



Sygn. akt II CSK 228/07

**WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 10 sierpnia 2007 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Tadeusz Żyznowski (przewodniczący)

SSN Maria Grzelka

SSN Iwona Koper (sprawozdawca)

Protokolant Maryla Czajkowska

w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości "U." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
przeciwko "E." Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz "F." Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
o ochronę praw autorskich i zapłatę,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 10 sierpnia 2007 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej
od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 21 listopada 2006 r., sygn. akt [...],

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

Uzasadnienie

W sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości „U” Spółka z o.o., przeciwko pozwanym „E.” Spółce z o.o. i „F.” Spółce z o.o., o zaniechanie naruszania autorskich praw majątkowych powoda przez zaniechanie wykorzystywania w publikowanych przez pozwane Spółki ogólnopolskich książkach telefonicznych trójstopniowego systemu wyszukiwania informacji z indeksami branżowym i podmiotowym oraz o zapłatę przez pozwanego „E.” Spółkę z o.o. kwoty 12.000.000 zł, tytułem wydania uzyskanych korzyści z trzykrotnego wydania z naruszeniem praw autorskich powoda książki „P.B.” oraz w sprawie powództwa wzajemnego F. Spółkę z o.o. przeciwko Syndykowi Masy Upadłości „U.” Spółka z o.o. o ochronę dóbr osobistych i zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji, Sąd Okręgowy w Ł., wyrokiem z dnia 10 lutego 2006 r., oddalił powództwo główne oraz powództwo wzajemne.

Oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że stosowany przez powoda w wydawanych książkach telefonicznych trójstopniowy sposób wyszukiwania informacji nie jest utworem w rozumieniu art. 1 i art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm. – dalej prawo autorskie) i nie korzysta z ochrony tego prawa. Artykuł 3 powołanej ustawy stanowiąc, że bazy danych (do których można przyrównać zawartość książki telefonicznej) spełniające cechy utworu są przedmiotem praw autorskiego, stawia bowiem warunek, by przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie miały twórczy charakter, czyli były oryginalne, tj. stanowiły nowy wytwór intelektu oraz by były indywidualne tzn. odróżniały się od innych niepowtarzalnością. Tymczasem prezentowany przez powoda system kilkustopniowego wyszukiwania informacji jest od dawna stosowany w książkach telefonicznych i teleadresowych i nie jest systemem nowym. Nie ma nowatorskiego charakteru dokonana przez powoda modyfikacja ułożenia danych, gdyż należy ona do naturalnych rozwiązań i jest wynikiem pracy mechanicznej, odtwórczej.

Wnioski powyższe oparł Sąd Okręgowy na opinii opracowanej przez Katedrę Informatyki Stosowanej Wydziału Matematyki Uniwersytetu, uznając ją za rzetelną i

wszechstronną, logicznie oceniającą system wyszukiwania informacji będący przedmiotem sporu. Za nieuzasadniony uznał przy tym Sąd Okręgowy zarzut strony powodowej, iż opinia ta nie została sporządzona – zgodnie z wymogami prawa - na podstawie badań przeprowadzonych w Katedrze Informatyki przez cały zespół badaczy, lecz przez jedną tylko osobę, do tego nie posiadającą dostatecznych kwalifikacji zawodowych. Wskazał, że kwestionowana opinia sporządzona przez A.E., asystenta - doktoranta tej Katedry, posiadającego dostateczną wiedzę teoretyczną, twórcę wielu systemów bazodanowych, zawiera głęboką analizę z zakresu tworzenia systemów bazodanowych i dlatego zasługuje na aprobatę. W nawiązaniu do prywatnych ekspertyz złożonych w toku postępowania o zabezpieczenie powództwa stwierdził, że nie stanowią one opinii biegłych i są jedynie poparciem stanowisk stron. Szczegółowo natomiast odniósł się do formułującej odmienne wnioski opinii biegłego KW, który stwierdził, że zastosowany przez powoda system wyszukiwania danych jest systemem nowatorskim, a charakter zawartych w nim danych nie determinował sposobu ich zestawienia. Dokonując oceny tego dowodu na użytek obecnego postępowania Sąd Okręgowy stwierdził, że budzi on wątpliwości Sądu, gdyż biegły ten nie jest specjalistą z dziedziny baz danych, lecz z zakresu badań sprzętu i oprogramowania, zaś sama opinia sprowadza się do analizy szeregu książek telefonicznych bez ustosunkowania się do rozwiązań w zakresie baz danych i tworzenia systemów bazodanowych.

Zdaniem Sądu Okręgowego nie zachodziły także podstawy do uznania, że pozwani dopuścili się czynu nieuczciwej konkurencji, ponieważ wydane przez nich książki telefoniczne nie wykazują naśladownictwa, które mogłoby wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia produktu. Nie jest również działaniem sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami i nie wymaga stosowania sankcji przewidzianych w art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211), mieszczące się w granicach swobody konkurencji, wydawanie przez pozwanych książek telefonicznych dla firm.

Za nieuzasadnione uznał Sąd Okręgowy powództwo wzajemne F. Spółki z o.o. oparte na twierdzeniu, że działania powoda – pozwanego wzajemnego

zarzucającego, iż powód wzajemny narusza jego prawa autorskie, naruszają jego dobre imię i zmierzają do wyeliminowaniu powoda wzajemnego z rynku. Nie może być bowiem ocenione jako bezprawne działanie polegające na wytoczeniu powództwa o ochronę praw autorskich, a tylko przed działaniem bezprawnym chroni art. 24 § 1 k.c.

Od wyroku Sądu Okręgowego złożył apelację powód, zaskarżając go w części oddalającej powództwo główne.

W apelacji podnosił zarzuty naruszenia art. 233 i art. 290 § 1 i 2 k.p.c. kwestionując przydatność dla rozstrzygnięcia, błędnie – w jego przekonaniu - uznanej za opinię instytutu naukowego, opinii biegłego A.E., na której oparty został zaskarżony wyrok, oraz zdyskwalifikowanie przez Sąd Okręgowy dowodu z opinii biegłego K.W., mimo braku ku temu uzasadnionych podstaw. W zakresie prawa materialnego zarzucał naruszenia art. 1 i 3 ustawy o prawie autorskim przez zbyt wąskie rozumienie pojęcia utworu.

Sąd Apelacyjny zarzutów tych nie podzielił.

Zgodnie ze stanowiskiem zaskarżonego wyroku uznał, że sporządzona przez A.E. opinia spełnia określone w art. 290 § 1 i 2 k.p.c. wymagania dla wydania opinii przez instytut naukowo - badawczy. Nie dyskwalifikuje jej pod tym względem fakt, że została napisana w pierwszej osobie, skoro podpisał ją, poza osobą „bezpośrednio ją opracowującą”, która jest asystentem w Katedrze Informatyki Stosowanej, także Kierownik tej Katedry co - według przekonania Sądu Apelacyjnego - oznaczać musi udział w opracowywaniu opinii zespołu pracowników. Nie pozbawia jej charakteru opinii wydanej przez instytut naukowo – badawczy również fakt, iż nie zawiera odniesienia do przeprowadzonych badań, ponieważ osoby sporządzające opinię mogły korzystać z własnych i uczelnianych doświadczeń i wiedzy.

Jako dowód formalnie niewadliwy, a przy tym spełniający pod względem merytorycznym konieczne wymagania w zakresie rzetelności, wszechstronności logiki wyводу, opinia ta - w ocenie Sądu Apelacyjnego - jest w pełni autorytatywna i odpowiednia dla dostarczenia Sądowi wiadomości koniecznych dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy.

Akceptując zawarte w niej wnioski Sąd Apelacyjny podkreślił, że opinia ta zwracając uwagę na charakter książki telefonicznej jako bazy danych trafnie podkreśla istotną przy operowaniu bazami danych możliwość elastycznej ich prezentacji - sortowania i grupowania, a zastosowanie dodatkowego kroku podczas wyszukiwania informacji (trzeci stopień) traktuje jako naturalną konsekwencję zwiększenia skali produktu, osiągnięte dzięki zastosowaniu znanych narzędzi, zdeterminowane w tym przypadku zasięgiem i zawartością książki telefonicznej. Oczywistość poszeregowania danych według alfabetu, branży i lokalizacji nie pozwala na przypisanie systemowi indywidualnego charakteru i cech twórczości. Nie jest działalnością twórczą przejście z książek lokalnych do ogólnokrajowych, będące prostą realizacją przedsięwzięcia w większej skali.

W konsekwencji powyższego stanowiska podtrzymał przyjętą przez Sąd pierwszej instancji ocenę dowodu z opinii biegłego K.W. stwierdzając, iż nie kwestionuje wyników merytorycznej pracy tego biegłego, lecz nie może zgodzić się z jego ocenami.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, który podzielił w tym względzie pogląd Sądu Okręgowego, trójstopniowy system wyszukiwania informacji zastosowany przez powoda w książce telefonicznej „PB” nie ma twórczego charakteru. Jest on naturalną konsekwencją założonego celu tj. tego, że książka obejmowała swoim zasięgiem cały kraj, a przy jego konstruowaniu wykorzystano kryteria powszechnie znane: porządkowanie danych według alfabetu, branży, siedziby. Trójstopniowość systemu polegająca na kolejności wyszukiwania według schematu branża, region, firma zdeterminowana była ogólnokrajowym zasięgiem książki. To sprawia, że w systemie tym nie można dopatrzeć się cech indywidualności, osobistego piętna, a zatem cech twórczości.

Przy przyjętym przez Sąd pierwszej instancji założeniu, że powód domagał się ochrony bazy danych, której prostą postacią jest książka telefoniczna, przedstawiony stan rzeczy uzasadniał więc oddalenie powództwa z motywów trafnie przez ten Sąd wskazanych.

Niezależnie od powyższego Sąd Apelacyjny podniósł, że sformułowane przez powoda żądanie ochrony prawnej „systemu wyszukiwania informacji” jest żądaniem ochrony metody, zasady działania zastosowanej w opracowanej przez

siebie książce telefonicznej, które w oderwaniu od warstwy treściowej książki, jej formy wyłączone są przepisem art. 1 ust. 2¹ spod ochrony prawa autorskiego. Ocena zasadności powództwa w tej płaszczyźnie prawnej czyni zaś bezprzedmiotowym rozważanie czy stosowany przez powoda system jest nowatorski.

Z tych przyczyn Sąd Apelacyjny zaskarżonym wyrokiem oddalił apelację.

W skardze kasacyjnej powód w ramach podstawy naruszenia prawa materialnego zarzucił:

1/ naruszenie art. 1 ust. 2¹ ustawy o prawie autorskim w zw. z art. 2 Konstytucji i art. 3 k.c. przez niewłaściwe zastosowanie i oparcie rozstrzygnięcia na tym przepisie, który nie ma w sprawie zastosowania, gdyż wszedł życie 1 stycznia 2003 r. tj. już po fakcie naruszenia praw autorskich powoda w 2000 r.

2/ naruszenie art. 1 w zw. z art. 3 ustawy o prawie autorskim przez niewłaściwą wykładnię polegającą na zbyt wąskim rozumieniu pojęcia utworu w odniesieniu do elementów baz danych wyrażającą się uznaniem, że nie stanowi utworu metoda działania na której oparto bazę danych nawet jeśli nosi cechy indywidualności i oryginalności oraz przyjęciu, że układ danych zbudowany w oparciu o kryteria powszechnie znane nigdy nie nosi znamion indywidualności oraz oryginalności.

W oparciu o podstawę naruszenia przepisów postępowania sformułował zarzut obrazy art. 290 k.p.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie, wyrażające się w uznaniu za dowód z opinii instytutu opinii, która nie została wydana zespołowo, nie została poprzedzona wspólnym prowadzeniem badań i nie odwołuje się do dorobku naukowego.

We wnioskach skargi domagał się uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi drugiej instancji.

Sąd Najwyższy zważył co następuje:

W orzecznictwie Sądu Najwyższego dotyczącym problematyki środków dowodowych podkreśla się szczególną funkcję procesową dowodu z opinii instytutu naukowego lub naukowo - badawczego, będącego odmianą dowodu z opinii biegłych. Dowód ten pozwala na wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz możliwości technicznych i technologicznych tych instytutów, które dysponują wysokiej klasy środkami badawczymi oraz wydają opinie zespołowo, po wspólnym

przeprowadzeniu badań. Dopuszczenie dowodu z takiej opinii będzie więc celowe i uzasadnione w sytuacji, gdy podlegający ocenie sądu problem, ze względu na jego złożoność, wymaga wyjaśnienia przez specjalistów o szczególnie wysokim stopniu przygotowania teoretycznego i gdy będzie konieczne wykorzystanie najnowszych wyników badań naukowych, jak też gdy nie da się usunąć w inny sposób sprzeczności powstałych w dostępnych opiniach (wyroki SN z dnia 24 czerwca 1981 r., IV CR 215/81, OSPiKA 1982, nr 7, poz. 121, z dnia 12 maja 1999 r., Prawo pracy i prawo socjalne – przegląd orzecznictwa 2000 r., nr 5-6, str. 105, z dnia 15 listopada 2000 r.).

Treść postanowienia dowodowego wskazuje, że te właśnie racje miał na uwadze Sąd Okręgowy dopuszczając dowód z opinii Katedry Informatyki Stosowanej Wydziału Matematyki Uniwersytetu, zlecając w jej zakresie także odniesienie się do opinii biegłych znajdujących się w aktach sprawy, formułujących sprzeczne ze sobą wnioski i krytycznie ocenionych przez strony procesu. Zamiarem Sądu było więc niewątpliwie skorzystanie z tej kwalifikowanej odmiany dowodu z opinii biegłego.

Wydana na żądanie sądu opinia instytutu (art. 290 § 1 k.p.c.) powinna być podjęta kolektywnie, po wspólnym przeprowadzeniu badania oraz powinna wyrażać stanowisko instytutu a nie poszczególnych osób, które instytut ten reprezentują. W opinii powinny być wskazane osoby które przeprowadziły badania i wydały opinię (art. 290 § 2 k.p.c.), ze wskazaniem ich stopni naukowych i stanowiska służbowego oraz ze wskazaniem dziedziny wiedzy, w której są specjalistami (wyrok z dnia 28 września 1965 r., II PR 321/ 65, OSNCP 1966, nr 5, poz. 84). Zamieszczenie na opinii adnotacji dyrektora stwierdzającej, iż opinię widział i podpisanie jej nie może być w żadnym razie uznane za równoznaczne z wydaniem opinii przy jego udziale (orzeczenie SN z dnia 3 maja 1967, II PR 120/67, nr 10, poz. 189). Wyższa w stosunku do dowodu opinii biegłego ranga dowodu z opinii instytutu wynika stąd między innymi, iż jako opinia powstała kolegialnie w instytucie naukowym czy instytucie naukowo - badawczym korzysta ona z autorytetu naukowego tego instytutu.

Osoby, spośród grona opiniujących, które udzielają wyjaśnień na posiedzeniu sądowym nie działają w imieniu własnym lecz w imieniu instytutu,

dlatego nie mogą poprzestać tylko na wygłoszenia swojego osobistego stanowiska bez odniesienia się do poglądów, jakie w przedstawianej kwestii są reprezentowane w instytucie. Osobiste zapatrywania jednego współautora opinii składającego w imieniu instytutu wyjaśnienia przed sądem nie mogą stanowić podstawy ustaleń sądu przeprowadzającego ten dowód (wyrok SN z dnia 19 lipca 2001 r., II UKN 487/00, OSNP 2003, nr 9, poz. 230).

Przedstawione wymogi prawne dowodu z opinii instytutu kształtują jego pozycję, jako kwalifikowanego dowodu z opinii biegłego, wykorzystywanego wyjątkowo, gdy rozstrzygany przez sąd problem wymaga wyjaśnienia przez specjalistów o prezentujących najwyższy profesjonalny poziom wiedzy w określonej dziedzinie.

Na tym tle zasadnie zarzuca skarżący, że opinia wydana jednoosobowo przez A.E., asystenta w Katedrze Informatyki Wydziału Matematyki Stosowanej Uniwersytetu i popierana przed Sądem wyjaśnieniami, prezentującymi jedynie jego osobiste poglądy, nie może być przyjęta za opinię tej jednostki naukowej.

Oparcie przez Sądy orzekające w sprawie ustaleń, a w konsekwencji także oceny prawnej na przedmiotowej opinii uzyskanej, z dyskwalifikującym ją jako opinię instytutu naukowego, naruszeniem art. 290 k.p.c., przy równoczesnym uznaniu jej – z racji wydania przez instytut naukowy - za podstawę odrzucenia w istocie równorzędnej, lecz prezentującej całkowicie odmienny i zgodny ze stanowiskiem powoda pogląd opinii biegłego K.W. jest uchybieniem mogącym mieć wpływ na wynik sprawy (art. 398³ § 1 pkt 2 k.p.c.).

W tym stanie rzeczy, przedwczesne jest zarazem odnoszenie się przez Sąd Najwyższy do podniesionych w skardze kasacyjnej zarzutów naruszenia prawa materialnego w zakresie wykraczającym poza stwierdzenie – trafnie zarzucanego w niej - naruszenia przez Sąd Apelacyjny art. 1 ust. 2¹ prawa autorskiego przez jego niewłaściwe zastosowanie. Przepis ten dodany ustawą z dnia 28 października 2002 r. zmieniającą prawo autorskie (Dz. U. 2002 r., Nr 197, poz. 1662) wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. i zgodnie z art. 127 ust. 2 prawa autorskiego nie mógł mieć zastosowania w stanie faktycznym niniejszej sprawy, w której żądanie poszukiwanej przez powoda ochrony prawnej dotyczy wcześniejszych zdarzeń.

Kierując się powyższym Sąd Najwyższy, na podstawie art. 398¹⁵ § 1 k.p.c., uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.