



Sygn. akt II CSK 400/16

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 lutego 2017 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący)

SSN Katarzyna Tyczka-Rote

SSN Karol Weitz (sprawozdawca)

Protokolant Maryla Czajkowska

w sprawie z powództwa L. C.

przeciwko (...) Towarzystwu Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 3 lutego 2017 r.,

skargi kasacyjnej powoda

oraz skargi kasacyjnej strony pozwanej

od wyroku Sądu Apelacyjnego

z dnia 11 lutego 2016 r., sygn. akt I ACa (...),

1. oddała skargę kasacyjną pozwanego,

2. uchyla zaskarżony wyrok w punkcie I (pierwszym) w części oddalającej apelację powoda od wyroku Sądu Okręgowego w S. z dnia 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt I C (...), w zakresie oddalającym powództwo o zapłatę odszkodowania z tytułu naruszenia praw autorskich powoda za okres od dnia 21 grudnia 2007 r. do dnia 31 października 2010 r. z ustawowymi odsetkami oraz w zakresie rozstrzygającym o kosztach postępowania apelacyjnego w

**punkcie II (drugim) i w tej części przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego,
3. oddala skargę kasacyjną powoda w pozostałym zakresie.**

UZASADNIENIE

Pierwotnie powód L. C. w pozwie z dnia 31 lipca 2006 r. żądał zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego (...) Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w W. kwoty 100 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty tytułem wynagrodzenia należnego zgodnie z art. 17 i 43 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ówczesnie jedn. tekst. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 931 ze zm., obecnie jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm., dalej: „p.a.p.p.”) za korzystanie przez pozwanego, występującego pierwotnie pod firmą D. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Spółka Akcyjna w W. (dalej: „D. TU S.A.”), ze stworzonego przez powoda utworu w postaci projektu pakietu D. 2001.

W piśmie procesowym z dnia 26 marca 2008 r. powód rozszerzył żądanie do kwoty 2 076 724,22 zł, domagając się zasądzenia tej kwoty tytułem wynagrodzenia na podstawie art. 43 ust. 2 p.a.p.p. oraz wskazując, że wynagrodzenie to powinno wynosić 3,5% korzyści pozwanego ze sprzedaży pakietu D. 2001, a w piśmie procesowym z dnia 25 sierpnia 2009 r. podtrzymał stanowisko, że żądanie opiera na art. 17 i 43 p.a.p.p., i wyjaśnił, że pozwany korzysta z praw do pakietu D. 2001 za jego zgodą. W następnym piśmie z dnia 10 grudnia 2010 r. powód rozszerzył żądanie do kwoty 5 578 788,16 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwot i dat wskazanych w załączniku do tego pisma. Wskazał, że wynagrodzenie w okresie od kwietnia 2000 r. do grudnia 2001 r. powinno być ustalone na podstawie art. 43 ust. 2 p.a.p.p. i wynosić 3,5% przypisu pozwanego ze składek z tytułu sprzedaży pakietu D. 2001, a w okresie od stycznia 2002 r. do dnia 31 października 2010 r. - na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p. i wynosić 7% tego przypisu, ponieważ w dniu 5 stycznia 2002 r. zażądał od pozwanego zaprzestania sprzedaży pakietu D. 2001, a ten kontynuował sprzedaż niepłacąc wynagrodzenia, co

stanowiło naruszenie praw autorskich powoda. W kolejnym piśmie procesowym z dnia 11 kwietnia 2014 r. powód rozszerzył żądanie do kwoty 6 282 896,19 zł, wskazując jako jego podstawę art. 43 ust. 2 p.a.p.p. za okres od kwietnia 2000 r. do grudnia 2001 r. i art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p. za okres od stycznia 2002 r. do dnia 31 października 2010 r. Ostatecznie w piśmie procesowym z dnia 5 maja 2014 r. powód zmienił powództwo w ten sposób, że żądał zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego kwoty 3 231 673,78 zł z ustawowymi odsetkami od kwot i dat wskazanych w załączniku do tego pisma tytułem wynagrodzenia należnego mu na podstawie art. 17 p.a.p.p. za korzystanie przez pozwanego z pakietu D. 2001 (po zmianie nazwy – pakietu M. w (...)TU) w okresie od dnia 1 kwietnia 2000 r. do dnia 15 lipca 2000 r. i od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 października 2010 r. oraz kwoty 6 242 466,32 zł z ustawowymi odsetkami od kwot i dat wskazanych w załączniku do pisma jako odszkodowania w wysokości podwójnego wynagrodzenia zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p. za korzystanie z tego pakietu przez pozwanego bez zgody powoda od stycznia 2002 r.

Wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w S. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 311 901,84 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 11 stycznia 2011 r. (pkt I) i oddalił powództwo w pozostałym zakresie (pkt II).

Sąd Okręgowy ustalił, że w dniu 1 października 1999 r. powód, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego pod nazwą „P. 2001”, zawarł z D. TU S.A. umowę agencyjną (dalej: „Umowa z 1999 r.”). W zamian za czynności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego przewidywała ona wynagrodzenie prowizyjne dla powoda według stawek określonych w załączniku do niej.

Poza zakresem swoich obowiązków wynikających z Umowy z 1999 r. powód opracował projekt pakietu ubezpieczeniowego i zaproponował oddziałowi D. TU S.A. w S. pismem z dnia 18 października 1999 r. jego wprowadzenie, a potem przedstawił pismem z dnia 25 października 1999 r. projekt instrukcji takiego pakietu pod nazwą „D. 2001”. Pakiet obejmował ubezpieczenia majątkowe (mieszkań i Gamma 3), jak również ubezpieczenia komunikacyjne (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i AC). Instrukcja opisywała przedmiot poszczególnych ubezpieczeń

wchodzących w skład pakietu, wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej, zakres ubezpieczenia, a także ograniczenia odpowiedzialności, wysokość składki i sposób jej określenia (ryczałt w przypadku ubezpieczenia OC w zależności od wieku i miejsca zamieszkania osoby ubezpieczonej, taryfikacja składki na ubezpieczenie AC uzależniająca jej wysokość od zakresu ubezpieczenia, kraju pochodzenia pojazdu, jego rodzaju, wieku, wyposażenia itp.). Według instrukcji warunkiem ubezpieczenia OC po zryczałtowanej stawce i AC po pomniejszonej stawce było zawarcie w tym samym dniu ubezpieczenia mieszkania i ubezpieczenia Gamma 3. W przypadku sprzedaży pakietu składka była płacona co do zasady jednorazowo w gotówce w dniu zawarcia umowy, dopuszczalna była jedynie ratalna zapłata składki za ubezpieczenie AC. W myśl instrukcji pakiet był przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych. Opracowanie powoda nie obejmowało wzoru umowy ubezpieczenia, ogólnych warunków ubezpieczeń objętych pakietem i wzoru polisy ubezpieczeniowej.

Według ustaleń Sądu w dniu 26 stycznia 2000 r. zarząd D. TU S.A. wyraził zgodę na sprzedaż osobom fizycznym pakietu D. 2001 na terenie oddziału [...] w postaci, którą przedstawił powód w opracowanej przez siebie instrukcji. Umowy miały być zawierane na podstawie stosowanych przez D. TU S.A. ogólnych warunków ubezpieczeń dla poszczególnych ich rodzajów przy uwzględnieniu wysokości składek ustalonych w pakiecie. Zgoda obowiązywała do 15 lipca 2000 r. Sprzedaży pakietu dokonywał powód, a od dnia 1 lutego 2000 r. - za zgodą powoda - pozostali agenci współpracujący z D. TU S.A. w oddziale [...]. W dniu 1 lutego 2000 r. powód zawarł z D. TU S.A. aneks do Umowy z 1999 r. (dalej: „Aneks I”), w którym ustalono zakres jego dodatkowych obowiązków w związku ze sprzedażą pakietu D. 2001. Z tytułu wypełniania tych obowiązków powód miał otrzymywać prowizję w wysokości 3,5% wartości zainkasowanej składki do 500 000 zł ze sprzedaży przez cały oddział [...] ubezpieczeń w pakiecie D. 2001, 3% tej wartości w przedziale od 500 000 zł do 1 000 000 zł i 2,5% tej wartości ponad 1 000 000 zł. Z ustaleń wynika, że tak określona prowizja była zarazem (ukrytym) wynagrodzeniem dla powoda za korzystanie ze stworzonego przez niego projektu pakietu przez D. TU S.A.

Do końca marca 2000 r. trwała niezakończona współpraca powoda z D. TU S.A. Na podstawie Aneksu I otrzymał on w tym czasie od D. TU S.A. kwotę 19 108,20 zł. W dniu 26 kwietnia 2000 r. powód podpisał z D. TU S.A. kolejny aneks do Umowy z 1999 r., którym uchylono Aneks I z mocą od dnia 1 kwietnia 2000 r.

Współpraca powoda z D. TU S.A. trwała do 2001 r. Po jej zakończeniu pismem z dnia 5 stycznia 2002 r., które wpłynęło do D. TU S.A. w dniu 8 stycznia 2001 r., powód wezwał D. TU S.A. do zaprzestania sprzedaży pakietu D. 2001 do czasu ustalenia wynagrodzenia za korzystanie z jego utworu. Strony nie ustaliły jednak tego wynagrodzenia.

W dniu 22 marca 2002 r. powód złożył w Sądzie Okręgowym w S. pozew przeciw D. TU S.A., domagając się ustalenia, że przysługują mu prawa autorskie do opracowania pakietu D. 2001 i że D. TU S.A. wykorzystywało ten pakiet w działalności gospodarczej w okresie od dnia 1 kwietnia 2000 r. do dnia 15 lipca 2000 r., a także ustalenia zasad miesięcznego wynagradzania powoda zgodnie z systemem prowizyjnym przyjętym w Aneksie I. Wyrokiem z dnia 17 marca 2005 r., sygn. akt I C (...), Sąd oddalił to powództwo, przyjmując, że opracowanie pakiet D. 2001 nie jest utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Apelację od tego wyroku Sąd Apelacyjny oddalił wyrokiem z dnia 8 grudnia 2005 r., sygn. akt I ACa (...), z tego względu, że powód nie miał interesu prawnego w wytoczeniu powództwa na podstawie art. 189 k.p.c. w zakresie żądania ustalenia, że przysługują mu prawa autorskie do pakietu D. 2001, a w pozostałym zakresie z tego powodu, że w tym zakresie żądanie miało zmierzać do ustalenia faktów, co jest w świetle art. 189 k.p.c. niedopuszczalne. Wyrok Sądu Apelacyjnego uprawomocnił się.

Pakiet D. 2001 (później pod nazwą M. w (...)TU) był oferowany przez D. TU S.A. (występujące później pod zmieniającymi się firmami) do sprzedaży w oddziale [...] w okresie od dnia 1 lutego 2000 r. do dnia 15 lipca 2000 r. i ponownie od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 października 2010 r. W okresie od dnia 1 kwietnia 2000 r. do dnia 30 października 2010 r. w oddziale [...] przychód z przypisu składki wyniósł 92 333 533,20 zł, natomiast suma składek zainkasowanych - 90 868 746,89 zł. W

tym czasie koszty bezpośrednie obejmujące prowizje należne agentom i wypłacone odszkodowania i koszty likwidacji szkód wyniosły 76 253 175 zł, a koszty pośrednie związane ze sprzedażą pakietu (koszty akwizycji, koszty administracyjne i pośrednie koszty likwidacji) - 19 931 399 zł. Przy uwzględnieniu zainkasowanej składki i wysokości kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych ze sprzedażą pakietu D. 2001 (M. w (...)TU) wynik finansowy pozwanego uzyskany w okresie od dnia 1 kwietnia 2000 r. do dnia 30 października 2010 r. był ujemny i wyniósł 5 315 828 zł.

Dokonując ustaleń co do tego, czy opracowanie powoda będące instrukcją pakietu D. 2001 spełnia kryteria jego kwalifikacji jako utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 p.a.p.p., Sąd stwierdził, że bez wątplenia powód jest jego twórcą i że przybrało ono utrwaloną postać, która znalazła swój wyraz w pismach z dnia 18 października 1999 r. i dnia 25 października 1999 r. Zaproponowany pakiet nie był prostą kompilacją ówczesnych produktów ubezpieczeniowych D. TU S.A., lecz dziełem oryginalnym i nowatorskim. Sąd wskazał, że w świetle opinii biegłego nowymi elementami tego pakietu było połączenie ubezpieczeń zawierających różne grupy ryzyk (OC, AC, mieszkanie i Gamma 3), opracowanie nowej, odpowiednio powiększonej taryfikacji ubezpieczenia mieszkań, utworzenie uproszczonego sposobu taryfikacji ubezpieczenia AC, uzależnienie zawarcia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego po zryczałtowanej stawce i AC po zmniejszonej stawce od równoczesnego zawarcia umów ubezpieczenia mieszkania i Gamma 3, nadanie pakietowi uproszczonej formy, użytecznej dla agentów, wyrażającej się głównie w uproszczonym sposobie ustalania wysokości należnej składki i zmniejszeniu ilości informacji, które musieli pozyskać od klientów przed zawarciem umowy. Stworzenie takiego pakietu wymagało od autora kreatywnego podejścia, wiedzy, doświadczenia, intuicji oraz umiejętności przewidywania. Nowym tworem w samym pakiecie była jego kompozycja, tzn. specyficzne dobranie oraz zestawienie w całość odrębnych dotąd rodzajów ubezpieczeń, a także wymyślenie i utworzenie dla nich specjalnej i uproszczonej taryfikacji stawek. Pakiet był tworem noszącym cechę indywidualności, odróżniającym się od produktów występujących wtedy na rynku i konkurencyjnym w stosunku do nich. Z tych względów opracowanie powoda stanowiło - w ocenie Sądu - utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 p.a.p.p.

Przyjmując, że początkowo powód godził się na korzystanie przez pozwanego z pakietu D. 2001, Sąd stwierdził, że doszło do udzielenia licencji (art. 65 p.a.p.p.), gdyż nie wymaga to zachowania formy pisemnej, z wyjątkiem udzielenia licencji wyłącznej (art. 67 ust. 5 p.a.p.p.). Pismo powoda z dnia 5 stycznia 2002 r. stanowiło wypowiedzenie umowy licencji i spowodowało jej wygaśnięcie z dniem 31 grudnia 2003 r. (art. 68 ust. 1 p.a.p.p.). Sąd przyjął również, uwzględniając Aneks I i okoliczności jego zawarcia, że strony uzgodniły, iż wynagrodzenie należne powodowi za korzystanie przez pozwanego z pakietu D. 2001 polegało na przyznaniu powodowi prawa wyłączności jego sprzedaży (do dnia 1 lutego 2000 r.) i dodatkowej prowizji wskazanej w Aneksie I. Uznał ponadto, że, skoro strony zgodnie uchylły Aneks I w dniu 26 kwietnia 2000 r. z mocą od dnia 1 kwietnia 2000 r., to powód – przyjmując na podstawie Aneksu I zapłatę kwoty 19 108, 20 zł – zrezygnował tym samym z dalszego wynagrodzenia za udzielenie licencji. Innymi słowy, kwota ta wyczerpywała jego umówione wynagrodzenie za korzystanie z pakietu D. 2001 należne mu za cały okres trwania licencji, tj. do dnia 31 grudnia 2003 r. Po tym dniu powodowi wynagrodzenie na podstawie art. 43 p.a.p.p. nie mogło się zresztą należeć, skoro licencja wygasła.

Z tych względów Sąd uznał roszczenie powoda o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z jego utworu w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 15 lipca 2000 r. oraz od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 października 2010 r. w kwocie 3 231 673,78 zł z ustawowymi odsetkami zgodnie z pismem powoda z dnia 5 maja 2014 r., w całości za bezzasadne.

Odnosząc się do żądania powoda w zakresie, w którym zostało ono oparte na art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p., Sąd wskazał, że pozwany w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 października 2010 r. korzystał z pakietu D. 2001 niebędąc do tego uprawnionym.

Oceniając zarzut przedawnienia roszczenia opartego na art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p. Sąd wskazał, że przed dniem 10 sierpnia 2007 r. termin przedawnienia był określony w art. 442 § 1 k.c., a od tego dnia jest określony w art. 442¹ § 1 k.c. W obu wypadkach trzyletni termin przedawnienia biegł od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Powód przez cały okres, za jaki żąda odszkodowania, wiedział o szkodzie i podmiocie obowiązującym do jej naprawienia. Biorąc pod uwagę, że naruszenie jego autorskich praw majątkowych miało charakter ciągły, trzyletni termin przedawnienia rozpoczynał bieg każdego dnia korzystania przez pozwanego z pakietu D. 2001 bez zgody powoda.

Powód wytaczając powództwo w dniu 31 lipca 2006 r. domagał się zapłaty wynagrodzenia na podstawie art. 17 i art. 43 p.a.p.p., a roszczenie o odszkodowanie na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p. zgłosił pierwszy raz w piśmie z dnia 10 grudnia 2010 r., złożonym w Sądzie w dniu 21 grudnia 2010 r. Ponadto oba te roszczenia, odróżniane od siebie przez powoda, mają odmienne podstawy faktyczne (niewykonanie umowy oraz korzystanie z praw autorskich bez umowy stanowiące ich naruszenie). Dlatego sąd stwierdził, że dopiero w dniu 21 grudnia 2010 r. nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania. Wobec tego roszczenie o odszkodowanie z tytułu naruszeń autorskich praw majątkowych powoda dokonanych przed dniem 21 grudnia 2007 r. jest przedawnione. Przerwy biegu terminu jego przedawnienia nie spowodował pozew w sprawie I C (...), gdyż obejmował on żądanie ustalenia istnienia praw autorskich i zasad wynagrodzenia za korzystanie z utworu, a nie roszczenia o zapłatę odszkodowania. W ocenie Sądu nie było również podstaw do uznania, że podniesienie przez pozwanego zarzutu przedawnienia stanowiło nadużycie prawa podmiotowego (art. 5 k.c.).

W zakresie, w którym roszczenie odszkodowawcze dotyczyło naruszeń autorskich praw majątkowych powoda przed dniem 21 grudnia 2007 r., Sąd uznał je za bezzasadne z racji przedawnienia (art. 117 § 2 k.c.). Wskazał przy tym, że również roszczenie o zapłatę wynagrodzenia na podstawie art. 43 ust. 1 p.a.p.p. uległo - w świetle art. 118 k.c. - przedawnieniu po upływie terminu trzyletniego, ponieważ było związane z działalnością gospodarczą powoda, jakkolwiek stworzenie pakietu D. 2001 pozostawało poza zakresem jego obowiązków określonych w Umowie z 1999 r. Okoliczność ta nie miała jednak znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, gdyż w tym zakresie roszczenie powoda z innych względów było bezzasadne.

Oceniając roszczenie odszkodowawcze w zakresie, w którym nie uległo ono przedawnieniu, tj. za okres od dnia 21 grudnia 2007 r. do dnia 31 października 2010 r., Sąd przyjął, że wysokość stosownego wynagrodzenia, którego dwukrotności jako odszkodowania (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p.) domaga się powód, ustalić należy stosując model wynagrodzenia procentowego, uwzględniając, że polem eksploatacji utworu powoda była sprzedaż. Kwotą bazową dla ustalenia tego wynagrodzenia powinna być nie kwota przychodu z tytułu składek uzyskanych przez pozwanego ze sprzedaży pakietu D. 2001, lecz kwota tego przychodu pomniejszona o kwotę kosztów bezpośrednich (provizje wypłacone agentom, odszkodowania oraz koszty likwidacji szkód), gdyż dopiero tak ustalona różnica odzwierciedla korzyści, uzyskane przez pozwanego ze sprzedaży pakietu D. 2001. W świetle opinii Instytutu O. złożonej w listopadzie 2013 r. różnica ta wyniosła w 2007 r. - 3 762 001 zł, w 2008 r. - 3 234 373 zł, w 2009 r. - 2 819 893 zł i w 2010 r. - 1 959 147 zł. Sąd nie przyjął argumentacji pozwanego, że przedmiotowe kwoty należało pomniejszyć także o koszty pośrednie pozwanego (koszty akwizycji, koszty administracyjnej i pośrednie koszty likwidacji szkód), gdyż prowadziłoby to do tego, że wynik sprzedaży pakietu D. 2001 okazałby się ujemny, co oznaczałoby, że powodowi jako twórcy nie należy się żadne wynagrodzenie.

Zakładając, że wynagrodzenie należne powodowi jako odszkodowanie winno być pochodną obrotu uzyskiwanego z eksploatacji praw autorskich przez powoda, Sąd przyjął za punkt odniesienia dla jego ustalenia według modelu procentowego stawki procentowe przewidziane w Aneksie I, pomniejszone do 2% ze względu na to, że koszty pośrednie sprzedaży pakietu obciążały w całości pozwanego i że prowizja przewidziana w Aneksie I była nie tylko (ukrytym) wynagrodzeniem powoda jako twórcy projektu pakietu, ale (również) ekwiwalentem za wykonywanie przez niego czynności ewidencyjno-statystycznych związanych z jego sprzedażą.

Stosując stawkę 2% i traktując jako kwoty bazowe za kolejne lata wskazane wyżej różnice między przychodem ze składki z tytułu sprzedaży pakietu D. 2001 a kosztami bezpośrednimi tej sprzedaży oraz uwzględniając czas naruszenia w poszczególnych latach objęty żądaniem, na który nie rozciągnęło się przedawnienie, Sąd ustalił, że wynagrodzenie powinno wynosić: 2 213 zł za 11 dni w roku 2007 r., 64 687,46 zł w 2008 r., 56 397,86 zł w 2009 r. i 32 652,40 zł za 10 miesięcy w 2010

r. Podwójna zaś wysokość tego wynagrodzenia zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p. daje, odpowiednio, kwoty: 4 426,40 zł za 11 dni w 2007 r., 129 374,92 zł za 2008 r., 112 795,72 zł za 2009 r. i 65 304,80 zł za 10 miesięcy w 2010 r. Łączna sumach tych kwot wynosi 311 901,84 zł. Jako datę początkową biegu odsetek Sąd przyjął dzień 11 stycznia 2011, ponieważ w dniu 10 stycznia 2011 r. doręczono pozwanemu pismo powoda z dnia 10 grudnia 2010 r.

Od wyroku z dnia 9 kwietnia 2015 r. apelację wnieśli zarówno powód, jak i pozwany.

Pozwany zaskarżył wyrok w części uwzględniającej powództwo (pkt I) oraz w zakresie rozstrzygnięć dotyczących kosztów procesu (pkt III, IV oraz V). Zarzucił naruszenie art. 1 ust. 1, art. 8 ust. 1 i art. 17, art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b), art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) w zw. z art. 17, art. 43, art. 44 i art. 45 p.a.p.p. oraz art. 233 § 1 i art. 278 § 1 k.p.c. Wniósł o zmianę wyroku w zaskarżonej części i oddalenie powództwa w całości, ewentualnie o uchylenie wyroku w tej części i przekazanie w tym zakresie Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Powód zaskarżył wyrok w części oddalającej jego powództwo ponad kwotę 311 901,84 zł (pkt II) i w zakresie rozstrzygnięć dotyczących kosztów procesu (pkt III i IV). Zarzucił naruszenie art. 123 § 1 pkt 1, art. 5 i art. 118 k.c. oraz art. 233 § 1 k.p.c. Wniósł o zmianę wyroku w zaskarżonej części przez uwzględnienie powództwa w całości.

Wyrokiem z dnia 11 lutego 2016 r. Sąd Apelacyjny oddalił obie apelacje (pkt I) i zniósł między stronami koszty postępowania apelacyjnego (pkt II).

Sąd Apelacyjny podzielając ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego odrzucił zarzut pozwanego, że doszło do naruszenia art. 1 ust. 1 p.a.p.p. przez uznanie, że projekt pakietu D. 2001 jest utworem. Sąd drugiej instancji podtrzymał argumentację Sądu pierwszej instancji, że przedmiotowy projekt spełnia kryteria zakwalifikowania go do kategorii utworów, wskazując przy tym, że nie ma znaczenia to, czy zaproponowany pakiet mógł być uznany za produkt ubezpieczeniowy w rozumieniu przepisów ubezpieczeniowych. Odrzucił również pogląd pozwanego, że Sąd pierwszej instancji błędnie określił wysokość

wynagrodzenia dla potrzeb zastosowania art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p. nie uwzględniając tego, czy pozwany osiągnął zysk (dochód) z tego, że korzystał z pakietu D. 2001. Zgodził się z Sądem Okręgowym, że korzyść, o której mowa w art. 43 ust. 2 w zw. z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p., należało ustalić przez pomniejszenie przychodów uzyskanych ze składki z tytułu sprzedaży pakietu o koszty bezpośrednio tej sprzedaży, bez uwzględniania kosztów pośrednich. Podzielił też pogląd Sądu Okręgowego, że ustalenie stawki procentowej dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia przez odwołanie do stawki określonej w Aneksie I było właściwym i jedynym rozwiązaniem w okolicznościach sprawy. Z tych względów Sąd Apelacyjny odrzucił zarzuty naruszenia art. 8, art. 17 i art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p. Nie dopatrywał się także naruszenia art. 233 § 1 i art. 278 § 1 k.p.c.

Odnosząc się do apelacji powoda Sąd Apelacyjny nie zgodził się z zarzutem naruszenia art. 123 § 1 pkt 1 k.c., dzieląc pogląd Sądu Okręgowego, że pozew o ustalenie w sprawie I C (...) nie przerwał biegu terminu przedawnienia, oraz że roszczenie o wynagrodzenie na podstawie art. 17 i art. 43 p.a.p.p. oraz na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p. są roszczeniami różnymi, mającymi odmienne podstawy faktyczne, w związku z czym wystąpienie z pierwszym z nich nie wpływa na bieg terminu przedawnienia drugiego z nich. Odrzucił zarzut naruszenia art. 5 k.c. wskazując, że powód – mimo trudności z określeniem wartości sprzedaży pakietu D. 2001 – kolejno rozszerzał żądanie pozwu, co oznacza, że przeszkodą dla zgłaszania przez niego roszczeń nie był brak informacji. Zarzut naruszenia art. 118 k.c. oddalił uznając, że Sąd Okręgowy nie zastosował tego przepisu. Oceniał jednak, że Sąd Okręgowy prawidłowo przyjął, iż roszczenie o zapłatę wynagrodzenia na podstawie art. 43 p.a.p.p. w okolicznościach sprawy było związane z działalnością gospodarczą powoda, w związku z czym miał do niego zastosowanie trzyletni termin przedawnienia. Z tego względu przyjął, że nie jest zasadny i nie wymaga rozważenia zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. w zakresie, w którym odnosił się on do oceny przez Sąd Okręgowy dowodów dla celów ustalenia wysokości wynagrodzenia za okres, w którym pozwany korzystał z pakietu D. 2001 na podstawie licencji.

Sąd Apelacyjny nie podzielił też poglądu powoda, że stawka procentowa mająca stanowić podstawę ustalenia wysokości wynagrodzenia dla celów określenia odszkodowania w ramach stosowania art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p. nie powinna być - zgodnie z Aneksiem I - pomniejszana o jakiegokolwiek koszty. W art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p. mowa jest o „stosownym” wynagrodzeniu, co wyklucza bezpośrednio i proste odwołanie się do wysokości wynagrodzenia ustalonego w Aneksie I, gdyż wymaganie „stosowności” wynagrodzenia implikuje konieczność uwzględnienia tego, że koszty sprzedaży pakietu D. 2001 w postaci kosztów bezpośrednich i pośrednich ponosił wyłącznie pozwany, jak również tego, że pakiet ten stworzono tylko dla pozwanego i bez niego powód nie miałby możliwości ani jego wprowadzenia do obrotu, ani jego sprzedaży. Z tego punktu widzenia nie można zatem przypisać decydującego znaczenia wcześniejszej umowie stron (Aneks I), którą one zgodnie uchyliły. Nie można też utożsamiać korzyści pozwanego z sumą składek uzyskanych ze sprzedaży pakietu D. 2001, gdyż w ten sposób wynagrodzenie ustalane dla potrzeb stosowania art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p. pozbawione zostałyby cechy „stosowności” („odpowiedniości”).

Od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 11 lutego 2016 r. skargi kasacyjne wnieśli zarówno pozwany, jak i powód.

Pozwany zaskarżył wyrok w zakresie, w którym oddalono nim jego apelację (pkt I), oraz w zakresie, w którym rozstrzygnięto nim o kosztach postępowania przed Sądem drugiej instancji (pkt II). Zarzucił w ramach pierwszej podstawy kasacyjnej (art. 398³ § 1 pkt 1 k.p.c.) naruszenie art. 1 ust. 1 i art. 1 ust. 2¹ w zw. z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit b) oraz art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) w zw. z art. 43 p.a.p.p. Na tej podstawie wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i jego zmianę przez uwzględnienie apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 9 kwietnia 2015 r., ewentualnie o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.

Powód zaskarżył wyrok w zakresie, w którym oddalono nim jego apelację (pkt I), oraz w zakresie, w którym rozstrzygnięto nim o kosztach postępowania przed Sądem drugiej instancji (pkt II). Zarzucił w ramach pierwszej podstawy kasacyjnej (art. 398³ § 1 pkt 1 k.p.c.) naruszenie art. 123 § 1 pkt 1 i art. 5 k.c. oraz

art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p., a w ramach drugiej podstawy kasacyjnej (art. 398³ § 1 pkt 2 k.p.c.) - naruszenie art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. Na tych podstawach wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonej części oraz wyroku Sądu Okręgowego z dnia 9 kwietnia 2015 r. w pkt II, III i IV oraz o przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Powód zaskarżył wyrok z dnia 11 lutego 2016 r. w części oddalającej jego apelację w całości, tj. zarówno w zakresie, w którym odnosiła się ona do oddalenia wyrokiem pierwszej instancji żądania zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z utworu na podstawie licencji (kwota 3 231 673,78 zł), jak i w zakresie, w którym dotyczyła ona oddalenia tym wyrokiem żądania zapłaty odszkodowania za naruszenie autorskich praw majątkowych ponad kwotę 311 901,84 zł (kwota 6 242 466,32 zł pomniejszona o kwotę 311 901,84 zł, czyli - 5 930 564,48 zł). Spośród zarzutów kasacyjnych powoda tylko jeden, tj. zarzut naruszenia art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c., ma związek z pierwszym żądaniem, a pozostałe zarzuty kasacyjne dotyczą (tylko) drugiego żądania.

Zdaniem powoda naruszenie art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. przez Sąd Apelacyjny miało polegać na tym, że Sąd ten nie rozważył podniesionego w apelacji zarzutu naruszenia art. 233 k.p.c. w zakresie oceny dowodów dla celów ustalenia wysokości wynagrodzenia za okres, w którym pozwany korzystał z pakietu D. 2001 na podstawie licencji. Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika jednak, że Sąd Apelacyjny miał na uwadze ten zarzut apelacyjny, ale uznał go za bezzasadny, gdyż niewpływający na ocenę roszczenia powoda. Stwierdzenie to czyni zadość wymaganiu umotywowania orzeczenia, w tym co do oceny zarzutów apelacyjnych. To, czy wynikająca z tego uzasadnienia ocena zarzutu apelacyjnego jest prawidłowa, nie może być rozważane, gdy zarzut kasacyjny ogranicza się do naruszenia art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. i nie obejmuje naruszenia art. 378 § 1 k.p.c. względnie właściwego przepisu prawa materialnego. W rezultacie zarzut naruszenia art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. jest bezzasadny i nie może odnieść zamierzonego przez skarżącego skutku.

Ze względu na to, że podniesione w skargach kasacyjnych zarzuty naruszenia prawa materialnego mają w części znaczenie dla oceny zasadności każdej z nich, a w części - z różnym uzasadnieniem - dotyczą tych samych przepisów i tożsamych problemów powstających na tle ich wykładni, Sąd Najwyższy ocenił je kolejno według ich logicznego uporządkowania lub łącząc zarzuty podniesione przez obie strony.

W pierwszej kolejności należało ocenić podniesione przez pozwanego zarzuty naruszenia art. 1 ust. 1 i art. 1 ust. 2¹ w zw. z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit b) p.a.p.p. Sprowadzają się one do twierdzenia, że Sądy pierwszej i drugiej instancji błędnie przyjęły, iż opracowanie powoda stanowi utwór oraz jako takie korzysta z ochrony prawno-autorskiej.

Z ustaleń poczynionych w sprawie wynika, że opracowanie powoda w postaci projektu pakietu ubezpieczeniowego D. 2001 (instrukcji do tego pakietu) było wytworem działalności powoda, zostało utrwalone, wykazuje elementy twórcze i ma cechy indywidualne. Twórczy (oryginalny) charakter tego opracowania przejawiał się w kreatywnym połączeniu produktów ubezpieczeniowych, stanowiącym specyficzne ich dobranie i zestawienie w całość, stworzeniu dla nich specjalnej, uproszczonej i całkiem nowej taryfikacji i nadaniu pakietowi uproszczonej i użytecznej dla agentów formy. Projekt powoda według ustaleń Sądów obu instancji nie miał odpowiednika na rynku ubezpieczeniowym, chociaż rynkowi temu ogólnie znana jest formuła pakietu ubezpieczeniowego. Miał indywidualny charakter przynajmniej z perspektywy tzw. statystycznej jednorazowości, gdyż nieprawdopodobne było sporządzenie takiego samego opracowania w przyszłości przez inną osobę.

Przyjęcie - na bazie powyższych ustaleń - że opracowanie powoda spełniało kryteria kwalifikacji go jako utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 p.a.p.p., nie może być uznane za naruszenie tego przepisu. Wpisuje się ono w tendencję do przyznawania ochrony prawno-autorskiej każdemu dziełu, które wykazuje pewne elementy twórcze (por. orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 1932 r., II K 1092/32, Zb. Orz. 1933, nr 1, poz. 7, z dnia 21 marca 1938 r., II C 2531/37, Zb. Orz. 1939, nr 2, poz. 61, z dnia 25 kwietnia 1969 r., I CR 76/69, OSNCP 1970, nr 1, poz. 15,

z dnia 23 lipca 1971 r., II CR 244/71, niepubl.), nawet, jeżeli jego treść w pewnym zakresie jest zdeterminowana przepisami prawa (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2009 r., V CSK 337/08, OSP 2010, nr 3, poz. 33).

Wbrew zarzutom pozwanego nie było podstaw do wyłączenia opracowania powoda spod ochrony prawno-autorskiej na podstawie art. 1 ust. 2¹ p.a.p.p., gdyż nie było ono procedurą, metodą lub zasadą działania, lecz stanowiło sposób wyrażenia określonych dyrektyw postępowania, których ustalenie miało charakter twórczy i w pełni indywidualny. Na przyznanie ochrony prawno-autorskiej opracowaniu powoda nie miała także wpływu okoliczność, że pozwany w ramach ostatecznego produktu ubezpieczeniowego wykorzystywał w całości nie tylko to opracowanie, ale również własne ogólne warunki umów, wzory umów i wzory polis. Korzystał w ten sposób z opracowania powoda, a jeżeli przyjąć, że sprzedawany przez niego pakiet stanowił (również) utwór, to był to utwór z zapożyczeniem (w całości) opracowania powoda, a nie utwór inspirowany (w tym zakresie) tym opracowaniem (por. odmienną sytuację w sprawie rozstrzygniętej wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2016 r., I CSK 257/15, niepubl.).

Podniesione w skardze kasacyjnej pozwanego zarzuty naruszenia art. 1 ust. 1 i art. 1 ust. 2¹ w zw. z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit b) p.a.p.p. należy więc ocenić jako bezzasadne.

W drugiej kolejności ocenie podlegały zawarte w skardze kasacyjnej powoda zarzuty naruszenia art. 123 § 1 pkt 1 i art. 5 k.c.

Naruszenia art. 123 § 1 pkt 1 k.c. powód dopatrywał się w uznaniu przez Sądy obu instancji, że podniesione przez niego roszczenie o zapłatę odszkodowania za naruszenie praw autorskich (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p. uległo przedawnieniu za okres przed dniem 21 grudnia 2007 r. Według powoda doszło do przerwy biegu terminu przedawnienia wskutek wytoczenia przez niego powództwa w sprawie I C (...) i wskutek tego, że od 2006 r. żądał on przed sądem zapłaty wynagrodzenia i że żądanie to rozszerzył w 2008 r.

Powództwo w sprawie I C (...) miało za przedmiot żądanie ustalenia, że powodowi przysługują prawa autorskie do projektu pakietu D. 2001 i że pozwany

w określonym czasie z niego korzystał, oraz ustalenia zasad miesięcznego wynagradzania powoda zgodnie z systemem prowizyjnym przyjętym w Aneksie I. Nie obejmowało ono żądania ustalenia, że powodowi przysługują określone roszczenia z tytułu korzystania z jego opracowania przez pozwanego. Nie ma więc tożsamości między przedmiotem żadanego ustalenia a roszczeniami powoda dochodzonymi w niniejszej sprawie, w szczególności roszczeniem o zapłatę odszkodowania. Z tych względów powództwo w sprawie I C (...) nie mogło – mimo treści art. 123 § 1 pkt 1 k.c. - skutkować przerwą biegu terminu przedawnienia tych roszczeń (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2010 r., II CSK 614/09, niepubl.).

Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z utworu za zgodą twórcy (np. w ramach umowy licencyjnej) na danym polu eksploatacji i roszczenie o zapłatę odszkodowania za naruszenie autorskich praw majątkowych, zachodzące w razie wkroczenia na tym polu eksploatacji w zakres tego prawa bez zgody twórcy lub innego tytułu prawnego, są nie tylko różnymi roszczeniami przewidzianymi w prawie materialnym, ale - w razie ich sądowego dochodzenia - przedstawiane są sądowi jako różne żądania procesowe. Różni je podstawa faktyczna, która w wypadku żądania wynagrodzenia obejmuje korzystanie z utworu za zgodą twórcy, natomiast w wypadku żądania odszkodowania obejmuje takie korzystanie bez tej zgody, a ponadto ewentualnie fakt wystąpienia szkody. Nie wchodzi więc tu w rachubę różna prawna kwalifikacja tej samej podstawy faktycznej w ramach jednego żądania procesowego, lecz różna prawna kwalifikacja różnych żądań procesowych. Bez znaczenia jest fakt, że ustalenie wysokości odszkodowania może następować przez wykorzystanie – jako miernika jego wysokości – kategorii krotności wynagrodzenia (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p.).

Skoro żądanie zapłaty wynagrodzenia (art. 43 ust. 1 p.a.p.p.) i żądanie zapłaty odszkodowania, w tym także odszkodowania, dla którego miernikiem wysokości jest krotność wynagrodzenia (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p.), mają różne podstawy faktyczne, to wystąpienie do sądu z żądaniem zapłaty wynagrodzenia powoduje przerwę biegu terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, nie wpływa zaś na bieg terminu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie. O tym, czy powód, domagając się zapłaty kwoty,

przedstawia żądanie zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z jego utworu, co powoduje przerwę biegu terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, jeśli takie przysługuje powodowi, czy (tylko albo również) żądanie zapłaty odszkodowania za naruszenie jego autorskich praw majątkowych w wysokości stanowiącej krotność wynagrodzenia, co powoduje (tylko albo również) przerwę biegu terminu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie, jeśli takie przysługuje powodowi, decydują twierdzenia faktyczne przytoczone na uzasadnienie żądania.

W razie, gdy z twierdzeń tych wynika, że korzystanie z utworu odbywało się za zgodą powoda, wtedy chodzi o zapłatę wynagrodzenia i przerwę biegu terminu przedawnienia roszczenia o jego zapłatę (art. 43 ust. 1 p.a.p.p.). Jeśli twierdzenia te wskazują na to, że korzystanie z utworu nie było oparte na zgodzie twórcy, a więc miało dojść do naruszenia jego autorskich praw majątkowych, to choćby powód określał wysokość żądania przez odniesienie do wysokości krotności wynagrodzenia, wtedy chodzi o zapłatę odszkodowania i przerwę biegu terminu przedawnienia roszczenia o jego zapłatę (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p.). W grę wchodzić może również sytuacja, w której powód dochodzi zapłaty określonej kwoty, przy czym co do jednej jej części powołuje się na to, że korzystanie z utworu na danym polu eksploatacji odbywało się za jego zgodą w pewnym okresie, a co do drugiej jej części na to, że korzystanie z utworu w innym okresie nie miało podstawy w takiej zgodzie. Sytuacja taka oznacza kumulację przedmiotową roszczeń (art. 191 k.p.c.). Rzecz jasna, trzeba pamiętać o tym, że treść żądania może podlegać stosownej wykładni przez sąd (por. por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 1995 r., I CRN 61/95, i z dnia 19 stycznia 2006 r., IV CK 376/05, MoP 2006, nr 4, s. 170), a powoływaniu twierdzeń faktycznych służyć może wskazywanie podstawy prawnej żądania (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1999 r., I CKN 252/98, OSNC 1999, nr 9, poz. 152), choć powołania określonej podstawy prawnej nie należy postrzegać jako wskazania przez powoda tylko tych faktów, które mogą służyć zastosowaniu wskazanych przez niego przepisów (w tym zakresie odmiennie powołany wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1999 r., I CKN 252/98).

W niniejszej sprawie powód w pozwie i po zmianie powództwa w piśmie procesowym z dnia 26 marca 2008 r. żądał zapłaty wynagrodzenia za korzystanie za jego zgodą z jego utworu, co potwierdził dodatkowo w piśmie procesowym z dnia 25 sierpnia 2009 r. Korespondowała z tym powoływana przez niego podstawa prawna żądania, tj. art. 17 i art. 43 ust. 2 p.a.p.p. Oznacza to, że w tym czasie nie dochodził zapłaty odszkodowania za naruszenie jego autorskich praw majątkowych, w związku z czym biegł termin przedawnienia roszczenia o zapłatę tego odszkodowania. Dopiero w piśmie procesowym z dnia 10 grudnia 2010 r., wniesionym do sądu w dniu 21 grudnia 2010 r., zmieniając powództwo powołał się na brak swojej zgody na korzystanie z utworu przez pozwanego i zażądał odszkodowania na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p. Oznacza to, że dopiero w dniu 21 grudnia 2010 r., w granicach zgłoszonego żądania zapłaty odszkodowania, nastąpiła przerwa biegu terminu przedawnienia roszczenia wynikającego z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p. (wcześniej art. 79 ust. 1 p.a.p.p.). Sądy obu instancji prawidłowo więc przyjęły, że roszczenie odszkodowawcze powoda za okres przed dniem 21 grudnia 2007 r. w świetle art. 442¹ § 1 k.c. (bądź dawnego art. 442 § 1 k.c.) uległo przedawnieniu (co stosowania do tego roszczenia art. 442¹ k.c. por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r., I CSK 633/10, OSNC 2012, nr 3, poz. 37, i z dnia 14 grudnia 2012 r., I CNP 25/12, OSNC 2013, nr 7-8, poz. 89).

Według powoda naruszenie art. 5 k.c. miało polegać na tym, że Sądy obu instancji błędnie przyjęły, iż podniesienie zarzutu przedawnienia przez pozwanego nie było nadużyciem prawa podmiotowego, choć pozwany, odmawiając udzielania powodowi informacji o wysokości przychodów uzyskiwanych ze składek w ramach sprzedaży pakietu D. 2001, utrudniał powodowi określenie wysokości jego żądania. Uwzględniając, że przedawnienie stanowiło podstawę oddalenia powództwa powoda jedynie w części, w której chodzi o roszczenie o odszkodowanie, zauważyć należy, że powód wystąpił z nim dopiero w piśmie procesowym z dnia 10 grudnia 2010 r. Mimo, że strony były w sporze już od 2002 r., a niniejsza sprawa została wszczęta w 2006 r., to powód nie podjął wcześniej próby skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2) p.a.p.p. Nie wykazał więc sam odpowiedniej staranności dla celów ochrony swoich praw. W tych okolicznościach

twierdzenie, że podniesienie przez pozwanego zarzutu przedawnienia stanowi nadużycie prawa podmiotowego, nie ma podstaw.

Powołane w skardze kasacyjnej powoda zarzuty naruszenia art. 123 § 1 pkt 1 i art. 5 k.c. są zatem również bezzasadne.

Zarówno pozwany, jak i powód podnieśli zarzut naruszenia art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p. Pozwany utrzymuje, że przepis art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p. w części, w której mowa w nim o stosownym wynagrodzeniu, należy - w kontekście art. 43 ust. 2 *in fine* p.a.p.p. - rozumieć w ten sposób, iż w sytuacji, w której naruszciciel nie odniósł korzyści ekonomicznych z naruszenia autorskich praw majątkowych, wysokość tego wynagrodzenia powinna wynosić 0. Prowadzić ma to do tego, że w takim wypadku twórca nie otrzymałby odszkodowania na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p. Powód z kolei uważa, że w okolicznościach sprawy za decydujące należy uznać to, iż w Aneksie I strony swego czasu ustaliły wynagrodzenie należne mu za korzystanie z jego opracowania przez pozwanego i to wynagrodzenie należy traktować jako stosowne dla celów zastosowania art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p. i jako podstawę ustalenia wysokości odszkodowania.

Stosowne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p. jako mierniku wysokości odszkodowania, oznacza wynagrodzenie, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Orzecznictwo przyjmuje, że chodzi o wynagrodzenie, które uprawniony otrzymałby, gdyby naruszciciel zawarł z nim umowę o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2004 r., II CK 90/03, OSNC 2005, nr 4, poz. 66, z dnia 29 listopada 2006 r., II CSK 245/06, niepubl., z dnia 13 grudnia 2007 r., I CSK 321/07, niepubl., z dnia 25 listopada 2009 r., II CSK 259/09, niepubl., z dnia 21 października 2011 r., IV CSK 133/11, OSNC 2012, nr 5, poz. 62, z dnia 8 lutego 2012 r., V CSK 56/11, niepubl.). Możliwe w tym zakresie jest odwoływanie się do art. 43 ust. 2 p.a.p.p. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że według art. 43 ust. 2 p.a.p.p. pierwszeństwo przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia ma wola stron wyrażona w umowie o korzystanie z utworu, a dopiero w braku odpowiedniego postanowienia umowy uwzględnia się zakres udzielonego prawa i korzyści wynikających

z korzystania z utworu. Odnosząc to podejście do sytuacji, w której wynagrodzenie ma być podstawą ustalenia odszkodowania, tj. do art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p., uznać należy, że także w tym wypadku w pierwszej kolejności należy respektować wolę stron, przy czym – z oczywistych względów - chodzi tu o wolę wyrażoną zanim korzystanie z utworu następowało w warunkach naruszenia autorskich praw majątkowych twórcy (gdy najpierw strony łączyła umowa licencyjna, która potem wygasła), albo po tym, jak korzystanie to przestało już być takim naruszeniem (gdy najpierw naruszyiciel korzystał z utworu bez zgody twórcy, a potem ją uzyskał). Jeśli wola ta obejmowała wysokość wynagrodzenia, to wysokość ta powinna być co do zasady miarodajna dla ustalenia stosownego wynagrodzenia dla potrzeb określenia odszkodowania na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p. i mieć pierwszeństwo przed sięganiem do kryteriów wskazanych w art. 43 ust. 2 *in fine* p.a.p.p. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2006 r., V CSK 369/06, niepubl.).

Przyjmując to założenie należy stwierdzić, że dla celów określenia stosownego wynagrodzenia w rozumieniu art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p. w okolicznościach sprawy odwołać się należało do treści Aneksu I i ustaleń Sądów obu instancji co do tego, że jego postanowienia określały (ukryte) wynagrodzenie należne powodowi za korzystanie z jego opracowania przez pozwanego. Oznacza to, że właściwe powinno być - jako miernik odszkodowania - wynagrodzenie procentowe. Odmienne jednak niż przyjęły Sądy obu instancji, jako kwotę bazową dla ustalenia tego wynagrodzenia trzeba uznać kwotę przychodów ze składek uzyskanych przez pozwanego w ramach sprzedaży pakietu D. 2001 w oddziale [...], bez jej pomniejszania o jakiegokolwiek koszty, w tym koszty bezpośrednio. Aneks I był pod tym względem w pełni jednoznaczny, a fakt jego rozwiązania przez strony oraz to, że wszystkie koszty związane ze sprzedażą pakietu D. 2001 ponosił pozwany, nie zmieniają tej oceny. Zgodzić się natomiast należy z Sądami obu instancji, że stawka procentowa wynagrodzenia nie powinna przekraczać 2%. To odstępstwo od Aneksu I wynika przede wszystkim z tego, że wskazana tam stawka procentowa obejmowała nie tylko wynagrodzenie za korzystanie z utworu powoda, ale także za dokonywanie pewnych czynności ewidencyjno-statystycznych związanych ze sprzedażą pakietu, których powód później już nie wykonywał.

Zarzut naruszenia art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p. podniesiony w skardze kasacyjnej pozwanego nie mógł więc odnieść skutku, co wobec bezzasadności także innych zarzutów podniesionych w tej skardze spowodowało jej oddalenie.

Zasadny był natomiast zarzut naruszenia art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p. podniesiony w skardze kasacyjnej powoda. Spowodowało to uwzględnienie w części tej skargi kasacyjnej oraz uchylenie w odpowiednim zakresie zaskarżonego wyroku i przekazanie w tym zakresie sprawy Sądowi Apelacyjnemu. Sąd ten powinien ocenić roszczenie powoda o odszkodowanie za naruszenie autorskich praw majątkowych w okresie nieobjętym przedawnieniem, tj. od dnia 21 grudnia 2007 r. do dnia 31 października 2010 r., w części przenoszącej zasądzoną kwotę 311 901,84 zł w świetle art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) p.a.p.p. Rozważyć powinien przy tym znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2015 r., SK 32/14 (OTK-A 2015, nr 6, poz. 84) i wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 25 stycznia 2017 r., C-367/15, w sprawie Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa” p. Stowarzyszeniu Filmowców Polskich (<http://curia.europa.eu/>).

Z tych względów, na podstawie art. 398¹⁴ oraz art. 398¹⁵ § 1 zd. 1 i art. 108 § 2 w zw. z art. 398²¹ k.p.c., Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji.

jw

r.g.