



Sygn. akt IV CSK 450/09

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 maja 2010 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący)

SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca)

SSN Jan Górowski

w sprawie z powództwa E. P.
przeciwko "W." Spółce z o.o.
o ochronę praw autorskich,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 13 maja 2010 r.,
skargi kasacyjnej powoda
od wyroku Sądu Apelacyjnego [...] z dnia 26 marca 2009 r.,

oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 20 listopada 2008 r. oddalił powództwo E. P. przeciwko „W.” Sp. z o.o. o ochronę praw autorskich.

Z ustaleń wynika, że E. P. był zatrudniony w Spółdzielni Pracy Inwalidów Przemysłu Cukierniczego „W.”, która następnie przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o tej samej nazwie. W tym czasie wykonywał pracę zastępcy kierownika spółdzielni do spraw marketingu, następnie kierownika spółdzielni, po czym był prezesem zarządu spółki.

W dniu 19 października 2000 r. między powodem a „W.” Sp. z o.o. została zawarta umowa, w której powód udzielił spółce licencji na korzystanie z wzoru przemysłowego „[...]”. Licencjobiorca nie był ograniczony w korzystaniu ze wzoru użytkowego przez czas trwania licencji. Z tytułu udzielenia licencji licencjodawca był uprawniony do wynagrodzenia. Pozwana produkowała wyroby czekoladowe w kształcie telefonu komórkowego (tzw. [...]) opakowane w folię aluminiową w dwóch wersjach kolorystycznych. W okresie od października 2000 r. do stycznia 2003 r. wyprodukowano 856 513 sztuk wyrobu.

W dniu 8 maja 2002 r. w Urzędzie Patentowym RP zostało zarejestrowane na rzecz E. P. prawo z rejestracji nr 767 wzoru przemysłowego pt. wyrób cukierniczy. Prawo to trwało od daty zgłoszenia, tj. od 8 lutego 2000 r. W dniu 8 września 2003 r. Prezes Urzędu Patentowego RP udzielił na rzecz „P.” PHPU E. P. prawa ochronnego nr 148452 na znak towarowy wyrobu cukierniczego o kształcie komórki czekoladowej z pierwszeństwem od dnia 8 lutego 2000 r. Umową z dnia 9 października 2007 r. powód zbył na rzecz pozwanej wszelkie prawa do tego wzoru zdobniczego i znaku towarowego.

Oceniając ustalony stan faktyczny Sąd Okręgowy uznał, że nie doszło do bezprawnego naruszenia praw autorskich powoda, gdyż powód udzielił pozwanej licencji na korzystanie z utworu w drodze umowy. W ocenie tego Sądu, roszczenia powoda czynił bezzasadnymi również fakt, że przeniósł na pozwaną prawa do wzoru zdobniczego i znaku towarowego.

Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 26 marca 2009 r. oddalił apelację powoda. Nie podzielił zarzutu, że umowa licencyjna z dnia 19 października 2000 r. była nieważna, gdyż strony nie określiły w niej jaki wzór użytkowy jest jej przedmiotem.

Wskazał, że opis wzoru określa załącznik nr 1 do umowy, a fakt, że powód nie zaoferował tego załącznika nie uzasadnia oceny, iż go nie było, bądź że nie była nim dołączona do pozwu kserokopia [...]. W ocenie Sądu drugiej instancji powód nie kwestionował, że produkty są wynikiem zawartej umowy licencyjnej, skoro domagał się opłat licencyjnych. Sąd Apelacyjny stwierdził ponadto, że zawarta przez strony umowa licencyjna ma formę pisemną i zawiera wszystkie istotne elementy w rozumieniu art. 41 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Określa przedmiot licencji wyłącznej – czyli wzoru użytkowego „[...]”. Nawet jeśli szczegółowy opis wzoru nie zostałby dołączony do umowy, to jej przedmiot został wystarczająco opisany. Znany był też pozwanej, skoro zbywającym był prezes jej zarządu.

Wyrok Sądu Apelacyjnego powód zaskarżył skargą kasacyjną. W skardze, opartej na pierwszej podstawie kasacyjnej (art. 398⁹ § 1 pkt 1 k.p.c.), zarzucił naruszenie art. 65 k.c. w zw. z art. 41 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pr. aut. poprzez uznanie, że strony zawarły umowę uprawniającą pozwaną do korzystania ze wzoru użytkowego, mimo że nie określiły w umowie jaki wzór użytkowy jest jej przedmiotem, oraz art. 78 ust. 1 i art. 79 ust. 1 i 2 pr. aut. poprzez uznanie, że pozwana nie naruszyła osobistych i majątkowych autorskich praw powoda korzystając z uzyskanej od niego licencji, mimo że umowa licencji nie została skutecznie zawarta. Wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Podniesione w skardze kasacyjnej zarzuty opierają się na założeniu, że pomiędzy stronami nie została zawarta skutecznie umowa licencyjna, wobec czego korzystanie przez pozwaną z jego utworu było bezprawne. Założenie to nie jest jednak trafne.

Nie ulega wątpliwości, że umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego określonego jako „[...]” została zawarta, co więcej – była wykonywana. Z ustaleń wynika, że strony w umowie powoływały się na załącznik określający szczegółowo jej przedmiot, który w rzeczywistości nie został sporządzony. Ten fakt skarżący wskazywał dla uzasadnienia tezy, że do zawarcia umowy w istocie nie doszło, a ustalanie przedmiotu umowy w drodze jej wykładni narusza art. 65 k.c. i

art. 41 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach podległych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631; dalej: pr. aut.). Biorąc jednak pod uwagę, że przedmiot umowy został określony jako „[...]”, a w dniu zawarcia umowy skarżącemu przysługiwało prawo ochronne do konkretnie określonego znaku towarowego i wzoru użytkowego o nazwie „[...]”, niewielkie zaś modyfikacje tego wzoru znane były obu stronom i jeszcze przed zawarciem umowy zamówione zostały opakowania czekoladek uwzględniające te modyfikacje, należało uznać, że odtworzenie przez orzekające Sądy woli zgodnego zamiaru i woli stron odnośnie do ustalenia szczegółów wyglądu owej „czekoladowej komórki” nie naruszało powyższych przepisów. Nie bez znaczenia jest fakt, że powód, któremu przysługiwało prawo ochronne, był jednocześnie prezesem zarządu spółki, której udzielił licencji. Jak ustalono, to właśnie skarżący – jako prezes zarządu spółki - negocjował szczegóły techniczne z firmą produkującą folię aluminiową, stanowiącą opakowanie czekoladowego wyrobu. Oczywiście jest, że nie można mechanicznie przenosić świadomości powoda na świadomość spółki, skoro są to dwa różne podmioty. Skarżący oczywiście nie jest spółką, ten truizm nie oznacza jednak trafności podnoszonych zarzutów. W skardze kasacyjnej nie zarzucano naruszenia przepisów natury procesowej, prowadzącego do błędów w ustaleniach faktycznych. Ustalony w sprawie stan faktyczny wiąże Sąd Najwyższy w postępowaniu kasacyjnym, a z ustaleń tych jednoznacznie wynika, że zarówno skarżący jak i pozwana spółka nie mieli wątpliwości odnośnie do tego, jaki przedmiot był objęty umową licencyjną. Pomimo zatem dość ogólnego określenia przedmiotu licencji w umowie jako „[...]” umowa trafnie została uznana za skutecznie zawartą, a ustalenie w drodze wykładni jej treści nie narusza art. 65 k.c. ani art. 41 ust. 1 pr. aut. Szczegółowo określone zostało w umowie licencyjnej pole eksploatacji, nie może więc być mowy o naruszeniu art. 41 ust. 2 pr. aut.

Skarżący zarzucał, że produkowany przez pozwaną spółkę wyrób różnił się od objętego ochroną wzoru przemysłowego i znaku towarowego i że w istocie był twórcą trzech wzorów, wykorzystywanych bezprawnie przez pozwaną, czego Sąd Apelacyjny nie wziął pod uwagę. Zarzutu tego nie można podzielić. Przede wszystkim, z ustaleń wynika, że skarżący nie był twórcą wzoru „[...]”, a jedynie na podstawie umowy zawartej z podmiotem, któremu przysługiwały prawa do wzoru

zobniczego („O. C.” S.A.) przeniesiono na niego prawo do zgłoszenia tego wzoru zdobniczego dokonanego już przez zbywcę w Urzędzie Patentowym, a więc przeniesiono na niego autorskie prawa majątkowe, oczywiste jest bowiem, że autorskie prawa osobiste przedmiotem takiej umowy być nie mogły. Nie można też uznać, że skarżący stworzył kolejny wzór, wykorzystywany następnie bezprawnie przez pozwaną. Skarżący bowiem dokonał jedynie modyfikacji wzoru zgłoszonego przez „O. C.”, zastępując - w części wyrobu przedstawiającej ekran telefonu komórkowego – znak lotosu znakiem firmowym pozwanej. Nawet gdyby uznać, że jest autorem drugiej wersji produktu, a jego wkład twórczy polega na odwróceniu zestawienia kolorów (niebiesko-czerwony na czerwono-niebieski), to i tak zmiany te wprowadził sam ze względu na potrzeby spółki, której był prezesem i jeszcze przed zawarciem umowy zamówił – reprezentując pozwaną spółkę – opakowania według tego właśnie wzoru. Uznanie, że umowa licencyjna odnosiła się do tego wzoru, jest zatem ze wszech miar zasadne, a zarzucanie obecnie, że spółka ta bezprawnie wykorzystywała jego utwory, nie znajduje podstaw.

Skarżący wykazuje też daleko idącą niekonsekwencję, gdy chodzi o określenie swych żądań wobec pozwanej. W niniejszej sprawie zarzucał, że pozwana korzystała z wzoru przemysłowego i znaku towarowego, do których przysługuje mu wyłączne prawo, bezprawnie – wobec bezskuteczności umowy licencyjnej. W innych sprawach, prawomocnie zakończonych, podnosił natomiast, że wierzytelność z tytułu opłat licencyjnych powinna być zaliczona na poczet wierzytelności przysługującej pozwanej spółce wobec niego z tytułu dopłat do kapitału zakładowego. Co więcej, uzyskał nawet korzystny dla siebie wyrok, pozbawiający wykonalności wyrok, zasądzający od niego na rzecz pozwanej określoną kwotę z tego tytułu. Skarżący zatem, w zależności od doraźnych potrzeb, uznaje umowę licencyjną za zawartą skutecznie, bądź za pozbawioną skutków prawnych, taka zaś postawa na ochronę nie zasługuje.

W konsekwencji należało uznać zarzut naruszenia art. 65 k.c. i art. 41 pr. aut. za nieuzasadnione. Skoro zaś nie ma podstaw do uznania bezskuteczności umowy licencyjnej, nie można też uznać, że pozwana wykorzystywała bez podstawy prawnej jego dzieła, nie doszło zatem do naruszenia art. 78 i 79 pr. aut.

W tej sytuacji zarzut naruszenia tych przepisów przez ich niezastosowanie należało uznać za nietrafny.

Z tych względów Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji.