



Sygn. akt II CSKP 250/22

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 sierpnia 2022 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Kamil Zaradkiewicz (przewodniczący)

SSN Ewa Stefańska (sprawozdawca)

SSN Krzysztof Wesołowski

w sprawie z powództwa D. R.

przeciwko P. S.

o ochronę praw autorskich,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w Izbie Cywilnej w dniu 11 sierpnia 2022 r.,

skargi kasacyjnej pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

z dnia 21 czerwca 2019 r., sygn. akt I ACa 1187/17

1) oddala skargę kasacyjną;

**2) pozostawia rozstrzygnięcie o kosztach postępowania
kasacyjnego sądowi wydającemu orzeczenie kończące
postępowanie w sprawie.**

UZASADNIENIE

W pozwie z 23 października 2014 r. powódka D. R. wniosła o zasądzenie od pozwanego P. S. na jej rzecz kwoty 2 000 zł tytułem odszkodowania za naruszenie przysługujących jej autorskich praw majątkowych do utworu oraz nakazanie

pozwanemu podania treści rozstrzygnięcia sądu do publicznej wiadomości, na jego koszt, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia. Pismem z 22 lipca 2016 r. powódka rozszerzyła żądanie o dalsze kwoty wskazane w jego treści.

Wyrokiem wstępnym z 1 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu ustalił, że będące przedmiotem sprawy nożyczki zaprojektowane przez powódkę stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (dalej: pr. aut. z 1952 r.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: pr. aut. i pr. pok. lub pr. aut. z 1994 r.). Sąd Okręgowy ustalił, że powódka stworzyła opisany w pozwie projekt nożyczek w latach 1980-1981. Powódka wystąpiła z wnioskiem o rejestrację nożyczek jako wzoru użytkowego. Na mocy ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (dalej: pr. wyn.) zostało udzielone na rzecz powódki prawo ochronne nr 36724 na wzór użytkowy pt. N.. Świadectwo ochronne zostało wydane powódce 31 maja 1983 r., z zastrzeżeniem, że prawo ochronne trwało od 23 kwietnia 1981 r. Wskazane prawo ochronne wygasło w 1993 r., po upływie 10 lat.

Przedmiotowe nożyczki były wytwarzane przez M. R. prowadzącego działalność rzemieślniczą od 1981 r. pod nazwą R., a następnie R. spółka z o.o. w P.. Nożyczki były wytwarzane za wiedzą i zgodą powódki, jednakże bez przeniesienia majątkowych praw autorskich. Powódka nie upoważniła żadnego innego podmiotu do wytwarzania nożyczek. W kwietniu 2013 r. powódka powzięła wiadomość, że pozwany wytworzył według jej wzoru partię nożyczek. Pismem z 17 lipca 2013 r. powódka wezwała pozwanego do zaniechania naruszeń jej praw autorskich, usunięcia skutków naruszeń oraz naprawienia wyrządzonej szkody. Pozwany ocenił żądania powódki jako bezzasadne.

Sąd Okręgowy przeprowadził dowód z opinii biegłego z dziedziny ochrony własności intelektualnej w zakresie wzornictwa w celu ustalenia charakteru produktu będącego przedmiotem postępowania. We wnioskach opinii stwierdzono, że nożyczki wykazują cechy kwalifikujące je jako utwór na gruncie pr. aut. z 1952 r. oraz pr. aut. i pok. z 1994 r. Za taką kwalifikacją przemawia: a) harmonijny, falisty skręt o 90 stopni ramion „Nożyczek” w część ucha w sposób charakterystyczny, pozwalający na równoległe położenie względem siebie obu wzdlużnych,

nachodzących na siebie ramion „Nożyczek” i przejście czystą formą w prostopadłe położenie względem głównego trzonu – niedomkniętych uch – niepodważalny walor estetyczny przy zachowaniu doskonałej ergonomii i funkcji; b) doskonałe scalenie wizualne głównego trzonu „Nożyczek” przez zastosowanie nakładających się równolegle ramion nożyczek dające wrażenie jednego, obłego ramienia w przeciwieństwie do klasycznych dwóch ramion występujących najczęściej w nożyczkach; c) profil półeliptyczny jako element wyjściowy do obróbki tego konkretnego wzoru, zastosowany materiał i unikatowy kształt; d) niedomknięty kształt ucha ramion „Nożyczek” wygięty na zewnątrz z półeliptycznego profilu, pozwalający na takie ułożenie przekroju profilu, by trafiał częścią wypukłą od strony palca.

Na podstawie dokonanych ustaleń Sąd Okręgowy stwierdził, że sporządzony przez powódkę projekt nożyczek, na podstawie którego firma R. produkowała produkt finalny, stanowi utwór w rozumieniu pr. aut. z 1952 r. oraz pr. aut. i pok. z 1994 r. Sąd Okręgowy wskazał, że utworem w rozumieniu prawa autorskiego są takie wytwory, które stanowią rezultat pracy człowieka, stanowią przejaw działalności twórczej oraz mają indywidualny charakter. Zdaniem Sądu pierwszej instancji przedmiotowe nożyczki spełniają te kryteria, a cechy twórcze, oryginalne i indywidualne wyraźnie odróżniają ten wyrób od innych dostępnych na rynku. Sąd Okręgowy zauważył, że o użytkowym charakterze nożyczek przesądza głównie ich ostrze. Indywidualne cechy twórcze nie dotyczą tym samym części tnącej nożyczek, która ze względu na funkcje użytkowe, jakie musi spełniać, ulega odpowiednim zmianom w zależności od konkretnego przeznaczenia nożyczek. Niemniej jednak pozostałe części nożyczek, w szczególności ich uchwyty i ramiona, mogą być kształtowane w indywidualny sposób. Sąd pierwszej instancji podkreślił, że zarówno projekty wyrobów użytkowych stosowanych w rzemiośle bądź przemyśle, jak i same wyroby użytkowe były objęte ochroną ustawową jako utwory w rozumieniu prawa autorskiego, jeśli wykazywały choćby minimalne elementy twórcze. Wzór użytkowy może być utworem w rozumieniu prawa autorskiego, jeżeli spełnia przesłanki utworu, tj. istotnie odróżnia się od pozostałych wyrobów tego rodzaju z uwagi na rozwiązania noszące znamiona wyrazistych, indywidualnych cech twórczych. W ocenie Sądu Okręgowego wygaśnięcie ochrony produktu jako

wzoru użytkowego nie stanowi przeszkody do udzielenia takiemu wzorowi ochrony jako utworowi na mocy prawa autorskiego.

Wyrokiem z 21 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił apelację pozwanego od wyroku wstępnego Sądu Okręgowego. Sąd odwoławczy uzupełnił postępowanie dowodowe przeprowadzając dowód z opinii innego biegłego, który potwierdził, że zaprojektowane przez powódkę w latach 1980-1981 nożyczki posiadają cechy, które wskazują na odmienność tego dzieła w świetle porównywalnych dzieł oraz że odmienności te pozwalają na stwierdzenie, iż nożyczki cechują się oryginalnością i posiadają twórczy charakter.

Sąd Apelacyjny podkreślił, że przesłanki twórczości i indywidualnego charakteru są jedynymi wymaganymi ustawowo kryteriami dla uzyskania statusu utworu. W konsekwencji zakwalifikowanie danego wytworu intelektualnego jako przedmiotu ochrony prawa autorskiego nie zależy od takich okoliczności jak np. przeznaczenie oraz kwestia jego ewentualnej użyteczności. Sąd odwoławczy wskazał także, że polskie prawo autorskie przyjęło koncepcję szerokiej ochrony. Oznacza to, że ochronie podlega każdy przejaw działalności, choćby w minimalnym stopniu twórczy. Odwołując się do dowodu z przesłuchania powódki, Sąd Apelacyjny wskazał, że pomysł na nożyczki narodził się w związku z walcowaną formą ołówka, jako punktem wyjściowym konceptu. Jednocześnie powódka chciała, by forma nożyczek przypominała również żdźbła trawy. Sąd drugiej instancji wziął pod uwagę również okoliczność, że nożyczki były nagradzane na konkursach designerskich oraz zaprezentowane w G. w W., co świadczy o tym, że nie mogą one być rozpatrywane wyłącznie w kategoriach przedmiotu użytkowego, ale stanowią przejaw sztuki. W ocenie Sądu Apelacyjnego przytoczone okoliczności przemawiają za uznaniem nożyczek za utwór na gruncie ustaw o prawie autorskim z 1952 r. i z 1994 r.

Sąd Apelacyjny wskazał, że możliwość przyznania ochrony autorskiej sztuce użytkowej i wzornictwu przemysłowemu nie była kwestionowana w żadnej polskiej ustawie o prawie autorskim. To, co wyróżnia tego rodzaju utwory, to okoliczność, że często mogą korzystać z ochrony kumulatywnej, a więc opartej zarówno na przepisach prawa autorskiego, jak i na funkcjonującym w ramach prawa

własności przemysłowej systemie ochrony związanym z rejestracją wzoru i uzyskaniem praw ochronnych. Istnienie tego drugiego modelu ochrony skutkuje czasem tym, że przyznanie wzorom przemysłowym autorsko-prawnej ochrony uzależnia się od spełnienia nieco wyższych wymagań niż w przypadku innych utworów; cechy twórcze we wzorach przemysłowych – dziełach miałyby się bardziej dobitnie manifestować. W ocenie Sądu odwoławczego, takie podejście nie znajduje jednak oparcia w przepisach prawa, ani nie zaznaczyło się wyraźnie w polskim orzecznictwie. Szerokie ujęcie ochrony prawnoautorskiej w polskim ustawodawstwie było zabiegiem świadomym. Nie przyjęto niemieckiej koncepcji *kleine Münze* (drobnej monety), zgodnie z którą drobne przejawy twórczości nie są objęte ochroną. Zdaniem Sądu Apelacyjnego należy więc uznać, że utworem podlegającym ochronie prawnoautorskiej jest każde dzieło, jeśli przynajmniej pod względem formy wykazuje pewne elementy twórcze, choćby minimalne.

Od wyroku Sądu Apelacyjnego skargę kasacyjną wniósł pozwany, zaskarżając go w całości. Skarżący zarzucił naruszenie:

I. prawa materialnego, tj.:

1. art. 100 ust. 2 zw. z art. 60 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.) przez błędną wykładnię i uznanie, że możliwe jest przedłużenie 10-letniej ochrony przewidzianej dla zarejestrowanych wzorów użytkowych na okres 70-lat od chwili śmierci twórcy, przewidzianej w art. 36 pr. aut. i pr. pok.,

2. art. 80 ust. 2 pr. wyn. przez faktyczne wydłużenie 10-letniej ochrony na zarejestrowany wzór użytkowy, który wszedł do domeny publicznej, na kolejny okres 70-lat od chwili śmierci twórcy, przewidzianej w art. 36 pr. aut. i pr. pok.,

3. § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz.U. 1963 nr 8, poz. 45) w zw. z art. 77 pr. wyn. poprzez błędne przyjęcie, że sporne nożyczki są wzorem zdobniczym, choć w rzeczywistości są wzorem użytkowym,

4. art. 102 p.w.p. poprzez niewłaściwe zastosowanie i błędne przyjęcie, że sporne nożyczki są wzorem przemysłowym i dlatego podlegają kumulacji ochrony

na gruncie pr. aut. i pr. aut. i pr. pok., choć w 1981 r. uzyskały prawo ochronne jako wzór użytkowy i po 10-letnim okresie ochrony weszły do domeny publicznej,

5. § 1 pr. aut. z 1952 r. poprzez jego błędne zastosowanie i przyjęcie, że sporne nożyczki są przedmiotem prawa autorskiego, gdyż są utworem artystycznym, gdy w rzeczywistości, zgodnie z uzyskanym prawem ochronnym na wzór użytkowy, są rozwiązaniem technicznym,

6. art. 1 ust. 1 pr. aut. i pr. pok. z 1994 r. poprzez jego błędne zastosowanie i przyjęcie, że sporne nożyczki są przejawem działalności twórczej, gdy w rzeczywistości, zgodnie z uzyskanym prawem ochronnym na wzór użytkowy są wynikiem działalności technicznej - urzeczywistnieniem rozwiązania technicznego, a nie działalności twórczej,

7. art. 1 ust. 2 pkt 5 pr. aut. i pr. pok. poprzez błędne zastosowanie i przyjęcie, że sporne nożyczki są utworem wzornictwa przemysłowego i jako takie podlegają kumulacji ochrony na gruncie pr. aut. i pr. pok. i p.w.p.

II. prawa procesowego, tj.:

1. art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. poprzez:

- niewskazanie w uzasadnieniu wyroku, dlaczego Sąd pominął okoliczność, że sporne nożyczki uzyskały prawo ochronne na wzór użytkowy i po 10-latach ochrony weszły do tzw. „domeny publicznej”,

- niewskazanie w uzasadnieniu wyroku pełnej podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w tym dowodów, na których się oparł oraz elementów podstawy prawnej, w tym ustalenia, jakiemu reżimowi ochrony podlega dobro niematerialne, którym są sporne nożyczki,

- błędne przywoływanie używanych pojęć mających definicje legalne w prawie polskim,

2. art. 236 w zw. z art. 278 § 1 i art. 391 § 1 k.p.c. poprzez oddalenie wniosku pozwanego o powołanie biegłego z listy biegłych sądowych mającego wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii produkcji narzędzi oraz pominięcie dowodów przywołanych przez pozwanego, w tym w szczególności opinii biegłego

sądowego mgr inż. W. K. z 17 maja 2016 r. oraz opinii dr hab. D. S. z 16 maja 2016 r. sporządzonej w sprawie XII C 2494/14.

Na tej podstawie skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu oraz poprzedzającego go wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do rozpoznania.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną powódka wносиła o oddalenie skargi i orzeczenie o zwrocie kosztów postępowania kasacyjnego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie.

Niezasadne są podniesione w skardze zarzuty naruszenia prawa procesowego, w tym zarzut naruszenia art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. polegający na sporządzeniu wadliwego uzasadnienia wyroku oraz zarzut naruszenia art. 236 w zw. z art. 278 § 1 i art. 391 § 1 k.p.c. polegający na wadliwym oddaleniu wniosku dowodowego i pominięciu dowodów.

Zgodnie z art. 328 § 2 k.p.c. (w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) uzasadnienie wyroku powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa. W judykaturze jednolicie wskazuje się, że zarzut naruszenia art. 328 § 2 w zw. z art. 391 k.p.c. może zostać uwzględniony jedynie wyjątkowo, gdy uzasadnienie zaskarżonego wyroku zostało sporządzone w sposób wykluczający przeprowadzenie efektywnej kontroli kasacyjnej (por. postanowienia SN: z 12 maja 2022 r., II CSKP 1506/22, i z 29 lipca 2021 r., II CSKP 75/21, a także wyroki SN: z 28 listopada 2014 r., I CSK 735/13, z 16 grudnia 2015 r., IV CSK 149/15, z 17 grudnia 2015 r., I CSK 1028/14, z 15 kwietnia 2016 r., I CSK 278/15, z 13 kwietnia 2017 r., I CSK 93/17, z 5 października 2018 r., I CSK 608/17, i z 27 lutego 2019 r., II CSK 16/18). Taka sytuacja nie miała miejsca w przedmiotowej sprawie.

Zarzut niewskazania w uzasadnieniu wyroku, dlaczego Sąd pominął okoliczność, że sporne nożyczki uzyskały prawo ochronne na wzór użytkowy i po 10-latach ochrony weszły do tzw. „domeny publicznej”, w rzeczywistości zmierza do narzucenia własnej wykładni prawa materialnego w zakresie możliwości kumulacji ochrony według prawa o ochronie zarejestrowanych wzorów oraz według prawa autorskiego, której Sąd Apelacyjny rozpoznając apelację od wyroku wstępnego, na obecnym etapie postępowania jeszcze nie dokonał. Niezasadny jest również zarzut niewskazania w uzasadnieniu wyroku pełnej podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w tym dowodów, na których Sąd się oparł oraz elementów podstawy prawnej, w tym ustalenia, jakiemu reżimowi ochrony podlega dobro niematerialne, którym są sporne nożyczki. Sąd Apelacyjny jednoznacznie bowiem wyjaśnił, że stwierdzenie czy dzieło ma charakter twórczy, należy do sfery ustaleń faktycznych i w tym zakresie oparł się na opinii biegłej sądowej prof. J. W. oraz zgodnej z nią opinii biegłego sądowego dr hab. P. J.. Dokonując samodzielnie kwalifikacji prawnej wskazał też, że „N.” są utworem w rozumieniu pr. aut. z 1994 r. i pr. aut. z 1952 r. Nie zasługuje na uwzględnienie też zarzut błędnego przywoływania pojęć mających definicje legalne w prawie polskim. Zdaniem skarżącego, w okresie rejestracji „Nożyczek” nie było wzorów przemysłowych, były tylko wzory zdobnicze. Kwestia ta nie prowadzi jednak do sytuacji, w której uzasadnienie zaskarżonego wyroku mogłoby zostać uznane za sporządzone w sposób wykluczający przeprowadzenie efektywnej kontroli kasacyjnej zaskarżonego orzeczenia, w szczególności, że jego przedmiotem była wyłącznie ocena wyroku wstępnego Sądu pierwszej instancji.

Nie ma również racji skarżący zarzucając Sądowi Apelacyjnemu naruszenie art. 236 w zw. z art. 278 § 1 i art. 391 § 1 k.p.c. polegające na wadliwym oddaleniu wniosku dowodowego i pominięciu dowodów. W niniejszej sprawie przed Sądem pierwszej instancji opinię sporządziła biegła sądowa prof. J. W.. Pozwany zakwestionował tę opinię jako wadliwą, gdyż sporządzoną przez osobę nieposiadającą wiadomości specjalnych. Twierdzenie to pozwany oparł na opinii prywatnej przygotowanej na jego zlecenie, zawierającej krytyczną ocenę opinii wykonanej na zlecenie sądu. Sąd Apelacyjny uznał, że biegła sądowa prof. J. W. ma wiadomości specjalne z zakresu znajomości sztuki użytkowej, i podkreślił, że

ocena dowodów, w tym opinii biegłego, należy do sądu, a nie do innego biegłego. Jednakże Sąd odwoławczy zdecydował się uzupełnić postępowanie dowodowe, przeprowadzając dowód z opinii biegłego sądowego dr hab. P. J., którego wnioski były zbieżne z wcześniejszą opinią.

W ocenie Sądu Najwyższego, Sąd Apelacyjny nie naruszył prawa procesowego oddalając wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z opinii kolejnego biegłego sądowego oraz pomijając dowody w postaci opinii prywatnej i opinii sporządzonej na potrzeby innej sprawy sądowej. W judykaturze utrwalony jest pogląd, że żądanie ponowienia lub uzupełnienia dowodu z opinii biegłych jest bezpodstawne, jeżeli sądy uzyskały od biegłych wiadomości specjalne niezbędne do merytorycznego i prawidłowego orzekania. Sąd nie jest obowiązany do uwzględniania kolejnych wniosków dowodowych strony tak długo, aż udowodni ona korzystną dla siebie tezę i pomija je od momentu dostatecznego wyjaśnienia spornych okoliczności sprawy. Potrzeba powołania innego biegłego powinna wynikać z okoliczności sprawy, a nie z samego niezadowolenia strony z dotychczas złożonej opinii, gdyż odmienne stanowisko oznaczałoby przyjęcie, że należy przeprowadzić dowód z wszystkich możliwych opinii biegłych, aby upewnić się, czy niektórzy z nich nie byli tego samego zdania, co strona. Przy czym potrzebą taką nie może być przeświadczenie strony, że dalsze opinie pozwolą na udowodnienie korzystnej dla strony tezy (por. postanowienie SN z 29 czerwca 2021 r., II USK 211/21, a także wyroki SN: z 9 stycznia 2012 r., I UK 200/11, z 20 października 1999 r., II UKN 158/99, i z 19 marca 1997 r., III CKN 211/97).

Niezasadne są również podniesione w skardze zarzuty naruszenia prawa materialnego. Zarzuty sformułowane w punktach I. 1 – 4 i 7 skargi kasacyjnej nie odnoszą się bowiem do przedmiotu orzekania przez Sąd Apelacyjny w zaskarżonym wyroku, który zapadł w wyniku rozpoznania apelacji wniesionej od wyroku wstępnego Sądu Okręgowego. Przedmiotem wyroku wstępnego było wyłącznie ustalenie, że nożyczki zaprojektowane przez powódkę stanowią utwór w rozumieniu pr. aut. z 1952 r. i pr. aut. z 1994 r. Sąd pierwszej instancji nie zajmował się natomiast oceną, jakiej ochronie związanej z rejestracją wzoru podlegały nożyczki ani zagadnieniem, czy - w odniesieniu do przedmiotowych nożyczek - możliwa jest kumulacja ochrony według prawa o ochronie

zarejestrowanych wzorów oraz według prawa autorskiego. Ponieważ przedmiot orzekania przez sądy obu instancji jest tożsamy, również Sąd Apelacyjny nie rozstrzygnął o powyższych kwestiach. W konsekwencji, zarzuty sformułowane w punktach I. 1 – 4 i 7 skargi kasacyjnej nie odnoszą się do zaskarżonego orzeczenia. Mogłyby one zostać ewentualnie podniesione dopiero w skardze kasacyjnej wniesionej od wyroku końcowego, gdy zapadnie on w niniejszej sprawie.

Natomiast zarzuty sformułowane w punktach I. 5 – 6 skargi kasacyjnej podlegają ocenie merytorycznej i Sąd Najwyższy uznał je za nietrafne. Pozwany bezskutecznie próbuje w nich zakwestionować ocenę prawną Sądu Apelacyjnego, że nożyczki zaprojektowane przez powódkę stanowią utwór w rozumieniu pr. aut. z 1952 r. i pr. aut. z 1994 r. Ocena ta jest bowiem oparta na ustaleniach faktycznych, że dzieło ma charakter twórczy, które zostały prawidłowo dokonane przez Sąd odwoławczy na podstawie spójnych opinii dwojga biegłych sądowych.

Z tych przyczyn Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c., pozostawiając rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego sądowi wydającemu orzeczenie kończące postępowanie w sprawie.

[SOP]

[ms]