywał (...) cyklicznie co dwa lata na potrzeby targów, za które otrzymywał wynagrodzenie. W 2008 roku powstał spór w łamach organizatorów targów. (...) (...) stanowiła nagrodę na (...), jak również w roku 2000 i 2001, a później cyklicznie co dwa lata pod egidą (...), do 2008 roku. Od maja 2002 roku R. K. jest pracownikiem pozwanej spółki. Mówił

przy tym, że jest pomysłodawcą projektu (...), nie żądał wynagrodzenia za przeniesienie praw do (...) od spółki. Także pozwany w 2003, 2004 i 2005 roku przyznawał nagrody w postaci (...) (...). Pismem z dnia 11 października 2010 roku pozwany wezwał powoda do zaprzestania korzystania ze znaku towarowego (...) w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Pismem z dnia 20 października 2009 roku powód zwrócił się do pozwanego z wolą nabycia praw do (...) (...). W 2002 roku pozwany zgłosił do ochrony znak przestrzenny (...), jak również znak towarowy słowa „(...)”, i takie świadectwa ochrony uzyskał. Do uzyskania ochrony nie było wymagane oświadczenie twórcy znaku o przysługujących prawach autorskich, i takie oświadczenie w tym postępowaniu nie zostało przedłożone. Powód wniósł o unieważnienie prawa ochronnego pozwanego na znak towarowy i przestrzenny, (...) (...) i obecnie postępowanie w tym przedmiocie zostało zawieszona do czasu ustalenia istnienia prawa autorskiego do (...) (...). W dokumentacji znaku w Urzędzie Patentowym nie ma informacji o autorstwie znaku, procedura nie przewiduje obowiązku ani nawet możliwości podania przez zgłaszającego informacji o autorze znaku. Wydane zostało Świadectwo rejestracji znaku towarowego(...)w postaci spornej (...), na rzecz pozwanego z mocą od dnia 21 listopada 2009 roku. Biuro właściwe w sprawach rejestracji znaków towarowych na obszarze Unii Europejskiej przyjmuje zgłoszenia znaków towarowych po złożeniu prawidłowego podania, nie wymaga podania autora znaku, podobnie jak Urząd Patentowy. Postać ustaloną

utworu w postaci (...) (...) stworzył A. D. (1), a utwór jest wyrażony w postaci figury przestrzennej — (...) i to ona jest przedmiotem prawa autorskiego. Ochroną może być objęty wyłącznie sposób wyrażenia, w postaci figury przestrzennej (...). Ochroną nie są objęte inne sposoby wyrażenia, jak rysunki i szkice, która są innym sposobem wyrażenia. Także pomysły i idee nie są chronione prawem autorskim.

Sąd Okręgowy na wstępie podniósł, że powód miał interes prawny w zgłoszeniu żądania ustalenia istnienia po jego stronie prawa autorskiego do (...) (...), na podstawie art. 189 k.p.c. i orzecznictwo dopuszcza możliwość dokonania takiego ustalenia.

W ocenie Sądu Okręgowego żądanie powoda należało uwzględnić. Sąd między innymi zwrócił uwagę na okoliczność, że zgodnie z art. 1 ust. 2<sup>1</sup> ustawy prawo autorskie ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia, a nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Sąd zaznaczył, że

przepis ten nie obowiązywał w dacie powstania (...), bowiem wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2003 roku, ale jest wyrazem pewnego założenia ustawodawcy, co należy objąć ochroną prawa autorskiego, które skonkretyzował treścią wprowadzonego przepisu. Nadto Sąd stwierdził, że przepis art. 1 ust. 3 ustawy w brzmieniu, że utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nie ukończoną, obowiązywał zarówno w dacie powstania (...), jak i obecnie. W związku z tym Sąd wskazał, że z ustalonego stanu faktycznego wynika, iż R. K. był jedynie pomysłodawcą (...), wskazał na pewną ideę w tym przedmiocie, która z mocy ustawy nie stanowi utworu i nie podlega w związku z tym ochronie praw autorskich. Zdaniem Sądu Okręgowego potwierdzeniem tego jest to, że szkice znajdujące się w aktach sprawy, zostały sporządzone (...) i to one stanowiły podstawę do wykonania fizycznego (...). Sam R. K. własnoręcznie zatwierdził jeden z projektów (...), jako nagrody na targach(...)w 2000 roku, co w ocenie Sądu stanowi także wiarygodny dowód na to, że również w przypadku wcześniejszego projektu nagrody w 1999 roku, to wykonawca (...) A. D. (1) wykonał projekt (szkic, rysunek) graficzny, który został zaakceptowany przez ówczesnego (...). Niezależnie od tego Sąd zaznaczył, że także sam rysunek czy szkic może być uznany za utwory objęte prawem autorskim, ale ochrona ta rozciąga się wyłącznie na te szkice czy rysunki, które są odrębnymi postaciami utworu, natomiast wykonana (...) jest odrębnym utworem, wyrażonym sposobem (...), podlegającym odrębnej ochronie, i to ona była przedmiotem ustalenia w tej sprawie.

Sąd Okręgowy umorzył postępowanie w zakresie żądania powoda naprawienia szkody, albowiem w tej części powód cofnął powództwo, na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. w związku z art. 203 § 1 i 4 k.p.c.

Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie. Powód wnosił bowiem także o nakazanie pozwanemu wydania (...) (...), o nakazanie zaniechania naruszania i usunięcie jego skutków, o nakazanie pozwanemu wydania powódce korzyści uzyskanych z tytułu korzystania z przedmiotowego dzieła w ten sposób, aby zobowiązać przez Sąd pozwanego do wskazania w odrębnym oświadczeniu przypadków korzystania z przedmiotowego dzieła po dniu 5 maja 2003 roku, wskazania uzyskanych korzyści i zasądzenia ich na rzecz powódki, oraz o podanie przez pozwanego orzeczenia Sądu w tej sprawie poprzez publikację na łamach branżowego pisma powódki, którego tytuł i wydawcę miał podać powód na rozprawie. Powód nie sprecyzował ostatecznie publikatora, w którym

miałoby zostać podane do wiadomości orzeczenie Sądu, zaś w zakresie wydania korzyści niejako przerzucił obowiązek wykazania tej okoliczności i kwoty na pozwanego, co Sąd Okręgowy uznał za niedopuszczalne.

O kosztach procesu Sąd Okręgowy orzekł zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu.

Od powyższego wyroku apelację wniósł pozwany, zaskarżając go w części uwzględniającej powództwo, orzekającej o kosztach procesu i nakazujące zwrócić za Skarbu Państwa koszty sądowe.

Skarżący wyrokowi zarzucił:

1. obrazę prawa materialnego w postaci naruszenia przez Sąd art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631) poprzez niewłaściwe zastosowanie przepisu i

przyjęcie przez Sąd pierwszej instancji, że pomysł świadka R. K. stanowił li tylko ideę, niekorzystającą z ochrony prawnoautorskiej, podczas gdy pomysł ten przedstawiał szczególne cechy indywidualizujące (...), w konsekwencji czego winien zostać objęty ochroną wynikająca z prawa autorskiego;

2. obrazę prawa materialnego w postaci naruszenia przez Sąd art. 1 ust. 2<sup>1</sup> prawa autorskiego poprzez jego zastosowanie jako wskazówki dla wykładni przepisu art. 1 ust. 2 prawa autorskiego, pomimo nieobowiązywania przedmiotowego przepisu w dacie powstania (...);

3. obrazę prawa procesowego w postaci naruszenia przez Sąd art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dokonanie wadliwej, sprzecznej z zasadami logiki, wiedzy i doświadczenia życiowego oceny dowodów, w szczególności w zakresie opinii biegłego J. C. (zarówno opinii głównej, jak i opinii uzupełniającej) i oparcie wyroku na ocenach formułowanych przez biegłego, podczas gdy materia, objęta tezami dowodowymi nie należała do sfery wiadomości specjalnych, a oceny prawne co do autorstwa spornej (...) winny być dokonywane w oparciu o pozostały materiał dowodowy zgromadzony w sprawie - co doprowadziło do błędnej oceny w zakresie przypisywania autorstwa (...) A. D. (2) w sytuacji, gdy ten wykonał jedynie odlew - tzw. corpus mechanicum - (...) zaprojektowanej i wymyślonej przez R. K., co z kolei miało bezpośredni wpływ na uwzględnienie powództwa w zakresie wskazanym w punkcie pierwszym zaskarżanego wyroku.

W oparciu o powyższe zarzuty skarżący wniósł o zmianę wyroku w jego zaskarżonych częściach poprzez oddalenie powództwa i wydanie stosownych do tego rozstrzygnięć o kosztach postępowania, a także o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa adwokackiego za obie instancje, ewentualnie o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji.

W odpowiedzi na apelację powód wniósł o jej oddalenie w całości oraz o zasądzenie na rzecz powódki kosztów postępowania apelacyjnego.

### **Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:**

Apelacja - jako bezzasadna - podlega oddaleniu.

Sąd Apelacyjny podziela prawidłowe ustalenia poczynione przez Sąd Okręgowy i przyjmuje je za własne.

Odnosząc się w pierwszej kolejności do zarzutów naruszenia prawa procesowego należy stwierdzić, że zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. jest niezasadny. Koncentruje się on w przeważającej mierze na argumentach zmierzających do wykazania, że ustalenia faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sprawy oparte zostały na wnioskach opinii sporządzonej przez biegłego, której materia objęta tezami dowodowymi nie należała do sfery wiadomości specjalnych. Nie można zaakceptować takiego zarzutu. Ustalenia faktyczne w sprawie zostały sporządzone na podstawie wyczerpującej analizy obejmującej całość materiału dowodowego, a zatem nie tylko na podstawie opinii sporządzonych przez biegłego, ale także na podstawie innego materiału dowodowego. Oznacza to, że Sąd przy konstruowaniu stanu faktycznego posiłkował się jedynie opiniami sporządzonymi przez biegłego J. C.. Nie sposób zgodzić się, że opinie te swoją treścią wyłącznie wkraczają w obszar stosowania prawa, a świadczą ma o tym zakres tezy, który zmierzał do ustalenia autorstwa (...). Niewątpliwie pozwoliły one stwierdzić, że w niniejszej sprawie występują dwie odrębne formy wyrażenia - jedną jest(...) (...), a drugą szkic. Jeżeli nawet w treści opinii znalazły się odwołania do kwestii dotyczących stosowania prawa, to Sąd nie jest nimi związany i korzysta jedynie z tej części opinii, która odnosi się do materii wymagającej wiedzy specjalnej. Należy też wskazać, że opinia odnosiła się do istotnych kwestii dla rozstrzygnięcia problemu z ustaleniem cech pozwalających na stwierdzenie, czy przejawy działania

pozwanego stanowią o tym, że jest on twórcą utworu w postaci (...). Nie ma racji skarżący, gdy twierdzi, że nie daje ona wystarczającej odpowiedzi w zakresie ustalenia wystąpienia momentów kreacyjnych. W opinii uzupełniającej biegły wyraźnie wskazał, że działalność twórcza w odniesieniu do utworu w postaci (...) wystąpiła na etapie tworzenia (...), na pewno od momentu przyjęcia zlecenia, do momentu ustalenia utworu, to znaczy do momentu gdy (...) przyjęła jako przedmiot trójwymiarową postać ukończoną. Dodatkowo stwierdził, że nie można porównywać utworów wyrażonych

w dwóch technikach. Szkic jest szkicem na papierze i jako taki może być przedmiotem prawa autorskiego. Wskazał również, że w aktach sprawy nie znalazł szkicu, który pozwoliłby na przestrzenne odwzorowanie.

Nie można także podzielić zapatrywania skarżącego, że Sąd w żaden sposób nie odniósł się do treści oświadczenia A. D. (1), w którym to świadek deklaruje wykonanie dzieła w postaci (...) (...) na zamówienie R. K., reprezentującego (...), podczas gdy z pozostałego materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika, że (...) funkcjonowała już w obrocie od roku 1999. Z lektury uzasadnienia wyroku wynika, że Sąd zwrócił uwagę, iż świadek W. P. potwierdził, że w 1999 r. widział inne szkice niż te okazane mu na rozprawie, co zdaniem Sądu Okręgowego potwierdzało fakt nakreślenia pomysłu na papierze. W tym kontekście Sąd jednocześnie zauważył, że okoliczność, czy były rysunki i szkice nakreślone przez R. K., czy też ich nie było, nie miało decydującego znaczenia w sprawie, albowiem przedmiotem procesu było żądanie ustalenia prawa do znaku przestrzennego w postaci (...). Niezasadnie również pozwany podnosił, że Sąd nie odniósł się do wyrażenia przez powoda woli nabycia praw autorskich do przedmiotowej (...) od pozwanego. Sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że bez znaczenia prawnego było to, że powód w 2010r. zwrócił się do pozwanego o możliwość nabycia praw do (...), gdyż jak zeznał M. K. służyło to próbie uporządkowania sprawy i nabycia praw do patentu i Sąd Apelacyjny tę ocenę w całości podziela.

Nie mogą również odnieść oczekiwanego przez skarżącego skutku argumenty zmierzające do wykazania, że Sąd dopuścił się obrazy prawa materialnego w postaci naruszenia art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631) poprzez niewłaściwe zastosowanie przepisu i przyjęcie, że pomysł świadka R. K. stanowił li tylko ideę, niekorzystającą z ochrony prawnomaterialnej. W ocenie Sądu Apelacyjnego prawidłowo

Sąd Okręgowy stwierdził, że w kontekście ochrony prawnoautorskiej odnoszącej się do utworu w postaci (...) R. K. może być traktowany jedynie jako jego pomysłodawca. Nie można podzielić zapatrywania skarżącego, że do wniosku takiego doprowadziła błędna wykładnia definicji utworu. Nie wywołało w szczególności takiego błędu odwołanie się w treści uzasadnienia wyroku do art. 1 ust. 2<sup>1</sup> ustawy stanowiącego, że ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia, a nie są objęte ochrona odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Sąd zaznaczył, że przepis ten nie obowiązywał w dacie powstania (...), niemniej nie można przeoczyć, że przed jego wprowadzeniem do ustawy, obowiązywał art. 1 ust. 3, zgodnie z którym utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. Ponadto pojęcie utworu w rozumieniu, do którego odwołał się Sąd Okręgowy obowiązywało w doktrynie i orzecznictwie przed wprowadzeniem przywołanej regulacji. Jak zauważył Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 31 grudnia 1974 r., I CR 659/74, LEX nr 64 198, ochronie prawa autorskiego podlega nie temat, lecz jego indywidualizacja (postać i koncepcja bohatera oraz innych postaci, ich losy, określone sytuacje, opisy itd.). Niezależnie od tego trafnie Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że sam rysunek czy szkic może być uznany za utwór objęty prawem autorskim, ale ochrona ta rozciąga się wyłącznie na ten szkic czy rysunek.

Z tych przyczyn Sąd Apelacyjny na mocy art. 385 k.p.c. oddalił apelację pozwanego jako bezzasadną.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c., ustalając, że w ich skład wchodzi wynagrodzenie pełnomocnika pozwanego w stawce określonej oparciu o § 11 ust.1 pkt 2 w związku z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013r. poz. 461 ze zm.).