



Sygn. akt IV CSK 504/10

**WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 25 marca 2011 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący)

SSN Marian Kocon

SSN Marta Romańska (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa Bartłomieja P.
przeciwko Zakładowi Doświadczalnemu E. – S. Spółce Akcyjnej z siedzibą w P.
o ochronę praw autorskich i zapłatę,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej
w dniu 25 marca 2011 r.,
skargi kasacyjnej powoda
od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 20 maja 2010 r.,

**uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu
Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.**

Uzasadnienie

Powód – Bartłomiej P. wniósł o nakazanie pozwanemu Zakładowi Doświadczalnemu „E.- S.” SA w P. dokonania czynności prowadzących do usunięcia skutków naruszenia jego praw autorskich do obudowy ultrasonografu A. oraz o zasądzenie od pozwanego kwoty 60.000 zł, jako wynagrodzenia za korzystanie z jego praw autorskich do tego utworu. Jako podstawę roszczeń wskazał art. 78 i art. 79 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 631 ze zm.; dalej – pr. aut.).

Zakład Doświadczalny „E.- S.” SA w P. wniósł o oddalenie powództwa.

Wyrokiem z 10 marca 2010 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo, a wyrokiem z 20 maja 2010 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację powoda od tego orzeczenia.

Za podstawę rozstrzygnięć Sądy obu instancji przyjęły ustalenie, że w 1994 r. powód wykonywał na rzecz pozwanego prace graficzne, początkowo w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej „A. I.”, a później w ramach Sp. z o.o. „S. I.”. Pozwany jest zakładem doświadczalnym PAN projektującym, konstruującym i produkującym urządzenia ultradźwiękowe, w szczególności ultrasonografy. W 1995 r. pozwany zaplanował zmianę obudowy ultrasonografu TS-1000 exd, tak by monitor wbudowany został do wnętrza aparatu, przy pozostawieniu tych samych modułów i urządzeń. Powód zaproponował korektę łuków i krawędzi na obudowie urządzenia i nadanie nowej formy plastycznej bryle narysowanej przez pracownika pozwanego oraz pomoc w nawiązaniu kontaktu z pracownią modelarską, która wykona prototyp obudowy. Powód uzyskał od pozwanego niezbędne informacje, konieczne do wdrożenia projektu i w ramach działalności Spółki „S. I.”, przy wykorzystaniu jej oprogramowania i komputera, podjął pracę nad projektem obudowy ultrasonografu, zakończone przygotowaniem modelu przestrzennego.

Powód przedstawił pozwanemu nowy wygląd obudowy w postaci renderingów i trójwymiarowej animacji, zaś rysunki komputerowe przekazał do pracowni modelarskiej, w której tworzony był model obudowy ultrasonografu. Wykonanie modelu odbywało się etapami, w trakcie których pod nadzorem powoda korygowano obudowę. W końcowej fazie wykonania modelu – formy obudowy

w modelarni obecny był pracownik pozwanego, który odebrał wykonany model obudowy. Pozwany zapłacił pracowni modelarskiej za wykonanie modelu. Forma obudowy przekazana została do firmy „U.” zajmującej się wykonywaniem obudów, a tam wykonano nową formę, w której z udziałem pracownika pozwanego wprowadzono zmiany w sposobie montażu osłony monitora (montaż od zewnątrz), sposobie montażu rączki, w konstrukcji zagłębienia w górnej części obudowy i zagłębienia na klawiaturę. Nową formę obudowy pozwany dostarczył do firmy, w której wykonano model z laminatu, a na nim korygowano symetrię, promienie, płaszczyznę, zagłębienie na klawiaturę i tylną ścianę obudowy. W trakcie wdrażania obudowy do produkcji wykonawca obudów kontaktował się z powodem, a dokumentację potrzebną do obróbki obudowy otrzymał od pracownika pozwanego.

Współpraca pozwanego ze Spółką „S. I.” zakończyła się w lutym 1996 r. Pozwany sprzedawał ultrasonograf w nowej obudowie z nazwą handlową A. od jesieni 1996 r. do 2006 r. W lipcu i sierpniu 1995 r. oraz w marcu 1996 r. Spółka „S. I.” wystawiła obciążające pozwanego faktury na łączną kwotę 4.000 zł za projekt wzorniczy obudowy ultrasonografu TS-1000 exd (za trzy etapy). Pozwany zapłacił należności stwierdzone tymi fakturami. W marcu 1997 r. powód zażądał od pozwanego zawarcia umowy o tantiemowym rozliczeniu ze sprzedaży ultrasonografów w wysokości 1% ceny sprzedaży, wskazując, że jest współautorem urządzenia. Pozwany odmówił, uznając, że powód uczestniczył w projektowaniu obudowy, a nie urządzenia i za to mu zapłacono. Powód pozostawił w siedzibie pozwanego pismo datowane na 13 marca 1997 r., pochodzące od Spółki „S. I.”, wzywające pozwanego do zawarcia umowy upoważniającej do wykorzystania projektu ultrasonografu, z zagrożeniem wystąpienia o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z projektu. Pismem z 3 lipca 2002 r. powód wezwał pozwanego, by ten zaprzestał korzystania z projektu autorskiego. Pozwany nie odpowiedział na wezwania.

Od 1999 r. pozwany rozpoczął produkcję ultrasonografów Desmin początkowo w dwóch, a później w ośmiu wersjach, które różnią się od siebie obudową i elektroniką. Obudowy do USG Desmin i Desmin-H oraz pozostałych

wersji obudowy tego ultrasonografu stworzone zostały przez pracowników pozwanego.

Powód był prezesem jednoosobowego zarządu Spółki „S. I.”, jej jedynym wspólnikiem, lecz nie zawarł ze Spółką na piśmie umowy o pracę. Spółka ta w latach 1995-1997 nie zatrudniała żadnych pracowników, choć prowadziła działalność gospodarczą organizowaną przez powoda, z której powód czerpał korzyści. Zamówienie na wykonanie dzieła zawsze przyjmowała Spółka, a powód fizycznie to dzieło wykonywał korzystając z urządzeń Spółki (komputerów, oprogramowania, lokalu). Spółka zbywała dzieło wytworzone przez powoda i pobierała wynagrodzenie.

W świetle powyższych okoliczności, Sąd pierwszej instancji uznał, że powód był twórcą obudowy ultrasonografu A., a dzieło to zostało ustalone, początkowo w odręcznych szkicach, renderingach, a następnie w modelu obudowy wykonanym pod nadzorem autorskim powoda. Od momentu ustalenia utworu stał się on przedmiotem ochrony przewidzianej w prawie autorskim i przedmiotem autorskich praw osobistych powoda. Obudowa Desmin jest natomiast dziełem pracowników pozwanego, niezależnym od koncepcji i prototypu urządzenia A. Ma ona cechy samodzielnej twórczości i cechy odróżniające od obudowy prototypu i koncepcji stworzonej przez powoda. Powód nie jest „twórcą ultrasonografu”, bo ultrasonograf to przede wszystkim określone urządzenia elektroniczne, a opracowanie obudowy dla nich nie uprawnia powoda do przypisania sobie współautorstwa całego urządzenia.

Zdaniem Sądu pierwszej instancji, uzgodnienia, których dokonywał powód z pracownikami pozwanego prowadziły do zawarcia między Spółką „S. I.” a pozwanym ustnej umowy o sprzedaż projektu wzorniczego obudowy ultrasonografu. Sprzedawcą była Spółka „S. I.”. Pozwany odebrał dzieło i zapłacił za nie Spółce „S. I.”, która wystawiła fakturę. Spółki zawarły zwykłą umowę o dzieło, lecz skoro dzieło stworzone przez powoda zawiera elementy twórcze, to do stosunku prawnego łączącego strony w zakresie, w jakim dzieło jest utworem stosować należy przepisy prawa autorskiego. Spółka „S. I.” wzywała następnie pozwanego do zawarcia z nią, jako podmiotem majątkowych praw autorskich do

utworu stworzonego przez powoda, pisemnej umowy o korzystanie z projektu. Powód nie pobierał wynagrodzenia autorskiego od swojej Spółki, pracował na jej rzecz, a wszystko, co stworzył (jako twórca) stawało się tzw. „utworem pracowniczym” (art. 12 i 13 pr. aut.). Sąd pierwszej instancji uznał, że gdyby odrzucić stanowisko o pracowniczym charakterze utworu wykonanego przez powoda, to należałoby przyjąć, że powoda i Spółkę „S. I.” łączyła umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe lub co najmniej umowa udzielenia licencji niewyłączonej.

Sąd Apelacyjny zakwestionował stanowisko o pracowniczym charakterze utworu wykonanego przez powoda i przyjął, że projekt obudowy nie był utworem pracowniczym, gdyż nie powstał jako efekt wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Powoda nie łączyła ze Spółką umowa o pracę, charakteryzująca się obowiązkiem osobistego świadczenia pracy, odpłatnością i podległością (podporządkowaniem) pracownika przełożonym oraz ryzykiem po stronie zakładu pracy (art. 22 § 1 k.p.). Powoda nie łączyła też ze Spółką „S. I.” inna umowa (o dzieło, zlecenie), choć niewątpliwie był on jedyną osobą działającą w imieniu tej Spółki, jako jej jednoosobowy zarząd i faktyczny pracownik. Powód był autorem spornego utworu, jak i każdego innego wytworzonego w tym czasie. Nigdy też nie przeniósł formalnie na Spółkę „S. I.” żadnych praw autorskich w jakiegokolwiek pisemnej formie, a w toku procesu jedynie deklarował, że miał dopiero zamiar tak uczynić, w zależności od tego, czy jego utwór (obudowa USG A.) zostałby wprowadzony do produkcji i obrotu. Sąd Apelacyjny zaakceptował jednak stanowisko, że powód zawarł ze Spółką „S. I.” umowę o licencję niewyłączną (art. 53 w zw. z art. 41 ust. 2 pr. aut.). Za prawidłowe uznał także stanowisko Sądu pierwszej instancji co do kwalifikacji umowy łączącej pozwanego i Spółkę „S.I.”.

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umowa zastrzegająca wyłączność korzystania z utworu (licencja wyłączna) wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 53 i 67 ust. 5 pr. aut.), a umowa licencyjna wskazania pól eksploatacji, na jakich prawo korzystania z utworu zostaje przeniesione na nabywcę. Spółka „S. I.” i pozwany zwarli umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu obudowy ultrasonografu bez zachowania formy pisemnej, jednakże ta czynność dokonana bez zachowania wymaganej

formy spełnia wymagania stawiane innej czynności, a ocena jej skutków z punktu widzenia tej innej czynności zmierza do utrzymania w mocy choćby ograniczonej skuteczności oświadczeń woli złożonych przez strony. Na gruncie przepisów prawa autorskiego można przyjąć konwersję nieważnej umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych na umowę licencyjną niewyłączną. Obie Spółki wykonały nieważną umowę (dostarczenie utworu odpowiadającego ustnym uzgodnieniom, odebranie go i zapłacenie uzgodnionego wynagrodzenia), a przy tym pozostawały w stałych kontaktach, współpracowały przy tworzeniu dzieła, jego wydaniu, a ostatecznie przy wystawieniu faktur za poszczególne etapy wykonania dzieła. Wykonanie nieważnej umowy samo przez się jej nie sanuje, nie eliminuje skutku nieważności, niemniej jednak stanowi źródło nowej sytuacji prawnej, którego nie można zignorować, gdyż strony składają oświadczenia woli po to, by wywołać pewne skutki prawne. Pozwany zapłacił kwotę 4.000 zł za projekt wzorniczy obudowy ultrasonografu i otrzymał ten projekt w formie szkiców i prototypu obudowy od Spółki „S. I.”. Między Spółką „S. I.” a pozwanym doszło zatem do zawarcia umowy, której przedmiotem było udzielenie zezwolenia na nieograniczone w czasie korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji, bowiem chociaż strony nie określiły wyraźnie tego pola eksploatacji, to art. 49 ust. 1 pr. aut. nakazuje w takiej sytuacji ustalić je w sposób zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi zwyczajami. Obie strony umowy miały świadomość, że projektowana obudowa przeznaczona będzie do seryjnej produkcji ultrasonografów, a zatem stronom znany był cel jej gospodarczego wykorzystania i sposób dalszego dysponowania utworem, a wydanie prototypu obudowy nie było tylko jednorazowym zezwoleniem na skorzystanie z projektu.

Skoro między Spółkami doszło do zawarcia umowy licencji niewyłącznej, to legitymację czynną do wystąpienia z roszczeniami wynikającymi z tej umowy miała Spółka „S. I.”, a nie powód. Powodowi przysługuje ochrona w zakresie osobistych praw autorskich jako twórcy obudowy ultrasonografu, ale niemajątkowe dobra twórcy podlegają ochronie, gdy dochodzi do bezprawnego zachowania, dotyczącego określonego utworu, które godzi w opinię o twórcy. Zarówno powód (jako twórca), jak i Spółka „S. I.”, co najmniej godzili się na korzystanie z utworu przez pozwanego i za to korzystanie Spółka „S. I.” otrzymała wynagrodzenie.

Okoliczności te wyłączają zatem bezprawność zachowania pozwanego. Bezzasadność dochodzonych roszczeń w zakresie udzielenia ochrony autorskich praw majątkowych i osobistych była przesłanką do oddalenia tzw. roszczeń informacyjnych, odnoszących się do rodzajów produkowanych przez pozwanego ultrasonografów, ich ilości i ceny sprzedaży.

Skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego z 20 maja 2010 r. wniośł powód. Skarżący zarzucił, że wyrok ten zapadł z naruszeniem prawa materialnego, to jest: - art. 41 ust. 2 pr. aut. przez jego niezastosowanie i uznanie, że pomiędzy nim a Spółką „S. I.” oraz pomiędzy tą Spółką a pozwanym doszło do zawarcia umowy licencji niewyłącznej, chociaż w umowach nie wymieniono pól eksploatacji utworu i zakresu zezwolenia na korzystanie z niego; - art. 65 § 1 w zw. z art. 60 k.c. oraz art. 67 ust. 1 i ust. 5 (*a contrario*) pr. aut. w zw. art. 65 § 1 i § 2 k.c. poprzez wyłożenie okoliczności dotyczących statusu i sposobu działania powoda w Spółce „S. I.” jako uzasadniających przyjęcie, że doszło do przeniesienia przez powoda na tę Spółkę praw do spornego utworu na podstawie umowy licencji niewyłącznej; - art. 41 ust. 2, art. 67 ust. 3 w zw. z art. 67 ust. 1 i ust. 5 (*a contrario*) pr. aut. w zw. art. 49 pr. aut. oraz art. 65 § 1 i § 2 k.c. poprzez przyjęcie, że Spółka „S. I.” na podstawie udzielonej jej niewyłącznej licencji na korzystanie ze spornego utworu udzieliła pozwanemu dalszej licencji na korzystanie z niego, bez ograniczeń czasowych, na wszystkich polach eksploatacji; - art. 12 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 1 oraz ust. 5 (*a contrario*) pr. aut. poprzez jego zastosowanie na zasadzie analogii do utworu niepracowniczego; - art. 203 k.h. w zw. z art. 58 § 1 k.c. poprzez ich niezastosowanie; - art. 53 i art. 65 pr. aut. w zw. art. 65 § 1 i § 2 k.c. poprzez przyjęcie konwersji nieważnej umowy przeniesienia praw autorskich dotyczących spornego utworu na umowę licencji niewyłącznej; - art. 43 ust. 1, art. 45 pr. aut. w zw. z 627 k.c. oraz 67 ust. 1 pr. aut. w zw. z art. 65 § 1 i § 2 k.c. poprzez niezastosowanie tych przepisów i przyjęcie, że zawierając umowę o dzieło (art. 627 k.c.) o wartości 4.000 zł, Spółka „S. I.” i pozwany uzgodnili, iż pozwany, z momentem przekazania mu egzemplarza spornego utworu, uzyska od Spółki „S. I.” licencję na korzystanie z tego utworu na wszystkich polach eksploatacji; - art. 52 ust. 1 pr. aut. w zw. z art. 65 § 1 i § 2 k.c. poprzez przyjęcie, że przekazanie pozwanemu egzemplarza spornego utworu wskazuje na to, iż wolą Spółki „S. I.” i

pozwanego było przekazanie pozwanemu, wraz z tym egzemplarzem, praw autorskich do niego; - art. 2 ust. 2 pr. aut. poprzez jego niezastosowanie w związku z błędną wykładnią pojęcia „opracowanie” i przyjęcie, że opracowaniem jest utwór, który przejmuje wszystkie elementy utworu pierwotnego i zawiera dodatkowe elementy, natomiast nie jest opracowaniem utworu stworzony przez innego twórcę; - art. 79 w zw. z art. 17 w zw. art. 67 ust. 4 *a contrario* pr. aut. i przyjęcie, że legitymacja czynna do dochodzenia roszczeń przysługuje Spółce „S. I.”, nie zaś powodowi; art. 68 oraz art. 67 ust. 4 *a contrario* pr. aut. w zw. z art. 17 i art. 79 pr. aut. w zw. z art. 65 § 1 i § 2 k.c. poprzez wadliwe wyłożenie oświadczenia woli Spółki „S. I.” skierowanego do pozwanego 14 marca 1997 r., którym Spółka domaga się od pozwanego zaprzestania korzystania ze spornego utworu, a było to oświadczenie o wypowiedzeniu licencji niewyłącznej skutkujące powstaniem po stronie powoda uprawnienia do dochodzenia od pozwanego roszczeń związanych z korzystaniem z utworu za czas do zaprzestania korzystania z niego z końcem 2006 r.

Powód zarzucił nadto, że zaskarżony wyrok wydany został z naruszeniem przepisów postępowania, to jest art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 k.p.c. poprzez skonstruowanie uzasadnienia zaskarżanego wyroku w sposób wariantowy i dokonanie kilku alternatywnych przypisań jednego ustalonego stanu faktycznego pod różne podstawy prawne; - art. 6 k.c. w związku ze stosowaniem art. 52 ust. 1 pr. aut. oraz w związku z stosowaniem art. 67 ust. 1 i ust. 5 pr. aut. w zw. z art. 65 § 1 i § 2 k.c.

Powód wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego ewentualnie o uchylenie tego wyroku oraz orzeczenie co do istoty sprawy poprzez uwzględnienie powództwa w całości i zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu.

Pozwana wniosła o oddalenie skargi kasacyjnej.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

1. Skoro kasacja została oparta na obu podstawach wymienionych w art. 393¹ k.p.c., to w pierwszej kolejności rozważenia wymagają zarzuty formalne

dotyczące dotychczasowego postępowania, w którym został ustalony stan faktyczny będący podstawą wyrokowania. Dopiero wtedy, gdy okażą się one nieuzasadnione, Sąd Najwyższy na podstawie ustaleń, którymi jest związany (art. 398¹³ § 2 k.p.c.), może ocenić zasadność naruszenia prawa materialnego (por. m.in. wyrok SN z 28 kwietnia 2005 r., II CK 495/04, nie publ., z 15 kwietnia 2004 r., IV CK 274/03, nie publ., z 23 marca 1997 r., II CKN 60/97, OSNC 1997, nr 9, poz. 28).

Artykuł 328 § 2 k.p.c. może stanowić usprawiedliwioną podstawę skargi kasacyjnej tylko wtedy, gdy uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie zawiera wszystkich koniecznych elementów bądź zawiera oczywiste braki, które uniemożliwiają kontrolę kasacyjną wyroku (por. m.in. wyrok SN z 9 września 2010 r., I CSK 679/10, nie publ. i powołane tu orzecznictwo). Wyjaśnienie w uzasadnieniu wyroku jego podstawy prawnej powinno wskazywać te przepisy prawne, które stanowią podstawę rozstrzygnięcia. Zaskarżony wyrok spełnia te wymagania, bo skoro Sąd Apelacyjny oceniał zasadność zgłoszonego roszczenia przy przyjęciu różnych wariantów odpowiedzialności pozwanego, to oczywistym jest, że każdy z tych wariantów musiał powiązać z przepisami prawa materialnego, które go usprawiedliwiały. Odrębną kwestią jest natomiast odpowiedź na pytanie, czy Sąd właściwie zastosował wskazane przez siebie normy prawa materialnego. Wadliwości w tym zakresie mogą być jednak podnoszone w ramach pierwszej podstawy, wymienionej w art. 398³ § 1 pkt 1 k.p.c.

2. W sprawie ustalone zostało, że powód jest autorem projektu wzorniczego obudowy, w której pozwany w latach 1996-2006 r. wprowadzał na rynek ultrasonograf A. Projekt ten powstał w efekcie zawarcia przez pozwanego ze Spółką „S.I.” umowy o jego opracowanie. W wyniku prac projektowych powstał utwór chroniony prawem autorskim. Autorem utworu mogła być tylko osoba fizyczna, nie zaś spółka, a zatem powodowi przysługiwały osobiste i majątkowe prawa autorskie do projektu obudowy.

Co do zasady, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu (art. 17 pr. aut.).

Sąd Apelacyjny nie zaakceptował stanowiska Sądu Okręgowego, że opracowany przez powoda projekt obudowy ultrasonografu był utworem pracowniczym. Podstawą wyróżnienia tej kategorii utworów jest art. 12 pr. aut. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Sąd Apelacyjny trafnie zauważył, że o zakwalifikowaniu stosunku prawnego, w jakim pozostają strony jako umowy o pracę decyduje faktyczne zrealizowanie się elementów charakterystycznych dla stosunku pracy, a mianowicie przede wszystkim świadczenia pracy przez pracownika z zamiarem realizowania obowiązków pracowniczych, czyli świadczenie pracy podporządkowanej (także – poleceniom pracodawcy) w czasie i miejscu oznaczonym przez pracodawcę (por. wyroki Sądu Najwyższego z 4 grudnia 1997 r., I PKN 394/97, OSNP 1998, nr 20, poz. 595; z 28 października 1998 r., I PKN 416/98 OSNP, 1999, nr 24, poz. 775; z 6 marca 2007 r., I UK 302/06, OSNP 2008, nr 7-8, poz. 110). Ustalenia na temat zadań wykonywanych przez powoda w Spółce „S. I.” nie pozwalają na przypisanie powodowi statusu pracownika tej Spółki. Powód nie był nikomu podporządkowany organizacyjnie i służbowo, nie miał konkretnego zakresu obowiązków, decydował o wszystkich sprawach Spółki, w której nie pracowała żadna inna osoba. W sprawie nie wykazano nadto, żeby Spółka „S. I.” zawarła z powodem umowę o pracę w sposób zgodny z art. 203 k.h. Dokonując wykładni tego przepisu w aspekcie możliwości zawierania z członkami zarządu spółki prawa handlowego umów o pracę Sąd Najwyższy w uchwale z 8 marca 1995 r., I PZP 7/95 (OSNAP 1995, nr 18, poz. 227), stwierdził, że umowa o pracę zawarta przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą przez wspólnika, będącego prezesem jej jednoosobowego zarządu, z tym wspólnikiem, jest nieważna. W wyroku z 19 stycznia 2010 r., I UK 281/09, LEX nr 577826, Sąd Najwyższy przyjął, że umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez osobę nieumocowaną do tej czynności jest bezwzględnie nieważna (art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 300 k.p. i art. 210 k.s.h.).

Stworzenie utworu przez wspólnika spółki prawa handlowego, będącego członkiem jej zarządu, niezwiązanego ze spółką umową o pracę obejmującą obowiązek podejmowania działalności twórczej, nie uzasadnia prawa spółki do utworu na podstawie art. 12 pr. aut.

W orzecznictwie wyrażony został wprawdzie pogląd, że członek zarządu spółki kapitałowej może też wykonywać swoje czynności na podstawie innych stosunków cywilnoprawnych niż umowa o pracę (por. wyrok Sąd Najwyższy z 11 maja 2009 r., I UK 15/09; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 12 listopada 2008 r., I ACa 227/08, Apel.-W-wa 2009, nr 3, poz. 22), ale o ile byłyby to stosunki prawne nawiązane na podstawie umowy, to przy ocenie tego, czy doszło do ich ważnego nawiązania należałoby uwzględnić wymagania oznaczone w art. 203 k.h. Niezależnie jednak od powyższego, brak byłoby podstaw do stwierdzenia, że utwór stworzony przez wspólnika spółki prawa handlowego, będącego członkiem jej zarządu, a związanego ze spółką inną umową prawa cywilnego niż umowa o pracę jest utworem, do którego stosuje się art. 12 pr. aut.

Sąd Apelacyjny uznał, że powód nie był związany ze Spółką „S. I.” umową zlecenia, czy inną umową o świadczenie usług, a zatem w związku z takim stosunkiem umownym Spółka nie mogła nabyć praw do projektu obudowy wykonanego przez powoda.

3. Artykuł 41 pr. aut. stanowi, że autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, a nabywca autorskich praw majątkowych może je przenieść na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu (licencja), obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.

W świetle powyższego rozważenia wymagała okoliczność, czy powód przeniósł na Spółkę „S. I.” przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do projektu obudowy ultrasonografu oraz czy Spółka mogła je przenieść dalej, na pozwanego. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umowa zastrzegająca wyłączność korzystania z utworu (licencja wyłączna) wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 53 i art. 67 pkt 5 pr. aut.).

Niewątpliwie powód i Spółka „S. I.” nie zawarli w tej formie umów, które by dotyczyły przeniesienia na Spółkę praw do utworu stworzonego przez powoda. Sąd Apelacyjny zaakceptował jednak stanowisko alternatywnie rozważane przez Sąd Okręgowy, że prawo do projektu obudowy zostało przeniesione przez powoda na Spółkę „S.I.” na podstawie umowy o udzielenie Spółce licencji niewyłącznej. Do zawarcia takiej umowy miało dojść przed zawarciem przez Spółkę „S. I.” z pozwanym umowy o sprzedaż projektu wzorniczego i przed wydaniem projektu pozwanemu, a zatem w okresie obowiązywania art. 203 k.h., którego odpowiednikiem w aktualnym stanie prawnym jest art. 210 k.s.h. Zgodnie z art. 203 k.h. w umowach pomiędzy spółką a członkami zarządu reprezentuje spółkę rada nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą wspólników. W zamyśle ustawodawcy przepis ten miał chronić spółkę, jej wspólników i wierzycieli przed niekorzystnymi dla spółki decyzjami jej zarządu, a znajdował zastosowanie, kiedy podmioty te występowały po przeciwnych stronach sporu sądowego albo po przeciwnych stronach umowy. Artykuł 203 k.h. ma zastosowanie nie tylko do umowy o pracę (o czym była mowa wyżej), lecz do każdej umowy, którą członek zarządu spółki miałby zawrzeć ze spółką, a niezachowanie oznaczonych nim wymagań oznacza nieważność umowy. Sądy obu instancji uznały, że umowa o udzielenie licencji niewyłącznej pomiędzy powodem i Spółką, w skład zarządu której wchodził, została zawarta w formie ustnej, ale w ustaleniach tych Sądów nie ma mowy o tym, czy przy zawieraniu umowy Spółka „S. I.” była reprezentowana zgodnie z wymaganiami oznaczonymi w art. 203 k.h. W świetle ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia nie można zatem odeprzeć zarzutów skarżącego dotyczących naruszenia przez Sąd Apelacyjny art. 203 k.h. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

4. Z zaakceptowanych przez Sąd Apelacyjny ustaleń Sądu Okręgowego wynika, że projekt obudowy powstał w wykonaniu umowy o dzieło, przy czym powierzającym wykonanie dzieła miał być pozwany, a wykonawcą – Spółka „S. I.”, za którą działał powód. W innym znowu miejscu uzasadnienia Sąd jednak stwierdził, że między pozwanym i Spółką „S. I.” doszło do zawarcia umowy o sprzedaż projektu wzorniczego obudowy ultrasonografu, a zatem innej umowy niż umowa o dzieło. O zawarciu którejs z tych umów w relacjach między spółkami ma

świadczą okoliczność, że Spółka „S. I.” wystawiła fakturę za wykonanie projektu wzorniczego, a pozwany za ten projekt zapłacił i został mu on wydany w formie szkiców i prototypu obudowy. Z tych samych faktów Sąd Okręgowy wyprowadził zaakceptowany przez Sąd Apelacyjny wniosek, że między Spółką „S. I.” a pozwanym doszło do zawarcia umowy, której przedmiotem było udzielenie zezwolenia na nieograniczone w czasie korzystanie z utworu – projektu wzorniczego obudowy ultrasonografu na wszystkich polach eksploatacji, przy czym umowa taka nie została zawarta na piśmie.

W stosunkach cywilnoprawnych jest wprawdzie możliwe zawarcie umowy przez czynności konkludentne, niemniej jednak wnioskowanie o zawarciu takiej umowy jest dopuszczalne wówczas, gdy ustalone okoliczności faktyczne sprawy przemawiają za tym, że czynność miała miejsce między podmiotami uprawnionymi do zaciągania pewnych zobowiązań i że strony czynności określiły przynajmniej konieczne konstrukcyjne elementy umowy. Nie można wnioskować o zawarciu przez Spółkę „S. I.” z pozwanym umowy o przeniesienie na niego autorskich praw majątkowych do projektu wzorniczego obudowy ultrasonografu bez uprzedniego stwierdzenia, że Spółce takie prawa przysługiwały, a w świetle rozważań przeprowadzonych wyżej (pkt 2) w sprawie nie dokonano ustaleń pozwalających na takie wnioski i oceny.

Sąd Apelacyjny przyjął jednak, że pomiędzy Spółką „S. I.” a pozwanym doszło do zawarcia umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu wzorniczego obudowy ultrasonografu, przy czym z uwagi na niezachowanie formy zastrzeżonej dla tej umowy pod rygorem nieważności (art. 53 pr. aut.) możliwa jest konwersja czynności i przyjęcie, że Spółka „S. I.” udzieliła pozwanemu dalszej licencji i zezwoliła mu na korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji. Nie można wnioskować o udzieleniu przez Spółkę „S. I.” na rzecz pozwanego dalszej licencji, w warunkach gdy nie zostały poczynione w sprawie ustalenia pozwalające na stwierdzenie, że tej Spółce została ważnie udzielona licencja na korzystanie z utworu przez jego twórcę. Zasadą przy tym jest, że licencjodawca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji, chyba że jego umowa z twórcą stanowi inaczej (art. 67 ust. 3 pr. aut.). Gdyby nawet przyjąć, że powód udzielił Spółce „S. I.” licencji niewyłącznej na korzystanie z

utworu, to z ustaleń dokonanych przez Sądy obu instancji nie wynika, jakie były postanowienia tej umowy co do możliwości udzielenia dalszej licencji przez licencjobiorcę. Zarzut naruszenia art. 67 ust. 3 pr. aut. okazał się zatem zasadny.

Dla przyjęcia, że pomiędzy stronami umowy o dzieło (art. 627 k.c.) doszło do udzielenia zamawiającemu dorozumianej licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu będącego wynikiem wykonania tej umowy nie jest wystarczające wykonanie i wydanie egzemplarza dzieła oraz jego przyjęcie przez zamawiającego i zapłata wynagrodzenia. Zamawiający, który twierdzi, że po wykonaniu dzieła udzielona mu nadto została licencja niewyłączna na korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji powinien wykazać, że między nim a wykonawcą zostało zawarte porozumienie, na mocy którego wykonawca wyraził zgodę na korzystanie z utworu, a zapłacone przez zamawiającego wynagrodzenie uwzględnia, poza wynagrodzeniem za wykonanie dzieła, także wynagrodzenie za korzystanie z niego w zakresie udzielonej mu licencji.

5. W świetle ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia, powoda należy uznać za autora projektu obudowy do ultrasonografu A., natomiast obudowa ultrasonografu Desmin jest dziełem pracowników pozwanego, niezależnym od koncepcji i prototypu urządzenia A. Ma ona cechy samodzielnej twórczości i cechy odróżniające od obudowy prototypu i koncepcji stworzonej przez powoda. Przy tych ustaleniach faktycznych nie sposób jest uznać, że projekt obudowy ultrasonografu Desmin ma charakter opracowania projektu obudowy ultrasonografu A. W sprawie nie zostały dokonane takie ustalenia faktyczne, które by mogły uzasadniać tezę, iż projekt obudowy ultrasonografu Desmin ma charakter opracowania utworu, jakim był projekt obudowy ultrasonografu A. W tej sytuacji nie sposób jest uznać, że w sprawie doszło do naruszenia art. 2 ust. 2 pr. aut. poprzez jego niezastosowanie w związku z błędną wykładnią pojęcia „opracowanie”. Ustalenia faktyczne poczynione w sprawie nie pozwalają bowiem na zastosowanie art. 2 ust. 2 pr. aut. do oceny projektu obudowy ultrasonografu Desmin.

6. Trafnie skarżący zarzuca, że Sąd Apelacyjny błędnie ocenił jego legitymację do dochodzenia roszczeń przewidzianych przez art. 78 i 79 pr. aut. Z roszczeniami zmierzającymi do ochrony autorskich praw majątkowych (art. 79

pr. aut.) może wystąpić uprawniony, a więc twórca lub pierwotny nabywca praw autorskich albo ich następcy prawni, a także licencjobiorca wyłączny (art. 67 ust. 4 pr. aut.) oraz organizacje zbiorowego zarządzania. Powód bez wątpienia ma status twórcy projektu obudowy, a z ustaleń Sądów nie wynika, by powód przeniósł na inną osobę majątkowe prawa autorskie do tego utworu albo żeby udzielił licencji wyłącznej na korzystanie z niego.

Autorskie prawa osobiste są ściśle związane z osobą twórcy i powstają z chwilą ustalenia utworu. W razie naruszenia praw osobistych o udzielenie ochrony zwrócić się może twórca, a po jego śmierci (przy braku odmiennej jego woli) – osoby wskazane w art. 78 ust. 2 pr. aut. Trafnie Sąd Apelacyjny wskazał, że przesłanką dla dochodzenia roszczeń przewidzianych tym przepisem jest stwierdzenie bezprawności działania sprawcy naruszenia. W świetle wątpliwości, jakie powstają w związku z oceną okoliczności, w jakich pozwany przystąpił do korzystania z projektu przygotowanego przez powoda stwierdzenie, że jego działanie nie było bezprawne jest przedwczesne.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 398¹⁵ k.p.c. oraz art. 108 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. i art. 398²¹ k.p.c., Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji.