



Sygn. akt II CSK 282/15

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 lutego 2016 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Anna Owczarek (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Zbigniew Kwaśniewski

SSN Krzysztof Strzelczyk

Protokolant Agnieszka Łuniewska

w sprawie z powództwa S. P.
przeciwko K. A. i J. A.
o ochronę prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
oraz zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej
w dniu 18 lutego 2016 r.,
skargi kasacyjnej pozwanych
od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 5 listopada 2014 r.,

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

UZASADNIENIE

Powód S. P. - uprawniony, który uzyskał prawa z rejestracji wzorów przemysłowych ...2 oraz ...1, pt. łóżko piętrowe, producent i sprzedawca łóżek piętrowych dziecięcych K. i K., w których zostały wykorzystane te wzory, pozwem skierowanym przeciwko K. A. i J. A. - producentom i wprowadzającym na rynek łóżka piętrowe dziecięce o nazwach K. i K. V dochodził roszczeń opartych na ustawie prawo własności przemysłowej oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Sąd Okręgowy w Ł. wyrokiem z dnia 16 stycznia 2014 r.:

- nakazał pozwanym zaniechanie wytwarzania, oferowania i wprowadzania do obrotu łóżek piętrowych oferowanych pod oznaczeniem K. lub innym oznaczeniem, charakteryzujących się łącznie następującymi cechami istotnymi: a) drewnianą konstrukcją łóżka wspierającą się na czterech belkach krawędziowych dzielonych powyżej barierek ochronnych i stężeniami w kształcie prostych listew na krótszych bokach łóżka tak, że oba poziomy łóżka są symetryczne z wyłączeniem długości barierek ochronnej na przedniej czołowej ścianie łóżka, b) drabiną umieszczoną na stałe w narożniku łóżka i stanowiącą część jego konstrukcji nośnej, przy czym barierek górniego legowiska zamocowana jest do elementu pionowego drabiny łóżka, c) dwiema szufladami umieszczonymi poniżej dolnego legowiska i wysuwanymi w kierunku ściany frontowej, d) rytmiczną kompozycją utworzoną poprzez pionowe usytuowanie szczebelków w barierkach;
- nakazał pozwanym zaniechanie wytwarzania, oferowania i wprowadzania do obrotu łóżek piętrowych oferowanych pod oznaczeniem K. V lub innym oznaczeniem, charakteryzujących się łącznie następującymi cechami istotnymi: a) drewnianą konstrukcją łóżka wspierającą się na czterech belkach krawędziowych dzielonych powyżej barierek ochronnych i stężeniami w kształcie łuku na krótszych bokach łóżka tak, że oba poziomy łóżka są symetryczne z wyłączeniem długości barierek ochronnej na przedniej czołowej ścianie łóżka, b) drabiną umieszczoną na stałe w narożniku łóżka i stanowiącą część jego konstrukcji nośnej, przy czym barierek górniego legowiska zamocowana jest do elementu pionowego drabiny łóżka, c) dwiema szufladami umieszczonymi poniżej

dolnego legowiska i wysuwanyimi w kierunku ściany frontowej, d) rytmiczną kompozycją utworzoną poprzez pionowe usytuowanie szczebelków w barierkach przednich górnych i dolnych oraz w barierkach bocznych górnych i dolnych, e) wertykalnym rytmem kompozycji w barierkach przednich i bocznych przeciwstawionym spokojnej kompozycji horyzontalnej, występującej w barierkach tylnych górnych oraz dolnych;

- nakazał pozwanym zaniechanie używania oznaczenia K., zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z innymi oznaczeniami, do oznaczania w obrocie gospodarczym łóżek piętrowych, w szczególności nakazał każdemu z pozwanych zaniechanie oferowania, reklamowania i wprowadzania do obrotu łóżek piętrowych pod oznaczeniem K. i K. V;

- nakazał pozwanym zniszczenie posiadanych łóżek piętrowych o cechach wskazanych w punktach 1 i 2 wyroku w taki sposób, że wykonanie obowiązku przez jednego z pozwanych, zwalnia drugiego pozwanego;

- nakazał pozwanym opublikowanie w terminie 30 dni od daty prawomocności niniejszego wyroku w serwisie internetowym „Allegro” w kategoriach "Dom i ogród" oraz "Dla dzieci" przez okres co najmniej 1 miesiąca kalendarzowego, oświadczenia w rozmiarze co najmniej Rectangle 300x250 o następującej treści: "Panowie K. A. i J. A., prowadzący działalność gospodarczą jako E. niniejszym przepraszają Pana S. P. – B., wyłącznie uprawnionego do używania w działalności gospodarczej wzoru łóżek piętrowych o następującym wyglądzie: [tu: zamieszczono ilustracje schematów łóżek] za naruszenie praw do wzorów przemysłowych oraz popełnienie przeciwko niemu czynów nieuczciwej konkurencji. Panowie K. A. i J. A. przepraszają również za naruszenie przysługującego Panu S. P. prawa do używania oznaczenia K. dla łóżek piętrowych. W wyniku procesu sądowego Panowie K. A. i J. A. zostali zobowiązani do zaniechania tych naruszeń w przyszłości" w taki sposób, że wykonanie obowiązków przez jednego z pozwanych, zwalnia drugiego pozwanego oraz upoważnia powoda do opublikowania tego oświadczenia w równych częściach na koszt pozwanych w przypadku, gdyby nie dokonali oni jego publikacji w terminie;

- oddalił powództwo w pozostałej części;

- orzekł o kosztach postępowania.

Wyrokiem z dnia 5 listopada 2014 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację pozwanych.

Sąd drugiej instancji podzielił podstawę faktyczną i prawną rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji. Ustalono, że powód prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i wytwarzania mebli drewnianych, ze specjalizacją mebli dla dzieci i młodzieży. Powód jest twórcą i uprawnionym na terytorium Polski z rejestracji wzorów przemysłowych na łóżka piętrowe: ...2 (prawo z rejestracji od dnia 24 sierpnia 2009 r.) oraz ...1 (od dnia 24 lutego 2010 r.). Łóżko wzór ...2 charakteryzuje się łącznie następującymi cechami istotnymi: a) drewnianą konstrukcją łóżka wspierającą się na czterech belkach krawędziowych dzielonych powyżej barierek ochronnych i stężeniami w kształcie łuku na krótszych bokach łóżka tak, że oba poziomy łóżka są symetryczne z wyłączeniem długości barierki ochronnej na przedniej czołowej ścianie łóżka; b) drabiną umieszczoną na stałe w narożniku łóżka i stanowiącą część jego konstrukcji nośnej, przy czym barierka górnego legowiska zamocowana jest do elementu pionowego drabiny łóżka; c) dwiema szufladami umieszczonymi poniżej dolnego legowiska i wysuwanymi w kierunku ściany frontowej. Łóżko wzór ...1 ma następujące cechy istotne: a) drewniana konstrukcja łóżka wspierająca się na czterech belkach krawędziowych dzielonych powyżej barierek ochronnych i stężenia w kształcie prostych listew na krótszych bokach łóżka tak, że oba poziomy łóżka są symetryczne z wyłączeniem długości barierki ochronnej na przedniej czołowej ścianie łóżka; b) drabina umieszczona na stałe w narożniku łóżka i stanowiąca część jego konstrukcji nośnej, przy czym barierka górnego legowiska zamocowana jest do elementu pionowego drabiny łóżka; c) dwie szuflady umieszczone poniżej dolnego legowiska i wysuwane w kierunku ściany frontowej. Łóżko (odpowiadające obecnemu wzorowi ...2) zostało wprowadzone do obrotu przez powoda w grudniu 2008 r. pod nazwą komercyjną „K.”, a łóżko (odpowiadające obecnemu wzorowi ...1) w grudniu 2009 r. pod nazwą komercyjną „K.”. Obecnie powód prowadzi sprzedaż mebli przede wszystkim w serwisie internetowym Allegro, pod loginem I. Pozwani, prowadzący działalność gospodarczą obejmującą produkcję i sprzedaż mebli drewnianych, w dniu 22 lipca 2009 r. wprowadzili na rynek poprzez serwis internetowy Allegro (login S.) łóżko piętrowe dziecięce oznaczone „K.”, od maja 2010 r. - „K. V”, które

zawiera wszystkie istotne cechy wzoru przemysłowego ...2, odpowiadającego produktowi powoda o nazwie „K”. Na początku 2010 r. pozwani rozpoczęli sprzedaż łóżka piętrowego pod nazwą „K.”, o cechach wzoru przemysłowego ...1, odpowiadającego produktowi powoda o nazwie „K”. Na podstawie zgłoszenia z dnia 18 marca 2010 r. Urząd Patentowy RP przyznał pozwanym w dniu 27 lipca 2011 r. prawo ochronne na znak towarowy słowny „k.” w odniesieniu do wyrobów stolarstwa meblowego. Na wniosek powoda prawo to zostało unieważnione decyzją z dnia 13 września 2012 r. wobec stwierdzenia zgłoszenia wniosku o rejestrację w złej wierze.

Pozwani wnieśli o unieważnienie praw z rejestracji wzorów przemysłowych ...2 oraz ...1, postępowanie przed Urzędem Patentowym RP pozostaje w toku. Sąd Okręgowy oddalił wniosek o zawieszenie postępowania w obecnej sprawie do czasu wydania decyzji. Sąd Apelacyjny, dokonując kontroli powyższego orzeczenia w oparciu o art. 380 k.p.c., uznał że ewentualna decyzja administracyjna, która ma zapaść w postępowaniu o unieważnienie nie będzie miała charakteru prejudycjalnego, co wyklucza potrzebę zastosowania art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c., a wszczęcie tego postępowania nie pozbawia powoda możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń w obecnym procesie.

Sąd podkreślił, że ocena czy wzory przemysłowe powoda charakteryzują się niezbędnym przymiotem „nowości” konstrukcyjnej, należała do Urzędu Patentowego RP, który rozstrzygnął o tym wydając decyzje o udzieleniu prawa ochronnego. Uznał, że twierdzenie o wcześniejszym wprowadzeniu na rynek przez inne podmioty łóżek piętrowych o istotnych cechach łóżek powoda dotyczy okoliczności pozbawionej znaczenia i wskazał, że podane przykłady pierwszeństwa dotyczą daty zgłoszenia wzorów do rejestracji w Urzędzie Patentowym podczas gdy rozpoczęcie wprowadzania produktów do obrotu przez powoda miało miejsce kilka miesięcy wcześniej. Oceniał, że skoro biegły uznał dowody w postaci wydruków zdjęć za mało czytelne, to pozwani nie dowiedli że inny producent wprowadził do obrotu łóżka piętrowe o cechach wzorów ..2 oraz ...1 odpowiednio przed grudniem 2008 r. i grudniem 2009 r. Pozwani twierdzili ponadto, że są użytkownikami uprzednimi gdyż używali wzoru nie stanowiącego naśladownictwa wzoru zarejestrowanego, w sposób objęty obecnie zakresem jego

ochrony i w dobrej wierze już przed dokonaniem zgłoszenia wzoru przez powoda. Sąd odmówił zastosowania art. 71 prawa własności przemysłowej wskazując, że zarzut został podniesiony dopiero w postępowaniu apelacyjnym, a nawet gdyby pominąć opóźnienie, to i tak pozwani nie wykazali, że wprowadzili do obrotu towary odpowiadające wzorom przed powodem, ponadto produkowane przez nich łóżka cechuje niewolnicze podobieństwo, czego mieli świadomość, zatem nie działali w dobrej wierze.

Sąd ustalił, w oparciu o opinię biegłego, że w łóżkach produkowanych przez powoda zastosowano w zakresie funkcjonalnym rozwiązania proste, oczywiste, powszechnie występujące nie tylko w przedmiotowej klasie produktów. Zakres swobody twórczej projektanta łóżek piętrowych jest na tyle duży, że nie wyklucza możliwości różnicowania wizualnego. Zestawienie łóżka pozwanych K. i łóżka powoda ...1 prowadzi do wniosku, że kompozycje przestrzenne całości są w odbiorze identyczne, podobnie jak barwa i wykończenie powierzchni drewna. Nieznaczne różnice występują w szczegółach - proporcjach drabinki i szuflad, kształcie linii wycięcia uchwytu szuflady, mają charakter lokalny, występują poza obszarami informatywnymi obrazu ogólnego i mają znikomy wpływ na odbiór całości, zatem nie wywołują odmiennego wrażenia na zorientowanym użytkowniku. Analiza porównawcza łóżka pozwanych K. V i łóżka powoda ...2 prowadzi do wniosku, że kompozycje przestrzenne całości są w odbiorze prawie identyczne, natomiast identyczne są barwa i wykończenie powierzchni drewna. Dominuje podobieństwo silnie akcentowanych i oddziałujących form w płaszczyznach barierek bocznych, co w połączeniu z odczuwalnie identycznymi rytmami barierek przednich pokazuje obie struktury jako niezwykle do siebie zbliżone. Nieznaczne różnice dotyczą proporcji drabinki i szuflad, kształtu linii wycięcia uchwytu szuflady, mają charakter lokalny, występują poza obszarami informatywnymi obrazu ogólnego i mają znikomy wpływ na odbiór całości, zatem nie wywołują odmiennego wrażenia na zorientowanym użytkowniku. Sąd podkreślił, że zakres swobody twórczej wzoru przemysłowego wyznaczają przede wszystkim funkcjonalne ograniczenia, wynikające z natury przedmiotu, którego wzór dotyczy – w tym wypadku legowisk, barierek ochronnych, ale co do ukształtowania barierek istnieje bardzo szeroki zakres swobody twórczej. Zakres chronionej wyłączności wzoru

powoda wyznaczają cechy wzornicze: kompozycja rytmiczna szczebelków barierkach, kompozycja barierek krótkich jednakowych w łóżku górnym i dolnym, zestrojenie wertykalnego rytmu kompozycji w barierkach przednich i bocznych z przeciwstawionym rytmem spokojnej kompozycji horyzontalnej występującej w barierkach tylnych górnych i dolnych. Cechy charakterystyczne wynikają z zastosowania kombinacji kilku niezależnych aspektów wzorniczych, tj. kształtu, układu linii i konturów, proporcji oraz sposobu wzajemnego zestawienia elementów, tworzących całościowy układ barierek górnych i dolnych. Pozwani wytwarzają, oferują i wprowadzają do obrotu produkty zawierające istotne cechy wzorów przemysłowych powoda w taki sposób, że nie wywołują one odmiennego ogólnego wrażenia na zorientowanym użytkowniku. Sąd ocenił, że wytwarzane przez nich łóżka w sposób wręcz niewolniczy przejmują zastrzeżony kształt łóżek powoda, zwłaszcza zastosowania identycznego wzornictwa barierek bocznych i frontowej. Różnice proporcji drabinki i szuflad dotyczą szczegółów, nieistotnych i niezauważalnych w toku normalnego używania łóżek przez zorientowanego użytkownika, zatem wywołują na nim identyczne ogólne wrażenie. Pozwani nie wykazali aby przysługiwało im uprawnienie do korzystania z tych wzorów, aby występowała inna okoliczność wyłączająca bezprawność wkroczenia w zakres ochrony. Bezprawne korzystanie z wzorów polega na wytwarzaniu, oferowaniu wprowadzaniu do obrotu łóżek przejmujących istotne cechy zarejestrowanych wzorów przemysłowych. W ocenie sądu naruszenia te mają charakter świadomy i zawiniony.

Zdaniem Sądu zachodzą podstawy do udzielenia powodowi kumulatywnej ochrony na podstawie prawa własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Co do tej ostatniej naruszeniem dobrych obyczajów było świadome, pasożytnicze wykorzystanie osiągnięć i pozytywnych skojarzeń wiążących się z łózkami piętrowymi K. i K., produkowanymi przez powoda, oraz wykorzystanie jego nakładu pracy co do ustalonej pozycji rynkowej stanowiące pasożytnictwo konkurencyjne (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.). Spełnione zostały wszystkie przesłanki z art. 13 ust. 1 u.z.n.k. gdyż między stronami występuje stosunek konkurencji, łóżka produkowane i sprzedawane przez pozwanych naśladują zewnętrzną postać (wygląd) i istotne cechy estetyczne łóżek piętrowych powoda,

stanowiąc naśladownictwo, nie są oznakowane, co powoduje ryzyko wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Ryzyko to podwyższa korzystanie z tego samego kanału dystrybucji (internetowy portal aukcyjny Allegro). Oznaczanie produktów nazwami używanymi przez powoda może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia produktów i stanowi kolejny czyn nieuczciwej konkurencji (art. 10 ust. 1 u.z.n.k.). Działania pozwanych stanowią strategię biznesową naruszającą również interesy majątkowe powoda. Powództwo zostało uwzględnione w całości za wyjątkiem żądania dotyczącego dodatkowo dwukrotnego zamieszczenia w Gazecie Wyborczej w rozmiarze co najmniej ¼ strony informacji o wydanym orzeczeniu.

Pozwani wnieśli skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w całości, dochodząc uchylecia orzeczenia i przekazania sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania. W ramach podstawy naruszenia prawa materialnego (art. 398³ § 1 pkt 1 k.p.c.) zarzucili uchybienie przepisom:

- art. 13 ust. 1 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. oraz art. 105 ust. 3 i ust. 4 p.w.p. w zw. z art. 278 § 1 w zw. z art. 391 § 1 i 382 k.p.c. poprzez niewłaściwe zastosowanie;
- art. 71 ust. 1 w zw. z art. 118 ust. 1 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie;
- art. 71 ust. 1 w zw. z art. 118 p.w.p. w zw. z art. 7 k.c. poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie;
- art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie;
- art. 5 k.c. w zw. z art. 103 § 1 i art. 104 § 1 p.w.p. oraz art. 1 i 2 ust. 3 k.p.c., art. 111, art. 110 ust. 3, art. 255 ust. 1 pkt 1 i art. 89 w zw. z art. 100 p.w.p. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie;
- art. 292 ust. 1 w zw. z art. 287 ust. 1, art. 286 p.w.p., art. 18 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 u.z.n.k. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie.

Podstawa naruszenia przepisów postępowania, mających wpływ na wynik sprawy (art. 398³ § 1 pkt 2 k.p.c.) wskazuje:

- art. 177 § 1 pkt 3 w zw. z art. 380 k.p.c. w zw. z art. 45 Konstytucji RP, art. 103 § 1 i art. 104 § 1 p.w.p. oraz art. 1 i 2 ust. 3 k.p.c., art. 111, art. 110 ust. 3, art. 255 ust. 1 pkt 1 i art. 89 w zw. z art. 100 p.w.p. poprzez odmowę zawieszenia

postępowania do czasu zakończenia przez Urząd Patentowy RP postępowań o unieważnienie praw z rejestracji wzorów przemysłowych;

- art. 382 k.p.c. poprzez pominięcie części zgromadzonych w sprawie materiałów dowodowych;

- art. 325 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.

Sąd Najwyższy zważył:

Rozważania zostaną ograniczone do kwestii przesądzających o uznaniu skargi kasacyjnej za uzasadnioną. Zauważyć bowiem należy, że skarga kasacyjna jest bardzo obszerna, a przepisy powołane w ramach jej podstawy przytaczają liczne przepisy w formie kaskadowej, w części nie pozostających z sobą w związku, w części nieadekwatnie do uzasadnienia. Kolejny raz Sąd Najwyższy stwierdza, że skarga kasacyjna stanowi nadzwyczajny środek zaskarżenia, a jej celem nie jest ponowna weryfikacja prawidłowości podstawy faktycznej i prawnej rozstrzygnięcia, ani usuwanie wszystkich wad orzeczeń. Pisma procesowe przedstawiane Sądowi Najwyższemu powinny być sporządzone z odpowiednią starannością i zwięźle odnosić się do istoty sprawy, a uzasadnienie podstaw kasacyjnych być rzeczowe, jasne i emocjonalnie neutralne. Liczne, podnoszone ponad potrzebę zarzuty oraz rozwlekłe rozważania i argumenty, zajmujące wiele stron, powtarzane i akcentowane w różnych miejscach uzasadnienia, z reguły odbierają skardze kasacyjnej siłę przekonywania i osłabiają jej procesową skuteczność (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2013 r., III CSK 311/13, OSNC 2014, nr 7-8, poz. 83).

Uzasadniony jest zarzut naruszenia art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c., który w obecnym postępowaniu kasacyjnym podlega badaniu w ramach rozszerzonego zakresu rozpoznania na podstawie art. 380 w zw. z art. 398²¹ k.p.c. Uchybienia temu przepisowi upatruje skarżący w odmowie zawieszenia postępowania, mimo że rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji Urzędu Patentowego w postępowaniu toczącym się na skutek wniosku pozwanych o unieważnienie praw z rejestracji wzorów przemysłowych przysługujących powodowi jako uprawnionemu (art. 89 ust.1 w zw. z art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej jako:

p.z.p.). Sąd Najwyższy podkreśla, że przyjęty w prawie własności przemysłowej model procedury rejestracyjnej ma charakter ograniczony. Co do zasady rejestracja ma charakter formalny, gdyż Urząd Patentowy udzielając prawa z rejestracji wzoru przemysłowego bada prawidłowość sporządzenia zgłoszenia, brak sprzeczności wykorzystania wzoru z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, użycie niedozwolonych oznaczeń (art. 110 p.w.p.). Ocena merytoryczna zdolności rejestrowej ograniczona jest do zbadania czy postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację jest nowa i posiada indywidualny charakter (art. 102 p.w.p.). W przypadku wzoru stosowanego lub zawartego w części składowej wytworu złożonego, w rozumieniu ust. 3 pkt 1, przez który rozumie się przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie, ocena nowości i indywidualnego charakteru dotyczy tylko widocznych cech. Sprawy o unieważnienie wzoru (ściśle: o stwierdzenie nieważności decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji) Urząd Patentowy rozstrzyga w trybie postępowania spornego będącego, jak powszechnie przyjmuje się w piśmiennictwie, dalszym acz samodzielnym etapem postępowania zgłoszeniowego (art. 255 ust. 1 pkt 1 p.w.p.). Zgodnie z art. 89 ust. 1 w zw. z art. 117 ust. 1 p.w.p. wzór przemysłowy może zostać unieważniony w całości lub części decyzją wskazanego organu na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa z rejestracji, tj. brak cech nowości i indywidualnego charakteru, wzór nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł go urzeczywistnić, prawo zostało udzielone na wzór nie objęty treścią zgłoszenia lub zgłoszenia pierwotnego. Ponadto podstawą unieważnienia prawa z rejestracji może być stwierdzenie, że wykorzystywanie wzoru przemysłowego narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich (art. 117 ust. 2 p.w.p.). Przekazanie orzekania o unieważnieniu wzoru przemysłowego Urzędowi Patentowemu i szerokie określenie zakresu jego kognicji powoduje wyłączenie tych spraw z zakresu właściwości rzeczowej sądów powszechnych zarówno wprost jak i pośrednio (w zakresie badania zarzutu nieważności podniesionego przez stronę pozwaną). Zauważyć należy, że prawo

krajowe w przeciwieństwie do prawa wspólnotowego (art. 24 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) z dnia 12 grudnia 2001 r. nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych) nie dopuszcza w postępowaniu o naruszenie prawa z rejestracji powództwa wzajemnego o unieważnienie wzoru przemysłowego. Konsekwentnie do pełnej oceny, czy spełnione są przesłanki nowości i indywidualnego charakteru, włącznie z okolicznościami objętymi zgłoszeniem, dochodzi po raz pierwszy dopiero w spornym postępowaniu administracyjnym o unieważnienie wzoru, toczącym się z udziałem zainteresowanych, w tym osoby której zarzuca się naruszenie prawa wyłącznego. Decyzja Urzędu Patentowego o unieważnieniu ma charakter konstytutywny i wywołuje skutek wsteczny. Jak wskazuje się w piśmiennictwie z unieważnieniem decyzji o rejestracji prawo uznaje się za niebyłe, a podjęte na jego podstawie czynności i dochodzone roszczenia podlegają unicestwieniu ze skutkiem wstecznym. Sąd powszechny w postępowaniu o udzielenie ochrony prawu z rejestracji jest w zasadzie związany decyzją administracyjną stanowiącą źródło prawa wyłącznego, zatem nie może samodzielnie rozstrzygać co do przesłanek unieważnienia, tj. kwestii nowości, indywidualnego charakteru i swoistej podstawy z art. 117 ust. 2 p.w.p. (naruszenia praw osobistych majątkowych osób trzecich). Przepisy postępowania cywilnego uniemożliwiają również zakwalifikowanie takiej decyzji administracyjnej, wydanej po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego, jako podstawy skargi o wznowienie postępowania. Dyskusyjna jest możliwość wszczęcia postępowania przeciwegzekucyjnego, które zresztą i tak mogłoby dotyczyć wyłącznie orzeczenia, któremu nadano klauzulę wykonalności. Względy powyższe przemawiają za przyjęciem, że w postępowaniu o udzielenie ochrony prawu z rejestracji wzoru przemysłowego decyzja o unieważnieniu tego prawa ma charakter prejudycjalny. Niemniej, fakultatywny charakter zawieszenia postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. wymaga każdorazowo dokonania przez sąd oceny celowości podjęcia takiej czynności procesowej, w szczególności w świetle zarzutów strony pozwanej. Zagadnienie zawieszenia postępowania cywilnego w związku z toczącym się przed Urzędem Patentowym postępowaniem o „obalenie decyzji prawo tworzącej o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy” było przedmiotem wypowiedzi Sądu Najwyższego w uzasadnieniu wyroku z dnia

8 stycznia 1975 r., I CR 780/74 (nie publ.), w którym wskazano na fakultatywność i niecelowość zawieszenia w okolicznościach sprawy, podkreślając, że wniosek został zgłoszony w toku długotrwałego postępowania sądowego i zmierzał do jego wydłużenia. Orzeczenie to zapadło w odniesieniu do poprzedniego stanu prawnego i zwracało uwagę na możliwość uzyskania przez pozwanego tymczasowej ochrony poprzez wystąpienie o wstrzymanie wykonalności decyzji o udzieleniu świadectwa ochronnego na podstawie art. 139 § 1 k.p.a. w zw. z § 59 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie projektów wynalazczych. Przeciwno zawieszeniu postępowania sądowego, w którym powód dochodzi roszczeń z tytułu przysługującego mu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego z uwagi na toczące się postępowanie w przedmiocie unieważnienia, już w uwzględnieniu obecnej regulacji, opowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 stycznia 2009 r., V CSK 241/08 (nie publ.) wskazując, że jej treść nie stanowi koniecznego elementu podstawy rozstrzygnięcia sprawy cywilnej. Stanowisko powyższe oparte było na twierdzeniu, że ewentualna decyzja unieważniająca wywołuje skutki następcze (*ex nunc*). Poddano je krytyce w piśmiennictwie podnosząc, że skoro przesłanką unieważnienia prawa wyłącznego jest niespełnienie już w chwili udzielenia ochrony ustawowych warunków wymaganych dla jego uzyskania, zachodzi różnica pomiędzy stwierdzeniem nieważności a stwierdzeniem wygaśnięcia prawa z rejestracji (art. 90 w zw. z art. 118 ust. 1 p.w.p.), to decyzja o unieważnieniu nie tylko oznacza, że monopol został unicestwiony, ale i że nigdy uprawnionemu nie przysługiwał, zatem jego naruszenie było niemożliwe. Sąd Najwyższy w składzie rozpoznającym skargę kasacyjną wyraża pogląd, że decyzja o unieważnieniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego - co do zasady - ma charakter prejudycjalny. Wskazuje, że z uwagi na treść zarzutów obronnych pozwanego celowe jest rozważenie przez Urząd Patentowy cech nowości i indywidualnego charakteru wytworu w postaci łożka piętrowego stanowiącego proste połączenie elementów znanych, powiązanych i częściowo determinowanych funkcją (barierki, drabinka, szuflady na poziomie podłogi), wykorzystującego powszechne rozwiązania konstrukcyjne oraz surowiec, zwłaszcza że wytwory takie występują na rynku od wielu lat, w różnych wariantach i produkowane są przez wiele podmiotów. Oceny uprawnionego organu nie może zastąpić ustalenie Sądu, że łożka piętrowe

o takim kształcie i formie nie występowały w obrocie przed wprowadzeniem spornych wyrobów na rynek przez powoda. Jego podstawą była opinia biegłego, który wprost wskazał, że wprawdzie pozwani przedstawili materiały na poparcie swych twierdzeń (skany zdjęć innych łóżek), ale zaniechał ich badania i oceny wobec małej czytelności.

Zagadnienie powyższe pozostaje w pośrednim związku z zarzutem dopuszczenia się uchybień w zakresie wykładni, a w następstwie zastosowania art. 71 ust. 1 w zw. z art. 118 p.w.p. Następstwem rejestracji wzoru przemysłowego jest prawo wyłączności o charakterze bezwzględny. Osoba trzecia może mu przeciwstawić własne uprawnienie tzw. użytkownika uprzedniego, będące prawem względnym, skutecznym wobec osoby, której przysługuje prawo z rejestracji. Przysługuje ono *ex lege* korzystającemu w dobrej wierze z wzoru przemysłowego, w dacie stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2008 r., II CSK 235/08, nie publ.). Trafnie wskazuje skarga, że data powyższa błędnie została zdefiniowana przez Sąd jako „wprowadzenie do obrotu produktów, na które strona powodowa uzyskała prawo ochronne, przed powodem”, gdyż relewantny jest termin stanowiący o pierwszeństwie do uzyskania prawa z rejestracji wzoru (zgłoszenie wzoru) a nie wprowadzenia do obrotu przez powoda. Oczywistym jest, że prawo uprzedniego używania dotyczy tylko wzoru zarejestrowanego, gdyż wcześniejsze używanie nie jest korzystaniem z wzoru chronionego prawem. Niezrozumiałe jest stwierdzenie Sądu, że „powołujący się na prawo użytkownika uprzedniego winni wykazać, że w okresie objętym żądaniem pozwu korzystali w swoim przedsiębiorstwie z wzoru przemysłowego w takim zakresie, w jakim korzystał z niego w dacie zgłoszenia tegoż wzoru powód”, gdyż okoliczność ta jest irrelevantna. Zakres dalszych uprawnień użytkownika wyznacza wyłącznie poziom i cel dotychczasowego korzystania przez niego z określonych wytworów odpowiadających wzorom objętym następnie ochroną. Nie można odmówić zasadności skardze w części wskazującej, że ocena przesłanki dobrej wiary nie może ograniczać się do ocen relacji uprawniony z rejestracji - użytkownik. Obecnie powszechnie akceptuje się wykładnię pojęcia dobrej wiary, rozumianej jako stan psychiczny określonej osoby polegający na błędnym, ale usprawiedliwionym

w danych okolicznościach mniemaniu o istnieniu jakiegoś prawa podmiotowego lub stosunku prawnego (por. uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 1991 r., III CZP 108/91, mającej moc zasady prawnej - OSNC 1992, nr 4, poz. 48). W złej wierze jest zatem ten, kto powołując się na prawo lub stosunek prawny wie, że one nie istnieją, ewentualnie jego mylne wyobrażenie o ich istnieniu nie jest usprawiedliwione. Zła wiara to znajomość prawdziwego stanu rzeczy (nawet jeżeli zainteresowany jej przeczy), albo nieusprawiedliwiona niewiedza o nim. Zgodzić się jednak należy, że użytkownik uprzedni może powoływać i odpowiednio wykazywać fakty usprawiedliwiające przekonanie, że kolejne pojawiające się na rynku wytwory w postaci piętrowych łóżek dziecięcych, mimo cech różniących, nie spełniają przesłanek rejestracyjnych i należą do domeny publicznej. Ograniczenie postępowania dowodowego w tym zakresie i przyjęcie związania decyzją Urzędu Patentowego o rejestracji nie znajduje uzasadnienia w treści art. 71 ust. 1 w zw. z art. 118 p.w.p. w zw. z art. 7 k.c. i uzasadnia kasacyjny zarzut naruszenia art. 382 k.p.c.

Nie można odeprzeć również zarzutu wadliwego kryterium i sposobu wykazywania naruszeń podlegających sankcjom dochodzonym w obecnym postępowaniu. Prawo własności przemysłowej odwołuje się do pojęcia „zorientowanego użytkownika” zarówno przy określeniu przesłanki rejestracyjnej w postaci indywidualnego charakteru (art. 104 ust. 1) jak i określeniu zakresu ochrony (art. 105 ust. 4). Wskazuje, że zakres prawa z rejestracji rozciąga się na każdy wzór, który nie wywołuje na nim odmiennego ogólnego wrażenia, przy czym należy brać pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru. Badanie - podstawie art. 105 ust. 4 w związku z art. 292 ust. 1 ustawy - Prawo własności przemysłowej czy doszło do naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, wymaga całościowego porównania wzorów z punktu widzenia osoby używającej w sposób stały przedmiotów z danej grupy i zorientowanej w stanie ich wzornictwa wynikającym z zakresu swobody twórczej oraz dokonania oceny, czy ogólne wrażenie, jakie wywołuje na takiej osobie wzór zakwestionowany, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego przez wzór zarejestrowany (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2007 r., II CSK 302/07, OSNC-ZD 2008, nr 2, poz. 52). Nie można się jednak zgodzić się należy z powyższym orzeczeniem

w części wskazującej, że podobieństwo między spornymi wzorami przemysłowymi powinien oceniać specjalista, posiadający wiadomości wystarczające do fachowej analizy podobieństw i różnic, w szczególności biegły z zakresu wzornictwa przemysłowego. Potrzeba zasięgnięcia takiej opinii zachodzi jedynie w wypadkach szczególnych, zwłaszcza gdy określenie relewantnego zorientowanego użytkownika i ustalenie przez sąd zakresu jego postrzegania i oceny jest utrudnione. Co do zasady bowiem wystarczy odtworzenie reakcji osoby nie będącej ani użytkownikiem przeciętnym, ani ekspertem tylko konsumentem o pewnej wiedzy i kwalifikacjach pozwalających mu na odnalezienie różnic między wytworami, świadomymi odbiorcami informacji dostarczanych przez producentów dotyczących ulepszeń bądź zmian wzornictwa. Z kolei ocena przesłanki naśladownictwa w rozumieniu art. 13 ust. 1 u.z.n.k. następuje z punktu widzenia „klienta”. Zakres tego pojęcia jest węższy, obejmuje przeciętnego odbiorcę, zatem ustalanie możliwości wprowadzenia go w błąd co do tożsamości producenta lub produktu pochodzenia towaru nie wymaga wiadomości specjalnych i posiłkowania się opinią biegłego. Czyn nieuczciwej konkurencji zachodzi już wówczas, gdy powstaje możliwość błędu co do źródła pochodzenia, nie musi do niego w rzeczywistości dojść. Sąd ocenia taką możliwość uwzględniając spostrzegawczość przeciętnego odbiorcy w zwykłych warunkach obrotu w pierwszym rzędzie odnosząc się do jednogatunkowości towarów, w drugim do oznaczeń.

Powód w obecnym postępowaniu dochodzi roszczeń opartych zarówno na prawie własności przemysłowej jak i ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm., dalej jako: u.z.n.k.). Ewentualne unieważnienie prawa z rejestracji wyklucza jedynie dopuszczalność żądań wywodzonych z prawa wyłącznego niemniej, jak trafnie wskazuje skarżący, stwierdzenie braku cech nowości i indywidualnego charakteru może mieć znaczenie również przy ocenie przesłanki normatywnej, jaką jest przesłanka sprzeczności z dobrymi obyczajami przewidziana w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Oparcie się w procesie stosowania prawa na tej klauzuli generalnej służy prawidłowości rozstrzygnięć przez odwołanie do znanych społecznych wartości, uelastycznieniu ocen mających uzasadnienie aksjologiczne.

Podzielić należy stanowisko piśmiennictwa, że służy ona kwalifikowaniu działań podmiotów występujących w obrocie w kategoriach słuszności, ale podstawą wartościowania czynu nieuczciwej konkurencji z powołaniem na tę klauzulę powinna być obiektywna ocena określonego działania naruszającego interes innego przedsiębiorcy w indywidualnym stanie faktycznym. Przy ocenie działania przedsiębiorcy nie ma zatem znaczenia jego świadomość dopuszczenia się nieuczciwości, tylko stanowisko określonej grupy nabywców towarów. Przypomnieć trzeba szczególne funkcje klauzuli „dobrych obyczajów” zawartej w art. 3 u.z.n.k. w zakresie stosowania prawa. Ustawodawca nie wprowadził legalnej definicji tego pojęcia. Zrezygnował z jego dookreślenia poprzez odwołanie, jak w art. 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 1926r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 96 poz. 559), do uczciwości kupieckiej („Kto poza przypadkami art. 1 i 2 szkodzi przedsiębiorcy przez czyny, sprzeczne z obowiązującymi przepisami albo z dobrymi obyczajami (uczciwością kupiecką)”). Nie wprowadził również normy zbieżnej z art. 10 bis ust. 2 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. - tekst sztokholmski (Dz. U. 195 Nr 9 poz. 51), w myśl którego „aktem nieuczciwej konkurencji jest każdy akt konkurencji sprzeczny z uczciwymi zwyczajami w dziedzinie przemysłu lub handlu”. O intencji ustawodawcy nadania mu szerokiego zakresu świadczy także rezygnacja na etapie prac legislacyjnych z określeń „działać uczciwie, zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego”, „działania w zakresie przedsiębiorstwa w sposób uczciwy”. Orzecznictwo sądowe i doktryna prawnicza prezentują szereg sprzecznych poglądów co do tego jak należy sprecyzować pojęcie dobrych obyczajów. Wskazuje się na system norm moralno-etycznych, zatem pewne wartości pożądane w obrocie gospodarczym ze względu na uznawane wartości i ukształtowaną aksjologię ładu gospodarczego, szczególny rodzaj norm prawa niepisanego, mających zastosowanie gdy brak unormowania ustawowego, ustalone zwyczaje dotyczące zewnętrznych zachowań stron. Znacząca grupa przedstawicieli nauk prawnych opowiada się za kryteriami ekonomiczno-funkcjonalnymi wskazując, że „ekonomiczno-funkcjonalne ujęcie dobrych obyczajów nakazuje rozumieć pod tym pojęciem zachowanie przedsiębiorcy zorientowane na zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania konkurencji, przez

rzetelne i niezafałszowane współzawodnictwo jakością, ceną i innymi pożądanymi przez klientów cechami oferowanych towarów lub usług", a "Oderwanie od ocen moralno-etycznych nakazuje poszukiwanie wyznaczników dobrych obyczajów w rzetelności konkurencji i niezafałszowanym współzawodnictwie w wyścigu ekonomicznym". Sąd Najwyższy podziela stanowisko, w myśl którego dobre obyczaje to swoistego rodzaju normy moralne i zwyczajowe mające zastosowanie m.in. w działalności gospodarczej, do których prawo odsyła, a które przez to nie mieszczą się w ramach systemu prawa. Podstawą funkcjonowania gospodarki jest wolna konkurencja, stąd żaden przedsiębiorca nie ma roszczenia o zatrzymanie swojej klienteli lub pozycji na rynku. Trafnie wskazuje się, że „wykładnia pojęcia dobrych obyczajów sprowadza się do znalezienia takiej granicy, aby z jednej strony nie naruszyć zasady wolności gospodarczej, z drugiej zaś aby metody rywalizacji nie sprzeciwiały się podstawowym wartościom uznanym w społeczeństwie”. Art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawę odwołania do dobrych obyczajów jako przesłanki oceny działania przedsiębiorcy (w aspekcie sprzeczności z nimi), ale nie wprowadza ich w charakterze powinności. Jego treść nie uzasadnia wniosku o istnieniu abstrakcyjnych dobrych obyczajów jako takich, stąd wypełniają się one treścią dopiero w konkretnym wypadku. W judykaturze wskazuje się, że pojęcie dobrych obyczajów, podobnie jak pojęcia zasad współżycia społecznego czy ustalonych zwyczajów, nabiera określonego normatywnego znaczenia dopiero w konkretnych sytuacjach, a więc przy indywidualizacji normy prawnej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2002 r., III CKN 213/01, OSNC 2003, nr 12, poz. 169). W warunkach działalności gospodarczej nie chodzi o przestrzeganie dobrych obyczajów w ogóle, lecz o takie zachowanie przedsiębiorców w ich działalności gospodarczej by zapewnić niezakłócone funkcjonowanie konkurencji przez rzetelne współzawodnictwo.

Trafnie podnosi skarga niedostateczne odróżnienie przesłanek podmiotowych i przedmiotowych ochrony dochodzonej na podstawie art. 287 – 291 w zw. z art. 292 ust. 2 p.w.p. oraz art. 13 u.z.n.k. Kumulatywna ochrona wzoru uzasadniona jest wówczas, gdy ten sam czyn wypełnia jednocześnie znamiona deliktu konkurencyjnego oraz przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Podmiot uprawniony musi wykazać, iż tym samym zachowaniem

naruszyciel godzi zarówno w jego prawo podmiotowe (z rejestracji), jak i w zasady uczciwej konkurencji przez takie oznaczenie towarów, jakie może wprowadzić w błąd co do jego pochodzenia zagrażając lub naruszając interes konkurenta lub klienta stanowiąc nieuczciwe zachowanie w obrocie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 2008 r., IV CSK 88/08, nie publ., wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2008 r., V CSK 109/08, nie publ.). Ochrona oparta na p.w.p. ma charakter szczególny, każde naruszenie musi być wkroczeniem w zakres wyłączności uprawnionego. Zasadą jest, że zakres prawa z rejestracji rozciąga się na każdy wzór, który na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia, przy czym należy brać pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru. Roszczenia z tytułu naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu dokonania ogłoszenia w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo o dokonanym zgłoszeniu - od daty tego powiadomienia. Oznacza to, że uzasadniony jest zarzut błędnego przyjęcia w tym zakresie terminu oznaczonego jako „wprowadzenie na rynek”.

Wobec zasadności wskazanych podstaw kasacyjnych przedwczesne i niecelowe jest odnoszenie się do zarzutów dotyczących zapadłego rozstrzygnięcia w zakresie treści, formy i kosztów opublikowania oświadczenia. Niemniej podkreślić należy, że prawomocne orzeczenie jest równoznaczne z wydaniem indywidualnej normy prawnej wiążącej strony oraz inne podmioty, której naruszenie zagrożone jest użyciem przymusu państwowego, zatem musi być sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie w zakresie podmiotowym i przedmiotowym. Wątpliwości budzi zarówno, objęta zarzutami naruszenia art. 325 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. oraz art. 18 ust. 1 u.z.n.k., ogólnikowość opisu w orzeczeniu zakazowym jak i adekwatność zakresu sankcji obejmującej publikację oświadczenia na serwisie Allegro.

Naruszenie powołanych przepisów uzasadnia podstawę kasacyjną określoną art. 398³ § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. w stopniu skutkującym koniecznością uchylecia zaskarżonego orzeczenia (art. 398¹⁵ § 1 k.p.c.). O kosztach postępowania przed

Sądem Najwyższym orzeczono w oparciu o art. 108 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 i art. 398²¹ k.p.c.

kc

jw