



Sygn. akt V CK 107/05

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 sierpnia 2005 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Marek Sychowicz (przewodniczący)

SSN Teresa Bielska-Sobkowicz

SSN Jan Górowski (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa H. N.

przy uczestnictwie interwenienta ubocznego "J(...)" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B.

przeciwko "T(...)" Spółce Akcyjnej w B.

o ochronę autorskich praw majątkowych i zaniechanie nieuczciwej konkurencji i z powództwa wzajemnego "T(...)" Spółki Akcyjnej w B.

przeciwko H. N.

o ochronę autorskich praw majątkowych i zaniechanie nieuczciwej konkurencji po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 18 sierpnia 2005 r., kasacji strony pozwanej (powódki wzajemnej) od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 31 sierpnia 2004 r., sygn. akt I ACa (...),

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

Uzasadnienie

Powódka H. N. zażądała zakazania pozwanej „T.(...)” S.A. naruszania autorskich praw majątkowych i czynów nieuczciwej konkurencji polegających na wprowadzaniu do obrotu napoju alkoholowego z etykietą zawierającą napisy „G.(...)” i „V.(...)”. Żądała także zniszczenia wszystkich etykiet z tymi napisami, pozbawienia wszystkich butelek takich etykiet i wycofania napojów z nimi od osób trzecich. Wreszcie domagała się odpowiednich ogłoszeń w dziennikach „R.(...)” i „Gazeta (...)”. Podniosła, że prowadząc działalność gospodarczą w 1996 r. przygotowała produkcję winnego gazowanego napoju pod nazwą „V.(...)” i na jej zlecenie opracowano etykiety na butelki zawierające znaki słowno – graficzne „J.(...)” i „V.(...)”, które stanowiły utwór prawa autorskiego i zostały rozpowszechnione w Polsce.

Pozwana bez jej zgody dokonała przeróbki tej etykiety i bezprawnie wprowadza do obrotu wyroby alkoholowe opatrzone etykietami, które kształtem, barwą i napisem nawiązują do oryginalnej etykiety powódki.

Spółka „T.(...)” S.A. wniosła o oddalenie powództwa i wytoczyła powództwo wzajemne domagając się nakazania powódce zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji polegających na opatrywaniu swoich wyrobów oszukańczym oznaczeniem geograficznym sugerującym, że wyroby produkowane w B. pochodzą z regionu W. Żądała też wycofania z obrotu napojów oznaczonych etykietami z napisem „V.(...)” i ich zniszczenia jak również zamieszczenia trzykrotnie w prasie stosownych ogłoszeń.

Pismem z dnia 8 sierpnia 2002 r. spółka z o.o. J.(...) zgłosiła interwencję uboczną po stronie powódki jako nabywca przedsiębiorstwa H. N. i w tym praw do znaku „V.(...)”.

Postanowieniem z dnia 9 lipca 2003 r. Sąd pierwszej instancji wyłączył do odrębnego rozpoznania roszczenia stron zgłoszone w pozwie i pozwie wzajemnym dotyczące wydania korzyści majątkowych uzyskanych ze sprzedaży produktów.

W piśmie z dnia 8 września 2003 r. powódka sprecyzowała podstawę prawną żądania w ten sposób, że „oparła” go na podstawie wynikającej z art. 79 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.).

Wyrokiem z dnia 23 października 2003 r. Sąd Okręgowy w B. uwzględnił powództwo główne i oddalił powództwo wzajemne.

Sąd ustalił, że J. N. i M. M. wspólnicy spółki cywilnej J.(...) od 1994 r. współpracowali z pozwaną spółką jako producenci win i wyrobów winiarskich. Zarówno spółka J.(...), jak i powódka importowały z Włoch wino gronowe gotowe do rozlewania i zajmowały się jego przeróbką przez gazowanie i dosładzanie. Spółka cywilna J.(...) używała nazwy „V.(...)” od 1993 r., a powódka od początku prowadzenia działalności gospodarczej, tj. od 1996 r.

Etykieta używana do oznaczenia wyrobów powódki została zaprojektowana i wyprodukowana przez firmę G.(...) S.A. na wyłączność firmy J.(...) w 1996 r.

Pozwana spółka była jednym z pierwszych dystrybutorów produktów powódki i nabywała ok. 50% wszystkich jej wyrobów, a spośród nich ok. 50 – 60 % stanowił produkt „V.(...)”. W 1998 r. rozpoczęła na rynku polskim dystrybucję produktu „V.(...)”. W konsekwencji sprzedaż wyrobu powódki oznaczonego „V.(...)” zaczęła spadać, a kontrahenci powódki sygnalizowali, że nowy produkt jest utożsamiany z firmą powódki. Zdarzało się, że produkty „V.(...)” i „V.(...)” były umieszczane na półkach sklepowych obok siebie, miały też podobną cenę; w jednym z przypadków „V.(...)” kosztowało 8,15 zł, a „V.(...)” 8,17 zł.

Pozwana sprowadzała produkt „G.(...) V.(...)” w butelkach z etykietami producenta z Włoch, tj. firmy „F.(...)”. Wino to było pierwszym, którego dotyczyła umowa pomiędzy pozwaną spółką a firmą włoską.

W dniach 21 sierpnia 1998 r. i 21 września 1998 r. rzecznik patentowy dokonał zgłoszenia w Urzędzie Patentowym w Polsce znaków towarowych „G.(...)” i „V.(...)” jako pełnomocnik firmy „F.(...)” z C. i upoważnił pozwaną do używania tych znaków. Polski Urząd Patentowy decyzjami z dnia 26 sierpnia 2001 r. i z dnia 10 października 2001 r. dokonał rejestracji tych znaków na rzecz spółki włoskiej.

Bordowy owal z napisem „V.(...)” korzysta z ochrony prawno – autorskiej. Etykieta zamieszczona na wyrobach rozpowszechnianych przez pozwaną przejęła twórcze elementy etykiety powódki. Ten natomiast fragment etykiety używanej na wyrobach strony pozwanej nie stanowi opracowania etykiety powódki i nie jest rezultatem twórczości równoległej.

Etykiety powódki i strony pozwanej zawierają ewidentne znaczne podobieństwa w kolorystyce, w kompozycji, i przez użycie na każdej z nich słowa „V.(...)”.

Sąd pierwszej instancji ocenił, że działanie pozwanej polegające na wprowadzeniu do obrotu wina oznaczonego „V.(...)” stanowiło modelowy przykład naruszenia art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 21 ze zm., dalej „u.z.n.k.”) jako działania sprzecznego co najmniej z dobrymi obyczajami w obrocie handlowym. Rozpowszechnianie go bowiem przez pozwaną w okolicznościach sprawy musiało doprowadzić do spadku popytu wyrobu powódki, skoro u tych samych odbiorców pojawił się produkt o prawie identycznej nazwie, podobnie oznaczony i o zbliżonej cenie. Jego zdaniem oczywistym był fakt, że działania pozwanej były konkurencyjnymi w stosunku do działań powódki. Elementarne zasady uczciwości kupieckiej wymagają, aby podmiot będący dystrybutorem wyrobu i związany umową o współpracy nie wprowadził na tym samym rynku i do tych samych odbiorców produktu oznaczonego w prawie identyczny sposób.

Jeżeli nawet produkt oznaczony „Il V.(...)” był oryginalnym produktem włoskim to i tak pozwana z uwagi na wcześniejszą współpracę z powódką nie powinna była decydować się na wprowadzenie go na rynek polski. W każdym wypadku wprowadzenie produktu o tak zbliżonych oznaczeniach nie powinno mieć miejsca, zwłaszcza bez uprzedzenia i bez ewentualnego wyznaczenia odpowiedniej karencji poprzedzonej bezsprzecznym wykazaniem pierwszeństwa prawa.

Zachowanie pozwanej spółki uznał także jako czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 10 ust 1 u.z.n.k. Oceniał je bowiem jako niedozwolone naśladownictwo stanowiące groźbę wprowadzenia w błąd odbiorców co do tożsamości producenta lub produktu. Twierdzenie pozwanej jakoby etykiety stron nie były ani w ogólnym wrażeniu ani w szczegółach do siebie podobne tj. w stylu, kompozycji czy zdobnictwie i nikogo nie mogły wprowadzić w błąd uznał Sąd Okręgowy za sprzeczne z oczywistymi dla każdego faktami. W rezultacie jako podstawę prawną uwzględnionych żądań zawartych w pkt od 1 do 5 wyroku powołał także art. 18 u.z.n.k.

Niezależnie od tego ocenił, że pierwsze z żądań podlega także ochronie na podstawie art. 79 ust.1 ustawy o prawie autorskim, skoro etykieta umieszczona na wyrobach importowanych przez stronę pozwaną wykazywała zasadnicze podobieństwa w stosunku do etykiety powódki, co stanowiło przejęcie fragmentów cudzego utworu. Polegało to na zastosowaniu dokładnie takich samych centralnych elementów etykiety i owalu z bordowym tłem, złotej obwoluty, z umieszczeniem w centrum słowa V.(...). Wyraził pogląd, że kompozycja tych elementów w etykiecie powódki zawiera w sobie nieznacznym element twórczości, tym niemniej wystarczający dla uznania, że stanowi utwór w myśl art. 1 prawa autorskiego, co nie odnosi się już do wtórnej etykiety „V.(...)”. Wskazał, że pozwana nie wykazała wcześniejszego wprowadzenia tak oznaczonego wyrobu na rynku włoskim.

Za nieuzasadnione ocenił natomiast żądanie pozwu wzajemnego przyjmując, że powódka wzajemna nie wykazała w jaki sposób pozwana wzajemna miałaby naruszyć wiążącą strony umowę o współpracy. Zdaniem Sądu Okręgowego nie może być mowy o nieuczciwej konkurencji ze strony pozwanej wzajemnej od chwili, kiedy powódka wzajemna rozpoczęła dystrybucję konkurencyjnego produktu. Podkreślił, że zarzut powódki wzajemnej fałszywego i oszukańczego oznaczenia przez pozwaną wzajemną pochodzenia geograficznego towaru (art. 8 u.z.n.k.) był nietrafny, gdyż kontretykieta informowała w języku polskim o składzie produktu i miejscu produkcji.

Dodatkowe zarzuty co do nieprawidłowości oznaczeń na etykiecie powódki podniesione w piśmie z dnia 5 lutego 2005 r. i wnioski dowodowe zgłoszone w piśmie z dnia 12 sierpnia 2003 r. uznał za spóźnione w świetle prekluzji zawartych w art. 479¹² i w art. 479¹⁴ § 2 k.p.c., podkreślając, że opinia biegłego wydana w sprawie nie pozostawiła niewyjaśnionych wątpliwości.

Uzyskanie przez firmę włoską F.(...) rejestracji znaku towarowego „V.(...)” nie miało – jego zdaniem - znaczenia dla zasadności powództwa głównego i wzajemnego, gdyż w sprawie doszło do kolizyjnej sytuacji, kiedy firma włoska nie miała jeszcze tej rejestracji. Przyjął, że w takim wypadku należy udzielić ochrony istniejącego już prawa podmiotowego o charakterze cywilnym przed uprawnieniami, których źródłem jest decyzja administracyjna.

Apelację pozwanej Sąd Apelacyjny oddalił wyrokiem z dnia 31 sierpnia 2004 r., przyjmując za własne ustalenia faktyczne Sądu pierwszej instancji i w zasadzie jego rozważania prawne. Podkreślił, że gdyby nawet podzielić stanowisko pozwanej, że fragment etykiety (owal z napisem „V.(...)”) nie może stanowić utworu w rozumieniu prawa autorskiego, gdyż nie nosi cech indywidualnej twórczości, to nie mogło to oznaczać, że wprowadzenie do obrotu wyrobu z etykietą ewidentnie podobną nie może stanowić deliktu z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Stwierdził wprawdzie, że w chwili składania odpowiedzi na pozew art. 479¹⁴ § 2 k.p.c. nie zawierał tzw. prekluzji dowodowej, lecz przepis ten w brzmieniu wówczas obowiązującym także zobowiązywał stronę pozwaną do powołania wszystkich zarzutów i dowodów na poparcie swych twierdzeń i dlatego nie można przyjąć, że zastosowanie przez Sąd Okręgowy rygoru prekluzji miało decydujący wpływ na rozstrzygnięcie końcowe.

Pozwana w kasacji opartej na podstawie naruszenia prawa materialnego i procesowego zaskarżyła wyrok w całości i wniosła o jego zmianę przez oddalenie powództwa głównego i uwzględnienie powództwa wzajemnego, ewentualnie o jego

uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Zarzuciła naruszenie art. 79 ustawy o prawie autorskim, art. 3 ust 1, art. 10 ust. 1 i art. 8 u.z.n.k., a także naruszenie prawa procesowego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy tj. art. 321 § k.p.c., art. 233 § 1 k.p.c., art. 230 k.p.c., art. 316 § 1 k.p.c., art. 278 § 1 k.p.c. i art. 217 k.p.c. w zw. z art. 479¹⁴ k.p.c.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Na wstępie trzeba zauważyć, że podniesione w kasacji zarzuty były w zasadzie powtórzeniem zarzutów apelacyjnych, które Sąd drugiej instancji uznał za nieuzasadnione. W rezultacie zasadność więc kasacji zależała od trafności tej oceny.

Nietrafny był zarzut obrazy obowiązującego jeszcze w chwili wydania zaskarżonego wyroku art. 321 § 1 k.p.c. Powódka nieznacznie zmieniając żądanie na rozprawie w dniu 1 września 2003 r. nie ograniczyła żadnych okoliczności faktycznych do tej pory podnoszonych na uzasadnienie powództwa. W piśmie z dnia 8 września 2003 r. wskazała jako podstawę prawną pierwszego żądania art. 79 pkt 1 ustawy o prawie autorskim. Z treści tego pisma wyraźnie wynika, że nie zrezygnowała z podstawy dochodzonych roszczeń wynikającej z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, skoro wprost wskazała na art. 3 ust 1 i art. 10 u.z.n.k. Poza tym od roszczenia w sensie procesowym, czyli żądania i okoliczności je uzasadniających, rzeczywiście trzeba odróżnić kwestię oceny materialnoprawnej powództwa. Dokonane w kodeksie postępowania cywilnego zmiany w kierunku wzmocnienia zasady kontradyktoryjności nie oznaczają, że obecnie nie jest już aktualna zasada *iura novit curia*. Kontradyktoryjność odnosi się bowiem do sfery faktycznej, a nie do powoływania norm prawnych. Także Sąd drugiej instancji nie ogranicza się do kontroli orzeczenia pierwszoinstancyjnego, gdyż rozpoznaje sprawę, a nie ten środek odwoławczy. Sąd więc pierwszej instancji bez względu na stanowisko stron stosuje prawo materialne, a sąd drugiej instancji rozpoznając sprawę w granicach zaskarżenia powinien wziąć pod uwagę wszystkie stwierdzone naruszenia prawa materialnego niezależnie od tego, czy zostały wyknięte w apelacji i jakie jest w tej materii stanowisko stron (por. 7 Konstytucji, wyrok SN z dnia 5 września 22001 r., II CKN 179/99, OSNC 2002, nr 4, poz. 54 i postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2002 r., III CZP 62/02, OSNC 2004, nr 1, poz.7).

Nie został także wykazany zarzut obrazy art. 233 § 1 k.p.c. Według ustalenia Sądu pierwszej instancji, które uznał za własne Sąd Apelacyjny, współnikami spółki cywilnej J.(...) byli J. N. i M. M. i oni używali nazwy „V.(...)” od 1993 r. Natomiast

powódka H. N. prowadząca działalność gospodarczą od 1996 r. pod nazwą J.(...) od samego początku. Z kolei spółka z o.o. J.(...), której współnikami jest powódka i jej mąż J. N. została utworzona dopiero w 2000 r. Z ustaleń więc wynika, że powódka nie używała jako pierwsza na terenie kraju nazwy wyrobu „V.(...)”. W sprawie jednak przede wszystkim znaczenie może mieć okoliczność, kto używał jako pierwszy takiej etykiety jak powódka, a przede wszystkim, czy i w jaki sposób powódka nabyła do niej prawo, skoro została ona zaprojektowana przez firmę „G.(...)” dla firmy J.(...). Luka jednak w ustaleniach faktycznych nie stanowi obrazy art. 233 § 1 k.p.c., lecz uniemożliwia subsumcję pod art. 79 ust 1 prawa autorskiego.

Zasadność zarzutu niedopuszczenia dowodu z opinii innego biegłego była w pierwszej kolejności uzależniona od oceny zarzutu obrazy art. 479¹⁴ § 2 k.p.c., tj. od odpowiedzi czy w sprawie wystąpiła prekluzja dowodowa. Obecnie w postępowaniu w sprawach gospodarczych pozwany traci prawo powoływania twierdzeń, zarzutów oraz dowodów na ich poparcie niepowołanych w odpowiedzi na pozew, bez względu na ich znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że wykaże, iż ich powołanie w tym piśmie nie było możliwe albo, że potrzeba powołania wynikła później (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2004 r., III CZP 115/03, OSNC 2005, nr 5, poz. 77). System prekluzji został jednak w zasadzie wprowadzony ustawą z dnia 24 maja 2004 r. o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego... (Dz.U. Nr 48, poz. 554, ze zm.), która weszła w życie w dniu 1 lipca 2000 r. Wbrew sugestii Sądu Apelacyjnego z poprzedniego brzmienia tego przepisu obowiązującego w chwili wnoszenia odpowiedzi na pozew, tj. w dniu 6 kwietnia 1999 r., prekluzja taka nie wynikała i zgodnie z ogólnymi zasadami strony mogły podnosić okoliczności faktyczne i składać wnioski dowodowe zgodnie z ogólnym unormowaniem zawartym w art. 217 § 1 i 2 k.p.c. Wówczas to wyjaśnienie spornych okoliczności między stronami mogło nastąpić, gdy przeprowadzone postępowanie dowodowe było zgodne z wynikami, do których miałyby prowadzić przeprowadzenie zgłoszonego wniosku dowodowego (por. uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1974 r., Kw. Pr. 2/74, OCNCP 1974, nr 12, poz. 203). Na gruncie tego stanu prawnego nie można było pominąć dowodów, jeżeli dotychczasowe postępowanie prowadziło do wniosków sprzecznych z przedstawionymi przez stronę zgłaszającą dowód. W tej kwestii trzeba zauważyć, że skarżąca spółka po złożeniu opinii przez biegłego bez opóźnień złożyła w piśmie z dnia 19 listopada 2002 r. szczegółowe zarzuty do opinii, w tym, także podniosła, że przy porównywaniu spornych etykiet ocena powinna być oparta na

całokształcie elementów oraz, iż niedopuszczalne jest jedynie porównanie elementów powtarzających się. Zarzuciła też, że sama powódka określiła przedmiot prawa autorskiego, etykietę jako całość, a nie jej fragmenty. tj. jej bordowy owal z napisem.

Uzupełniając opinię na rozprawie w dniu 9 lipca 2003 r. sam biegły wskazał, że niektóre zarzuty dotyczyły kwestii, które nie zostały objęte zleconym mu zadaniem i przyznał, że odwołanie się do całego oznaczenia etykiety jest wymagane na gruncie art. 10 u.z.n.k. Nadto po okazaniu mu dalszych etykiet (karta 590 – 612), które „wydały mu się być istotnymi” w sprawie, zwrócił uwagę, że ta kwestia ta też znajduje się poza zakresem zadania wyznaczonego mu przez Sąd postanowieniem dowodowym z dnia 29 maja 2001 r. Na tej rozprawie skarżąca wniosła o przeprowadzenie dowodu z opinii innego dowodu i wnioski ten podtrzymywała do końca. Z treści apelacji należało zatem wywieść, że pozwana spółka wnioski ten popierała także w postępowaniu apelacyjnym.

Sąd Apelacyjny odnosząc się do zawartego w apelacji zarzutu niedopuszczenia dowodu z opinii innego biegłego wskazał, że trudno przyjąć, iż zastosowanie przez Sąd Okręgowy rygoru prekluzji dowodowej miało decydujący wpływ na rozstrzygnięcie końcowe. Nie wykluczył więc tego wpływu, a tym samym nie stwierdził jakoby nieprzeprowadzony dowód nie miał istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Wprawdzie nie jest uzasadniony wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego, jeżeli złożona ekspertyza jest przekonująca, kategoryczna i zupełna oraz należyte uzasadniona (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 1974 r., II CR 638/74, OSPiKA 1975, nr 5, poz. 108), niemniej Sąd Apelacyjny nietrafnie wskazując, że wniosek ten został wniesiony z opóźnieniem, nie dokonał jej pod tym kątem merytorycznej kontroli i nie odniósł się do zarzutu skarżącej, że biegły w zakresie podobieństwa spornych etykiet poddał analizie wybrane ich fragmenty zamiast całości. Z tego względu okazał się trafny zarzut obrazy art. 278 § 1 k.p.c. Sąd drugiej instancji powinien był więc uzupełnić postępowanie dowodowe przez przeprowadzenie tego dowodu (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z 18 lipca 1959 r., I CR 282/59, BMS 1965, nr 4, s. 47), gdyż w świetle powyższych uwag nie można było przyjąć, aby opinia była zupełna, nie zawierała niejasności i wyjaśniała w sposób dostateczny okoliczności wymagające wiadomości specjalnych.

Wykazanie zasadności zarzutu dotyczącego prawa procesowego zwalnia w zasadzie Sąd Najwyższy od analizy zarzutów dotyczących obrazy prawa materialnego. Skuteczne bowiem zgłoszenie tych ostatnich zasadniczo wchodzi w rachubę tylko wtedy, gdy ustalony w postępowaniu przed Sądem drugiej instancji stan faktyczny,

będący podstawą zaskarżonego wyroku nie budzi zastrzeżeń (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2003 r., II CKN 60/03, OSNC 2003, nr 9, poz. 128).

Można jednak zauważyć, że na gruncie ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji inny jest przedmiot ochrony. Ta pierwsza dotyczy jedynie zarejestrowanego znaku (por. w tej materii wyroki Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2003 r., V CK 219/03, OSP 2004, nr 4, poz. 54 i z dnia 8 kwietnia 2004 r., IV CKN 22/04, OSP 2004, nr 5, poz. 61). Na tle ustawy o znakach towarowych podobnie jak na gruncie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo o własności przemysłowej (Dz.U. 2001, Nr 48, poz. 508 ze zm.) zarejestrowany znak dawał i daje jedynie możliwość zakazywania podmiotom nieuprawnionym korzystania z niego i znaków do niego podobnych dla towarów podobnych objętych rejestracją. Po prostu podlega ochronie znak tak, jak został zarejestrowany. Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotyczą natomiast głównie niezarejestrowanych elementów etykiety (rozmieszczenia napisów wielkości i rodzaju czcionki, elementów obrazowych itp.). Podstawowym kryterium jest w tym wypadku nie, kto oznaczenie zarejestrował, lecz kto pierwszy je używał. Ten zasługuje bowiem na ochronę, kto pierwszy opracował etykietę i użył ją, w obrocie, jeżeli elementy na niej użyte łącznie są zdolne odróżnić wyroby określonego producenta od innych podobnych wyrobów. Pierwszeństwo rejestracji znaku nie przesądza pierwszeństwa użycia spornych etykiet i prawa do ich użycia.

Jeżeli chodzi o zwykłe oznaczenia pochodzenia towaru lub usługi (art. 8 u.z.n.k.), to powinny być po prostu prawdziwe. Każdy ma prawo i obowiązek prawdziwie informować, gdzie wytwarza towar i ta informacja nie może być objęta rejestracją znaku towarowego.

Należy pamiętać, że Sąd Najwyższy wyjaśnił, że nawet użycie nazwy obcej miejscowości do oznaczenia swego produktu nie może być uznane za wprowadzające klientelę w błąd co do pochodzenia produktu, jeżeli na nim podane jest także miejsce jego wyrobu, a wielkość, kształt i etykieta opakowania różni się istotnie od opakowania produktu konkurencyjnego (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1999 r., Rw. 1469/99, OSP 1999, nr 1, s. 514).

W sporze występuje też rzeczywiście aspekt autorsko – prawny, przy czym, jak już z powyższych uwag wynika, luki w ustaleniach faktycznych uniemożliwiają ocenę prawną sprawy z punktu widzenia art. 79 pkt 1 prawa autorskiego. O powstaniu tej ochrony nie decyduje okoliczność, czy chodzi o twórczość opartą na ściśle

samodzielnym pomysłem, czy też opartą na naśladowaniu już istniejących dzieł (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 1938 r., C II 2531/37, OSN 1939, nr 2). Utwór zależny lub inspirowany zakłada bowiem konieczność wcześniejszego zapoznania się przez twórcę z treścią i formą utworu pierwotnego. Zauważyć też należy, że przesłanką konieczną dla powstania utworu zależnego jest wniesienie chociażby minimalnego twórczego wkładu przez twórcę opracowania, prowadzącego do nadania utworowi cech indywidualności i oryginalności (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 grudnia 1974 r., I CR 659/74, niepubl.), a brak takiego wkładu mógłby prowadzić do powstania plagiatu.

Z kolei oryginalność dzieła inspirowanego nie wyłącza skorzystania z tematu dzieła inspirującego; ujęcie tematu musi być jednak własnym indywidualnym ujęciem autora (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 1971 r., I CR 23/71, niepubl.).

Z tych względów kasacja uległa uwzględnieniu (art. 393¹³ § 1 k.p.c. w zw. art. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98).