



Sygn. akt V CSK 162/08

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 listopada 2008 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Iwona Koper (przewodniczący)

SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca)

SSN Dariusz Zawistowski

w sprawie z powództwa D. L.

przeciwko "K.(...)" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w R.

o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji i zapłatę,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 14 listopada 2008 r.,

skarg kasacyjnych obu stron od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 8 listopada 2007 r.,

sygn. akt V ACa (...),

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powód D. L. wniósł o zakazanie pozwanej K.(...) sp. z o. o. w R. oferowania, reklamowania, wprowadzania do obrotu, importu i eksportu długopisów z serii M.(...), nakazanie zniszczenia posiadanych długopisów tej serii i złożenia stosownego oświadczenia w prasie. Nadto zażądał powód zasądzenia od pozwanej na jego rzecz

odszkodowania w kwocie 101842,39 zł z odsetkami za szkody wyrządzone działaniem pozwanej.

Sąd Okręgowy w G. wyrokiem z dnia 22 maja 2007 r. oddalił powództwo. Rozstrzygnięcie to oparł na następujących ustaleniach i ocenach. Strony prowadzą konkurencyjną działalność gospodarczą w tym samym segmencie rynku (artykuły piśmienne). Powód jest producentem artykułów piśmiennych, zaś pozwana działa jako handlowiec, specjalizując się w imporcie takich artykułów m.in. z krajów Dalekiego Wschodu. Powód uzyskał prawo ochronne do wzoru przemysłowego „O.(...)” nr Rp(...) o nazwie D.(...), jednak prawo z rejestracji tego wzoru decyzją urzędu Patentowego z dnia 23 listopada 2006 r. zostało unieważnione. Powoływanie się zatem przez powoda na ochronę prawną wzoru i dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw wyłącznych do wzoru przemysłowego w oparciu o ustawę prawo własności przemysłowej nie jest możliwe. Rozważając, czy roszczenia powoda znajdują podstawę w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Sąd Okręgowy zwrócił uwagę, że art. 13 tej ustawy sankcjonuje naśladownictwo w wąskim zakresie, obejmując przypadki, w których dla przeciętnego odbiorcy nie jest możliwe odróżnienie kopii od oryginału. Odbiorcami produktów oferowanych przez powoda byli profesjonaliści, którzy nie ulegali konfuzji przy określeniu pochodzenia wyrobu i to nawet przy pobieżnym porównaniu spornych długopisów. Nie nastąpił zatem przypadek niewolniczego naśladownictwa z jednoczesnym wprowadzaniem w błąd klienta. Pozwana spółka nie produkuje długopisów M.(...), nie dopuściła się więc działania polegającego na „kopiowaniu” zewnętrznej postaci produktu „długopisu D.(...)” za pomocą technicznych środków reprodukcji, w celu uzyskania imitacji „długopisu M.(...)”. Faktu kopiowania długopisu D.(...) powód nie udowodnił - stąd nie jest możliwe uwzględnienie przez Sąd roszczeń powoda w oparciu o przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Pozwana wprowadzała ponadto do obrotu importowane długopisy oznakowane dodatkowo swoim znakiem towarowym oraz należycie je oznaczała na opakowaniach zbiorczych.

Na skutek apelacji powoda Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 8 listopada 2007 r. zmienił powyższy wyrok w ten sposób, że: 1) zakazał pozwanej oferowania, reklamowania, importu i eksportu oraz wprowadzania do obrotu długopisów z serii M.(...) chińskiej firmy N.(...) o symbolach M.(...) HF, M.(...) S i M.(...) AF bez trwałego ich oznaczenia znakiem towarowym „1St”; 2) nakazał pozwanej wycofanie ze sprzedaży posiadanych przez nią długopisów z serii M.(...) opisanych w pkt. 1 nieopatrzonych trwałym znakiem towarowym „1St”; 3) nakazał pozwanej opublikowanie w terminie 14

dni od daty uprawomocnienia się wyroku, na trzeciej stronie dziennika „R.(...)” (wydanie ogólnopolskie) oraz na czwartej stronie czasopisma „P.(...)” ogłoszenia o wymiarach i treści wskazanych bliżej w wyroku, a w pozostałej części powództwo oddalił.

Sąd Apelacyjny uznał ustalenie faktyczne poczynione przez Sąd pierwszej instancji za prawidłowe. Odmienne jednak niż Sąd Okręgowy ustalił, że powód, poczynając od 2002 roku, czynił starania o uruchomienie produkcji długopisu, który mógłby być używany jako produkt reklamowy innych przedsiębiorców. Opracował koncepcję artystyczną, zlecił wykonanie projektu technicznego i wdrożył ten projekt do produkcji. Długopisy produkowane przez powoda posiadają trwałe oznaczenie „D.(...)”, w postaci wytłoczenia na mostku łączącym korpus długopisu z naczepem. Od kwietnia 2003 r. długopisy D.(...) były sprzedawane odbiorcom hurtowym. Pozwana trwałe oznaczenie importowanych długopisów serii „M.(...)” rozpoczęła dopiero w styczniu 2006 r., pozwany do obrotu wprowadził je później, niż powód.

Dokonując powyższych ustaleń Sąd Apelacyjny nie podzielił oceny, że powód nie wykazał, iż pozwany dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. Sąd ten, koncentrując się na sposobie oznaczania produktów, uznał, że wyłączenie możliwości wywołania błędu co do ich pochodzenia wchodzi w grę jedynie w razie wyraźnego i pełnego oznaczenia producenta na opakowaniu towaru, a zwłaszcza trwałego umieszczenia znaku towarowego bezpośrednio na produkcie. Wprowadzony przez pozwaną do obrotu gospodarczego produkt nie był trwale oznaczony, a to mogło wprowadzić nabywców w błąd co do jego producenta lub pochodzenia.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, powodowi przysługiwała ochrona wynikająca z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - mimo uchylenia rejestracji wzoru użytkowego – ponieważ jako pierwszy wprowadził przedmiotowy wzór długopisu do obrotu. Działanie pozwanej wyczerpuje w konsekwencji przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 13 ust. 1 u.z.n.k.

Sąd Apelacyjny odstąpił jednak od nakazania zniszczenia posiadanych przez pozwaną długopisów serii M.(...), albowiem ich odpowiednie trwałe oznaczenie znakiem towarowym oraz odpowiednie oznakowanie opakowania zbiorczego uniemożliwia wprowadzenie w błąd nabywców. W ocenie Sądu Apelacyjnego brak także podstaw do uwzględnienia roszczenia odszkodowawczego, bowiem powód nie wykazał istnienia bezpośredniego związku przyczynowego między bezprawnym działaniem pozwanej a koniecznością udzielenia przez powoda rabatów przy sprzedaży swoich produktów.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosły obie strony.

Powód zaskarżył wyrok w części oddalającej apelację w części dotyczącej roszczenia odszkodowawczego, opierając skargę na obu podstawach kasacyjnych, to jest naruszenia prawa materialnego (art. 393³ § 1 pkt 1 k.p.c.) i prawa procesowego (art. 393³ § 1 pkt 2 k.p.c.). W ramach pierwszej podstawy zarzucił naruszenie: 1) art. 361 § 1 k.c. w związku z art. 18 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. oraz art. 6 k.c. poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że przesłanką odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem nieuczciwej konkurencji, którą powinien był wykazać powód, jest istnienie bezpośredniego związku przyczynowego pomiędzy czynem a szkodą, co pozostaje w sprzeczności z art. 361 § 1 k.c.; 2) art. 361 § 2 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. poprzez błędną wykładnię i ich niezastosowanie polegające na przyjęciu, że udzielone rabaty stanowią normalną instytucję marketingową, pomimo że ich udzielenie w niniejszej sprawie pozostawało w czasowym i funkcjonalnym związku z wprowadzaniem przez pozwanego do obrotu tańszych kopii wyrobu powoda i prowadziło do utraty części zysku przez powoda.

W ramach drugiej podstawy zarzucał naruszenia art. 328 § 2 w związku z art. 391 § 1 zd. 1 k.p.c., polegające na niedokonaniu przez Sąd Apelacyjny własnych, stanowczych ustaleń faktycznych warunkujących rozstrzygnięcie apelacji w zakresie roszczenia odszkodowawczego, co znalazło wyraz w pisemnych motywach wyroku w postaci stwierdzeń, że w niniejszej sprawie mogły hipotetycznie istnieć inne niż niedozwolone działania pozwanego przyczyny udzielania rabatów przez powoda, co miało istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż doprowadziło do oddalenia apelacji co do roszczenia odszkodowawczego.

W konkluzji powód wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku w części oddalającej apelację w zakresie roszczenia odszkodowawczego i przekazanie sprawy w tej części do ponownego rozpoznania.

Pozwana spółka zaskarżyła wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach w części uwzględniającej apelację powoda. Skarga kasacyjna oparta została na podstawie naruszenie prawa materialnego, a to: 1) art. 13 ust. 1 u.z.n.k. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie pomimo ustalenia, że pozwana nie kopiowała za pomocą technicznych środków reprodukcji produktu powoda oraz poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że możliwość wprowadzenia klienta w błąd co do pochodzenia produktu nie jest związana z rodzajem klientów, nabywających towar i z wykazanymi w sprawie okolicznościami towarzyszącymi wyborowi przez klientów towaru powoda lub pozwanej; 2) art. 13 ust. 2 u.z.n.k. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie pomimo ustalenia, że

pozwana nie naśladowała produktów powoda, gdyż nie jest ich producentem oraz poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że tylko oznaczenie trwale spełnia wymóg oznaczenia odpowiedniego; 3) art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że wprowadzając do obrotu produkt podobny do produktu powoda pozwany popełnił jako producent czyn nieuczciwej konkurencji, tożsamy z czynem opisanym w art. 13 ust. 1 i 2 tejże ustawy. W konkluzji wnosił o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i oddalenie apelacji, ewentualnie o przekazanie sprawy w tym zakresie Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności podlega rozpoznaniu skarga kasacyjna pozwanej spółki, skoro kwestionuje samą zasadę odpowiedzialności. Wobec podnoszonych w skardze zarzutów należy zwrócić uwagę na następujące kwestie. Przepis art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503; dalej – u.z.n.k.) określa jako czyn nieuczciwej konkurencji tzw. niewolnicze naśladownictwo, polegające na kopiowaniu za pomocą technicznych środków reprodukcji zewnętrznej postaci produktu, jeśli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Skarżąca zarzucała w skardze kasacyjnej, że skoro nie wytwarzała długopisów „M.(...)”, nie mogła skopiować zewnętrznej postaci długopisów „D.(...)”, zatem nie można jej działań zakwalifikować jako wypełniających dyspozycję przytoczonego przepisu. Istotnie, literalna wykładnia art. 13 ust.1 u.z.n.k. może prowadzić do wniosku, że określonego w nim czynu może dopuścić się tylko producent produktu, bowiem tylko on może skopiować jego zewnętrzną postać. Oznaczałoby to, że dalsze stadia gospodarczej eksploatacji skopiowanego produktu, w szczególności wprowadzanie go do obrotu, pod ten czyn nie podpadają. Wykładnia systemowa nasuwa jednak inne rozwiązanie. Jak bowiem wynika z art. 24 u.z.n.k., odpowiedzialność karną określoną w tym przepisie ponosi nie tylko ten, kto za pomocą technicznych środków reprodukcji kopiuje zewnętrzną postać produktu, lecz również ten, kto tak skopiowany produkt wprowadza do obrotu, stwarzając tym możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, czym wyrządza poważną szkodę przedsiębiorcy. Sankcją objęte jest zatem również wprowadzanie skopiowanego produktu do obrotu. Biorąc zaś pod uwagę, że penalizowane może być jedynie zachowanie stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji, należy przyjąć, że świadome wprowadzanie do obrotu przez osobę trzecią produktów skopiowanych w warunkach objętych hipotezą art. 13 ust. 1 u.z.n.k. również

narusza ten przepis. Konstatacja ta nie jest wystarczająca do uznania, że skarga kasacyjna pozwanej jest niezasadna. W sprawie ustalono jedynie bezsporny fakt wprowadzania przez skarżącą długopisów „M.(...)” do obrotu, a także znaczące podobieństwo tych długopisów do długopisów „D.(...)”, świadczące o tym, że jeden z nich jest kopią drugiego. Ustalono też, że skarżąca rozpoczęła wprowadzanie długopisów do obrotu później niż uczynił to powód. Natomiast brak ustaleń odnośnie do tego, czy rzeczywiście długopisy „M.(...)” stanowią podróbkę długopisów „D.(...)”, nie wiadomo, które z nich powstały wcześniej, a jeżeli nawet chińskie długopisy „M.(...)” są niewolniczą kopią długopisów wytwarzanych przez powoda, to czy skarżąca o tym fakcie wiedziała i ze świadomością owego faktu wprowadzała podrobione długopisy na polski rynek. Brak takich ustaleń nie pozwala na stanowczą ocenę zarzutów naruszenia art. 13 ust. 1 u.z.n.k. Za przedwczesne natomiast w tej sytuacji należy uznać rozważania, czy stosowane przez skarżącą oznaczenia mogły wprowadzić odbiorców, będących przedsiębiorcami, w błąd co do pochodzenia produktów. W każdym razie, dla uznania danego czynu za czyn nieuczciwej konkurencji według art. 13 ust. 1 konieczne jest także ustalenie, że kopiowanie, albo świadome wprowadzanie podrobionych produktów do obrotu może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu; przesłanką uznania naśladownictwa za czyn nieuczciwej konkurencji jest więc wprowadzenie w błąd tych klientów, którzy są i mogą być nabywcami tego gotowego produktu, który jest przedmiotem naśladownictwa (por. wyrok SN z dnia 11 sierpnia 2004 r., II CK 487/03, niepubl.). Nie wyłącza możliwości wprowadzenia w błąd okoliczność, że odbiorcami produktu są przedsiębiorcy. Sposób oznaczania produktów wprowadzanych do obrotu ma przy tym znaczenie dla oceny, czy odbiorcy mogli być wprowadzeni w błąd co do tych okoliczności. W orzecznictwie Sądu Najwyższego ugruntowany jest pogląd, że wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwałe umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wyłącza możliwość wywołania błędu zarówno co do tożsamości producenta, jak i produktu (por. zamiast wielu wyrok SN z dnia 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00, OSNC 2003, nr 5, poz. 73).

Nie są zasadne zarzuty dotyczące naruszenia art. 13 ust. 2 u.z.n.k. odnoszące się do sposobu oznakowania produktów. W przepisie tym chodzi o naśladowanie funkcjonalnych cech produktu, podczas gdy podstawą faktyczną dochodzonego w sprawie roszczenia jest skopiowanie zewnętrznej formy długopisów, a nie ich cech

funkcjonalnych, ten przepis zatem nie miał zastosowania do ustalonego przez Sąd Apelacyjny stanu faktycznego.

Zarzut dotyczący naruszenia art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego błędną wykładnię jest o tyle chybiony, że Sąd Apelacyjny w ogóle nie rozważał, czy działanie skarżącej mogło przepis ten naruszać. Wystarczy zatem jedynie podkreślić, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego za dominujące uznawane jest stanowisko, zgodnie z którym ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie przewiduje ochrony wyłącznie w przypadku, w którym zachowanie naruszcyciela stanowi czynny stypizowane w rozdziale drugim. Przepisy tego rozdziału określają tylko niektóre z czynów, które uznaje się za nieuczciwą konkurencję, generalnie natomiast nieuczciwe w rozumieniu u.z.n.k. jest każde zachowanie się przedsiębiorcy (w tym - stypizowane w art. 13 u.z.n.k.), które narusza m.in. dobre obyczaje i każde takie zachowanie, jeśli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy, podlega ochronie (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.). Wymaga to jedynie wskazania, jaki dobry obyczaj, inny niż wymieniony w konkretnym przepisie rozdziału drugiego, doznał naruszenia oraz udowodnienia, że nieprzestrzeganie tego obyczaju zagrażało lub naruszyło interes konkurenta (por. m. in. wyrok SN z dnia 2 stycznia 2007 r., V CSK 311/06, Biul. SN 2007/5/11).

Odnosnie zaś do zarzutów podnoszonych w skardze kasacyjnej powoda należy podzielić ocenę, że oddalenie powództwa o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną czynem nieuczciwej konkurencji wymaga poczynienia stanowczych, a nie jedynie hipotetycznych ustaleń dotyczących zarówno jej wysokości, jak i istnienia związku przyczynowego. Czyn nieuczciwej konkurencji stanowi czyn niedozwolony, a w razie jego popełnienia poszkodowany może również żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych (art. 422 k.c. poprzez odesłanie z art. 18 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k.). Skarżący wywodził, że jego szkoda polegała na konieczności obniżenia ceny na oferowane przez siebie długopisy „D.(...)” wobec pojawienia się na rynku podróbek o nazwie „M.(...)”. Sam fakt pojawienia się na rynku konkurencyjnego produktu nie może oczywiście być źródłem roszczenia odszkodowawczego. Inna jest sytuacja, jeżeli produkt ten stanowi podróbkę, w takiej bowiem sytuacji poszkodowany producent może dochodzić naprawienia poniesionej szkody. Zgodnie z regułą wyrażoną w art. 6 k.c., ciężar wykazania zaistnienia szkody i jej wysokości obciąża poszkodowanego. Przedstawione przez niego dowody i okoliczności faktyczne muszą podlegać rzetelnej ocenie, poprzedzonej poczynieniem stanowczych ustaleń faktycznych. Nie spełnia kryteriów rzetelnej oceny poprzestanie na stwierdzeniu, że obniżenie ceny przez powoda mogło

spowodować udzielenie rabatu, będącego przejawem normalnej strategii marketingowej. Materiał zgromadzony w sprawie nie zawiera żadnych danych, pozwalających na wyciągnięcie tego rodzaju hipotetycznych wniosków. Nie można zatem uznać, by roszczenie odszkodowawcze zostało poddane wnikliwej ocenie.

Niedostatki w zakresie ustaleń faktycznych powodują konieczność uznania zarzutów podnoszonych w skardze kasacyjnej powoda za zasadne oraz nie pozwalają na dokonanie jednoznacznej oceny zarzutów naruszenia prawa materialnego, podnoszonych przez pozwaną spółkę.

W konsekwencji, na skutek skarg kasacyjnych obu stron, uchylene zaskarżonego wyroku stało się konieczne, o czym Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji na podstawie art. 398¹⁵ k.p.c.