



Sygn. akt II CSK 572/10

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 września 2011 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Wojciech Katner

SSN Anna Kozłowska

Protokolant Anna Banasiuk

w sprawie z powództwa H. Inc. z siedzibą w Pawtucket,
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
przeciwko I. - Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

o ochronę praw autorskich,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej
w dniu 15 września 2011 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej
od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 14 maja 2010 r.,

oddala skargę kasacyjną i zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanej 1.350 zł (tysiąc trzysta pięćdziesiąt) zł tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy, w sprawie z powództwa „H.” Inc. z siedzibą w Pawtucket, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, przeciwko „I.” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o zaniechanie naruszeń praw autorskich i usunięcie ich skutków, wyrokiem z dnia 8 grudnia 2009 r. oddalił powództwo w zakresie żądań dotyczących gier pozwanego: „*Colour Twist – Zakręcenie w Kolory*”, „*Who is it? – Kto to jest?*”, „*Who is it? – Kto to jest?*” (wersja w zmniejszonym formacie), „*Worldbusiness*” i „*Worldbusiness*” (wersja w zmniejszonym formacie), umorzył postępowanie w pozostałej części w związku z cofnięciem pozwu w zakresie żądań dotyczących gier pozwanego: „*The Ships – Okręty*”, „*The Ships – electronics*” oraz „*Link 4*” (wersja w zmniejszonym formacie) i orzekł o kosztach procesu.

Sąd Apelacyjny wyrokiem zaskarżonym skargą kasacyjną oddalił apelację powódki od wyroku Sądu Okręgowego i orzekł o kosztach postępowania odwoławczego, przyjmując za podstawę rozstrzygnięcia następujące ustalenia i wnioski.

Urząd Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej zarejestrował na rzecz Milton Bradley Company dzieła w postaci gry *Twister* w zakresie wszystkich elementów graficznych i instrukcji w języku hiszpańskim oraz gry *Guess Who?* w zakresie elementów graficznych i treści w całości oraz tłumaczenia instrukcji na język hiszpański, a na rzecz Parker Brothers Division of CPG Products Corp. – dzieło w postaci gry *Monopoly* w zakresie opakowania i zawartości dla wyposażenia gry planszowej, reguł gry i książeczki historycznej – całego tekstu oraz opracowania artystycznego. Przedstawione przez powódkę certyfikaty (odpisy z rejestru Urzędu Praw Autorskich USA), potwierdzające dokonanie powyższych rejestracji, nie stanowią dowodu nabycia przez nią autorskich praw majątkowych do utworów objętych żądaniem pozwu. Z dokumentów tych - mających moc dokumentów urzędowych w rozumieniu art. 244 k.p.c. - wynika jedynie, że prawa te przysługują wymienionym w nich podmiotom. Powód nie zaferował żadnych dowodów potwierdzających nabycie tych praw zgodnie z prawem polskim. Tymczasem według art. 5 ust. 1 i 2 Aktu

paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474; dalej: „Akt paryski Konwencji berneńskiej”) – mającego zastosowanie w sprawie - zakres ochrony praw majątkowych oraz środki jej dochodzenia są normowane wyłącznie przez ustawodawstwo państwa, w którym żąda się ochrony. Powództwo nie mogło zatem zostać uwzględnione z uwagi na niewykazanie legitymacji procesowej czynnej do dochodzenia roszczeń na podstawie art. 79 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.; dalej „u.p.a.”).

Niezależnie od powyższego Sąd Apelacyjny – aprobując ustalenia Sądu Okręgowego – wskazał, że pozwana wprowadzając do obrotu gry *Colour Twist* – zakręcenie w kolory – electronic, *Who is it?* – Kto to jest?, *Who is it?* – Kto to jest? (wersja w zmniejszonym formacie) oraz *Worldbussiness* i *Worldbusiness* (wersja w zmniejszonym formacie) nie dopuściła się wykorzystania fragmentów gier *Twister*, *Guess Who* oraz *Monopoly*.

W skardze kasacyjnej, opartej na obu podstawach określonych w art. 398³ § 1 k.p.c., powódka zarzuciła naruszenie:

- art. 244 § 1 w związku z art. 1138 k.p.c. przez wzruszenie domniemania wynikającego z treści zagranicznego dokumentu urzędowego ze względu na dokonaną przez Sąd Apelacyjny wykładnię materialnych przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
- art. 5 ust. 4 w związku z art. 8 ust. 1 u.p.a. w związku z art. 3 i art. 5 Aktu paryskiego Konwencji genewskiej w związku z art. 12 i art. 24 § 2 ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 46, poz. 290; dalej: „p.p.m.”) przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, że do oceny przesłanek skuteczności powstania autorskich praw majątkowych do utworu, którego ochrona na terenie Polski wynika z Aktu paryskiego Konwencji genewskiej stosuje się przesłanki nabycia praw autorskich do utworu wynikające z polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a nie z ustawodawstwa kraju, w którym dochodzi do powstania utworu.

Powołując się na tak ujęte podstawy kasacyjne, powódka wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną pozwana wniosła o jej oddalenie i zasądzenie na jej rzecz od skarżącej kosztów postępowania kasacyjnego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie zasługiwała na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 5 pkt 4 u.p.a., przepisy tej ustawy stosuje się do utworów, które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów. Strona powodowa jest spółką prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, które należą do Związku utworzonego mocą art. 1 Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. Do Związku tego należy również Rzeczpospolita Polska, która przystąpiła do art. 1-21 Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej oraz załącznika (dokument o przystąpieniu z dnia 5 lipca 1994 r. - Dz. U. Nr 104, poz. 506). Stosownie do art. 5 ust. 1 tej regulacji, w odniesieniu do dzieł, co do których autorom przysługuje ochrona na podstawie niniejszej konwencji, autorzy w państwach należących do Związku, innych niż państwa pochodzenia dzieła, korzystają z praw, jakie odpowiednie ustawy przyznają aktualnie lub przyznają w przyszłości swoim obywatelom, jak też z praw specjalnie przyznanych przez niniejszą konwencję. Według zaś ustępu 2 tego artykułu, korzystanie z wymienionych praw i ich wykonywanie nie wymaga spełnienia żadnych formalności; korzystanie i wykonywanie tych praw nie jest uzależnione od istnienia ochrony w państwie pochodzenia dzieła. A zatem, poza postanowieniami niniejszej konwencji, zakres ochrony, jak też środki jej dochodzenia, zapewnione autorowi w celu ochrony jego praw, są normowane wyłącznie przez ustawodawstwo państwa, w którym żąda się ochrony.

W piśmiennictwie trafnie zwrócono uwagę, że konstrukcja art. 5 ust. 2 Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej nawiązuje wyraźnie do wypracowanej w doktrynie koncepcji tzw. terytorializmu praw autorskich. W myśl tej koncepcji, twórca przysługuje równocześnie tyle praw podmiotowych, ile systemów prawnych

w określonej sytuacji chroni dane dobro niematerialne. Przyjęcie tego założenia nakazuje przyjąć, że prawu państwa ochrony podlega nie tylko „zakres ochrony, jak też środki jej dochodzenia”, ale wszystkie kwestie objęte statutem praw autorskich, a więc również wiążące się oceną powstania, treści i wygaśnięcia praw autorskich.

Stojąc na gruncie tego zapatrywania, podzielanego przez skład orzekający, nie można uznać, jak chce tego skarżąca, że do oceny przesłanek nabycia autorskich praw majątkowych przez podmiot zagraniczny oraz skutków tego nabycia mają zastosowanie w - procesie o ochronę tych praw przed sądem polskim - przepisy kraju, w którym doszło do ich pierwotnego nabycia. Należy przy tym zauważyć, że wyrażona w art. 5 ust. 2 Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej norma kolizyjna, wskazująca, według jakich przepisów udziela się ochrony podmiotowi uprawnionemu, wyłącza – zgodnie z powszechnie przyjętą zasadą pierwszeństwa konwencji międzynarodowych przed prawem krajowym (art. 1 § 2 p.p.m.) - zastosowanie norm prawa prywatnego międzynarodowego państwa ochrony. Z tych też względów zarzut naruszenia wskazanych w skardze kasacyjnej przepisów prawa materialnego, oparty na odmiennych założeniach, należało uznać za bezzasadny.

Chybiony okazał się również zarzut wypełniający podstawę naruszenia przepisów postępowania. Wbrew odmiennemu zapatrywaniu skarżącej, Sąd Apelacyjny dokonując oceny certyfikatów wystawionych przez Urząd Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych Ameryki nie odmówił im waloru dokumentów urzędowych, a jedynie uznał, że nie stanowią one - w myśl prawa polskiego - dowodu przejścia praw autorskich przysługujących wymienionym w nich podmiotom na powódkę. Materialna moc dowodowa dokumentu urzędowego, a więc jego znaczenie dla potrzeb rozstrzygnięcia w konkretnej sprawie, podlega ocenie sądu według zasady swobodnej oceny dowodów (zob. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 5 września 2008 r., I CSK 117/08 niepubl., z dnia 24 lutego 2006 r., II CSK 136/05, niepubl. i z dnia 13 stycznia 2010 r., II CSK 372/09, niepubl.). Wyrażając taką ocenę, Sąd Apelacyjny nie naruszył zatem art. 244 § 1 w związku z art. 1138 k.p.c.

Skarga kasacyjna nie mogła wyrzeć zamierzonego skutku również z tej przyczyny, że u podstaw zaskarżonego wyroku legło nie tylko stwierdzenie przez Sąd Apelacyjny, iż powódce nie przysługuje legitymacja procesowa czynna, ale także ustalenie, że gry wprowadzane do obrotu przez pozwaną nie powielają chronionych elementów gier powódki. Podniesione przez skarżącą zarzuty zupełnie abstrahują od tego ustalenia, co nawet w wypadku uznania tych zarzutów za trafne - do czego, jak już wskazano, nie ma podstaw - nie mogłoby prowadzić do skutecznego podważenia zaskarżonego wyroku.

Z tych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c. orzekł, jak w sentencji.