



Sygn. akt II CSK 64/15

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 grudnia 2015 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Marian Kocon (przewodniczący)

SSN Anna Owczarek

SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa S. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w N.
przeciwko M. P.

o ochronę dóbr osobistych ewentualnie o zakazanie czynów nieuczciwej
konkurencji,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w Izbie Cywilnej w dniu 17 grudnia 2015 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sądu Apelacyjnego

z dnia 10 września 2014 r., sygn. akt I ACa (...),

**oddala skargę kasacyjną i zasądza od powódki na rzecz
pozwanego kwotę 270 (dwieście siedemdziesiąt) zł tytułem
kosztów postępowania kasacyjnego.**

UZASADNIENIE

Powódka „S.” Spółka z o.o. w N. wniosła skargę kasacyjną od wyroku Sądu
Apelacyjnego z dnia 10 września 2014 r. oddalającego jej apelację od wyroku Sądu

Okręgowego w P. z dnia 3 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy oddalił wniesione przez powódkę powództwo o nakazanie pozwanemu M. P. zaprzestania naruszania jej dóbr osobistych i dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszeń, w szczególności poprzez zobowiązanie go do wycofania wniosku o rejestrację odmiany ogórka „Ś.”, złożonego w jednostce rejestrującej Ustředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským w Republice Czeskiej (UKZUZ), zobowiązanie pozwanego do wydania powodowi, poprzez dostarczenie do jego siedziby, wszystkich posiadanych nasion odmiany ogórka „Ś.” oraz odmiany ogórka M1 tj. komponentu ojcowskiego mieszańca ogórka „Ś.” i odmiany ogórka P1 tj. komponentu matecznego mieszańca ogórka „Ś.”, zobowiązanie pozwanego do wydania powodowi całej dokumentacji naukowej i prawnej związanej z hodowlą odmiany ogórka „Ś.” oraz komponentów rodzicielskich tej odmiany, zakazanie pozwanemu posługiwania się nazwą własną „Ś.” w celu oznaczania odmiany ogórka oraz wprowadzania tak oznaczonych ogórków do obrotu, umieszczania jej w jakichkolwiek dokumentach, w tym związanych z wprowadzeniem ogórków do obrotu, posługiwania się tą nazwą w celach reklamowych i przy wykonywaniu innych działań promujących sprzedaż ogórków, zobowiązanie pozwanego do jej usunięcia z będących w jego posiadaniu przedmiotów lub materiałów, a także z wprowadzonych przez niego do obrotu, zakazanie pozwanemu na przyszłość naruszania dóbr osobistych powoda w tym zakresie, zakazanie pozwanemu na przyszłość prób rejestracji odmiany ogórka „Ś.” i odmian ogórków będących komponentami rodzicielskimi tej odmiany w jakichkolwiek jednostkach rejestrujących oraz o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu. Sąd oddalił też żądanie ewentualnie o nakazanie pozwanemu usunięcia skutków naruszenia wyłącznego prawa powoda do odmiany ogórka „Ś.” oraz komponentów rodzicielskich odmiany tego ogórka, a także wydania uzyskanych korzyści związanych z naruszeniem tego prawa lub o nakazanie pozwanemu zaniechanie niedozwolonych działań, będących czynami nieuczciwej konkurencji, polegających na zagrażającym interesowi powoda działaniu sprzecznemu z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa powoda (w tym poprzez wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa) dotyczącej hodowli ogórka „Ś.” oraz wprowadzającym w błąd oznaczeniu towaru

jako ogórka „Ś.”, mogącym się kojarzyć z produktem powoda oraz usunięcia skutków tych niedozwolonych działań oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Sąd Okręgowy ustalił, że pozwany zatrudniony był od 1 lipca 1975 r. do 1 czerwca 1991 r. w W. w P.. Wraz z zespołem pomocniczym był autorem ogórka polowego o nazwie „Ś. F¹” a także jego komponentu ojcowskiego i matecznego. W dniu 23 czerwca 1988 r. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) wydał decyzję o wpisaniu tej rośliny uprawnej do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa, następnie w dniu 31 grudnia 1988 r. wydał decyzję o wpisaniu do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa komponentu ojcowskiego (oznaczonego jako „M 1”) tego ogórka, a w dniu 15 kwietnia 1989 r. decyzję o wpisaniu do tej Księgi jego komponentu matecznego (oznaczono jako „P 1”). W 1991 r. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej dokonał podziału przedsiębiorstwa na dwa podmioty. Jednym z nich było „S.” w N. Zakres działania przedsiębiorstwa w N. obejmował produkcję materiału siewnego roślin warzywnych, hodowlę twórczą i zachowawczą roślin warzywnych i obrót materiałem siewnym. Przejęło ono m. in. całość praw do odmiany ogórka polowego „Ś. F¹”. Pozwany został tymczasowym kierownikiem, a potem dyrektorem tego przedsiębiorstwa. Po jego likwidacji w 1993 r. na bazie jego majątku Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa założyła spółkę „S.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N., do której jako aport wniosła m. in. wszelkie wynikające z ustawy o nasiennictwie prawa do odmiany ogórka polowego „Ś. F¹”, a także P 1 i M 1. Pozwany był prezesem zarządu tej spółki do dnia 27 września 2007 r. Potem, od 7 stycznia 2008 r. do grudnia 2009 r. pracował w niej jako doradca prezesa. W dniu 2 kwietnia 2007 r. pozwany podpisał regulamin przyznawania premii autorskiej dla twórców /autorów/ roślin warzywnych wyhodowanych u powódki, z którego wynikało, że wszystkie odmiany roślin warzywnych wyhodowane przez pracowników powódki pozostają własnością powódki, a twórca akceptując regulamin oświadcza, że wszelkie informacje technologiczne, handlowe, marketingowe, *know-how* i inne mające wartość gospodarczą stanowią tajemnicę hodowcy, zaś autor jest zobowiązany do zachowania tych informacji w tajemnicy wobec osób trzecich; naruszenie tajemnicy będzie traktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

Po przejściu na emeryturę pozwany utracił prawo do wynagrodzenia w wysokości 0,6- 0,8% od sprzedaży odmian, których był twórcą lub współtwórcą.

Pismem z dnia 30 czerwca 2008 r. COBORU zawiadomił powódkę, że z dniem 5 grudnia 2008 r. ustało jej wyłączne prawo, jako hodowcy, do odmiany ogórka „Ś.” i wygaśł okres ochrony prawnej, analogiczne informacje dotyczyły ustania z dniem 30 grudnia 2008 r. i 14 kwietnia 2009 r. wyłącznego prawa powódki do komponentu ojcowskiego i matecznego tej odmiany ogórka.

W dniu 18 grudnia 2009 r. pozwany złożył do Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského w Republice Czeskiej (tj. czeskiej instytucji rejestrującej odmiany roślin) wniosek o wpis ogórka o nazwie „Ś.” wskazując jako roślinę zgłaszaną ogórek „Ś. P.”. W toku postępowania przed UKZUZ jego polski odpowiednik - COBORU wniósł zastrzeżenia co do zgłoszonych do rejestracji odmian mieszańcowych ogórka „Ś.”. W dniu 22 marca 2011 r. przedstawiciele UKZUZ i COBORU przeprowadzili pierwszą kontrolę zachowania odmiany w hodowli prowadzonej przez pozwanego. Pobrano wówczas próby nasion odmiany zgłoszonej do rejestracji w Czechach, a także komponentów matecznych i ojcowskich oraz zobowiązano pozwanego do dostarczenia próbek nasion, od których pozwany zapoczątkował hodowlę i opisano schemat oraz metody hodowli zastosowane przez pozwanego. W dniu 16 maja 2011 r. przedstawiciele obu tych instytucji przeprowadzili kolejną kontrolę i ustalili, że kontrola w tzw. sezonie zamkniętym nie umożliwiała potwierdzenia tożsamości odmian. Wątpliwości wzbudził też krótki czas otrzymania komponentów rodzicielskich z mieszańca. Pozwany zapewniał, że odmianę Ś. P. wyhodował stosując wynalezioną przez siebie metodę, polegającą na wyselekcjonowaniu z mieszańca ogórka Ś. F¹ komponentów ojcowskiego i matecznego, a prace rozpoczął w 2007 r. Sąd ustalił, że pozwany jest pasjonatem hodowli roślin, genetyki i nasiennictwa. W przeszłości uzyskał m. in. 20 odmian ogórków. Przedstawiciele obu instytucji uzgodnili, że zostaną wyznaczeni niezależni eksperci, którzy powinni wyjaśnić jednoznacznie możliwość segregacji odmian mieszańcowych i otrzymania przez pozwanego w ten sposób linii rodzicielskich, zwłaszcza w tak krótkim czasie. Jeśli opinia ekspertów okazałaby się negatywna, to wzbudzające zastrzeżenia odmiany mieszańcowe, w tym odmiana zgłoszona przez pozwanego, nie zostaną zarejestrowane

w czeskim rejestrze. Dnia 14 lutego 2013 r. UKZUZ wydał na rzecz pozwanego jako hodowcy zachowującego gatunek decyzję o zarejestrowaniu gatunku ogórka „Ś. P.” pod nazwą „Ś.”.

Powódka sprzedawała i sprzedaje nasiona ogórka „Ś. F¹” hurtowniom, oraz przedsiębiorcom i rolnikom zajmującym się produkcją ogórków na terenie Polski i nie planuje ich sprzedaży w innych krajach. Sprzedawane nasiona zabezpiecza w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, oznacza swoją nazwą i wskazuje numer partii. Ma stałych odbiorców oraz stabilną pozycję na rynku w Polsce, wykazuje troskę o zachowanie renomy firmy, chroniła i chroni komponenty mateczne i ojcowskie roślin, których nasiona uzyskuje i sprzedaje, a także wszelką dokumentację związaną z pozyskaniem odmian roślin jako tajemnice przedsiębiorstwa. Kontroluje i rozlicza z ilości wysianego materiału nasiennego kooperantów produkujących nasiona, a w umowach zobowiązuje ich do zwrotu nasion nie wysianych. Mimo podejrzeń, że pozwany uzyskał nasiona od kooperantów, którzy naruszyli obowiązku umowne, nie złożyła zawiadomienia o popełnieniu przez nich przestępstwa kradzieży. Jako pierwotny hodowca ogórka „Ś.” może sprzedawać jego nasiona we wszystkich krajach europejskich. Powódka obawia się, że rozpoczęcie i kontynuowanie przez pozwanego sprzedaży nasion ogórka zarejestrowanego w UKZUZ doprowadzi do rozprowadzania tych nasion także przez pokątnych sprzedawców, zagrozi renomie powódki i spowoduje dla niej wymierne straty finansowe. Pozwany planuje sprzedaż nasion zarejestrowanego na swoją rzecz ogórka na terenie państw południowoeuropejskich, głównie na Węgrzech i w Rumuni, ale także w Polsce i innych krajach należących do Unii Europejskiej pod swoim nazwiskiem, ewentualnie pod swoją firmą, jeśli rozpocznie działalność gospodarczą. W ocenie Sądu pozwany nie dopuścił się bezprawnego naruszenia, ani zagrożenia wskazanych w pozwie dóbr osobistych powódki - twórczości naukowej i wynalazczej, tajemnicy przedsiębiorstwa obejmującej informacje o hodowli ogórka „Ś.” i jego komponentów rodzicielskich, genotypie tej odmiany ogórka i *know-how* o procesie pozyskiwania nasion tej odmiany.

Sąd wskazał, że powódce przysługiwały prawa wyłączne do odmiany ogórka „Ś. F¹” i jego komponentów rodzicielskich, ale wygasły odpowiednio 5 i 30 grudnia 2008 r. oraz 14 kwietnia 2009 r. Powódce później nie przysługiwały już prawa

wyłącznie do hodowli tych ogórków i obrotu nasionami. Pozwany złożył do UKZUZ wnioski o rejestrację odmiany ogórka „Ś. M.” w dniu 18 grudnia 2009 r., po ustaniu ochrony. W toku postępowania rejestracyjnego wykazał, że jest to odmiana przez niego wyhodowana i określił sposób hodowli. UKZUZ dokonał rejestracji po około 3- letnim postępowaniu. Pozwany ma wiedzę, zdolności, kwalifikacje i doświadczenie w hodowli odmian roślin, jest autorem wielu odmian ogórków i pasjonatem w tej dziedzinie. Wprawdzie 2 kwietnia 2007 r. zobowiązał się do zachowania w tajemnicy należących do powódki informacji technologicznych, handlowych, marketingowych i innych mających wartość gospodarczą wobec osób trzecich, jednak regulamin obowiązywał go do 3 grudnia 2009 r., kiedy odszedł na emeryturę. W ocenie Sądu Okręgowego, działania pozwanego polegające na staraniach o rejestrację odmiany ogórka i doprowadzeniu do tej rejestracji w Czechach nie godziły i nie godzą w dobra osobiste powoda przez niego wskazane. Nie są też działaniami bezprawnymi, co pozwany udowodnił składając decyzję o rejestracji w Czechach spornej odmiany ogórka. Powódka nadal może handlować nasionami ogórka „Ś.” we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ponieważ wpisanie prawa pozwanego w UKZUZ nie dało mu prawa wyłączności. Powódka wprawdzie utraci pozycję monopolisty, ale podjęcie konkurencji handlowej nie stanowi naruszenia jej dóbr osobistych. Sugestia powoda, że pozwany do wyhodowania zarejestrowanej w Czechach odmiany ogórka, użył nasion przywłaszczonych przez siebie lub kooperantów powódki Sąd Okręgowy uznał za nieuprawdopodobnione. Sąd I instancji stanął na stanowisku, że pozwany w okresie świadczenia pracy na rzecz powoda nie był hodowcą w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (jedn. tekst Dz. U. z 2007 r. poz. 271, dalej „u.o.n.”), jednak w świetle postanowień art. 22 tej ustawy nie był pozbawiony prawa hodowania ogórków dla potrzeb własnych i w realizacji własnych zainteresowań, ponieważ odmiana niechroniona prawem wyłącznym może być zachowywana przez więcej niż jednego zachowującego tę odmianę. Podmiot, który zamierza być kolejnym zachowującym odmianę, w przypadku odmiany, o której mowa w ust. 1, może złożyć do dyrektora COBORU wnioski o wpisanie go do krajowego rejestru jako zachowującego tę odmianę. Sąd Okręgowy podniósł, że bezsporne jest, iż ogórek „Ś. F¹” był i jest odmianą mieszańcową, ale ponieważ

przepisy prawne Unii Europejskiej stosowane są obok przepisów prawnych krajów członkowskich, powinno być stosowane w tym wypadku także Rozporządzenie Rady/WE/nr 2100/94.

Sąd Okręgowy ocenił, że starania pozwanego o zarejestrowanie odmiany ogórka o nazwie identycznej z nazwą ogórka, którego nasiona sprzedaje powódka nie będą skutkowały wprowadzaniem w błąd nabywców nasion, którzy kojarzą tę nazwę z produktem powódki. Pozwany nie działał bezprawnie, rejestrując odmianę w Czechach. Nasiona powódki sprzedawane są w opakowaniach, na opakowaniach podana jest jej nazwa, a powódka zbywa nasiona hurtowniom i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, więc istnieje znikome prawdopodobieństwo pomylenia produktów powoda z nasionami oferowanymi do sprzedaży przez pozwanego, o ile zdecyduje się on na podjęcie sprzedaży w Polsce. Sąd Okręgowy zaznaczył, że pozwany wyhodował zarejestrowaną w Czechach odmianę ogórka „Ś.”, rejestracja nastąpiła po wykonaniu czynności kontrolnych i wydaniu ekspertyzy z czego należy wnioskować, że nie dokonał tego z wykorzystaniem tajemnic powódki, lecz wyhodował ogórek własnym kosztem i staraniem, wykorzystując swoją wiedzę i pomysły, a więc cechy i właściwości, których powódka nie mogła mu zakazać używać.

Rozpoznając apelację powódki Sąd Apelacyjny przyjął za własne ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd I instancji z tą różnicą, że ustalił, iż powód podjął prace nad rozszczepieniem mieszańca w 2006 r. Podzielił też stanowisko o nienaruszeniu przez pozwanego wskazywanych przez powódkę przepisów. Stwierdził, że pozwany nie naruszył tajemnicy powódki, ponieważ do odmian rodzicielskich ogórka „Ś.” doszedł inną, nowatorską metodą, nie uchybił też przepisom ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, ponieważ w czasie, kiedy powódce przysługiwało jeszcze prawo wyłączne na odmianę mieszańcową i odmiany rodzicielskie ogórka „Ś.” prowadził jedynie dozwolone prace doświadczalne. Zdaniem Sądu Apelacyjnego pozwany nie popełnił też, ani nie stworzył zagrożenia popełnienia deliktów nieuczciwej konkurencji przewidzianych w art. 3, art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. dalej „u.z.n.k.”).

W skardze kasacyjnej, opartej na obydwu podstawach z art. 398³ § 1 k.p.c. powódka zarzuciła naruszenie przepisów postępowania - art. 231, art. 233, art. 258 w zw. z art. 227 w zw. z art. 229 k.p.c., art. 278 § 1 w zw. z art. 227 k.p.c. oraz art. 244 k.p.c. Naruszenie prawa materialnego upatrywała w niewłaściwym zastosowaniu art. 22 ust. 3 p. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. Nr 137, poz. 1300 ze zm. - dalej „u.o.p.o.r.”) oraz art. 15 ust. 1 p. ii) konwencji Międzynarodowej Konwencji o ochronie nowych odmian roślin z dnia 2 grudnia 1961 r., zrewidowanej w Genewie dnia 10 listopada 1972 r., 23 października 1978 r. i 19 marca 1991 r. – „konwencja UPOV”), niezastosowanie art. 19 ust. 2 u.o.n.), błędnej wykładni i w konsekwencji niezastosowaniu w sprawie art. 10 ust. 1 u.z.n.k. oraz niezastosowanie art. 9 ust. 1, 4 i 5 u.o.p.o.r. oraz art. 6 pkt d) Rozporządzenia Komisji (WE) NR 637/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiającego reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw, błędną wykładnię art. 3 ust. 1 u.z.n.k. w zw. z art. 1 i 2 u.z.n.k., niezastosowanie art. 21 pkt 1 i 2 u.o.p.o.r., błędną wykładnię art. 11 ust. 1 u.z.n.k. a także naruszenie art. 24 w zw. z art. 43 Kodeksu cywilnego.

We wnioskach skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości oraz uchylenie także w całości wyroku Sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w znacznej części. Ewentualnie domagała się uchylenia tego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania lub też orzeczenia przez Sąd Najwyższy co do istoty sprawy na podstawie art. 398¹⁶ k.p.c. poprzez zmianę zaskarżonego wyroku w całości i uwzględnienie powództwa w całości. Wniosła również o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kosztów dotychczasowego postępowania i kosztów postępowania kasacyjnego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną powódki pozwany wnioskował o oddalenie tej skargi w całości i zasądzenie od powódki na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zarzuty, które powódka zgłosiła w ramach podstawy naruszenia przepisów prawa procesowego, mają - według jej wyjaśnień, zawartych w uzasadnieniu - podważać sposób rozpoznania przez Sąd drugiej instancji zastrzeżeń w tej materii, podniesionych w apelacji. Jednakże wskazane przez skarżącą przepisy, które zostały jej zdaniem naruszone, nie korespondują z tak określonymi zamiarami skarżącej. Powódka zarzuciła naruszenie szeregu przepisów dotyczących sposobu ustalania faktów. Zakwestionowała zastosowanie art. 231 k.p.c. pozwalającego posłużyć się przy odtwarzaniu faktów domniemaniami faktycznymi, kwestionuje również stosowanie art. 233 k.p.c., nie powołuje jednak art. 378 § 1 k.p.c., mimo że tylko w ten sposób mógłby zaczepić wykonanie przez Sąd Apelacyjny ciężących na nim w postępowaniu apelacyjnym obowiązków związanych z kontrolą ustaleń poczynionych przez Sąd Okręgowy. Sformułowanie zarzutów wskazuje przy tym, że w rzeczywistości skarżąca podważa własną ocenę dowodów i ustalenia Sądu Apelacyjnego, nie zaś sposób w jaki odniósł się on do zarzutów apelacyjnych. W tym wypadku zarzut także jest nieprawidłowo sformułowany, skoro nie powołuje art. 391 § 1 k.p.c., umożliwiającego odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji w postępowaniu apelacyjnym. Narusza także przewidziany w art. 398³ § 3 k.p.c. zakaz czynienia podstawą skargi kasacyjnej zarzutów dotyczących ustalenia faktów lub oceny dowodów. Zakaz ten obejmuje wszystkie zarzuty, które dotyczą wadliwości w określeniu podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a więc przebiegu zdarzeń lub stanów rzeczywistości oraz oceny mocy i wiarygodności dowodów, prowadzących do ustalenia faktów. Spór o ocenę poszczególnych dowodów i ustalenie stanu faktycznego nie może być przenoszony do postępowania przed Sądem Najwyższym, który - na podstawie art. 398¹³ § 2 k.p.c. - jest związany ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2008 r., IV CSK 228/08, nie publ.). Wprawdzie art. 398³ § 3 k.p.c. nie precyzuje przepisów, których naruszenie nie może być przedmiotem kontroli kasacyjnej, jednak w orzecznictwie utrwaliło się już stanowisko, że zakaz dotyczy art. 233 § 1 k.p.c., który określa kryteria oceny wiarygodności i mocy dowodów (por. np. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2005 r., III CSK 13/05, OSNC 2006/4/76 i z dnia 26 kwietnia 2006 r., V CSK 11/06, nie publ.), a także art. 228 § 1, art. 229

i art. 230 k.p.c., które wyznaczają reguły tzw. "bezdowodowego ustalania faktów" (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2006 r., V CSK 146/06, nie publ. i wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2008 r., IV CSK 404/07, nie publ.) oraz art. 231 k.p.c. ustanawiający możliwość ustalania faktów w drodze domniemania faktycznego (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2014 r., V CSK 140/13, nie publ. czy z dnia 9 października 2014 r., I CSK 544/14, nie publ.). Ubocznie już tylko wskazać trzeba, że postawione zarzuty, mimo iż formułowane są jako dotyczące faktów, w rzeczywistości kwestionują wnioski prawne Sądu Apelacyjnego, skoro skarżąca powołuje się na nieprawidłowe ustalenie w drodze domniemań faktycznych, że pozwany nie działał bezprawnie i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa materialnego, z którymi powódka łączy swoje prawo do wyłącznego wykorzystywania ogórka odmiany „Ś.”. Przedmiotem domniemania faktycznego jest jedynie ustalenie określonych faktów, a nie wniosków prawnych. W rozpatrywanym wypadku Sądy ustaliły tą metodą, że w procedurze rejestracji odmiany ogórka „Ś.” w Republice Czeskiej wydana została opinia potwierdzająca wiarygodność wskazanego przez pozwanego sposobu uzyskania rejestrowanej odmiany ogórków w drodze tzw. *reverse engineering*. Zarzut naruszenia art. 233 k.p.c. z kolei kwestionuje ustalenie, że pozwany prowadził hodowlę ogórka w celach naukowych gdy tymczasem jego celem było – zdaniem powódki – odtworzenie istniejącej odmiany, a nie uzyskanie nowej. Tymczasem ustalenia Sądu przyjmują właśnie wskazany przez powódkę cel prac hodowlanych pozwanego, jednak - ze względu na drogę dochodzenia do odtworzenia odmiany - Sąd uznał, że powód dokonał odtworzenia w drodze doświadczalnej (eksperymentalnej). Kwalifikacja prawna faktu jakim jest ustalenie, że pozwany zastosował *reverse engineering* nie mieści się już jednak w granicach art. 233 k.p.c. Nie może być także uwzględniony zarzut naruszenia art. 258 w zw. z art. 227 i art. 229 k.p.c. przez przyjęcie, że Sąd Okręgowy słusznie oddalił część wniosków dowodowych o przesłuchanie świadków, zgłoszonych przez powódkę, powołując się na bezsporność faktów, które miały zostać w ten sposób dowiedzione, mimo że według skarżącej co do tych faktów występował spór. Niesłuszne oddalenie wniosków dowodowych stanowi naruszenie przede wszystkim art. 217 § 2 k.p.c., a błędna ocena trafności tej decyzji Sądu pierwszej instancji dokonana

przez sąd odwoławczy wymaga ponadto zarzutu naruszenia art. 378 § 1 k.p.c. W ich braku nawet ewentualne stwierdzenie, że wskazana okoliczność była sporna i istotna w sprawie nie pozwala na podważenie stanowiska Sądu Apelacyjnego. Identycznie rzecz się ma z zarzutem nieprawidłowego zastosowania art. 278 § 1 w zw. z art. 227 k.p.c., które powódka upatruje w przyjęciu przez Sąd Apelacyjny, że zachodziły podstawy do oddalenia wniosku powoda o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Z kolei zarzut nieprawidłowego zastosowania art. 244 k.p.c. przez przyjęcie, iż fakt rejestracji spornej odmiany ogórka za granicą dowodzi, że pozwany miał do tego prawo w świetle przepisów obowiązujących w Polsce jest wadliwy zarówno konstrukcyjnie - skoro nie wskazuje w jaki sposób Sąd odwoławczy doszedł do stosowania tego przepisu, który odnosi się do postępowania pierwszoinstancyjnego, jak i merytorycznie – skoro nie wyjaśnia na czym miałyby polegać błąd w potraktowaniu dokumentu stwierdzającego, niekwestionowany przez skarżącą w toku postępowania, fakt rejestracji przez właściwy urząd Republiki Czeskiej spornej odmiany ogórka na rzecz pozwanego jako urzędowego potwierdzenia, że taka rejestracja została dokonana i wysnucia z tego wniosku, iż jest zgodna z prawem. Wniosek o zgodności rejestracji z prawem dotyczy oczywiście prawa czeskiego, jednak przede wszystkim posłużył jako podstawa domniemania faktycznego, wspartego na całym ciągu przeanalizowanych przez Sąd przesłanek, że rejestrację poprzedzała procedura sprawdzająca wskazaną przez pozwanego metodę dojścia do odtworzenia odmiany. Skarżąca nie ma przy tym racji twierdząc, że charakter dokumentów urzędowych w świetle polskiego prawa mają tylko dokumenty urzędowe polskie. Taki sam walor przysługuje urzędowym dokumentom zagranicznym (art. 1138 k.p.c.).

Zarzuty wypełniające podstawę procesową skargi kasacyjnej okazały się więc nieuzasadnione. W konsekwencji wiążący w postępowaniu kasacyjnym jest stan faktyczny, na którym opierał się Sąd Apelacyjny.

W podstawie kasacyjnej naruszenia prawa materialnego powód podnosi zarzuty wymierzone przeciwko kwalifikacji prawnej działań pozwanego jako zgodnych z prawem w odniesieniu do wszystkich wskazanych przez skarżącego podstaw odpowiedzialności. Wskazuje więc, że wbrew odmiennemu stanowisku Sądu Apelacyjnego pozwany naruszył art. 22 ust. 3 pkt 2 u.o.p.o.r. i art. 15 pkt ii

konwencji UPOV, a także art. 19 ust. 2 u.o.n. ponieważ w czasie obowiązywania praw wyłącznych powoda prowadził bez jego zgody hodowlę zachowawczą spornej odmiany ogórka, a podjęte przez niego prace nie miały cech doświadczalnych, skoro nie były nakierowane na otrzymanie nowej odmiany. Nie jest to jednak zarzut przekonujący. Cele doświadczalne rozumieć należy jako niesprawdzone, niepewne i wymagające potwierdzenia możliwości osiągnięcia określonego rezultatu metoda prób. Przepisy nie precyzują wymaganego kierunku prowadzenia prac doświadczalnych, w szczególności nie wymagają, aby były to jedynie prace poświęcone uzyskaniu nowych odmian. Przeciwnie, art. 22 ust. 3 pkt 3 u.o.p.o.r. wymienia tworzenie nowych odmian jako odrębną kategorię dozwolonych naruszeń praw wyłącznych. Nowatorski charakter zastosowanego przez pozwanego sposobu dojścia do odmian rodzicielskich mieszańca ogórka „Ś.” nie budził wątpliwości samego powoda, który wywodził w toku sporu, że osiągnięcie takiego celu w warunkach, w jakich pozwany prowadził prace i w tak krótkim czasie było nieprawdopodobne i służyło jedynie ukryciu rzeczywistego źródła pochodzenia materiału siewnego odmian rodzicielskich. To, że dalszym efektem prowadzonych przez pozwanego prac miało być podjęcie hodowli zachowawczej nie wykluczało doświadczalnego charakteru badań, które na tym etapie stanowiły dopiero poszukiwanie możliwości i drogi wstecznego odtworzenia odmian niezbędnych do uzyskania mieszańca o ustalonych i powtarzalnych cechach ogórka odmiany „Ś.”. Takie działanie nie wymagało zgody powoda na podstawie art. 19 ust. 2 u.o.n., ponieważ zgoda podmiotu, któremu przysługują prawa wyłączne do danej odmiany na prowadzenie przez inny podmiot hodowli zachowawczej jest sposobem odstąpienia części uprawnień z woli uprawnionego i nie odnosi się do wypadków, w których zakres prawa wyłącznego jest ograniczony ustawowo - a taki charakter ma wyłączenie przewidziane w art. 22 ust. 3 u.o.p.o.r. oraz w art. 15 pkt ii konwencji UPOV.

Z powyższymi zarzutami wiąże się kolejny – niezastosowania art. 24 w zw. z art. 43 k.c. w wyniku uznania, że pozwany nie dopuścił się bezprawnego naruszenia dóbr osobistych powoda - jego twórczości naukowej i wynalazczej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa. Zdaniem skarżącej takie stanowisko jest wynikiem nieprawidłowego założenia, że uzyskanie rejestracji w UKZUZ potwierdza zgodny

z prawem i niegodzący w dobra osobiste powoda sposób uzyskania przez pozwanego materiału siewnego, podczas gdy odtworzenie odmiany mieszańcowej nie mogło nastąpić bez wiedzy uzyskanej przez pozwanego w czasie pracy u powódki i stanowiącej jej dobro osobiste. Zwrócić jednak należy uwagę, że tajemnicę i twórczość naukową powódki stanowi metoda pierwotnego dojścia do odmiany ogórka „Ś.”, nie zaś sama odmiana - ta bowiem z chwilą wygaśnięcia praw wyłącznych nie podlega już ochronie prawnej. Ochronie nie podlegają już też odmiany rodzicielskie tej odmiany. Z kolei istota uzyskiwania odmian mieszańcowych jest od dawna powszechnie znana i nie stanowi ani tajemnicy, ani wyniku twórczości naukowej powódki. Sądy obu instancji ustaliły, że pozwany nie doszedł do odmian rodzicielskich ogórka „Ś.” drogą, jaką sam stosował tworząc tę odmianę pierwotnie jako pracownik przedsiębiorstwa, lecz odtworzył ją wstecznie, przez rozszczepienie mieszańca. Była to więc zupełnie inna formuła uzyskania tożsamej, istniejącej już wcześniej odmiany, której cechy były znane z racji jej dostępności na rynku. Fakt uzyskania przez pozwanego w Republice Czeskiej praw z rejestracji do hodowli zachowawczej ogórka „Ś.” posłużył jedynie stwierdzeniu, że tamtejszy organ zbadał i uznał, iż sposób dojścia przez pozwanego do uzyskania materiału siewnego zapewnił spełnienie przez ten materiał wymaganych do rejestracji cech, oraz że przedstawiona UKZUZ metoda została rzeczywiście zastosowana i okazała się skuteczna.

Argument o naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa posłużył powodowi również do sformułowania zarzutu błędnej wykładni art. 11 ust. 1 u.z.n.k. przez przyjęcie, że przepis ten nie obejmuje wypadków samodzielnego wykorzystania tajemnicy, lecz odnosi się jedynie do ujawnienia wiadomości poufnych osobie postronnej. Podniesiony problem nie ma jednak znaczenia w rozpoznawanej sprawie, skoro - zgodnie z wiążącymi Sąd Najwyższy ustaleniami - pozwany nie wykorzystał posiadanej wiedzy poufnej chronionej przez powoda do uzyskania nasion zgłoszonej odmiany, która zamierza zachowywać.

Ostatni zespół zarzutów, także wywodzony z przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oparty jest na założeniu, że pozwany swoim działaniem, polegającym na zgłoszeniu i uzyskaniu w Republice Czeskiej rejestracji uprawniającej do prowadzenia hodowli zachowawczej spornego ogórka naruszył

przepisy ustawy o nieuczciwej konkurencji, ponieważ będzie wprowadzał na rynek nasiona ogórka o tożsamej nazwie z nazwą produktu powódki. Skarżąca uważa, że Sąd Apelacyjny błędnie odmówił zastosowania wskazanych przez nią przepisów (art. 3 ust. 1, art. 10 i art. 11 u.z.n.k.) z tego powodu, że pozwany nie jest przedsiębiorcą. Ten zarzut nie może być uwzględniony, ponieważ jest konsekwencją niewłaściwego odczytania argumentacji Sądu drugiej instancji, który nie odmówił stosowania do stanu faktycznego niniejszej sprawy przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z powodu niespełniania przez pozwanego kryteriów podmiotowych z art. 2 u.z.n.k. lecz jedynie wskazał, że niepodjęcie przez niego dotychczas jakichkolwiek działań mających na celu wprowadzenie nasion ogórka „Ś.” na rynek uniemożliwia ocenę, czy używanie przez niego nazwy Ś. na opakowaniu wprowadzi w błąd potencjalnych nabywców. Sąd uznał więc za niewykazane zagrożenie przez pozwanego interesom powoda w wyniku czynu nieuczciwej konkurencji z art. 10 ust. 1 u.z.n.k. oraz za niepopołniony czyn z art. 11 ust. 1 tej ustawy. Z argumentacją tą należy się zgodzić, dodatkowo wskazując na argument prawny podniesiony przez pozwanego w odpowiedzi na skargę kasacyjną. Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt a) konwencji UPOV nazwa odmiany jest jej nazwą rodzajową, wobec czego zachowujący tę odmianę nie może się posługiwać innym oznaczeniem. Za zapewniające łatwą rozpoznawalność nazwy konwencja uznaje możliwość powiązania zarejestrowanej nazwy ze znakiem towarowym, nazwą handlową lub innym podobnym znakiem (art. 20 ust. 8 konwencji UPOV). Wskazywane przez skarżącą postanowienia art. 9 u.p.o.o.r. i art. 6 pkt d) Rozporządzenia Komisji (WE) NR 637/2009 tej zasady nie podważają, ponieważ odnoszą się do nazewnictwa różnych odmian lub też mają na celu zapobieżenie błędom i nieporozumieniom co do szczególnych właściwości lub pochodzenia określonej odmiany. Tymczasem w rozpatrywanym stanie faktycznym tożsama nazwa służy oznaczeniu tożsamej odmiany, tyle że zachowywanej przez inny podmiot niż jej pierwotny hodowca.

Niezasadność podniesionych zarzutów uzasadniała oddalenie skargi kasacyjnej na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c.

Orzeczenie o kosztach postępowania kasacyjnego wynika z postanowień art. 398²¹ w zw. z art. 391 § 1, art. 98 § 1 i 3 k.p.c.

rg