

Wyrok z dnia 16 listopada 2004 r., III CK 580/03

Rzecznik patentowy może być pełnomocnikiem w postępowaniu sądowym, którego przedmiotem jest roszczenie wynikające ze zwalczania nieuczciwej konkurencji w zakresie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. Nr 29, poz. 509 ze zm.).

Sędzia SN Mirosława Wysocka (przewodniczący)

Sędzia SN Henryk Pietrkowski (sprawozdawca)

Sędzia SN Hubert Wrzeszcz

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "E.P. – G., R., S., Z." sp.j. w K. przeciwko Przedsiębiorstwu "W." – Maciej W., Tomasz M. i Radosław M. – sp.j. w K. o nakazanie i zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 16 listopada 2004 r. kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2003 r.

oddalił kasację i zasądził od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 1200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy – Sąd Gospodarczy w Krakowie wyrokiem z dnia 25 listopada 2002 r. zakazał pozwanym stosowania czynów nieuczciwej konkurencji polegających na umieszczaniu na naklejce, etykiecie listew do glazury MPROFIL oznaczeń, symboli, nazw, do których pozwani nie mieli prawa, tj. oznaczenia ® dla znaków towarowych niezarejestrowanych, informacji o treści „zaostrz. UPRPU 111967, oznaczenia o treści „zgodne z kolorem MAPEI”, na umieszczaniu na dowolnych nośnikach informacji oznaczeń symboli, wizerunku, nazw znaków towarowych „Mapei”, które mogłyby wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia wyrobów produkowanych przez pozwanych, a także niezgodnej z prawem, dobrymi obyczajami oraz wprowadzającej klientów w błąd reklamie

wizualnej, przejawiającej się w dostarczonych na widok publiczny w hurtowniach i sklepach – tablic, wywieszek, katalogów, ulotek, reklam i tym podobnych materiałów, używając symbolu ® przy niezarejestrowanych znakach towarowych MPROFIL, ULTRACOLOR, MAPESIL.

Sąd nakazał także pozwanym usunięcie wszystkich reklam opisanych w sentencji wyroku – w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, usunięcie z obrotu gospodarczego w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku listew wykończeniowych do glazury MPROFIL, które oznaczone są w sposób opisany w sentencji wyroku oraz opublikowanie w prasie oświadczenia o treści: "Radosław M., Maciej W., Tomasz M. prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą W. spółka cywilna z siedzibą w K. 40-834, ul. D. nr 39A przepraszają współników spółki »E.P.« – spółka jawna z siedzibą 30-741 K., ul. N.D. nr 10 B3 i jej klientów za to, że stosując praktyki nieuczciwej konkurencji, niewłaściwe, w sprzeczności z przepisami prawa i dobrymi obyczajami kupieckimi, oznaczali wyroby pn. »Listwa do glazury MPROFIL« oraz prowadzili reklamę tych wyrobów z użyciem oznaczeń, symboli, wizerunków znaków towarowych, do których nie mieli praw".

Sąd nakazał opublikowanie powyższego oświadczenia w dziennikach „Rzeczpospolita” i „Gazeta Wyborcza” w edycji sobotniej ogólnopolskiej przez cztery kolejne tygodnie, a w razie niewykonania tego obowiązku we wskazanym terminie, upoważnił powodów do ich wykonania na koszt pozwanych, a ponadto zasądził od pozwanych na rzecz Muzeum Narodowego w Krakowie 10 000 zł oraz na rzecz Zamku Królewskiego na Wawelu 20 000 zł.

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2003 r., uwzględniając częściowo apelację pozwanych, zmienił powyższy wyrok tylko w ten sposób, że do treści opisanego w sentencji czynu nieuczciwej konkurencji dodał po słowach „zgodne z kolorem MAPEI” – słowa „w sposób, który wprowadzałby odbiorców w błąd co do pochodzenia wyrobów produkowanych przez pozwanych, a w szczególności przez użycie znaku słownograficznego »MAPEI« lub eksponowania wyrazu »MAPEI« w stosunku do reszty napisów”, a ponadto w ten sposób, że zamiast czterokrotnego opublikowania oświadczenia nakazał publikację dwukrotnie.

Sądy obu instancji dokonały ustaleń, które w ich ocenie uzasadniały przypisanie pozwanym czynów nieuczciwej konkurencji oraz reklamy wprowadzającej klienta w błąd, które opisane zostały w sentencji wyroku Sądu

Okręgowego. Sąd Apelacyjny, dokonując oceny prawnej postępowania pozwanych, uznał – podobnie jak Sąd Okręgowy – że powództwo znajduje uzasadnienie w świetle postanowień art. 3, 10 i 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst: Dz.U.z 2003 r. Nr 153 , poz. 1503 ze zm. – dalej: „u.z.n.k.”). Pozwani, przygotowując dystrybucję produkowanych listew, w ramach kampanii reklamowej nadmiernie wyeksponowali elementy symbolu, którym posługuje się firma „MAPEI”. W ten sposób wykorzystali renomę tej firmy, sugerując że jest to wyrób oryginalny światowego koncernu. Wprowadzając na rynek około 70 000 listew opatrzonych takimi etykietami, naruszyli interes powodów, którzy są konkurentami na rynku sprzedaży listew. Oznaczeniem wprowadzającym klientów w błąd było umieszczenie na listwach treści opisanych szczegółowo w sentencji wyroku. Sąd Apelacyjny uznał, że o tym, czy oznaczenie może wywołać błąd, decyduje ocena z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy, a nie profesjonalnego fachowca.

Kasacja pozwanych, którą zaskarżony został wyrok Sądu Apelacyjnego w części oddalającej apelację pozwanych, oparta została na obu podstawach kasacyjnych. W ramach podstawy naruszenia przepisów postępowania skarżący zarzucili nieważność postępowania wynikającą z faktu, że stroną powodową reprezentował jako jej pełnomocnik procesowy rzecznik patentowy, a więc osoba, która – zgodnie z art. 87 § 1 k.p.c. – może być pełnomocnikiem tylko w sprawach własności przemysłowej, uregulowanych ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 ze zm. – dalej: „Pr.w.p.”). Zakresem pojęcia „własność przemysłowa” nie są objęte sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji, które reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Skarżący zarzucili także naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. przez dokonanie sprzecznej z doświadczeniem życiowym oceny dowodów. Według skarżących, naruszenie prawa materialnego, tj. art. 10 ust. 1 w związku z art. 3 u.z.n.k., art. 16 ust.1 pkt 2 w związku z art. 3 u.z.n.k. oraz art. 18 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 6 u.z.n.k. nastąpiło przez błędną wykładnię pojęć „reklama wprowadzająca klienta w błąd”, „czyn nieuczciwej konkurencji” oraz „odpowiednia suma pieniężna”.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zarzut nieważności postępowania oparty jest na założeniu, że w użytym w art. 87 § 1 k.p.c. pojęciu „w sprawach własności przemysłowej” nie mieszczą się sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Uznając ten zarzut za bezzasadny

zauważyć należy, że pojęcie „sprawy własności przemysłowej” nie zostało zdefiniowane ani w kodeksie postępowania cywilnego, ani w Prawie własności przemysłowej. Okoliczność, że art. 2 Pr.w.p. stanowi, iż zwalczanie nieuczciwej konkurencji reguluje odrębna ustawa nie stanowi argumentu na rzecz stanowiska zaprezentowanego w kasacji. Przytoczone uregulowanie może uzasadniać tezę przeciwną, że prawem własności przemysłowej unormowane zostały tylko niektóre stosunki z zakresu własności przemysłowej, tj. wskazane w art. 1 ust. 1 pkt 1, zgodnie z którym „ustawa normuje stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych”, inne zaś stosunki z zakresu własności przemysłowej, powstałe ze zwalczania nieuczciwej konkurencji, regulowane są odrębną ustawą. Innymi słowy, gdyby zwalczanie nieuczciwej konkurencji nie wchodziło w zakres własności przemysłowej, zbędne byłoby wprowadzanie do Prawa własności przemysłowej unormowania stwierdzającego, że zwalczanie nieuczciwej konkurencji reguluje odrębna ustawa.

Zagadnienia możliwości reprezentowania strony przez rzecznika patentowego w sprawie, w której źródłem roszczenia jest czyn nieuczciwej konkurencji, nie można rozpatrywać z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. Nr 49, poz. 509 ze zm.), określającej zasady i warunki wykonywania zawodu rzecznika patentowego oraz organizację i zakres działania samorządu rzeczników patentowych. Zgodnie z jej art. 2, ilekroć w ustawie jest mowa o sprawach własności przemysłowej, rozumie się przez to uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, a w szczególności do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych, a także do znaków towarowych, nazw handlowych i oznaczeń geograficznych oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji w zakresie przedmiotów, o których mowa w art. 1. Z przytoczonego uregulowania wynika wprost, że zakresem pojęcia „sprawa własności przemysłowej” objęte zostało zwalczanie nieuczciwej konkurencji w określonym przedmiocie.

Z innych przepisów tej ustawy wynika, że zawód rzecznika patentowego polega na świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej (art. 4 ust. 1), rzecznik patentowy występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności

przemysłowej (art. 9 ust.1), rzecznik patentowy może odmówić udzielenia pomocy w sprawach własności przemysłowej lub wypowiedzieć pełnomocnictwo tylko z ważnych powodów, o których informuje zainteresowanego (art. 10 ust.1). W świetle tych uregulowań mających rangę ustawową nie budzi wątpliwości, że rzecznik patentowy może reprezentować stronę przez przed sądem w sprawach własności przemysłowej, a zatem także w sprawach zwalczania nieuczciwej konkurencji w zakresie przedmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o rzecznikach patentowych (art. 9 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2).

Ustalając znaczenie użytego w art. 87 k.p.c. pojęcia „w sprawach własności przemysłowej” nie można poprzestać na prostej wykładni językowej tego przepisu. Przyjąć należy – podobnie jak w przypadku określania zakresu spraw, w których pełnomocnikiem może być radca prawny – że art. 87 k.p.c. nie jest normą samodzielną. Należy go wyklądać przy uwzględnieniu uregulowań zawartych w prawie własności przemysłowej oraz w ustawie o rzecznikach patentowych. Uznanie, że rzecznik patentowy nie może reprezentować strony w postępowaniu sądowym, którego przedmiotem jest roszczenie wynikające ze zwalczania nieuczciwej konkurencji w zakresie praw do znaków towarowych (art. 2 pkt 1 i 2 ustawy o rzecznikach patentowych), byłoby sprzeczne z funkcją przepisów regulujących zasady i warunki wykonywania zawodu rzecznika patentowego. Intencją ustawodawcy było umożliwienie rzecznikom patentowym reprezentowanie stron przed sądem we wszystkich sprawach, które są sprawami własności przemysłowej w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych.

Dodać należy, że Prawo własności przemysłowej odwołuje się do Konwencji paryskiej, przez którą – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Pr.w.p. – rozumie się Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51). Według art. 1 ust. 2 tego Aktu, przedmiotem ochrony własności przemysłowej jest również zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Z przytoczonych względów uznać należało, że rzecznik patentowy może być pełnomocnikiem w postępowaniu sądowym, którego przedmiotem jest roszczenie wynikające ze zwalczania nieuczciwej konkurencji w zakresie przedmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. Nr 49, poz. 509, ze zm.).

Nie znajduje także uzasadnienia zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c., który błędnie uzasadniony został brakiem „wszechstronnego rozważenia zebranego

materiału dowodowego tak tego pochodzącego z postępowania przed Sądem pierwszej instancji, jak i przed Sądem drugiej instancji”. Abstrahując od zacytowanego stwierdzenia, które adekwatne jest przy uzasadnianiu zarzutu naruszenia art. 382 k.p.c., podkreślić należy, że Sąd Apelacyjny dokonał wszechstronnej oceny materiału dowodowego, dając temu wyraz w obszernym uzasadnieniu zaskarżonego wyroku.

Nieuzasadniona jest również podstawa naruszenia prawa materialnego. Pozwani – wbrew zarzutom podniesionym w kasacji – swoim postępowaniem wypełnili przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 oraz art. 16 u.z.n.k. Należy zgodzić się z poglądem, że informacyjne używanie cudzego znaku towarowego na towarze uzupełniającym produkowanym przez inny podmiot nie może wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru. Z dokonanych w sprawie ustaleń wynika, że pozwani nie ograniczyli się do informacyjnego używania znaku firmy „MAPEI” na produkowanych przez nich listwach, lecz użyli tego znaku, nie wskazując, że ich producentem jest prowadzona przez nich firma, wyeksponowali znak „MAPEI” w stosunku do słów „zgodne z kolorem”, a także wykorzystali gamę kolorystyczną oraz nazwę innych produktów „MAPEI”. Takie oznaczenie listew produkowanych przez pozwanych niewątpliwie mogło wprowadzać klientów w błąd co do pochodzenia tego towaru.

Sąd Apelacyjny dokonał także trafnej wykładni pojęcia reklamy wprowadzającej w błąd (art. 16 pkt 2 u.z.n.k.), podkreślając, że zakaz takiej reklamy ma na celu dostarczenie nabywcy prawidłowej informacji o oferowanych towarach i usługach. Skoro w reklamie prowadzonej przez pozwanych wyeksponowany był znak słowno-graficzny „MAPEI”, a nazwy produktów pozwanych umieszczone zostały wśród nazw produktów „MAPEI”, reklamę uznać zatem należało za sugerującą, że producentem reklamowanych towarów jest, mająca światową renomę, firma „MAPEI”.

Powodowie jako przedsiębiorcy prowadzący działalność konkurencyjną polegającą na produkcji także listew do glazury, wykazali, że ich interes w rozumieniu art. 18 u.z.n.k. został zagrożony przez czyn nieuczciwej konkurencji popełniony przez pozwanych. Działalność pozwanych, która miała cechy czynu nieuczciwej konkurencji, mogła bowiem spowodować częściową utratę rynku zbytu listew przez nich produkowanych. Zasądzona na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 6 u.z.n.k. kwota 30 000 zł jest odpowiednią sumą pieniężną w rozumieniu tego

przepisu. Przyjąć należy, że zarzut jej zawyżenia może być w postępowaniu kasacyjnym skuteczny tylko wtedy, gdyby zaskarżone orzeczenie w sposób oczywisty naruszało zasady ustalania takiej sumy pieniężnej. Skoro Sądy obu instancji wykazały, że kwota 30 000 zł odpowiada zakresowi dokonanych naruszeń, a ponadto uwzględniły, że pozwani prowadzą przedsiębiorstwo znacznych rozmiarów, to nie było podstaw do uznania zasądzonej sumy pieniężnej za nadmiernie wygórowaną.

Z przytoczonych względów należało orzec, jak w sentencji (art. 393¹² k.p.c.).

