

Sygn. akt VI ACa 1845/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 października 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SA Ryszard Sarnowicz

Sędziowie: SA Teresa Mróz (spr.)

Sędzia SO del. Aleksandra Kempczyńska

Protokolant: sekr. sądowy Mariola Frąckiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2014 r. w Warszawie

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w R.

przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi (...)

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 20 września 2013 r.

sygn. akt III C 133/09

I. oddala apelację;

II. zasądza od Skarbu Państwa – Ministra (...) na rzecz (...) Sp. z o.o. w R. kwotę 5400 (pięć tysięcy czterysta) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt VI A Ca 1845/13

UZASADNIENIE

Powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. wniosła o zasądzenia od Skarbu Państwa – Ministra (...) kwoty 30.000 zł. za każdy miesiąc użytkowania programu komputerowego pod nazwą „elementy (...)” poczynwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., w tym łącznie kwoty 360.000 zł. oraz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania pojednawczego przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, toczącym się pod sygn. akt I Co 288/08.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że powódka na zlecenie (...) wykonała oprogramowanie będące przedmiotem sporu. W umowie zostało zastrzeżone, że zachowuje on wszelkie prawa autorskie do utworu i udziela pozwanemu jedynie licencji na użytkowanie oprogramowania do dnia 31 grudnia 2005 r. Pomimo upływu terminu wskazanego w licencji pozwany bez zawarcia stosownej umowy w dalszym ciągu użytkował oprogramowanie. Wskazała, że wysokość opłaty licencyjnej za użytkowanie oprogramowania została ustalona przez powódkę na podstawie nakładów poniesionych na wytworzenie oprogramowania i wysokości opłat licencyjnych stosowanych w podobnych umowach, w kwocie po

10.000 zł. miesięcznie netto. Powołując się na treść przepisu art. 79 ust. 1 ustawy prawo autorskie powódka domagała się trzykrotności tej opłaty.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu (pismo procesowe z dnia 14 kwietnia 2009 r.

Pozwany zakwestionował powództwo zarówno co do zasady, jak i wysokości. Negował okoliczność związania jakąkolwiek umową z powodem, przywołując treść i zakres wzajemnych zobowiązań wynikających z umowy zawartej ze spółką (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 4 grudnia 2002 r. Wskazał, że w umowie tej nie były przewidziane żadne modyfikacje programu (...), poza niezbędnymi dla migracji na nowy sprzęt. Drobne zmiany techniczne oprogramowania nie były objęte ochroną prawa autorskiego. Podnosił, że modyfikacja programu nie stanowi utworu podlegającego ochronie zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Podał, że nie była mu znana umowa zawarta pomiędzy wyżej wskazaną firmą a powódką zawarta w dniu 22 listopada 2002 r. Kwestionował również ważność licencji, podnosząc, że certyfikat przedstawiony przez pozwanego podpisany jest wyłącznie przez przedstawiciela (...), a na odwrocie tego dokumentu widnieje co prawda podpis pracownika ówczesnego Departamentu Rejestrów Państwowych (...), jednakże pracownik ten nie był uprawniony do zaciągania zobowiązań w imieniu Ministerstwa. W zakresie oprogramowania (...) wskazał, że zostało ono napisane przez pracowników (...) pod koniec lat osiemdziesiątych i stanowi własność Ministerstwa. Nie kwestionował, że system obsługi bazy danych (...) wykorzystywany jest do prowadzenia zbiorów meldunkowych.

W piśmie procesowym z dnia 10 maja 2013 r. powódka rozszerzyła żądania pozwu domagając się zasądzenia kwoty 360.000 zł. za użytkowanie programu komputerowego „Elementy (...)” za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. wraz z ustawowymi odsetkami oraz dodatkowo zapłaty kwoty 360.000 zł. za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz kwoty 237.027 zł. tytułem skapitalizowanych odsetek od rozszerzonego żądania pozwu, liczonych do dnia 15 marca 2008 r. (data wezwania do próby ugodowej) do dnia złożenia rozszerzonego pozwu oraz odsetek ustawowych od nowego roszczenia wraz ze skapitalizowanymi odsetkami od dnia rozszerzenia powództwa do dnia zapłaty .

Pozwany rozszerzonego żądania pozwu nie uznał i wniósł o jego oddalenie. Podtrzymywał nadal zarzut niewykazania przez powódkę, aby przysługiwały jej prawa autorskie do nowego oprogramowania komputerowego. Kwestionował również wysokość dochodzonego roszczenia. Podnosił zarzut przedawnienia roszczeń w części dotyczącej skapitalizowanych odsetek.

Pismem procesowym z dnia 5 sierpnia 2013 r. powódka cofnęła pozew z tytułu skapitalizowanych odsetek za rok 2007, co do kwoty 113.295,49 zł. ze zrzeczeniem się roszczenia.

Postanowieniem z dnia 20 września 2013 r. Sąd Okręgowy umorzył postępowanie co do skapitalizowanych odsetek za rok 2007 w zakresie kwoty 113.295,49 zł.

Wyrokiem z dnia 20 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od Skarbu Państwa - Ministra (...) na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. kwotę 720.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 20 września 2013r. do dnia zapłaty, w pozostałym zakresie powództwo oddalił i ustalił, że pozwany ponosi koszty niniejszego postępowania w całości, pozostawiając szczegółowe rozliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu.

Sąd Okręgowy ustalił, że w listopadzie 2002 r. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. złożyła ofertę na rozbudowę systemu komputerów centralnych IBM obsługujących rejestry państwowe, jako odpowiedź na zaproszenie do składania ofert w ramach zamówienia publicznego dla Ministerstwa (...).

W celu przygotowania do wykonania przyszłej umowy z Ministerstwem w dniu 22 listopada 2002 r. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarła z (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. umowę w ramach realizacji na rozbudowę systemu komputerów centralnych IBM obsługujących rejestry państwowe. W umowie tej (...) zobowiązała się między innymi do instalacji i konfiguracji oprogramowania systemu bazy danych (...), przeniesienia baz danych z (...) i uruchomienia. W przypadku gdy oprogramowanie systemu (...) nie będzie

poprawnie funkcjonować w środowisku (...), wykonawca był zobowiązany do dokonania niezbędnych korekt tego oprogramowania przy zachowaniu następujących warunków 1) (...) był zobowiązany do nieodpłatnego udostępnienia kodów źródłowych systemu (...), 2) (...) zachowała pełne prawa autorskie wykonanych modyfikacji i 3) udzielić (...) licencji na użytkowanie wykonanych programów.

Na podstawie umowy z dnia 4 grudnia 2002 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem (...) a (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., wykonawca zobowiązał się do rozbudowy systemów komputerów centralnych IBM obsługujących rejestry państwowe, w tym instalację i konfigurację oraz uruchomienie i oddanie do eksploatacji oprogramowania specjalizowanego do zarządzania i automatyzacji pracy systemu operacyjnego (...), systemu bazy danych (...), jak również dostosowanie nowego systemu ochrony IBM (...) do środowiska baz danych oraz optymalizacji parametrów oprogramowania specjalizowanego do zarządzania i automatyzacji pracy systemu operacyjnego (...), systemu bazy danych Klasy (...) oraz wdrożenie do realizacji.

W toku realizacji prac okazało się, że oprogramowanie (...) nie działa poprawnie w środowisku nowego sprzętu i systemu operacyjnego. Problem dotyczył zbioru (...). O powstałym problemie i konieczności wytworzenia nowego oprogramowania, które zastąpi oprogramowanie obsługi biblioteki (...) i jednocześnie konieczności dostosowania pozostałych elementów programu (...) do nowego rozwiązania zostało Ministerstwo poinformowane. W dniu 27 stycznia 2003 r. sporządzono protokół wykonanych prac podpisany przez przedstawicieli Ministerstwa i G. P. jako przedstawiciela wykonawcy, w którym stwierdzono między innymi, że zostało zainstalowane całe zamówione oprogramowanie IBM i (...), jak również, że w trakcie instalacji oprogramowania (...) stwierdzono, że obsługa ładowania nakładek do zbioru (...) nie funkcjonuje poprawnie przy użyciu narzędzi systemu (...), a jedynie przy wprowadzeniu nowych wersji oprogramowania. Stosowne zmiany do (...) miały zostać wykonane w terminie do 4 lutego 2003 r.

Z opinii biegłego sądowego A. G. biblioteką programów źródłowych przed modyfikacją w 2003 r. jest zbiór (...). Autorami modyfikacji spornych programów wykonanych od 2003 r. do 2007 r. są pracownicy (...). W ramach modyfikacji tego programu wprowadzono całkowicie nowy moduł funkcjonalny oraz został całkowicie zmieniony sposób zarządzania bazą. Zmodyfikowany przez powódkę system (...) stanowi nowy utwór, albowiem nastąpiła całkowita zmiana koncepcji zarządzania bazą, która zwiera elementy twórcze o indywidualnym charakterze, a w szczególności:

- a. zaprojektowanie i wykonanie nowego oprogramowania do obsługi oprogramowania aplikacyjnego;
- b. zaprojektowanie i wykonanie nowego oprogramowania do obsługi modułów ładowalnych systemu (...) (wykonano całkowicie nowy moduł funkcjonalny (...) do obsługi loadmodułów i parametrów, związany z zastąpieniem zbioru (...) zbiorami bibliotecznymi tj. zastosowanie typowych dla systemu operacyjnego bibliotek);
- c. zaprojektowanie nowego sposobu przechowywania i obsługi parametrów oraz definicji;
- d. zaprojektowanie i zmodernizowanie według wykonanego projektu systemu gospodarki pamięcią (...). Biegła wskazała przy tym, że przebudowa systemu (...) była konieczna i uzasadniona.

W dniu 24 lutego 2003 r. (...) udzieliła niewyłącznej licencji na modyfikację (...) wersji dla (...) dla Ministerstwa (...) na okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

Zgodnie z opinią biegłego P. S. (1) opłata licencyjna winna wynieść za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. łącznie 155.556 zł., a za każdy miesiąc 12.963 zł. Biegły, wydając opinię ustną wskazał, że wartość programu wykonanego przez pozwanego jest o wiele wyższa aniżeli ustalono w umowie, bowiem wyższa jest wartość rynkowa tego typu programów. Również wysokość opłaty licencyjnej ustalona na 5% wartości oprogramowania, jest dużo niższa, aniżeli wysokość opłat ustalana według wartości rynkowej.

Sąd Okręgowy dał wiarę zeznaniom R. J., złożonym w charakterze strony. Zeznania te miały bowiem charakter relacyjny, a ich treść przedstawiała szczegółowy zakres prac wykonanych przez powoda w związku z realizacją umowy o podwykonawstwo, wykonaniem prac i ich przekazaniem do Ministerstwa. Zeznania te korespondują z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie.

Pozytywnie zweryfikowane zostały opinie biegłej A. G., złożone zarówno w formie pisemnej, jak i opinia ustna. Zdaniem sądu pierwszej instancji opinie te są rzetelne, spójne, a zawarte w nich wnioski są poparte szczegółową analizą, a wywód do nich prowadzący jest spójny i logiczny.

Sąd podkreślił, że wbrew zastrzeżeniom pozwanego biegła już w pierwszej opinii wskazała, że przeanalizowała poszczególne zbiory zmodyfikowanego systemu, jak również wskazała partycje, na których program ten został wdrożony. Biegła w swojej opinii uzupełniającej wskazała, że dane do opinii zostały uzyskane z materiałów źródłowych i rozmów pracowników obydwu stron i nie sposób podzielić stanowiska pozwanego, że była ona jedynie powtórzeniem stanowiska R. J. co do zakresu i jakości dokonanych zmian w opracowaniu nowego programu. Wskazała zakres zmian decydujących o zakwalifikowaniu programu stworzonego przez powódkę, jako nowego utworu. W ocenie biegłej wersja programu (...) z początku lat osiemdziesiątych, z uwagi na budowę zbioru, jak również zmiany na przestrzeni dwudziestu paru lat w systemie operacyjnym i jego komponentach, powodowała brak możliwości aktualizacji zbioru (...) bieżącą wersją (...). Zdaniem Sądu Okręgowego również niczym nie poparte jest twierdzenie pozwanego, że biegła nie dokonała analizy zmian jakościowych. Jakość zmian została omówiona w punkcie 5 na stronie 6 opinii. Z tego względu zarzuty pozwanego kierowane w stosunku do przedmiotowej opinii Sąd uznał za chybione.

W ocenie Sądu w sposób prawidłowy, rzetelny i fachowy została sporządzona opinia biegłego P. S. (2), złożona w formie pisemnej, jak i ustnych wyjaśnień. W ocenie Sądu opinia ta stanowiła wnikliwą, rzeczową i logicznie umotywowaną analizę danych dotyczących należnego stronie powodowej wynagrodzenia.

W ocenie Sądu zupełnie nieprzydatna dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy była natomiast opinia biegłego J. T., który dokonał jedynie oceny technicznych (ilościowych), a nie jakościowych modyfikacji programu (...) dokonanych przez powódkę. Była ona pomocna jednak w weryfikacji tez stawianych przez biegłą A. G., w zakresie w jakim wskazała ona, że zmiany w zakresie ilości bajtów wersji stworzonej przez powoda i zmodyfikowanej przez pozwanego są niewielkie. Biegła wskazywała jednak, że wielkości zmian nie da się ocenić na podstawie ilości zmienianych bajtów do ogólnej ilości bajtów całego oprogramowania. Istotą zmiany jest bowiem to, że nowa wersja (...) uniezależnia użytkownika od zmiany wersji programu operacyjnego i jego komponentów. Natomiast analiza wykonana przez biegłego J. T. nie pozwala na ustalenie, czy zmiany te mogą stanowić podstawę weryfikacji wykonanego przez powódkę dzieła jako utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Opinia ta nie jest dodatkowo przystosowana do funkcji jaką miałyby pełnić w świetle zasad prawa autorskiego. Autorskoprawna ochrona programu nie obejmuje, stosownie do art. 74 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), „idei i zasad” leżących zarówno u podstaw samego programu, jak i u podstaw interfejsów. Ponadto opinia biegłego została wykonana poza tezę dowodową, a zlecona biegłemu opinia w zakresie ustalenia wartości wynagrodzenia z tytułu licencji, nie została wykonana, a biegły wskazał, że nie jest w stanie, w tym zakresie wykonać opinii.

W tych okolicznościach Sąd Okręgowy uznał, że powództwo o zapłatę roszczenia głównego w całości było zasadne i jako takie zasługiwało na uwzględnienie.

Kwestią sporną w niniejszej sprawie było to, czy powódce przysługuje względem pozwanego prawo domagania się zapłaty kwoty objętej żądaniem pozwu, w świetle tego, że prawo autorskie do pierwotnego programu komputerowego (...) przysługiwało pozwanemu, a powódka dokonała jedynie jego modyfikacji i przeniesienia do pracy w systemie operacyjnym (...).

W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego, zdaniem Sądu Okręgowego, nie budzi wątpliwości, że program komputerowy w części zmodyfikowany przez powódkę, a częściowo stanowiący zupełnie nowy utwór,

podlega ochronie prawa autorskiego. Wbrew zastrzeżeniom pozwanego opracowanie wykonane przez powódkę stanowi w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy prawa autorskiego twórczą ingerencję w cudze dzieło. Opracowanie programu komputerowego będącego przedmiotem niniejszej sprawy jest takim wytworem pracy, w którym obok siebie występują elementy twórcze przejęte z utworu pierwotnego (macierzystego) znanego autorowi opracowania (w ramach wykonywania umowy z dnia 4 grudnia 2002 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem (...) a (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podwykonawca przez (...)) oraz elementy twórcze programu istniejącego dodane przez autora opracowania (utworu zależnego). W ramach bowiem przeniesienia na nową platformę systemową powódka wprowadziła całkowicie nowy moduł funkcjonalny oraz został całkowicie zmieniony sposób zarządzania bazą. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pr. aut. opracowanie cudzego utworu jest przedmiotem prawa autorskiego „bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego”.

Zgodnie z treścią art. 74 ust. 1 ustawy pr. aut. programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, a ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia (ust. 2 i 4 cyt. przepisu).

Nie budzi wątpliwości Sąd Okręgowy, że podstawą przyznania ochrony na gruncie przepisów ustawy prawo autorskie, nie są same techniczne modyfikacje, które okazały się niezbędne dla migracji dotychczasowego programu (...), a twórcze, indywidualne rozwiązanie, które stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Biorąc pod uwagę to, że program stworzony przez powódkę zawiera nową koncepcję zarządzania bazą i zawiera elementy twórcze o indywidualnym charakterze, na które wskazywała biegła A. G. w swojej opinii, nie sposób, zdaniem sądu pierwszej instancji, odmówić ochrony prawom autorskim powódki na tle powołanego wyżej przepisu, zwłaszcza przy uwzględnieniu treści przepisu art. 1 ust. 1 tej ustawy. Biegła wskazała, że całkowicie nowym modulem tego programu jest moduł (...) do obsługi loadmodułów tj. parametrów, związany z zastąpieniem zbioru (...) zbiorami bibliotecznymi tj. zastosowaniem typowych dla systemu operacyjnego bibliotek. Sąd podkreślił, że wbrew twierdzeniom pozwanego zakwalifikowanie danego programu komputerowego jako podlegającego ochronie w świetle przepisu art. 74 ustawy pr. aut. nie mogą świadczyć jedynie zmiany ilościowe, na które wskazywał pozwany domagając się wykazania zakresu dokonanych modyfikacji, a zmiany jakościowe – ich oryginalny, innowacyjny charakter.

Za niezasadny Sąd uznał wymóg stawiany przez pozwanego aby wykazać zakres technicznych zmian dokonanych w celu stworzenia danego dzieła, które nie podlegają ochronie w świetle art. 74 ustawy prawo autorskie. Nieuprawnione są również twierdzenia strony pozwanej, że korzystanie z programu komputerowego, nie jest działaniem bezprawnym, albowiem pozwany był twórcą programu, na kanwie którego powstała wersja dostosowana do nowego środowiska, a powódka dokonała jedynie modyfikacji objętych hipotezą normy zawartej w przepisie art. 75 ustawy prawo autorskie. Przyjęta przez pozwanego linia obrony jest nie tylko niekonsekwentna w stosunku do zachowań podejmowanych w toku realizacji umowy przez pozwanego, ale również nie znajduje oparcia w świetle powołanego wyżej przepisu art. 74 w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy prawa autorskiego. W toku wykonywania umowy, jak wynika z protokołu wykonania prac sporządzonego w dniu 27 stycznia 2003 r. w (...) zostało między innymi zainstalowane całe oprogramowanie (...), a co za tym idzie, Sąd uznał, że pozwany wówczas uznał wykonywane przez powoda dzieło za utwór, następnie przyjmując i nie kwestionując zasadności wystawienia certyfikatu licencji. Niekwestionowane jest również to, że powódka dokonywała zmian przedmiotowego programu do 2007 r. Zasadność uznania programu komputerowego zmodyfikowanego przez powódkę za utwór w rozumieniu ustawy prawo autorskie potwierdza również opinia biegłej A. G..

Za błędne Sąd Okręgowy uznał stanowisko pozwanego co do nieudzielenia przez powódkę licencji w sposób niezgodny z regulacją art. 41 ust. 2 ustawy prawo autorskie. Zgodnie z treścią art. 41 ust. 2 ustawy umowa o korzystanie z utworu może obejmować pola eksploatacji w niej wymienione (z reguły w czasokresie w nim wskazanym), a termin umowa obejmuje oświadczenia woli dwóch stron. Strona pozwana wskazywała, że do zawarcia skutecznej umowy licencji nie doszło, albowiem została ona podpisana wyłącznie przez przedstawiciela (...), a nie była podpisana przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Skarbu Państwa – Ministerstwa.

Analiza poglądów doktryny w tym przedmiocie, zdaniem Sądu Okręgowego podważa zasadność przyjęcia omawianego stanowiska za słuszne. Sąd powołał się na monografię (...) (Oficyzna 2010), w której wskazuje się, że informacje o

jednostceumowy licencyjne na korzystanie z programu komputerowego cechuje wiele odrębności w porównaniu z ogólnymi zasadami obrotu. Odrębności te wynikają zarówno z innego ujęcia treści majątkowych praw autorskich do programów komputerowych, jak i ze zwyczajów ukształtowanych w praktyce. Sąd uznał za zasadne wskazanie, że w toku wykonywania zmian w programie (...) pojawiła się konieczność utworzenia oryginalnego opracowania istniejącego programu i jego wdrożenia, tak aby cały program mógł właściwie funkcjonować w nowym środowisku, stanowi skomplikowane połączenie umowy o dzieło, której przedmiotem jest utwór, z umową wdrożenia programu, przeszkolenia pracowników i świadczeniem usług serwisowych, jak też umową licencji. Nie ulega wątpliwości, że umowa ta miała charakter mieszany.

Sąd podkreślił, że co do możliwości wystawienia licencji w formie jednostronnego oświadczenia twórcy programu komputerowego pozytywnie wypowiada się część przedstawicieli doktryny (J. B., P. M., Obowiązek wymieniania pól eksploatacji w umowach licencyjnych, (...) 2007, z. 100, s. 123). Licencje tego typu spotykane są w ramach kategorii shrink-wrap, które wykształciły się w latach 80. XX wieku w związku z umowami licencyjnymi na korzystanie z oprogramowania.

W art. 41 ust. 2 prawa autorskiego wyraźnie mowa jest o umowie licencyjnej, trudno jest jednak uznać, że w niniejszej sprawie nie doszło do zawarcia takiej umowy, skoro strona pozwana nie kwestionowała ani faktu korzystania z przedmiotowego oprogramowania i korzystała z dalszych usług powoda w 2006 i 2007 r. zapewniających stałą modyfikację programu. Dlatego też należało przyjąć, że oświadczenie licencjobiorcy zostało złożone w sposób dorozumiany przez wykonanie określonej czynności, tj. przystąpienie do korzystania z utworu w sposób objęty bilateralnymi uzgodnieniami stron. Natomiast podpisowi złożonemu na rewersie certyfikatu należy przypisać jedynie znaczenie pokwitowania odbioru przedmiotowej licencji. Skoro pozwany nie zwrócił tej licencji, nie podważał zasadności jej udzielenia, wykonał wszelkie prawa i obowiązki z niej wynikające, a tym samym korzystał z programu komputerowego zmodyfikowanego przez powódkę w sposób zgodnym z prawem, to nie sposób przyjąć, że do zawarcia umowy nie doszło. W sytuacji przyjęcia stanowiska pozwanego, że nie doszło do skutecznego udzielenia przez Spółkę (...) zgody na korzystanie z utworu zależnego należałoby uznać, że korzystanie z przedmiotowego programu komputerowego przez Skarb Państwa – Ministerstwo (...), ab initio było bezprawne.

Zarzuty pozwanego co do tego, że treść wzajemnych porozumień pomiędzy pozwanym a (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością nie obejmowała takich modyfikacji programu komputerowego, które prowadziłyby do powstania nowych praw autorskich, zdaniem sądu pierwszej instancji, nie ma co do zasady znaczenia. Zarówno opracowanie programu komputerowego, jako prawo zależne, jak i utwór pierwotny są objęte ochroną prawa autorskiego, bez względu na to, czy utwór powstał zgodnie z prawem. Z charakteru praw autorskich, ukształtowanych jako prawo bezwzględne wynika obowiązek nieingerowania w sferę praw określonych prawem podmiotowym (w tym korzystania z programu komputerowego po upływie terminu wynikającego z licencji. Z tego też względu, w ocenie Sądu Okręgowego, niezrozumiałe są zarzuty co do braku podstaw dochodzenia przez stronę powodową roszczeń opartych na treści umowy zwartej przez pozwanego z (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również podnoszenie zarzutu co do braku znajomości umowy zawartej pomiędzy (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. a spółka (...). Z przeprowadzonego postępowania dowodowego wynika, że powódka była podwykonawcą spółki (...), jej obecność przy wykonywaniu umowy z 4 grudnia 2002 r. nie była przez pozwanego kwestionowana. Wręcz przeciwnie – w związku z realizacją zadania przeniesienia programu do nowego systemu zlecono dokonanie powódce takich modyfikacji programu komputerowego, które w myśl prawa autorskiego stanowią nowe opracowanie programu komputerowego, a następnie akceptowano nie tylko jego wdrożenie, ale również dokonywanie bieżących jego zmian również w 2007 r. Obrona pozwanego konstruowana na podstawie reżimu odpowiedzialności kontraktowej, a więc na kanwie praw podmiotowych względnych nie stanowi podstawy do ubezskutecznienia dochodzonego przez stronę powodową roszczenia wynikającego z treści przepisu art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy prawa autorskiego Z tego też względu Sąd Okręgowy oddalił wniosek o przesłuchanie świadków zgłoszony w piśmie procesowym z dnia 22 lutego 2011 r., jako nieprzydatny dla rozstrzygnięcia sprawy. Do podważenia roszczeń powódki nie może prowadzić okoliczność, że pozwany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na rozbudowę systemu komputerów centralnych IBM obsługujących rejestry państwowe nie oczekiwał dokonania jakichkolwiek modyfikacji (...), poza

tymi które okazałyby się niezbędne przy migracji na nowy sprzęt, tym bardziej, że strona pozwana nie wykazała, że możliwym było dokonanie tej migracji bez dokonania zmian wykonanych przez powódkę. Wręcz przeciwnie, zgodnie z opinią biegłej A. G. przebudowa systemu (...) była konieczna i uzasadniona, a brak możliwości wykonania aktualizacji bieżącą wersją systemu (...) zgodną z wersją programu operacyjnego był jednym z wielu powodów modyfikacji systemu. Kwestionowanie zakresu dokonywanych zmian przy kwalifikacji wykonanego przez powódkę programu komputerowego jako utworu w rozumieniu prawa autorskiego nie ma znaczenia. Istotą sporu w niniejszej sprawie nie jest bowiem prawidłowe wykonanie umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego w dniu 4 grudnia 2002 r., a rozstrzygnięcie kwestii przysługiwania powódcie praw autorskich do programu (...) i ocena zakresu ochrony praw majątkowych. Strona powodowa zresztą nie przeczyła, że decyzję o wyborze rozwiązania problemu prawidłowego funkcjonowania systemu (...) w nowym środowisku podjęła samodzielnie i dokonała wdrożenia autorskiego oprogramowania za wiedzą i zgodą pozwanego. Pozwany niewątpliwie przekroczył zakres czasowy umownej licencji, jak również przekroczył zakres przedmiotowy przysługujących mu praw autorskich do pierwotnego utworu – a mianowicie permanentnie korzystał z zakresu nowatorskiego, indywidualnego i oryginalnego opracowania powódki, co skutkowało uruchomieniem środków ochrony praw autorskich.

Sąd Okręgowy wskazał, że przepis art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b stanowi podstawę zapłaty, na rzecz uprawnionego, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku, gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Sąd powołał również stanowisko doktryny, według którego roszczenie o zapłatę wielokrotności wynagrodzenia, w pewnym zakresie niezależnych od winy naruszającego, można traktować częściowo jako aprobatę dla swoistej kary cywilnej, nieznaney innym ustawodawstwom autorskim, podnosząc zarzuty co do zgodności tej konstrukcji z założeniami dyr. 2004/48, która wprawdzie nie zabrania kategorycznie, lecz każe unikać odszkodowania o charakterze karnym (punitive damages). Poza tym, zastrzeżenia budzi wyznacznik wysokości roszczenia jakim jest opłata stosowana w chwili dochodzenia roszczenia, a nie w chwili naruszenia. Sąd wskazał, że pogląd wyrażany w doktrynie spotyka się również z akceptacją w orzecznictwie np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2006 r., V CSK 369/06, LEX nr 511603, wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 listopada 2005 r., I ACa 1155/05, LEX nr 164631.

Sąd wskazał na odmienne stanowisko zaprezentowane przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2012 r. (V CSK 102/11, LEX nr 1213427), które Sąd rozpoznający niniejszą sprawę w pełni podzielił, brak bowiem na gruncie obowiązujących przepisów podstaw do odmowy stosowania roszczenia o zapłatę wielokrotności wynagrodzenia autorskiego, jeżeli tylko dochodzący wynagrodzenia w trzykrotnej wysokości wykaże zawinione naruszenie przysługujących mu autorskich praw majątkowych (stanowiące w istocie swego rodzaju karą ustawową za bezumowną eksploatację dzieła). Sąd Okręgowy podkreślił, że art. 13 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. U. UE L2004.157.45) nie może być stosowany wprost, ponieważ stosowanie dyrektywy przed sądem państwa członkowskiego jest dopuszczalne tylko w stosunku do państwa, do którego dyrektywa jest adresowana (wyrok ETS (...)). Przeciwno przyznaniu dyrektywom cechy bezpośredniej skuteczności w układzie horyzontalnym przemawia, treść art. 249 TWE, zgodnie z którym, w przeciwieństwie do bezpośrednio obowiązujących rozporządzeń, są one wiążące prawnie tylko w stosunku do państw i nie mogą nakładać obowiązków na osoby prywatne. Bezpośrednia skuteczność dyrektyw prowadziłaby też do destabilizacji prawa i niepewności prawnej zwłaszcza, gdy przepisy krajowe nakładające obowiązki są niezgodne z dyrektywami. Sąd zwrócił uwagę, że w orzeczeniu z dnia 8 marca 2012 r. (V CSK 102/11) Sąd Najwyższy stwierdził, że zgodnie z zasadą pośredniego skutku prawa wspólnotowego, sąd państwa członkowskiego w procesie stosowania prawa wewnętrznego, w szczególności przepisów wydanych w celu wykonania dyrektywy jest obowiązany interpretować te przepisy w świetle brzmienia i celu dyrektywy (wyrok ETS z dnia 10 kwietnia 1984 (...)).

W ocenie Sądu Okręgowego, zastosowanie w niniejszej sprawie środka przewidzianego w art. 79 ust. 1 ustawy prawo autorskie nie budzi wątpliwości i spełnia przesłanki określone w art. 3 dyrektywy z 29 kwietnia 2004 r., zgodnie z którymi środki naprawcze powinny być uczciwe i sprawiedliwe, a nadto skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Nie ulega wątpliwości, że roszczenie, którego przedmiotem jest wielokrotność wynagrodzenia autorskiego, wyraźnie motywuje do zawierania umów o korzystanie z cudzych utworów, w tym programów komputerowych.

Nie ulega wątpliwości, że powódka poniosła nakład pracy zarówno w twórcze opracowanie programu komputerowego powstałego w latach osiemdziesiątych, dokonała jego oryginalnego przetworzenia w sposób umożliwiający jego korzystanie w nowym środowisku komputerowym, współpracując w tym zakresie z pozwanym od 2002 r., jak również dokonywała ulepszeń tego programu do 2007 r. Pomimo niekwestionowanego w dacie wdrożenia twórczego wkładu powódki w opracowanie programu komputerowego, jak również ustalenia preferencyjnego wynagrodzenia z tytułu korzystania z utworu powódki, pozwany po dwóch latach nie zawarł nowej umowy i przez cały okres trwania niniejszego procesu nie zapłacił twórcy wynagrodzenia z tytułu autorskich praw majątkowych, pomimo, że nie przeczył, że korzysta z tego programu do chwili obecnej.

Wszystkie te okoliczności przemawiają za uznaniem, że naruszenie praw autorskich powódki miało charakter umyślny. Sąd nie przyjął za zasadne stanowiska strony pozwanej, że niezakomunikowanie przez powódkę faktu wyekspirowania terminu uprawnień z licencji może być podstawą do uznania, że naruszenie majątkowych praw autorskich powódki miało charakter niezawiniony. Powoływanie się na stałą praktykę powódki, która przed wygaśnięciem uprawnień sygnalizowała konieczność zawarcia kolejnej umowy nie zasługuje na aprobatę. Niewątpliwie jest, że przy uwzględnieniu miernika staranności osoby nawet przeciętnie dbającej o swoje interesy, nie sposób nie przypisać pozwanemu winy, co najmniej w postaci rażącego niedbalstwa. To na pozwanym, w świetle przepisów prawa autorskiego, ciąży obowiązek badania czasokresu, do którego trwała umowa licencyjna. Dodatkowo Sąd wskazał na sposób zachowania pozwanego, który aż do końca 2007 r. korzystał ze zmian dokonywanych w programie, jak również z serwisu wykonywanego przez powoda, nie kwestionował autorstwa zmian wykonanych przez powódkę, począwszy od chwili wykonania umowy, aż do czasu rozpoczęcia sporu na tle wypłaty należnych w świetle art. 79 ust. 1 ustawy prawo autorskie wynagrodzenia, kiedy to pozwany zaczął konsekwentnie odmawiać zaspokojenia roszczeń powódki, nie tylko w postępowaniu pojednawczym, ale również w toku niniejszego postępowania. Kwestionował nie tylko zasadność roszczeń powódki, ale również jej prawo do autorstwa, co w świetle akceptującej postawy w fazie wykonywania umowy należy, zdanie sądu pierwszej instancji, uznać za zachowanie odbiegające od standardów lojalności stron. Sąd stanowczo uznał, że pozwany w sposób zawiniony korzystał z programu komputerowego (...) zmodyfikowanego przez powódkę, naruszając jej prawa autorskie, w sposób bezprawny (element obiektywny winy), przy braku zachowania reguł należytej staranności, która uprawnia do postawienia mu zarzutu, z tego względu, że pozwany mógł i powinien ustalić, że termin trwania licencji skończył się.

Z tego też względu Sąd uznał, że zasadne są żądania strony powodowej co do zapłaty trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Wysokość wynagrodzenia obliczona przez biegłego P. S. (2) uwzględniała wysokość wynagrodzenia jakie powódka mogłaby uzyskać z tytułu użytkowania programu w kwocie 12.963 zł miesięcznie. Biegły wskazał, że wartość ta nie odpowiada w żadnej mierze cenom rynkowym, albowiem za takie programy płaci się znacznie więcej w warunkach rynkowych. W ocenie Sądu ustalona przez biegłego kwota stanowi wynagrodzenie licencyjne, adekwatne do nakładu pracy, którą wykonała powódka, jak również do charakteru utworu, jako utworu zależnego. Biegły w swojej opinii analizując inne umowy wskazał, że opłata ta mogłaby nawet wynosić 22.534 zł, przy czym biegły skorygował tę wartość przy uwzględnieniu czynników modalnych, w tym zawartych pomiędzy stronami umów. Dodatkowo biegły dokonał wyceny powołując w tym zakresie porównania do innych programów oraz analiz poglądów doktryny.

W ocenie Sądu żądana przez powódkę wartość wynagrodzenia z tytułu umowy licencyjnej za opracowanie programu komputerowego nie jest wygórowana, a z całą pewnością jest znacznie niższa, jak wskazał biegły w ustnych wyjaśnieniach do opinii, od wynagrodzeń płaconych w warunkach rynkowych twórcom praw autorskich, w postaci programu komputerowego. Sama strona powodowa wskazywała, że dokonała wyceny wartości wynagrodzenia z tytułu licencji na podstawie wkładu autorów i cen jakie płaci pozwany innym przedsiębiorstwom, w tym na zakup programu IBM (...), które miało zastąpić program (...). Opierając się na opinii biegłej A. G. powódka odnosząc się do zakresu

zmian których dokonała - poważne zmiany 7 modułów i nieznaczne zmiany w 2 modułach, wyliczyła wynagrodzenie licencyjne na kwotę 10.000 zł. Sposób dokonanego wyliczenia, przy jego weryfikacji z opinią biegłego P. S. (3) i przedłożonymi do akt sprawy dowodami z umów zawieranych przez (...) oraz powódki z innymi podmiotami, nie budzi wątpliwości.

W ocenie Sądu Okręgowego sposób wyliczenia wynagrodzenia przez powódkę, jak również biegłego powoduje, że ustalane w świetle regulacji art. 79 ust. 1 pkt 3 lit b, przy uwzględnieniu reguł wynikających z treści art. 13 ust. 1 lit. B powołanej wcześniej dyrektywy nie jest nadmiernie wygórowane. Analizując dane wynikające z umów zawartych pomiędzy stronami, Sąd wskazał, że wartość wynagrodzenia z tytułu opłat licencyjnych ustalonych przez podwykonawcę wynosiła 1.350 USD (w przeliczeniu na zł. 5.382,45 zł.). W 2002 r. średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2.133,21 zł, a w 2006 r. – 2.477,23 zł. Dokonując waloryzacji tej kwoty według wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia które w 2013 r. wynosi w II kwartale 3.613 zł. wartość wynagrodzenia z umowy licencyjnej wynosi 9.116,21 zł. (a więc kwotę niewiele niższą niż domaga się strona powodowa z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z programu komputerowego, przy wskazaniu, że cena ustalona wówczas obejmowała bonifikaty). Przy uwzględnieniu okoliczności wykorzystywania przez pozwanego spornego programu do obsługi bazy (...) nie ulega wątpliwości, że prawidłowe jego funkcjonowanie ma niebagatelne znaczenie dla całego Państwa. Nie ulega wątpliwości, że udostępnienie danych z tej bazy przez obywateli nie jest bezpłatne i każda osoba, która wnosi o udostępnienie danych z tej bazy jest obowiązana uiścić podatkową część opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. Prawidłowe funkcjonowanie tej bazy stanowi podstawę weryfikacji danych dla innych rejestrów działających w różnych instytucjach państwowych. W związku z powyższym – zapewnienie legalności korzystania z programu komputerowego, opracowanego i zmodyfikowanego przez powódkę, jak również sprawne funkcjonowanie tego systemu powinno być priorytetem działania organów państwowych, zwłaszcza na szczeblu centralnym.

Nie ulega wątpliwości Sądu Okręgowego, że powódka na skutek niezawarcia umowy licencji poniosła szkodę, nie uzyskując żadnego wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej praw autorskich. W związku z powyższym zasadnym jest ustalenie takiego wynagrodzenia, jakie otrzymałby podmiot prawa autorskiego, gdyby pozwany zawarł z nim umowę o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia. Dodatkowo Sąd wskazał, że interpretacja taka została przyjęta w judykaturze. W świetle powyższych analiz Sąd doszedł do przekonania, że ustalona przez biegłego wartość wynagrodzenia należnego powódce jest wyższa o ponad 2.963 zł. od kwoty wynagrodzenia ustalonej przez stronę powodową za rok 2006. Z tego też względu stanął na stanowisku, że kwota należnego wynagrodzenia licencyjnego według wartości cen i usług, a zwłaszcza wysokości wynagrodzenia które w 2007 r. wynosiło 2.691,03 zł., z całą pewnością winna wynosić co najmniej kwotę odpowiadającą wartości wynagrodzenia miesięcznego licencyjnego za 2006 r. Skoro powódka dochodziła kwoty znacznie (bo o 35 556 zł. rocznie niższej aniżeli wskazywał biegły), za bezzasadne Sąd uznał dokonanie wyceny i aktualizacji wynagrodzenia z tytułu licencji za 2007 r., a tym samym – dodatkowo podnoszenie kosztów niniejszego postępowania - w sytuacji, gdy pozwany nie zakwestionował skutecznie wartości wynagrodzenia ustalonego w opinii biegłego za 2006 r. (przy wskaźnikach wartości towarów, cen i usług niższych aniżeli w 2007 r.).

W ocenie Sądu Okręgowego biorąc pod uwagę penalny charakter roszczenia, jak również to, że Sąd winien ustalić wysokość wynagrodzenia według stanu z chwili wyrokowania bezzasadne jest dochodzenie roszczenia odsetkowego przed tą datą zamknięcia rozprawy, w świetle treści przepisu art. 481 k.c.

Dlatego też Sąd oddalił powództwo w zakresie żądania odsetek w pozostałej części, w tym odsetek skapitalizowanych.

O kosztach procesu Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 98 k.p.c.

Apelację od powyższego wyroku wniósł pozwany. Zaskarżając wyrok w całości zarzucił Sądowi Okręgowemu naruszenie przepisów prawa procesowego:

- art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. i art. 278 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnej i wnikliwej oceny sporządzonych w toku postępowania opinii biegłych, co doprowadziło do uznania za wiarygodną opinii biegłej A. G., a uznanie za nieprzydatną opinii biegłego J. T., w wyniku czego doszło do arbitralnego ustalenia, że modyfikacje

oprogramowania (...) (System Zarządzania Bazą Danych (...)) dokonane przez powódkę spowodowało powstanie nowego utworu (opracowania) objętego ochroną prawa autorskiego,

- sprzeczności istotnych ustaleń z treścią zgromadzonego materiału dowodowego na skutek przyjęcia, że spornym oprogramowaniem w niniejszej sprawie jest całe modyfikowane przez powódkę w latach 2003-2007 oprogramowanie (...), a nie jedynie modyfikacje wykonane do tego oprogramowania przez powódkę w styczniu 2003 r. tj. naruszeni art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c., co w rezultacie doprowadziło do nierozpoznania istoty sprawy,

- art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez brak wszechstronnej i wnikliwej oceny sporządzonej w toku postępowania opinii biegłego S., jak również dokonanie ustaleń sprzecznych z zasadami doświadczenia życiowego oraz regułami logicznego myślenia prowadzące do przyjęcia, że zasadne jest ustalenie „stosownego wynagrodzenia” w rozumieniu art. 79 ust. 1 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w wysokości 10.000 zł, co w rezultacie doprowadziło do nierozpoznania istoty sprawy,

- art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. polegające na wybiórczej ocenie zgromadzonego materiału dowodowego prowadzącej do wadliwego ustalenia stanu faktycznego dotyczącego możliwości postawienia pozwanemu zarzutu zawinionego korzystania z utworu, do którego nie przysługiwały mu prawa autorskie.

Ponadto pozwany zarzucił Sądowi Okręgowemu naruszenie prawa materialnego:

- błędną wykładnię art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych polegającą na przyjęciu, że stwierdzenie zawinionego naruszenia autorskich praw majątkowych jest wystarczające do orzeczenia trzykrotności stosownego wynagrodzenia,

- błędne zastosowanie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych polegające na przyjęciu, że korzystanie z cudzego utworu bez podstawy prawnej prowadzi automatycznie do zakwalifikowania takiego zachowania jako zawinionego,

- błędne zastosowanie art. 65 § 1 i 2 k.c. polegające na przyjęciu, że do zawarcia umowy licencyjnej doszło na skutek złożenia przez pozwanego oświadczenia w sposób dorozumiany przez wykonanie określonej czynności tj. przystąpienie do korzystania ze spornego oprogramowania w sposób objęty bilateralnymi uzgodnieniami stron.

Pozwany powołał nowe fakty i dowody w postaci: łączących pozwanego i powódkę umów serwisowych nr (...) z dnia 28 września 2001 r. oraz nr (...) z dnia 1 października 2004 r. i wniósł o niepominanie tego dowodu ze względu na to, że potrzeba ich powołania powstała później tj. po zakończeniu postępowania przez sądem pierwszej instancji oraz pisma powódki z dnia 5 października 2004 r. i wniósł o niepominanie tego dowodu ze względu na to, że powołanie się na nie przez sądem pierwszej instancji nie było możliwe.

W piśmie procesowym z dnia 29 sierpnia 2014 r. pozwany uzupełnił złożoną przez siebie apelację podnosząc dodatkowe zarzuty naruszenia przez Sąd Okręgowy prawa materialnego:

- art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych poprzez jego niezastosowanie,

- art. 1 ust.2¹ powyższej ustawy poprzez przyjęcie, że zmieniona koncepcja zarządzania oprogramowaniem składającym się z szeregu programów komputerowych doprowadziła do powstania odrębnego utworu,

- art. 65 k.c. i art. 70 § 1 k.c. w zw. z art. 74 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych poprzez uznanie, że powódka jest podwykonawcą dostarczając nieupoważnionemu do zawierania umów w formie pisemnej przedstawicielowi pozwanego certyfikat licencji wynikający z umowy powodowej spółki z wykonawcą skutecznie zawarła z pozwanym umowę licencji, w której pozwany miałby zgodzić się na warunki licencji.

Ponadto z ostrożności procesowej, na wypadek uznania, że powódka była uprawniona do spornego oprogramowania, pozwany zarzucił Sądowi Okręgowemu naruszenie prawa materialnego:

- art. 60 k.c. i 353¹ k.c. polegające na braku rozważenia, że w sprawie mogło dojść do przedłużenia (dalszego trwania) umowy licencyjnej pomiędzy stronami na podstawie ich ustalonych zachowań konkludentnych,

- art. 65 § 2 k.c. poprzez jego błędne zastosowanie do wykładni umowy licencyjnej polegające na przyjęciu, że umowa licencyjna trwała tylko w okresie wskazanym w certyfikacie umowy licencyjnej tj. w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2005 r. bez badania rzeczywistej woli obu stron co do jej zawarcia i ewentualnego przedłużenia,

- art. 5 k.c. poprzez jego niezastosowanie w ustalonych w sprawie okolicznościach faktycznych, które świadczą o nadużyciu przez powódkę prawa w sytuacji, w której jej roszczenia wiążą się z jej nielojalnym zachowaniem,

- art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych polegającą na przyjęciu, że doszło do naruszenia przysługujących powódce praw autorskich do spornego oprogramowania, pomimo, że korzystanie przez pozwanego z tego oprogramowania objęte było zgodą powódki.

Pozwany w piśmie stanowiącym uzupełnienie apelacji powołał również nowe fakty i dowody wnosząc o ich niepominanie z uwagi na to, że w części nie mogły one być powołane przed sądem pierwszej instancji, bądź też zostały przedstawione w innym kontekście lub posiadają jedynie charakter potwierdzający dotychczas prezentowane stanowisko w sprawie, albo zaprzeczają twierdzeniom (dowodzą okoliczności negatywnych), które winna dowieść strona powodowa. Zdaniem pozwanego dowody zawnioskowane w piśmie potwierdzają w szczególności, że powódka nie podołała ciężarowi dowodów bazując na bezpodstawnie przyjmowanych domniemaniach, uznając kolejną wersję oprogramowania stanowiącego zbiór odrębnych programów, i jej oznaczenie za odrębny utwór i jeden program komputerowy, przedstawiając w ich świetle konstruowany dla własnych potrzeb stan faktyczny, jak również bazując na opinii A. G., o których osobistych powiązaniach z powódką pozwany wówczas nie wiedział.

Z ostrożności procesowej pozwany wniósł o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu informatyki na okoliczności wskazane w piśmie.

W konkluzji apelacji pozwany wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w całości, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja pozwanego pozbawiona jest uzasadnionych podstaw prawnych i jako taka podlega oddaleniu.

W pierwszej kolejności należy odnieść się do wniosku pełnomocnika powódki o zwrot pisma procesowego pozwanego zatytułowanego „uzupełnienie apelacji”. Sąd drugiej instancji związany jest podniesionymi w apelacji zarzutami naruszenia prawa procesowego, nie jest natomiast związany zarzutami naruszenia prawa materialnego. Te mogą być podnoszone w toku całego postępowania apelacyjnego, tym bardziej, że sąd odwoławczy, nawet przy braku wskazania w apelacji na uchybienia przepisom prawa materialnego, ma obowiązek, w modelu apelacji pełnej, brania pod uwagę prawidłowość zastosowanego przez sąd pierwszej instancji prawa materialnego. Wymienione pismo zawiera wyłącznie zarzuty naruszenia przez Sąd Okręgowy prawa materialnego.

Ponadto strona ma możliwość prezentowania swojego stanowiska w formie pisemnej. Z tych względów Sąd Apelacyjny oddalił wniosek powódki o zwrot pozwanemu pisma zatytułowanego „uzupełnienie apelacji”. Decyzja ta nie oznacza akceptacji dla praktyki uzupełniania apelacji odrębnymi pismami procesowymi np. w sytuacji, gdy strona ustanowiła nowego pełnomocnika profesjonalnego. Okoliczność ta nie powoduje „otwarcia” się nowego terminu dla strony do podnoszenia nowych zarzutów, nie podniesionych w apelacji. Niemniej jednak pismo złożone przez pozwanego jako dopuszczalna forma prezentowania stanowiska, zdaniem sądu drugiej instancji nie podlegało zwrotowi.

Sąd Okręgowy dokonał w przedmiotowej sprawie ustaleń faktycznych i oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego w oparciu o sporządzone w sprawie opinie dwóch biegłych A. G. w przedmiocie tego, czy dokonane

przez powódkę zmiany w oprogramowaniu należy uznać za utwór w rozumieniu prawa autorskiego, a w związku z tym, czy powódce przysługuje ochrona przewidziana w przepisach tej ustawy oraz P. S. (1) co do określenia wysokości wynagrodzenia należnego powódce za korzystanie przez pozwanego z utworu, zatem ocena zasadności zarzutów dotyczących tych właśnie dowodów ma najistotniejsze znaczenie, a to z kolei będzie miało znaczenie przy ocenie prawidłowości zastosowanych przepisów prawa materialnego.

Niezasadny, w ocenie sądu drugiej instancji, okazał się zarzut naruszenia przez Sąd Okręgowy prawa procesowego – art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. i art. 278 § 1 k.p.c. polegający na braku wszechstronnej i wnikliwej oceny sporządzonych w toku postępowania opinii biegłych, co doprowadziło do uznania za wiarygodną opinii A. G. i odmowa wartości dowodowej opinii biegłego J. T.. Apelujący twierdzi, że doszło do arbitralnego ustalenia, że modyfikacje oprogramowania (...) dokonane przez powódkę spowodowały powstanie nowego utworu objętego ochroną prawa autorskiego.

W ocenie Sądu Apelacyjnego dokonana przez sąd pierwszej instancji ocena opinii biegłej A. G. nie wykracza poza granice określone przepisem art. 233 § 1 k.p.c. Sąd trafnie wskazał na te cechy opinii, które pozwalają uznać ją za stanowiącą podstawę rozstrzygnięcia sprawy. Nie może stanowić wystarczającej podstawy zakwestionowania opinii biegłej A. G. twierdzenie pozwanego, jakoby treść opinii odnosząca się do oceny jakościowej zmian dokonanych przez powódkę była odzwierciedleniem treści pisma z dnia 10 listopada 2009 r. zawierającego wyjaśnienia R. J.. Brak konkretnych zarzutów pozwanego do opinii biegłej mogących świadczyć o nieprawidłowości wniosków, do jakich biegła doszła powoduje, że zarzut powyższy należy uznać za niezasadny.

Odnosnie do oceny Sądu Okręgowego opinii biegłego T. podkreślenia wymaga, że biegły ten miał dokonać ustalenia miesięcznej opłaty licencyjnej należnej powódce za użytkowanie przez pozwanego programu komputerowego „Elementy (...)” w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. z odniesieniem się do propozycji wyliczeń przedstawionych przez strony i z uwzględnieniem warunków rynkowych przy tego typu wyliczeniach według stanu na rok 2006 oraz datę sporządzenia opinii. Zatem treść opinii dotycząca dokonanych przez powódkę zmian ilościowych i jakościowych oprogramowania wykracza poza zakres tezy dowodowej dla tego biegłego. Opinia ta trafnie przez Sąd Okręgowy została oceniona jako nieprzydatna tym bardziej, że biegły ten nie odpowiedział na zasadnicze pytanie zawarte w tezie dowodowej. Natomiast konkluzja biegłego, że wycena wartości prac wykonanych przez powódkę jest niemożliwa z uwagi na brak danych natury księgowej, a dotyczących kosztów poniesionych na wytworzenie zmian (brak kosztorysu), nie wymagała dokonywania przez niego oceny ilościowych i jakościowych zmian wprowadzonych przez powódkę, skoro brak było zasadniczych informacji stanowiących podstawę ewentualnych wyliczeń.

Zupełnie niezasadny okazał się zarzut zawarty w punkcie drugim apelacji, a dotyczący sprzeczności istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego wskutek przyjęcia, że spornym oprogramowaniem w niniejszej sprawie jest całe modyfikowane przez powódkę w latach 2003-2007 oprogramowanie (...), a nie jedynie modyfikacje wykonane do tego oprogramowania przez powódkę w styczniu 2003 r., czym Sąd Okręgowy miał naruszyć art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c.

Opinia biegłej A. G. nie budzi wątpliwości interpretacyjnych, natomiast sformułowanie zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia, że jak wynika z tej opinii autorami modyfikacji spornych programów wykonanych w latach 2003 – 2007 są pracownicy powódki nie oznacza, że Sąd dokonywał oceny tych zmian jako całości mają w kontekście ochrony praw autorskich.

Z zaakceptowanej przez Sąd Okręgowy opinii biegłej G. wynika bowiem, że o zakwalifikowaniu zmodyfikowanego w 2003 r. systemu (...) jako utworu podlegającego ochronie prawa autorskiego przesądza całkowita zmiana koncepcji zarządzania bazą, bowiem ona właśnie zawiera elementy twórcze o indywidualnym charakterze w szczególności zaprojektowanie i wykonanie nowego oprogramowania do obsługi oprogramowania aplikacyjnego, zaprojektowanie i wykonanie nowego oprogramowania do obsługi modułów ładowalnych systemu (...), zaprojektowanie nowego sposobu przechowywania i obsługi parametrów oraz definicji, zaprojektowanie i zmodernizowanie według

wykonanego projektu systemu gospodarki pamięcią (...). Również wnioski końcowe opinii dotyczą zmian dokonanych przez powódkę w styczniu 2003 r.

Należy zwrócić uwagę, że umowa z 1 października 2004 r., na którą powołuje się pozwany w apelacji nie ma charakteru nowości. Umowa ta istniała w trakcie rozpoznawania sprawy przez sąd pierwszej instancji, była w posiadaniu pozwanego, zatem nie stała na przeszkodzie, by została ona wskazana jako dowód w sprawie. Pozwany znał treść roszczenia powódki, argumenty, jakie powódka przytaczała na poparcie twierdzeń, wobec czego pozwany powinien zaoferować sądowi wszelkie dowody, które jego zdaniem twierdzeniom tym przeczą. W związku z tym pozwany nie może, na uzasadnienie przedstawienia dowodów dopiero na etapie postępowania apelacyjnego, powoływać się na „zaskakujące rozumowanie sądu pierwszej instancji” wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia.

Nie jest również zasadny zarzut braku wszechstronnej i wnikliwej oceny sporządzone w sprawie opinii biegłego P. S. (1) w zakresie, w jakim Sąd uznał, że zasadne jest ustalenie stosownego wynagrodzenia w wysokości 10.000 zł. Podkreślić należy, że pozwany po zakwestionowaniu opinii tego biegłego wniósł o jego przesłuchanie na rozprawie. Biegły na rozprawie w dniu 14 czerwca 2013 r. w obecności pełnomocników stron podtrzymał opinię pisemną. Strona pozwana nie zgłaszała innych zarzutów, nie zgłaszała również innych wniosków dowodowych na okoliczności ustalenia stosownego wynagrodzenia. Dlatego też podnoszenie na tym etapie postępowania zarzutów do opinii biegłego, a następnie czynienie zarzutu pod adresem Sądu braku wszechstronnej i sprzecznej z zasadami logiki oceny tej opinii, należy uznać za nie znajdujące uzasadnienia. Dotyczy to również twierdzeń pozwanego zawartych w uzasadnieniu powyższego zarzutu, że opinia nie uwzględnia okoliczności, że stosowne wynagrodzenie zostało ustalone w odniesieniu do utworu zależnego. Podkreślenia w tym kontekście wymaga, że zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozporządzenie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba, że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania. W sprawie niniejszej tymczasem powódka dokonała takich modyfikacji na podstawie umowy zawartej z dnia 2 listopada 2002 r. z (...) spółka z o.o., które zostały przez biegłego ocenione jako nowy utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, korzystający z ochrony prawnoautorskiej. Zatem powódka nie dokonała opracowania cudzego utworu, w szczególności przeróbki czy adaptacji. Zatem nie można, zdaniem sądu drugiej instancji zasadnie twierdzić, że w sprawie chodzi o utwór zależny. Programy stworzone przez powódkę były eksploatowane przez pozwanego, co pozwany wprost przyznał w odpowiedzi na pozew. Należy wskazać, że zgodnie ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 października 2010 r. w sprawie I A Ca 604/10 twórcze opracowania cudzego (macierzystego) utworu podlegają pełnej ochronie. Dzieło zależne jest, jako całość, odrębnym utworem, a twórcy opracowania przysługują wszystkie roszczenia o ochronę praw autorskich do dzieła zależnego. Twórca opracowania uzyskuje całość autorskich praw osobistych i majątkowych do utworu zależnego z chwilą jego opracowania. "Zależność" dzieła ujawnia się w stosunkach wewnętrznych pomiędzy autorami dzieła macierzystego i opracowania (art. 2 ust. 2, 3 i 5 u.p.a.p.p.), nie powoduje natomiast ograniczeń w stosunkach zewnętrznych tj. pomiędzy autorem opracowania i podmiotami eksploatującymi opracowanie. Z punktu widzenia stosunków zewnętrznych, opracowanie jest takim samym dziełem jak utwór oryginalny. Niewątpliwie pozwany jest podmiotem eksploatującym utwór, którego autorem jest powódka, stąd też nie zachodzi między stronami tego rodzaju zależność, jaka zachodzi między twórcą pierwotnym, a twórcą dokonującym opracowania cudzego utworu.

Nie można również zgodzić się z poglądem pozwanego jakoby niezasadnie Sąd Okręgowy przyjął zawinione działanie pozwanego.

W pierwszym rzędzie podkreślić należy, że przyjęta przez pozwanego linia obrony przed roszczeniami powódki sprowadzała się przede wszystkim do kwestionowania istnienia jakichkolwiek związków pozwanego z powódką. Ta koncepcja nie znalazła potwierdzenia. Przeczy temu między innymi złożony przez pozwanego na rozprawie w dniu 8 grudnia 2009 r. protokół wykonania prac sporządzony w (...) w dniu 27 stycznia 2003 r. w siedzibie Departamentu Rejestrów Państwowych (...), pod którym podpisy złożyli przedstawiciele pozwanego oraz G. P. jako przedstawiciel wykonawcy – prezes zarządu powódki.

W tym kontekście podkreślenia wymaga również, że dla oceny, czy można mówić o spełnieniu w sprawie przesłanek z art. 41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie jest istotne, że wystawienie, jak w przedmiotowej sprawie, licencji nastąpiło w formie jednostronnego oświadczenia woli, której odbiór pokwitował pracownik pozwanego Z. R., który również złożył podpis pod wyżej wspomnianym protokołem z dnia 27 stycznia 2003 r. Po pierwsze taka forma dopuszczana jest w doktrynie, na co słusznie wskazał Sąd Okręgowy. Po drugie, raz jeszcze podnieść należy, że pozwany nie kwestionował korzystania ze zmodyfikowanego przez powódkę programu komputerowego oraz jego dalszych – po 2003 r. – modyfikacji. Zatem rację ma Sąd Okręgowy, który uznał, że do zawarcia takiej umowy licencyjnej doszło poprzez przystąpienie przez pozwanego do korzystania z utworu.

Wobec powyższego bez znaczenia jest fakt, że powódka nie była stroną umowy zawartej przez pozwanego z (...) oraz, że w dacie zawarcia tej umowy pozwanego i powódkę łączyła umowa serwisowa. Bez znaczenia jest również, że pozwany umowa z (...) nie przewidywała w jej ramach przedmiotowych modyfikacji oprogramowania. Jak bowiem wynika z opinii modyfikacje dokonane przez powódkę były konieczne z punktu widzenia należytego wykonania umowy łączącej pozwanego z (...).

Licencja udzielona pozwanemu opiewała do 2005 r. Pozwany zupełnie bezzasadnie podnosi, że powódka powinna poinformować pozwanego, że termin udzielonej licencji wyekspirował. Powódka nie miała takiego obowiązku, natomiast obowiązkiem pozwanego było dbanie o to, by dalsze korzystanie ze zmodyfikowanego przez powódkę oprogramowania zgodne było z prawem.

Stąd też rację ma Sąd Okręgowy, który przyjął, że po stronie pozwanego doszło do zawinionego naruszenia praw autorskich powódki, co uzasadnia ustalenie wynagrodzenia w potrójnej wysokości.

Mając powyższe na uwadze niezasadne okazały się niezasadne podniesione w apelacji zarzuty naruszenia prawa materialnego.

Odnosnie do pisma pozwanego zatytułowanego „uzupełnienie apelacji” i zawartych w nim zarzutów naruszenia prawa materialnego, stwierdzić należy, że pozbawione są one uzasadnienia. W istocie rzeczy zarzuty te są kontynuacją zarzutów podniesionych w apelacji i stanowią konsekwencję zarzutów naruszenia prawa procesowego, które, jak wyżej wskazano nie okazały się trafne.

Okoliczności wyżej podniesione nie potwierdzają zarzutów naruszenia prawa materialnego w szczególności nowowskazywanych art. 70 § 1 k.c. w zw. z art. 74 ustawy o zamówieniach publicznych. Zachowanie pozwanego korzystającego ze zmodyfikowanego przez powódkę oprogramowania, utrzymywanie przez pozwanego z powódką stałych niemalże kontaktów przeczy twierdzeniom pozwanego, jakoby Sąd Okręgowy niezasadnie przyjął, że między stronami doszło do zawarcia umowy licencyjnej w sposób dorozumiany. Nie sposób jest również zaakceptować stanowisko pozwanego, że sąd pierwszej instancji naruszył przepisy art. 60 oraz 353¹ k.c. oraz art. 65 § 2 k.c. Brak jest podstaw do przyjęcia, że certyfikat licencyjny może interpretować w sposób odmienny, aniżeli wynika to z jego treści, a więc, że prawo korzystania z praw autorskich powódki opiewało jedynie do 31 grudnia 2005 r. Brak jest również uzasadnionych podstaw do tego, by w ogóle rozważać, że w przedmiotowej sprawie mogło dojść do przedłużenia umowy licencyjnej pomiędzy stronami na podstawie zachowań konkludentnych.

Pozwany w piśmie tym wniósł o przeprowadzenie szeregu dowodów wskazując, że w części dowody te nie mogły być wcześniej powołane przez sądem pierwszej instancji, bądź też zostały przedstawione w innym kontekście lub posiadają jedynie charakter potwierdzający dotychczas prezentowane stanowisko, albo zaprzeczają (dowodzą okoliczności negatywnych), które winna dowieść strona powodowa. Pozwany wniósł również o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego informatyka.

W ocenie Sądu Apelacyjnego dowody zawnioskowane przez pozwanego nie mogą być wzięte pod uwagę po pierwsze dlatego, że są one spóźnione, po drugie pozwany nie wskazał, których z zawnioskowanych dowodów nie mógł powołać w postępowaniu przez sądem pierwszej instancji. Dowód z opinii biegłego strona pozwana mogła zawnioskować

przez Sądem Okręgowym, czego nie uczyniła. Ubocznie należy podkreślić, że nie można uznać za zasadny wniosek o przeprowadzenie dowodu z innego biegłego na te same okoliczności tylko dlatego, że pierwsza opinia nie jest korzystna dla strony. Pozwany nie wskazał na etapie postępowania pierwszoinstancyjnego żadnych konkretnych zarzutów do opinii biegłej G., które uzasadniałyby powołanie innego biegłego.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. orzekł jak w sentencji wyroku. O kosztach postępowania apelacyjnego rozstrzygając zgodnie z art. 98 k.p.c. stosownie do jego wyniku.