



Sygn. akt V CSK 617/15

## **WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 18 stycznia 2018 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Marta Romańska (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Marian Kocon

SSN Krzysztof Pietrzykowski

w sprawie z powództwa S. Sp. z o.o. w [...] przeciwko L. S.A. w [...] o usunięcie skutków naruszenia praw autorskich i zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 18 stycznia 2018 r., skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego [...] z dnia 16 czerwca 2015 r.,

**uchyla zaskarżony wyrok w części w której Sąd Apelacyjny [...] oddalił powództwo o zasądzenie trzykrotności wynagrodzenia za nabycie praw do utworu oraz o zobowiązanie do zamieszczenia oświadczenia na stronie internetowej pozwanego i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu [...] do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.**

## UZASADNIENIE

Powód S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w [...] wniósł o zasądzenie od L. Spółki Akcyjnej w [...] kwoty 98.271 zł, jako trzykrotności wynagrodzenia przewidzianego przez art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (aktualny tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880; dalej: „p.a.p.p.”) oraz o zobowiązanie L. Spółki Akcyjnej w [...] do zamieszczenia na głównej stronie internetowej i utrzymywania tam przez trzy miesiące oświadczenia o treści: „L. Spółka Akcyjna w [...] przeprasza S. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w [...] za bezprawne wykorzystanie chronionych prawem autorskim materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących komina S. P. oraz zobowiązuje się nie naruszać w przyszłości autorskich praw majątkowych przysługujących S. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w [...]”, a ponadto o zobowiązanie L. Spółki Akcyjnej w [...] do zapłaty na rzecz Funduszu Promocji Twórczości kwoty 65.514 zł, jako dwukrotności wynagrodzenia za nabycie praw do utworu w związku z zawinionym naruszeniem autorskich praw majątkowych.

Pozwany L. Spółka Akcyjnej w [...] wniósł o oddalenie powództwa.

Wyrokiem z 17 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w [...] (pkt I) zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 98.271 zł, (pkt II) zobowiązał pozwanego do zamieszczenia na jego głównej stronie internetowej i utrzymywania tam przez okres 3 miesięcy oświadczenia, że przeprasza powoda za bezprawne wykorzystywanie chronionych prawem autorskim materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących komina S. P. oraz zobowiązuje się nie naruszać w przyszłości autorskich praw majątkowych powoda, (pkt III) zobowiązał pozwanego do zapłaty na rzecz Funduszu Promocji Twórczości kwoty 65.514 zł, (pkt IV) stosownie orzekł o kosztach postępowania.

Sąd Okręgowy ustalił, że na mocy umowy zawartej 30 czerwca 2007 r. z T. L. i M. B., jako współnikami spółki cywilnej M. powód uzyskał autorskie prawa majątkowe do projektów graficznych folderów zawierających materiały reklamowe, instruktażowe i informacyjne firmy S. dla produktu P., utwalone techniką elektroniczną na płycie CD w plikach programu IN DISIGNE wraz z plikami

źródłowymi, zdjęciami o rozdzielczości 250-300 dpi w formacie TIF lub EPS.

Wizerunek graficzny produktu P. został wykonany na zlecenie powoda przez wspólniczki spółki cywilnej M., na podstawie informacji oraz wytycznych technicznych składniowych komina P., przekazywanych podczas wspólnych briefingów i negocjacji. Umowa została wykonana, a na jej podstawie wykonawca przeniósł na powoda autorskie prawa majątkowe do projektów graficznych. Wynagrodzenie zapłacone przez powoda wspólniczkom spółki cywilnej M. obejmowało wszystkie czynności niezbędne do wykonania umowy, bez wyodrębnienia ceny za samo przeniesienie autorskich praw majątkowych. Opracowanie wizerunku komina miało charakter twórczy, było złożonym procesem, którego podmiot nieprofesjonalny nie jest w stanie wykonać własnymi siłami i środkami bez stosownego zaplecza, oprogramowania i wykwalifikowanej kadry. Na proces wykonawczy objęty umową składała się faza briefingowa, techniczna, marketingowa i kreatywna, przy czym ta ostatnia z użyciem specjalnych programów komputerowych, w tym 3D Studio. Materiały przekazane powodowi przez wykonawcę obejmowały prospekty, stand-upy, wizualizacje cech technicznych oraz materiały reklamowe dla hurtowników. Wizualizacja tworzona była na podstawie elementów systemowych P.

W kwietniu 2012 r. pozwany zamieścił na swojej stronie internetowej w ogólnodostępnym dziale pod nazwą „Relacje inwestorskie” prezentację graficzną z komentarzem uwypuklającym cztery właściwości użytkowe i techniczne własnego produktu, wprost lub domyślnie wskazując, że charakteryzuje się on lepszymi właściwościami niż produkt oferowany przez powoda. Zamieścił na niej również prezentację „L. S.A. nowy rozdział w branży [...]”, w której wykorzystał wizerunek produktu P.. Nastąpiło to na podstawie decyzji P. W., członka rady nadzorczej pozwanego.

W następstwie wezwania przez powoda do usunięcia skutków naruszenia jego autorskich praw majątkowych pozwany przyznał, że w zamieszczonej prezentacji wykorzystał wizerunek produktu P.. Zastrzegł przy tym, że nie jest on przedmiotem ochrony prawnoautorskiej, bowiem nie spełnia znamion utworu, a stanowi jedynie zastosowanie wiedzy technicznej, przy czym treść opracowania jest z góry zdeterminowana obiektywnymi warunkami i wymaganiami technicznymi.

Działanie pozwanego tożsame z ocenianym w niniejszej sprawie Sąd Apelacyjny [...] w wyroku z 20 maja 2014 r., uznał za czyn nieuczciwej konkurencji i nierzetelną reklamę porównawczą.

Od czasu zamieszczenia prezentacji na stronie internetowej pozwanego, nastąpił wzrost jego obrotów w stosunku do okresu poprzedniego od 100% do 200%.

Sąd Okręgowy scharakteryzował właściwości utworu chronionego prawem autorskim w świetle art. 1 ust. 1 p.a.p.p. Stwierdził, że umowa z 30 czerwca 2007 r. zawarta pomiędzy powodem a T. L. i M. B. była umową o dzieło w rozumieniu art. 627 k.c., ale powstałe w wyniku jej wykonania dzieło ma cechy utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 p.a.p.p., do którego powód nabył autorskie prawa majątkowe. Sąd Okręgowy uznał, że sam fakt utrzymywania przez okres trzech miesięcy wizerunku graficznego opracowanego dla powoda na własnej stronie internetowej pozwanego świadczy o zawinionym naruszeniu autorskich praw majątkowych, za które pozwany odpowiada, nawet jeśli doszło do tego na podstawie decyzji członka jego rady nadzorczej.

Zdaniem Sądu Okręgowego, wysokość wynagrodzenia należnego powodowi w związku z bezprawnym i zawinionym wykorzystaniem przez pozwanego wizerunku komina w systemie P. była niewątpliwa, gdyż podstawą do jego ustalenia były postanowienia umowy, na podstawie których strony przewidziały wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dzieła i przyjęły, że całkowite wynagrodzenie za wykonanie umowy wyniesie 26.850 zł, a kwota ta zostanie powiększona o podatek VAT. W tej samej wysokości ustalono wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, gdyż nie jest możliwe wydzielenie „stosownego wynagrodzenia” za przeniesienie praw autorskich do skonkretyzowanego utworu powoda w postaci wizerunku graficznego produktu P. z całkowitego wynagrodzenia za wykonanie umowy. Sąd Okręgowy odwołał się przy tym do art. 322 k.p.c. i stwierdził, że przepis ten może mieć zastosowanie w razie potrzeby określenia wynagrodzenia, którego dotyczy art. 79 ust. 1 p.a.p.p. Stwierdził, że trzykrotnością wynagrodzenia za nabycie prawa do utworu określonego na kwotę 26.850 zł jest zasądzona na rzecz powoda kwota 98.271 zł, a jego dwukrotnością kwota 65.514 zł, zasądzona na podstawie na rzecz Funduszu Promocji Twórczości.

W uwzględnieniu apelacji pozwanego, wyrokiem z 16 czerwca 2015 r. Sąd Apelacyjny [...] zmienił wyrok Sądu Okręgowego w [...] z 17 lutego 2015 r. w ten sposób, że oddalił powództwo oraz orzekł o kosztach.

Sąd Apelacyjny zaakceptował ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego, ale wyprowadził z nich w części odmienne wnioski niż Sąd Okręgowy. Sąd Apelacyjny podzielił pogląd, że wizerunek systemu kominowego S. P. jest utworem w rozumieniu art. 1 p.a.p.p., a zachowanie pozwanego prowadzące do wykorzystania tego utworu bez zezwolenia prowadziło do zawinionego naruszenia praw powoda. Wskazał, że w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p. - określającym rodzaje roszczeń przysługujących w takiej sytuacji osobie naruszonej w jej prawach - jest mowa o wynagrodzeniu za korzystanie z utworu (tzw. opłacie licencyjnej). Wysokość świadczenia podlegającego zasądzeniu na rzecz uprawnionego na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p. powinna być zatem określona w nawiązaniu do opłaty licencyjnej, jaka należałaby się za korzystanie z utworu, a nie do wynagrodzenia za jego stworzenie i przeniesienie praw do niego. Sąd Apelacyjny wykluczył możliwość przyjęcia, żeby wysokość wynagrodzenia wynikająca z umowy z 30 czerwca 2007 r. zawartej przez powoda z T. L. i M. B. była odpowiednikiem wynagrodzenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p., tj. wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Umowa z 30 czerwca 2007 r. przewidywała wynagrodzenie nie tylko za stworzenie wizerunku systemu kominowego S. P., lecz również za wykonanie materiałów reklamowych, instruktażowych, informacyjnych firmy S. dla produktu P., dostosowanie projektów do ID-systemu identyfikacji, skład komputerowy, wydruki cromalinowe. Za niezasadne uznał Sąd Apelacyjny stanowisko Sądu Okręgowego, że skoro nie jest możliwe wydzielenie z ustalonej przez strony kwoty „stosownego wynagrodzenia” za stworzenie i przeniesienie praw autorskich do skonkretyzowanego utworu powoda w postaci wizerunku graficznego produktu P., to należy przyjąć, że wynagrodzeniem za korzystanie z utworu jest wynagrodzenie ustalone łącznie za wykonanie wszystkich czynności składających się na umowne obowiązki wykonawcy. Za niezbędne do określenia tego wynagrodzenia Sąd Apelacyjny uznał dane o rzeczywistej eksploatacji utworu lub eksploatacji utworów podobnych. Stwierdził, że jeśli zebrany materiał dowodowy nie daje możliwości ustalenia wysokości opłaty licencyjnej (wynagrodzenia za korzystanie z utworu), to

nie można dowolnie przyjmować stawki wynagrodzenia za szereg prac niezwiązanych z tworzeniem utworu, która nie ma odniesienia do stosowanych stawek wynagrodzenia za wykorzystanie konkretnego utworu. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywał na powodzie, a skoro okoliczność nie została wykazana, to żądanie nie może być uwzględnione. Skorzystanie z art. 322 k.p.c., gdy sam fakt istnienia szkody nie został udowodniony, uznał za niedopuszczalne.

Sąd Apelacyjny za bezzasadne uznał też żądanie zamieszczenia na stronie internetowej pozwanego oświadczenia o treści opisanej w pozwie, gdyż nie mieści się ono w dyspozycji art. 79 ust. 2 pkt 1 p.a.p.p.

Sąd Apelacyjny nie uwzględnił też żądania o zobowiązanie pozwanego do zapłaty kwoty 65.514 zł na rzecz Funduszu Promocji Twórczości, gdyż w świetle art. 79 ust. 2 pkt 2 p.a.p.p. zasądzeniu na rzecz Funduszu mogłaby podlegać odpowiednia suma pieniężna nie niższa niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, a powód nie wykazał wysokości korzyści, jakie pozwany osiągnął w związku z naruszeniem praw powoda do utworu.

Powód zaskarżył wyrok Sądu Apelacyjnego [...] z 16 czerwca 2015 r. w części, w której Sąd ten oddalił jego powództwo o wynagrodzenie za nabycie praw do utworu tytułem naprawienia wyrządzonej w sposób zawiniony szkody w autorskich prawach majątkowych (pkt I wyroku Sądu Okręgowego w [...] z 17 lutego 2015 r.) oraz o zobowiązanie pozwanego do zamieszczenia na stronie internetowej i utrzymywania przez 3 miesiące oświadczenia o wskazanej treści (pkt I wyroku Sądu Okręgowego w [...] z 17 lutego 2015 r.).

Powód zarzucił, że orzeczenie to zostało wydane z naruszeniem prawa materialnego, tj.: - art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p. przez niewłaściwą wykładnię i uznanie, że „stosowne wynagrodzenie, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu” nie może być i nie jest tożsame z wynagrodzeniem za nabycie prawa do utworu, a także, że zastosowanie tego przepisu wymaga wykazania szkody przez powoda; - art. 79 ust. 1 pkt 2 p.a.p.p. przez jego niezastosowanie w konsekwencji nierozważenia, czy żądanie zamieszczenia oświadczenia o stosownej treści i jego utrzymywania na stronie internetowej pozwanego mieści się w żądaniu usunięcia

skutków naruszenia autorskich praw majątkowych, którego dotyczy ten przepis.

Powód zarzucił także, że zaskarżony wyrok został wydany z naruszeniem prawa procesowego, tj. art. 322 k.p.c. przez jego niezastosowanie do obliczenia wysokości odszkodowania dochodzonego przez powoda.

Powód wniósł o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w zaskarżonego części i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

Pozwany wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 p.a.p.p. w brzmieniu obowiązującym w dacie orzekania przez Sąd Apelacyjny, uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa naprawienia wyrządzonej szkody: a) na zasadach ogólnych albo b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Sądy obu instancji uznały za wykazane, że pozwany naruszył autorskie prawa majątkowe do utworów nabyte przez powoda od jego twórców na podstawie umowy z 30 czerwca 2007 r. Gdy chodzi o wysokość roszczenia o zapłatę sumy pieniężnej dochodzonego przez powoda na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 p.a.p.p., to trzeba wskazać, że w wyroku z 23 czerwca 2015 r., SK 32/14 (OTK-A 2015, nr 6, poz. 84), Trybunał Konstytucyjny uznał powołany przepis za niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji w części, w której stanowił on podstawę zażądania od osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej - w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Granice, w jakich powyższe roszczenie może być skutecznie dochodzone objaśnione zostały w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25 stycznia 2017 r., C-367/15 w sprawie Stowarzyszenia Oławska Telewizja Kablowa przeciwko Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, a następnie w nieopublikowanych wyrokach Sądu Najwyższego z 10 listopada

2017 r., V CSK 41/14 oraz z 20 grudnia 2017 r., I CSK 149/17.

Trafnie przyjął Sąd Apelacyjny, że suma pieniężna, której powód może dochodzić od pozwanego na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 p.a.p.p., odpowiadająca wielokrotności stosownego wynagrodzenia, które byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu nie może być utożsamiona z kwotą, którą powód świadczył autorkom utworu na podstawie umowy z 30 czerwca 2007 r., jako wynagrodzenie za samo jego stworzenie, ale i za przeniesienie następnie na powoda praw do korzystania z niego. Przez „stosowne wynagrodzenie” w rozumieniu art. 79 ust. 1 pkt 3 p.a.p.p. należy bowiem rozumieć takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby podmiot prawa autorskiego (lub praw pokrewnych), gdyby pozwany zawarł z nim umowę o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia (por. wyroki Sądu Najwyższego z 25 marca 2004 r., III CK 90/03, OSNC 2005, nr 4, poz. 66, z 29 listopada 2006 r., II CSK 245/06, z 13 grudnia 2007 r., I CSK 321/07, z 25 listopada 2009 r., II CSK 259/09; z 8 lutego 2012 r., V CSK 56/11, nieopublikowane). Objęte art. 79 u.p.a.p.p. formy ochrony autorskich praw majątkowych mają uniwersalny charakter, co łączy się z tym, że użycie ich w wypadku konkretnego naruszenia tego prawa, wymaga dostosowania do specyfiki danego pola eksploatacji i charakteru naruszeń (por. wyrok Sądu Najwyższego z 15 czerwca 2011 r., V CSK 373/10, nieopubl.). Kwota, którą powód dochodził od pozwanego na podstawie powołanego wyżej przepisu, jako obliczona na podstawie wysokości świadczenia, które spełnił na rzecz autorek dzieła na podstawie umowy przewidującej wynagrodzenie nie tylko za jego stworzenie i przeniesienie na powoda praw autorskich do jego eksploatacji, ale i za inne czynności niezbędne do wykonania zawartej umowy była zapewne wyższa niż kwota, którą pozwany zobowiązany byłby świadczyć powodowi na podstawie umowy o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia. Trudno jednak założyć, że kwota należna powodowi na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 p.a.p.p. nie mieściła się w granicach wyznaczonych zakresem zgłoszonego przez niego żądania opiewającego na kwotę 98.271 zł. Zweryfikowanie tego stanowiska wymagało wiadomości specjalnych, z których Sąd mógł zasięgnąć także z urzędu (por. nieopublikowane wyroki Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2017 r., V CSK 228/16, z 17 stycznia 2017 r., IV CSK 54/16).

Niezależnie od roszczenia o zasądzenie świadczenia pieniężnego na rzecz osoby, której prawa autorskie zostały naruszone, art. 79 ust. 2 p.a.p.p. upoważnia taką osobę do zażądania jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd. Przesłanki zasadności tego roszczenia zostały objaśnione przez Sąd Najwyższy w przytoczonym przez Sąd Apelacyjny wyroku z 9 października 2014 r., I CSK 563/13 (nieopubl.), w świetle którego zgłoszone przez powoda żądanie zmierzające do zobowiązania pozwanego, żeby opublikował na swoich stronach internetowych oczekiwany przez powoda komunikat nie mieściło się w zakresie uprawnień przewidzianych powołanym przepisem. Trudno jednak odmówić racji powodowi, o ile twierdzi, że sąd nie był związany powołaną przez niego materialnoprawną podstawą dochodzonego roszczenia, a art. 79 ust. 1 pkt 2 p.a.p.p. upoważnia uprawnionego, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone do zażądania od osoby, która naruszyła te prawa, aby usunęła skutki naruszenia. Powstaje zatem nierozważona przez Sąd Apelacyjny kwestia, czy żądanie opublikowania i utrzymywania na stronach internetowych naruszydela oświadczenia, w którym ten przyznaje się do dokonanego naruszenia i deklaruje gotowość powstrzymania od niego w przyszłości może być formą zaspokojenia roszczenia przewidzianego w powołanym przepisie.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 398<sup>15</sup> § 1 k.p.c. oraz - co do kosztów postępowania - art. 108 § 2 k.p.c. w związku z art. 398<sup>21</sup> i art. 391 § 1 k.p.c., Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji.

jw

kc