

Sygn. akt *I ACa 850/17*

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 listopada 2017 r.

**Sąd Apelacyjny w (...) I Wydział Cywilny**

w składzie:

Przewodniczący: SSA Małgorzata Kaźmierczak /spr./

Sędziowie: SSA Jacek Nowicki

SSA Bogdan Wysocki

Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Paulus

po rozpoznaniu w dniu 19 października 2017 r. w (...)

na rozprawie

sprawy z powództwa **Biura (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W.**

przeciwko **(...) spółce akcyjnej w L.**

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Okręgowego w (...)

z dnia 28 kwietnia 2015 r. sygn. akt IX GC 428/14

oraz wniosku pozwanej o zwrot spełnionego świadczenia

1. oddała apelację;

2. zasądza od powódki na rzecz pozwanej 909.240,59 zł (dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 10 czerwca 2017 r. do dnia zapłaty, a w pozostałym zakresie wniosek restytucyjny oddała;

3. zasądza od powódki na rzecz pozwanej 44.988 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego i kasacyjnego.

Bogdan Wysocki Małgorzata Kaźmierczak Jacek Nowicki

Sygn. akt. IACa 850/17

## 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. Wysokość żądania określona została jako

trzykrotność wynagrodzenia należnego powodowi za udzielenie zgody na korzystanie z wykonanego przez niego projektu budowlano- wykonawczego.

Pozwany wnosił o oddalenie powództwa, o zasądzenie od powoda na jego rzecz kosztów postępowania wg norm przepisanych, wskazując, że jego uprawnienie do wykorzystania przedmiotowej dokumentacji projektowej wynikało z charakteru łączących strony stosunków umownych, w ramach których powód wykonał sporny projekt. Pozwany, odmawiając zapłaty, twierdził, że nie wyrażał zgody na zlecenie prac powodowi, a prawa autorskie do projektu nabył od swojego kontrahenta, tj. spółki (...), dla której powód wykonał ten projekt.

Wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w (...) oddalił powództwo oraz kosztami postępowania obciążył powoda.

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 I instancji 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.,
- 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 w (...) wyrokiem z dnia 13 stycznia 2016 r., zmienił częściowo 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 powództwo i apelację oddalił oraz orzekł o kosztach postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne sądu I instancji dokonując odmiennej oceny prawnej zebranego materiału dowodowego. Sąd Apelacyjny uznał, że przeniesienie autorskich praw majątkowych pomiędzy spółką (...) a pozwanym nie zostało przez niego wykazane. W myśl art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 201| poz. 666 ze zm. - dalej: u.p.a.p.p.) przeniesienie takich praw wymaga zachowań formy pisemnej pod rygorem nieważności, a stosowna umowa pisemna nie została przedłożona. Pozwany, chcąc uniknąć odpowiedzialności przewidzianej w art. j u.p.a.p.p. winien był udowodnić, że przysługują mu prawa autorskie do projektu wykonanego przez powoda, czego nie uczynił. Przeniesienie spornych praw nie wynika z przedstawionego przez powoda standardowego formularza zlecenia w oparciu o który wykonywał projekt

dla spółki (...). W dokumencie tym jest wprowadzicie mowa o umowie ramowej, której zlecenie ma być załącznikiem, ale wspomniana umowa ramowa nie została w żaden sposób skonkretyzowana w treści zlecenia, przez co nie ma podstaw do przyjęcia, że powód był związany ze zleceniodawcą ( spółką (...)) jakąkolwiek umową ramową, obejmującą przeniesienie praw autorskich do projektu. Umowę zawartą przez powoda z wymienioną spółką, dla której powód wykonał projekt budowlano-wykonawczy, Sąd drugiej instancji zakwalifikował jako umowę o dzieło w rozumieniu art. 627 k.c., która nie regulowała kwestii praw autorskich do wytworzonej dokumentacji. Przeniesienie przez powoda na spółkę (...) prawa własności egzemplarza projektu, zgodnie z art. 52 ust. 1 u.p.a.p.p., nie spowodowało przejścia praw autorskich na kontrahenta powoda. W sprawie nie miał również zastosowania art.61 u.p.a.p.p., bowiem pozwany nie nabył egzemplarza projektu od jego twórcy. Nie nabył zatem uprawnienia do zastosowania projektu do jednej budowy na podstawie tego przepisu. Dowodem przeniesienia praw autorskich przez powoda na pozwanego nie był udział prezesa zarządu powodowej Spółki w protokolarnych odbiorach zamówienia, sporządzanych pomiędzy pozwanym i (...) S.A. Zawarte w podpisanych przez niego protokołach odbioru zapisy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych przez pozwanego na zamawiającego ( (...) S.A.), nie mogły przenosić spornych praw, gdyż H. M. nie miał uprawnień ani do reprezentacji pozwanego, ani do jednoosobowej reprezentacji powodowej Spółki. W konsekwencji Sąd drugiej instancji doszedł do przekonania, że pomiędzy powodem a spółką (...) nie doszło do przeniesienia praw autorskich do projektu, wobec czego nie było możliwe dalsze przeniesienie tych praw przez spółkę (...) na pozwanego. Sąd Apelacyjny uznał też, że podnoszony przez pozwanego fakt, iż powód wiedział o wykorzystaniu jego projektu, nie dowodzi udzielenia przez niego spółce (...), choćby konkludentnie, licencji niewyłącznej na takie wykorzystanie. Pozwany nie wykazał bowiem żadnego z pól eksploatacji utworu ani nawet zamiaru stron co do uregulowania między sobą kwestii praw autorskich. Skoro pozwany bezspornie wykorzystał projekt powoda, zlecając jego realizację firmie (...) w celu wykonania własnego zobowiązania wobec (...) S.A., to zdaniem Sądu drugiej instancji ponosi z tego tytułu odpowiedzialność wobec powoda za naruszenie jego autorskich praw majątkowych na zasadzie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) u.p.a.p.p., jednakże z ograniczeniem do dwukrotności wynagrodzenia, które byłoby mu należne z tytułu udzielenia zgody na korzystanie z utworu, tj. do kwoty 647.749,56 zł. Obniżenie wysokości świadczenia wynikało z uznania art. 79 pkt 3 lit. b) u.p.a.p.p., wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia ; 23 czerwca 2015 r. (Dz.U. 2015 r., poz. 932), za niezgodny z Konstytucją RP w części umożliwiającej dochodzenie trzykrotności stosownego wynagrodzenia jako odszkodowania za naruszenie autorskich prawa majątkowych uprawnionego.

Wyrokiem z 25.05.2017r Sąd Najwyższy , na skutek skargi kasacyjnej pozwanego, uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w (...) 13.01.2016r w punktach 1 i 3 i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego. Sąd Najwyższy wskazał, że pomiędzy stronami niesporne było to, że dzieło wykonane przez powoda na zamówienie spółki (...) (następnie S.) - projekt budowlano-wykonawczy dotyczący wymiany szafy kablowej (...) ze zmianą lokalizacji w K. - stanowiło przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu art.1 u.p.a.p.p. Art. 1 ust. 2 u.p.a.p.p. ma charakter otwarty; wymienia niektóre, najczęściej występujące w praktyce przedmioty prawa autorskiego, a wśród nich - utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne (art. 1 ust. 2 pkt.6). Kwalifikacja do tej grupy utworów powinna uwzględniać ich właściwości i cechy wspólne, do których należy zaliczyć przynależność do szeroko rozumianej dziedziny budownictwa i kształtowania przestrzeni, pozostawanie rezultatem pracy twórczej architekta czy projektanta (autora), konieczność uwzględniania w niej wymogów wynikających z zasad fizyki, konstrukcji, techniki, technologii, podleganie w fazie wykonawczej odrębnie uregulowanemu nadzorowi autorskiemu (art. 60 ust. 5 u.p.a.p.p.), możliwość pełnego uzewnętrznienia oryginalnej myśli autora dopiero po zrealizowaniu przedstawionych w utworze zamierzeń twórcy, tj. wzniesieniu budowli czy urządzenia objętego projektem. Nadzór autorski nad utworami, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6 u.p.a.p.p. jest uregulowany w przepisach Prawa budowlanego i podlega jego rygorom. Sąd Najwyższy wskazał, że uwzględniając powyższe wymagania, wykonany przez powoda projekt budowlano-wykonawczy urządzenia sieci telekomunikacyjnej spełniał kryteria zaliczenia go do grupy utworów, o jakich mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6 u.p.a.p.p. Sąd ten stwierdził również, że istota sporu w przedmiotowej sprawie koncentruje się na ustaleniu i ocenie, czy spółka (...) posiadała, a jeśli tak, to z czego wynikające oraz o jakim zakresie, uprawnienie do rozporządzenia prawami autorskimi do przedmiotowego projektu na rzecz pozwanego. Zgodnie z art. 61 u.p.a.p.p., jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nabycie od twórcy egzemplarza projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy. Istotą art. 61 u.p.a.p.p. jest ustanowienie wyjątku od zasady

wynikającej z art. 52 ust. 1 ustawy, zgodnie z którą przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych. Gdy utworem tym jest projekt architektoniczny lub architektoniczno-urbanistyczny, jego twórca, przenosząc własność egzemplarza na inny podmiot, w razie braku odmiennych zastrzeżeń umownych godzi się na zastosowanie go tylko do jednej budowy. Z art. 61 u.p.a.p.p. nie wynika, by uprawnienie do jednokrotnego wykorzystania nabytego egzemplarza projektu było nieprzenoszalne na inną osobę. Przeniesienie takie należy uznać za dopuszczalne, jeżeli zostanie dokonane przed jednokrotnym wykorzystaniem nabytego egzemplarza przez tego, który nabył jego własność od twórcy. W takiej sytuacji powyższy przepis (art. 61 u.p.a.p.p.) zachowuje swoją funkcję ochronną wobec twórcy, nie pozbawiając przy tym uprawnień nabywcy egzemplarza projektu do jego jednorazowego wykorzystania. Sąd Najwyższy wskazał powołując się na normę zawartą w art. 52 ust. 1 u.p.a.p.p. , że przeniesienie przez powoda na spółkę (...) własności egzemplarza projektu, wobec braku uregulowania tej kwestii w łączącej ich umowie, nie mogło powodować przejścia autorskich praw majątkowych do utworu. Taka sytuacja może jednak wymagać zastosowania reguły interpretacyjnej przewidzianej w art. 65 u.p.a.p.p., zgodnie z którą w braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił licencji. Reguła ta wyraża domniemanie licencji, które może zostać obalone przez powoda na zasadzie wynikającej z art. 6 k.c. Wątpliwości co do rzeczywistego zamiaru i woli stron umowy, na podstawie której sporna dokumentacja projektowa została wydana przez powoda jego kontrahentowi ( spółce (...)), powinny być wyjaśnione przy zastosowaniu zasad wykładni oświadczeń woli, przewidzianych w art.65 k.c. Tłumaczenie oświadczenia woli wymaga uwzględnienia okoliczności, w jakich zostało ono złożone, zasad współzycia społecznego i ustalonych zwyczajów (art. 65 § 1 i 2 k.c.). Nie jest zatem decydujące to, czy strony w umowie określiły charakter objętych nią praw jako licencję, lecz to, jaki zamiar im przyświecał i jaki cel zamierzały osiągnąć, biorąc pod uwagę szersze okoliczności sprawy i kontekst sytuacyjny, w jakim doszło do zawarcia umowy pomiędzy powodem a spółką (...) oraz przekazania tej spółce egzemplarza projektu przez powoda. Z art. 67 ust. 2 u.p.a.p.p. wynika, że jeżeli umowa nie zastrzega wyłączności korzystania z utworu w określony sposób (licencja wyłączna), udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji (licencja niewyłączna). Spośród dwóch powyższych rodzajów licencji tylko umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 67 ust. 5 u.p.a.p.p.). Z ustaleń Sądu wynika, że umowa powoda ze spółką (...) o wykonanie przedmiotowego projektu została zawarta na typowym formularzu , a w jej treści nie ma mowy o przeniesieniu na zamawiającego praw autorskich. Brak takiego zapisu umownego oraz brak zastrzeżenia wyłączności korzystania z utworu w określony sposób może wskazywać na udzielenie przez powoda licencji niewyłącznej. Przemawia za tym domniemanie wynikające z art. 65 w zw. z art. 67 ust. 2 u.p.a.p.p. Możliwość przeniesienia przez powoda uprawnień licencyjnym o charakterze licencji niewyłącznej na spółkę (...) nie przekreśla brak wskazania pól eksploatacji, jakich dotyczy upoważnienie do korzystania z projektu. Określenie pól eksploatacji definiuje zakres zezwolenia licencyjnego i należy do elementów przedmiotowo istotnych umowy o udzielenie licencji, niezależnie od jej charakteru (art. 41 ust. 2 w zw. z art. 50 u.p.a.p.p.). Dopuszczenie przez ustawodawcę możliwości udzielenia przez twórcę, bez zachowania wymogu formy pisemnej, upoważnienia innemu podmiotowi do korzystania z utworu na określonych polach eksploatacji w ramach licencji niewyłącznej, umożliwia ustalenie zakresu tego upoważnienia przy pomocy wszelkich dopuszczonych w ustawie środków dowodowych. Nawet jeśli ustalenia te nie wykazałyby zamiaru przeniesienia przez powoda na spółkę (...) autorskich praw majątkowych, to bezsporne przeniesienie na tę spółkę przez powoda, w wykonaniu umowy o dzieło, własności egzemplarza projektu, w świetle art. 61 w zw. z art. 65 i 67 u.p.a.p.p., mogło skutkować udzieleniem przez powoda licencji niewyłącznej. Sąd Najwyższy wskazał także na konieczność ustaleń i oceny materiału dowodowego pod kątem wykładni umowy powoda ze spółką (...) w kontekście całości relacji kontraktowych pomiędzy czterema j podmiotami: powodem, spółką (...), pozwanym i (...) S.A. (obecnie (...) S.A.) oraz łączących je umów ramowych, regulujących m.in. kwestie praw autorskich (za wyjątkiem umowy łączącej powoda z S.), a także ustaleń co do wiedzy o roli i celu wykonania przez powoda przedmiotowego projektu. Uwzględniając udział zarówno stron, jak i spółki (...), w szerszym przedsięwzięciu gospodarczym realizowanym przez (...) SA, winny one obejmować kwestię wyrażenia lub nie przez powoda zgody na przekazanie projektu przez spółkę (...) pozwanemu w ramach sublicencji, obejmującej pola eksploatacji określone w licencji podstawowej (art. 67 ust. 3 u.p.a.p.p.). Analizy wymaga w związku z tym treść umowy o dzieło zawartej pomiędzy powodem a spółką (...), pod kątem ewentualnego wyrażenia przez powoda zgody na jednorazowe wykorzystanie egzemplarza projektu nie przez wymienioną spółkę jako zamawiającą ów projekt, lecz przez podmiot, który sam powód uważał za wykonawcę projektowanej wymiany szafy kablowej (...). Ocena, czy

skorzystanie przez pozwanego z projektu, wykonanego przez powoda w ramach umowy o dzieło zawartej ze spółką (...), miało swoje źródło w przeniesieniu prawa własności egzemplarza tego utworu z zamiarem udzielenia sublicencji, prowadzącej do wykorzystania projektu przez pozwanego i końcowo przekazania efektu tej realizacji (...) S.A. ( (...) S.A.), nie może się obyć bez szerszego rozważenia charakteru stałych relacji gospodarczych pomiędzy wszystkimi wyżej wskazanymi podmiotami.

W toku ponownego rozpoznania sprawy przez Sąd Apelacyjny powód wniósł o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kwoty 647.740,56zł z ustawowymi odsetkami od 05.07.2013r oraz zasądzenie na rzecz powoda kosztów postępowania, w tym kosztów postępowania kasacyjnego wg. norm przepisanych.

Pozwany domagał się oddalenia apelacji , zasądzenia od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania kasacyjnego i apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 4-krotności stawki minimalnej. Nadto pozwany złożył wniosek restytucyjny i wniósł o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego 909.240,59zł tytułem zwrotu świadczenia wyegzekwowanego na podstawie uchylonego wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z 13.01.2016r. , sygn.akt.(...) ustawowymi odsetkami od 02.02.2016r.

Powód wniósł o oddalenie wniosku restytucyjnego.( k 554).

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

Apelacja okazała się nieuzasadniona.

Sąd Apelacyjny podziela ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego i przyjmuje je za własne, poza odnoszącymi się do ustalenia, że pomiędzy powodem, a spółką (...) doszło do przeniesienia praw autorskich.

Na wstępie wskazać należy, że Sąd Apelacyjny będąc związany dokonaną przez Sąd Najwyższy wykładnią art. 1 ust.2 pkt.6 u.p.a.p.p. podzielił stanowisko tego sądu ,że wykonany przez powoda projekt budowlano-wykonawczy urządzenia sieci telekomunikacyjnej spełniał kryteria zaliczenia go do grupy utworów architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych i urbanistycznych określonych powołanym przepisem art. 1 ust.2 pkt.6 u.p.a.p.p ( art. 398<sup>20</sup> k.p.c.). Zgodnie zaś z treścią art. 61 u.p.a.p.p. , jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nabycie od twórcy egzemplarza projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku wydanego w przedmiotowej sprawie istotą art. 61 u.p.a.p.p. jest ustanowienie wyjątku od zasady wynikającej z art. 52 ust. 1 ustawy, zgodnie z którą przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych. Gdy utworem tym jest projekt architektoniczny lub architektoniczno-urbanistyczny, jego twórca, przenosząc własność egzemplarza na inny podmiot, w razie braku odmiennych zastrzeżeń umownych godzi się na zastosowanie go tylko do jednej budowy. Z art. 61 u.p.a.p.p. nie wynika, by uprawnienie do jednokrotnego wykorzystania nabytego egzemplarza projektu było nieprzenoszalne na inną osobę. Przeniesienie takie należy uznać za dopuszczalne, jeżeli zostanie dokonane przed jednokrotnym wykorzystaniem nabytego egzemplarza przez tego, który nabył jego własność od twórcy.

Rację ma zatem apelujący ,że w rozpoznawanej sprawie Sąd Okręgowy błędnie ustalił ,że pomiędzy powodem a spółką (...) doszło do przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu, skoro wobec braku uregulowania powyższej kwestii w łączącej te podmioty umowie z 10.01.2011r. przy uwzględnieniu treści art. 53 i 52ust.1 u.p.a.p.p. przeniesienie przez powoda na spółkę (...) własności egzemplarza projektu nie mogło spowodować przejścia autorskich praw majątkowych do utworu. Z tych względów zarzuty apelacji naruszenia prawa procesowego i materialnego w odniesieniu do powyższej kwestii okazały się zasadne. Powyższe, w świetle okoliczności sprawy nie mogło jednak skutkować uwzględnieniem apelacji. Zgodnie bowiem z art. 65u.p.a.p.p. w braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa , uważa się ,że twórca udzielił licencji, przy czym udzielenie przez twórcę licencji niewyłącznej nie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności- art. 67 ust. 2 i 5 u.p.a.p.p. Dokonując zatem wykładni umowy powoda ze spółką z o.o. (...) ( poprzednio (...) sp.z (...)) zawartej dnia 10.01.2011r ,przy uwzględnieniu takich okoliczności jak: brak zapisu umownego o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, brak zastrzeżenia w umowie o wyłączności korzystania z projektu,( vide: umowa k 41), przekazanie przez powoda (...) spółce (...) i pozwanemu

oraz (...) S.A.- obecnie (...) S.A. świadomość powoda, że projekt będzie wykorzystany przez pozwanego i spółkę (...) S.A. -obecnie (...) S.A.( dowód: protokoły przekazania k301-311, zeznania prezesa powoda H. M. k 376,), przyjęcie w ramach dotychczasowej wieloletniej współpracy powoda bezpośrednio z pozwanym jak i współpracy przy udziale spółki z o.o. (...) praktyki wydawania sporządzanych przez powoda dokumentacji projektowych do korzystania z nich przez zamawiającego, wykonawcę i inwestora, przy braku jakichkolwiek zastrzeżeń powoda co do korzystania przez pozwanego z tych projektów (bezsporne) wskazują, że wolą stron tej umowy było udzielenie przez powoda spółce (...) licencji niewyłącznej upoważniającej ją do korzystania z projektu, co nie wymagało zachowania formy pisemnej. Potwierdzeniem powyższego jest stanowisko samego powoda wyrażone w piśmie procesowym z 16.10.2017r, w którym wskazał, że stan faktyczny w sprawie mógłby być interpretowany jako wypełniający normy art. 65 w zw. z art. 67ust2. u.p.a.p.p.tj. jako udzielenie przez powoda spółce (...) licencji niewyłącznej.( k 545).

W ocenie Sądu Apelacyjnego zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwala także na przyjęcie, że powód wyraził zgodę na przekazanie projektu przez spółkę (...) pozwanemu w ramach sublicencji w celu jednorazowego wykorzystania egzemplarza projektu przez pozwanego tj. w zakresie pola eksploatacji określonego w licencji podstawowej. ( art. 67ust3 u.p.a.p.p.). Powód zawierając umowę o dzieło ze spółką (...) wiedział bowiem, że przedmiotowy projekt będzie wykorzystany i realizowany przez pozwanego, a nie przez zamawiającą spółkę (...) i końcowo efekt realizacji przekazany (...) S.A.- obecnie (...) S.A. w ramach realizowanego przez te podmioty celu gospodarczego – inwestycji sieciowej. Powód wydał dokumentację projektową nie tylko spółce (...), ale także bezpośrednio pozwanemu, który rozpoczął jego realizację zlecając wykonawstwo firmie (...), a przedstawiciel powoda – H. M. działający w imieniu pozwanego- wykonawcy wydał dokumentację inwestorowi (...) S.A.- obecnie (...) S.A. Skoro zarówno strony procesu jak i spółka (...) oraz (...) S.A.- obecnie (...) S.A. były zaangażowane w zrealizowanie całej inwestycji sieciowej, w umowie powoda ze spółką z o.o. (...) ( poprzednio (...) sp.z (...)) zawartej dnia 10.01.2011r strony odwołały się do umowy ramowej, wcześniej od 4 lat pozostawały w stałych relacjach gospodarczych i współpraca odbywała się na takich samych zasadach, to oczywistym jest, że prawidłowe wykonanie zobowiązania przez powoda wymagało udzielenia zgody na jednorazowe wykorzystanie projektu przez jego wykonawcę tj. pozwanego, bowiem tylko w ten sposób mógł zostać zrealizowany zakładany przez te wszystkie podmioty tj. strony procesu, spółkę (...) S.A.- obecnie (...) S.A. cel gospodarczy – zrealizowanie inwestycji sieci telekomunikacyjnej przez (...) S.A.- obecnie (...) S.A. ( (...) S.A. w ramach umowy ramowej z pozwanym zleciła jemu opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo obiektu budowlanego zgodnie z projektem, którego wykonanie z kolei spółka (...), którą łączyła umowa z pozwanym, zleciła powodowi), tj. cel znany powodowi i akceptowany przez powoda w chwili zawarcia umowy o dzieło. Powyższe okoliczności jednoznacznie wskazują, że powód przenosząc własność egzemplarza dokumentacji na spółkę (...) wyraził zgodę na przekazanie dokumentacji projektowej pozwanemu w celu wykorzystania tego projektu w ramach sublicencji. Umowa powoda ze spółką (...) nie miałaby bowiem gospodarczego sensu gdyby przyjąć, że powód sporządził i wydał projekt wykonawcy – pozwanemu i inwestorowi (...) S.A. obecnie (...) S.A. ,bez możliwości jego faktycznego wykorzystania w procesie inwestycyjnym podjętym w ramach szeroko zakrojonej, wieloletniej współpracy wszystkich ww podmiotów w zakresie realizacji projektów instalacji telekomunikacyjnych. Skoro zatem pozwany był uprawniony do wykorzystania przedmiotowego projektu ( art. 67 ust.3 u.p.a.p.p.) powództwo o odszkodowanie za naruszenie praw autorskich majątkowych powoda, sprecyzowane ostatecznie w piśmie z 16.10. 2017r podlegało oddaleniu. W świetle powyższego zaskarżony wyrok mimo błędnego uzasadnienia ostatecznie odpowiadał prawu.

Z tych względów apelacja jako bezzasadna została oddalona na podstawie art. 385k.p.c.

Konsekwencją oddalenia apelacji było obciążenie powoda jako przegrywającego proces kosztami postępowania strony pozwanej w myśl art. 98§1i3k.p.c. Zasądzone na rzecz pozwanego koszty obejmują: wynagrodzenie pełnomocnika pozwanego za postępowanie apelacyjne w kwocie 5400zł obliczone stosownie do §6ust.7 w zw. z 13ust.1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.09.2002 w sprawie opłat za czynności adwokackie...(Dz. U. 2002.163.1348) obowiązujące w dacie wniesienia apelacji, 32.388zł opłata od skargi kasacyjnej, wynagrodzenie pełnomocnika pozwanego za postępowanie kasacyjne w kwocie 7200zł obliczone stosownie do §2pkt7 w zw. z §10 ust.4pkt2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 w sprawie opłat za czynności adwokackie ( Dz. U. 2015.1800) w brzmieniu z daty wniesienia skargi kasacyjnej. Sąd Apelacyjny nie znalazł podstaw do ustalenia 4-



krotności stawki minimalnej wynagrodzenia pełnomocnika pozwanego- wkład pełnomocnika w uzyskanie wiążącej interpretacji prawnej kluczowych dla sprawy przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych został bowiem należycie wynagrodzony stawką minimalną zważywszy na jej wysokość.

Na częściowe uwzględnienie zasługiwał zgłoszony przez pozwaną wniosek restytucyjny. Zgłoszenie tego wniosku było dopuszczalne na etapie postępowania apelacyjnego toczącego się po uchyleniu przez Sąd Najwyższy wyroku Sądu Apelacyjnego z 13.01.2016r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania zgodnie z przepisem art. 415k.p.c. w zw. z art. 398<sup>15</sup> §1k.p.c. Jako podstawę materialno prawną wniosku pozwany wskazał przepis art. 410§2k.c.w zw. z art. 405k.c. Niewątpliwie uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego przez Sąd Najwyższy spowodowało, że podstawa wyegzekwowanego przez powoda świadczenia od pozwanego w łącznej kwocie 909.240,59zł odpadła. Pozwany przedstawił zaświadczenie komornika sądowego z 05.02.2016r potwierdzające wyegzekwowanie przez powoda kwoty 909.240,59zł w oparciu o wyrok Sądu Apelacyjnego w(...)z 13.01.2016r ,której to okoliczności powód nie kwestionował. Powód nie podjął także żadnej inicjatywy i nie wskazał żadnych okoliczności które uniemożliwiłyby uwzględnienie wniosku pozwanego, ograniczając się jedynie do domagania się jego oddalenia.

Dochodzona w drodze restytucji kwota odpowiada kwocie wyegzekwowanej przez powoda, co uzasadniało wobec treści art. 410k.c. w zw. z art. 405k.c. i art. 415k.p.c. nakazanie jej zwrotu przez powoda. Z uwagi zaś na fakt, że orzeczenie restytucyjne jest w istocie orzeczeniem zasądzającym zapłatę w pkt. 2 wyroku zasądzone od powoda na rzecz pozwanego kwotę 909.240,59zł. O odsetkach o opóźnienie orzeczono na podstawie art. 481§1i 2 k.c. w zw. z art. 455k.c. ustalając początkowy termin ich płatności na 10.06.2017 r. tj. po upływie 7 dni od doręczenia powodowi wezwania do zapłaty ( k 535-537) , albowiem powód pozostawał w opóźnieniu dopiero gdy nie spełnił świadczenia niezwłocznie po wezwaniu. W pozostałym zakresie tj. co do żądania zasądzenia odsetek ustawowych za opóźnienie od 02.02.2016r wniosek restytucyjny podlegał oddaleniu jako bezzasadny.

SSA Bogdan Wysocki SSA Małgorzata Kaźmierczak SSA Jacek Nowicki

--	--	--