

Sygn. akt I A Ca 799/15

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 stycznia 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Elżbieta Fijałkowska (spr.)

Sędziowie: SA Małgorzata Gulczyńska

SA Jerzy Geisler

Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Paulus

po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2015 r. w Poznaniu

na rozprawie

sprawy z powództwa **Biura (...) sp. z o. o. we W.**

przeciwko **(...) S.A. w L.**

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu, sygn. akt IX GC 428/14

1. Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a) w pkt. 1. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 647.740,56 zł. (sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści złotych pięćdziesiąt sześć groszy) z ustawowymi odsetkami od 5 lipca 2013 r.

b) w pkt. 2 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 34.792 zł. tytułem kosztów postępowania.

1. W pozostałej części apelację oddala.

2. Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 34.187 zł. tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Małgorzata Gulczyńska Elżbieta Fijałkowska Jerzy Geisler

Sygn. akt. IACa 799/15

UZASADNIENIE

Powód Biuro (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w L. na swoją rzecz kwoty 971.610,84 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 16 lipca 2012 r. do dnia zapłaty tytułem naprawienia szkody za naruszenie autorskich praw majątkowych.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie od powoda na jego rzecz kosztów postępowania wg norm przepisanych.

Wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił powództwo (pkt 1), kosztami postępowania obciążył powoda (pkt 2).

Podstawą rozstrzygnięcia były następujące ustalenia i wnioski.

Współpraca między powodem a pozwanym rozpoczęła się w 2007 r. i dotyczyła opracowywania dokumentacji projektowej na terenie byłych województw (...) i (...), a w latach późniejszych rozszerzyła się na teren całego województwa (...). Powyższa współpraca stron związana była z faktem, że pozwany w oparciu o umowę ramową zawartą z (...) S.A. (później (...) S.A.) zobowiązany był do opracowywania dokumentacji projektowej i wykonawstwa robót budowlanych pod klucz.

Od 2010 r. pozwany zlecał wszelkie prace projektowe spółce (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. (później (...) Sp. z o.o.), która następnie zlecała ich wykonanie powodowi.

W dniu 4 października 2010 r. pozwany otrzymał od (...) S.A. zamówienie nr (...) pod nazwą: 5 (...)_ (...) dotyczące wymiany szafy kablowej (...) ze zmianą lokalizacji w K..

Wcześniej, w dniu 6 stycznia 2010 r., pozwany zawarł z (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. (później (...) Sp. z o.o.), umowę ramową nr (...). W § 11 umowy (...) Sp. z o.o. zagwarantował, że dokumentacja oraz korzystanie z dokumentacji przez pozwanego nie będzie naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich. Jednocześnie strony ustaliły, że z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego potwierdzającego realizację prac, w ramach których dokumentacja została wykonana, wykonawca przenosi na zamawiającego, w ramach ceny łącznej zamówienia jednostkowego, autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji obejmujące prawo do korzystania, pobierania pożytków i rozporządzenia tą dokumentacją na określonych polach eksploatacji. W oparciu o tę umowę pozwany udzielił (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. wykonanie zamówienia jednostkowego nr (...) z dnia 7 października 2010 r., które dotyczyło wymiany szafy kablowej (...) ze zmianą lokalizacji w K..

W dniu 30 listopada 2011 r. wymienione spółki podpisały protokół częściowy odbioru wykonanych robót z dnia 30 listopada 2011 r., dotyczący realizacji zlecenia. Kolejne protokoły częściowego odbioru wykonanych robót były podpisywane w dniach 8 grudnia 2011 r. i 16 lutego 2012 r. W związku z tymi protokołami (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. wystawiał na rzecz pozwanego faktury VAT, z których należności zostały uregulowane przez pozwanego.

W ramach powyższego zlecenia (...) sp. z o.o. ((...) Sp. z o.o.) zlecił powodowi wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wymiany szafy kablowej (...) ze zmianą lokalizacji w K..

W dniu 12 lipca 2012 r. został podpisany między powodem, a (...) Sp. z o.o. protokół częściowy odbioru wykonanych robót. Z kolei w dniu 6 sierpnia 2012 r. został podpisany protokół końcowy odbioru wykonanych robót z dnia 6 sierpnia 2012 r.

W związku z wykonaniem zlecenia powód wystawił na rzecz (...) Sp. z o.o. fakturę VAT nr (...) z dnia 16 lipca 2012 r. na kwotę 33.215,54 zł oraz fakturę VAT nr (...) z dnia 6 sierpnia 2012 r. na kwotę 290.654,74 zł. Zobowiązania wynikające z tych faktur nie zostały zapłacone przez (...) Sp. z o.o.

W dniach 4 stycznia 2012 r., 11 stycznia 2012 r., 30 marca 2012 r., 12 kwietnia 2012 r., 20 kwietnia 2012 r., 18 czerwca 2012 r. zostały podpisane protokoły przekazania/odbioru dokumentacji między (...) S.A., a pozwanym (...) S.A. W protokołach tych wskazano, że prawo autorskie objęte umową zostaje przeniesione na zamawiającego, czyli (...) S.A. Protokoły te w imieniu wykonawcy, czyli pozwanego, podpisał prezes zarządu powoda H. M..

Po wykonaniu zleceń i podpisaniu protokołów odbioru pozwany wystawił na rzecz (...) S.A. faktury VAT, które zostały następnie uregulowane przez (...) S.A.

W związku z ogłoszeniem upadłości (...) Sp. z o.o. powód zgłosił do masy upadłości wierzytelności związane z wykonywaniem przedmiotowego zlecenia, a potwierdzone wystawionymi przez niego fakturami.

Pismem z dnia 13 czerwca 2013 r. powód wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 971.610,84 zł.

Ostatecznie projekt w oparciu o dokumentację przygotowaną przez powoda na zlecenie pozwanego wykonał P. M..

W ocenie Sądu Okręgowego w świetle dokonanych ustaleń faktycznych żądanie powoda nie zasługiwało na uwzględnienie.

Na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2006 r. nr 90 poz. 631) powód żądał wynagrodzenia za bezprawne wykorzystanie przez pozwanego z jego utworu (projektu), który został wykonany przez powoda na rzecz spółki (...) Sp. z o.o., która to z kolei wykonywała zlecenie pozwanego. Bezsporne było, że powoda z pozwanym nie łączył żaden stosunek umowny, jak również, że powód wykonał otrzymane zlecenie i przekazał stosowną dokumentację projektową. Powód stał przy tym na stanowisku, że nie przekazał praw autorskich do tego projektu, ani (...) sp. z o.o., ani pozwanemu. Z kolei pozwany twierdził, że prawa autorskie nabył od spółki (...).

Kluczowe dla rozstrzygnięcia procesu i oceny zasadności roszczeń było ustalenie, czy doszło do zbycia praw autorskich do projektu między powodem, a spółką (...). (...) sp. z o.o. nie nabył praw autorskich od powoda, to nie mógł ich zbyć na rzecz pozwanego. Bez znaczenia w tym zakresie pozostawały zapisy umowy łączącej pozwanego z (...) sp. z o.o., a w szczególności § 11, w którym strony ustaliły, że z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego potwierdzającego realizację prac, w ramach których dokumentacja została wykonana, wykonawca przenosi na zamawiającego w ramach ceny łącznej zamówienia jednostkowe autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji obejmujące prawo do korzystania, pobierania pożytków i rozporządzenia tą dokumentacją na określonych polach eksploatacji. Odnosił się on bowiem jedynie do stosunków między tymi dwiema spółkami i nie oddziaływał bezpośrednio na prawa osób trzecich. Zapis ten stanowił jedynie zobowiązanie do przeniesienia praw, które skuteczne byłoby jedynie w przypadku nabycia ich przez (...) sp. z o.o.

W ocenie Sądu I instancji między powodem, a spółką (...) doszło jednak do przekazania praw autorskich do spornego projektu. Z zeznań świadków i zgromadzonych dokumentów wynikało, że współpraca stron przy realizacji przedmiotowego zamówienia nie odbiegała od standardowych procedur obowiązujących w relacjach między stronami oraz spółkami (...) S.A. przy realizacji wielu poprzednich projektów. Co do realizacji tamtych projektów powód nie podnosił, że nie dokonał zbycia praw autorskich i że jego prawa zostały naruszone. Nie zwracał również uwagi, że realizacja spornego zlecenia przebiegała w sposób odmienny. Powód miał świadomość, jakie podmioty i w jaki sposób będą wykorzystywać dokumentację projektową, jak również, że z podmiotami tymi nie łączył go żaden stosunek umowny. To zachowanie powoda, w tym również niewystępowanie pierwotnie o odszkodowanie, ale o zapłatę wynagrodzenia wskazuje, że powód dokonał zbycia przedmiotowych praw autorskich na rzecz spółki (...). Potwierdziły to również zapisy zawarte w protokołach przekazania dokumentacji, które należy w ocenie Sądu traktować co najmniej jako oświadczenia wiedzy prezesa zarządu powoda H. M..

W ocenie Sądu Okręgowego to na powodzie, zgodnie z art. 6 k.c. spoczywał ciężar wykazania, że do zbycia praw autorskich do przedmiotowego projektu jednak nie doszło. Powód ciężarowi temu jednak nie sprostał. Nie przedstawił żadnych dokumentów, które odnosiłyby się do stosunku umownego istniejącego między nim, a spółką (...), w szczególności wykazujące, że w umowie nie uregulowano kwestii przejścia praw autorskich. Zeznania świadków w tej materii okazały się nieprzydatne, bowiem świadkowie nie posiadali w tym zakresie żadnej istotnej wiedzy. Przyjąć zatem należy, że powód zbył na rzecz spółki (...) prawa autorskie do projektu. Spółka ta z kolei stosownie do treści § 11 umowy ramowej z dnia 6 stycznia 2010 r. zbyła prawa autorskie na rzecz pozwanego, bowiem poza sporem pozostawało, że prace zostały wykonane i w związku z tym podpisane zostały odpowiednie protokoły.

W rezultacie Sąd Okręgowy uznał, że pozwany skutecznie nabył prawa autorskie do przedmiotowej dokumentacji projektowej, a zatem wykonując zlecenie na rzecz (...) S.A. nie naruszył praw autorskich powoda, co skutkowało oddaleniem powództwa w całości.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c.

Apelację od wyroku wniósł powód, zaskarżył go w całości. Powód zarzucał orzeczeniu:

- naruszenie art. 227 k.p.c. w zw. z art. 217 § 2 k.p.c. poprzez pominięcie dowodu z dokumentów, tj. zlecenia nr (...) z dnia 10.01.2011 r. (Rejestr Umów (...) nr (...)); pisma powoda z dnia 13.06.2013 r. wraz z potwierdzeniem nadania i odbioru; pisma pozwanego z dnia 03.07.2013 r., albowiem dowody te mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy,
- naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozważenia i dokonanie wybiórczej oceny materiału dowodowego z pominięciem istotnej części zeznań świadków, w szczególności świadka A. R. (1),
- naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 660 k.c. poprzez wyprowadzenie z materiału dowodowego wniosków z niego niewynikających, a to wniosku o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do projektu przez powoda na rzecz (...) Sp. z o.o.,
- naruszenie art. 6 k.c. poprzez twierdzenie, że powód nie udowodnił faktu braku przeniesienia praw autorskich do spornego projektu na (...) Sp. z o.o.,
- naruszenie przepisów art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który jednoznacznie stanowi, że umowa o przeniesienie praw autorskich majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,
- błąd w ustaleniach faktycznych polegający na uznaniu, że doszło do przeniesienia majątkowych praw autorskich spornego projektu ze spółki powodowej na rzecz (...) Sp. z o.o.

Wskazując na powyższe zarzuty powód wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie powództwa w całości oraz zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kosztów postępowania za obie instancje w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

Pozwany wniósł o oddalenie apelacji oraz o zasądzenie od powoda na jego rzecz kosztów postępowania apelacyjnego wg norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja w części zasługiwała na uwzględnienie

W zasadniczej części ustalenia faktyczne nie były podważane i w tym zakresie Sąd Apelacyjny przyjął je za własne. Zarzucany przez powoda błąd w ustaleniach faktycznych jest wynikiem dokonanej z naruszeniem art. 233 § 1 kpc oceny materiału dowodowego i nieuwzględnienia w niej wszystkich zgromadzonych w sprawie dowodów.

Wniosek Sądu Okręgowego, że ustalone w sprawie okoliczności są wystarczające do przyjęcia, że pomiędzy powodem, a spółką z o. o. (...) doszło do przekazania praw autorskich do projektu nie ma żadnej podstawy w zgromadzonym materiale dowodowym. W ocenie Sądu Apelacyjnego wniosek ten wyprowadzony został z naruszeniem wskazanych w apelacji powoda przepisów prawa procesowego i materialnego.

Zgodnie z art. 53. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dalej u.p.a.p.p. (Dz. U 2006 nr 90 poz. 631 t.j.), umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej

pod rygorem nieważności. Forma pisemna wymaga zatem utrwalenia oświadczeń woli stron z wykorzystaniem pisma i opatrzenia zawierającego te oświadczenia dokumentu własnoręcznym podpisem (art. 78 § 1 k.c.) Do zawarcia umowy wystarcza również wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczenia woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest także równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej (art. 78 k.c.). W zgromadzonym materiale dowodowym próżno szukać takich dowodów utrwalenia oświadczeń woli powoda i spółki z o. o. (...) co do przeniesienia praw autorskich; strony postępowania ich nie przedstawiły, a w szczególności obowiązkowi temu nie sprostala strona pozwana. Niesłusznie Sąd Okręgowy ustalenie istnienia umowy o przeniesieniu praw autorskich na rzecz pozwanej w oparciu o takie konieczne dowody, zastąpił domniemaniami, które wynikały z wiedzy powoda o roli spółki (...), jako pośrednika oraz pozwanego jako wykonawcy zlecenia (...) SA. Z faktu, że w przeszłości powód wykonywał zlecenia wprost na podstawie umowy z pozwanym oraz wiedzy, że inwestorem jest (...) S.A., nie sposób wnioskować o zawarciu umowy w odniesieniu do projektu w niniejszej sprawie, który powstał w innych okolicznościach faktycznych i w innej sytuacji prawnej. Także ewentualna „wiedza” H. M. (bliżej przez pozwanego nie wykazana) o przeniesieniu praw autorskich na zamawiającego (protokół sporządzony pomiędzy (...) SA a pozwanym k. 302) nie jest faktem pozwalającym, w powiązaniu z powyższymi, na ustalenie zawarcia umowy przeniesienia na spółkę (...) przez powoda praw autorskich. Posłużenie się przez Sąd I instancji art. 231 kpc nie było możliwe, gdyż prowadziło do naruszenia art. 53 u.p.a.p.p

Stanowisko Sądu Okręgowego, że powód powinien wykazać, iż to jemu prawa autorskie przysługują oraz, że nie dokonał ich zbycia jest błędne i sformułowane zostało z naruszeniem art. 6 k.c. Skoro strona pozwana nie przeczyła, że wykonany przez powoda projekt jest utworem w rozumieniu przepisu art. 1 u.p.a.p.p oraz, że go wykorzystala, to dla zwolnienia się z odpowiedzialności wynikającej z art. 79 u.p.a.p.p konieczne było udowodnienie, że w wyniku nabycia autorskich praw majątkowych przysługuje jej wyłączne prawo do korzystania z utworu, pobierania pożytków i rozporządzania na określonych polach. Nie może ulegać wątpliwości, że z wykazania tego faktu pozwany wywodził skutki prawne. Obowiązkowi temu pozwany jednak nie sprostala.

Przedstawiony materiał dowodowy pozwala na ustalenie, że przedmiotowy projekt wykonany został na podstawie pisemnego zlecenia (...) sp. z o.o. nr (...) z dnia 10 stycznia 2011 r. (k. 41), w którym ustalono warunki na jakich powódka zobowiązała się do wykonania dokumentacji projektowej. W tym standardowym „zleceniu” jest wprawdzie odwołanie do umowy ramowej, której zlecenie ma być załącznikiem, jednakże strony tego zlecenia w ogóle nie wskazały tej ramowej umowy. Wywody pozwanego o „celowym” niezłożeniu przez powoda umowy ramowej są bezpodstawne, zwłaszcza w sytuacji, że to na nim spoczywał ciężar wykazania, że umowa zawierająca przeniesienie autorskich praw majątkowych istnieje. Przyjąć zatem należy, że umowa ramowa między powodem a spółką (...) nie została w ogóle zawarta. Natomiast „zlecenie” zawiera wszystkie przedmiotowo istotne elementy umowy o dzieło (art. 627 k.c.), jednakże, co słusznie akcentuje strona powodowa, nie reguluje kwestii nabycia praw autorskich. Inny rzeczowy materiał dowodowy także nie daje podstaw do stwierdzenia nabycia przez spółkę (...) praw autorskich w formie przewidzianej art. 53 u.p.a.p.p. Zasadnie Sąd Okręgowy zdyskwalifikował, jako dowód przeniesienia praw autorskich, protokoły przekazania/odbioru dokumentacji sporządzone pomiędzy pozwanym a (...) SA, podpisane w imieniu pozwanego przez H. M. prezesa zarządu pozwanej, gdzie znajduje się zapis o przeniesieniu praw autorskich przez pozwanego na zamawiającego ((...) SA). Argumentu, że zgodnie z zasadami reprezentacji powodowej spółki (...) nie mógł złożyć takiego oświadczenia woli strona pozwana w zasadzie nie kwestionowała. Z osobowego materiału dowodowego, w tym przede wszystkim z zeznań świadka A. R. (1) (prezesa zarządu (...) sp. z o.o.) nie wynikało aby z powódką została zawarta umowa o przeniesieniu praw autorskich, by w ogóle istniał dokument regulujący to zagadnienie.

Zarówno Sąd I instancji, jak i pozwany istotne znaczenie przypisywali faktowi, że dochodzone roszczenie było konsekwencją niewywiązania się przez spółkę (...) ze zobowiązania oraz, że wiarygodność powoda zgłoszona została w postępowaniu upadłościowym (k. 325-329), a także, że dopiero pismem z dnia 13 czerwca 2013 r. (k. 166) powód wezwał pozwanego do zapłaty odszkodowania, co w domyśle w konsekwencji miałyby przemawiać za przeniesieniem

na spółkę (...) majątkowych praw autorskich. Sąd Apelacyjny nie podziela tego stanowiska, gdyż jego aprobata wiązałaby się z naruszeniem art. 53 u.p.a.p.p. Uzasadnione jest zatem przyjęcie, że pomiędzy powodem a (...) sp. z o.o. nie doszło do przeniesienia autorskich praw do projektu i wobec tego nie było możliwe przeniesienie autorskich praw do projektu na rzecz pozwanego. W prawie autorskie nie ma przepisów chroniących nabywcę od osoby nieuprawnionej. Dlatego też warunkiem nabycia jakiegokolwiek uprawnienia prawnoautorskiego w drodze umowy jest to, by przysługiwało ono zbywcy.

Pozwany poza zarzutem, że nabył prawa autorskie majątkowe do projektu, próbował wywodzić, że w wyniku zawarcia umowy wykonawca, tj. powód, udzielił zamawiającemu – spółce (...) licencji niewyłącznej na wykorzystanie projektu do wzniesienia obiektu budowlanego, stanowiącego, przedmiot projektu. Pozwany twierdził, że skoro umowa licencji niewyłącznej dla swej ważności nie wymaga zachowania formy pisemnej i może być zawarta w dowolnej formie, to w przypadku uznania, że nie doszło do przeniesienia majątkowych praw autorskich do projektu, celem, jaki strony chciały osiągnąć, było co najmniej udzielenie licencji niewyłącznej, pozwalającej na realizację procesu inwestycyjnego. Fakt wiedzy powoda w wykorzystaniu projektu miałby zdaniem pozwanego przemawiać za udzieleniem licencji, bowiem umowa między powodem a (...) Sp. z o.o. nie miałaby gospodarczego sensu gdyby uznać, że powód sporządził i przekazał projekt wykonawcy oraz inwestorowi bez możliwości jego faktycznego wykorzystania w procesie inwestycyjnym.

W ocenie Sądu Apelacyjnego brak stosownych postanowień umownych wskazuje, że licencja niewyłączna, której istnienie sugerował pozwany, musiałaby mieć charakter konkludentny. Nie ma jednak podstaw do przyjęcia, że do udzielenia takiej licencji doszło, gdyż pozwany w ogóle nie wykazał pól eksploatacji utworu, a poza tym nie wskazał żadnych dowodów na to, że skoro strony w ogóle nie myślały o prawach autorskich (a na to wskazuje brak jakiegokolwiek zapisu w „zleceniu”), to na podstawie jakich zachowań stron umowy zlecenia (prezesa H. M. i prezesa A. R. – świadka w niniejszej sprawie, czy ewentualnie P. C. reprezentującego spółkę (...) niesłuchanego w sprawie) należałoby przyjąć, że złożyły oświadczenia woli prowadzące do zawarcia umowy licencyjnej. Dodać należy, że pozostały materiał osobowy zgromadzony w sprawie nie jest nawet w minimalnym zakresie przydatny do tego, by móc ustalić konkludentne zawarcie licencji niewyłącznej.

Bezsporne jest, że powód na podstawie łączącego stosunku prawnego wydał swojemu zleceniodawcy – spółce (...) wykonany projekt (k. 301 protokół końcowy odbioru wykonanych robót), pozwalalo to na przyjęcie, że przeniósł na S. własność egzemplarza utworu (art. 341 w zw. z art. 348 k.c.). Zgodnie jednak z art. 52 ust. 1 u.o.p.a.p.p jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu. Umowa zlecenia o ustalonej w sprawie treści nie wywołała zatem skutków w sferze praw autorskich do utworu w postaci projektu budowlano-wykonawczego określonego zamówieniem nr (...). Prawa te pozostały przy twórcy tj. powodzie. W konsekwencji te formy korzystania z rzeczy, które stanowią równocześnie prawnie relewantne formy korzystania z utworu, nie mogą być przez właściciela egzemplarza podejmowane bez zgody podmiotu praw autorskich, co oznaczało, że S. nie mógł przenieść na pozwanego w oparciu o § 11 umowy łączącej go z pozwanym nie tylko autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji obejmujących prawo do korzystania, pobierania pożytków i rozporządzenia tą dokumentacją na określonych polach eksploatacji, ale także innych form korzystania z rzeczy. Nie ma znaczenia prawnego fakt, że H. M. wydawał inwestorowi tj. (...) SA dokumentację, skoro czynność tę wykonywał w imieniu wykonawcy tj. pozwanego w sprawie (por. protokoły przekazania/odbioru dokumentacji k. 302-311).

Przepis art. 52 ust. 1 u.o.p.a.p.p. nie przesądza jednak czy umowa przenosząca własność egzemplarza nie prowadzi równocześnie do udzielenia nabywcy licencji niewyłącznej, na co w zarzutach, lecz bez odniesienia się do treści wymienionego przepisu, powoływał się pozwany. Przyjmuje się w doktrynie, że sformułowanie tego przepisu może być uznane za racjonalne o tyle, że w przypadku niektórych umów mających za przedmiot oryginał lub egzemplarz utworu prawidłowe wykonanie zobowiązania przez stronę przenoszącą wymaga zapewnienia nabywcy możliwości korzystania z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem wynikającym obiektywnie z okoliczności i charakteru rzeczy lub znanym zbywcy w chwili zawarcia umowy. Umową tego rodzaju jest umowa o dzieło (art. 627 i n. k.c.). Uważa się bowiem, że obowiązkiem wykonawcy jest nie tylko wydanie dzieła rozumiane jako czyste przeniesienie posiadania, lecz także umożliwienie zamawiającemu korzystania z niego stosowanie do jego właściwości (W. Czachórski, Zobowiązania.

Zarys wykładu, Warszawa 1994, s. 311). Stanowisko, zgodnie z którym pominięcie w takiej umowie kwestii praw autorskich obciąża jedynie zamawiającego, komentatorzy uznają za niesłuszne i ekonomicznie nieracjonalne (tak: T. Targosz Komentarz do art. 52 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych LEX omega)

Wydanie spółce (...) egzemplarza utworu (do wydania pozwanemu i inwestorowi przez powoda nie doszło, gdyż projekt w świetle treści omawianych wcześniej protokołów był wydany inwestorowi przez H. M., który działał w imieniu pozwanego) można było uznać, jak wskazano wyżej, za zawarcie umowy przenoszącej własność egzemplarza, którego używanie w normalnych warunkach będzie wkraczało w sferę uprawnień powoda jako podmiotu praw autorskich.

Oczywiście rodzi to obowiązek po stronie wykonawcy (powoda) udzielenia zamawiającemu (spółce (...)) licencji o takim zakresie, który umożliwiłby jej korzystanie z projektu w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu wynikającemu z obiektywnych właściwości i zwyczajów czy też znanego wykonawcy w chwili zawierania umowy. Umowa łącząca powoda i spółkę (...) nie zawiera licencji, powód także nie twierdził, że takiej licencji udzielił. W tym stosunku prawnym można zatem uznać, że wykonawca (powód) nie spełnił swojego świadczenia należycie, skoro nie umożliwił zamawiającemu (spółce (...)) korzystania z dzieła. Jednakże dla sytuacji prawnej pozwanego nie miało to żadnego znaczenia, bowiem nie uprawniało go do wykorzystania projektu. Nie było rolą Sądu dokonywanie wykładni umowy o dzieło w kierunku stwierdzenia na jakich polach eksploatacji powód udzielił lub powinien był udzielić S. licencji niewyłącznej i zastępowania pozwanego w aktywności w dowodzeniu braku podstaw do przypisania mu odpowiedzialności na podstawie art. 79 u.o.p.a.p.p.

Pozostaje jeszcze zagadnienie podstawy faktycznej i prawnej uprawnienia pozwanego do korzystania z licencji udzielonej przez powoda spółce (...) (przy hipotetycznym założeniu, że licencja niewyłączna w związku z przeniesieniem egzemplarza projektu została udzielona.). Teoretycznie prawa i obowiązki z umowy licencyjnej mogą być przedmiotem przelewu lub przejęcia długu i pozwany mógłby nabyć uprawnienie do korzystania z utworu w zakresie w jakim prawo to nabył S., jednakże na istnienie takiej umowy pozwany w ogóle się nie powoływał. W kontaktach z powodem wyrażał niezmiennie stanowisko, że nigdy nie wyrażał zgody na podzlecenie prac przez spółkę (...), zaś autorskie prawa majątkowe do projektu budowlano-wykonawczego nabył od swojego podwykonawcy sp. z o.o. (...) (k.170-171 pismo pozwanego z dnia 3 lipca 2013 r.)

Podnosił natomiast, że skoro przedmiotem zlecenia, którego dotyczy powództwo, było wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, to do tego rodzaju utworów zastosowanie znajduje art. 61 u.o.p.a.p.p, zgodnie z którym jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nabycie od twórcy egzemplarza projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy. Twierdził, że projekt szafy kablowej, będący przedmiotem Zlecenia nr (...) z dnia 10 stycznia 2011 r., stanowił projekt architektoniczny (architektoniczno-budowlany), mający służyć przeprowadzeniu prac budowlanych, polegających na wzniesieniu projektowanej budowli - szafy kablowej.

Niezależnie od stanowiska powoda, że wykonany projekt nie jest projektem architektonicznym ani architektoniczno-urbanistycznym, stwierdzić należy, że przepis ten nie miał zastosowania w sprawie. Pozwany bowiem nie nabył od twórcy egzemplarza projektu. Użyte sformułowanie „nabycie od twórcy” wskazuje na to, że chodzi tu o rzeczywistego autora projektu. Prawo zastosowania projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego do jednej budowli, nabyte na podstawie art. 61 u.o.p.a.p.p, w wyniku nabycia od twórcy egzemplarza projektu, nie może być przeniesione na inne podmioty, co oznacza brak uprawnienia po stronie pozwanego do jego wykorzystania. Przyjmuje się, że art. 61 nie może być rozumiany jako przepis przełamujący zasadę *nemo plus iuris*, z którego wynikałoby, że każdy, kto nabędzie egzemplarz projektu (własność egzemplarza), może wnieść według projektu obiekt budowlany, choćby zbywca nie miał żadnych uprawnień do decydowania o korzystaniu z utworu.

W ustalonych okolicznościach sprawy poza sporem jest, że pozwany wykorzystał projekt autorstwa powoda. Wszczął jego realizację, zlecając wykonawstwo firmie (...). W efekcie końcowym pozwany otrzymał wynagrodzenie od (...)

SA za sporządzenie dokumentacji i wykonawstwo projektu. Dokonał zatem naruszenia autorskich praw majątkowych powoda i jest biernie legitymowany w sprawie.

Wobec powyższego na podstawie art. 79 ust. 1 pkt. 3 lit. b u.o.p.a.p.p, powód mógł żądać od pozwanego, który naruszył te prawa naprawienia wyrządzonej szkody przez zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej dwukrotności wynagrodzenia, które w chwili dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

W pozwie powołując się na fakt zawinionego naruszenia powód żądał zasądzenia kwoty 971.610,84 zł z ustawowymi odsetkami od 16 lipca 2012 r. tj. kwoty odpowiadającej wysokości potrójnego stosownego wynagrodzenia. To „stosowne” wynagrodzenie to, zdaniem powoda, wynagrodzenie za sporządzenie dokumentacji projektowo – wykonawczej, ustalone w umowie ze spółką (...) w kwocie 323.870,28 zł (faktury VAT nr (...) z dnia 16.07.2012 r. i nr (...) z dnia 06.08.2012 r.). Jego wysokość nie była kwestionowana przez pozwanego. Interpretację „stosowności” wynagrodzenia należy uznać za prawidłową, ma ona także potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 25 marca 2004 r., II CK 90/03, OSNC 2005, nr 4, poz. 66, uznał, że: „Wynagrodzenie stosowne w rozumieniu art. 79 ust. 1, to takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby autor (również autor opracowania zależnego) gdyby osoba, która naruszyła jego prawa majątkowe, zawarła z nim umowę o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia”. Analogicznie wypowiedział się SN w wyroku z dnia 29 listopada 2006 r., II CSK 245/06 LEX nr 233063.

W stanie prawnym do 30 czerwca 2015 r. w przypadku gdy działanie naruszającego było zawinione (gdy do naruszenia doszło bądź z winy umyślnej, bądź nieumyślnej), uprawniony mógł domagać się zapłaty kwoty równej potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia; natomiast w przypadku gdy po stronie naruszającego brak było w jakimkolwiek stopniu zawinienia, można było dochodzić kwoty odpowiadającej wysokości podwójnego stosownego wynagrodzenia.

Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.932) z dniem 1 lipca 2015 r. art. 79 pkt 3 lit. b u.o.p.a.p.p częściowo został uznany za niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji RP. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis stracił moc w zakresie, w jakim uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej - 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.

Nie było zatem podstawy prawnej do żądania wynagrodzenia w potrójnej wysokości, uzasadnione było natomiast przyznanie tego wynagrodzenia wysokości podwójnej tj. 647.740,56 zł.

Przepis art. 79 pkt 3 lit. b u.o.p.a.p.p nadal wprawdzie opiera się na swoistym mechanizmie, który odrywa kwestię odpowiedzialności naruszciciela od szkody, którą swoim działaniem wyrządził, jednak daje podstawy do przyznania dwukrotności stosownego wynagrodzenia. Rozważając wysokość odszkodowania Sąd Apelacyjny miał na uwadze, że prawa autorskie podlegają na gruncie Konstytucji wzmocnionej ochronie. O ich wadze pośrednio świadczą uregulowania zawarte w art. 73 i art. 6 Konstytucji. Ingerencja w sferę praw majątkowych sprawcy deliktu, polegająca na możliwości uruchomienia przez podmiot uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych szczególnych środków ochrony, jest konieczna dla realizacji konstytucyjnie uzasadnionego celu ustawy.

Podkreślić należy, że powód nie otrzymał żadnego wynagrodzenia. O zaległościach ze strony spółki (...) powód informował pozwanego drogą mailową w dniu 26 lipca 2012 r. (k.151-152) wskazując, że doprowadzają one do nieregulowania zobowiązań wobec współpracujących podmiotów i pracowników, spowodowały konieczność przeznaczenia całego kapitału obrotowego na finansowanie projektów oraz zaciągnięcia kredytu obrotowego w kwocie 250.000 zł.

Wobec tego nie ma podstaw przyjęcia, że zastosowany ustawowy mechanizm określenia wysokości odszkodowania doprowadził do zachwiania równowagi pomiędzy pozycją obu podmiotów tj. powoda uprawnionego z tytułu autorskich

praw majątkowych i pozwanego naruszcyciela, poprzez nieproporcjonalną ingerencję w sferę praw majątkowych sprawy szkody. Przyznane odszkodowanie nie odrywa się od wielkości poniesionej szkody

Rozważając żądanie uboczne Sąd Apelacyjny uznał, że zastosowanie znajduje przepis art. 455 k.c. Termin spełnienia świadczenia nie był oznaczony ani nie wynikał z właściwości zobowiązania, wobec tego świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu. Pismem z dnia 13 czerwca 2013 r. (k .166 – 167) powód wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 971.610,84 zł wskazując jako podstawę prawną art. 79 pkt 3 lit. b u.o.p.a.p.p. Dlatego na podstawie art. 481 § 1 k.c. odsetki ustawowe od zasądzonego odszkodowania Sąd Apelacyjny zasądził od dnia 5 lipca 2013 r.

Mając powyższe na względzie Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. zmienił zaskarżony wyrok i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 647.740,56 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 5 lipca 2013 r., a w pozostałej części na podstawie art. 385 k.p.c. apelację oddalił. O kosztach postępowania przed Sądem I i II instancji orzekł na podstawie art. 100 k.p.c. i stosunkowo, stosownie do wyniku sporu je rozdzielił obciążając nimi w 2/3 pozwanego i w 1/3 powoda. Na koszty powoda przed Sądem Okręgowym składała się opłata od pozwu w kwocie 48.581 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w kwocie 7200 zł i 17 zł - opłata od pełnomocnictwa, na koszty pozwanego koszty zastępstwa procesowego w kwocie 7200 zł oraz opłata od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. Na koszty powoda przed Sądem Apelacyjnym składała się opłata od apelacji w kwocie 48.581 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w kwocie 5400 zł, na koszty pozwanego kwota 5400 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego. Uwzględniając wynik sporu Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda za postępowanie przed Sądem Okręgowym kwotę 34.792 zł, a przed Sądem Apelacyjnym kwotę 34.187 zł. Podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzenia pełnomocników stanowiły przepisy § 6 pkt 7, § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. nr 461 tekst jedn.) w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Małgorzata Gulczyńska Elżbieta Fijałkowska Jerzy Geisler