

Wyrok z dnia 5 września 2001 r., I CKN 1159/00

Przepis art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 ze zm.) wyklucza objęcie tajemnicą informacji, które osoba zainteresowana może uzyskać w zwykłej i dozwolonej drodze.

Sędzia SN Tadeusz Żyznowski (przewodniczący, sprawozdawca)

Sędzia SN Antoni Górski

Sędzia SN Barbara Myszka

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Pawła B. przeciwko Elżbiecie D. i Maksymilianowi S. o ustalenie i zakazanie po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 5 września 2001 r. na rozprawie kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 1999 r.

oddalił kasację i zasądził od powoda Pawła B. na rzecz pozwanych Elżbiety D. i Maksymiliana S. kwotę 6030 zł tytułem zwrotu kosztów procesu za instancję kasacyjną.

Uzasadnienie

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Apelacyjny oddalił apelację powoda Pawła B. Z bezspornych ustaleń wynika, że pozwani Elżbieta D. i Maksymilian S. oraz pozostali współtwórcy sprzedali powodowi umową z dnia 21 października 1993 r. zawartą w formie aktu notarialnego m.in. prawo do uzyskania patentu na wynalazek pod nazwą „Segment do składania układów elektrycznych na tablicy magnetycznej” objęte zgłoszeniem, nr P(...)15, wniesionym do Urzędu Patentowego dnia 26 lutego 1992 r. (obecnie patent nr (...)13), prawo z rejestracji wzoru zdobniczego „Segment” nr (...)29 oraz prawo do zgłoszonego w dniu 25 lutego 1991 r. w Urzędzie Patentowym wzoru użytkowego (...)92 „Segment do składania układów elektrycznych do tablicy magnetycznej” (obecnie przekształcone w prawo ochronne na wzór użytkowy nr (...)90).

Stosownie do § 4 tej umowy, zbywcy oświadczyli, że przenieśli na rzecz powoda wszystkie przysługujące im uprawnienia wynikające z prawa wynalazczego i autorskiego. Wskazana umowa zawiera także zobowiązanie pozwanych Elżbiety D. i Maksymiliana S. do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości związanych z przedmiotem zawartej umowy. Wymienieni pozwani oraz Jerzy D. zgłosili dnia 7 lutego 1994 r. do Urzędu Patentowego wynalazek pod tytułem „Segment do składania układów elektrycznych do magnetycznej tablicy szkolnej”, nr zgłoszenia P(...)53, na który udzielony został patent nr (...)17 (będący przedmiotem wniosku powoda o unieważnienie). Na podstawie zgłoszonego rozwiązania pozwani wyprodukowali i wystawili na wystawie w B. (maj-czerwiec 1994 r.) wyroby o nazwie „Kontakt”. Powołując się na dowód z opinii biegłych Andrzeja Z. i Andrzeja M., Sąd Apelacyjny podzielił dokonane ustalenia stwierdzające, że konstrukcja segmentów „Kontakt” różni się zasadniczo od chronionych pakietem wymienionych rozwiązań, tj. wzorem zdobniczym (...)29, wynalazkiem według zgłoszenia patentowego (...)15 oraz wzorem użytkowym (...)90 – konstrukcji powoda „Kompakt”. Bliższa analiza istoty i cech znamienych tych rozwiązań prowadzi – w ocenie Sądów obu instancji – do wniosku, że cechy konstrukcyjne segmentów „Kontakt” stanowiły istotny postęp w porównaniu z konstrukcjami powoda.

Sądy obu instancji – ze względu na ustalone różnice konstrukcyjne (i częściowo technologiczne) między wyrobami stron – wykluczyły istnienie przesłanek z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 ze zm. – dalej "u.z.n.k."). Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku nr (...), stanowiącego własność powoda, ze skutkami przewidzianymi w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jedn. tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.), dokonane zostało przez Urząd Patentowy dnia 6 września 1993 r., a więc przed zawarciem przez strony umowy, z której powód wywodzi roszczenia. Powód wprowadzając swoje produkty na rynek (segmenty typu "Kompakt") ujawnił, że są one wytwarzane przy użyciu technologii dla znawcy znanych i powszechnie dostępnych.

Kasację wniósł powód Paweł B. Skarżący, z powołaniem się na podstawy z art. 393¹ pkt 1 i 2 k.p.c., zarzucił rażące naruszenie prawa materialnego, a w szczególności art. 471 k.c. i art. 472 k.c. w związku z § 2 lit. a i b, § 3, § 4, § 12, § 15 i § 16 lit. a umowy sprzedaży praw z dnia 21 października 1993 r. oraz art. 11 ust. 1 i 4 u.z.n.k. a także art. 57 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o

wynalazczości przez przyjęcie, że pozwani Elżbieta D. i Maksymilian S. nie ponoszą odpowiedzialności za niedochowanie warunków tej umowy i nielegalne wprowadzenie do obrotu wyrobu pn. „Kontakt”, bowiem „... zastosowanie technologii ogólnej i ogólnej funkcjonalności wyrobu w sposób szczególny nie zagraża powodowi... a nadto, że przedmiotem umowy stron było prawo określone zgłoszeniem P(...)15 a nie patentem (...)13”, art. 65 k.c. i art. 353 k.c. wyrażające się w tym, że ogłoszony dnia 6 września 1993 r. w Biuletynie Urzędu Patentowego opis patentu nr (...)13 wyłączył obowiązek zachowania przez pozwanych tajemnicy – odnoszący się do sprzedaży praw – przyjęty przez strony mocą § 16 pkt a umowy z dnia 21 października 1993 r.

Zarzut rażącego naruszenia przepisów postępowania mającego istotny wpływ na wynik sprawy, skarżący oparł na przyjęciu – z obrazą art. 381 i 227 k.p.c. – wewnątrznie sprzecznej i niekompletnej opinii biegłego Andrzeja Z. za podstawę rozstrzygnięcia, przy jednoczesnym nieuwzględnieniu wniosku dowodowego powoda z dnia 18 września 1998 r. i odmowę przesłuchania świadka Pawła S. na istotne okoliczności postępowania, co spowodowało, że Sąd nie rozpoznał istoty sprawy. Naruszenia art. 378 § 2 w związku z art. 177 § 1 pkt 1 oraz z art. 232 k.p.c. skarżący dopatrył się w tym, że Sądy obu instancji, nie zawieszając postępowania w sprawie do czasu rozstrzygnięcia przez Urząd Patentowy sprawy o unieważnienie patentu pozwanych, nie rozpoznały istoty sprawy przy jednoczesnym naruszeniu zasady swobodnej oceny dowodów godząc tym samym w zasadę poszanowania legalności sformułowań zawartych w pismach i orzeczeniach organu administracji państwowej – Urzędu Patentowego.

Wskazując na powyższe, skarżący wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego oraz poprzedzającego go wyroku Sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania, ewentualnie o zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie powództwa z zasądzeniem kosztów procesu za instancję kasacyjną.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Nie ulega wątpliwości, że tajemnica przedsiębiorstwa stanowi niematerialny składnik tego przedsiębiorstwa służący przedsiębiorcy do realizacji określonych zadań gospodarczych (art. 55¹ k.c.). Z przepisu art. 11 ust. 4 u.z.n.k., definiującego pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa, wynika, że tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,

technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nie ulega wątpliwości, że zakresem tajemnicy nie mogą być objęte informacje powszechnie znane lub takie, o których treści każdy nimi zainteresowany może się legalnie dowiedzieć. Jak trafnie stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 3 października 2000 r., I CKN 304/00 (OSNC 2001, nr 4, poz. 59), informacja nieujawniona do wiadomości publicznej traci ochronę prawną, gdy każdy przedsiębiorca (konkurent) dowiedzieć się o niej może drogą zwykłą i dozwoloną, a więc np. gdy pewna wiadomość jest przedstawiana w pismach fachowych lub gdy z towaru wystawionego na widok publiczny każdy fachowiec poznać może, jaką metodę produkcji zastosowano.

Bezsporne jest, że Urząd Patentowy dnia 6 września 1993 r. dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu nr (...)15 wynalazku (patent nr (...)13 powoda Pawła B.) w trybie i ze skutkami wynikającymi z obowiązującego w dacie ogłoszenia art. 34 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jedn. tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm. – dalej "Pr.wynal.") w związku z przepisami zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (M.P. Nr 18, poz. 179 ze zm.). W myśl art. 34 ust. 3 Pr.wynal., od dnia ogłoszenia osoby trzecie mogą zapoznawać się z opisem wynalazku, zastrzeżeniami patentowymi i rysunkami. Stosownie zaś do § 5 ust. 1 powołanego zarządzenia, opis wynalazku powinien przedstawiać wynalazek na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek zrealizować. Dalsze postanowienia tego przepisu zawierają szczegółowe i wyczerpujące dane, które powinien zawierać opis wynalazku. Powołany przepis stosuje się do zgłoszenia i opisu wzoru użytkowego (§ 16 ust. 1 zarządzenia). Wzór zdobniczy (nr 11629) podlegał – stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz.U. Nr 8, poz. 45) – wpisowi do rejestru powszechnie dostępnemu. Wiążąca strony umowa z dnia 21 października 1993 r. zmierzała do ochrony wszelkich informacji związanych z jej przedmiotem (§ 16 lit. a), nie wyłączając ujawnionych do wiadomości publicznej.

Przepis art. 11 ust. 1 i 4 u.z.n.k., którego naruszenie zarzucił skarżący, nie pozwala na objęcie tajemnicą informacji powszechnie znanych lub takich o treści których określony podmiot ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (wykonywany zawód) jest zainteresowany ich posiadaniem i może się o nich

dowiedzieć w zwykłej i dozwolonej drodze. Co więcej, informacja dotychczas nieznana traci swój tajny charakter i tym samym ochronę wówczas, gdy zostanie rozpowszechniona w sposób pozwalający każdemu zainteresowanemu zapoznanie się z nią bez zgody dysponenta.

Zarzucając pozwanym popełnienie deliktu nieuczciwej konkurencji skarżący pominął, że powoływany przez niego art. 11 ust. 1 u.z.n.k. uzależnia istnienie stanu tajemnicy od podjęcia przez przedsiębiorcę określonych działań zmierzających do zachowania poufności objętych nią danych. Działania te – jak trafnie podnosi się w literaturze przedmiotu – powinny zmierzać do osiągnięcia takiego stanu, w którym osoby trzecie chcąc zapoznać się z treścią informacji, muszą doprowadzić do wyeliminowania przyjętych przez przedsiębiorcę mechanizmów zabezpieczających przed niekontrolowanym wypływem danych. Wybór informacji, które mają zostać objęte poufnością, należy oczywiście do przedsiębiorcy, jednakże wybór ten co do stanu tajemnicy, nie może być oderwany od możliwości podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania w poufności wybranych informacji (art. 11 ust. 4 u.z.n.k.). W dacie dokonania przez pozwanych zgłoszenia patentowego nr (...)53 pt. „Segment do składania układów elektrycznych do magnetycznej tablicy szkolnej” konstrukcje objęte umową stron z dnia 21 października 1993 r., tj. opisane we wzorze zdobniczym (...)29, we wzorze użytkowym (...)90 i zastrzeżenia zawarte w opisie patentowym (...)15 nie stanowiły tajemnicy w rozumieniu omawianych przepisów, powołanych przez skarżącego w kasacji. Skoro to nie pozwani ukształtowali taki stan rzeczy, to kierowane w stosunku do nich zarzuty o pogwałceniu umowy i naruszeniu art. 471 k.c. są chybione.

Postanowienia umowy stron nie zawierają zakazu prowadzenia przez pozwanych działalności gospodarczej, nawet konkurencyjnej wobec prowadzonej przez powoda. Licznych zarzutów o rzekomym popełnieniu przez pozwanych deliktu nieuczciwej konkurencji zasadnie zatem Sądy obu instancji nie podzieliły. Nie nastąpiło naruszenie art. 11 ust. 1 i 4 u.z.n.k., jak również art. 353 k.c. oraz art. 65 k.c. Pozwani nie uchybili postanowieniem wiążącej ich umowy z dnia 21 października 1993 r. Sądy obu instancji ustaliły, że nie naruszony został przedmiotowy zakres patentu powoda. Ustalenie to zostało dokonane na podstawie opinii biegłych, a poprzedzało je przedstawienie przedmiotu oraz rezultatu działań pozwanych i jego relacji do przedmiotowego zakresu patentu skarżącego. Ocena obszernego materiału dowodowego i wynikające z niej wnioski nie zostały przez

skarżącego zakwestionowane w ramach podstawy kasacji z art. 393¹ pkt 2 k.p.c. przez zgłoszenie zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. Dlatego wywody kasacji zmierzające do wykazania zasadności własnych, korzystnych dla skarżącego ustaleń należy pozostawić poza kontrolą instancji kasacyjnej (por. m.in. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 1997 r., III CKN 13/97, OSNC 1997, nr 8, poz. 114, z dnia 10 stycznia 1997 r., II CKN 21/96, OSNC 1997, nr 5, poz. 61 i z dnia 26 marca 1997 r., II CKN 63/97, OSNC 1997, nr 6-7, poz. 96). Z powołaniem się natomiast na art. 6 k.c. należy stwierdzić, że powód nie wykazał, iż pozwani w toku prowadzonej działalności korzystali w sposób bezprawny z rozwiązania technicznego stanowiącego przedmiot jego patentu. Przyczyny odmowy przeprowadzenia, wnioskowanego w toku postępowania przed Sądem pierwszej instancji, dowodu z zeznań świadka Pawła S. zostały przez Sądy obu instancji przytoczone. Wyrażone stanowisko, że nie istnieje możliwość ustalenia istotnej dla sprawy okoliczności na podstawie zeznań tego świadka, nie zostało przez skarżącego podważone. (...)

Nie wymaga dowodzenia, że spory w sprawach o naruszenie patentu (art. 57 Pr.wynal.) należą do kompetencji sądów powszechnych. Jak trafnie wskazał Sąd Apelacyjny, ustalenie i badanie, czy i ewentualnie w jakim zakresie, nastąpiło naruszenie patentu, dokonuje samodzielnie sąd rozpoznający sprawę (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 1990 r., I CZ 106/90, "Orzecznictwo Gospodarcze" 1991, nr 2, poz. 37) Skoro przedmiotem żądania pozwu jest pozytywne ustalenie naruszenia prawa wyłącznego, to podzielenie stanowiska skarżącego prowadziłoby do niedopuszczalnego rozszerzenia wyjątków od dopuszczalności drogi sądowej w sprawach cywilnych pod rządami ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości. Za ograniczeniem wypadków zawieszenia postępowania przez sądy powszechne w sprawach o naruszenie patentu przemawiają także względy ekonomii procesowej gdyż wnioskowany stan „spoczywania” sprawy powodowałby dalszą zwłokę postępowania sądowego. Skarżący, odwołując się w uzasadnieniu kasacji do postanowień Konstytucji (art. 2) i nawołując do poszanowania legalności ”sformułowań zawartych w pismach organów administracyjnych”, nawet nie dostrzegł istoty problemu w postępowaniu administracyjnym o odmowie udzielenia patentu na wynalazek pt. „Segment do składania układów elektrycznych do magnetycznej tablicy szkolnej”, a następnie w postępowaniu o unieważnieniu patentu na powyższy wynalazek. Kontrowersję w

kwestii, czy wynalazek ten spełnia wymóg nieoczywistości, w rozumieniu obowiązującego wówczas art. 10 Pr.wynal. oraz odmiennosc ocen organu orzekającego w pierwszej i drugiej instancji dostatecznie obrazują decyzje Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym z dnia 10 października 1997 r. i z dnia 9 sierpnia 1999 r. oraz decyzja Urzędu Patentowego z dnia 20 stycznia 2000 r. Zawarte w uzasadnieniu tej decyzji ustalenia, rozstrzygające o unieważnieniu patentu udzielonego na wynalazek pt. „Segment do składania układów elektrycznych do magnetycznej tablicy szkolnej”, obrazujące różnice w budowie i usytuowaniu styków, nie wspierają – wbrew odmiennym wywodom kasacji – tezy pozwu o wykorzystaniu w całości opatentowanego rozwiązania powoda. Przeciwnie, Urząd Patentowy, podkreślając lepsze spełnianie przez styki swoich funkcji stwierdził, że ze względu „na różnice w budowie i usytuowaniu według patentu nr (...)17 mogą decydować o udzieleniu praw ochronnych jako wzór użytkowy, a nie jako patent”.

Różnica w środkach technicznych w obu rozwiązaniach, przy użyciu których te rozwiązania zrealizowano, nie pozwala zasadnie twierdzić, że jedno z tych rozwiązań wynika w sposób oczywisty z drugiego rozwiązania.

Z powyższego wynika, że kasacja nie ma usprawiedliwionych podstaw i dlatego – stosownie do art. 393¹² k.p.c. – podlega oddaleniu z zasądzeniem kosztów procesu za instancję kasacyjną (art. 393¹⁹ w związku z art. 391 i art. 108 § 1 w związku z art. 99 k.p.c.).