



Sygn. akt V CSK 241/08

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 stycznia 2009 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący)

SSN Józef Frąckowiak

SSN Henryk Pietrkowski (sprawozdawca)

Protokolant Izabella Janke

w sprawie z powództwa G. S.A. w D.

przeciwko S. K.

o naruszenie prawa rejestracji wzoru przemysłowego oraz o zakazanie czynów
nieuczciwej konkurencji,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 16 stycznia 2009 r.,

skargi kasacyjnej pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 13 lutego 2008
r.,

oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Powodowa Spółka domagała się nakazania pozwanemu:

1. zaniechania naruszenia prawa ochronnego na wzór przemysłowy o nazwie „rękojeść sztukców” nr [...], jako wyłącznie przysługującego stronie powodowej,
2. wycofania z obrotu wszelkich sztukców naruszających prawo powódki wynikające z rejestracji w/w wzoru przemysłowego oraz zniszczenia takich sztukców jeszcze nie wprowadzonych do obrotu,
3. zamieszczenia w dzienniku „Rzeczpospolita” w dodatku „Ekonomia Rynek” oświadczenia w formacie A5 o treści: „S. K. – właściciel Przedsiębiorstwa [...] przyznaje, że wprowadzając do obrotu sztuce oznaczone jako „Komplet 72 sztuk w walizce” naruszył prawa ochronne na wzór przemysłowy nr [...] przysługujący „G.” SA w D., czy naraził tę spółkę na straty”,
4. zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji w stosunku do powódki poprzez zakazanie wprowadzenia przez niego do obrotu produktu o nazwie „72 sztuk w walizce” stanowiącego naśladownictwo produktu powódki o nazwie „Model 10 w walizce”,
5. wydania korzyści jakie pozwany osiągnął wprowadzając do obrotu sztuce z naruszeniem prawa ochronnego powódki,
6. złożenia wykazu ilościowego i wartościowego importowanych sztukców naruszających prawo wynikające z rejestracji wzoru przemysłowego RP 6048.

Sąd Okręgowy wyrokiem częściowym z dnia 6 października 2006 r. uwzględnił powództwo w zakresie roszczeń opisanych wyżej w pkt 1 – 4. Wniesioną od tego wyroku apelację Sąd Apelacyjny oddalił wyrokiem z dnia 13 lutego 2008 r.

Według dokonanych ustaleń strona powodowa w 2003 r. rozpoczęła produkcję sztukców o wzorze przemysłowym nr [...] zarejestrowanym na jej wniosek w Urzędzie Patentowym i rozpoczęła ich wprowadzanie do obrotu

w komplecie pod nazwą „Model 10 w walizce”. Pozwany sprzedawał na rynku polskim komplety sztukców produkowanych przez stronę powodową pod nazwą „Model 10”, natomiast w 2004 r. wprowadził na rynek polski, importowane przez producenta chińskiego, sztucce o podobnej rękojeści w kompletach pod nazwą „Komplet 72 sztuk w walizce”. Sztucce o wzorze rozproszonym na rynku przez pozwanego, produkowane są przez producenta chińskiego od 1998 r., a wystawione były na Międzynarodowych Targach AMBIENTE we Frankfurcie n. Menem w 2001 r. Trzonki sztukców produkowanych przez stronę powodową oraz sztukców sprzedawanych przez pozwanego mają taki sam kształt, wykonane są z tego samego materiału, a ich ornamentyka i kolorystyka są bardzo zbliżone. Jedyna różnica polega na umieszczeniu w sztukcach produkcji powodowej spółki ornamentu w postaci trzech złączonych płatków jako lustrzanego odbicia.

Sąd Apelacyjny w oparciu o przeprowadzone w sprawie dowody stwierdził, że sztucce importowane przez pozwanego nie wywołują odmiennego ogólnego wrażenia niż sztucce produkcji strony powodowej. Pozwany naruszył więc prawo ochronne przysługujące powodce na podstawie art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, dalej jako „p.w.p.” lub „prawo własności przemysłowej” (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Powódce przysługują zatem na podstawie art. 105 ust. 2, 287 w zw. z art. 292 p.w.p. roszczenia o zaniechanie przez pozwanego naruszeń tego prawa, złożenie przez pozwanego w środkach społecznego przekazu oświadczenia o określonej treści, a także zakazanie wprowadzania do obrotu, wycofanie z obrotu oraz zniszczenie sztukców, których jeszcze pozwany nie sprzedał. Sąd ten podniósł ponadto, że pozwany działaniem polegającym na wprowadzeniu do obrotu sztukców posiadających taki sam wygląd zewnętrzny jak sztucce produkowane i wprowadzane do obrotu przez stronę powodową naruszył dobre obyczaje kupieckie, co kwalifikuje je – zgodnie z art. 3 i 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dalej jako „u.z.n.k.” lub „ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) – jako czyn nieuczciwej konkurencji. Skarga kasacyjna oparta została na podstawie naruszenia art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. przez jego niezastosowanie, art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. przez sporządzenie uzasadnienia wyroku w części wskazującej

na naruszenie art. 3 u.z.n.k. w sposób nie odpowiadający wymaganiom przewidzianym w tym przepisie, a także na podstawie naruszenia art. 13 u.z.n.k. przez błędną jego wykładnię polegającą na uznaniu, że wprowadzenie do obrotu sztuków zakupionych u producenta chińskiego stanowi czyn nieuczciwej konkurencji oraz wyrażającą się w przyjęciu, że umieszczenie przez pozwanego wyraźnego wskazania na firmę importera oraz nazwy modelu produktu, nie wyłącza możliwości wprowadzenia w błąd potencjalnych klientów.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Oceniając znaczenie uregulowania przyjętego w art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. wskazać należy, że rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej, jeżeli jej treść stanowi konieczny element podstawy rozstrzygnięcia merytorycznego lub formalnego sprawy cywilnej. Nie można dopatrzeć się takiego związku między decyzją, która zostanie wydana w postępowaniu w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, a postępowaniem sądowym, w którym powód dochodzi roszczenia z przysługującego mu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Dla oceny tego roszczenia, w sytuacji, gdy powód wykazał, że przysługuje mu prawo chronione na wzór przemysłowy, ewentualna decyzja unieważniająca to prawo, nota bene wywołująca skutki prawne *ex nunc*, nie ma znaczenia prejudycjalnego. Zarzut naruszenia art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. przez odmowę zawieszenia postępowania należało więc uznać za bezzasadny.

Tak samo ocenić należało zarzut naruszenia art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. Może on stanowić usprawiedliwioną podstawę skargi kasacyjnej tylko wtedy, gdy uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie posiada wszystkich koniecznych elementów bądź zawiera tak oczywiste braki, które uniemożliwiają kontrolę kasacyjną. Uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie jest dotknięte takimi wadami. Z jego treści wynika na jakiej podstawie faktycznej i prawnej oparte zostało rozstrzygnięcie zawarte w zaskarżonym wyroku.

Uznając skargę kasacyjną za bezzasadną także z punktu widzenia powołanych w niej podstaw materialno-prawnych, rozpocząć należy od stwierdzenia, że w skardze kasacyjnej brak jest zarzutów naruszenia przepisów

prawa własności przemysłowej, w oparciu o które Sąd Apelacyjny udzielił powodowi ochrony, uwzględniając roszczenia, które powód zgłosił na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej. Skarżący tym samym nie zakwestionował skutecznie prawa przysługującego powodowi z rejestracji wzoru przemysłowego.

Wobec tego, że skarga kasacyjna oparta została wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Sąd Apelacyjny też zastosował, rodzi się pytanie o stosunek przepisów prawa ochrony własności przemysłowej do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tym bardziej, że ta ostatnia nie zawiera definicji wzoru przemysłowego. Zauważyć należy, że ustawy te określają różny zakres ochrony. Prawo własności przemysłowej chroni prawo podmiotowe osoby, która uzyskała rejestrację wzoru przemysłowego, podczas gdy ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji chroni rynek jako całość i ma na celu zapewnienie swobodnego, niezakłóconego i uczciwego działania konkurencji.

Różny zakres ochrony tych ustaw oczywiście nie oznacza, że przepisy tych ustaw wzajemnie się wyłączają. Podzielając pogląd o przenikaniu się tych ustaw, trzeba podkreślić, że ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, chroniąc rynek jako całość, służy też ochronie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w tym sensie, że przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mogą być samodzielną podstawą ochrony, gdy chodzi o wzór przemysłowy nie korzystający z prawa rejestracji, mogą także uzupełniać ochronę uzyskiwaną na podstawie prawa własności przemysłowej, gdy chodzi o wzór przemysłowy zarejestrowany. Zakazy przewidziane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą natomiast zastępować ochrony wynikającej z przepisów regulujących prawa bezwzględne (patent, znak towarowy, wzór przemysłowy itp.) ani powodować ochrony wynikającej z tych przepisów.

W rozpoznawanej sprawie powództwo zostało uwzględnione na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej, których naruszenia przez Sąd skarżący nie zarzucił. Jedynie w części orzekającej o zaniechaniu czynów nieuczciwej konkurencji Sąd Apelacyjny zastosował przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W judykaturze utrwalone jest stanowisko, zgodnie z którym, nieuczciwe w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest każde zachowanie się przedsiębiorcy (w tym stypizowane w art. 10), które narusza m.in. dobre obyczaje i zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta (art. 3 u.z.n.k.). Konieczne jest jedynie wykazanie przez uprawnionego, jaki dobry obyczaj doznał naruszenia oraz, że nieprzestrzeganie tego obyczaju zagroziło lub naruszyło interes konkurenta (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 stycznia 2007 r., V CSK 311/06, Biul. SN 2007, nr 5, poz. 11).

Dobrym obyczajem w rozumieniu art. 3 u.z.n.k. jest – jak wskazał Sąd Apelacyjny - niepodszycanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Sąd Apelacyjny, wskazując na naruszenie tego obyczaju przez pozwanego trafnie zaznaczył, że skoro pozwany sprzedawał produkty strony pozwanej, a aktualnie, oprócz tych produktów, sprzedaje prawie identyczne produkty sprowadzane z Chin, zachodzi szczególne niebezpieczeństwo wprowadzenia klientów w błąd. Importowanie od producenta chińskiego i wprowadzanie do obrotu sztuczków o takim samym kształcie, kolorystyce i wzornictwie, jakie produkuje strona powodowa - w walizkach o takim samym kształcie, w których – jak ustalił Sąd Apelacyjny, a Sąd Najwyższy jest tymi ustaleniami związany - sztuczki ułożone są w prawie identyczny sposób, a wewnątrz i na zewnątrz walizki brak jest oznaczenia producenta, niewątpliwie wyczerpuje znamiona czynu nieuczciwej konkurencji. Pamiętać należy, że istotne znaczenie dla oceny podobieństwa produktów z punktu widzenia art. 13 ust. 1 u.z.n.k. ma nie sama wielkość, forma i kształt produktu, lecz wymienione cechy w powiązaniu z opakowaniem, sam produkt bowiem nie odrywa się od opakowania, skoro bez niego w ogóle nie może być wprowadzony do obrotu. Podlegającym ocenie zatem nie jest sam produkt, ale produkt w opakowaniu. Nawet bowiem w wypadku, gdy produkt nie jest wierną imitacją innego produktu, może być podobny w takim stopniu, że sposób jego oznaczenia (albo brak oznaczenia) może nie być wystarczający dla odróżnienia produktu od podobnego produktu innego producenta. Zachowanie pozwanego, który wprowadzał na rynek opisane w ustaleniach Sądu importowane sztuczki i sprzedawał je w takich opakowaniach, o jakich mowa w dokonanych ustaleniach, wyczerpuje znamiona naśladownictwa

tw. niewolniczego, wprowadzającego klienta w błąd co do osoby producenta. Sąd Apelacyjny zasadnie podkreślił, że wystarczające jest takie podobieństwo produktu oryginalnego i kopiowanego, by uważny klient na podstawie ogólnego wrażenia nie był w stanie odróżnić obu produktów. Warunek ten – w świetle okoliczności ustalonych w sprawie - został spełniony.

Z przytoczonych względów należało orzec, jak w sentencji (art. 398¹⁴ k.p.c.).