



Sygn. akt III CSK 86/16

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 marca 2017 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Barbara Myszka (przewodniczący)

SSN Monika Koba

SSA Agata Zając (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa "C." sp.j. w C.
przeciwko M. S.

o zapłatę,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 22 marca 2017 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...)

z dnia 6 października 2015 r., sygn. akt I ACa (...),

I. oddala skargę kasacyjną;

**II. zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 10 800
(dziesięć tysięcy osiemset) zł tytułem zwrotu kosztów
postępowania kasacyjnego.**

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo „C.” sp. jawna w C. wniosła o zasądzenie od M. S. kwoty 5 587 730 zł tytułem naprawienia wyrządzonej szkody oraz o zobowiązanie pozwanego do zaniechania niedozwolonych działań poprzez:

- niewprowadzanie do obrotu gospodarczego i niewykorzystywanie w inny sposób zarobkowy lub zawodowy wyprodukowanych przez niego linii do profilowania blach dachówkowych, linii do produkcji blach trapezowych oraz linii do produkcji gąsiorów dachowych lub jakichkolwiek ich elementów,

- zaniechanie dalszej produkcji linii do profilowania blach dachówkowych, linii do produkcji blach trapezowych oraz linii do produkcji gąsiorów dachowych lub jakichkolwiek ich elementów,

- nieposługiwanie się symbolem (...) przy wprowadzaniu wyprodukowanych przez siebie towarów do obrotu,

- wycofanie z obrotu gospodarczego wyprodukowanych przez niego linii do profilowania blach dachówkowych, linii do produkcji blach trapezowych oraz linii do produkcji gąsiorów dachowych lub wszelkich ich elementów.

Powódka wskazała, że działania pozwanego, polegające na produkowaniu towarów w oparciu o bezprawnie uzyskaną technologię stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa powódki, a następnie wprowadzanie tych towarów do obrotu również przy użyciu danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa powódki, stanowią czyny nieuczciwej konkurencji określone w art. 10 ust.1, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm., dalej „u.z.n.k.”), jak również stanowią naruszenie przysługujących powódce praw autorskich do utworu w rozumieniu art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm. dalej: „pr. aut.”), jakim jest dokumentacja techniczna i technologiczna.

Wyrokiem z dnia 30 marca 2012 r. Sąd Okręgowy w K. powództwo oddalił i obciążył powoda kosztami postępowania.

Sąd pierwszej instancji ustalił, że powódka od początku 1997 r. specjalizuje się w produkcji kompleksowych linii do profilowania i cięcia blach i w trakcie trwających wiele lat prac badawczych wytworzyła własne oryginalne rozwiązania techniczne oraz technologie produkcji. Począwszy od 2000 r. powódka używa symbolu „(...)”, oznaczając za jego pomocą typ maszyn, którymi można wytwarzać jeden z profili blachodachówki. W trakcie trwającej od 1990 r. działalności gospodarczej powódka nawiązywała współpracę z wieloma podmiotami gospodarczymi, zaś jednym z nich był A. W., z którym w dniu 14 października 2002 r. została podpisana umowa dotycząca produkcji elementów kooperacyjnych. Stosownie do § 14 tej umowy, A. W. zobowiązał się zachować wszelkie informacje dotyczące przedmiotu umowy w tajemnicy, a wykorzystanie ich do innych prac lub na użytek osób trzecich zostało uzależnione od pisemnej zgody strony powodowej. Współpraca powódki z A. W. trwała do 28 sierpnia 2008 r., kiedy to ich umowa została rozwiązana.

W trakcie trwania współpracy A. W., bez wiedzy i zgody powódki rozpoczął współpracę z pozwanym, który od 2001 r. prowadził działalność gospodarczą pod firmą „D.” w W. Od 2005 r. pozwany produkuje blachodachówkę m.in. za pomocą maszyn zakupionych u powódki. Pod koniec 2007 r. oraz w 2008 r. pozwany zatrudnił R. K., P. K., D. J., D. S., B. N. oraz A. W., którzy wcześniej współpracowali z powódką. Pozwany w 2008 r. podjął wytwarzanie maszyn do produkcji blach profilowanych, maszyn do produkcji blach trapezowych oraz maszyn do produkcji gąsiorów dachowych. Jego działalność jest konkurencyjna wobec działalności powódki.

Z opracowanej w sprawie opinii Instytutu (...) wynika, że maszyny stron do produkcji blachodachówki, blach trapezowych i gąsiorów dachowych nie wykazują podobieństwa co do rozwiązań technicznych w takim stopniu, żeby można było uznać je za naśladownictwo gotowego produktu oraz wykazują różnice, które odróżniają je jako gotowe produkty obu stron, przez co nie mogą wprowadzać w błąd klientów co do tożsamości ich producenta i produktu. Najważniejsze i zarazem kluczowe podzespoły badanych linii takie jak rozwijarki blach, mechanizmy wprowadzające arkusze blach, konstrukcje mocowania walców, rozmieszczenie napędów, system napinania łańcucha, budowa korpusów prasy, budowa

korpusów nożyc gilotynowych i budowa odbieraków nie wykazują podobieństwa, co przy zastosowaniu rozwiązań technicznych, znamionuje samodzielną koncepcję projektantów.

Na podstawie powyższych ustaleń Sąd Okręgowy uznał, że nie było podstaw do przyjęcia, iż zachowanie pozwanego wypełnia przesłanki art. 3, art. 10, art. 11, art. 13 ust. 1 i art. 18 ust. 1 pkt. 1 u.z.n.k., jak również art. 79 ust. 1 pkt 3 pr. aut. W szczególności nie ma uzasadnionych podstaw do przypisania pozwanemu dokonania czynu nieuczciwej konkurencji wyczerpującego znamiona art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Przeczy temu opracowana w sprawie opinia Instytutu, z której wynika, że najważniejsze i kluczowe podzespoły badanych linii nie wykazują podobieństwa, co do zastosowanych rozwiązań technicznych i są samodzielną koncepcją techniczną projektantów. Sąd Okręgowy przyjął, że pozwany nie dopuścił się czynów określonych w art. 12 ust. 1 i 2 u.z.n.k. Z zaoferowanych dowodów nie wynika również by pozwany w sposób bezprawny uzyskał i wykorzystywał informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa powoda, takie jak baza danych klientów strony powodowej czy też dane o kontrahentach powoda. Nie znalazł potwierdzenia zarzut powoda, że działalność pozwanego w przedmiocie podjęcia produkcji spornych maszyn nie byłaby możliwa bez posiadania przez niego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa powoda. Jako mało wiarygodne Sąd uznał, sugerowane przez powódkę, wejście przez pozwanego w sposób bezprawny w posiadanie programów komputerowych. Nie znalazł potwierdzenia zarzut dopuszczenia się przez pozwanego deliktu określonego w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. w zakresie dotyczącym naśladownictwa linii do profilowania blach dachówkowych (naśladownictwo niewolnicze). Opracowana w sprawie opinia Instytutu jednoznacznie wskazała, że maszyny do produkcji blach dachówkowych, blach trapezowych i gąsiorów dachowych nie wykazują podobieństw, co do rozwiązań technicznych w takim stopniu, ażeby można uznać je za naśladownictwo gotowego produktu. Do tego wykazują one różnice, które odróżniają je jako gotowe wyroby obu stron, przez co nie mogą wprowadzać klientów w błąd, co do tożsamości ich producenta. Również zastosowane rozwiązania techniczne w maszynach są na tyle różniące, że nie mogą klienta wprowadzać w błąd, co do tożsamości producenta i produktu. Nie występują warunki do przypisania pozwanemu czynu nieuczciwej konkurencji

przewidzianego w art. 10 ust. 2 w zw. z art. 1 u.z.n.k. Wprowadzenie na rynek spornych maszyn nie może wprowadzić w błąd odbiorców co do pochodzenia obu produktów, także co do związku o charakterze producenckim między produktami obu stron i ich przynależności do jednej „rodziny” produktów. Wobec braku podstaw do uznania czynu pozwanego także za czyn nieuczciwej konkurencji na gruncie art. 13 ust. 2 u.z.n.k., Sąd Okręgowy wykluczył również, aby czyn pozwanego naruszał art. 3 u.z.n.k. Nie było bowiem podstaw do zakwalifikowania zachowania pozwanego jako nagannego postępowania konkurenta uzasadniającego możliwość powołania się na klauzulę dobrych obyczajów.

Na skutek apelacji powódki, wyrokiem z dnia 27 lipca 2012 r., Sąd Apelacyjny w Krakowie uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w K., pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.

Na skutek zażalenia pozwanego Sąd Najwyższy, postanowieniem z dnia 16 listopada 2012 r. uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego.

Ponownie rozpoznając sprawę Sąd Apelacyjny w (...) uzupełnił postępowanie dowodowe i wyrokiem z dnia 6 października 2015 r. zmienił wyrok Sąd Okręgowy, w ten sposób, że zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1 020 125,64 zł, oddalił apelację w pozostałej części i orzekł o kosztach postępowania.

Sąd Apelacyjny uznał za własne ustalenia Sądu Okręgowego, w tym dotyczące przebiegu współpracy A. W. z powódką i rozwoju konkurencyjnej działalności przez pozwanego, inaczej oceniając działania pozwanego w zakresie wykorzystania dokumentacji technicznej powódki a także uzyskania baz danych klientów.

Sąd Apelacyjny ustalił ponadto, że pomysłodawcą i twórcą większości koncepcji rozwiązań technicznych linii produkcyjnej powódki był S. L., a powódka dysponowała pełną dokumentacją techniczną produkowanych linii, do której dostęp miał A. W.

Po zakończeniu współpracy z powódką A. W. zachował dokumentację w formie elektronicznej, w tym pełną dokumentację linii produkcyjnej i wykorzystał ją

jako bazę projektową do konstrukcji rozwiązania przygotowanego dla pozwanego, czego pozwany miał świadomość i co skróciło czas wymagany do przygotowania linii produkcyjnych o ok. 6-12 miesięcy. Konstrukcja linii do produkcji blachodachówek stron jako koncepcja techniczna nie odbiega od maszyn innych producentów.

Linie stron są jednak najbardziej zbliżone pod względem podobieństwa części układów przyjętych w obu konstrukcjach. Dokumentacja techniczna linii przygotowana dla pozwanego wskazuje na daleko idące podobieństwa do projektu powódki w konstrukcji układu hydraulicznego, w tym unikatowego układu zaworu dławiącego i zwrotnego oraz zastosowania unikatowego systemu zraszania blachy połączonego z siłownikiem nurnikowym, zastosowania stożkowych przewodników podtrzymujących blachę. To podobieństwo jest nieprzypadkowe, część rysunków stanowi kopie lub tylko nieznaczną modyfikację dokumentacji pozyskanej przez A. W., co wskazuje, że już na etapie projektowania linii produkcyjnej powódki doszło do nieprzypadkowego wykorzystania projektu powódki jako podstawy do przygotowania projektu. Projekt pozwanego zawiera jednak elementy różniące względem projektu powódki. Opracowanie dokumentacji technicznej pozwanego byłoby możliwe bez dokumentacji powódki, jednakże byłoby znacznie utrudnione nawet dla osoby posiadającej wiedzę techniczną i wykorzystującej dane zawarte w powszechnie dostępnych źródłach. Przygotowując projekt linii pozwanego A. W. starał się zmienić, a nawet rozwinąć elementy konstrukcji powódki, jednak doszło do wykorzystania kluczowych informacji opracowanych przez powódkę, szczególnie w zakresie rozwiązań hydraulicznych, ponadto A. W. skopiował i przekazał pozwanemu dane dostawców produkujących części do linii produkowanych przez powódkę, jak też dane 8 klientów powódki wraz z podaniem cen negocjacyjnych.

Wysokość szkody powódki pozostającej w związku przyczynowym z czynem nieuczciwej konkurencji pozwanego odpowiada wartości licencji, jaką powódka mogła uzyskać, gdyby pozwany wykorzystał dokumentację w sposób legalny i wynosi ona 1 120 125,64 zł. Na tę kwotę składa się opłata inicjalna oraz opłaty licencji jakie mogły być udziałem powódki, gdyby przekazała pozwanemu dokumentację dotyczącą trzech linii do profilowania blachy dachówkowej, blachy trapezowej oraz gąsiorów dachowych wraz z kompletem informacji projektowych oraz wsparciem w zakresie wdrożenia i transferu, co rekompensuje stratę powódki

na rynku w związku z pojawieniem się nowego producenta linii produkcyjnych do profilowania blach.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Apelacyjny uznał, że powódka nie wykazała, aby przysługiwała jej ochrona patentowa czy wyłączne prawo do wzoru użytkowego lub prawo ochronne do wzoru użytkowego, jednak doszło do transferu dokumentacji projektowej i świadomego wykorzystania w sposób pasożytniczy zasobu powódki, jeszcze w okresie współpracy A. W. z powódką.

Maszynę, jaką posługuje się pozwany, można stworzyć przy wykorzystaniu wiedzy technicznej zawartej w fachowej literaturze i poprzez dekompilacje maszyn istniejących na rynku, co nie jest zabronione, skoro powódka nie wykazała praw wyłącznych, jednak byłby to proces trwający 2-3 lata, zaś posiadanie dokumentacji powódki ułatwiało i przyspieszało proces przygotowania linii na etapie projektowania.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego nie zostało wykazane naruszenie zasad konkurencji w odniesieniu do stosowania oznaczenia (...), gdyż jest to symbol stosowany powszechnie jako oznaczenie techniczne i oznacza blachodachówkę o przetłoczeniu 23 mm, nie wiąże się z maszyną, ale z przedmiotem jej produkcji; wykorzystanie tego oznaczenia po raz pierwszy przez stronę powodową dla oznaczenia linii produkcyjnej samo w sobie nie tworzy praw wyłącznych; mimo więc, że biegli uznali, iż używanie takiego oznaczenia w ofercie handlowej może wskazywać bardziej na produkt strony powodowej niż pozwanej i rodzi ryzyko konfuzji to jednak Sąd Apelacyjny tego wniosku nie podzielił wskazując, że z opinii wynika, iż oznaczenie (...) używane było przez pozwanego w odniesieniu do maszyn lub ich poszczególnych elementów w sposób incydentalny, co nie wskazuje na działanie w celu upodobnienia linii produkcyjnych, lecz jest wynikiem skojarzenia linii z jej produktem.

Podzielając stanowisko biegłych, że linie produkcyjne to linie niskoseryjne, Sąd Apelacyjny wskazał, że są one zamawiane przez fachowych odbiorców i uznał, że kupujący ma świadomość od jakiego producenta pochodzi produkt, co potwierdzają wnioski opinii biegłych z Politechniki (...) co do zewnętrznej odmienności elementów konstrukcji, a także opinia Akademii (...) w części

omawiającej różnice w budowie obu produktów. To, że niektóre elementy podobne w obu liniach produkcyjnych mogą wskazywać na ryzyko konfuzji oznacza, że ryzyko dotyczyłoby tylko laików i to przy założeniu braku oznaczeń danego producenta - zasadniczo wszystkie linie produkcyjne tego typu są do siebie podobne, gdyż linia produkcyjna to połączenie różnych maszyn. Zdaniem Sądu Apelacyjnego zgromadzone w sprawie dowody potwierdzają, że mimo podobieństwa, nabywca nie miał wątpliwości co do pochodzenia produktu czy osoby producenta i nie ma podstaw do uznania, że doszło do celowego upodobnienia produktu i wykorzystania renomy powódki. Chodziło o stworzenie konkurencyjnego produktu o tych samych walorach - naganny był zdaniem Sądu Apelacyjnego sposób dojścia do tego efektu ale nie sama produkcja konkurencyjnego produktu.

Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu Okręgowego, iż nie ma podstaw do przypisania pozwanemu naśladownictwa niewolniczego opisanego w art. 11 u.z.n.k. czy wprowadzania w błąd o jakim mowa w art. 10 u.z.n.k., uznał jednak, że wykorzystanie dorobku i nakładów powódki na etapie projektowania narusza zasady uczciwości w obrocie i granice swobody konkurencji jako pasożytnicze wykorzystanie chronionych tajemnic, co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji o jakim mowa w art.11 ust. 1 i 4 u.z.n.k.

Sąd Apelacyjny podkreślił, że ostatecznie jednak dokumentacja pozwanego nie jest dokumentacją tożsamą z dokumentacją powódki, a jej wykorzystanie tylko skróciło czas przygotowania linii pozwanej. Czyn pozwanego miał więc charakter jednorazowy i został skonsumowany z momentem kiedy dokumentacja powódki stała się już niepotrzebna.

Szkodą powódki nie jest więc wartość wytworzenia dokumentacji wykorzystanej przez pozwanego, skoro powódka dokumentacji tej nie utraciła.

Określając wysokość poniesionej przez powódkę szkody Sąd Apelacyjny uznał, że wskazana w opinii metoda odtworzeniowa byłaby bardziej adekwatna dla ewentualnego wyliczenia wartości obniżenia koniecznych wydatków strony pozwanej, co nie ma znaczenia dla wyliczenia szkody powoda, a ewentualnie miałyby znaczenie dla określenia pośredniego wzbogacenia pozwanego.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego najbardziej racjonalne było przyjęcie metody rynkowej, tj. uwzględnienie wartości ewentualnej licencji dokumentacji, za którą pozwany musiałby zapłacić powódce w wypadku legalnego wykorzystania, tj. gdyby zachowała reguły uczciwej konkurencji.

Sąd Apelacyjny uznał, że konsekwencją czynu nieuczciwej konkurencji jest w tym wypadku szybsze wejście konkurenta na rynek i ograniczenie w ten sposób części potencjalnego własnego zbytu - a ta konsekwencja występuje także w wypadku legalnego wykorzystania dokumentacji, ponadto sposób przejęcia w sposób niedozwolony cudzej dokumentacji jest zbliżony do skutków sprzedaży licencji do wykorzystania komercyjnego - takie wykorzystanie dokumentacji uwzględnia poniesione przez licencjodawcę koszty badań i nakłady poniesione dla przygotowania dokumentacji, a także uwzględnia straty wynikające z upowszechnienia dokumentacji i pojawienia się na rynku kolejnego producenta. Sąd Apelacyjny wskazał też, że biegli uwzględnili w ramach metody rynkowej, że w przypadku udzielenia odpłatnej licencji występuje z reguły pełne wsparcie dla wdrożenia licencji, stąd przy tej metodzie osobne wyliczanie wartości listy dostawców nie było celowe.

Dla określenia wysokości opłaty licencyjnej Sąd Apelacyjny przyjął 5% przewidywanego przychodu licencjodawcy netto z przedmiotu licencji wskazując na opinię biegłych zgodnie z którą opłata 5% jest typowa, zaś podstawą wyliczenia nie powinien być przewidywany zysk z uwagi na możliwość manipulacji wielkością kosztów produkcji.

Za prawidłowy Sąd Apelacyjny uznał przyjęty przez biegłych dla obliczenia opłaty inicjalnej współczynnik 10%, tj. podwojony współczynnik 5%, co uzasadnione jest okolicznością, że w pierwszych dwóch latach przychód licencjodawcy będzie stosunkowo ograniczony wobec założenia niższej sprzedaży.

Sąd Apelacyjny zauważył, że biegli współczynnik 10% odnieśli do przychodu pozwanego określonego po zdyskontowaniu na kwotę 950 697 zł, podczas gdy współczynnik ten miał rekompensować niższe opłaty roczne w pierwszych dwóch latach licencji ale tylko związane z przedmiotem licencji, a więc nie mógł być

odniesiony do całej przychodowości powódki, a jedynie do kwoty przewidywanych przychodów pozwanego z wykorzystania licencji w pierwszych dwóch latach.

Sąd Apelacyjny uwzględniając sumę przychodów pozwanego z dwu pierwszych lat w wysokości 2 994 993 zł obliczył 10% od średniego rocznego przychodu, co dało kwotę 149 749,64 zł.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego należne powodowej Spółce odszkodowanie wynosi 1 120 125,64 zł, co stanowi sumę opłaty inicjalnej i opłat wyliczonych przez biegłych za każdy rok trwania licencji i jest to pełne odszkodowanie odpowiadające kwocie, jaką powódka otrzymałaby, gdyby doszło do udzielenia licencji. Od tak wyliczonej kwoty Sąd Apelacyjny odjął 100 000 zł zasądzone od A. W. tytułem kary umownej za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Sąd Apelacyjny nie znalazł podstaw do przeliczenia tej kwoty na datę orzekania wskazując, że według wyjaśnień biegłych nie doszło do istotnej zmiany cen w obrocie liniami produkcyjnymi.

Odwołując się do opinii biegłych Sąd Apelacyjny uznał, że ewentualne udzielenie licencji na wykorzystanie dokumentacji zakłada także wskazanie źródła dostaw elementów i jest to uwzględnione w wartości licencji, zatem nie ma podstaw do zasądzenia odrębnego odszkodowania obejmującego wartość pozyskanej przez pozwanego listy producentów.

Odnosząc się do żądania związanego z kosztem odtworzenia listy klientów Sąd Apelacyjny wskazał, że w ramach rekompensaty szkody nie powinno się uwzględniać kosztów pracy pracowników i właścicieli dla pozyskania większej listy klientów, ponadto potencjalna lista nabywców odpowiada liczbie producentów pokryć dachowych z blachy czy producentów blach czy gąsiorów, a ta lista jest dostępna w Internecie czy panoramie firm; nie wykazano też, by doszło do przekazania szerszej listy klientów niż wskazanych ośmiu z danymi dotyczącymi wysokości oferty.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego istotne było uzyskanie listy klientów zainteresowanych zakupem w danej chwili, gdyż zwiększa to szansę powodzenia transakcji oraz daje wiedzę o cenie oferowanej przez powoda. Pozwany oferując swoje linie wskazywał, że ma tańszą ofertę, wykorzystując uzyskane od powoda informacje. Sąd Apelacyjny uznał, że ten sposób wykorzystania informacji odpowiada jednak tylko

ograniczeniu rynku powódki, a związany z tym uszczerbek jest uwzględniony przy wyliczeniu ceny licencyjnej, ponadto powódka nie wykazała utraty konkretnych zamówień i przejęcia przez pozwanego konkretnych klientów, a żaden z klientów których dane pozwany uzyskał nie zawarł umowy z pozwanym.

Sąd Apelacyjny nie znalazł też podstaw do uwzględnienia żądania dotyczącego zakazu produkcji, wprowadzania do obrotu czy wycofania wyprodukowanych linii wskazując, że w sprawie niniejszej czynem nieuczciwej konkurencji nie jest produkcja linii, ale wykorzystanie cudzej dokumentacji jako bazy. Był to czyn jednorazowy, pozwany produkuje własny produkt, którego sprzedaż nie rodzi ryzyka pomylenia z produktem powódki czy z osobą producenta.

Sąd Apelacyjny nie uwzględnił też zarzutu naruszenia art. 79 ust. 1 pr. aut. stwierdzając, że z zasady dokumentacje techniczne nie noszą cech indywidualności, same linie produkcyjne jako całość to produkt powtarzalny i typowy; dokumentacja techniczna takich maszyn stanowi zastosowanie wysokospecjalistycznej wiedzy, jednak jest to wiedza odtwórcza, skoro odpowiednio przygotowany projektant może zaprojektować tego typu maszyny.

Powódka wniosła skargę kasacyjną zaskarżając wyrok Sądu Apelacyjnego w części oddalającej jej apelację, zarzucając:

1. naruszenie prawa procesowego, mające istotny wpływ na treść orzeczenia, tj. art. 278 § 1 k.p.c., art. 286 k.p.c. w zw. z art. 382 k.p.c. i art. 391 § 1 k.p.c. poprzez zastąpienie ustaleń biegłych w zakresie wymagającym wiedzy eksperckiej własnymi wnioskami;

2. naruszenie prawa materialnego, tj.:

- art. 18 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. w zw. z art. 79 ust. 3 pkt 3 pr. aut. w zw. z art. 415 k.c.. oraz art. 361 § 2 k.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i naruszenie zasady pełnej kompensacji szkody,

- art. 18 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. w zw. z art. 11 ust. 1 i ust. 4, art. 3 ust. 1 u.z.n.k. oraz art. 361 § 1 i 2 k.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, że eksploatacja przez pozwanego informacji o dostawcach i klientach powoda nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji odrębnego od wykorzystania dokumentacji

technicznej, nie powoduje odrębnego uszczerbku i nie daje podstaw do odrębnej kompensacji;

- art. 363 § 2 k.c. w zw. z art. 363 § 1 k.c. w zw. z art. 361 § 2 k.c. poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na błędnym przyjęciu, że wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z chwili powstania szkody oraz błędną wykładnię polegającą na nieuprawnionym odwróceniu zasady z art. 363 § 2 k.c.;

- art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k. i art. 18 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. oraz art. 79 ust. 1 pkt 3 pr. aut. poprzez niewłaściwe zastosowanie w zw. z art. 11 ust. 1 u.z.n.k. poprzez błędną wykładnię pojęcie „wykorzystania” cudzych informacji, a w konsekwencji uznanie, że powód utracił prawo żądania zaniechania popełnionego przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji oraz usunięcia skutków naruszeń;

- art. 79 ust. 1 pkt 1 i 3a i b pr. aut. w zw. z art. 1 ust. 1 i 2 pr. aut. w zw. z art. 1 ust. 2 ustawy prawo własności przemysłowej poprzez ich wadliwą wykładnię i błędne uznanie, że dokumentacja technologiczna powódki nie stanowi utworu w rozumieniu prawa autorskiego, a w konsekwencji nie zasądzenie na rzecz powódki odszkodowania w wysokości podwójnej opłaty licencyjnej zgodnie z art. 79 ust. 3 pkt b pr. aut.

Powódka wniosła o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w części objętej zaskarżeniem i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania przy uwzględnieniu kosztów dotychczasowego postępowania, ewentualnie o uchylenie wyroku w tym zakresie i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez uwzględnienie powództwa w całości i zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu oraz kosztów postępowania kasacyjnego.

Pozwany wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej i zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Przedmiotem procesu cywilnego jest konkretne roszczenie procesowe, na które składa się treść żądania oraz okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie. Tak określone roszczenie procesowe formułuje powód w pozwie (art. 187 § 1 k.p.c.)

i sformułowane przez powoda roszczenie - jeśli nie dojdzie do skutecznej zmiany powództwa przed sądem pierwszej instancji - wyznacza zakres rozpoznania sprawy na kolejnych etapach postępowania.

Zatem Sąd Najwyższy może skargę kasacyjną rozpoznawać tylko w ramach tej podstawy, na której ją oparto, odnosząc się jedynie do tych przepisów, których naruszenie zarzucono w skardze, zaś oceniając zasadność zarzutów związany jest też roszczeniem jakiego powód dochodził w toku postępowania.

W sprawie niniejszej powódka jednoznacznie określiła swoje żądanie, wskazując wysokość kwoty dochodzonej tytułem odszkodowania oraz określając działania, jakich zaniechania przez pozwanego żąda, wskazała podstawę faktyczną żądania i podstawę prawną.

W dacie wniesienia pozwu w sprawie niniejszej obowiązywał art. 479⁴ § 2 k.p.c. wyłączający w postępowaniu w sprawach gospodarczych występowanie w toku postępowania z nowymi roszczeniami obok lub zamiast dotychczasowych.

Przedmiotem rozstrzygnięcia sądu w sprawie gospodarczej pozostają roszczenia zgłoszone w pozwie, zaś za niedopuszczalną należy uznać każdą zmianę roszczenia w toku postępowania, nie objętą normą art. 479⁴ § 2 zd. 2 k.p.c.

Wskazany przepis został uchylony z dniem 3 maja 2012 r., jednak zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 r. Nr 233, poz. 1381) ma on nadal zastosowanie w sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

W ramach podstawy faktycznej dochodzonych roszczeń powódka wskazała na zachowania pozwanego stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji polegające na:

- nieuprawnionym uzyskaniu informacji o bazie danych klientów powódki,
- prowadzeniu przez pozwanego sprzedaż produkowanych przez siebie towarów przy posługiwaniu się oznaczeniem (...), które powódka stosuje od dawna dla własnych produktów,
- bezprawnym uzyskaniu i wykorzystywaniu stanowiących własność powódki programów komputerowych służących do wytwarzania linii produkcyjnych,

- produkowaniu i wprowadzaniu do obrotu linii produkcyjnych stanowiących wierną kopię linii produkowanych przez powódkę.

Z tak określonych działań pozwanego powódka wywodziła roszczenie odszkodowawcze w wysokości odpowiadającej wartości jej własności intelektualnej, którą pozwany bezprawnie nabył i wykorzystał w prowadzonej działalności gospodarczej oraz roszczenia o zaniechanie niedozwolonych działań.

Należy także przypomnieć, że z art. 398³ § 3 k.p.c. wynika wyłączenie możliwości objęcia podstawą kasacyjną zarzutów dotyczących ustalenia faktów oraz oceny dowodów.

Podstawą rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy są więc ustalenia dokonane przez Sąd Apelacyjny, zwłaszcza że zarzuty podniesione w skardze kasacyjnej odnoszą się wyłącznie do kwestii związanych z szacowaniem wysokości szkody powódki.

Z dokonanych przez Sąd Apelacyjny ustaleń faktycznych wynika, że oznaczenie (...) odnosi się do przedmiotu produkcji jaką jest blachodachówka i jest stosowane powszechnie w obrocie, nie pełni więc funkcji identyfikującej określonego producenta linii produkcyjnej. Nie ma więc podstaw do uznania, że posługiwanie się przez pozwanego tym oznaczeniem jest działaniem bezprawnym, stanowiącym czyn nieuczciwej konkurencji.

Sąd Apelacyjny ustalił także, że produkowane przez pozwanego linie produkcyjne nie stanowią wiernej kopii linii produkowanych przez powódkę, a istniejące między nimi podobieństwa nie prowadzą do ryzyka konfuzji nabywcy co do osoby producenta.

Ustalone przez Sąd Apelacyjny bezprawne działania pozwanego dotyczą więc wejścia w posiadanie i wykorzystania dokumentacji technicznej powódki dla stworzenia własnych linii produkcyjnych, wykazujących podobieństwo pasożytnicze z liniami produkcyjnymi powódki oraz bezprawne pozyskanie danych ośmiu klientów.

Jako podstawę prawną roszczenia odszkodowawczego powódka wskazała art. 18 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. i art. 79 ust. 1 pkt 3 pr. aut.

Wybór roszczeń wskazanych w art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pozostawiony jest poszkodowanemu, zaś zakres udzielonej ochrony zależy od dokonanego wyboru jednego lub kilku roszczeń.

Powódka dochodziła roszczenia o naprawienie szkody, którego realizacja - zgodnie z treścią przepisu art. 18 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. - następuje na zasadach ogólnych.

Wybierając roszczenie odszkodowawcze w ramach odpowiedzialności deliktowej (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2007 r. I CSK 55/07, nie publ.) przedsiębiorca, którego interes został naruszony dokonaniem czynu nieuczciwej konkurencji obowiązany jest do wykazania wszystkich przesłanek tego roszczenia, a więc zarówno dopuszczenia się przez pozwanego określonych czynów, jak i poniesionej szkody pozostającej w adekwatnym związku przyczynowym z czynem nieuczciwej konkurencji.

Elementem podstawy faktycznej powództwa o zapłatę odszkodowania jest wskazanie przez powódkę jakiego doznała uszczerbku lub jakie korzyści utraciła na skutek zdarzenia wyrządzającego szkodę. Wskazane przez powoda fakty określające poniesioną szkodę są wiążące dla sądu rozpoznającego sprawę, który nie może zrekompensować powódce innej szkody, niż przez nią wskazana.

Żądana przez powódkę kwota została wyliczona jako wartość bezprawnie pozyskanej przez pozwanego wartości intelektualnej, a więc swojej szkody powódka upatruje w poniesieniu kosztów wytworzenia dokumentacji technicznej i listy klientów, w posiadanie której wszedł bezprawnie pozwany.

Skarżąca nie wskazuje, aby została pozbawiona możliwości korzystania z dokumentacji, zaś ustalone przez Sąd Apelacyjny zachowania pozwanego dotyczyły wykorzystania dokumentacji dla stworzenia własnego projektu maszyn produkcyjnych.

Powód dochodzący roszczeń odszkodowawczych musi zawsze wykazać konkretne zmiany w sytuacji majątkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji.

Szkodą pozostającą w adekwatnym związku przyczynowym z czynem nieuczciwej konkurencji polegającym na bezprawnym wykorzystaniu dokumentacji

projektowej konkurenta w celu stworzenia własnej technologii produkcji nie jest wartość odtworzeniowa (wartość wytworzenia) wykorzystanej dokumentacji oraz listy klientów.

W ramach podstawy faktycznej żądania powódka nie powoływała się na inne okoliczności mogące wskazywać na poniesienie szkody, takie jak obniżenie obrotów, utrata klientów, utrata spodziewanych zysków.

Sąd Apelacyjny określając wysokość należnego powódce odszkodowania uznał, że odpowiada ono wartości licencji, jaką powódka mogłaby uzyskać, gdyby pozwany wykorzystał jej dokumentację w sposób legalny, zaś wskazane przez powódkę okoliczności faktyczne nie dają podstaw do uznania, iż poniesiona przez nią szkoda jest wyższa, a w szczególności powinna odpowiadać wartości odtworzeniowej dokumentacji oraz listy klientów.

Tym samym bezzasadne są podnoszone w skardze kasacyjnej zarzuty naruszenia prawa materialnego odnoszące się przyjętej przez Sąd Apelacyjny metody szacowania szkody poniesionej przez powódkę.

Dokonana przez Sąd Apelacyjny kompensata szkody powódki nie uzasadnia też zarzutu naruszenia art. 363 § 2 k.c. w zw. z art. 363 § 1 k.c. i art. 361 § 2 k.c. o zakresie szkody decyduje bowiem stan istniejący w chwili jej poniesienia, a jedynie wysokość szacowana jest według cen z chwili ustalania odszkodowania. Zasadnie zatem Sąd Apelacyjny, w ślad za opinią biegłych, ustalił wysokość opłaty licencyjnej w dacie uzyskania przez pozwanego dokumentacji powódki, wskazując, że nie doszło do zmiany tych wartości.

Skarga kasacyjna została oparta na obu podstawach wskazanych w art. 398³ § 1 k.p.c., zaś w ramach naruszenia prawa procesowego skarżąca zarzuciła naruszenie art. 278 § 1 k.p.c., art. 286 k.p.c. w zw. z art. 382 k.p.c. i art. 391 § 1 k.p.c. poprzez zastąpienie ustaleń biegłych w zakresie wymagającym wiedzy eksperckiej własnymi wnioskami.

Opinia biegłego nie ma w sprawie znaczenia rozstrzygającego i podlega ocenie jak każdy środek dowodowy. Rolą biegłego jest udzielenie sądowi wyjaśnień w kwestiach wymagających wiedzy specjalnej i tylko w tym zakresie wnioski zawarte w opinii są wiążące dla sądu. Nie dzieląc merytorycznych poglądów biegłego sąd

obowiązany jest zasięgnąć opinii innego biegłego, jednak w zakresie, w jakim odnosi wnioski opinii do poczynionych w sprawie ustaleń faktycznych i nie wkracza w część merytoryczną opinii, sąd opinią biegłego nie jest związany.

Sąd Apelacyjny wskazanych wyżej zasad nie naruszył, bowiem uwzględniając przesłanki decydujące o wysokości rekompensowanej szkody odniósł przyjęte przez biegłych czynniki do przychodu pozwanego związanego z przedmiotem licencji, a nie do jego wszystkich przychodów, dokonując jedynie prostych wyliczeń matematycznych, nie wymagających wiedzy specjalistycznej. Nie doszło zatem do naruszenia wskazanych w skardze kasacyjnej przepisów procesowych.

Sposób określenia przez powódkę roszczenia odszkodowawczego nie daje też podstaw do uznania za zasadne zarzutów naruszenia art. 79 ust. 1 pkt 1 i 3 a i b pr. aut. w zw. z art. 1 i 2 pr. aut. W orzecznictwie wskazuje się na możliwość uznania dokumentacji technicznej i technologicznej za utwór w rozumieniu art. 1 pr. aut. (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2012 r. V CSK 545/11, LEX nr 1276237), przy wykazaniu, że posiada ona cechy wyróżniające i zawiera - uzyskane przy wykorzystaniu swobody twórczej - swoiste cechy osiągnięte dzięki indywidualnemu wkładowi pracy twórczej autora. Trafnie przy tym skarżąca podnosi, iż możliwość, że różne osoby zdołają osiągnąć ten sam rezultat nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że konkretna dokumentacja stanowi utwór. Istotne jest bowiem, czy poszczególne elementy twórczego wyboru i przedstawienia nie są tożsame, czy przy kształtowaniu treści i formy dzieła twórca korzystał z obszaru swobody, a rezultat pracy nie był przez wymagania z góry postawione całkowicie zdeterminowany, wreszcie gdy występują w nim elementy, których kształt zależał od osobistego ujęcia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2014 r., V CSK 180/13, LEX nr 1455199).

Poczynione przez Sąd Apelacyjny ustalenia faktyczne nie dają jednak żadnych podstaw do uznania, że w wypadku dokumentacji technicznej będącej własnością powódki wskazane wyżej przesłanki zostały spełnione, zaś powódka nie podniosła zarzutów procesowych mogących podważyć prawidłowość dokonanej przez Sąd Apelacyjny oceny dokumentacji jako nie wykazującej cech samodzielnego utworu. Ponadto zakres roszczeń odszkodowawczych powoda - mimo wskazania jako podstawy prawnej przepisu art. 79 ust. 1 pkt 3 pr. aut. - nie uzasadnia zarzutu naruszenia przepisów wskazanych w skardze kasacyjnej.

Powódka w uzasadnieniu pozwu jednoznacznie wskazała w jaki sposób wyliczyła swoją szkodę, nie odnosząc w żaden sposób wysokości dochodzonego roszczenia pieniężnego do wysokości podwójnej opłaty licencyjnej.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 prawa autorskiego osoba, której autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać naprawienia szkody, albo na zasadach ogólnych, albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Powyższy przepis daje zatem uprawnionemu prawo wyboru - czy dochodzi naprawienia rzeczywistej szkody, której wysokość i związek przyczynowy z naruszeniem prawa autorskiego musi wykazać, czy też poprzestaje na swoistym ryczałcie - kwocie odpowiadającej dwukrotności opłaty licencyjnej, co zwalnia z obowiązku wykazywania wysokości poniesionej szkody.

Takiego wyboru w sprawie niniejszej należało dokonać już w pozwie, zaś sformułowane przez powódkę żądanie oparte było na wyliczeniu szkody rzeczywistej, odpowiadającej wartości odtworzeniowej dokumentacji. Wobec treści art. 79 ust. 1 pkt 3 prawa autorskiego nie ma więc podstaw do uznania, jak wskazuje skarżąca, że w wypadku dochodzenia roszczenia odszkodowawczego wywodzonego z naruszenia autorskich praw majątkowych sąd powinien zastosować z urzędu art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut.

Bezzasadne są także zarzuty skargi kasacyjnej zmierzające do zakwestionowania rozstrzygnięcia w zakresie roszczeń niepieniężnych powódki. Roszczenia określone w art. 18 ust. 1 u.z.n.k. mają charakter samoistny, zatem możliwe jest łączne dochodzenie kilku roszczeń wywodzonych z tego samego czynu nieuczciwej konkurencji. Każde z tych roszczeń ma bowiem inny cel i odnosi się do innych konsekwencji czynu, zaś skuteczność udzielonej ochrony może wymagać w określonych sytuacjach skorzystania z kilku roszczeń.

O zakresie zastosowania sankcji z art. 18 u.z.n.k. decyduje jednak rodzaj czynu nieuczciwej konkurencji, jakiego dopuścił się pozwany oraz konsekwencje bezprawnego zachowania.

Roszczenie o zaniechanie jest środkiem cywilnoprawnej ochrony interesów przedsiębiorcy, naruszonych bądź zagrożonych wskutek dokonania czynu nieuczciwej

konkurencji i ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia efektywności systemu ochrony szeroko pojętych praw na dobrach niematerialnych oraz interesów chronionych przepisami powołanej ustawy. Jego celem i zasadniczą funkcją jest możliwie najszybsze przerwanie bezprawnej działalności (w przypadku czynów polegających na trwającym naruszeniu) oraz zapobieżenie niedopuszczalnym działaniom na przyszłość (zarówno w przypadku już dokonanych naruszeń, jak i w przypadku zagrożenia naruszeniem). Roszczenie to służy pokrzywdzonemu przedsiębiorcy przede wszystkim w sytuacji, gdy czyn nieuczciwej konkurencji został już popełniony, a niezgodny z prawem stan trwa nadal (czyn ciągły) lub gdy ze względu na naturę bezprawnego działania (czyny jednorazowe) lub zaprzestania naruszenia niezgodny z prawem stan nie istnieje w chwili wytoczenia powództwa, ale istnieje realne niebezpieczeństwo powtórzenia naruszenia.

W niniejszej sprawie skarżąca nie kwestionuje przyjętej przez Sąd Apelacyjny kwalifikacji czynów jakich dopuścił się pozwany, stanowiących wykorzystanie dorobku i nakładów powódki na etapie projektowania, naruszających zasady uczciwości w obrocie i granice swobody konkurencji jako pasożytnicze wykorzystanie chronionych tajemnic strony powodowej, co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji o jakim mowa w art. 11 ust. 1 i 4 u.z.n.k. Sąd Apelacyjny jednoznacznie wskazał, że wytworzone przez pozwanego, przy wykorzystaniu bezprawnie uzyskanej dokumentacji, linie produkcyjne nie wykazują podobieństwa z liniami produkowanymi przez powódkę w stopniu pozwalającym na zakwalifikowanie działania pozwanego jako czynu z art. 10 u.z.n.k. Czyn pozwanego, jak trafnie wskazał Sąd Apelacyjny, miał więc charakter jednorazowy, a dokumentacja jaką obecnie posługuje się pozwany nie jest tożsama z dokumentacją powódki.

Nie istnieje więc ani sytuacja utrzymywania się stanu niezgodnego z prawem, ani realnego niebezpieczeństwa powtórzenia naruszenia.

Sformułowane przez powódkę roszczenia o zaniechanie zmierzają do zaprzestania dalszej produkcji i wycofania z obrotu linii produkcyjnych wytwarzanych przez pozwanego, a w konsekwencji od wyeliminowania z rynku konkurenta, mimo braku realnego zagrożenia interesów powódki związanego z czynem, jakiego dopuścił się pozwany.

Oddalenie powództwa w tym zakresie nie wynika więc z uznania, jak wskazuje skarżąca, że uwzględnienie roszczenia odszkodowawczego zaspokoiło interes powódki, a z braku przesłanek uzasadniających tak daleko idące żądanie, prowadzące do skutków sprzecznych z zasadą ochrony konkurencji.

Skoro podniesione w skardze kasacyjnej zarzuty okazały się niezasadne, na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

jw

r.g.