Sygn. akt VI ACa 1176/15

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 grudnia 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SA Ewa Zalewska

Sędziowie: SA Marcin Łochowski (spr.)

SA Agata Zając

Protokolant: Katarzyna Łopacińska

po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2016r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 9 października 2014 r.

sygn. akt XX GC 613/08

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt VI ACa 1176/15

UZASADNIENIE

(...) sp. z o.o. w W. wniosła o zasądzenie od (...) S.A. w W. (poprzednio (...)) kwoty 1.134.600 zł tytułem wynagrodzenia za bezprawne korzystanie z utworów w postaci dokumentacji projektowej wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu.

Powód wskazał, że strona pozwana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podjęła się jako generalny wykonawca realizacji inwestycji polegającej na budowie (...) dla (...) w L., powierzając wykonanie szeregu czynności spółce (...) sp. z.o.o. W dniu 15 września 2006 r. doszło do zawarcia pomiędzy powodem a spółką (...) umowy nr (...), której przedmiotem było wykonanie dla potrzeb realizacji ww. inwestycji prac projektowych, w postaci dokumentacji projektowo-wykonawczej w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, a także koordynacja całości założenia projektowego oraz nadzoru autorskiego nad inwestycją. Okoliczność ta była znana stronie pozwanej. Zgodnie z treścią zawartej umowy jej realizacja miała przebiegać etapowo według harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. W umowie tej znajdował się również zapis mówiący o tym, że przejście praw autorskich do utworów stanowiących dokumentację projektową nastąpi z dniem dokonania zapłaty za wszystkie etapy umowy.

W trakcie realizacji umowy stworzone zostały utwory, składające się z dokumentacji projektowo-wykonawczej inwestycji. Autorskie prawa majątkowe do tych utworów należały do strony powodowej, ponieważ utwory te zostały stworzone przez pracowników powoda w ramach pełnionych obowiązków wynikających ze stosunku pracy oraz osób, z którymi strona powodowa nawiązała współpracę.

Utwory te zostały następnie przekazane spółce (...). Pomimo przekazanie utworów spółce (...) nie doszło jednak do przeniesienia związanych z nimi praw autorskich majątkowych. Przyczyną skutkującą brakiem przeniesienia autorskich praw majątkowych utworu w postaci dokumentacji projektowo-wykonawczej było naruszenie § 11 umowy nr (...) przez spółkę (...) przez nienależyte wykonywanie obowiązków dotyczących zapłaty wynagrodzenia na rzecz powoda. Spółka (...) opóźniała się z zapłatą wynagrodzenia za (...) etap umowy. Pomimo kierowanych wezwań do zapłaty, kwota wynagrodzenia za ostatni etap umowy nie została uiszczona. Okoliczność ta stanowiła podstawę do odstąpienia od umowy z dnia 15 września 2006 r.
Strona pozwana korzystała bezprawnie z dokumentacji projektowo-wykonawczej stworzonej przez powoda. Powód wezwał pozwanego do zaprzestania naruszeń, jednak pismo w tym zakresie pozostało bez odpowiedzi, zaś pozwany w dalszym ciągu w sposób bezprawny wykorzystywał utwór. W oparciu o utwór w postaci dokumentacji projektowo-wykonawczej strona pozwana uzyskała min. pozwolenie na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem realizowanej przez nią inwestycji.

(...) S.A. wniósł o oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powoda kosztów procesu.
Pozwany zarzucił, że dokumentacja projektowo-wykonawcza w oparciu, o która powód żąda zapłaty nie jest utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. W ocenie pozwanego, powód błędnie założył, że dokumentacja wykonana przez niego, w ramach realizacji umowy łączącej go ze spółką (...), stanowi efekt realizacji umowy z dnia 15 września 2006 r. Strona pozwana podniosła, iż nawet gdyby uznać sporny projekt za utwór, to powód nie posiada legitymacji czynnej do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Wynika to z braku zezwolenia spółki (...) jako twórcy pierwotnego utworu, do korzystania i rozporządzania tą dokumentacją. W ocenie pozwanego, strona powodowa nawet nie wykazała, że prawo do korzystania i rozporządzania utworem, zostały powodowi przekazane przez jego twórców. Pozwany zakwestionował również skuteczność odstąpienia przez powoda od umowy łączącej go ze spółką (...). Nadto, pozwany nie może ponosić winy za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych. Pozwany nie mógł mieć wiedzy co do tego, że w sposób bezprawny korzysta z utworu, co do którego strona powodowa posiadała autorskie prawo majątkowe.

Wyrokiem z dnia 9 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.696 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24 października 2008 r. do dnia zapłaty oraz zasądził od powoda na rzecz pozwanego koszty postępowania, uznając, iż pozwany wygrał proces w całości, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu

Sąd Okręgowy ustalił, że pozwany realizował zadanie inwestycyjne pn. „(...)", na podstawie umowy zawartej z (...) w L. z dnia 29 marca 2006 r. W dniu 14 września 2006 r. doszło do podpisania przez pozwanego ze spółką (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w W. umowy nr (...) o prace projektowe w zakresie dokumentacji wykonawczej do projektu budowlanego. W ramach tej umowy, spółka (...), zobowiązała się do wykonania na rzecz pozwanego (...)prac projektowych w postaci dokumentacji projektowo-wykonawczej w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych wraz z koordynacją całości założenia projektowego (§ 1 ust. 1 pkt 1.1 umowy). W umowie zawartej przez pozwanego ze spółką (...) strony w § 2 i § 3 uzgodniły termin, i sposób przekazania dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy. Ponadto, w umowie tej, strony uzgodniły, że przejście autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej ze spółki (...), na pozwanego, zostanie dokonane po zapłacie przez pozwanego spółce (...) za wszystkie etapy umowy (§ 11 umowy).
W celu realizacji umowy zawartej z (...) spółka (...) w dniu 15 września 2006 r. podpisała z powodem umowę nr (...), której przedmiotem było wykonanie dla potrzeb realizacji inwestycji prac projektowych w postaci dokumentacji projektowo-wykonawczej w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, a także koordynacja całości założenia projektowego oraz nadzór autorski nad inwestycją. Przedmiot umowy w postaci dokumentacji wykonawczej miał zostać przekazany spółce (...) w terminie określonym w

harmonogramie rzeczowo-finansowym (§ 3 ust. 1 umowy). Za realizację przedmiotu umowy powód miał otrzymać wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 310.000 zł netto, powiększone o podatek VAT (§ 4 ust. 1 i 2 umowy). Ustalone wynagrodzenie obejmowało również wynagrodzenie za nadzór autorski (§ 4 ust. 3 i 4 umowy). W ramach realizacji umowy z dnia 15 września 2006 r. spółka (...), miała dostarczyć stronie powodowej nie później niż do dnia 9 października 2006 r. dokumenty zawierające dane wyjściowego do projektowania, niezbędne do wykonania dokumentacji projektowo-wykonawczej objętej przedmiotem umowy (§ 5 ust. 1 umowy). Dokumentacja ta miała stanowić min. projekt wykonawczy ściany szczelinowej, projekt wykonawczy sieci infrastruktury technicznej na potrzeby inwestycji, operat geodezyjny dotyczący sposobu tyczenia budynku i wszelkie obmiary geodezyjne, inwentaryzację fundamentów ściany szczelinowej istniejącego budynku oraz wszelkie opracowania i dokumenty formalno-prawne, które wykonał (...), na potrzeby realizacji inwestycji, które zostały przekazane spółce (...) (§ 5 ust. 2 umowy). Zamawiający ((...)) zobowiązał się do terminowego wypłacania stronie powodowej należnego wynagrodzenia (§ 5 ust. 3 umowy). Podstawą wypłaty stronie powodowej stosownego wynagrodzenia, była faktura VAT, wystawiona przez powoda po uzyskaniu pisemnej akceptacji (odbioru) przez zamawiającego, po uprzednio otrzymanej przez zamawiającego pisemnej akceptacji (odbioru) przez pozwanego tj. (...) (§ 7 ust. 1 umowy). (...) miała dokonać na rzecz powoda zapłaty za wykonanie poszczególnych etapów umowy w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania środków od strony pozwanej (§ 7 ust. 2 umowy). W przypadku naruszenia przez zamawiającego warunków umowy, jeżeli naruszenie to nie zostało usunięte w terminie jednego tygodnia od zawiadomienia o jego dokonaniu, stronie powodowej przysługiwało prawo odstąpienia od umowy (§ 10 ust. 3 umowy). Związane z przedmiotem umowy prawa autorskie majątkowe (do dokumentacji projektowej), przechodziły z powoda na pozwanego, jedynie w przypadku dokonania przez spółkę (...) zapłaty stronie powodowej, za wszystkie etapy umowy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy powód sporządził dokumentację projektowo-wykonawczą inwestycji do projektu budowlanego, w postaci zamiennego projektu budowlanego (w zakresie ściany szczelinowej i posadowienia budynku (...)) oraz projektu wykonawczego.
Zakres dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy szczegółowo określał Załącznik nr 1 do umowy nr (...). W skład dokumentacji projektowej wchodziły: projekt zagospodarowania terenu i drobne formy architektoniczne, projekt konstrukcji, instalacje sanitarne, instalacje uzdatniania wody (...), instalacje elektryczne + teletechniczne i architektura.

Prace nad stworzeniem dokumentacji projektowo-wykonawczej określonej w załączniku nr 1 do umowy do projektu budowlanego, były realizowane przez T. B., J. S., A. M., i L. Z., tj. osoby zatrudnione w spółce (...) na zasadzie umowy o pracę oraz przez podwykonawców M. Z. i T. S., działających na zlecenie powoda w ramach ustnych porozumień .
Dokumentacja projektowo-wykonawcza wykonana przez pracowników powoda obejmowała część architektoniczną. W trakcie prac związanych z dokumentacją tworzone były elementy, które nie były w dokumentacji budowlanej, takie jak układ płytek w (...), elewacja zewnętrzna budynku – na bazie własnych pomysłów oraz koncepcji osób projektujących
Całość dokumentacji projektowo-wykonawczej wykonanej przez pracowników powoda w części obejmującej: szczegółowe rozmieszczenie i rodzaje projektowania roślinności na terenie zewnętrznym, określenie rodzaju materiałów, kolorystyki i układu posadzek w części pomieszczeń na kondygnacji(...) ((...)), określenie rodzaju materiałów i kolorystyki sufitów pomieszczeń holu wejściowego i korytarzy na kondygnacji (...), Sali (...) i poczekalni na kondygnacji (...), ciągach komunikacyjnych i sali (...), projektu balustrad wewnętrznych oraz części (...) w pomieszczeniach głównych stanowiło pracę intelektualną o charakterze indywidualnym.
W pozostałym zakresie min. w części rozwiązań dotyczących: rampy, układu i kolorystyki płytek, przebiegu ściany konstrukcyjnej, elewacji budynku, rozmieszczenia zieleni dokumentacja, oraz projektów branżowych, dokumentacja projektowo-wykonawcza sporządzona przez (...), przekazana spółce (...), wykorzystana w celu realizacji zadania inwestycyjnego, stanowiła prace o charakterze technicznym, wymagającej jedynie wiedzy specjalistycznej zdeterminowanej obiektywnymi warunkami i wymaganiami technicznymi.

W dniu 12 grudnia 2006 r. spółka (...) poinformowała powoda o przesunięciu terminu przekazania dokumentacji projektowej dotyczącej (...) etapu umowy. Pomimo wykonania przez powoda przedmiotu umowy z dnia 15 września

2006 r. w postaci dokumentacji projektowo-wykonawczej, spółka (...) nie dokonała na rzecz powoda zapłaty za (...) etap umowy wynagrodzenia w wysokości 146.400 zł, objętego wystawioną w dniu 12 marca 2007 r. fakturą VAT nr (...). Kwota objęta fakturą VAT nr (...) nie została także uwzględniona przez spółkę (...) w toku późniejszego postępowania upadłościowego.
Wobec powstania opóźnienia w zapłacie za(...) etap umowy, powód pismem z dnia 14 maja 2007 r. wyznaczył spółce (...) dodatkowy termin na uregulowanie należnego powodowi wynagrodzenia. Mimo wyznaczenia dodatkowego terminu płatności, spółka (...) nie dokonała na rzecz powoda zapłaty pozostałej części wynagrodzenia, co stanowiło podstawę do odstąpienia w dniu 28 maja 2007 r., od umowy łączącej strony. Fakt odstąpienia przez powoda od umowy z (...) był znany stronie pozwanej już na początku 2008 r.
W trakcie trwania umowy pomiędzy powodem a spółką (...) oraz po jej zakończeniu pracownik powoda A. M. brała prywatnie udział w spotkaniach z pozwanym, w ramach odbywanych praktyk jako asystent kierownika budowy w celu uzyskania uprawnień budowlanych.

Powód w dniu 28 marca 2008 r. wezwał pozwanego do zaprzestania naruszeń polegających na korzystaniu z dokumentacji projektowo-wykonawczej, co do której stronie powodowej przysługiwały majątkowe prawa autorskie. Mimo wezwań do zaniechania naruszeń, dokumentacja stworzona przez powoda została wykorzystana przez pozwanego do projektu budowlanego na etapie dokumentacji wykonawczej przy realizacji budowy. W oparciu o sporządzoną przez powoda dokumentację projektowo-wykonawczą, obejmującą min. projekt architektoniczny wykonany przez powoda, (...) uzyskał pozwolenie na użytkowanie obiektu objętego realizacją inwestycji polegającej na budowie (...) w L. .
Wartość pieniężna wykonanych przez powoda prac projektowych, przejawiających cechy utworu, w postaci dokumentacji projektowo-wykonawczej w zakresie architektury wynosiła 2.232 zł.

Sąd Okręgowy uznał, że powództwo jest zasadne co do kwoty 6.696 zł.

Wskazał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm. – dalej, jako: „u.p.a.p.p.") przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Utwór jest to niematerialne dobro prawne, które powinno być odróżniane od przedmiotu materialnego (materialnego nośnika – określanego też jako corpus mechanicum), na którym zazwyczaj jest ono utrwalone. O tym, czy dane dzieło jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, nie decyduje wola stron, lecz ustalenie faktyczne. Nie jest w tej mierze relewantny zamiar poddania danego rezultatu pracy autorsko-prawnej ochronie (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2006 r., VI ACa 151/06). Służące temu zamiarowi postanowienia umów nie wywołują skutków prawnych.

Nie jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego opracowanie stanowiące jedynie zastosowanie wiedzy technicznej, choćby wysokospecjalistycznej, jeżeli jego treść jest z góry zdeterminowana obiektywnymi warunkami i wymaganiami technicznymi oraz charakterem realizowanego (rozwiązywanego) problemu (zadania) technicznego (tak Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 9 listopada 2006 r., I ACa 490/06).

W toku postępowania biegły sądowy R. K. wskazał, że tylko niektóre elementy w sporządzonej przez powoda dokumentacji projektowo-wykonawczej na podstawie umowy z dnia 15 września 2006 r. stanowią utwór. Zdaniem Sądu Okręgowego, na podstawie opinii biegłego różnice między projektem budowlanym (w tym zamiennym) a projektem wykonawczym wynikają z podstawowego kryterium, jakiemu ma odpowiadać różnica między obydwoma projektami, tj. kryterium szczegółowości. Projekt wykonawczy jest wykonany jako kontynuacja projektu budowlanego i uwzględnia rozwiązania i informacje szczegółowe inwestycji, niewymienione w rozporządzeniu określającym literalnie zakres i formę projektu budowlanego. Na rozwiązania te składają się w szczególności rysunki projektowanego obiektu, wykonane w skali pozwalającej na dokładniejsze jego zwymiarowanie, projekty wnętrz, detali budowlanych, wykazy materiałów budowlanych i wykończeniowych, szczegółowe rozwiązania instalacyjne oraz opisy przyjętych rozwiązań. W ocenie biegłego, przedmiotowy projekt wykonawczy niewątpliwie jest kontynuacją projektów budowlanych, uszczegóławiającą pierwotny utwór architektoniczny. Jednak w niektórych rozwiązaniach przedstawia

on twórcze rozwiązania elementów, które nie były zdefiniowane w projektach budowlanych, a są to m. in. rozwiązania podziału i kolorystyki ścian wewnętrznych, projektu niektórych posadzek, wewnętrznych balustrad, projektu zewnętrznej zieleni, które w tabeli określono jako „rozwiązania indywidualne". Elementy te w formie rysunkowej lub opisowej w projektach budowlanych praktyczne nie istnieją, a więc nie można mówić o uszczegółowieniu utworu pierwotnego, a o powstaniu nowego. W ocenie biegłego, nie jest jednak utworem zastosowanie rozwiązań typowych, w tym także systemowych, wynikających z technologii producenta w zakresie przedstawionych rysunków projektu wykonawczego, dotyczących m.in. żaluzji, elementów kształtek basenowych, podziałów sufitów podwieszonych, układu płytek ceramicznych na posadzkach itp., gdyż ich wykorzystanie przez projektanta nie wymagało jego wkładu intelektualnego, a jedynie podjętej wspólnie z inwestorem decyzji materiałowej, wykorzystujące istniejące i standardowe rozwiązania technologiczne lub typowe opracowania.

Z dowodu w postaci opinii biegłego R. K., według Sądu I instancji, wynika, że wykonany przez powoda projekt wykonawczy stanowi pracę intelektualną i posiada indywidualny charakter w części dotyczącej: szczegółowego rozmieszczenia i rodzaju projektowanej roślinności na terenie zewnętrznym; określenia rodzaju materiałów, kolorystyki i układu posadzek w części pomieszczeń na kondygnacji (...) ((...)); określenia rodzaju materiałów i kolorystyki sufitów pomieszczeń hallu wejściowego i korytarzy na kondygnacji (...), sali (...) i poczekalni na kondygnacji (...), ciągach komunikacyjnych i sali (...) na kondygnacji (...); projektu balustrad wewnętrznych; w części (...)w pomieszczeniach głównych części (...) – określenia podziału, wielkości i kolorystyki płytek na posadzkach i ścianach. Natomiast w pozostałym zakresie, elementy stworzonej przez stronę powodową dokumentacji projektowo-wykonawczej stanowią pracę techniczną, wymagającą jedynie wiedzy specjalistycznej, zdeterminowaną obiektywnymi warunkami i wymaganiami technicznymi.

Co istotne, praca intelektualna o charakterze twórczym jest przeciwieństwem pracy o charakterze technicznym, która polega na wykonywaniu czynności wymagających jedynie określonej wiedzy i sprawności oraz użycia odpowiednich narzędzi, materiałów i technologii. Cechą pracy o charakterze technicznym jest przewidywalność i powtarzalność osiągniętego rezultatu. Tymczasem proces tworzenia, w przeciwieństwie do pracy technicznej, polega na tym, że rezultat podejmowanego działania stanowi projekcję wyobraźni osoby, od której pochodzi, zmierzając do wypełniania tych elementów wykonywanego zadania, które nie są jedynie wynikiem zastosowania określonej wiedzy, sprawności, surowców, urządzeń bądź technologii. W tym ujęciu twórczość, jako angażująca wyobraźnię twórcy, ma charakter subiektywny. Nie jest więc „utworem w rozumieniu prawa autorskiego opracowanie stanowiące jedynie zastosowanie wiedzy technicznej, choćby wysokospecjalistycznej, jeżeli jego treść jest z góry zdeterminowana obiektywnymi warunkami i wymaganiami technicznymi oraz charakterem realizowanego (rozwiązywanego) problemu (zadania) technicznego" (tak Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 9 listopada 2006 r., I ACa 490/06).

Uznanie, iż dany rezultat pracy korzysta z autorsko-prawnej ochrony nie oznacza, aby ochroną tą objęte były wszystkie jego elementy (składniki). Sąd Okręgowy stwierdził, że cecha twórczości decydująca o powstaniu ochrony całego utworu jest również kryterium „samodzielnej ochrony" poszczególnych jego elementów. Podkreślił, iż dany utwór chroniony jest wyłącznie w zakresie tego rodzaju elementów. Pozostałe składniki utworu, niewykazujące cechy twórczości, mimo że występują w chronionym utworze, same nie są przedmiotem prawa autorskiego. Inaczej ujmując, dzieła podlegają ochronie tylko w tym zakresie, w jakim są twórcze.

Wbrew zatem stanowisku strony pozwanej, praca wykonana przez powoda, zawiera elementy utworu podlegające ustawowej ochronie, w zakresie wykonanego przez stronę powodową projektu architektonicznego. Wykonany przez powoda, czyli pracowników zatrudnionych biorących udział w tworzeniu dokumentacji, był tylko projekt architektoniczny. Okoliczność ta wynika z opinii biegłego oraz zeznań zawnioskowanych przez strony świadków. Pozostałe projekty branżowe wykonane były przez osoby, z którymi powód zawarł, jak twierdzi, umowy ustne. Dwie z tych osób, tj. p. Z. i p. S., złożyły oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich, zaakceptowane przez powoda.

Zdaniem Sądu I instancji, umowy ustne, zawarte między powodem a p. Z. i p. S. w świetle art. 53 u.p.a.p.p., można uznać za prawnie skuteczne.. Zgodnie z art. 53 u.p.a.p.p. umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Do zachowania formy pisemnej wystarcza złożenie

własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczenia woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron lub dokumentów oraz obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. Jednocześnie Sąd Okręgowy zauważył, że brak jest w materiale dowodowym dowodu w postaci umowy pisemnej, ewentualnie podpisanego oświadczenia, co do zgody na przeniesienia praw autorskich na powoda przez p. K.. Mając na uwadze tak zakreśloną przez stronę powodową tezę dowodową, Sąd I instancji badał tylko projekt architektoniczny, gdyż tylko ten projekt był wykonany przez powoda, na co jednoznacznie wskazuje ustalony w sprawie stan faktyczny.

Jako podstawę roszczenia, powód wskazał na art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) u.p.a.p.p. stanowiący, że uprawniony, którego prawa autorskie zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa 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.

Powód, uzasadniając zasadność roszczenia, wskazał na okoliczności związane z odstąpieniem od umowy zawartej w dniu 15 września 2006 r. z (...). Fakt odstąpienia ma, według Sądu I instancji, istotne znaczenie, ponieważ umowa z dnia 15 września 2006 r. w § 11 określała warunek, którego spełnienie skutkowało przeniesieniem na spółkę (...) praw autorskich przysługujących powodowi. Zdaniem Sądu Okręgowego, z przedstawionych przez strony dowodów wynika, że spółka (...), opóźniała się w zapłacie na rzecz powoda wynagrodzenia za (...) etap umowy. Z kolei w § 11, jako warunek konieczny dla przeniesienia praw autorskich do dokumentacji projektowo-wykonawczej sporządzonej przez powoda, wskazano „zapłatę za wszystkie etapy" przedmiotowej umowy.

Z zeznań świadków, wynika natomiast, że pomiędzy powodem a (...) doszło do napięć związanych z brakiem płatności, czego efektem było odstąpienie od umowy. Co prawda, pozwany próbował wykazać, że strona powodowa nie miała ku temu podstaw, powołując się min. na konieczność dokonywania poprawek w przekazanej przez powoda dokumentacji. Jednak okoliczność ta, zdaniem Sądu Okręgowego, nie wynikała z nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy przez powoda, ale z konieczności dokonania zmian w związku z decyzjami inwestora. Ponadto, część zmian wynikała z tego, iż pierwotnie sporządzony projekt budowlany nie uwzględniał pewnych rozwiązań zastosowanych w toku tworzenia dokumentacji projektowo-wykonawczej przez powoda. Stan ten zrodził konieczność dokonania zmian, co jednak było zjawiskiem normalnym, niewpływającym na odbiór prac wykonanych przez powoda.

Sąd I instancji uznał więc, że powód skutecznie odstąpił od umowy łączącej go ze spółką (...), co skutkowało brakiem przejścia praw autorskich do stworzonej dokumentacji.

Jednocześnie Sąd Okręgowy nie podzielił stanowiska pozwanego, że odmowa uznania wierzytelności powoda w postępowaniu upadłościowym spółki (...) wskazuje na brak powstania opóźnienia w zapłacie przez spółkę (...) wynagrodzenia powodowi za realizację przedmiotu umowy. Odmowa uznania wierzytelności w całości lub części w postępowaniu upadłościowym nie ma skutku powagi rzeczy osądzonej i nie przesądza, iż wierzytelność rzeczywiście nie istnieje.

W ocenie Sądu I instancji, fakt korzystania przez pozwanego, z dokumentacji stworzonej przez powoda, stanowiącej utwór, nie podlega wątpliwości. Materiał dowodowy w postaci zeznań świadków, wykazał, że pozwany posiadał wiedzę co do tego że powód przestał współpracować ze spółką (...), co najmniej od 2008 r. Z kolei, strona powodowa w dniu 28 marca 2008 r. wezwała pozwanego do zaniechania naruszeń, związanych z korzystaniem z utworu stworzonego przez powoda. Efektem bezprawnego oraz zawinionego korzystania przez pozwanego z utworu powoda było uzyskanie dopuszczenie do użytkowania budynku w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego.

Sąd Okręgowy nie podzielił stanowiska strony pozwanej co do tego, że nie posiadała wiedzy, iż w sposób bezprawny korzysta z utworu sporządzonego przez powoda. Mając na uwadze fakt, że pozwany zdawał sobie sprawę z tego, że pomiędzy powodem a spółką (...) doszło do zakończenia współpracy w wyniku odstąpienia od umowy, należało

wymagać od niego, że ureguluje z powodem kwestie związane z prawami autorskimi do dokumentacji wytworzonej przez powoda. Brak podjęcia kroków w tym zakresie wskazuje na winę po stronie (...).

Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) u.p.a.p.p. uprawnionemu w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych, przysługuje roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej trzykrotności wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Powód uzasadniając roszczenie o zapłatę kwoty 1.134.600 zł wskazał, że w umowie z dnia 15 września 2006 r. strony ustaliły, iż wynagrodzenie za stworzenie i sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej do projektu budowlanego wyniesie 378.200 zł brutto. Jak słusznie wskazała strona pozwana, wynagrodzenie to obejmuje całość dokumentacji projektowo-wykonawczej sporządzonej przez powoda. Wartość prac wykonanych przez powoda, stanowiących utwór przedstawia wartość 2.232 zł. Kwota ta została wyliczona w oparciu o zastosowanie metodologii, na podstawie której możliwe było dokonanie wyceny autorskich praw majątkowych przysługujących stronie powodowej do elementów dokumentacji wykonawczej posiadającej twórczy charakter, wykorzystanych przez pozwanego w celu realizacji zadania inwestycyjnego.

W ocenie Sądu I instancji, stosowne wynagrodzenie o którym mowa w art. 79 ust 1 pkt 3 lit. b) u.p.a.p.p., to takie wynagrodzenie, które otrzymywałby autor, gdyby osoba, która naruszyła jego prawa majątkowe, zawarła z nim umowę o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia. Mając na uwadze fakt zawinionego korzystania przez pozwanego z dokumentacji wykonawczej sporządzonej przez powoda, zawierającej elementy twórcze, których wartość została przez Instytut (...) wyliczona na 2.232 zł, należało uwzględnić powództwo zasądzając od pozwanego na rzecz powoda trzykrotność wynagrodzenia w wysokości 6.696 zł.

O kosztach Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 100 k.p.c., przyjmując, że pozwany uległ powodowi jedynie w części obejmującej 8 % dochodzonego pozwem roszczenia, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Apelację od tego wyroku wniósł pozwany, zaskarżając go w części, tj. w zakresie kwoty 6.996 zł, zarzucając temu orzeczeniu naruszenie:

- art. 6 k.c. w zw. z art. 232 k.p.c. i art. 479 § 1 k.p.c. w brzmieniu na dzień wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie przez niewłaściwe ich zastosowanie i uwzględnienie powództwa, podczas gdy powód w pozwie nie wykazał, że dokumentacja projektowo-wykonawcza w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych inwestycji (dokumentacja wykonawcza) jest utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.p.a.p.p.;

- art. 233 § 1 k.p.c. przez dowolną, a nie swobodną ocenę dowodu opinii mgr. inż. R. K. przez błędne przyjęcie, że wskazane przez biegłego elementy twórcze powstały jedynie w wyniku działalności o charakterze kreacyjnym powoda, podczas gdy były one wynikiem albo pracy podmiotów trzecich, albo uzgodnień pomiędzy powodem i pozwanym, lub też ostateczny ich kształt był uzależniony od narzuconych wymagań technicznych; w związku z tym nie sposób jest uznać, iż powodowi przysługują do nich autorskie prawa majątkowe;

- art. 233 § 1 k.p.c. przez dowolną, a nie swobodną ocenę dowodów, sprzeczną z zasadami logiki i doświadczenia życiowego, polegającą na przyjęciu, że z porozumienia z dnia 28 lutego 2007 r. wynika, iż pracownik powoda A. M. brała udział w spotkaniach z pozwanym prywatnie, jako asystent kierownika budowy w celu uzyskania uprawnień budowlanych; uznaniu za wiarygodne zeznań świadka A. M. i strony powodowej (T. B.) w zakresie, w jakim twierdzili, że A. M. brała udział w spotkaniach z pozwanym prywatnie; uwzględnieniu jedynie wybiórczych dowodów, tj. zeznań A. M. i powoda na okoliczność tego, że A. M. prywatnie brała udział w spotkaniach z pozwanym;

- art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. i w zw. z art. 229 k.p.c. przez dowolną, a nie swobodną ocenę dowodów, polegającą na uwzględnieniu jedynie wybiórczych dowodów na okoliczność rzekomego braku zapłaty przez (...) na rzecz powoda za (...)etap umowy oraz rzekomej skuteczności odstąpienia przez powoda od umowy;

- art. 6 k.c. w zw. z art. 232 k.p.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie i uwzględnienie powództwa w zakresie zaskarżonym, podczas gdy powód nie wykazał, że pozwany w sposób bezprawny i zawiniony korzystał z dokumentacji wykonawczej;

- art. 1 ust. 1 u.p.a.p.p. przez jego błędne zastosowanie i uznanie, że dokumentacja wykonawcza zawiera elementy stanowiące utwór podczas, gdy prawidłowe zastosowanie tego przepisu prowadzi do wniosku, że sporne elementy dokumentacji wykonawczej nie stanowią utworu, bowiem nie stanowią przejawu działalności twórczej powoda o indywidualnym charakterze;

- art. 395 k.c. przez jego błędną wykładnię i błędne zastosowanie przez uznanie, że powód skutecznie odstąpił od umowy łączącej go z (...) w sytuacji, w której nie było kontraktowych podstaw do odstąpienia od umowy oraz w sytuacji, w której powód nie miał woli nadania oświadczeniu o odstąpieniu od umowy skutku prawnego;

- art. 53 u.p.a.p.p przez jego błędne zastosowanie i przyjęcie, że umowy ustne zawarte miedzy powodem a p. Z. i p. S. w świetle art. 53 u.p.a.p.p. można uznać za prawnie skuteczne, podczas gdy prawidłowe zastosowanie tego przepisu prowadzi do wniosku, że nie doszło do zawarcia skutecznej – pisemnej umowy przeniesienia praw autorskich;

- art. 79 ust. 1 u.p.a.p.p. przez błędną wykładnię i zastosowanie wobec uznania, że pozwany w sposób bezprawny korzystał z projektu architektonicznego, oraz że naruszenie to miało charakter zawiniony;

- art. 67 u.p.a.p.p. w zw. z art. 60 k.c. przez jego niezastosowanie i w efekcie zaniechanie przyjęcia, że pomiędzy powodem i pozwanym doszło do zawarcia niewyłącznej umowy licencyjnej, na podstawie której pozwany był uprawniony do korzystania z dokumentacji wykonawczej (na zasadzie art. 60 k.c. oświadczenia woli stron takiej umowy mogą być złożone w dowolny sposób), w konsekwencji czego pozwany nie korzystał bezprawnie z dokumentacji i wykonawczej;

- art. 5 k.c. przez jego niezastosowanie, podczas gdy skierowanie przez powoda względem pozwanego roszczeń wskazanych w pozwie stanowi próbę uzyskania przez powoda po raz drugi wynagrodzenia za korzystanie z tych samych praw oraz w sytuacji, w której wystąpieniu z roszczeniem, będącym wynikiem pozornego złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, sprzeciwiają się zasady współżycia społecznego.

W konsekwencji, pozwany wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku przez oddalenie powództwa w zakresie zaskarżonym ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w tym zakresie.

Sąd Apelacyjny ustalił i zważył, co następuje:

Apelacja pozwanego jest zasadna, aczkolwiek nie z przyczyn w niej wskazanych.

Powód dochodził kwoty potrójnego wynagrodzenia z uwagi na zawinione naruszenie przez pozwanego autorskich praw majątkowych do dokumentacji wykonawczej sporządzonej w ramach umowy łączącej powoda ze spółką (...). Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo w części w oparciu o art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) u.p.a.p.p. Taka kwalifikacja prawna dochodzonego roszczenia nie budziła również zastrzeżeń stron. Nie jest także kontestowana w apelacji.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) u.p.a.p.p. uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa naprawienia wyrządzonej szkody przez 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. Nie budzi wątpliwości, że „stosowne wynagrodzenie", jakie przysługuje twórcy, to takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby on, gdyby osoba, która naruszyła jego prawa majątkowe, zawarła umowę o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia. Tym samym, dla wykazania zasadności roszczenia znajdującego oparcie w treści art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) u.p.a.p.p. uprawniony, którego prawa autorskie zostały naruszone powinien udowodnić jedynie fakt naruszenia jego prawa oraz wysokość „stosownego wynagrodzenia". W

konsekwencji, wskazana kwalifikacja dochodzonego roszczenia determinuje granice stanu faktycznego istotnego dla rozstrzygnięcia (zob. art. 321 § 1 k.p.c.).

Należy jednak zwrócić uwagę, że wyrokiem z dnia 23 czerwca 2015 r., sygn. akt SK 32/14 Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) u.p.a.p.p. „w zakresie, w jakim uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej – w przypadku, gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" (Dz.U. z 2015 r., poz. 932). Oczywiste jest więc, że norma zakładająca możliwość dochodzenia trzykrotności stosownego wynagrodzenia została wyeliminowana z porządku prawnego. Wymaga zatem rozważenia, jaki są skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dla możliwości dochodzenia przez uprawnionego dwukrotności tego wynagrodzenia – niezależnie do tego, czy naruszenie praw autorskich było zawinione, czy niezawinione.

Sąd Apelacyjny nie podziela poglądu, że „utrata mocy obowiązującej art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.a.p.p. w zakresie przewidującym naprawienie szkody przez zasadzenie trzykrotności stosownego wynagrodzenia nie spowodowała utraty tej mocy w pozostałym zakresie, a zatem w tej części, w jakiej przewiduje on obowiązek zapłaty sumy pieniężnej odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia" (tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 grudnia 2015 r., I ACa 1251/15, zob. też wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 lipca 2015 r., I ACa 110/15 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015 r., I ACa 479/15). Stanowisko to nie uwzględnia motywów, jakie legły u podstaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego w kontekście obowiązku sądów dokonywania prokonstytucyjnej wykładni prawa. Oczywiste jest bowiem, że w procesie wykładni prawa należy w szczególności poszukiwać takiego znaczenia przepisów, które w sposób optymalny realizuje wartości konstytucyjne (zob. np. postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 października 2010 r., P 12/08).

Trzeba zauważyć, że Trybunał Konstytucyjny zakwestionował nie tyle samą wysokość należnego uprawnionemu „ryczałtowego" odszkodowania (trzykrotność stosownego wynagrodzenia), ale w ogóle mechanizm, przewidujący automatyzm ustalania tego odszkodowania. Konieczne jest w tym zakresie przytoczenie wywodów Trybunału in extenso. Trybunał stwierdził przede wszystkim, że „... ustawodawca zapewnił jednak uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych zbyt daleko idącą ochronę, której realizacja może w praktyce odbywać się kosztem użytkowników tych praw." Trybunał „przyjął, że nawet w przypadku roszczeń odszkodowawczych opartych na pewnych zryczałtowanych opłatach, skądinąd dopuszczalnych w świetle Konstytucji, konieczne jest zachowanie równowagi między uprawnionymi (twórcami) i użytkownikami autorskich praw majątkowych. Nawet jeśli tym użytkownikom można przypisać bezprawne i zawinione naruszenie autorskich praw majątkowych, to ustawodawca nie może w sposób całkowicie dowolny wkraczać w ich prawa majątkowe i zupełnie arbitralnie określać zasady rekompensowania twórcom poniesionej przez nich szkody. ... Ustawodawca wprowadził rozwiązanie chroniące uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych kosztem użytkowników tych praw, nie bacząc na niepożądane konsekwencje, jakie niesie za sobą to rozwiązanie, i nie próbując ich minimalizować. Trybunał uznał, że ze względu na specyfikę autorskich praw majątkowych wprowadzanie przez ustawodawcę roszczeń związanych z naruszeniem tychże praw, które byłyby oparte na opłatach ryczałtowych i nie wymagałyby dokładnego ustalania wysokości rzeczywistej szkody, jest uzasadnione. Co więcej – tego rodzaju rozwiązania mogą zostać uznane za dopuszczalne także wówczas, gdy w praktyce wysokość roszczenia opartego na opłacie ryczałtowej będzie przewyższać wysokość poniesionej szkody. Za niedopuszczalną należy jednak uznać sytuację, w której uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych uzyskiwałby tak daleko idącą ochronę, że wysokość przysługującego mu roszczenia całkowicie odrywałaby się od wielkości poniesionej przez niego szkody i stanowiła jej wielokrotność". Nadto, „ ... sprawca deliktu, któremu przypisuje się odpowiedzialność w oderwaniu od znanej z art. 361 k.c. zasady adekwatnego związku przyczynowego, nie dysponuje żadnymi efektywnymi instrumentami, umożliwiającymi mu obronę i zminimalizowanie ponoszonego uszczerbku majątkowego. Jego odpowiedzialność nie tylko nie ogranicza się do "normalnych następstw działania (...), z którego szkoda wynikła", ale może je kilkakrotnie przewyższyć". Trybunał zwrócił także uwagę, że „uprawnionemu,

którego prawa majątkowe zostały naruszone, można przyznawać różne ochronne instrumenty prawne, niemniej nie powinien on dysponować takimi instrumentami, które wskazywałyby na to, że sam ustawodawca gwarantuje nadmierną ingerencję w prawa majątkowe odpowiedzialnego ex delicto. Skoro co do zasady takim podstawowym instrumentem ochronnym jest odszkodowanie ustalane w granicach adekwatnego związku przyczynowego, to nawet wprowadzanie elementów ryczałtowości nie może prowadzić do całkowitego zagubienia proporcji pomiędzy wielkością poniesionej szkody a tymże odszkodowaniem." Trybunał zaznaczył również, że omawiane rozstrzygnięcie „nie prowadzi do pozbawienia uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych możliwości ochrony ich praw. Nadal mogą oni bowiem korzystać z szerokiego katalogu roszczeń ujętych w art. 79 prawa autorskiego, w tym - dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych."

Nie jest więc tak, że Trybunał Konstytucyjny zakwestionował jedynie przewidziane w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit b) u.p.a.p.p. – w wypadku zawinionego naruszenia praw autorskich – roszczenie o zasądzenie trzykrotności stosownego wynagrodzenia, akceptując możliwość przyznania dwukrotności tego wynagrodzenia w razie niezawinionego naruszenia. Wszystkie przytoczone wyżej argumenty zachowują przecież aktualność także w odniesieniu do dwukrotności stosownego wynagrodzenia. Innymi słowy, również mechanizm pozwalający na przyznanie uprawnionemu odszkodowania w wysokości dwukrotności stosownego wynagrodzenia budzi uzasadnione zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego miał natomiast charakter zakresowy z uwagi na granice kontroli zakreślone rozpoznawaną skargą konstytucyjną. Jednak, w ocenie Sądu Apelacyjnego, wyrok ten – w kontekście jego motywów – uchyla domniemanie konstytucyjności także w zakresie tej części art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) u.p.a.p.p., która nie była (ze względu na granice skargi konstytucyjnej) przedmiotem bezpośredniej kontroli Trybunału.

W konsekwencji, zdaniem Sądu Apelacyjnego, z uwagi na niezgodność z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stosowanie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) u.p.a.p.p. w wypadku zawinionego lub niezawinionego naruszenia praw autorskich zarówno w zakresie trzykrotności, jak i dwukrotności stosownego wynagrodzenia jest wyłączone. Jak wskazał Trybunał uprawnieni mogą jednak nadal korzystać z szerokiego katalogu pozostałych roszczeń ujętych w art. 79 u.p.a.p.p., w tym – dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.

Rozważania te prowadzą do wniosku, że przyjęta przez Sąd Okręgowy w zaskarżonym wyroku podstawa prawna rozstrzygnięcia jest wadliwa. Roszczenie powoda nie mogło bowiem w żadnym zakresie znaleźć oparcia w niekonstytucyjnym przepisie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) u.p.a.p.p.

Konieczne jest zatem dokonanie odmiennej kwalifikacji prawnej dochodzonego roszczenia, oczywiście w granicach żądania, wyznaczonych także podstawą faktyczną przytoczoną przez powoda (art. 321 § 1 k.p.c.). Powód dochodził określonej kwoty pieniężnej z uwagi na naruszenie przez pozwanego autorskich praw majątkowych do utworu w postaci dokumentacji wykonawczej, odnosząc wysokość dochodzonej kwoty do należnego wynagrodzenia. W ocenie Sądu Apelacyjnego, tak ukształtowane roszczenie może zostać potraktowane jako żądanie naprawienia szkody na zasadach ogólnych (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a) u.p.a.p.p.).

Jednak taka kwalifikacja prawna roszczenia powoda skutkuje tym, że dla miarodajnego rozstrzygnięcia sprawy staje się istotny całkowicie inny zespół faktów niż ten, który był przedmiotem zainteresowania Sądu I instancji. Przede wszystkim powód musi wykazać zaistnienie szkody (uszczerbku majątkowego – art. 361 § 2 k.c.) oraz – na co zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny – związek przyczynowy między zachowaniem pozwanego a szkodą (art. 361 § 1 k.c.). Okoliczności te, kluczowe dla zasadności roszczenia, znajdującego oparcie w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a) u.p.a.p.p., w ogóle nie były badane w toku postępowania przed Sądem Okręgowym. Nie tylko Sąd I instancji, ale również strony uważały te okoliczności za prawnie irrelewantne, co w kontekście treści art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) u.p.a.p.p. było oczywiście stanowiskiem słusznym.

Sąd Apelacyjny rozważał możliwość uprzedzenia stron o możliwej zmianie kwalifikacji prawnej dochodzonego roszczenia (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r., III CZP 108/15 oraz wyrok Sądu Najwyższego z

dnia 2 grudnia 2011 r., III CSK 136/11), aby dać możliwość obu stronom powołania stosownych faktów i dowodów. Jednak, w ocenie Sądu Apelacyjnego, prowadziłoby to do przeniesienia całego ciężaru postępowania – w tym zwłaszcza postępowania dowodowego – do sądu odwoławczego. Co więcej, taki sposób procedowania w znacznym stopniu ograniczałby powodowi możliwość zmiany powództwa (art. 383 k.p.c.), której potrzeby w związku z wyłączeniem możliwości uwzględnienia powództwa na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) u.p.a.p.p. nie można z góry wykluczyć. Wszczynając postępowanie, powód nie mógł oczywiście przewidzieć, że wskazywany przez niego jako podstawa prawna roszczenia przepis zostanie uznany za niekonstytucyjny.

Kierując się zatem zasadą lojalności procesowej oraz mając na względzie zasadę dwuinstancyjności, Sąd Apelacyjny przyjął, że konieczne jest uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. W przeciwnym razie dokonana w sądzie odwoławczym zmiana kwalifikacji prawnej dochodzonego roszczenia – związana z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, zapadłym już po wydaniu zaskarżonego orzeczenia – uniemożliwiłaby stronom wyczerpujące zaprezentowanie swoich racji, tj. przytoczenie istotnych dla rozstrzygnięcia faktów oraz dowodów.

W takim ujęciu Sąd I instancji nie rozpoznał więc istoty sprawy, opierając rozstrzygnięcie na normie prawnej, która następnie została uznana za niekonstytucyjną. Należy bowiem uznać, że roszczenie powoda winno zostać zakwalifikowane w oparciu o inne przepisy niż wskazane przez Sąd Okręgowy, a co za tym idzie – zupełnie inne okoliczności są istotne dla rozstrzygnięcia. Implikuje to konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości – w odniesieniu do faktów prawnie relewantnych, w przeważającej mierze różnych od tych, które były przedmiotem postępowania przed Sądem I instancji. W tym stanie rzeczy odnoszenie się do zarzutów apelacji byłoby przedwczesne.

Dlatego też, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, pozostawiając Sądowi Okręgowemu na podstawie art. 108 § 2 k.p.c. rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.

W toku ponownego rozpoznania sprawy Sąd Okręgowy przede wszystkim umożliwi stronom wypowiedzenie się zarówno co do faktów, jak i dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, przy założeniu, że art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) u.p.a.p.p. nie może stanowić podstawy rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. Jeżeli powód sformułuje żądanie zasądzenie naprawienia szkody na zasadach ogólnych (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a) u.p.a.p.p.) konieczne będzie ustalenie rozmiaru szkody i związku przyczynowego między zarzucanym pozwanemu zachowaniem a ewentualną szkodą (art. 361 k.c.).

Na tej płaszczyźnie niezbędne będzie rozważenie, czy powód otrzymał wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do dokumentacji wykonawczej w ramach umowy łączącej go ze spółką (...). Jeżeli tak, a pozwany korzystał z tej dokumentacji na podstawie umowy ze spółką (...), to trudno będzie przyjąć, że w majątku powoda doszło do uszczerbku. Stan majątku powoda byłby bowiem taki sam niezależnie od tego, czy pozwany korzystał ze spornej dokumentacji (w ramach umowy ze spółką (...)) naruszając prawa autorskie powoda, czy też wykorzystywał ją dysponując prawami autorskimi do niej. Chyba że ustalenia faktyczne doprowadzą do wniosku, iż powód nie otrzymał w ogóle lub w części wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich od spółki (...) albo, że korzystanie z dokumentacji wykonawczej przez pozwanego może być oceniane w oderwaniu od relacji pozwanego ze spółką (...), jako odrębne zachowanie, będące samodzielnym źródłem szkody.

Wymagać będzie również przeanalizowania konstrukcja umowy powoda zawartej ze spółką (...) w zakresie przeniesienia praw autorskich. Kwestia ta w dotychczasowym postępowania nie doczekała się bowiem należytej uwagi Sądu Okręgowego. W szczególności niezbędne jest rozważenie, czy przeniesienie praw autorskich do dokumentacji wykonawczej nastąpiło pod warunkiem (dokonania zapłaty w całości) i czy był to warunek rozwiązujący, czy zawieszający (art. 89 k.c.), a także, czy zastrzeżenie tego rodzaju warunku byłoby w ogóle dopuszczalne. Przy założeniu, że był to warunek zawieszający należałoby z kolei poddać ocenie podstawę faktyczną i prawną, na jakiej spółka

(...) mogła mimo to korzystać z utworu powoda (w miarę przekazywania dokumentacji wykonawczej jeszcze przed oświadczeniem o odstąpieniu od umowy), co niewątpliwie miało miejsce.

Nie sposób pominąć również odniesienia się do skutków odstąpienia od umowy przez powoda (przy założeniu skuteczności tego odstąpienia) w zakresie praw autorskich, które zostały przeniesione na pozwanego, a zwłaszcza, czy odstąpienie takie mogło wywołać skutki ex tunc (art. 395 § 2 k.c., art. 491 i 492 k.c.). Istotna jest wreszcie ocena wpływu ewentualnego odstąpienia od umowy ze skutkiem ex tunc na dokonane przed tym odstąpieniem rozporządzenie przez spółkę (...) prawami autorskimi na rzecz pozwanego, mając na względzie, że prawu autorskiemu obca jest konstrukcja skutecznego nabycia praw od osoby nieuprawnionej, znana w prawie rzeczowym (por. art. 169 k.c.).

Sąd I instancji weźmie również pod rozwagę, że uznanie określonego przejawu działalności ludzkiej za utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.p.a.p.p. nie jest ustaleniem faktu, ale wiąże się z dokonaniem oceny prawnej skonkretyzowanego stanu faktycznego, a więc jest to zagadnienie, które powinno być rozpatrywane na płaszczyźnie prawnej. Tym samym, w okolicznościach niniejszej sprawy nie jest wystarczające, ani nawet możliwe, przyjęcie, że część spornej dokumentacji wykonawczej jest utworem wyłącznie na podstawie opinii biegłego. Konieczne jest bowiem dokonanie oceny, czy dany przejaw działalności spełnia przesłanki określone w art. 1 ust. 1 u.p.a.p.p., co wymaga dokonania wykładni i zastosowania prawa. Jest to bezsprzecznie rola sądu, a nie biegłego.

Wobec powyższego Sąd Apelacyjny orzekł, jak w sentencji.