

## Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r., II CKN 969/00

**Naruszenie prawa wyłącznego do wzoru zdobniczego zachodzi również w wypadku tak znacznej zbieżności cech przedmiotów, że postacie ich przedstawiają się pod względem estetycznym niemal identycznie.**

*Sędzia SN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca)*

*Sędzia SN Barbara Myszka*

*Sędzia SN Tadeusz Żyznowski*

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa „E.”, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w l. przeciwko Adamowi F., właścicielowi Zakładu Tworzyw Sztucznych „S.P.” w Ł. o ochronę praw z rejestracji wzoru zdobniczego i czyn nieuczciwej konkurencji, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 10 lipca 2002 r. na rozprawie kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 stycznia 2000 r.

oddalił kasację.

### Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 30 czerwca 1999 r. Sąd Okręgowy w Łodzi, uwzględniając powództwo „E.”, spółki z.o.o. Ł., nakazał pozwanemu Adamowi F. – właścicielowi Zakładów Tworzyw Sztucznych „S.P.” w Ł. zaniechanie naruszania praw wyłącznych powoda wynikających z rejestracji przez Urząd Patentowy RP pod numerem (...) wzoru zdobniczego „Zbiornika płuczącego miski ustępowej” przez wstrzymanie produkcji i wprowadzania do obrotu kopii tegoż zbiornika płuczącego, wycofanie z sieci sprzedaży hurtowej i detalicznej kopii tego zbiornika, wstrzymanie jakiegokolwiek reklamy tego produktu oraz złożenie w ogólnopolskim wydaniu „Gazety Wyborczej” i „Życia” oświadczenia o popełnieniu czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naśladowaniu gotowego produktu powoda, a także wyrażenia ubolewania i zobowiązania się do nienaruszania praw w przyszłości.

Ustalenia faktyczne i ocenę prawną Sądu pierwszej instancji zaaprobował Sąd Apelacyjny w Łodzi, wyrokiem z dnia 27 stycznia 2000 r. oddalił apelację pozwanego, dokonując następujących ustaleń.

W dniu 22 sierpnia 1994 r. powód uzyskał świadectwo ochronne na wzór zdobniczy zbiornika płuczącego miski ustępowej; prawo to trwa od dnia 9 lipca 1992 r. Pozwany ma od dnia 20 stycznia 1993 r. świadectwo ochronne na wzór użytkowy „płuczka ustępowa dolna”. W toczących się z udziałem stron postępowaniach przed Urzędem Patentowym oddalono wnioski pozwanego o unieważnienie prawa ochronnego na wzór zdobniczy powoda oraz o ustalenie, że produkcja pozwanego nie jest objęta prawem ochronnym na wzór zdobniczy powoda.

Produkt pozwanego nie różni się od produktu powoda w zakresie trzech cech – przednia ściana i przednia część pokrywy są łukowate, naroża zaokrąglone, w prawym dolnym rogu znajduje się klawisz. Cechą różniącą te produkty jest kształt tylnej części pokrywy, produkt powoda ma bowiem płytkie owalne wgłębienie równoległe, a produkt pozwanego – wgłębienie półkoliste prostolinijne. Różnica ta nie jest znacząca i odróżniająca produkt pozwanego od produktu powoda, pozostaje bez wpływu na ogólny wygląd i wrażenie, jakie wywołuje u odbiorcy.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, do stwierdzenia naruszenia prawa do wzoru zdobniczego nie jest konieczne, aby obydwa porównywane przedmioty były identyczne w zakresie wszystkich cech wyszczególnionych w zastrzeżeniu ochronnym wzoru zdobniczego. Ocena w zakresie naruszenia tego prawa wyłącznego dokonywana jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz.U. Nr 8, poz. 45), przy uwzględnieniu odpowiednio stosowanych przepisów o wzorach użytkowych, zawartych w ustawie z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jedn. tekst: Dz.U. 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm. – dalej "u.wynal."). Odpowiednie stosowanie tych przepisów do wzorów zdobniczych wymaga, w ocenie Sądu Apelacyjnego, uwzględnienia specyfiki wzorów zdobniczych oraz ich cech charakterystycznych wynikających z definicji wzoru zdobniczego zawartej w § 1 rozporządzenia. Istotę wzoru zdobniczego stanowi (przejawiająca się w kształcie, właściwościach powierzchni, układzie linii, rysunku lub barwie) postać przedmiotu, nadająca mu swoisty i oryginalny wygląd i zmierzająca do celów estetycznych.

Przy ustaleniu, że produkt pozwanego jest niemal tożsamy z produktem chronionym oraz że jedyny element różniący nie ma wpływu na postać przedmiotu, jego wygląd i wrażenie estetyczne, zachodzi podstawa do uznania, że pozwany dopuścił się naruszenia prawa wyłącznego powoda.

Sąd Apelacyjny argumentował ponadto, że ochrona wynikająca z rejestracji wzoru zdobniczego stałaby się iluzoryczna, gdyby każdy produkt, nawet wizualnie niemal identyczny z produktem chronionym, mógł być wprowadzany bez przeszkód do obrotu tylko ze względu na różnicę co do jednego szczegółu, choćby pozostawała ona bez wpływu na postać przedmiotu.

Te względy skłoniły Sąd Apelacyjny do uznania, że powodowi przysługuje ochrona przewidziana w art. 57 u.wynal.

Sąd Apelacyjny ocenił jako bezpodstawny zarzut pozwanego naruszenia przez Sąd pierwszej instancji art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 – dalej "u.z.n.k."). W odróżnieniu od ochrony wynikającej z rejestracji wzoru zdobniczego, która ma charakter bezwzględny i jest niezależna od sposobu skopiowania zewnętrznej postaci produktu oraz od możliwości wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, przesłanką zastosowania wymienionego przepisu jest stwierdzenie tej okoliczności. Przesłanka ta została spełniona, produkt pozwanego może bowiem wprowadzać w błąd co do źródła pochodzenia towaru, będąc niemal identycznym z produktem powoda i różniąc się odeń tylko jednym szczegółem, nie stanowiącym elementu wyróżniającego i nie wpływającym na jego wygląd. Z tego względu działanie pozwanego stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji, uzasadniający udzielenie powodowi ochrony także na podstawie art. 18 u.z.n.k.

Kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego pozwany oparł na podstawie naruszenia prawa materialnego (art. 393<sup>1</sup> pkt 1 k.p.c.). Skarżący zarzucił „wadliwy wybór normy prawnej”, tj. § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony wzorów zdobniczych w związku z art. 16 ust. 3 u.wynal. zamiast prawidłowo § 11 ust. 1 rozporządzenia w związku z art. 80 ust. 3 u.wynal., a także błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że produkt podobny do chronionego wzorem zdobniczym, ale nie wypełniający wszystkich cech zastrzeżonych w decyzji Urzędu Patentowego, „narusza prawa chronionego wzoru zdobniczego”.

Skarżący zarzucił ponadto naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 13 ust. 1 u.z.n.k., polegającą na uznaniu, że produkt podobny do oryginału można uznać za skopiowany. Według pozwanego, dla uznania jego działania za czyn nieuczciwej konkurencji konieczne byłoby stwierdzenie skopiowania produktu powoda przy użyciu technicznych środków reprodukcji. Przez kopiowanie, według skarżącego, można rozumieć jedynie naśladownictwo zewnętrznej postaci produktu uzyskane np. przez sporządzenie odlewu lub kalkowanie.

W konkluzji skarżący wniósł o zmianę wyroków Sądów obu instancji i orzeczenie co do istoty sprawy przez oddalenie powództwa, ewentualnie o uchylenie tych wyroków i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W zakresie oceny roszczeń wywodzonych z prawa wyłącznego wynikającego z ochrony wzoru zdobniczego, Sąd Apelacyjny zastosował prawidłowo przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych oraz ustawy z 1972 r. o wynalazczości. Obydwa te akty prawne straciły moc z dniem 21 sierpnia 2001 r., tj. w dacie wejścia w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001, Nr 49, poz. 508). Utrata mocy ustawy o wynalazczości nastąpiła bezpośrednio na podstawie art. 326 ust. 1 wymienionej ustawy. Wraz z jej uchyceniem utraciło moc rozporządzenie z 1963 r., wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 142 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. – Prawo wynalazcze (Dz.U. Nr 33, poz. 156) i zachowane w mocy na podstawie art. 125 ust. 3 u.wynal. Stosownie do art. 315 ust. 1 i 2 Prawa własności przemysłowej, do pozostających w mocy praw w zakresie wzorów zdobniczych stosuje się przepisy dotychczasowe, które mają zastosowanie również do stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy. (...)

Bezpodstawny i nieadekwatny do przyjętych podstaw prawnych rozstrzygnięcia jest zarzut zastosowania przez Sąd wadliwej normy prawnej – art. 16 ust. 3 zamiast art. 80 ust. 3 u.wynal. Rozporządzenie w sprawie ochrony wzorów zdobniczych w § 11 ust. 1 odsyła w sprawach w nim nie unormowanych do odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących wzorów użytkowych. Nietrafnie zarzucił skarżący, że Sąd błędnie przyjął za podstawę rozważań przepis dotyczący

wynalazku (art. 16 u.wynal.) zamiast przepisu dotyczącego wzoru użytkowego (art. 80 u.wynal.). Z uzasadnienia Sądu Apelacyjnego jednoznacznie wynika, że przyjął on, iż odpowiednie zastosowanie do wzorów zdobniczych mają przepisy o wzorach użytkowych. Wzmianka o art. 16 ust. 3 u.wynal. zawarta została w ogólnych rozważaniach Sądu, w których wskazał, że nawet w odniesieniu do wynalazków wyrażane są niekiedy wątpliwości dotyczące wymogu pełnej zbieżności wszystkich cech zastrzeżonych przy badaniu nowości, czy naruszenia praw z patentu. Zarzut pozwanego o przyjęciu tego przepisu za podstawę orzeczenia nie może się obronić w konfrontacji z treścią uzasadnienia zaskarżonego wyroku. Skarżący pominął, że co do zakresu przedmiotowego ochrony, regulacje zawarte w wymienionych przepisach są analogiczne. Akcentując w swych zarzutach, że patentu udziela się na rozwiązania o charakterze technicznym, skarżący pominął również, że wzorem użytkowym jest także rozwiązanie o charakterze technicznym (odpowiednio art. 10 i 77 u.wynal.).

Te niedostatki argumentacji skarżącego mają jednak znaczenie drugorzędne, o bezpodstawności omawianego zarzutu przesądza bowiem fakt, że zarzucono Sądowi błędne zastosowanie przepisu, który nie stanowił podstawy orzeczenia.

Skarżący nie odniósł się bezpośrednio do rzeczywistej podstawy rozstrzygnięcia i argumentacji Sądu, który przyjął, że definicja wzoru zdobniczego, zawarta w § 1 rozporządzenia z 1963 r., określająca charakter i istotę tego wzoru, ma istotne znaczenie przy ustaleniu sposobu „odpowiedniego” stosowania przepisów o wzorach użytkowych. Formułując przytoczony na wstępie zarzut błędnej wykładni, skarżący nie wskazał innych – poza art. 16 ust. 3 i art. 80 ust. 3 u.wynal. – przepisów, do których miałby się on odnosić. Skarżący, koncentrując się wyłącznie na kwestii przedmiotowego zakresu prawa do wzoru użytkowego, wyznaczanego przez zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie wzoru, nie przedstawił kontrargumentów w stosunku do wykładni przyjętej przez Sąd. Podtrzymał jedynie swą, prezentowaną w dotychczasowym postępowaniu tezę, że zarówno w wypadku wzoru użytkowego, jak i wzoru zdobniczego, o naruszeniu prawa ochronnego można mówić tylko w wypadku identyczności wszystkich cech ujętych w zastrzeżeniach ochronnych.

Sąd Apelacyjny trafnie zauważył, że istotna różnica pomiędzy wzorami użytkowymi i zdobniczymi polega na tym, iż w pierwszym wypadku chodzi o zespół

cech technicznych (rozwiązanie o charakterze technicznym), a w drugim – o postać przedmiotu (rozwiązanie o charakterze estetycznym).

Z definicji wzoru zdobniczego, zawartej w § 1 rozporządzenia z 1963 r., wynika, że przedmiotem ochrony jest „postać przedmiotu”. W istocie pokrywa się to z pojęciem „wyglądu” przedmiotu, określenie „cel estetyczny”, którym także posługuje się ten przepis, odnosi się bowiem do efektów, które mają nadawać przedmiotowi określony wygląd, a nie do tych, które dotyczą jego cech użytkowych. Dlatego Sąd trafnie przypisał istotne znaczenie przedmiotowi jako „całości” (całej postaci przedmiotu), gdyż ona decyduje o jego „wyglądzie” i wrażeniu estetycznym, jakie wywiera na odbiorcy.

Bezwzględny charakter prawa wyłącznego, którym jest prawo ochronne do wzoru zdobniczego, oznacza wyłączenie tego dobra spod wszelkiej ingerencji innych osób. Bez wątplenia ingerencją taką stanowi pełne odtworzenie (reprodukcja) wzoru przy wytwarzaniu i rozpowszechnianiu określonych przedmiotów. Kwestią bardziej złożoną jest, czy taką niedozwoloną ingerencją jest również częściowe odtworzenie wzoru, czyli stosowanie wzoru w nieco tylko zmodyfikowanej postaci. Taka postać korzystania z wzoru zdobniczego, a więc naśladownictwo, jest uznawana za niedozwolone wkroczenie w sferę cudzego prawa wyłącznego. Naśladownictwo zakłada decydujący wpływ prototypu, dlatego stwierdza się je na podstawie występowania podobieństw, a nie różnic pomiędzy przedmiotami. Występowanie pewnych różnic nie wyklucza naśladownictwa, co więcej – jak zauważa się w piśmiennictwie – często różnice te są wprowadzane właśnie w celu zamaskowania naśladownictwa. Jednocześnie jednak sam fakt istnienia podobieństwa nie przesądza o naśladownictwie z tego choćby względu, że pewne podobieństwa są nieuniknione. Dlatego stwierdzenie naśladownictwa wymaga w każdym konkretnym wypadku szczegółowej, zindywidualizowanej oceny, której dokonał Sąd orzekający w sprawie niniejszej.

Trafne jest wyrażone w piśmiennictwie stanowisko odrzucające tezę, że zakres przedmiotowy ochrony wzoru zdobniczego wyznaczają łącznie wszystkie cechy wzoru wymienione w zastrzeżeniach ochronnych. Teza ta byłaby nie do pogodzenia z faktem, że przedmiotem ochrony jest postać przedmiotu, ogólny efekt wizualny. Istnienie różnicy pomiędzy porównywanymi przedmiotami będzie miało znaczenie wówczas, gdy wpłynie na uzyskanie innego efektu estetycznego, odmiennego wyglądu przedmiotu.

Przedstawione stanowisko pozostaje w zgodzie z dotychczasowymi, nielicznymi wypowiedziami Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 30 września 1963 r., II CR 870/62 (nie publ.), wydanym jeszcze na tle przepisów rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. Nr 39, poz. 384 ze zm.), Sąd Najwyższy stwierdził, że gdyby każda różnica wielkości przedmiotu lub innych elementów wzoru oznaczała wprowadzenie istotnego *novum*, to prawo wynikające z zarejestrowania wzoru byłoby iluzoryczne. W wyroku z dnia 22 listopada 1967 r., I CR 433/67 (PUG 1968, nr 8-9, s. 285), wydanym już pod rządem rozporządzenia z 1963 r., Sąd Najwyższy przyjął, że do naruszenia prawa do wzoru zdobniczego może dojść także wtedy, gdy istnieją pewne różnice pomiędzy przedmiotami, bowiem „chodzi o ogólny efekt, ogólne wrażenie, a zatem o istotne cechy wzoru zdobniczego”.

Z tego co powiedziano wynika, że wykładnia dokonana przez Sąd Apelacyjny znajduje oparcie w poglądach wyrażanych w piśmiennictwie, a także w orzeczeniach Sądu Najwyższego. Wykładnię tę – wbrew pozbawionemu pogłębionej argumentacji zarzutowi skarżącego – uznać należy za prawidłową, będącą wyrazem właściwego rozumienia treści i znaczenia powołanych norm prawnych. Prowadzi to do zaaprobowania tezy leżącej u podstaw zaskarżonego orzeczenia, że identyczność wszystkich cech ujętych w opisie ochronnym wzoru zdobniczego nie jest konieczną przesłanką stwierdzenia naruszenia prawa wyłącznego. Naruszenie to zachodzi również w wypadku tak znacznej zbieżności cech, że postać obu przedmiotów przedstawia się pod względem estetycznym niemal identycznie.

W tym stanie rzeczy brak podstaw do zakwestionowania stwierdzenia Sądu, że istnieją przesłanki udzielenia powodowi ochrony na podstawie art. 57 w związku z art. 82 u.wynal., toteż kasację pozwanego w omówionym zakresie należało uznać za nieuzasadnioną.

Nieuzasadniony jest także zarzut naruszenia art. 13 ust. 1 u.z.n.k. Choć silniejsza i skuteczniejsza ochrona prawa powoda do wzoru zdobniczego wynika z powołanych i zastosowanych przez Sąd przepisów, to przyjęcie także podstawy wynikającej z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co znalazło odzwierciedlenie w treści wyroku, wymaga odniesienia się także do tej kwestii. Odniesienie to nastąpić może jedynie w tym aspekcie, jaki wynika z podstawy kasacyjnej, skarżący zanegował bowiem tylko jedną przesłankę zastosowania art.

13 ust. 1 u.z.n.k., twierdząc, że w rozumieniu tego przepisu skopiowanie zewnętrznej postaci produktu za pomocą technicznych środków reprodukcji zachodzi tylko wówczas, gdy imitacja cudzego produktu jest uzyskana w drodze takiego działania, jak odlew, kalkowanie itp. Innymi słowy, według skarżącego, techniczny sposób reprodukcji ogranicza się tylko do działań bezpośrednio na samym oryginale.

Z twierdzeniem tym nie można się zgodzić, jeżeli bowiem wykładnia językowa nie stanowi dostatecznie pewnej podstawy do formułowania stanowczych wniosków, odwołać się należy do wykładni celowościowej. Jak wskazuje się w piśmiennictwie, *ratio legis* omawianego przepisu wiąże się z niedopuszczeniem do seryjnej produkcji wyrobów, decydujące znaczenie ma więc powtarzalne kopiowanie produktu przy użyciu środków technicznych. Oznacza to, że zakres zastosowania art. 13 ust. 1 u.z.n.k. nie ogranicza się do technicznych działań podejmowanych na samym oryginale, a przepis ten stosowany być może w sytuacji seryjnej produkcji wyrobów, reprodukującej zewnętrzną postać produktu, także wówczas, gdy nie powstała ona przez proste, bezpośrednie skopiowanie oryginału. W tych sytuacjach można więc mówić o naśladownictwie w rozumieniu omawianego przepisu.

Zgodzić się trzeba także z wyrażonym w piśmiennictwie poglądem, że nie jest konieczne stwierdzenie identyczności kopii z oryginałem, lecz wystarczający jest tak wysoki stopień podobieństwa, że przeciętny nabywca, na podstawie ogólnego i całościowego wrażenia, nie odróżnia go od wyrobu oryginalnego. Ustalenia Sądu w zakresie tej przesłanki nie były w kasacji kwestionowane.

W konkluzji stwierdzić trzeba bezpodstawność zarzutu błędnej wykładni przepisu art. 13 ust. 1 u.z.n.k., a wobec niekwestionowania dalszych przesłanek zastosowania tego przepisu, zarzut jego naruszenia ocenić należało jako bezpodstawny.

Te względy uzasadniały oddalenie kasacji, stosownie do art. 393<sup>12</sup> § 1 k.p.c.