

# WYROK

*W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ*

Dnia 18 czerwca 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:	SSA Andrzej Struzik
Sędziowie:	SSA Sławomir Jamróg (spr.) SSA Regina Kurek
Protokolant:	sekr.sądowy Katarzyna Rogowska

po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2014 r. w Krakowie na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w B.

przeciwko A. S. P.(...). (...) Spółce Jawnej w C.

o zakazanie i o złożenie oświadczeń

na skutek apelacji strony powodowej

od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Gospodarczego w Krakowie

z dnia 4 grudnia 2012 r. sygn. akt IX GC 227/10

**1. oddala apelację;**

**2. zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 1350 zł**

**(jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów**

**procesu;**

**3. nakazuje ściągnąć od (...) Spółki Akcyjnej w B. na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Apelacyjnego w Krakowie kwotę 11838,63zł (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 63/100) tytułem kosztów sądowych.**

## UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) S.A. w B. wniosła o zakazanie stronie pozwanej A. P. J.J.M. K. Sp.j. w C. wprowadzania do obrotu i nakazanie wycofania z obrotu :

- elementów systemów aluminiowych (...) i (...) o wskazanych w pozwie numerach katalogowych jak i zakazanie wprowadzania do obrotu systemów obejmujących te elementy,

- sześciu rodzajów uszczelek , w tym trzech chronionych w wyniku uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy. Nadto wniosła o zakazanie pozwanemu posługiwania się numerami katalogowymi naśladującymi oznaczenia kodowe powódki i wycofanie katalogów zawierających kwestionowane oznaczenia a także nakazanie pozwanemu złożenia odpowiedniego oświadczenia w Gazecie (...) i wskazanych pismach branżowych obejmującego przeproszenie strony powodowej za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji z upoważnieniem do ogłoszenia zastępczego oraz rozesłania do o kontrahentów komunikatu w tym przedmiocie .

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa powołała się na nieuczciwe działania pozwanej, która stworzyła systemy aluminiowe do okien i drzwi w oparciu o sprawdzone elementy systemu powoda. Naśladując system powoda poprzez wykorzystanie sprawdzonych elementów systemów pozwana wykorzystwała pozycję rynkową powoda i dobry odbiór produktów przez rynek. Systemy powoda były dotąd niepowtarzalne na rynku i niekompatybilne z wyrobami innych firm a pozwana od 2009r a pozwana bez wydatków, promocji działań marketingowych. stworzyła system podobny i oferuje kompatybilne produkty wprowadzając w błąd odbiorców. Strona powodowa wskazała też, że dzięki temu upodobnieniu możliwe było wykorzystanie takich samych prasek i wykrojników od obróbki elementów obu systemów . Wskazała także , że strona pozwana wykorzystwała program kalkulacyjny(...) –C. służący do kalkulacji i ułatwiający zamówienia i wykorzystwała bazę danych strony powodowej. Składający zamówienia mając wiedzę o parametrach okna na podstawie programu skalkuluje potrzebne elementy konstrukcyjne. Strona powodowa w ramach programu używa dla oznaczenia elementów zbliżone oznaczenia , w których pokrywa się ciąg czterech cyfr dotyczący najbardziej istotnych cech kształtu elementów systemów aluminiowych. Strona powodowa oferuje też identyczne lub bardzo podobne uszczelki naśladując w ten sposób stronę powodową i wkraczając także w prawa wynikające z rejestracji wzorów użytkowych. Strona powodowa powołała się na art. 3 ust. 1 , 10 ust. 1 , art. 13 i 16 ust. 3 , 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. , art. 66, w zw. z art. 100 p.w.p. a także art. 79 ust. 1 pkt. 1 prawa autorskiego.

Strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa. Pozwana podniosła, że już w 1998r. opracowała system profili, prowadzi działalność badawczą. Seryjnie produkowana typowa zewnętrzna postać profili przeznaczanych dla producentów okien i drzwi jest pochodną ich funkcjonalności. Nie naruszyła ona prawa własności przemysłowej ani też nie dokonała czynu nieuczciwej konkurencji.

Wyrokiem z dnia 4 grudnia 2012r. IXGC227/10 Sąd Gospodarczy w Krakowie oddalił powództwo i zasądził od strony powodowej na rzecz pozwanej 10000zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd Okręgowy ustalił, powodowa (...) S.A. w B. powstała w 2006 roku z połączenia dwóch innych spółek i posiada po połączeniu ok. 40% udział w rynku profili aluminiowych. Pozwana spółka jawna powstała w 2002 roku z przekształcenia spółki cywilnej powstałej w 1998 roku. Powód oferował wiele systemów profili, w tym (...) i (...) (liczba oznacza grubość profilu w mm). W skład systemu profili wchodzi same profile (sztangi) o długości od 4 do 7 m oraz inne elementy konieczne do wytworzenia okna lub drzwi z tych profili, tj. łączniki służące do łączenia profili, zawiasy, gniazda na klamki, szablony umożliwiające wiercenie otworów w dokładnie określonych miejscach, (...) (wykrojniki) z siłownikami hydraulicznymi umożliwiające wykrawanie tych otworów zamiast pracochłonnego wiercenia. Od 2009 roku pozwany wprowadza do obrotu tańsze systemy (...) i (...) pod wieloma względami podobne do systemów (...) i (...). Podobieństwo polega na tych samych podstawowych wymiarach i w wielu przypadkach podobnych kształtach komór wewnętrznych. Podobieństwo systemów umożliwia wykonanie okna z elementów pochodzących z obydwu podobnych systemów o grubości 45 lub 60 mm, lecz w praktyce producenci okien i drzwi nie korzystali z tej możliwości. Brak pełnej kompatybilności systemów sprawia, że próby skonstruowania okna z elementów z różnych systemów byłyby pracochłonne w stopniu niweczącym ewentualne oszczędności z zastąpienia droższych profili powoda tańszymi profilami pozwanego przy wykorzystaniu innych elementów powoda . Producent okna złożonego z elementów

pochodzących z różnych systemów nie mógłby powoływać się na certyfikat CE (przewidziany Ustawą o systemie zgodności) uzyskany przez wytwórcę systemu, lecz musiałby zamówić w jednostce certyfikującej własne badania. Podobieństwo systemów umożliwia także korzystanie z narzędzi powoda przy wykonywaniu okien z profili pozwanego. Strona powodowa zarejestrowała w Urzędzie Patentowym dwie uszczelki i uzyskała prawa ochronne na ww. wzory użytkowe o nr (...) oraz (...). W wyniku złożenia wniosku przez stronę pozwaną o unieważnienie przysługujących stronie powodowej praw ochronnych do wzorów użytkowych dotyczących uszczelek Urząd Patentowy w dniu 2 lipca 2012 roku wydał dwie decyzje unieważniające prawa ochronne powódki. Decyzje te są nieprawomocne. Uszczelka pozwanego oznaczona przez niego numerem katalogowym T- US, (...), (...) zawiera wzór, na który powód uzyskał prawo ochronne nr (...), a uszczelka TUS, (...),004 narusza prawo ochronne nr (...). Uszczelka T-US,(...), (...) nie narusza prawa ochronnego nr (...) i nie naśladuje położonej niżej uszczelki powoda, gdyż "promieniowo ukośnie osadzona ścianka" nie łączy się z podstawą "przelotowego kształtowego otworu". W uszczelce pozwanego podstawa ta leży na "ściance podstawowej" a wg świadectwa ochronnego i w uszczelce powoda leży ponad "wybraniem" .

Producenci okien i drzwi zamawiając profile aluminiowe z akcesoriami posługują się programami komputerowymi liczącymi ilość potrzebnych elementów. Program liczący musi być dostosowany do konkretnego systemu profili (np. do długości i na tej podstawie określa on np. ilość sztanek koniecznych do wyprodukowania zadanej ilości okien). W Polsce większość (ok. 10) systemodawców, w tym strony procesu, korzysta z programu "liczokno" napisanego w I połowie lat 90-tych XX w. przez F. B. (1), który stale rozbudowuje i ulepsza program oraz dostosowuje go do konkretnych systemów. Powód kupił program F. B. niemal 20 lat temu, a pozwany ok. 3 lata temu (wcześniej korzystał z własnego programu). W trakcie rozmów mających na celu dostosowanie programu do systemów oferowanych przez pozwanego wspólnik pozwanej spółki (...) zaproponował, aby dane wprowadzane do programu były ułożone wg szablonu stosowanego w wersji programu używanej przez powoda. Jednakże F. B. zaproponował użycie szablonu opracowanego przez niego dla firmy (...) Sp. z o.o., gdyż został on opracowany niedawno i bardziej pasuje do najnowszej wersji programu, na co zgodził się wspólnik strony pozwanej. Strony udostępniają swoje wersje programu producentom stolarki okiennej i drzwiowej, aby ci używali go przy składaniu zamówień na profile i inne części. Program nie jest konieczny do złożenia zamówienia, gdyż można złożyć zamówienie posługując się wyłącznie katalogiem sprzedawcy, choć program znacznie ułatwia skompletowanie wszystkich potrzebnych elementów. Ze względu na podobieństwo systemów stron możliwe jest wykorzystanie przez producenta okien programu udostępnionego mu przez powoda do złożenia zamówienia u pozwanego, ale będzie to wymagało dużo większych nakładów pracy oraz stałego kontrolowania zgodności zamówienia wygenerowanego przez program z katalogiem pozwanego i ręcznego poprawiania zamówienia. W katalogach stron i programach do składania zamówień każdy element miał swój numer, którego początek wskazywał system (45 mm lub 60 mm), a koniec zawierał cyfrę kodującą rodzaj powłoki (u powoda) lub czterocyfrową liczbę kodującą kolor (u pozwanego). Natomiast środkowa czterocyfrowa liczba u obydwu stron była indywidualnym numerem danego elementu. Pozwany dla wielu elementów swoich systemów użył numerów stosowanych przez powoda na oznaczenie analogicznych elementów. Po uzyskaniu przez powoda zabezpieczenia w postaci zakazu posługiwania się przez pozwanego ciągiem czterech cyfr identycznych jak w numerze powoda (post. z 26 kwietnia 2010r.) pozwany zmienił swój system przez zastąpienie pierwszej cyfry (w owym czterocyfrowym indywidualnym numerze) literą kodującą typ systemu (S-standart, P-plus i E-ekonomiczny). Sąd ustalił także, że u stron zaopatrywali się odmienni producenci okien (pozwany sprzedawał profile producentom tanich okien wytwarzanych seryjnie, a powód specjalizował się w profilach do okien i drzwi wytwarzanych z przeznaczeniem na konkretny obiekt, np. biurowiec wymagający okien nietypowych wymiarów). Strona powodowa nie wskazała żadnego przykładu utraconego klienta.

Stan faktyczny Sąd Okręgowy ustalił przede wszystkim na podstawie dowodów osobowych. Oceniając dowód z zeznań świadków powołanych przez stronę powodową Sąd Okręgowy zwrócił uwagę, że świadkowie ci nie wskazali żadnego konkretnego producenta stosującego praktykę wykorzystania elementów z poszczególnych systemów. Sami producenci zeznali, że jest to wykluczone, gdyż pracochłonność takiego zabiegu zniweczyłaby korzyści z niższej ceny systemów pozwanego, a przede wszystkim łącząc w jednym wyrobie dwa systemy producent okna straciłby prawo do powołania się na certyfikat(...)wytwórcy profili i musiałby uzyskać własny certyfikat. Za niewiarygodne sąd uznał zeznania członka zarządu powoda M. W., że będąc wówczas dyrektorem sprzedaży H. odmówił przyjęcia zamówienia

pozwanego ze względu okoliczność, że na rysunkach przedłożonych przez pozwanego była nazwa powoda. Z innych dowodów wynika bowiem, że pozwany stworzył własne rysunki, w oparciu o które zamówił tłoczenie w innej firmie.

Sąd pierwszej przyjął, że strona pozwana wprawdzie naśladuje niektóre elementy profili powoda lecz nie dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji, gdyż nie zachodziło ryzyko wprowadzenia klientów w błąd, co jest warunkiem koniecznym czynu z art. 13.1 u.z.n.k. Nabywcami profili są producenci okien, którzy wiedzą, co kupują. Profili nie kupuje się w samoobsługowych sklepach budowlanych, lecz bezpośrednio u jednej ze stron lub w specjalistycznych hurtowniach, które i tak zazwyczaj współpracują tylko z jednym wytwórcą profili (systemodawcą). Żaden spośród zdefiniowanych czynów nieuczciwej konkurencji nie zakazuje wprowadzania do obrotu elementów pasujących do elementów konkurenta. Natomiast Prawo własności przemysłowej zabrania kompatybilności w razie rejestracji systemu modularnego jako wzoru przemysłowego (art. 107.2 p.w.p. stanowiący implementację art.(...) dyrektywy (...) w sprawie prawnej ochrony wzorów). Zatem powód mógł zarejestrować swój system jako wzór przemysłowy w postaci systemu modularnego i wówczas na podstawie art. 105 p.w.p. uzyskałby wyłączność na wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu elementów pasujących do systemu. Skoro tego nie uczynił, to nie może domagać się ochrony. Przedsiębiorca zamierzający używać określonego oznaczenia musi liczyć się z oznaczeniami już funkcjonującymi w danym segmencie rynku i na podstawie art. 5 u.z.n.k. jego obowiązkiem jest należyte odróżnienie się od innych przedsiębiorców. Postępowanie dowodowe wykazało, że nabywcom profili nie zależało na kompatybilności - nie został ustalony jakikolwiek przypadek łączenia systemów stron w jednym wyrobie. Nawet jeśli systemy w jakimś zakresie były kompatybilne, to owa kompatybilność nie stanowiła nieuczciwej konkurencji, skoro możliwość łączenia elementów powoda z elementami pozwanego była co najwyżej teoretyczna, pozbawiona znaczenia w walce konkurencyjnej stron. Korzyścią, jaką mógł odnieść pozwany z podobieństwa systemów stron, było łatwiejsze przejście klienta powoda na system pozwanego. Ułatwienie polegało na znajomości i przyzwyczajeniu pracowników do określonych kształtów i wymiarów oraz możliwości stosowania - przynajmniej w okresie przejściowym - narzędzi dostarczonych przez powoda. Postępowanie dowodowe nie wykluczyło także, że pozwany mógł w oparciu o systemy powoda uzyskać wiedzę jakie systemy odnoszą sukces rynkowy jak też ocenić w przybliżeniu, jakie kształty komór i grubości ich ścian pozwalają uzyskać dobrą izolacyjność nawet jeżeli musiał przeprowadzić własne badania (m.in. w celu uzyskania certyfikatu (...)) Biorąc jednak pod uwagę, że naśladowanie profili nie wprowadzało nabywców w błąd to nie było czynem z art. 13 u.z.n.k., jak też nie było czynem zabronionym przez art. 3.1 u.z.n.k. Sąd wskazał, że sukces rynkowy zawsze pociąga za sobą naśladownictwo. Przedsiębiorca wprowadzający na rynek nowy produkt ryzykuje, że niewłaściwie rozpoznał potrzeby rynku. Nagrodą za to ryzyko jest premia w postaci bycia pierwszym, co zapewnia - przynajmniej na początku - monopol. Nie oznacza to jednak wyłączności. Jeżeli powód poniósł nakłady na badania techniczne to powinien uzyskać prawo ochronne na gruncie prawa własności przemysłowej. Skoro powód nie znalazł podstaw do zarejestrowania profili jako wzorów użytkowych lub przemysłowych, to nie ma podstaw do ich ochrony na gruncie art. 3 u.z.n.k. Przepis ten co do zasady służy tylko przy interpretacji zdefiniowanych czynów nieuczciwej konkurencji i tylko wyjątkowo można z niego wywodzić zakaz wytwarzania produktów, których wprowadzanie do obrotu nie jest zdefiniowanym czynem nieuczciwej konkurencji. Sąd Okręgowy wskazał także, że profile powoda nie zawierają nowatorskich rozwiązań. Z natury rzeczy profil będący "szkieletem" okna lub drzwi musi mieć postać sztangy składającej się ze ścian i komór. Nakłady na zbadanie wytrzymałości i przewodnictwa profilu o danym kształcie i grubościach ścian nie uzasadniają udzielenia prawnego monopolu. Kwestia zaś oryginalności kształtu profili w ogóle nie jest istotna skoro profile te znajdują się ostatecznie w całości wewnątrz okien i drzwi. Odnosząc się do kwestii uszczelek Sąd Okręgowy zwrócił uwagę, że zróżnicowane kształty uszczelek służą dopasowaniu ich do kształtu profilu, zwiększeniu izolacyjności i ułatwieniu wkładania uszczelki przy montażu okna. Dlatego naśladowanie ich kształtu nie może być czynem nieuczciwej konkurencji. Kształt uszczelki zależy także od kształtu profilu. Zatem uzyskując prawa ochronne na uszczelki powód usiłował pośrednio utrudnić innym producentom wytwarzanie profili o określonych kształtach, co jest nadużyciem praw ochronnych. Brak innowacyjności w uszczelkach powoda (na który wskazuje nieprawomocne unieważnienie praw ochronnych) sprawia, że żądanie od pozwanego zaniechania wprowadzania do obrotu uszczelek na podstawie art. 5 K.c. podlega oddaleniu także w stosunku do uszczelek TUS, (...), (...) i T-US, (...), (...), , które były chronione. Za niezasadne Sąd Okręgowy uznał też żądanie dotyczące oznaczania w postaci

czterocyfrowego indywidualnego ciągu uznając, że takie oznaczenie nie było działalnością twórczą i nie było naganne skoro jest stosowane przez wielu przedsiębiorców z danej branży.

Apelację od tego orzeczenia złożyła strona powodowa (...) S.A. w W. zaskarżając wyrok w całości. Strona pozwana zarzuciła naruszenie prawa procesowego, które miało istotny wpływ na treść wyroku a to:

- art. 233k.p.c. poprzez:

a) jego niewłaściwe zastosowanie polegające na wybiórczej oraz sprzecznej z zasadami logiki i doświadczenia życiowego ocenie materiału dowodowego i braku jego wszechstronnego rozważenia poprzez nieuwzględnienie dowodu z zeznań świadków K. D. , J. C. , A. Ż. ,T. K. , M. M. oraz dowodu z przesłuchania za pozwaną M. K. (2) i przyjęcie, że nie została wykazana możliwość zaistnienia pomyłek co do produktów a ponadto, że nie została wykazana teoretyczna możliwość zaistnienia sytuacji, w której pomyłki takie mogą wystąpić,

b) bezpodstawne wyprowadzenie ze zgromadzonego materiału dowodowego wniosku, że produkty stron nie będą łączone pomimo braku ich kompatybilności z uwagi na nieopłacalność co pozostaje w sprzeczności z ustaleniem niepełnego charakteru systemu pozwanej w czasie jego wprowadzania na rynek,

c) bezpodstawne przyjęcie, że uszczelka o numerze T-US,(...), (...) strony pozwanej nie posiada rozwiązań tożsamyh z zastrzeżeniami wzoru użytkowego RU- (...), podczas gdy zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci uszczelki, rysunków oraz świadectwa ochronnego tego wzoru nie wskazuje na istnienie odrębności,

d) nieuwzględnienie dowodu z zeznań świadka A. K. (1) oraz dowodu z przesłuchania za stroną powodową M. W. (2) co do faktu, że strona pozwana zwróciła się do stoczni (...) o wykonanie profili w oparciu o rysunki A.,

e) bezpodstawne przyjęcie, że system numeracji stosowanej przez stroną powodową nie ma charakteru twórczego, podczas gdy z dowodów wynika okoliczność przeciwna,

- naruszenie art. 2§1 k.p.c. oraz art. 316 k.p.c. w zw. z art. 184 Konstytucji RP i art. 3 ust. 1 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jak też art. 257 p.w.p. poprzez oparcie rozstrzygnięcia o nieprawomocne decyzje dotyczące uszczelki T-US, (...), (...) i T-US, (...), (...),

- art. 217§1 i2 k.p.c. w zw. z art. 233 i 227k.p.c. a także art. 278k.p.c. poprzez niewłaściwe pominięcie dowodu z opinii biegłych z zakresu stolarki aluminiowej, z zakresu wzornictwa oraz z zakresu zachowań konsumenckich, w tym w zakresie wpływu wymogów funkcjonalnych na kształt profili, oceny czy uszczelka T-US,(...), (...) pozwanej posiada rozwiązania tożsame z zastrzeżeniami wzoru użytkowego R.- (...) oraz w zakresie możliwości wprowadzenia w błąd mimo, że wyjaśnienie wymagało wiadomości specjalnych

- art. 217§1i2 k.p.c. w zw. z art. 233k.p.c. i art. 227k.p.c. poprzez pominięcie dowodów ze złożonych dokumentów w postaci rysunków porównawczych profili, opinii, dokumentacji zdjęciowej, dokumentacji dotyczącej renomy produktów A., katalogów stron i oparcie rozstrzygnięcia jedynie na zeznaniach świadków,

- art. 354 k.p.c. w zw. z art. 224§1k.p.c., art. 227k.p.c. i art. 316§1k.p.c. poprzez nieuwzględnienie dowodów z opinii biegłych, dokumentów, zdjęć rysunków pomimo, braku wydania postanowienia dowodowego w tym względzie co uniemożliwiło stronie powodowej ustosunkowanie się co do pominiętego dowodu oraz ewentualną modyfikację wniosku lub wskazania nowych dowodów,

- naruszenie art. 328§2 k.p.c. poprzez brak ustosunkowania się do zarzutu naruszenia art. 3 ust1, art. 10ust.1 oraz art. 16 u.z.n.k. w odniesieniu do stosowanej przez stroną pozwaną numeracji profili aluminiowych, brak ustosunkowania się do zarzutu naruszenia art. 3 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 u.z.n.k. poprzez możliwość skojarzenia oraz transferu renomy na skutek upodobnienia produktów stron, brak wskazania przyczyn na jakiej podstawie Sąd uznał za udowodnione okoliczności związanych z istnieniem ryzyka pomyłek wśród klientów i brak wskazania na jakiej podstawie Sąd przyjął, że upodobnienie profili jest uwarunkowane funkcjonalnie,

- naruszenie art. 479<sup>14</sup>§2 k.p.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na uwzględnieniu naruszenia art. 5 k.c. pomimo, że strona pozwana nie podnosiła w odpowiedzi na pozew zarzutu nadużycia prawa podmiotowego.

Nadto strona powodowa zarzuciła naruszenie prawa materialnego a to:

- art. 66 ust. 1 w zw. z art. 100 ust. 1 i art. 95 ust. 2 ustawy prawo własności przemysłowej poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na braku uwzględnienia powództwa w zakresie zakazania stronie pozwanej wprowadzenia do obrotu uszczelki o numerach US, (...), (...) oraz T-US, (...), (...) pomimo ustalenia, że uszczelki te wchodziły w zakres zastrzeżeń ochronnych wzorów użytkowych R.- (...) oraz R.- (...),

- art. 5 k.c. w zw. z art. 66 ust. 1 w zw. z art. 100 p.w.p. oraz art. 95 ust. 2 p.w.p. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, że odchylenie przez stronę powodową zakazania wprowadzenia do obrotu uszczelki T-US, (...), (...) oraz T-US, (...), (...) stanowi nadużycie przez stronę powodową prawa podmiotowego, podczas gdy obowiązek powstrzymania się od wprowadzenia do obrotu produktów posiadających cechy objęte prawem ochronnym na wzór użytkowy wynika z mocy samego prawa oraz przyjęcie, że dochodzenie zakazania wprowadzenia do obrotu produktów naruszających prawo ochronne do wzorów użytkowych stanowi nadużycie prawa podmiotowego,

- naruszenie art. 13 ust. 1 u.z.n.k. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na całkowitym pominięciu przy ocenie przesłanek zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji, opisanego w tym przepisie, możliwości wprowadzenia w błąd poprzez możliwość skojarzenia produktów strony pozwanej z produktami strony powodowej (pośredniej możliwości wprowadzenia w błąd), podczas gdy możliwość wywołania skojarzeń co do produktów wchodzi w zakres pojęcia "możliwości wprowadzenia w błąd" w rozumieniu art. 13 ust. 1 u.z.n.k. oraz niezasadne powiązanie ochrony na podstawie art. 13 ust. 1 u.z.n.k. z wymogiem rejestracji wzoru modularnego;

- naruszenie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez jego błędną interpretację polegającą na uznaniu, że przepis ten co do zasady służy wykładni zdefiniowanych czynów nieuczciwej konkurencji, podczas gdy taka interpretacja nie znajduje podstaw w językowej, systemowej oraz funkcjonalnej wykładni tego przepisu, oraz poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, że brak rejestracji profili jako wzorów użytkowych lub przemysłowych powoduje brak podstaw do uznania, że doszło do naruszenia art. 3 ust. 1 u.z.n.k., podczas gdy fakt rejestracji wzorów użytkowych lub przemysłowych nie pozostaje w jakimkolwiek związku z ochroną na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k., a także poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że wykorzystanie nakładów strony powodowej na prace projektowe nad systemem oraz możliwość wykorzystania narzędzi dostarczanych przez stronę powodową z uwagi na skopiowanie produktów nie stanowi działania naruszającego art. 3 ust. 1 u.z.n.k., podczas gdy działanie takie stanowi naruszenie dobrych obyczajów i narusza interesy strony powodowej, zatem spełnia przesłanki zastosowania art. 3 ust. 1 u.z.n.k.,

poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na braku uwzględnienia, że czyn nieuczciwej konkurencji może nastąpić już poprzez upodobnienie produktów stron, które może przyczyniać się do skojarzenia produktów i przeniesienia renomy produktów A. na upodobnione produkty strony pozwanej, a nie tylko w sytuacji bezpośrednich pomyłek pomiędzy produktami, poprzez jego niezastosowanie i brak rozważenia czy zastosowanie upodobnionej numeracji profili może wprowadzić do skojarzeń profili wśród odbiorców oraz związanej z tym faktem możliwości przeniesienia renomy produktów A. na produkty strony pozwanej,

- naruszenie art. 10 ust. 1 u.z.n.k. poprzez jego niezastosowanie i brak zbadania czy system numeracji stosowanej przez stronę pozwaną może prowadzić do powstania pomyłek wśród klientów,

- naruszenie art. 10 ust. 1 i ust. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez jego niezastosowanie w sytuacji gdy odwołanie się przez stronę pozwaną w katalogach produktów do numeracji profili stosowanych przez stronę powodową stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy w szczególności niedozwoloną reklamą porównawczą.

Strona pozwana wniosła o oddalenie apelacji i zasądzenie kosztów.

Rozpoznając apelację Sąd Apelacyjny uznał za własne ustalenia Sądu Okręgowego. Jakkolwiek Sąd pierwszej instancji nie wydał formalnie postanowienia oddalającego czy pomijającego dowody, to jednak nie miało to wpływu na prawo do obrony. Dowody w zakresie uwzględnionym stanowiły przedmiot ustaleń, które strona powodowa kwestionuje w środku odwoławczym. Pominięcie dowodów w formalnym orzeczeniu mogło stanowić podstawę zastrzeżenia i powoływania się na wadliwość tej czynności w dalszym toku postępowania. Brak formalnego ustosunkowania się do wniosku dowodowego nie pozwolił na zgłoszenie zastrzeżenia co pozwala stronie powodowej powoływać się na wadliwość pominięcia dowodów w apelacji, jednakże nie stanowi podstawy do przyjęcia, że ta wadliwość uniemożliwiła stronie powodowej zgłaszanie dalszych wniosków odpowiednich do wskazanej podstawy faktycznej powództwa. Oddalenie wniosku dowodowego nie tworzy bowiem żadnej nowej podstawy do powoływania kolejnych dowodów.

Sąd pierwszej instancji właściwie ocenił materiał dowodowy, co potwierdza także uzupełnione postępowanie dowodowe przeprowadzone przed Sądem drugiej instancji. Z opinii przeprowadzonej w postępowaniu apelacyjnym wynika, że zewnętrzna postać profili MB (...) i MB (...) nie jest wynikiem twórczej koncepcji strony powodowej lecz stanowi rozwiązanie powszechnie stosowane przez innych producentów. Budowa profili oparta jest na logice i koncepcji stanowiącej przedmiot wiedzy powszechnej, od wielu lat utrwalonej na rynku. Także system oznaczeń cyfrowych stosowanych przez firmę (...) nie stanowi wyniku twórczej nowatorskiej koncepcji (k- 2808 i nast. ), lecz jest ideą stosowaną w przemyśle od lat. Podobnie zewnętrzna postać uszczelki wskazanych w pozwie, których dotyczą prawa ochronne tj. Ru (...) i R- (...) nie była wynikiem koncepcji twórczej strony powodowej lecz nieznacznej modyfikacji opracowań funkcjonujących i obecnych w stanie techniki. Powołana opinia została złożona w postępowaniu apelacyjnym przez jednostkę naukową: Katedrę Metaloznawstwa i Metalurgii P. Wydziału (...) Metali i (...) (dalej (...)). W skład zespołu pod kierownictwem dr-a hab. inż. B. P. wchodził pracownik naukowy, którzy mają doświadczenie w zakresie profili, w tym profili niezręcznych (k-2926/2). Nie jest istotne, że jeden z członków zespołu tj dr inż. T. Ś. wykonywał w przeszłości obliczenia na prośbę innego pracownika naukowego dr-a M. P., skoro nie miał on świadomości, że obliczenia te dotyczą opracowania związanego ze zleceniem strony pozwanej. Fakt, że strona pozwana zlecała opracowania niezależnej jednostce naukowej i opracowania ostatecznie sporządzał pracownik naukowy dr P. przy pomocy badań wykonanych przez dr-a Ś. nie oznacza podstawy do wyłączenia Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii P. i jej pracowników naukowych, którzy nie mają powiązań ze stronami postępowania. Ocena podstaw wyłączenia jest dokonywana z punktu widzenia obiektywnego obserwatora. Okoliczności wskazane jako podstawa wyłączenia zostały wyjaśnione w piśmie jednostki z dnia 6 maja 2014r. k21883 i (...) i nie stanowią one podstawy do kształtowania uzasadnionych(!) wątpliwości co do bezstronności osób wydających opinię. To, że dr hab. inż. B. P. chcąc uniknąć jakichkolwiek wątpliwości wskazał na rozprawie, że nie korzystałby z pomocy dr inż. T. Ś., gdyby wiedział o wykonywaniu obliczeń na prośbę dr P., nie oznacza, że powstały uzasadnione wątpliwości, że T. Ś. nie był bezstronny przy wydaniu opinii a tym bardziej, że wątpliwości te dotyczą całego zespołu jako całości.

Nie były też zasadne merytoryczne zarzuty strony powodowej do opinii. Fakt doświadczenia konstrukcyjnego członków zespołu miałyby znaczenie, gdyby istniały wątpliwości co do dużego nakładu czasu i środków na przygotowanie systemu profili i jego poszczególnych elementów przez stron powodową. Duży wysiłek i nakłady finansowe powoda nie mają jednak znaczenia jeżeli nie przekładają się na stworzenie nowatorskiej koncepcji i jeżeli nie wykazano w sprawie, że strona pozwana wykorzystwała te nakłady w sposób naruszający dobre obyczaje tj bez żadnego ponoszenia własnych wysiłków i nakładów finansowych kosztem strony powodowej i naruszając lub zagrażając jej interesom. Konieczność uzyskania certyfikatów dla własnych systemów wymagała przedłożenia odpowiednich wyników badań przez stronę pozwaną. Strona pozwana niewątpliwie miała łatwiejszy start przy wprowadzeniu systemu na rynek jednakże wykorzystanie istniejących i utrwalonych na rynku rozwiązań nie stanowi nieuczciwej konkurencji. Możliwość uzyskania wiedzy jakie systemy produkują inni i jakie te systemy posiadają właściwości oraz kształty nie jest naganna jeżeli zdobycie tej wiedzy jest wynikiem badania rynku i produktów rynkowych a nie jest wyzyskaniem środków i potencjału intelektualnego innego przedsiębiorstwa. Ponadto wynik twórczej koncepcji to nie tylko efekt dużego nakładu pracy i środków lecz przede wszystkim rezultat nowego pomysłu. To więc, że strona powodowa ponosiła duże nakłady i koszty na wdrożenie systemu do produkcji samo w sobie nie jest rozstrzygające dla sprawy. Nie była więc konieczna weryfikacja wniosków opinii przez biegłego konstruktora. Zewnętrzne podobieństwo profili

nie jest w tym przypadku wynikiem nieuczciwego naśladownictwa skoro podobne kształty występują u innych producentów. Nawet więc identyczność niektórych elementów profili nie oznacza, że doszło do niewolniczego czy też pasożytniczego naśladownictwa. Idea klockowej budowy profili modułowej funkcjonuje na rynku stolarki aluminiowej od kilkudziesięciu lat a elementy składowe profili są podobne u wszystkich producentów i nie są objęte prawami ochronnymi strony powodowej. Przekroje większości tych profili są do siebie bardzo podobne co wskazuje na brak nowatorstwa koncepcji. Nie jest tu zasadne odwołanie (jak wskazano w zarzutach do opinii) do felg samochodowych, bo postać zewnętrzna felg samochodowych ma istotne znaczenie dla odbiorcy nie tylko ze względów użytkowych lecz także estetycznych, co zauważył Sąd Okręgowy oceniając znaczenie oryginalności kształtu. Ponadto używanie identycznych wzorów felg może wprowadzać w błąd co do osoby producenta lub pochodzenia towarów przy uwzględnieniu sposobu dystrybucji tego towaru. Uzyskanie prawa ochronnego na określony kształt felg nie oznacza zresztą, że inny producent nie może, po ustaniu ochrony, produkować felg o identycznym kształcie oceniając potrzeby rynku na podstawie wyrobów wcześniej produkowanych i wynikach ich sprzedaży. Zupełnie zaś nie są adekwatne porównania do rozwiązań chronionych prawami patentowymi albowiem w sprawie nie chodzi o ochronę wynalazku. Dodatkowo powództwo dotyczące profili opierało się na naruszeniu zasad konkurencji a nie na uzyskaniu praw ochronnych a tym bardziej patentowych. Podstawa faktyczna powództwa nie wskazywała okoliczności dotyczących nowatorstwa związanego ze stanem techniki właściwego dla wynalazków, i nie powoływała okoliczności mających znaczenie dla właściwości termotechnicznych lecz na rozwiązanie użyteczne. Różnice zaś w kształtach i wymiarach u poszczególnych producentów nie są wynikiem twórczej koncepcji tych producentów. Fakt podobieństwa systemów, w tym nawet identyczność niektórych elementów profili stanowił przedmiot ustaleń Sądu Okręgowego i nie wymagał wiadomości specjalnych, stąd zarzuty w tym zakresie do opinii nie mają znaczenia. Nie ma podstawy do zlecenia nowej opinii w sytuacji gdy strona nie zgadza się z wnioskami opinii przeprowadzonej. Wskazane w zarzutach błędy w zwymiarowaniu profilu w załączniku nr 16 i 17 nie były istotne albowiem w tej części załączniki te obrazowały podobieństwo kształtu elementów komór do innych systemów i wymiar nie miał dla tego porównania wiodącego znaczenia. Także nie miało znaczenia podnoszona w zarzutach okoliczność, że niektóre wzory stosowane przez A. były w przeszłości przedmiotem praw ochronnych udzielonych na wzór użytkowy. Po wygaśnięciu bowiem ochrony wzór użytkowy staje się przedmiotem dorobku, z którego czerpać mogą wszyscy producenci. Niezależnie więc od faktu, że już wcześniej inni producenci stosowali podobne systemy i kształty profili (co wynika z uzupełnienia opinii) to i tak z okoliczności rejestracji wzoru profili w latach poprzednich przez stronę powodową lub jej poprzednika prawnego strona powodowa nie może wywodzić korzystnych dla siebie skutków. Udzielenie praw ochronnych po 1980r. na kształt różnych profili wskazuje wprawdzie pośrednio na elementy nowości samego kształtu mimo podobieństwa modularnej budowy jednakże walor nowości został uchylony po ustaniu okresu ochrony. To nowatorstwo wynika ponadto jednie z opracowania kształtu całego przedmiotu ochrony a nie jego poszczególnych elementów. Jak słusznie wskazał Sąd Okręgowy budowa elementów w przeważającej części jest pochodną klockowego systemu całego profilu stanowiącego podstawę konstrukcji okna. Standaryzacja będąca pochodną budowy okna i samej idei sposobu łączenia systemu wskazuje, że poszczególne elementy systemów będą do siebie podobne a nawet w niektórych elementach identyczne, skoro muszą one uwzględniać łączenia, okucia, uchwyty i rynnę uszczelki. Jeżeli więc takie upodobnienie nie prowadzi do wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia produktu lub co do osoby producenta, to taka okoliczność nie świadczy o zasadności powództwa. Nie jest zasadny zarzut apelacji naruszenia art. 233k.p.c. Nawet jeżeli Sąd Okręgowy nie wydał postanowienia dowodowego, to uwzględniał dowody zebrane w sprawie a jego ocena nie była dowolna i nielogiczna. Podobieństwo profili czy nawet identyczność części elementów profili musi powodować, że część dokumentacji technicznej będzie podobna, co obrazują także rysunki przedłożone jako załącznik opinii. Sąd Okręgowy właściwie także ocenił zeznania świadków. Świadek J. C. inżynier powoda wskazał wprawdzie, że twórcy systemów zawsze starają się tworzyć systemy odmienne od istniejących, ale przeczy temu podobieństwo systemów wynikające z rysunków porównawczych przedstawionych przez biegłych dotyczących typowych elementów w profilach aluminiowych z przegrodą termiczną na przykładzie firmy (...) i firmy (...). Zeznaniami tego świadka o łatwej zastępowalności elementów (co zresztą samo w sobie nie stanowi nieuczciwej konkurencji) przeczy konieczność uzyskania certyfikatu na cały system profilu i konieczność zapewnienia odpowiednich właściwości dla całego systemu (vide zeznania producenta okien k1187). Samo przekonanie członków zarządu i pracowników strony powodowej, że pozwany celowo upodobił swój system do systemu powoda wykorzystując jego nakłady i opracowania to za mało dla uwzględniania powództwa. Z zeznań świadka A. F. wynika, że strona pozwana prowadziła prace przygotowawcze do



stworzenia własnych narzędzi – zestawów wykrojników bez odnoszenia się do analogii do narzędzi strony powodowej. Świadek G. J. k- 2153 również potwierdzał tworzenie własnego systemu strony pozwanej. Podobnie M. L., k-2148 wskazywała na długotrwałość procesu tworzenia systemu przez stronę pozwaną. Zeznawała też ona o standardowej długości profili ok. 6 m co wskazuje, że długość elementów użytych do wytworzenia profilu musi przekraczać nieco tę długość. Długość więc sztancy jako wynik optymalizacji wynika z właściwości profilu co czyni zarzuty strony powodowej o nakładach na opracowanie optymalnej długości sztancy niezasadnymi.

Powołane w apelacji zeznania świadka A. K. (2) nie precyzują jakie rysunku zostały złożone w tłoczni H., natomiast wskazują, że świadek nie była uczestnikiem rozmowy dotyczącej inkryminowanego zamówienia. Świadek zeznawała tylko o podejrzeniu, że mogło chodzić o rysunki strony powodowej, nie mając w tym zakresie wiedzy. Zeznania zaś członka zarządu strony powodowej, poprzednio pracownika H. tj p.W. obarczone jest brakiem obiektywizmu z uwagi na pełnią obecnie rolę u strony powodowej. Zeznania te wskazują wprawdzie, że strona pozwana zwracała się o wytłoczenie elementów w oparciu o rysunki strony powodowej, jednakże Pani W. również nie ma bezpośredniej wiedzy dokładnie o jakie elementy wówczas chodziło a strona powodowa nie powoływała dowodu z zeznań pracownika H., który mógł określić dokładnie jakie rysunku wówczas miał zakwestionować. Incydentalne bliżej nie sprecyzowane zdarzenie nie odwołuje się do konkretnych rysunków powiązanych z systemami (...) jak też nie wskazuje by ewentualne posłużenie się rysunkami strony powodowej przez pozwaną dotyczyło wiedzy chronionej stanowiącej tajemnicę tego przedsiębiorstwa lub przedmiotu jego praw. Ponadto z zeznań wynika, że ostatecznie nie doszło do wytłoczeń na podstawie tych rysunków. Bardziej wiarygodne były zeznania współnika pozwanej, że do współpracy z tłocznia nie doszło z uwagi na cenę a nie z uwagi na ochronę przez tłocznia praw innej firmy, skoro od razu nie informowano wówczas strony powodowej lub odpowiednich organów o tym zdarzeniu a kiedy wiedza ta doszła do strony powodowej, że ta nie wyjaśniała dokładnie przedmiotu wytłoczenia, stąd prawidłowo Sąd Okręgowy przyjął, że brak jest podstaw do uznania, że strona pozwana działała sprzecznie z dobrymi obyczajami, oraz że doszło do zagrożenia uzasadnionego interesu strony powodowej. Prawidłowo też oceniono pozostałe zeznania. Zeznania pracownika firmy (...) k-2150 wskazują, że używane programy udostępniane przez producenta zawierają kod firmy, który ją jednoznacznie identyfikuje. Wszystkie programy opierają się na programie „(...)” autorstwa pana B. a ten program nie stanowi praw autorskich strony powodowej. Świadek B. zeznawał, że stworzył osobny program dla strony pozwanej w oparciu o szablon firmy (...) co zaprzecza zeznaniom świadka T. K. o skopiowaniu rozwiązania stosowanego przez stronę powodową. Dodatkowo z opinii (...) wynika, że używanie ciągu cyfr przyporządkowanych odpowiednim cechom produktu to rozwiązania utrwalone na rynku i nie jest nowe a analogiczne oznaczenia cyfrowe były już wcześniej odnoszone do identycznych cech. K. D. i A. Ź. zeznawali wprawdzie o kopiowaniu elementów systemu jednak świadkowie ci skupiali się na okuciach, zawiasach i klamkach oraz otworach z tym związanych a więc wiązali swoje spostrzeżenia z elementami, które muszą być kompatybilne. Świadek D. zajmował się sprzedażą okuć. Jego zeznania dotyczące jednego z klientów zauważających podobieństwo elementów do wyrobów strony pozwanej nie są więc adekwatne skoro nie przekładają się na konkretne przypadki konfuzji oderwanej od elementów standardowych tego typu produktów P. z zeznań świadka D. wprost wynika, że nie zdarzyło się aby jego klient pomylił okucia A. z okuciami innego producenta. Zeznania pracowników powoda wskazują wprawdzie na reklamowanie przez stronę pozwaną produktów A. podobnych do produktów strony pozwanej o tych samych cechach przy niższej cenie, co nie stanowi jednak reklamy sprzecznej z dobrymi obyczajami. Kompatybilności o jakiej mowa w tych zeznaniach nie można łączyć z ryzykiem konfuzji produktów lecz z zapewnieniem porównywalności właściwości systemów jako całości. O tej kompatybilności zeznawał m.in. świadek M. M. k- 2282 który wskazał jednocześnie, że tylko niektóre elementy konieczne do wykonania okna w systemie pozwanego są kompatybilne z systemami strony powodowej. Wytwórca okna złożonego z obydwu systemów musiałby poddać go badaniu, w celu uzyskania certyfikatu (...)i ta kompatybilność nie ma praktycznego znaczenia. Mimo więc stwierdzeń, że klienci mówili o kompatybilności elementów strony pozwanej do innego systemu to świadek ten nie był w stanie stwierdzić, że jakieś firmy łączą obydwa systemy. Przy niejednorodnym materiale dowodowym od swobodnej oceny Sądu Okręgowego zależała ocena, które z dowodów uzna za bardziej wiarygodne. Ta ocena nie została dokonana przez Sąd Okręgowy w sposób dowolny lecz logiczny.

Zeznania świadka Ź. dotyczące naśladownictwa uszczelek strony powodowej przez stronę pozwaną stanowiły podstawę ustaleń Sądu Okręgowego, stąd zarzut nieprawidłowej oceny dowodów nie może zostać uwzględniony.

Ponownie odwołać się tu jednak trzeba do opinii biegłych i orzeczeń unieważniających prawo ochronne na wzór użytkowy, wskazujących że kształt uszczelek powiązanych z odpowiednimi gniazdami i rowkami nie ma cech nowości i stanowi powielenie istniejących wcześniej wzorów uszczelek do stolarki aluminiowej. Nie był zasadny zarzut dotyczący pominięcia opinii biegłych z zakresu badania rynku (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2008r. III CSK 377/07 OSNC 2009/6/88). Ocena możliwości wprowadzenia w błąd została dokonana w oparciu o zebrane w sprawie dowody i nie wymagała wiedzy specjalistycznej.

Nie są także zasadne zarzuty dotyczące naruszenia prawa materialnego. Niewątpliwie stronie powodowej przysługiwało prawo ochronne wzorów użytkowych na uszczelki R- (...) oraz R- (...). Rejestracja tych wzorów tworzyła domniemanie wynikające z urzędowego poświadczenia, że uszczelki te spełniają przesłanki określone w art. 94 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. Dz.U.2013r. poz. 1410). W toku sporu obalono jednak to domniemanie i wykazano opinią (...) brak elementu nowości w zakresie kształtu uszczelek jako rozwiązania technicznego. Powszechne stosowanie wcześniej tego typu kształtu uszczelek wyklucza nowatorstwo. Ponadto opinia wskazuje, że kształt uszczelek jest podyktowany częściowo kształtem gniazd uszczelek. Powyższe potwierdza także wydanie decyzji o unieważnieniu wzorów w dniu 2 lipca 2012r. Nr Sp.(...) i w dniu 1 czerwca 2012r (odpowiednio k-3174 i 3193). Decyzje te są ostateczne lecz nie są prawomocne albowiem wniesiono skargi do sądu administracyjnego. Decyzje te i opinia potwierdzają stanowisko Sądu Okręgowego, że powołując się w pozwie na prawa ochronne dotyczące uszczelek strona powodowa nadużywa prawa. Dążenie do zagwarantowania sobie wyłączności na rozwiązanie techniczne, które nie ma elementu nowości czy innowacyjności, stanowiące przedmiot dostępnej ogólnej wiedzy technicznej, jest sprzeczne z zasadami współzycia społecznego. Takie działanie narusza swobodę działalności gospodarczej i nie może korzystać z ochrony. Sąd Okręgowy nie naruszył więc przepisu art. 5 k.c., niezależnie czy dotyczy to uszczelek oznaczonych T-US, (...), (...), T- (...), (...), czy też T-US,(...) (...). Nawet przyjęcie, że decyzja unieważniająca wywołuje skutek ex nunc (tak w odniesieniu do wzoru przemysłowego SN w wyroku z dnia 16 stycznia 2009r. V CSK 241/08 LEX nr 484688) nie pozwala na uwzględnienie żądania pozwu dotyczącego uszczelek z uwagi na nadużycie prawa. Tym samym zarzut procesowy dotyczący błędu ustalenia, że uszczelka uszczelki T-US,(...) (...) nie wkracza w prawo ochronne uszczelki R- (...) także zarzut naruszenia przepisów prawa własności przemysłowej jest bezprzedmiotowy skoro dochodzenie roszczeń w oparciu o normy wynikające z prawa własności przemysłowej jest sprzeczne z art. 5 k.c. Nie jest też zasadny zarzut naruszenia art. 479<sup>((14))</sup>§2 k.p.c. mającego (mimo uchylecia) zastosowanie w przedmiotowej sprawie. Przepis art. 5 k.c. stanowi normę prawa materialnego. Ocena zastosowania klauzuli generalnej w oparciu o przepis prawa materialnego nie jest zależna od zarzutu strony i nie podlegała prekluzji.

Nie doszło także do naruszenia przepisów art. art. 13 ust.1, 10, i 16 ust.1 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003r.Nr153 poz.1503, u.z.n.k. ). Systemy profili nie są identyczne a opierają się one na rozwiązaniach technicznych powszechnie stosowanych na rynku systemów aluminiowych. Wykazano natomiast, że niektóre elementy systemów są identyczne. W zasadzie te elementy nie są wymiennie stosowane z uwagi na kwestię utraty certyfikatów lecz teoretycznie jest możliwe zastosowanie elementów z systemu strony pozwanej do systemów powoda. Te poszczególne elementy mogą być przedmiotem zamówienia i obrotu, można więc uznać je za: „gotowy produkt” w rozumieniu art. 12 u.z.n.k. (tak SN w wyroku z dnia 11 sierpnia 2004r. sygn. akt II CK 487/03 Lex nr 176100). Produkty te nie są jednak produktem finalnym i służą dopiero do dalszej produkcji stolarki okiennej i drzwiowej. Odbiorcami więc w tym przypadku są podmioty profesjonalne, które mają świadomość jaki produkt kupują i od jakiego producenta. Zarówno oznaczenia produktów jak i kody w systemach zamówień wskazują osobę producenta. Nawet więc jeżeli analogiczny numer w obu programach dotyczy identycznego elementu to poprzez inne elementy programu oczywiste jest przyporządkowanie produktu do właściwego producenta. Nie ma więc ryzyka wprowadzenia tych odbiorców w błąd co do tożsamości producenta lub produktu a więc nie dochodzi do niewolniczego naśladownictwa. Ocena w tym przypadku nie może być oderwana od poziomu przeciętnego odbiorcy, który musi uwzględniać zgodność wyrobu z normami i deklarowanymi przez wytwórcę właściwościami a posługując się narzędziami udostępnianymi przez strony wie jaki produkt chce kupić i od którego przedsiębiorcy ma je nabyć. Wszystkie produkty tego typu są do siebie bardzo podobne jednak nie wykazano by przeciętny odbiorca a jednocześnie producent okien czy drzwi miał problemy identyfikacyjne w odniesieniu do produktu czy producenta tj stron. Oczywiście jest, że pobieżne oględziny pojedynczego elementu bez opakowań mogą powodować problem

identyfikacyjny, skoro -co wynika z opinii (...) systemy opierają się na analogicznych założeniach technicznych i wszystkie są do siebie bardzo zbliżone. Zewnętrzne podobieństwo kształtu dotyczy wielu elementów innych producentów co nie tworzy jednak domniemania, że wszyscy producenci okien i drzwi są ze sobą powiązani czy zależni. Przykładem jest produkcja typowych elementów konstrukcyjnych przy innych wyrobach metalowych, które produkują różni producenci a których kształt jest wręcz w całości identyczny (np. kątownik, ceownik, teownik, dwuteownik, zetownik, płaskownik, kątownik, płaskownik). Nawet jeżeli te elementy posłużą do zbudowania analogicznej konstrukcji i są identyczne, to z tego faktu nie można wyprowadzić tezy o zależności producentów czy wzajemnym wykorzystaniu renomy. Wszyscy ci producenci korzystają z tego samego dorobku technicznego, który jest elementem wiedzy technicznej a nie wyłącznym prawem jednego z producentów. Zasadnie Sąd Okręgowy wskazał, że wymyślenie nowego kształtu pozwala producentowi uzyskać prawo ochronne a po wygaśnięciu tego prawa inni producenci mogą z tego wzoru korzystać. Nie jest rozstrzygający podnoszony przez apelującego casus pomyłki współnika pozwanej przy ocenie elementu profilu. Sąd Apelacyjny podziela bowiem stwierdzenie Sądu Okręgowego, że tego typu produktów nie kupuje się w samoobsługowym sklepie. To nieco trywialne określenie oddaje bowiem sedno problemu wskazując, że nie dochodzi do zakupu leżących obok siebie nieoznaczonych identycznych elementów różnych producentów. Profesjonalista w tym przypadku oczekuje konkretnego wyrobu, który nie tylko pasuje do używanego systemu lecz zapewnia całej konstrukcji określone parametry. Zupełnie nieuprawnione jest stwierdzenie zawarte w apelacji, że działanie strony pozwanej nakierowane było na wywołanie skojarzeń produktów obu producentów wśród klientów. Nie ma tu ryzyka konfuzji. Podobna ocena dotyczy ciągu znaków w programie komputerowym ułatwiającym zamówienie. Numeracja częściowo identyczna mogła ułatwić zamówienie osobie poprzednio korzystającej z programu strony powodowej, jednakże wykorzystanie tego programu lub odwrotnie programu pozwanej dla zamówienia towaru u powoda ani nie gwarantuje identyczności produktu ani też nie prowadzi do możliwości zaistnienia pomyłek co do osoby producenta z uwagi na osobę udostępniającą i kod producenta.

Ustalenia wskazują, że strona pozwana produkując standardowe systemy działała w celu konkurowania na rynku produktem tańszym o podobnych właściwościach. Taka praktyka nie jest naganna. Z faktu powielenia czterech numerów cyfr w programie komputerowym wynika jedynie przyporządkowanie tych numerów do cech produktów co jest rozwiązaniem typowym w tego typu programach. Taki system ułatwia zamówienie. Nie jest to jednak oznaczenie towarów o jakim mowa w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. lecz typowe oznaczenie cech towaru w programie dla wyszukiwania w bazie danych, co wynika z zeznań świadka B. i opinii (...). Cyfry są typowe dla wskazanych cech co jednoznacznie wyjaśnił dr hab. inż. B. P.. Takie przyporządkowanie nie wprowadza w błąd co do pochodzenia towaru a tym bardziej cech tego towaru. Tym bardziej nie może wprowadzać w błąd nawiązywanie do tej numeracji w reklamie powoływanej w apelacji a w istocie ofercie strony pozwanej. Materiały powołane w pozwie wyraźnie wskazują towar pozwanego. Ponownie należy stwierdzić, że ocena możliwości wprowadzenia w błąd nie może być oderwana w tym przypadku od profesjonalnego charakteru odbiorców systemów aluminiowych, który dla tego typu towarów jest przeciętnym konsumentem. Wzorzec przeciętnego konsumenta jest różny dla różnego typu towarów (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2011 r., III SK 45/10, niepubl. ). Nawet zakładając (jak podnosi strona powodowa), że przekazana informacja stanowiła reklamę to zwrócić trzeba uwagę, że sama reklama porównawcza nie jest czynem nieuczciwej konkurencji. Przepisy art. 16 u.z.n.k. odzwierciedlają założenia dyrektywy Rady 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (Dz. U. L 250), zmienionej dyrektywą 97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 października 1997 r. (Dz. U. L 290). Utrwalony w orzecznictwie jest pogląd, że wymagania dotyczące reklamy porównawczej należy interpretować w sposób najbardziej dla niej korzystny (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2013 r. sygn. III CSK 65/13, LEX nr 1400580). Jeżeli nawet odbiorca profili skojarzy ciąg cyfr z oznaczeniami wyrobów powoda to i tak nie pomyli towarów czy producenta albowiem inne dane programu są czytelnie dla profesjonalisty i identyfikują wyroby pozwanego, składające się na systemy (...) i (...). Dane nie są nieprawdziwe i dotyczą oznaczeń stosowanych przez pozwanego. Z powołanej wyżej dyrektywy zmieniającej nr (...) wynika, że nawet użycie w reklamie znaku handlowego, nazwy handlowej lub innych wyróżniających oznaczeń innego podmiotu nie jest naruszeniem wyłącznego prawa, o ile -tak jak w przypadku - jest dokonywane przy poszanowaniu warunków ustalonych w tej dyrektywie. Nie mogło więc dojść do naruszenia art. 16 u.z.n.k.

Nie doszło także do naruszenia art. 3 u.z.n.k. Norma ta uzupełnia stypizowane czyny nieuczciwej konkurencji określone w art. 5 - 17 u.z.n.k. Przepis art. 3 ust. 2 określa naśladownictwo produktów jako przykład czynu nieuczciwej konkurencji, jednakże łączy go z przesłankami wskazanymi w art. 3 ust. 1 tj działaniem sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami, połączonym z zagrożeniem lub naruszeniem interesu innego przedsiębiorcy. Sam fakt upodobnienia systemów aluminiowych, w których część elementów jest identyczna sam w sobie nie stanowi więc czynu nieuczciwej konkurencji. Celem ustawy jest przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom a nie ograniczanie konkurencyjności. Nie wykazano w odniesieniu do profili a także w odniesieniu do oznaczeń zawartych w programie komputerowym naruszenia praw wyłącznych. Strona powodowa nie wykazała też by doszło do naśladownictwa niewolniczego. Dodatkowo nie wykazano także by naśladownictwo produktów naruszało w tym przypadku dobre obyczaje. Sąd Apelacyjny nie kwestionuje tezy, że narusza dobre obyczaje tzw. naśladownictwo pasożytnicze, jak też pasożytnicze korzystanie z cudzych nakładów i cudzej renomy. Jak słusznie jednak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 2 stycznia 2007 r. sygn. akt V CSK 311/06 Biul.SN 2007/5/11 : Istotą działalności gospodarczej jest zabieganie o korzyści ekonomiczne. Pojawienie się na rynku konkurenta z reguły wiąże się z poniesieniem przez innego przedsiębiorcę uszczerbku w postaci mniejszego zysku, a w każdym razie - ryzyka utraty dotychczasowej pozycji, i jest to wpisane w samą zasadę konkurencyjności. Zatem, nie sam fakt zagrożenia lub powstania straty po stronie innego przedsiębiorcy, lecz sposób realizacji mechanizmu rywalizacji pomiędzy konkurentami podlegać musi rozważeniu przy ocenianiu działań konkurencyjnych pod kątem sprzeczności z dobrymi obyczajami (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.).

Naśladowanie produktu, który świetnie się sprzedaje na rynku jest normalną praktyką rynkową. Z natury naśladownictwa wynika, że naśladowca będzie miał łatwiejszy start niż naśladowany i oczywiste jest, że jego nakłady i wkład w przygotowanie produkcji będzie dużo mniejszy niż poprzednika. Brak jest podstaw do przyjęcia, że strona pozwana wykorzystwała badania strony powodowej związane z przygotowaniem konstrukcji i uzyskaniem certyfikatów. Możliwość wykorzystania narzędzi strony powodowej nie oznacza, że doszło do ich wykorzystania. W tym przypadku strona pozwana wykorzystwała powszechną wiedzę techniczną i stworzyła system analogiczny do funkcjonującego na rynku (opinia (...)). Z materiału dowodowego a to zeznań świadków G. J., A. F., M. L. i F. B. (1), A. C., zeznań współnika strony pozwanej M. K. (2) oraz z przedłożonych przez pozwaną: listów intencyjnych i rekomendacji, zestawienia nakładów i katalogów wynika, że strona pozwana podjęła wysiłek organizacyjny, konstrukcyjny i finansowy dla opracowania własnego systemu (...), stworzenia własnych prasek i wykrojników i uzyskania certyfikatów. Z tych dowodów wynika też, że strona pozwana wyraźnie oznacza swe produkty jak też, że nabyła program od ułatwiający składanie zamówień, który udostępniała producentom okien. Nie wykazano natomiast by pozwana w nieuprawniony sposób weszła w posiadanie projektów, rysunków czy też wyników badań, jak też że w taki sposób pozyskała bazę klientów strony powodowej. Wykorzystanie sprawdzonych na rynku metod dystrybucji i stosowanych na rynku praktyk handlowych a także wykorzystanie funkcjonujących na rynku rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych, które weszły do wiedzy powszechnej nie jest naganne, tym bardziej że jak wynika z prawidłowych ustaleń, nie doszło do przejścia klientów strony powodowej a u obu stron zaopatrywali się odmienni producenci okien (pozwany sprzedawał profile producentom tanich okien wytwarzanych seryjnie, a powód specjalizował się w profilach do okien i drzwi wytwarzanych z przeznaczeniem na konkretny obiekt wymagający także okien nietypowych wymiarów). Nie wykazano więc by pozwana dopuściła się pasożytniczego wykorzystania cudzych nakładów pracy oraz inwestycji, godząc świadomie w ustaloną pozycję rynkową powódki.

Powyższe oznacza niezasadność środka odwoławczego. Sąd Apelacyjny oddalił więc apelację na podstawie art. 385 k.p.c. Powyższe skutkowało orzeczeniem o kosztach postępowania apelacyjnego według zasady odpowiedzialności za wynik sprawy na podstawie art. 98§1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 391§1 k.p.c., przy zastosowaniu §2, 5, 11.1 pkt 2 i 18 oraz §13.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn. Dz. U. 2013r. poz. 461), przy podwyższeniu stawki minimalnej (360+840zł) o 50% z uwagi na charakter sprawy i nakład pracy pełnomocnika. Ponadto na podstawie art. 83 ust.2 u.k.s.c. obciążono stronę powodową kosztami sądowymi w

kwocie 11838,63zł, którą wyłożono na koszt opinii ze środków Skarbu Państwa , wobec braku pokrycia kwoty w tej części z zaliczki.