

Sygn. akt I ACa 227/18

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 października 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący :	SSA Piotr Wójtowicz (spr.)
Sędziowie :	SA Ewa Jastrzębska SA Anna Bohdziewicz
Protokolant :	Agnieszka Szymocha

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2018 r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy z powództwa P. B.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w J.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

z dnia 24 listopada 2017 r., sygn. akt I C 162/16,

1) oddala apelację;

2) zasądza od powoda na rzecz pozwanej 675 (sześćset siedemdziesiąt pięć) złotych z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego.

SSA Anna Bohdziewicz	SSA Piotr Wójtowicz	SSA Ewa Jastrzębska
----------------------	---------------------	---------------------

Sygn. akt I ACa 227/18

## UZASADNIENIE

Powód wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanej 27000,-zł, stanowiących trzykrotność wynagrodzenia, które byłoby mu należne, gdyby wyraził zgodę na korzystanie ze stworzonego przezeń utworu w postaci znaku graficznego

(...), oraz o zasądzenie na jego rzecz od pozwanej kosztów procesu. W piśmie z dnia 17 listopada 2016 r. powód rozszerzył żądanie pozwu w ten sposób, że wniósł na podstawie art. 79 ust.1 pkt 4 cyt. ustawy o zasądzenie od pozwanej na jego rzecz 30000,-zł z tytułu uzyskanych przez nią korzyści w związku z nieuprawnionym korzystaniem ze znaku graficznego „t” na etykiecie nalewki Tarniówka, a w kolejnym piśmie ograniczył roszczenie o odszkodowanie do dwukrotności stosownego wynagrodzenia, ostatecznie domagając się z tego tytułu 17000,-zł.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa i o zasądzenie na jej rzecz od powoda kosztów procesu. Zarzuciła, że to ona jest dysponentem autorskich praw majątkowych do utworu stanowiącego etykietę butelki (...), zawierającego logotyp „t”, gdyż została ona wykonana w ramach obowiązków pracowniczych powoda. przez pozwaną projektu opartego na projekcie logotypu „t”, że w roku 2015 zakończyła produkcję nalewki, a ostatnia sztuka została sprzedana 31 grudnia 2015 r., wreszcie że roszczenie powoda uległo przedawnieniu w dniu 17 grudnia 2015 r.

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy zasądził od pozwanej na rzecz powoda 1100,-zł, w pozostałej części powództwo oddalił, umorzył postępowanie w zakresie obejmującym żądanie zapłaty 9000,-zł i nie obciążył powoda kosztami procesu. Przytoczył Sąd następujące motywy swego rozstrzygnięcia:

Powód jest autorem znaku graficznego w postaci litery „t”, który stworzył na ogłoszony przez gminę T. w październiku 2007 r. konkurs. Zwycięzca konkursu o miał otrzymać nagrodę w wysokości 6000,-zł, a warunkiem jej otrzymania było przeniesienie autorskich praw majątkowych do zwycięskiego utworu. Powód był jednym z laureatów konkursu. Po konkursie przedstawicielem organizatora konkursu na temat promocji miasta T. i zamiaru umieszczania stworzonego przez niego logotypu na produktach regionalnych oraz zawarcia umowy licencyjnej.

W dniu 17 grudnia 2007 r. powód zawarł z Gminą Miasta T. umowę, na podstawie której udzielił jej licencji do logotypu „t”. Licencja obejmowała prawo do korzystania z logotypu w zakresie utrwalania i zwielokrotniania go każdą techniką, obrotu egzemplarzami, na których go utrwalono i rozpowszechniania go w inny sposób. Za udzielenie licencji ustalono wynagrodzenie w kwocie 1000,-zł brutto. W dniu 8 sierpnia 2008 r. powód i gmina T. zawarli kolejną umowę, w której Gmina za 2000,-zł uzyskała licencję na logotyp litery do opakowania herbaty (...).

W marcu 2008 r. doszło do spotkania, w którym udział wzięli, między innymi, M. B., prezydent Miasta T., prezes zarządu pozwanej B. B. i powód. Spotkanie dotyczyło produkcji nalewki, która promowałaby miasto T.. Uzgodniono na nim, że pozwana zajmie się przygotowaniem produktu. W trakcie spotkania pozwana otrzymała sublicencję na korzystanie z logotypu promocyjnego.

Pozwana do czerwca 2008 r. przygotowała produkt w postaci alkoholu pod nazwą (...). Powód uczestniczył w opracowaniu szaty graficznej etykiety.

Pozwana nalewkę tarniówkę w butelce z etykietą zawierającą znak graficzny „t” produkowała do połowy roku 2013, a sprzedawała ją do 31 grudnia 2015 r. W roku 2013 zleciła opracowanie nowej etykiety, dokonała też zmiany butelek, do których rozlewany był alkohol. Za projekt nowej etykiety zapłaciła A. K. 116,85 zł., a za przeniesienie autorskich prawa majątkowych – dalsze 23,37 zł.

Od 18 grudnia 2012 r. do 12 listopada 2015 r. Gmina T. kupiła od pozwanej 72 butelki nalewki (48 małych i 24 dużych butelek) łącznie za 2216,95 zł.

W dniu 24 lutego 2009 r. pozwana zgłosiła w Urzędzie Patentowym znak graficzno-przestrzenny (...) jako tradycyjnej nalewki z maceratu owocowego.

W dniu 12 lipca 2013 r. powód zaproponował Gminie T. udzielenie licencji bezterminowo i bezpłatnie. Pismem z tegoż dnia poinformował pozwaną, że licencja zezwalająca na korzystanie ze znaku graficznego wygasła, i przesłał jej projekt umowy licencyjnej, proponując wynagrodzenie w wysokości 20% przychodów brutto ze sprzedaży produktów.

W dniu 9 listopada 2015 r. powód wezwał pozwaną do zaniechania naruszeń jego osobistych i majątkowych praw autorskich, do zapłaty 27000,-zł odszkodowania i do wydania uzyskanych korzyści majątkowych w kwocie 100000,-zł.

Powód pracował u pozwanej od 2 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2008 r. na stanowisku specjalisty do spraw kreacji i marketingu, a do 17 grudnia 2011 r. – na stanowisku projektanta graficznego. Strony zastrzegły, że z chwilą przejścia towaru pozwana nabywa autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji do stworzonych przez powoda w wykonaniu jego obowiązków pracowniczych utworów.

Pozwana nigdy nie nabyła od powoda autorskich prawa majątkowych do logotypu „t”. Z niekwestionowanych okoliczności wynika, że powód był twórcą etykiety i że pozwana ma autorskie prawa majątkowe wyłącznie do etykiety. Art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, że umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, żadna pisemna umowa w tym przedmiocie nie została jednak między stronami zawarta. Powód w ramach stosunku pracy stworzył zawierając literę znak graficzny „t” etykiety i pozwana nabyła prawa do tego utworu, ale już nie do logotypu, który był utworem oddzielnym. Prawo do korzystania z utworu powoda pozwana nabyła przez zawarcie w marcu 2008 r. z gminą T. ustnej umowy, treść której odpowiada umowie licencyjnej. Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o prawie autorskim twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania, a gmina T. mogła udzielić dalszej licencji, gdyż zawarta przez nią z powodem umowa licencyjna na to zezwalała. Okoliczności, które doprowadziły do produkcji nalewki jako (...), i spotkania z udziałem zainteresowanych stron świadczą o tym, że umowa ta została zawarta z gminą T., a nie bezpośrednio z powodem.

Powód nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od pozwanej, pozostając w przekonaniu, że zgodę na korzystanie z jego utworu pozwana posiada, gdyż udzieliła jej gmina T.. Gdyby było inaczej, to domagałby się on za korzystanie z jego utworu wynagrodzenia przed wygaśnięciem udzielonej gminie T. licencji. Gdyby jednak nawet przyjąć, że to powód udzielił pozwanej licencji na korzystanie z logotypu, to miałyby ten skutek, że licencja wygasłaby nie w grudniu 2012 r., ale w połowie roku 2013, kiedy wdrożona została produkcja nalewki.

W związku tym, że umowa nie określała terminu jej obowiązywania, po myśli art. 67 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ekspirowała ona w dniu 17 grudnia 2012 r., z tą też datą pozwana straciła prawo do korzystania z logotypu.

Powód, po ostatecznym sprecyzowaniu żądań, domagał się odszkodowania na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b tej ustawy oraz wydania utraconych korzyści na podstawie jej art. 79 ust. 1 pkt 4.

Roszczenia powoda o naprawienie szkody i wydanie utraconych korzyści podlegały przedawnieniu na zasadach określonych w art. 442<sup>1</sup> k.c. Zważywszy na ciągły charakter czynu pozwanej, bieg terminu należało liczyć od momentu dowiedzenia się przez powoda o szkodzie, a nie od momentu ustania czynu, przedawnienie roszczeń powoda nastąpiło zatem w dniu 17 grudnia 2015 r. Podniesiony przez pozwaną zarzut przedawnienia w części dotyczącej odszkodowania dochodzonego na podstawie art. art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. O ile można przyjąć, że pozwanej umknęła data wygaśnięcia licencji (zważywszy na okoliczności związane z jej udzieleniem i brak pisemnej umowy) i dlatego nie dopilnowała w terminie formalności związanych z zawarciem umowy licencyjnej z powodem, to sprzedaż nalewki już po dacie poinformowania jej o utracie tego prawa była umyślnym naruszeniem prawa powoda.

Zryczałtowany model odszkodowania charakteryzuje to, że obowiązek jego zapłaty nie jest powiązany z wystąpieniem szkody po stronie uprawnionego, a wynagrodzenie stosowne w rozumieniu art. 79 ust. 1 ustawy, to wynagrodzenie takie, jakie otrzymałby autor, gdyby osoba, która naruszyła jego prawa majątkowe, zawarła z nim umowę o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia. Ciężar wykazania tej okoliczności spoczywał na powodzie.

Biegły zakresu prawa autorskiego nie analizował rynkowych stawek wynagrodzenia, które powód mógłby otrzymać, gdyby zawarł umowę licencyjną z pozwaną, a w opinii swej uznał, że 6000,-zł, czyli kwota, za którą każdy z uczestników

konkursu godził się na przeniesienie autorskich praw majątkowych na gminę T., jest górną granicą odszkodowania. W tej części opinia nie zasługiwała na podzielenie, kwota ustalona za przeniesienie autorskich praw majątkowych nie może bowiem służyć określeniu wynagrodzenia za korzystanie z utworu powoda przez okres 3 lat. W związku z tym jednak, że powód nie zaoferował żadnych dowodów na tę okoliczność (np. składając umowy licencyjne), należało oprzeć się na zawartej przez niego z gminą T. umowie licencyjnej i na zawieranych przez pozwaną umowach o przeniesienie autorskich praw majątkowych do etykiet alkoholi i przyjąć, że roczne wynagrodzenie powoda za korzystanie z jego utworu wynieść winno, jak zostało to ustalone w umowie o licencję niewyłączną z Gminą T., 200,-zł.

Zważywszy na bezumowny charakter korzystania przez pozwaną z logotypu za podstawę odszkodowania należało przyjąć wynagrodzenie za udzielenie licencji niewyłącznej, gdyż w okresie bezumownego korzystania z logotypu przez pozwaną, powoda nic nie ograniczało w udzielaniu licencji innym podmiotom. Wynagrodzenie za licencję niewyłączną jest z natury rzeczy znacznie niższe niż za udzielenie licencji wyłącznej. Wynagrodzenie w tej kwocie oznacza, że powód w ciągu 30 lat otrzymałby z jednej licencji 6000,-zł, a więc kwotę, za jaką gotów był wyzbyć się praw majątkowych do logotypu. Z załączonych przez pozwaną faktur wynika, że wynagrodzenia płacone przez nią za autorskie prawa majątkowe do etykiety nowej butelki jest niższe, a powód nie wykazał, że jego utwór przedstawia większą wartość.

W tej sytuacji na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przy zastosowaniu art. 322 k.p.c., zasądzić należało od pozwanej na rzecz powoda 1100,-zł jako dwukrotność wynoszącego 550,-zł stosownego wynagrodzenia za korzystanie przez pozwaną z utworu powoda od 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. (data sprzedaży ostatniej sztuki nalewki).

Na podstawie art. 355 k.p.c. umorzeniu podległo postępowanie w części obejmującej żądanie zapłaty 9000,-zł.

W pozostałym zakresie żądanie odszkodowawcze powoda podlegało oddaleniu.

Nie zasługiwało na uwzględnienie wywodzone z art. 79 ust. 1 pkt 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych roszczenie o zapłatę 30000,-zł, i to bez konieczności zasięgnięcia wiadomości specjalnych. Jest oczywiste, że powód nie został pozbawiony żadnych korzyści, które w związku ze sprzedażą nalewki byłyby mu należne, trudno bowiem dopatrzeć się związku przyczynowego między przychodami ze sprzedaży nalewki a korzystaniem z logotypu. Oceniający tę kwestię biegły wyszedł, co prawda, poza tezę dowodową, ale zawarte w jego opinii argumenty zbieżne są z oceną dokonaną przez Sąd. Wyprodukowanie nalewki wiązało się z wieloma elementami i działaniami: opracowaniem receptury, opakowaniem i promocją. W dłuższym okresie na sprzedaż każdego produktu, w tym alkoholu, wpływ ma przede wszystkim jego jakość. Dla zwiększenia sprzedaży logotypu „t” na etykiecie nalewki nie miał większego znaczenia, może poza regionem, gdzie nalewka podobna do tarniówki była od dawna lokalnym produktem. Nie ma zatem podstaw do uznania, że pozwana ze sprzedaży nalewki z logotypem „t” na etykiecie uzyskiwałaby korzyści wyższe niż bez niego; także porównanie sprzedaży nalewki w starych i nowych butelkach wskazuje, że nowa szata graficzna nie wpłynęła na sprzedaż negatywnie.

Jako podstawę rozstrzygnięcia o kosztach przywołał Sąd normę art. 100 k.p.c.

W apelacji od opisanego wyżej wyroku oddalającego jego żądanie powód zarzucił obrazę art. 233§1 k.p.c., art. 6 k.c. oraz art. 322 k.p.c. i w oparciu o te zarzuty wniósł ostatecznie o zmianę tego wyroku przez zasądzenie od pozwanej na jego rzecz 6000,-zł oraz o zasądzenie od niej na jego rzecz kosztów postępowania apelacyjnego.

Pozwana wniosła o oddalenie apelacji i o zasądzenie od powoda na jej rzecz kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja nie zasługuje na uwzględnienie, podniesione w niej zarzuty uznać bowiem przyjdzie za chybione.

Obrazy art. 233§1 k.p.c. skarżący upatruje w dowolnej ocenie materiału dowodowego przez pominięcie wniosków opinii biegłego sądowego A. Z. oraz dowodów przezeń przedstawionych, a dotyczących jego kwalifikacji jako twórcy grafiki, a także przez uznanie za miarodajne dla określenia wysokości odszkodowania skrajnie zaniżone wynagrodzenie

innego podmiotu. Uchybień tego rodzaju Sąd Okręgowy się nie dopuścił, a dokonaną przez siebie ocenę dowodów pod kątem ich mocy należyte i przekonująco umotywował.

W pełni zgodzić się przyjdzie z Sądem Okręgowym, że wyliczenie przez biegłego potencjalne wynagrodzenie powoda za udzielenie licencji na korzystanie ze stworzonego przez niego znaku graficznego było dowolne, abstrahujące od rodzaju ewentualnej licencji i oparte na zapłacie dokonanej przez gminę T. za nabycie autorskich praw majątkowych do tego znaku, czyli na zdarzeniu nie przystającym do podstawy faktycznej żądania. Trafnie przy tym Sąd ten zwrócił uwagę na to, że korzystanie przez pozwaną z utworu powoda nie pozbawiało go możliwości udzielania licencji innym podmiotom, dla określenia wynagrodzenia zatem przyjmować należało stawki jak dla licencji niewyłącznej, które są oczywiście niższe niż te stosowane w przypadku licencji wyłącznej.

Wbrew tezie skarżącego przedstawione przezeń dowody nie mogły stanowić podstawy do ustalenia wysokości wynagrodzenia, jakie mógłby on osiągnąć za udzielenie licencji na korzystanie ze stworzonego przezeń znaku graficznego. Wykazują one jedynie jego wysokie kwalifikacje i uznanie, jakim jego prace się cieszyły, nie dają natomiast żadnego obrazu, jakie za owe dzieła otrzymywał wynagrodzenie. I w tym przypadku zatem słusznie Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że nie mogą one stanowić podstawy do czynienia w tym zakresie ustaleń, a brak innych dowodów kazał uznać, że roszczenie powoda ponad kwotę ostatecznie przyjętą nie zostało należyte wykazane. Wывód powyższy pozwala jednocześnie na stwierdzenie bezzasadności podniesionego również w apelacji zarzutu obrazy art. 6 k.c., słusznie bowiem Sąd Okręgowy uznał, że okoliczności, od których uzależnione jest wynagrodzenie twórcy, wykazane być winny właśnie przez niego.

Co się z kolei tyczy przedstawionych przez pozwaną dowodów wykazujących wynagrodzenie wypłacone A. K. za autorskie prawa majątkowe do sporządzonych przez nią projektów graficznych etykiet, to miały one dla rozstrzygnięcia znaczenie drugorzędne. Nawet jeśli zgodzić by się ze skarżącym, że jest ono skrajnie zaniżone (tak też ocenił to biegły), nie wpływa to w jakimś istotniejszym stopniu na szacowanie potencjalnego wynagrodzenia powoda, stanowi bowiem jedynie pewien pomocniczy materiał porównawczy. W tym kontekście warto zwrócić jednak uwagę na to, że A. K. oprócz zapłaty za majątkowe prawa autorskie do dzieła wykonanego na zlecenie pozwanej za opracowanie samej koncepcji graficznej etykiet i za opracowanie kompletu indywidualnych projektów etykiet różnych nalewek otrzymała wynagrodzenie w kwocie znacząco wyższej (łącznie otrzymała 7195,50 zł brutto), co czyni je znacznie bliższym realiom rynkowym. Kwota ta nie różni się znacząco od tej zapłaconej powodowi przez gminę T. za autorskie prawa majątkowe tylko za jeden znak graficzny, stanowiący później niewielki, acz zapewne interesujący artystycznie, element używanej przez pozwaną etykiety nalewki (...).

Wobec bezzasadności wpływających na ustalenia faktyczne zarzutów obrazy art. 233§1 k.p.c. i art. 6 k.c. zarzutów powoda, może Sąd Apelacyjny ustalenia poczynione przez Sąd Okręgowy zaakceptować i uznać za własne.

Ta ostatnia uwaga odnosi się w szczególności do ustalenia, że za udzieloną gminie T. licencję na korzystanie z logotypu powód otrzymał 1000,-zł, co – jeśli uwzględni się, że licencja ważna była przez 5 lat – dawało pełne podstawy do przyjęcia rocznego wynagrodzenia za korzystanie z niewyłącznej licencji na poziomie właśnie 200,-zł rocznie. Przyjmując taką stawkę w pełni zasadnie skorzystał Sąd Okręgowy z możliwości przewidzianej w art. 322 k.p.c. i normie tej w najmniejszym stopniu nie uchybił.

Skoro, jak trafnie ustalił Sąd Okręgowy, pozwana z utworu powoda korzystała przez 2 lata i 9 miesięcy ( $2\frac{3}{4}$  roku), w przypadku istnienia umowy licencyjnej zapłacić mu winna była 550,-zł ( $200,-zł \times 2\frac{3}{4}$ ), a ponieważ czyniła to bezprawnie, obowiązana jest na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zapłacić mu dwukrotność tej kwoty, czyli właśnie owe prawomocnie już zasądzone od niej 1100,-zł.

W tej sytuacji dalej idące żądanie powoda nie zasługiwało na uwzględnienie i trafnie zostało przez Sąd Okręgowy oddalone. Zwrócić jedynie przyjdzie uwagę na wadliwie wskazaną podstawę rozstrzygnięcia o kosztach. W motywach wyroku oczywiście błędnie napisano, że koszty zostały wzajemnie zniesione na podstawie art. 100 k.p.c., podczas gdy

w istocie Sąd nie obciążył powoda kosztami procesu, a podstawą tego orzeczenia winna być norma art. 102 k.p.c. Uchybienie to nie miało jednak żadnego wpływu na sposób rozpoznania apelacji i z tej przyczyny było pomijalne.

Z powyższych względów, skoro apelacja okazała się być bezzasadną, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego podstawę swą znajduje w normach art. 98§1 i §3 k.p.c. oraz §10 ust. 1 pkt 2 w związku z §2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

SSA Anna Bohdziewicz SSA Piotr Wójtowicz SSA Ewa Jastrzębska