

Sygn. akt VI ACa 2064/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lipca 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SA – Aldona Wapińska (spr.)

Sędzia SA – Grażyna Kramarska

Sędzia SA – Teresa Mróz

Protokolant: – sekretarz sądowy Paulina Czajka

po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2017 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w Ł.

przeciwko Skarbowi Państwa - (...) w W.

o złożenie oświadczenia woli i zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2015 r.

sygn. akt IV C 921/07

I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

- a) **w punkcie pierwszym oddala powództwo o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli;**
- b) **w punkcie drugim oddala powództwo o zasądzenie kwoty 3 426 993,42 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści dwa grosze) z ustawowymi odsetkami od dnia 6 listopada 2008 r. do dnia zapłaty;**
- c) **w punkcie czwartym zasądza od (...) sp. z o.o. w Ł. na rzecz Skarbu Państwa – (...) kwotę 14 400 zł (czternaście tysięcy czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;**

II. zasądza od (...) sp. z o.o. w Ł. na rzecz Skarbu Państwa – (...) kwotę 10 800 zł (dziesięć tysięcy osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

III. nakazuje pobrać od (...) sp. z o.o. w Ł. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Apelacyjnego w W. kwotę 100 000 zł (sto tysięcy złotych) tytułem opłaty od apelacji, od uiszczenia której pozwany jest zwolniony z mocy ustawy.

VI ACa 2064/15

UZASADNIENIE

Powód (...) sp. z o.o. z siedzibą w Ł. w pozwie z dnia 13.04.2007 r. (złożonym jako powództwo wzajemne w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w W.o sygn., akt XXV C 2260/05, wyłączonym do odrębnego rozpoznania w sprawie niniejszej) domagał się zobowiązania pozwanego Skarbu Państwa (...) z siedzibą w W. do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu na rzecz powoda majątkowych praw autorskich do (...) a ponadto o zasądzenie od pozwanego kwoty 3. 426. 993,42zł tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z majątkowych praw autorskich do (...) łącznie z ustawowymi odsetkami od dnia 28 maja 2004 r do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że umową z dnia 28.02.2000 r., zmienioną następnie w dniu 28.02.2002 r. aneksem nr (...), powód przeniósł na pozwanego majątkowe prawa autorskie do (...). Pozwany pismem z dnia 27.05.2004 r. złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dnia 28.02.2000r. Od tego więc momentu – zdaniem strony powodowej - przestają wiązać wzajemnie obie strony wszystkie jej skutki, a w szczególności to co sobie wzajemnie świadczyły. Pozwany ma zatem obowiązek zwrotu majątkowych praw autorskich do (...). Do zwrotu tego prawa majątkowego nie doszło, a mimo to strona pozwana przez cały czas korzysta z tych autorskich praw majątkowych w sposób niedopuszczalny. Dlatego – w ocenie powoda – uzasadnionym jest żądanie zasądzenia od strony pozwanej potrójnego wynagrodzenia o jakim jest mowa w art. 79 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z odsetkami od tej sumy odszkodowania od dnia 28 maja 2004 r., czyli od następnego dnia od złożenia przez pozwanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Pozwany Skarb Państwa – (...) w odpowiedzi na pozew z dnia 7.04.2009 r. wniósł o odrzucenie pozwu, względnie o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów postępowania. Zdaniem pozwanego powództwo o nakazanie pozwanemu złożenia oświadczenia woli oznaczonej treści powinno ulec bądź odrzuceniu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej, bądź oddaleniu z powodu braku interesu prawnego strony powodowej w uzyskaniu rozstrzygnięcia o żądanej treści. W dalszej części wskazano, że powód wyraźnie stwierdza, że Skarb Państwa jest właścicielem autorskich praw majątkowych do (...), to zgłoszone żądanie zasądzenia odszkodowania jest bezzasadne.

W piśmie procesowym z dnia 29.01.2010 r. strona pozwana przedstawiła wykładnię art. 494 k.c., wskazując, że skutkiem powstałym w wyniku złożenia oświadczenia w trybie tego przepisu jest zniweczenie nie tylko samej umowy, ale równoległe z tym wszystkich jej skutków prawnych i to zarówno w sferze obligacyjnej jak i rzeczowej. Zdaniem strony pozwanej

w sytuacji kiedy stronie pozwanej przysługuje wyłączne autorskie prawo majątkowe do wspomnianego (...) i kiedy z tego prawa wyłącznie korzysta podmiot uprawniony, to nie narusza uprawnień podmiotów trzecich. Z tej przyczyny żądanie zasądzenia odszkodowania nie może zostać uwzględnione. W ocenie pozwanego Skarbu Państwa bezzasadność żądania odszkodowania wynika z faktu, że przedstawiająca się wartość tego prawa majątkowego jest równa zeru.

W piśmie procesowym z dnia 22.03.2010 r. strona pozwana zwróciła uwagę na wzajemną sprzeczność dwóch sformułowanych żądań wynikającą z tego, że jeżeli prawa majątkowe strony powodowej do spornego systemu zostały przeniesione skutecznie na podmiot pozwanego, to o ile korzysta on z tego prawa majątkowego – nie może być mowy o bezumownym korzystaniu, co w rezultacie czyni bezzasadnym żądanie zasądzenia odszkodowania w oparciu o reguły ustawy- o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Strona pozwana dodała również to, że jej zdaniem prawa autorskie majątkowe do (...) aktualnie nie istnieje, gdyż dotychczas nie powstał system informatyczny o tej treści i przeznaczony do obsługi wykonywanej w ramach zadań ustawowych przez (...). Skoro więc nie istnieje taki przedmiot, to nie można mówić o istnieniu praw do tego przedmiotu. Podano również, że podstawowe dokumenty analityczno-projektowe oraz moduł programowy (...) i moduł systemowy (...) zostały wykonane w ramach umowy zawartej z firmą (...) S.A. Pełne więc prawa autorskie do nich przysługują (...).

W odniesieniu do żądania odszkodowania na podstawie art. 79 ustawy – o prawie autorskim i prawach pokrewnych strona pozwana podkreśliła, że wspomniana podstawa prawna zawiera przesłankę zawinięcia podmiotu dopuszczającego się naruszenia autorskich praw podmiotowych, której jednak strona powodowa nie wykazała, do czego obliguje ją reguła art. 6 k.c. Tak samo strona powodowa nie zadośćuczyniła obowiązkowi wykazania

wysokości wynagrodzenia, które w analizowanym stanie nie może być równoznaczne z ceną, gdyż konstrukcja odszkodowania oparta jest na elemencie nieuprawnionego korzystania z podmiotowych praw autorskich. Zatem wymiar odszkodowania powinien być ustalony zgodnie z rynkową wartością dobra, według ceny jaką przedstawia ono dla wszystkich.

Powód (...) w piśmie z dnia 16.04.2010 r. sprecyzował swoje powództwo, domagając się zobowiązania pozwanego do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu na powoda praw autorskich do (...) wraz z kodem źródłowym, wykonanego oprogramowania oraz prawem do jego modyfikacji, wykonanego w ramach umowy z dnia 28.02.2000 r. wraz z aneksami zawartej pomiędzy (...) a (...) sp. z o.o. z siedzibą w Ł.. Powód podtrzymał w całości poprzednio sprecyzowane żądanie zasądzenia kwoty 3. 426. 993,42 zł. Zdaniem powoda dotychczas przedstawione w sprawie dowody wskazują na istnienie wymienionych autorskich praw majątkowych i jednocześnie potwierdzają okoliczność, że pozwany w sposób swobodny dysponuje i posługuje się tymi prawami. Powód podkreślił, iż **stworzone w ramach zawartej pomiędzy stronami umowy z dnia 28.02.2000r moduły programowe zostały wykorzystane do stworzenia systemu (...) przez (...) i nie istnieją jako odrębny system informatyczny.**

W piśmie z dnia 16.06.2015 r. strona pozwana przyznała okoliczność, że przedmiotem łączącej strony umowy było stworzenie, przetestowanie i wdrożenie szeregu modułów, które docelowo miały składać się na (...). Wykonując prace strona powodowa korzystała z modułów dostarczonych przez pozwanego, co było odzwierciedleniem przyjętych w umowie zasad, bowiem na podstawie umowy z dnia 29.06.1998 r., zawartej pomiędzy pozwanym a firmą (...) S.A., Skarb Państwa nabył prawa autorskie do założeń analityczno- projektowych oraz części modułów programu i miały one stanowić podstawę do stworzenia przez powoda kolejnych modułów projektu. W trakcie realizowania umowy strona powodowa korzystała z pracy szeregu osób fizycznych, zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych. Za część tych prac strona powodowa otrzymała zapłatę, pozostała część nie została dokończona, zaś pozwany od umowy odstąpił, a system po zakończeniu współpracy pomiędzy stronami nie działał. Zdaniem strony pozwanej powód nie udowodnił, iż prawa autorskie, których ochrony żąda, w ogóle mu przysługują, a w szczególności tego, że prawa te mają w stosunku do osoby powoda charakter wyłączny. Nawet przy zaistnieniu tego faktu, pozwany nabył uprawnienie do zbadania kompatybilności nowo zamawianych systemów informatycznych z modułami dostarczonymi przez powoda w ramach tzw. reverse engineering, czyli uprawnienia o jakim jest mowa w art. 75 ust.2 i ust.3 ustawy – o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ocenie strony pozwanej nie zostało udowodnione naruszenie w jakikolwiek sposób praw autorskich powoda. Skarb Państwa podkreślił, że wartość tego prawa wynosi 0 zł, zatem żądanie przekraczające wynagrodzenie umowne w wielokrotnej wysokości powinno zostać oceniane jako nadużycie prawa podmiotowego. Powodowa spółka nie przeprowadziła skutecznego dowodu potwierdzającego sposób nabycia przez nią praw autorskich, bowiem moduły systemu były przygotowywane także przez inne osoby, które powinny być w dalszym ciągu traktowane jako osoby posiadające prawo autorskie do tych modułów. Nie przedstawiono dowodów na przejście tych praw na powodową spółkę, która nie posiada więc czynnej legitymacji w niniejszym procesie. W świetle art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych czynna legitymacja procesowa przysługuje zarówno twórcy jak i pierwotnemu autorowi autorskich praw majątkowych. Istnienie wkładów twórczych zarówno po stronie powoda jak i pozwanego wyklucza możliwość przyjęcia, że majątkowe prawo autorskie powoda ma charakter wyłączny, a tylko takie prawa podlegają ochronie z mocy art. 79 u.o.p.a.i.p.p.

Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie:

1. zobowiązał Skarb Państwa – (...) z siedzibą w W. do złożenia oświadczenia woli o następującej treści: „(...) z siedzibą w W. ul. (...) przenosi majątkowe prawa autorskie do (...) na (...) spółka z o.o. z siedzibą ul. (...) w Ł.”,
2. zasądził od Skarbu Państwa - (...) z siedzibą w W. na rzecz (...) sp. z o.o. z siedzibą w Ł. kwotę 3 426 993,42 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 6 listopada 2008 roku do dnia zapłaty,
3. w pozostałym zakresie powództwo oddalił,

4. zasądził od Skarbu Państwa – (...) z siedzibą w W. na rzecz (...) sp. z o.o. z siedzibą w Ł. kwotę 14 400 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

5. rozstrzygnięcie o kosztach postępowania pozostawił referendarzowi sądowemu.

Podstawą rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego były następujące ustalenia faktyczne i rozważania prawne:

W dniu 28.02.2000 r. zawarta została pomiędzy (...) z siedzibą w W. a (...) sp.z.o.o z siedzibą w Ł. umowa, na podstawie której zamawiający (...) powierzył wykonawcy wykonanie, zainstalowanie i wdrożenie (...), którego przedmiotem i zadaniem było wspomaganie postępowanie dotyczące zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy (...) oraz ich rodzin.

Wykonanie tego systemu przez wykonawcę miało również nastąpić na podstawie analizy i projektu oraz z wykorzystaniem modułów programowych wykonanych w ramach umowy z dnia 29.06.1998 r. zawartej pomiędzy (...) a firmą (...) S.A.

Według umowy wykonawca przenosił na zamawiającego, który w ten sposób stawał się wyłącznym właścicielem, autorskie prawa majątkowe do wykonanego systemu oprogramowania wraz z kodem źródłowym oraz z prawem modyfikacji po okresie gwarancyjnym. (...) miał zostać przeznaczony dla około (...) użytkowników, w tym dla około (...) użytkowników usytuowanych w terenowych zespołach emerytalno-rentowych. Wykonany system miał między innymi zapewnić możliwość rozbudowy o kolejne moduły i funkcje, przejrzystość i elastyczność funkcjonalną, właściwe wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej i posiadanych zasobów informatycznych. Zgodnie z umową wykonawca miał też opracować w języku polskim i wydać zamawiającemu czterech egzemplarzy kompletną dokumentację techniczną i eksploatacyjną systemu. W ramach wzajemnej współpracy i współdziałania w umowie zastrzeżono dla wykonawcy swobodny dostęp do korzystania ze sprzętu mikrokomputerowego zlokalizowanego u zamawiającego, w celu prowadzenia prac projektowo-programowych i wdrożeniowych.

Przedmiot umowy miał być realizowany w trzech etapach. Pierwszy obejmował wykonanie oprogramowania wraz z dokumentacją techniczną i eksploatacyjną. Drugi obejmował wdrożenie systemu u zamawiającego, wraz z migracją danych z aktualnie eksploatowanego systemu. Trzeci obejmował szkolenia w obsłudze wykonanego systemu. Umowa przewidywała wykonanie jej przedmiotu wraz z zainstalowaniem i jego wdrożeniem do dnia 10.03.2011r. Strony warunkowo zastrzegły możliwość przesunięcia tego terminu o jeden miesiąc, ale po uprzednim wzajemnym uzgodnieniu. Każdy wykonany etap miał podlegać odrębnym odbiorom jakościowym.

Umówiono się, że za wykonany przedmiot zamawiający zapłaci wykonawcy kwotę netto 936. 337, 00 zł, powiększoną o podatek VAT. W celu zabezpieczenia realizacji umowy wykonawca został zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia kwotowego na sumę 62. 000 zł. Ustanowiono też w umowie system gwarancji na okres 24 miesiące, której bieg miał się rozpocząć od dnia podpisania końcowego protokołu.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz zamawiającego zgodnie z § 11 umowy miało nastąpić w dniu podpisania bez zastrzeżeń końcowego protokołu zdawczo- odbiorczego wykonanego systemu.

W umowie przewidziano też system kar umownych w sytuacji zawnionego postępowania tak zamawiającego, jak i wykonawcy.

W drodze pisemnego aneksu z dnia 28.02.2000 r. zmieniono postanowienia podstawowej umowy, przewidując bezpośrednio przeniesienie przez wykonawcę autorskich praw majątkowych do (...) na zamawiającego, także w zakresie sukcesywnie wykonywanych modułów, wraz z kodem źródłowym wykonanego oprogramowania.

Pismem z dnia 27.05.2004 r. (...) poinformował wykonawcę (...) sp. z o.o o odstąpieniu od zawartej w dniu 28.02.2000 r. umowy z uwagi na występujące opóźnienie w realizacji projektu umowy. Jednocześnie wezwano w nim wykonawcę do złożenia (...) pełnej dokumentacji wykonanych dotychczas prac, oprogramowania źródłowego, wykonanych baz podczas tworzenia testowania systemu. Wezwano też wykonawcę do zapłaty kwoty 228 466,23 zł stanowiącej

uzgodnioną w umowie karę umowną wynoszącą 20 % wartości jej przedmiotu. Spółka (...) wykonała do tego czasu projekt w 93 %.

Po odstąpieniu od umowy (...) ogłosił w dniu 29.06. 2005 r. zamówienie publiczne, którego przedmiotem było dokończenie i rozbudowa systemu informatycznego (...) wspomagającego postępowanie dotyczące zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy podlegających przepisom ustawy z dnia 18 lutego 1994r o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (...) oraz ich rodzin. Według opublikowanego zamówienia, w ramach obowiązujących procedur zamówienia rządowego, rozbudowa systemu miała zostać wykonana na podstawie analizy i projektu, które znajdowały się już w zasobie zamawiającego oraz z wykorzystaniem istniejących już modułów programowych posiadanych już przez ten podmiot.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano ofertę Konsorcjum utworzonego przez (...) S.A. z siedzibą w W., z którym zawarto umowę w dniu 30.12.2005r. Na podstawie tej umowy nowy wykonawca zobowiązał się do dokończenia i rozbudowy oprogramowania użytkowego (...). Ponadto zgodnie z umową zamawiający (...) zobowiązał się udostępnić temu wykonawcy całość dotychczas wykonanego oprogramowania wraz z posiadaną dokumentacją z procesów analizy, projektowania i programowania. Na tej podstawie wykonawca został obciążony obowiązkiem dokończenia i rozbudowy (...). Prawa autorskie do (...) zostały przeniesione na zamawiającego przez (...) S.A.

Wartość autorskiego prawa majątkowego do programu (...) przekazana przez (...) sp. z o.o (...) w ramach łączącej strony umowy kształtuje się na poziomie od 1.341.216,39 -1.856.574,46 zł, co odpowiada 93 % stopniowi zaawansowania projektu przez spółkę (...).

Przy tworzeniu programu (...) przez (...) uczestniczyli podwykonawcy, którzy za to otrzymywali wynagrodzenie. Po odstąpieniu od umowy, program stworzony przez powoda w tej części nie został mu zwrócony. Został wykorzystany zgodnie z umową zawartą przez (...) S.A. a (...). Nowej firmie zostały przekazane kody źródłowe i cała dokumentacja. O zgodę na to nie zwracano się do firmy (...). Własnych praw autorskich do tego, spółka (...) nigdy nie przeniosła na firmę (...) S.A.

Powyższy stan faktyczny Sąd Okręgowy ustalił w oparciu o przeprowadzone w sprawie dowody z dokumentów prywatnych. Zdaniem Sądu pierwszej instancji są to dowody istotne, odnoszące się do ważnych faktów związanych z zawarciem i przedmiotem umowy zawartej przez strony postępowania, jak też umowy następnej, łączącej pozwanego ze spółką (...). Żaden z tych dowodów nie został zakwestionowany przez strony dlatego też Sąd ocenił je jako wiarygodne. Uzupełniający charakter stanowią zeznania świadków R. S. i Z. P.. W szczególności depozycje tego pierwszego świadka potwierdzają okoliczność przekazania wszystkich elementów niedokończonego ale zaawansowanego systemu (...), wykonanego przez (...) kolejnemu wykonawcy. Ten sam fakt potwierdza zeznanie świadka P. i zeznanie złożone przez R. K. w charakterze strony. W tym istotnym elemencie zeznania tych osób są zbieżne.

Sąd pierwszej instancji oparł się na wiadomościach specjalnych, które zawarte zostały w opinii biegłych rewidentów, którzy dokonali oszacowania wartości autorskiego prawa majątkowego strony powodowej. Opinia ta została zakwestionowana w formie zarzutów złożonych przez stronę pozwaną, co skutkowało koniecznością jej uzupełnienia. Biegli stanowczo podtrzymali jej wnioski zarówno w sporządzonej opinii uzupełniającej jak i w dodatkowo złożonych do opinii wyjaśnieniach. Wobec powyższego w ocenie Sądu pierwszej instancji opinia nie zawiera wad, które dyskwalifikowałyby ją jako dowód w sprawie, ani też skutkowało koniecznością sporządzenia opinii przez innego lub inny zespół biegłych.

Oceniając zasadność żądania pozwu Sąd pierwszej instancji wskazał, iż bezsporną okolicznością w sprawie jest wykonanie w znacznej części (w 93%) (...) przez stronę powodową i przekazanie do niego praw autorskich na podstawie postanowień wiążącej strony umowy (...). Za niewątpliwie Sąd pierwszej instancji uznał, że wykonany (...) przedstawiał się jako dzieło, albo utwór odpowiadający definicji art. 1 ustawy z dnia 4.02.1994r- o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zdaniem Sądu Okręgowego nie ma znaczenia, że dzieło to nie miało charakteru dzieła całkowicie

ukończonego, gdyż powstaniu prawa autorskiego do takiej twórczej działalności nie decyduje więc wyłącznie stopień wartości opracowanego dzieła (tak SN wyrok z dnia 5.03.1971r –Sygn. CR 593/70). Zgodnie zatem z art. 1 ustawy o p.a i p.p. w ten sposób zrealizowany element twórczości autora podlega ochronie autorskiej.

Sąd pierwszej instancji nie podzielił stanowiska strony pozwanej, jakoby majątkowe prawo autorskie do tego (...) w ogóle nie istniało z uwagi na niedokończenie tego dzieła. Z momentem umownego przeniesienia prawa autorskiego do tego dzieła na rzecz pozwanego, wyłącznie ten podmiot dzierżył to prawo bezwzględne.

Zdaniem Sądu Okręgowego w tym kontekście istotne znaczenie ma złożone jednostronnie przez (...) w dniu 27.05.2004 r. oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które ocenić należy przez pryzmat art. 494 k.c., zgodnie z którym, skutek jego realizuje się w obowiązku zwrotu drugiej stronie wszystkiego, co otrzymała od niej na mocy umowy. Zdaniem Sądu pierwszej instancji w tym przypadku obowiązek zwrotu przejawia się między innymi w stosunku do powoda w powrotnym przeniesieniu praw autorskich wykonanego dzieła w postaci (...). Przepis ten wskazuje na obowiązek zwrotu wszystkiego, a więc także praw, o ile stanowiły przedmiot umowy. Taka sytuacja zachodzi w stosunku do majątkowych praw autorskich, gdzie przejście tego rodzaju praw wymagane jest przez zawarcie umowy w formie pisemnej o pod rygorem nieważności (art. 53 ustawy – o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Każdy inny rodzaj czynności zamierzającej do przeniesienia praw autorskich do dzieła bez zastosowania tej formy czynności prawnej, dotknięte byłoby nieważnością bezwzględną. A zatem - w ocenie Sądu pierwszej instancji – żądanie w ramach skonkretyzowanego obowiązku wynikającego z art. 64 k.c. jest zasadne.

Odnosząc się do skutków, jakie wywiera jednostronne odstąpienie od umowy, Sąd pierwszej instancji wskazał, że w doktrynie i orzecznictwie zgodnie przyjmuje się, że oświadczenie takie ma charakter kształtujący i powoduje wygaśnięcie stosunku prawnego ze skutkiem *ex tunc*. Odstąpienie od umowy oznacza więc zakończenie obowiązywania nie tylko samej umowy ale i wszystkich wynikających z niej skutków o walorach obligacyjnych i rzeczowych, czyli również w zakresie przeniesienia lub powstania praw podmiotowych. Wobec dojścia do wiadomości strony powodowej oświadczenia tej treści, przysługują jej autorskie prawa do w/w dzieła. Zdaniem Sądu Okręgowego na pewno więc czasokres po dojściu do wiadomości tego oświadczenia, połączony z dalszym dysponowaniem niedokończonym ale wykonanym przez powoda (...), uznać należy za czas dysponowania w sposób nieuprawniony prawami autorskimi do tego dzieła.

Sąd Okręgowy podkreślił, iż w sprawie niniejszej bezspornym faktem było przekazanie niedokończonego dzieła stworzonego przez stronę powodową kolejnemu wykonawcy (...). Odnosi się to też do przekazanych w ramach umowy wykonanych modułów – bez zgody pierwotnego twórcy. Związanie się z nowym wykonawcą nastąpiło długo po odstąpieniu od umowy przez pozwanego, który rozporządził tym prawami autorskimi w sposób nieuprawniony i niedozwolony. Wszystko to zostało wykorzystane bez zgody spółki (...), przez nowego wyłonionego wykonawcę. Zdaniem Sądu Okręgowego stan taki kwalifikuje się jako nieuprawnione i pozaumowne korzystanie z majątkowych praw autorskich powoda i trwa on jeszcze w dalszym ciągu.

Sąd pierwszej instancji wskazał, iż zgodnie z art. 17 pr. aut., jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Prawa twórcy wskazane w tym przepisie mają charakter wyłączny oraz bezwzględny, konstrukcją normatywną nawiązują do instytucji prawa własności, którego treść została określona w art. 140 k.c. Do naruszenia bezwzględnych autorskich praw majątkowych dochodzi w przypadku eksploatacji ich bez zgody uprawnionego lub zezwolenia wynikającego z licencji ustawowej (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1999 r., I CKN 1139/97, OSNC 200/1/6; z dnia 25 listopada 1999 r., II CKN 573/98, niepubl., z dnia 26 czerwca 2003 r., V CKN 411/01, OSNC 2004/9/144).

Zdaniem Sądu Okręgowego z ustaleń faktycznych sprawy wynika, że pozwany korzystał z programu, którego współtwórcą w udziale wynoszącym 93%, była powodowa spółka. Bez jej zgody oraz bez zawarcia z nią stosownej umowy program ten wraz z modułami został wykorzystany i przekazany nowemu wykonawcy. Wszystko to już

nastąpiło po fakcie wypowiedzenia umowy z powodem. A więc z tym już momentem pozwany utracił tytuł prawny do korzystania z tego programu w takiej części.

Sąd pierwszej instancji wskazał, iż zgodnie z art. 79 ust. 1 pr. aut. w brzmieniu sprzed zmiany wprowadzonej z dniem 20 czerwca 2007 r. przez ustawę zmieniającą z dnia 9 maja 2007 r., twórca mógł żądać od osoby, która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe, zaniechania naruszenia, wydania uzyskanych korzyści albo zapłaceniu w podwójnej, a w przypadku, gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia; twórca mógł również żądać naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli działanie naruszającego było zawinione. Regulacja ta określa środki ochrony autorskich praw majątkowych przysługujących uprawnionemu w stosunku do osoby, która wkroczyła w zakres monopolu korzystania z utworu bez wymaganej zgody. Różnorodność tych środków i pozostawienie twórcy prawa wyboru instrumentu ochrony jego praw, są przejawem woli ustawodawcy do jak najszerszego zabezpieczenia tych praw.

Powód domagał się potrójnego stosownego wynagrodzenia, a więc takiego, jakie otrzymałby twórca, gdyby osoba, która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe, zawarła z nim umowę o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia. W orzecznictwie wskazuje się, że przy określeniu jego rozmiaru uwzględnić należy charakter i zakres korzystania z utworu, w sposób respektujący równe traktowanie podmiotów, którym przysługują autorskie prawa majątkowe i podmiotów korzystających z nich (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 29 listopada 2006 r., II CSK 245/06, nie publ., z dnia 25 marca 2004 r., II CK 90/03, OSNC z 2005 r. Nr 4, poz. 66 z dnia 13 grudnia 2007 r., I CSK 321/07, niepubl). Ponadto w doktrynie wskazuje się na potrzebę indywidualizacji wysokości wynagrodzenia stosownie do okoliczności każdego rozpatrywanego przypadku. Żądanie zasądzenia potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia jest szczególnym środkiem ochrony autorskich praw majątkowych, którego dochodzenie wymaga wykazywania winy podmiotu korzystającego z utworu bez wymaganego zezwolenia twórcy. Odpowiedzialność naruszającego w zakresie potrójnego stosownego wynagrodzenia, przewidzianego cytowanym przepisem jest surowa, bo uzależniona od winy naruszającego, jego świadomości naruszenia cudzych praw autorskich czy dobrej wiary przy korzystaniu z utworu.

Z uwagi na fakt, iż wykorzystanie przez pozwanego praw autorskich powoda jest bezsporne i odbyło się to już po odstąpieniu od umowy, w ocenie Sądu Okręgowego w świetle art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych doszło do naruszenia praw autorskich powoda, gdyż utwór stworzony przez powoda został wykorzystany bezprawnie tj. bez wymaganej zgody osoby uprawnionej. Na tej podstawie pozwany (...) jest biernie legitymowany w sporze.

Dodatkowo występujące okoliczności towarzyszące udostępnieniu i w efekcie wykorzystaniu dzieła w procesie tworzenia (...) przez inny podmiot, już po utracie obowiązywania pomiędzy stronami umowy przenoszącej prawa autorskie, zdaniem Sądu Okręgowego wskazuje na występujące zawinienie po stronie pozwanej. Niewątpliwie odstąpienie od umowy stwarzało nowy stan w zakresie przeniesienia praw do utworu stworzonego przez powoda, co racjonalnie ten podmiot mógł i powinien ocenić. Miał zatem pełną świadomość, że udostępnia przysłusze wykonawcy gotowe w znacznej części wyodrębnione dzieło, do którego nie posiadał już majątkowych praw autorskich. Te okoliczności zdaniem sądu wskazują na zawinione naruszenie praw autorskich powoda, co w konsekwencji uzasadnia dochodzenie przez ten podmiot wynagrodzenia w potrójnej wysokości.

Wartość prawa autorskiego prawa majątkowego programu (...) przekazana przez (...) sp.o.o (...) w ramach łączącej strony umowy kształtuje się na poziomie od 1 341 216,39-1856 574,46 zł i odpowiada 93 % stopnia zaawansowania projektu przez spółkę (...). Wartość ta – zdaniem Sądu pierwszej instancji powinna wyznaczać należne wynagrodzenie, które należało zasądzić stosownie do art. 79 ust. ust 2 pkt 1 u.o.p.ai p.p. W pozostałym zakresie powództwo podlegało oddaleniu.

Biorąc to pod uwagę Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo na podstawie art. 17, art. 79 . ust 2 pkt 1 u.o.p.ai p.p. i art. 64 k.c. w związku z art.53 u.o.p.ai p.p.

Powyższy wyrok Sądu Okręgowego w całości zaskarżył apelacją pozwany Skarb Państwa – (...), zarzucając:

I Oparcie wyroku na normie prawnej sprzecznej z Ustawą Zasadniczą - bowiem przepis stanowiący podstawę wyrokowania w tej sprawie został uznany za niezgodny z Konstytucją wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23.06.2015 r. sygn. akt SK 32/14, w którym TK wskazał, iż art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim uprawniony, /.../ może żądać od osoby/.../ zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej /.../ trzykrotności stosownego wynagrodzenia, /.../, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

II Przekroczenie zakresu kognicji sądu cywilnego w niniejszym postępowaniu - przyjęcie „przesłankowo”, iż nie występuje równość udziałów w prawie autorskim mimo, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych obalenie takiego domniemania wymaga odrębnego postępowania sądowego.

III Nierozpoznanie istoty sporu – bowiem pozwany zgłosił szereg zarzutów związanych z samą istotą prawa na jakie się powołuje powód - brakiem podstaw do ustalenia, iż w ogóle mu przysługiwało, które pozostały poza zakresem uzasadnienia wyroku wobec błędnej konstatacji, iż „twierdzenie jako prawo majątkowe nie istniało /.../ pozwany wyłącznie wiąże z faktem niedokończenia finalnego dzieła”.

IV naruszenie art. 233 § 1 KPC przez błędną ocenę materiału dowodowego, pominięcie jego części oraz sprzeczność poczynionych ustaleń ze zgromadzonym materiałem dowodowym i błędy w ustaleniach faktycznych polegające w szczególności na:

a) przyjęciu, iż przedmiotem umowy między stronami był (...) mimo, iż z treści umowy, treści kolejnych umów pozwanego, zeznań świadków oraz strony powodowej wynika, iż przedmiotem umowy było opracowanie modułów, które wraz z modułami dostarczonymi przez pozwanego miały wejść w skład systemu, a ostatecznie moduły częściowo wykonane przez powoda nie weszły ostatecznie w skład końcowego programu

b) przyjęcie, iż prawo autorskie miało charakter wyłączny wbrew domniemaniu prawnemu mającemu zastosowanie w sprawie;

c) przyjęcie wartości prawa majątkowego mimo, iż nie ma on charakteru umożliwiającego zbycie komukolwiek, a zatem nie ma jakiegokolwiek wartości rynkowej

d) przyjęcie, iż „kod źródłowy” programu został „przekazany” mimo, iż elementem stanu faktycznego było ustalenie, iż został jednorazowo wyświetlony celem jego zbadanie pod kątem możliwości zapewnienia funkcjonalności kolejnych modułów zamawianych przez pozwanego.

e) przyjęcie, iż „powód wykonał 93%”(…) mimo, iż z samej treści umowy wynika, iż (...) ma się składać z modułów dostarczonych przez pozwanego oraz opracowanych na podstawie umowy, która nie została wykonana;

f) uznanie za wiarygodne wyliczeń biegłego opartych na kryterium wartości odtworzeniowej i nakładów na dzieło nie zaś na wartości sprzedażnej co jest wprost z sprzeczne z orzecznictwem dotyczącym ustalania wartości prawa na potrzeby art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

V Naruszenie art. 321 § 1 K.P.C. przez orzeczenie ponad zakresem podstaw faktycznych żądania strony powodowej polegające na zobowiązaniu do przekazania praw autorskich do (...) mimo, iż z podstawy faktycznej powództwa wynikało, iż przedmiotem umowy była wyłącznie część modułów jakie miały się na ten system składać, a ustalony przez sąd stan faktyczny obejmuje ustalenie, iż ostatecznie został on wykonany przez inną firmę,

VI naruszenie art. 316 § 1 K.P.C. przez jego niezastosowanie wyrażające się w pominięciu stanu obowiązującego w chwili zamknięcia rozprawy tj. pominięcie faktu, iż w tej dacie prace powoda nie były elementem (...).

VII naruszenie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 12. ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zw. z art. 6 KC przez błędne zastosowanie i przyjęcie, iż strona udowodniła nabycie prawa autorskiego, mimo, iż elementem ustaleń stanu faktycznego, jest fakt, iż twórcami programu były osoby związane umowami cywilnoprawnymi a więc nie będące pracownikami powoda.

VIII naruszenie art. 9 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez jego niezastosowanie polegające na pominięciu domniemania równych udziałów w prawie autorskim;

IX naruszenie art. 75 ust 2 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez jego niezastosowanie polegające na pominięciu, iż pozwany był uprawniony do wyświetlenia kodu na podstawie tej regulacji

X naruszenie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez jego błędną wykładnię i w konsekwencji zastosowanie do sytuacji nieobjętej hipotezą przepisu,

Wskazując na powyższe apelujący wnosił o zmianę zaskarżonego wyroku przez oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz SP- (...) kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 3- krotności stawki minimalnej oraz zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym wedle norm przypisanych ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Na rozprawie apelacyjnej w dniu 15 marca 2017 r. pełnomocnik pozwanego sprecyzował zakres zaskarżenia, wskazując, iż apelacją nie jest zaskarżony punkt trzeci wyroku, w którym Sąd pierwszej instancji oddalił częściowo powództwo.

Powód (...) spółka z o.o. w Ł. wnosił o oddalenie apelacji i zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja zasługiwała na uwzględnienie, albowiem pomimo dokonania w znacznej części prawidłowych ustaleń faktycznych, Sąd Okręgowy dokonał błędnej oceny prawnej tych ustaleń.

Przede wszystkim podnieść należy, iż Sąd pierwszej instancji dokonywał ustaleń faktycznych w oparciu o niekompletny materiał dowodowy – umowa łącząca strony została bowiem przez powoda złożona bez dwóch ostatnich stron i bez załączników stanowiących integralną część umowy. Uzupełnienie powyższych braków nastąpiło dopiero w postępowaniu apelacyjnym na zarządzenie Sądu drugiej instancji (k. 985- 1082, k. 1085-1175).

Zauważyć należy, iż umowa łącząca strony dotyczyła wykonania przez powoda na rzecz pozwanego, zainstalowania i wdrożenia spełniającego uznane standardy w dziedzinie informatyki i telekomunikacji (...), przy czym (...) ten miał być wykonany na podstawie analizy i projektu oraz z wykorzystaniem modułów programowych wykonanych w ramach umowy (...) z dnia 29.06.1998 r. zawartej pomiędzy (...) a firmą (...) S.A. Oddział w W. (§ 1 ust. 1 umowy). Zgodnie z § 1 ust. 2 wykonawca przenosił na zamawiającego, który stawał się wyłącznym właścicielem, autorskie prawa majątkowe do (...)wraz z kodem źródłowym wykonanego oprogramowania oraz z prawem modyfikacji po okresie gwarancyjnym. Moment przeniesienia praw autorskich określał § 11 umowy, który stanowił, iż przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz zamawiającego następuje w dniu podpisania bez zastrzeżeń końcowego protokołu zdawczo- odbiorczego (...), o jakim mowa w § 7 ust. 12. W Aneksie nr (...) do powyższej umowy, zawartym w dniu 16.07.2002 r. strony zmieniły § 11 ust. 1 nadając mu treść: „§ 11 ust. 1 Autorskie prawa majątkowe przenoszone są na rzecz Zamawiającego na bieżąco w trakcie wykonywania kolejnych modułów (...) i dotyczą również kodu źródłowego będących w trakcie realizacji modułów.”

Sąd Okręgowy nie wyjaśnił, w jakim zakresie doszło do przeniesienia przez powoda praw autorskich do programu komputerowego (...) (bądź jego niektórych modułów) na stronę pozwaną. Zgodnie bowiem z § 7 w zw. z § 11 ust. 1 umowy, aby doszło do przeniesienia autorskich praw majątkowych do poszczególnych modułów czy też etapów wykonanego oprogramowania, musiał być sporządzony protokół odbioru tych prac pomiędzy stronami. Powód, który powołuje się na przejście autorskich praw majątkowych na pozwanego winien zatem taki protokół przedstawić, czego jednak przed Sądem pierwszej instancji nie uczynił. Złożył jedynie pismo przewodnie z dnia 27.04.2004 r. (k. 476) z informacją o przekazaniu stronie pozwanej Dokumentacji (...), co jednak nie jest równoznaczne ze sporządzeniem protokołu odbioru oprogramowania. Ponieważ jednak strona pozwana nie kwestionowała przekazania jej prac w określonym zakresie, należy uznać, iż zgodnie z nowym brzmieniem § 11 ust. 1 umowy, doszło do przeniesienia przez powoda na pozwanego autorskich praw majątkowych do części programu komputerowego (...), spełniającego kryterium utworu w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Należy jednak przypomnieć, iż część modułów do tego systemu została stworzona na podstawie umowy z dnia 29.06.1998 r. zawartej pomiędzy (...) jako zamawiającym a wykonawcą działającym pod firmą (...) S.A., który przeniósł na pozwanego majątkowe prawa autorskie do tych modułów. Prawa te pozostały przy pozwanym, gdyż w żadnym zakresie nie zostały one przeniesione na powoda jako nowego wykonawcę (...).

Skoro więc strona powodowa nie stworzyła w całości programu komputerowego (...), co sama przyznała zarówno w pozwie, jak i w toku postępowania przed Sądem pierwszej instancji, to nie nabyła praw autorskich do całego programu, przeniesienia których to praw mogłaby się domagać w niniejszym postępowaniu. Abstrahując zatem nawet od faktu, iż obecna postać tego programu została w całości stworzona przez inny podmiot, Sąd pierwszej instancji nie powinien był uwzględnić żądania powoda dotyczącego przeniesienia praw autorskich do całego programu (...), skoro powód był twórcą tylko części tego programu i przysługiwały mu pierwotnie majątkowe prawa autorskie tylko do tej części. Już zatem tylko z tej przyczyny powództwo w tak sprecyzowanym kształcie powinno zostać oddalone.

Ponadto, w ocenie Sądu Apelacyjnego, nieprawidłowo Sąd pierwszej instancji rozważył skutki odstąpienia przez pozwanego od umowy w świetle art. 494 k.c., albowiem w tym zakresie powinno mieć zastosowanie przede wszystkim przepisu art. 59 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jako przepisu szczególnego w stosunku do przepisu art. 494 k.c. (przepis art. 59 u.p.a.ip.p. dotyczy odstąpienia od umów prawnoautorskich oraz – w przeciwieństwie do art. 494 k.c. – dotyczy także wypowiedzenia takiej umowy i nie zawiera postanowienia, zgodnie z którym strona odstępująca od umowy może domagać się naprawienia szkody wyrządzonej jej przez niewykonanie lub nienależytego wykonania zobowiązania). Niewątpliwie bowiem – zgodnie z przepisem art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy rozdziału 7 tej ustawy nie stanowią inaczej. Zgodnie zaś z przepisem art. 77 tej ustawy do programów komputerowych nie stosuje się przepisów art. 16 pkt 3-5, art. 20, art. 23, art. 231, art. 27, art. 28, art. 331-335, art. 49 ust. 2, art. 56, art. 60 i art. 62. Powyższe oznacza, iż do programów komputerowych mają zastosowanie m.in. przepisy art. 54-55, art. 57 -59 tej ustawy, czego Sąd pierwszej instancji w ogóle nie rozważył.

W sytuacji zawarcia umowy o stworzenie utworu (programu komputerowego) i przekazanie go zamawiającemu wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tego utworu, w przypadkach określonych w art. 54 (opóźnienia się z dostarczeniem utworu) i art. 55 (dostarczenia utworu z usterkami) tej ustawy, zamawiający może od tej umowy odstąpić po uprzednim wyznaczeniu terminu do dostarczenia dzieła z zagrożeniem odstąpienia od umowy.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy ma charakter prawokształtujący. Powinno być ono złożone twórcy. Wymóg formy pisemnej obowiązuje jedynie wtedy, gdy umowa została zawarta w takiej formie (lub dalej idącej), ma jednak wyłącznie skutek ad probationem (art. 77 § 2 k.c.).

Skutki odstąpienia od umowy o dostarczenie utworu i przeniesienie praw autorskich określa przepis art. 59 ustawy. Zgodnie z tym przepisem jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, każda ze stron odstępując od umowy lub wypowiadając ją może żądać od drugiej strony zwrotu wszystkiego, co ta otrzymała z tytułu umowy. Odstąpienie od umowy sprawia

więc, że twórca zobowiązany jest w szczególności do zwrotu całości otrzymanego wynagrodzenia, zamawiający traci zaś prawo do korzystania z utworu (zniweczony zostaje skutek zarówno przeniesienia praw, jak i udzielenia licencji).

Skoro odstąpienie od umowy przenoszącej prawa autorskie rodzi z jednej strony obowiązek zwrotu wynagrodzenia, z drugiej zaś – obowiązek powrotu praw autorskich do zbywcy, to powstaje zagadnienie czy potrzebne jest zwrotne przeniesienie praw autorskich na twórcę? Według poglądów wyrażanych w piśmiennictwie odstąpienie od umowy powoduje automatyczny powrót praw autorskich, bez konieczności zawierania przez strony umowy dokonującej zwrotnego przeniesienia (tak K. Włodarska-Dziurzyńska (w:) T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska, Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Warszawa 2010 s. 398; E. Traple, Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, Warszawa 2010, s. 131). Zatem przy przyjęciu takiego poglądu powództwo o zobowiązanie przeniesienie praw autorskich należałoby oddalić wprost.

W doktrynie podnosi się (por. T. Targosz [w]: Flisak Damian (red.), Bukowski Marek, Okoń Zbigniew, Podrecki Paweł, Raglewski Janusz, Stanisławska-Kloc Sybilla, Targosz Tomasz : Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, LEX, 2015 Numer 10561), iż przepis art. 59 nie rozstrzyga na potrzeby umów prawnoautorskich sporu co do skutków odstąpienia od umowy. Zgodnie z tradycyjnym podejściem, przeważającym w orzecznictwie, odstąpienie ma skutek wsteczny i prowadzi do fikcji nieistnienia umowy. Umowa powinna być więc traktowana tak, jakby w ogóle nie została zawarta, a obowiązek zwrotu świadczeń jest w zasadzie refleksem tego skutku. W doktrynie prawa cywilnego stosunkowo często przyjmowany jest jednak pogląd, zgodnie z którym odstąpienie ma skutek *ex nunc*. Obowiązek zwrotu świadczeń nie jest w takim ujęciu refleksem skutku odstąpienia, lecz istotnym, samodzielnym obowiązkiem stron zakończonej umowy, który musi mieć własną podstawę prawną (zob. K. Włodarska-Dziurzyńska (w:) T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska, Umowy..., s. 392 i n. oraz powołana tam literatura; E. Traple, Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, Warszawa 2010, s. 125 i n.). Jeśli uzna się, że art. 59 rzeczywiście zrównuje skutki odstąpienia od umowy i jej wypowiedzenia, należałoby dojść do wniosku, że przynajmniej w prawie umów autorskich odstąpienie powinno mieć skutek *ex nunc*. Przyjęcie odmiennego poglądu prowadziłoby bowiem do wniosku, że wypowiedzenie umowy ma skutek *ex tunc*, czyli – w pewnym uproszczeniu – tworzy fikcję umowy nigdy niezawartej, co w przypadku umów licencyjnych (w których najczęściej stosować się będzie wypowiedzenie) prowadziłoby do absurdalnych skutków.

Sąd Apelacyjny w składzie niniejszym opowiada się za drugim poglądem, z uwagi na jego znaczenie praktyczne dla obrotu. Skutek wsteczny odstąpienia powodować może komplikacje w przypadku, gdy zamawiający przystąpił już do korzystania z utworu i dopiero potem stwierdził usterkę i wystąpił o jej usunięcie, co jednak nie nastąpiło. Skoro bowiem należałoby wówczas stwierdzić, że uprawnienie do korzystania (np. przeniesienie, licencja) odpadło ze skutkiem wstecznym, powstaje pytanie, czy twórca może żądać odszkodowania za naruszenie jego praw autorskich (korzystanie bez zgody) w okresie przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu. Mimo braku wyraźnej podstawy normatywnej możliwość taką należy odrzucić, i to nie tylko z powołaniem się na nadużycie prawa (art. 5 k.c.). Problem ten nie powstaje w razie przyjęcia, że odstąpienie nie wywołuje skutków wstecznych (tak: T. Targosz; op. cit. Komentarz do art. 59). Jeśli bowiem przyjąć skutek *ex nunc*, wówczas odstąpienie ma skutek na przyszłość, a zatem to, co zostało przez twórcę wykonane do tej pory i spełnia kryteria utworu, a prawa do tej części zostały przeniesione na zamawiającego, nie podlega zwrotowi – twórca zachowuje wynagrodzenie za wykonane prace, natomiast zamawiający zachowuje prawa autorskie do wykonanego i przekazanego zakresu prac. Taka sytuacja miała miejsce w sprawie niniejszej, bowiem powód zachował otrzymane od pozwanego wynagrodzenie za zakres oprogramowania wykonany przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy i w swoim powództwie nie żądał nakazania złożenia przez pozwanego oświadczenia o powrotnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich do (...) za jednoczesnym zwrotem przez powoda otrzymanego dotychczas wynagrodzenia. To powinno implikować wniosek, iż prawa autorskie do wykonanego przez powoda zakresu oprogramowania pozostały przy pozwanym, zaś odstąpienie ma skutek jedynie na przyszłość.

Nawet gdyby jednak przyjąć, iż w przypadku odstąpienia od umowy prawnoautorskiej skutek następuje *ex tunc* – należy wówczas rozważyć kwestię zastosowania przepisu art. 491 § 2 k.c. Zgodnie bowiem z przepisem art. 491 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona

może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Przepis § 2 tego artykułu stanowi natomiast, iż jeżeli świadczenia obu stron są **podzielne**, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki **tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty niespełnionego świadczenia**. Strona ta może także odstąpić od umowy w całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce.

W piśmiennictwie podkreśla się, że jeżeli przed upływem dodatkowego wyznaczonego terminu dłużnik nie wykonał świadczenia w całości, **to wierzyciel może odstąpić od umowy w zakresie niespełnionej części świadczenia, chyba że zaistnieją okoliczności do odstąpienia od umowy w całości, określone w art. 491 § 2 zdanie drugie** (por. J. Dąbrowa (w:) System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 821; M. Lemkowski, Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych, s. 76 i n.; W. Popiołek (w:) K. Pietrzykowski, Komentarz, t. II, 2011, art. 491, nb 5; K. Zagrobelny (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski, Komentarz, 2013, art. 491, nb 9).

Przepis art. 491 § 2 k.c. określa zatem istotne modyfikacje w zakresie uprawnienia wierzyciela do odstąpienia od umowy wzajemnej z uwagi na zwłokę dłużnika, jeżeli **świadczenia obu stron są podzielne**. Polegają one na poważnym ograniczeniu możliwości skorzystania z tego uprawnienia. **W zasadzie wierzyciel nie może odstąpić od umowy w całości, jeżeli dłużnik dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia**. Takie uprawnienie przysługuje mu bowiem tylko w przypadku, gdy wykonanie częściowe nie miałoby dla niego znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez niego cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce (art. 491 § 2 zdanie drugie). W innych sytuacjach, które zazwyczaj mają miejsce, wierzyciel stoi przed koniecznością wyboru: może odstąpić od umowy co do części świadczenia, z którą dłużnik popadł w zwłokę, albo co do całej reszty niespełnionego świadczenia (art. 491 § 2 zdanie pierwsze). Por. szerszą analizę M. Lemkowskiego, Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych, s. 77 i n.

W sprawie niniejszej odstąpienie pozwanego od umowy dotyczyło reszty niespełnionego świadczenia, bowiem pozwany składając swoje oświadczenie jednocześnie zażądał przekazania przez powoda pełnej dokumentacji wykonanego już programu, któremu to żądaniu powód zadośćuczynił (k. 476 – pismo powoda do pozwanego o złożeniu dokumentacji).

Zauważyć ponadto trzeba, iż przepis art. 491 § 2 k.c. znajduje zastosowanie wyłącznie do umów, w których oba wzajemne świadczenia są podzielne. Taka sytuacja miała miejsce w sprawie niniejszej, albowiem świadczenie pozwanego (zapłata wynagrodzenia) bez wątpienia ma charakter podzielny, zaś o charakterze świadczenia powoda jako podzielnego przesądza treść zawartej pomiędzy stronami umowy. Skoro bowiem powód miał sukcesywnie przenosić prawa autorskie do wykonanych części oprogramowania (§ 11 umowy w brzmieniu nadanym aneksem nr (...)), to oznacza, iż strony uznawały, iż każdorazowo wykonana część prac spełnia kryteria utworu i może być traktowana jako spełnienie samodzielnej części świadczenia.

W świetle powyższych rozważań stwierdzić należy, iż zarówno przy przyjęciu koncepcji, iż oświadczenie o odstąpieniu od umowy prawnoautorskiej w myśl art. 59 u.p.a.ip.p. odnosi skutek *ex nunc*, jak i przy uznaniu, iż wywiera ono skutek *ex tunc*, ale wówczas w grę wchodzi zastosowanie przepisu art. 491 § 2 k.c. w zakresie odstąpienia od umowy co do świadczeń podzielnych – w obu przypadkach zamawiający zachowuje już nabyte autorskie prawa majątkowe. O tym, że taki był zgodny zamiar stron świadczy chociażby fakt przekazania przez powoda na żądanie pozwanego po odstąpieniu od umowy dokumentacji wykonanej części oprogramowania, jak również to, że w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w W.o sygn. akt XXV C 499/11, z której wyłączono niniejsze powództwo, (...) przez wiele lat w powództwie wzajemnym domagał się jedynie zasądzenia od Skarbu Państwa – (...) kwoty 482.285 zł jako pozostałej części wynagrodzenia z tej umowy. Żądanie powrotnego przeniesienia tych praw na powoda należało zatem uznać za całkowicie bezzasadne.

Skoro pozwany zachował autorskie prawa majątkowe do wykonanych i przekazanych mu przez powoda w wykonaniu umowy z 2000 r. modułów (...), zatem dalsze z nich korzystanie przez zamawiającego po odstąpieniu od umowy, na polach eksploatacji określonych w umowie, nie może być uznane za bezprawne, choćby ze względu na cel określony w umowie oraz treść art. 75 u.p.a.ip.p. Z tej przyczyny żądanie zasądzenia odszkodowania w oparciu o przepis art. 79 u.p.a.ip.p, nie znajdowało żadnych podstaw faktycznych i powinno było podlegać oddaleniu.

W tym kontekście zarzut apelacji oparcia wyroku na normie prawnej sprzecznej z Konstytucją z uwagi na uznanie wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23.06.2015 r., sygn. akt SK 32/14 art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim uprawniony, /.../ może żądać od osoby /.../ zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej /.../ trzykrotności stosownego wynagrodzenia, /.../, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – nie ma w istocie znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Nie zostały bowiem w ogóle spełnione przesłanki do zasądzenia odszkodowania z uwagi na to, iż nie zostały naruszone przez pozwanego autorskie prawa majątkowe powoda do (...), bowiem prawa te zostały skutecznie i definitywnie przeniesione na pozwanego. Gdyby jednak okazało się, że korzystanie przez powoda z części programu komputerowego stworzonej przez powoda – po odstąpieniu od umowy – było bezprawne, wówczas treść cytowanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego musiałaby być brana pod uwagę o tyle, iż Sąd nie mógłby zasądzić trzykrotności wynagrodzenia, a jedynie dwukrotność.

Z uwagi na treść wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie C-367/15, stwierdzającego, iż uprawniony, którego prawo własności intelektualnej zostało naruszone, może zażądać od osoby, która naruszyła to prawo, albo odszkodowania za poniesioną przez niego szkodę, przy uwzględnieniu wszystkich właściwych aspektów danej sprawy, albo, bez wykazywania przez tego uprawnionego rzeczywistej szkody, domagać się zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które byłoby należne tytułem udzielenia zgody na korzystanie z danego utworu – zauważyć należy, iż wysokość tego odszkodowania musiałaby uwzględniać wysokość wynagrodzenia, jakie powodowa spółka mogłaby uzyskać na rynku za swój program. W tym względzie zasadne jest stanowisko pozwanego, iż z uwagi na specyficzne wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia oraz treść samej umowy, powód nie mógłby zaoferować stworzonej przez siebie części oprogramowania innemu niż pozwany podmiotowi, zatem wartość rynkowa przysługującego mu prawa autorskiego do tej części programu w istocie była równa zero, natomiast wynagrodzenie mogło być ustalone jedynie z uwzględnieniem wartości pracy włożonej w stworzenie programu.

Z uwagi na uznanie przez Sąd Apelacyjny zasadności zarzutów dotyczących zarówno naruszenia art. 233 k.p.c., jak i naruszenia prawa materialnego, w szczególności przepisu art. 79 u.p.a.ip.p., błędnego zastosowania art. 494 k.c. , nieuwzględnienia art. 59 u.p.a.ip.p., ani art. 491 § 2 k.c. – co skutkowało zmianą zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w zaskarżonej części – zbędne było ustosunkowywanie się do pozostałych zarzutów apelacji.

Mając na uwadze powyższe – na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. – Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok, uwzględniając apelację w całości i orzekając o kosztach postępowania na podstawie art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 99 k.p.c.