



Sygn. akt V CSK 444/06

**WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 28 lutego 2007 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący)

SSN Jan Górowski

SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca)

Protokolant Piotr Malczewski

w sprawie z powództwa "M.P." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ż.
przeciwko "E." Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w C.
o zapłatę,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 28 lutego 2007 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 11 maja 2006 r.,

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powódka „M. P.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością domagała się nakazania pozwanej „E.” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością: zaniechania produkcji dystrybutorów gazu płynnego LPG D. 10, D. 5 i innych przy wykorzystaniu bezprawnie uzyskanych niejawnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa powódki, zaprzestania wprowadzania takich dystrybutorów do obrotu oraz opublikowania w „Gazecie Wyborczej” oświadczenia przeproszającego za naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Domagała się też zasądzenia na swoją rzecz od pozwanej odszkodowania w kwocie 500.000 zł i kosztów procesu.

Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 14 lutego 2005 r. oddalił powództwo w części obejmującej żądanie zapłaty odszkodowania, a w pozostałym zakresie je uwzględnił. Sąd ten ustalił, że powódka na przestrzeni kilkunastu lat uzyskała wiedzę techniczną, technologiczną, organizacyjną i handlową niezbędną do produkcji dystrybutorów gazu płynnego LPG oraz wdrażania ulepszonych typów tego urządzenia. Zastosowanie przez powódkę odmierzacza tureckiej firmy Y., nie znanego na rynku krajowym, było rozwiązaniem nowatorskim, stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa. Powódka podjęła czynności mające na celu ochronę tej tajemnicy, zobowiązując swoich pracowników i osoby współpracujące do jej nieujawniania. J. S. oraz L. S. złamali ten zakaz i przekazali pozwanej informacje stanowiące tajemnicę powódki. Umożliwiło to pozwanej wyprodukowanie w krótkim czasie dystrybutorów D. 10 i D. 5 (wyposażonych w przepływomierz firmy Y.) o takich parametrach, jak dystrybutor opracowany przez powódkę. Sąd Okręgowy uznał, że pozwana poprzez takie działanie dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i art. 39 ust. 2 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej. W ocenie Sądu Okręgowego, jedynie roszczenie odszkodowawcze nie zasługiwało na uwzględnienie, jako że powódka nie wykazała rozmiaru poniesionej szkody.

Sąd Apelacyjny, po rozpoznaniu apelacji obu stron, zaskarżonym skargą kasacyjną wyrokiem zmienił wyrok Sądu Okręgowego i oddalił powództwo oraz apelację powódki. Sąd Apelacyjny przyjął, że wiedza na temat dystrybutorów

wytwarzanych przez powódkę, jej kontaktów handlowych oraz zastosowania przepływomierza firmy Y., nie mogły zostać uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdyż była ona powszechnie dostępna. Informacje dotyczące elementów składowych swoich dystrybutorów powódka ujawniła sama w materiałach reklamowych oraz w zamówieniach na wykonanie obudowy tych urządzeń. Wskazane one zostały także w decyzjach Prezesa Głównego Urzędu Miar zatwierdzających stosowane przez powódkę w wytwarzanych przez nią dystrybutorach instalacje pomiarowe (w tym z użyciem reklamowanego od 1998 r. przepływomierza firmy Y.).

Sąd Apelacyjny dokonał też odmiennej – od wyrażonej przez Sąd pierwszej instancji – oceny oświadczeń o zachowaniu tajemnicy, złożonych przez J. S. i L. S. Stwierdził, że oświadczenia te są zbyt ogólnikowe, aby w ich przyjęciu przez powódkę można było upatrywać przejaw działań mających na celu zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. W konsekwencji uznał roszczenia powódki za bezzasadne zarówno na gruncie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak i - korelującego z tymi przepisami - art. 39 ust. 2 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej.

W skardze kasacyjnej opartej na podstawie określonej w art. 398³ § 1 pkt 1 k.p.c. powódka zarzuciła Sądowi Apelacyjnemu naruszenie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.; dalej: „z.n.k.”) przez błędną wykładnię oraz art. 39 ust. 2 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Dz. U. z 1996 r., Nr 32, poz. 143; dalej: „TRIPS”) przez jego niezastosowanie. W konkluzji wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i zmianę wyroku Sądu pierwszej instancji przez uwzględnienie powództwa w całości, bądź też przekazanie sprawy Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną pozwana wniosła o jej oddalenie.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Sąd Apelacyjny dokonał oceny zasadności roszczeń powódki nie tylko w płaszczyźnie przepisów art. 11 ust. 1 i 4 z.n.k., ale także – dostrzegając fakt

związania Polski postanowieniami Porozumienia TRIPS – w oparciu o art. 39 ust. 2 tej regulacji. Zwrócił bowiem uwagę na to, że postanowienia TRIPS wyznaczają standardy ochrony w zakresie własności intelektualnej państw będących stronami tej umowy, a nowelizacja art. 11 ust. 1 i 4 z.n.k. dokonana ustawą z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 126, poz. 1071) podyktowana została potrzebą dostosowania rozwiązań prawa krajowego do tych standardów. Sąd Apelacyjny wyraził przy tym pogląd, że - mimo różnic terminologicznych - pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa w obu wymienionych regulacjach ujęte zostało w sposób zbieżny. W konsekwencji uznał, że skoro rozpoznawane roszczenia okazały się bezzasadne na gruncie art. 14 ust. 1 i 4 z.n.k., to tym samym nie mogły one zostać uwzględnione w oparciu o art. 39 ust. 2 TRIPS i to niezależnie od tego, czy zawarta w tym przepisie norma znajduje bezpośrednie zastosowanie w wewnętrznym porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, czy też nie.

Przytoczona argumentacja nie oznacza – jak błędnie odczytała to skarżąca – że Sąd Apelacyjny nie dostrzegł potrzeby rozważenia zasadności roszczeń powódki w dwóch płaszczyznach, tj. przez pryzmat odnoszących się do nich norm prawa krajowego (art. 11 ust. 1 i 4 z.n.k.) oraz postanowień Porozumienia TRIPS (art. 39 ust. 2). Wskazuje ona natomiast na to, że - w ocenie Sądu drugiej instancji - przesłanki udzielenia powódce ochrony nie zostały spełnione zarówno w świetle jednej, jak i drugiej regulacji. Zarzut naruszenia art. 39 ust. 2 TRIPS przez jego niezastosowanie (pominięcie przy ocenie dochodzonych roszczeń) trzeba więc uznać za chybiony.

Nie można natomiast odmówić słuszności zarzutowi skarżącej wskazującemu na dokonanie wadliwej wykładni art. 11 ust. 4 z.n.k., definiującego pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa. Według skarżącej, Sąd Apelacyjny bezzasadnie zawęził treść tego pojęcia odczytując ją w sposób odbiegający od ustalonej w art. 39 ust. 2 TRIPS.

Z motywów zaskarżonego wyroku wynika, że Sąd Apelacyjny odmówił wypracowanemu przez powódkę *know-how* produkcji dystrybutorów gazu LPG waloru tajemnicy przedsiębiorstwa z dwóch zasadniczych przyczyn. Wskazał, że

sprzeciwia się temu, po pierwsze - fakt ujawnienia przez samą powódkę informacji na temat elementów składowych tego urządzenia (w materiałach reklamowych, zamówieniach na obudowy, w postępowaniu przed Głównym Urzędem Miar), po drugie – brak działań powódki niezbędnych do zachowania poufności tej wiedzy. W odniesieniu do tej drugiej przesłanki uznał, iż działanie takie – zgodnie z art. 11 ust. 4 z.n.k. - powinno polegać na zakomunikowaniu pracownikom, jakie konkretnie informacje mają charakter poufny.

Trudno nie zgodzić się z oceną skarżącej, że przytoczona argumentacja dowodzi dokonania błędnej, bezzasadnie zawężonej wykładni art. 11 ust. 4 z.n.k. Niewątpliwie uzasadniony jest pogląd, że prawidłowe odczytanie wymienionego przepisu wymaga skonfrontowania jego treści z art. 39 ust. 2 TRIPS. Zabieg ten jest konieczny – co trafnie dostrzegł Sąd Apelacyjny - niezależnie od tego, czy wskazane postanowienie TRIPS uzna się za normę samowykonalną, nadającą się do bezpośredniego wykonania, czy też przyjmie, że nie ma ona tej cechy. W pierwszym przypadku uzasadniony on jest treścią art. 91 ust. 1 i 2 w zw. z art. 241 ust. 1, w drugim – art. 9 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W piśmiennictwie - jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej - zaznaczył się silnie akcentowany pogląd opowiadający się za bezpośrednią skutecznością w krajowym porządku prawnym samowykonalnych postanowień Porozumienia TRIPS. Pogląd ten podtrzymywany jest w dalszym ciągu, mimo że z dniem 1maja 2004 r. Porozumienie TRIPS stało się w polskim systemie prawnym aktem prawa wspólnotowego, a Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie uznaje – w zasadzie - samowykonalności tego Porozumienia (tak ETS m.in. w wyroku w sprawie C 149/96 Portugalia przeciwko Radzie, Zb.Orz.1999, s. I-8395; w wyroku w sprawie C-93/0 P. Biret Internatinal przeciwko Radzie, Zb. Orz.2003, s. I-10497 oraz w wyroku w sprawie C-377/02 Leon van Parys NW przeciwko BIRB – powołanym i omówionym przez J. Barcza w: *W sprawie bezpośredniego skutku przepisów TRIPS w świetle prawa wspólnotowego (II)*, Europejski Przegląd Sądowy 2006, nr 3, s. 16; por. jednak wyrok w połączonych sprawach C-300/98 i C-392/98 Dior/Assco, Zb. Orz.2000, s. I-11307, w którym ETS nie wykluczył - w dziedzinach nie będących dotąd przedmiotem ustawodawstwa wspólnotowego, a w konsekwencji wchodzących w zakres kompetencji państw członkowskich -

bezpośredniego skutku przepisów Porozumienia TRIPS). Również w orzecznictwie pojawiły się wypowiedzi – podzielane przez skład orzekający - opowiadające się za bezpośrednią skutecznością postanowień TRIPS na gruncie polskiego porządku prawnego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2006 r., V CSK 125/06, nie publ.; wyrok w składzie siedmiu sędziów NSA z dnia 8 lutego 2006 r., II GSK 54/05, ONSAiWSA 2006, nr 4, poz. 96).

Przyjęcie powyższego zapatrywania musi oznaczać, konieczność przeprowadzenia oceny zasadności zgłoszonych przez powódkę roszczeń zarówno w oparciu o art. 11 ust. 1 i 4 z.n.k., jak i art. 39 ust. 2 TRIPS. Jak już wspomniano, Sąd Apelacyjny podjął próbę przeprowadzenia takiej oceny. Nie dostrzegł jednak, że drugie spośród wymienionych unormowań wyraźnie traktuje jako tajemnicę przedsiębiorstwa (informację nie ujawnioną) również samo tylko, szczególne zestawienie elementów informacji poufnej, nawet jeżeli poszczególne elementy tego zestawienia zostały udostępnione publicznie (art. 39 ust. 2 lit. a TRIPS). Jakkolwiek art. 11 ust. 4 z.n.k. nie odwołuje się wprost do niedostępności informacji w określonym zestawie, jako wyznacznika pojęcia „tajemnica przedsiębiorstwa”, nie ulega jednak wątpliwości, że wzmiankowane kryterium stosować należy również na gruncie tego unormowania. Odrzucenie takiego kierunku wykładni art. 11 ust. 4 z.n.k. prowadziłoby do ograniczenia ochrony informacji poufnej w stosunku do przewidzianej w TRIPS i musiałyby być uznane za sprzeczne z tym Porozumieniem (art. 1 ust. 1 TRIPS).

Przenosząc te rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy stwierdzić należy, iż Sąd Apelacyjny nie dostrzegł znaczenia wskazanego wyżej – eksponowanego przez powódkę w toku procesu - kryterium definiującego pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa. Kryterium to Sąd miał obowiązek rozważyć nawet na gruncie zapatrywania, że art. 39 ust. 2 TRIPS nie ma bezpośredniego zastosowania. Również bowiem w takim przypadku wykładnia art. 11 ust. 4 z.n.k. winna być – przy uwzględnieniu konstytucyjnej zasady przestrzegania przez Polskę wiążącego ją prawa międzynarodowego - zgodna z art. 39 ust. 2 TRIPS.

Zarówno art. 39 ust. 2 TRIPS, jak i art. 11 ust. 4 z.n.k. nie precyzują dokładnie, jakim konkretnie działaniom ochronnym muszą być poddane tajemnice

przedsiębiorstwa (informacje nie ujawnione), aby można było traktować je jako poufne. W unormowaniach tych mówi się jedynie, że działania te muszą być „odpowiednie” (art. 11 ust. 4 z.n.k.), „rozsądne w danych okolicznościach” (art. 39 ust. 2 TRIPS). Ocena określonych działań jako odpowiednich, czy też rozsądnych w rozumieniu powołanych przepisów, może przedstawiać się różnie w zależności od okoliczności konkretnego przypadku. Może być ona jednak prawidłowo przeprowadzona jedynie w odniesieniu do skonkretyzowanych informacji, które jako całość lub w szczególnym zestawie i zespole ich elementów są obiektywnie poufne (nieдоступnych dla innych podmiotów). W rozpoznawanej sprawie warunek ten nie został spełniony, gdyż obiektywny aspekt poufności tajemnicy przedsiębiorstwa powódki nie został należycie rozważony.

Z przytoczonych względów nie można skutecznie odeprzeć zarzutu wadliwej wykładni art. 11 ust. 4 z.n.k. Mając to na uwadze Sąd Najwyższy na podstawie art. 398¹⁵ k.p.c. orzekł, jak w sentencji.