

***Sygn. akt I ACa 1613/13***

## WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

***Dnia 5 czerwca 2014 r.***

***Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym:***

Przewodniczący: SSA Maciej Dobrzyński (spr.)

Sędziowie: SA Marzena Konsek-Bitkowska

SO Adrianna Szewczyk-Kubat

Protokolant: ref. staż. Julia Murawska

po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2014 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w L. (Niemcy)

przeciwko B. S.

o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 21 sierpnia 2013 r., sygn. akt XXII GWwp 14/12

***I. oddala apelację;***

***II. zasądza od B. S. na rzecz (...) z siedzibą w L. (Niemcy) kwotę 2 700 zł (dwa tysiące siedemset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.***

***I ACa 1613/13***

## UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 7 kwietnia 2010 r. (...) z siedzibą w L. /Niemcy/ wniosła o:

- nakazanie pozwanej B. S. zaniechania naruszania prawa powoda do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod numerami (...) - (...) i (...) - (...) poprzez oferowanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie i reklamowanie tunerów satelitarnych naśladowujących te wzory;
- nakazanie pozwanej B. S. zaniechania naruszania prawa powoda do wspólnotowego znaku towarowego (...) nr (...) poprzez wykorzystywanie oznaczenia (...) do reklamowania tunerów satelitarnych, a także części do tunerów satelitarnych;
- nakazanie pozwanej B. S. zaniechania naruszania prawa powoda do wspólnotowego znaku towarowego (...) nr (...) poprzez oferowanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie i reklamowanie tunerów satelitarnych opatrzonych oznaczeniami (...) lub (...);

- nakazanie pozwanej B. S. zniszczenia na jej koszt znajdujących się w jej posiadaniu lub posiadaniu Urzędu Celnego(...) (...) w W., a sprowadzanych przez pozwaną tunerów satelitarnych naśladowujących wspólnotowy wzór nr (...) - (...) lub wspólnotowy wzór nr (...) lub opatrzonych oznaczeniem (...) lub (...), w szczególności zniszczenia:

- 100 sztuk tunerów satelitarnych z modułem dostępu do Internetu (...) sprowadzonych przez pozwaną, które znajdują się w Urzędzie Celnym(...) (...) w W. Oddział Celny Towarowy (...), w związku z ich zatrzymaniem przez powyższy Urząd w dniu 26 stycznia 2010 r.(...)
- 199 sztuk tunerów satelitarnych z modułem dostępu do Internetu (...) sprowadzonych przez pozwaną, które znajdują się w Urzędzie Celnym (...) (...) w W. Oddział Celny Towarowy (...), w związku z ich zatrzymaniem przez powyższy Urząd w dniu 5 lutego 2010 r. (sygn. (...))
- 21 sztuk tunerów satelitarnych z modułem dostępu do Internetu (...) sprowadzonych przez pozwaną, które znajdują się w Urzędzie Celnym (...) (...) w W. Oddział Celny Towarowy (...), w związku z ich zatrzymaniem przez powyższy Urząd w dniu 5 lutego 2010 r. (sygn. (...))

- nakazanie pozwanej B. S. zaniechania umieszczania na stronie internetowej pod adresem (...) oraz w trakcie prowadzonych przez nią aukcji za pośrednictwem portalu (...) wizerunku tunerów satelitarnych naśladowujących wzory wspólnotowe nr (...) - (...) lub nr (...) - (...), albo opatrzonych oznaczeniami (...) lub (...);

- nakazanie pozwanej B. S. wydania powodowi bezpodstawnie uzyskanych korzyści z tytułu wprowadzania do obrotu tunerów satelitarnych naśladowujących wzory wspólnotowe nr (...) - (...) lub nr (...) - (...), lub opatrzonych oznaczeniami (...) lub (...);

- zobowiązanie pozwanej B. S. do podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu uwzględniającym roszczenia poprzez opublikowanie, na koszt pozwanej, w miesięczniku (...) (ul. (...), (...) K.), na pierwszej stronie, na której mogą być umieszczane ogłoszenia, informacji nie mniejszej niż 1/2 strony, przedstawionej czcionką Arial, o wielkości nie mniejszej niż 20 punktów, dwukrotnie pogrubionej w kolorze czarnym na białym tle, o następującej treści:

„Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w Warszawie zakazał B. S. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) z siedzibą w W. naruszeń wspólnotowych wzorów przemysłowych i wspólnotowych znaków towarowych będących własnością (...), poprzez oferowanie, reklamowanie, w tym także w Internecie, importowanie i wprowadzanie do obrotu tunerów satelitarnych naśladowujących wspólnotowy wzór nr (...) - (...) lub wspólnotowy wzór nr (...) - (...) lub opatrzonych oznaczeniem (...) lub (...), w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie, a w razie niewykonania przez pozwaną orzeczenia sądu w tym zakresie powód wniósł o upoważnienie go do opublikowania ogłoszenia o wskazanej wyżej treści na koszt pozwanej.

W odpowiedzi na pozew z dnia 4 maja 2010 r. strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Na rozprawie 29 listopada 2010 r. powód sprecyzował powództwo w zakresie żądania wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, wskazując iż domaga się wydania przez pozwaną nienależnie uzyskanych korzyści w kwocie 196.201 zł.

Wyrokiem z 6 grudnia 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał pozwanej naruszania prawa powoda do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrzznego pod numerami (...) - (...) i (...) - (...) przez oferowanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie i reklamowanie tunerów satelitarnych naśladowujących te wzory (pkt 1), zakazał pozwanej naruszania prawa powoda do wspólnotowego znaku towarowego (...) nr (...) przez wykorzystywanie oznaczenia (...) do reklamowania tunerów satelitarnych, a także części do tunerów satelitarnych (pkt 2), zakazał pozwanej naruszania prawa powoda do wspólnotowego znaku towarowego (...) nr (...) przez oferowanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie i reklamowanie tunerów satelitarnych opatrzonych oznaczeniami (...) lub

(...) (pkt 3), zakazał pozwanej umieszczania na stronie internetowej pod adresem (...) oraz w trakcie prowadzonych przez nią aukcji za pośrednictwem portalu (...) wizerunku tunerów satelitarnych naśladujących wzory wspólnotowe nr (...) - (...) lub nr (...) - (...), albo opatrzonych oznaczeniami (...) lub (...) (pkt 4), nakazał pozwanej wydanie powodowi bezpodstawnie uzyskanych korzyści w kwocie 196.201 zł (pkt 5), oddalił powództwo w zakresie żądania podania informacji o orzeczeniu do publicznej wiadomości (pkt 6), umorzył postępowanie w zakresie żądania nakazania pozwanej zniszczenia tunerów satelitarnych (pkt 7), opłatę ostateczną ustalił na kwotę 1.000 zł i uznał za pobraną w całości od powoda (pkt 8), nakazał pobrać od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 9.811 zł tytułem nieuiszczonej przez powoda opłaty stosunkowej (pkt 9), zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 4.177 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt 10).

Na skutek apelacji pozwanej, zaskarżającej wyrok Sądu I instancji w całości, Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 15 czerwca 2012 r., sygn. akt I ACa 255/11, uchylił zaskarżony wyrok w punktach 5, 9 i 10, znosząc postępowanie w zakresie roszczenia o zapłatę kwoty 196.201 zł poczynszy od rozprawy w dniu 29 listopada 2010 r. i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego. W pozostałym zakresie Sąd Apelacyjny oddalił apelację.

W uzasadnieniu wyroku Sąd II instancji wskazał, iż niedopuszczalnym było sformułowanie roszczenia o wydanie korzyści po raz pierwszy w formie ustnej i dopiero na rozprawie bezpośrednio poprzedzającej wyrokowanie, bez umożliwienia stronie przeciwnej odniesienia się do roszczenia, choćby w minimalnym, trzydniowym terminie przewidzianym na zawiadomienie o posiedzeniu. Zgodnie ze wskazaniem Sądu Apelacyjnego, przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy był obowiązany nadać prawidłowy bieg żądaniu wydania korzyści. W zakresie stosowania prawa materialnego Sąd Apelacyjny wskazał, że stanowisko przyjęte przez Sąd I instancji w zakresie rozumienia bezpodstawnie uzyskanych korzyści nie jest jedynym możliwym do przyjęcia, gdyż można bronić też poglądu, że przez uzyskane korzyści, które mają być wydane, należy rozumieć przychody pomniejszone o wydatki rzeczowe, osobowe i podatkowe związane bezpośrednio lub pośrednio z przychodami, które uzyskał pozwany w związku z naruszeniem prawa autorskiego.

W piśmie procesowym z dnia 9 sierpnia 2012 r. powód wskazał, iż domaga się wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści w wysokości 196.201 zł, na które składa się kwota 157.811 zł, odpowiadająca wpływom powódki ze sprzedaży za pośrednictwem serwisu (...) produktów zawierających w swojej nazwie określenia:(...), (...) lub (...), pomniejszonych o 22% VAT oraz kwota 38.390 zł, odpowiadająca wpływom uzyskanym przez powódkę ze sprzedaży tunerów zatrzymanych 26 stycznia i 5 lutego 2010 r. przez Urząd Celny (...) (...) w W., przy założeniu że 320 sztuk tunerów zostało zbytych po cenach hurtowych, odpowiadających połowie ceny detalicznej, ustalonej na podstawie aukcji internetowych z 17 i 18 marca oraz 5 kwietnia 2010 r., tj. 349 zł.

Wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał B. S. wydanie (...) w L. /Niemcy/ bezpodstawnie uzyskanych korzyści w kwocie 195.974,86 zł (pkt I), oddalił powództwo o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści w pozostałej części (pkt II), obciążył pozwaną na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie kwotą 9.810 zł tytułem nieuiszczonej części opłaty od pozwu dotyczącej roszczenia pieniężnego (pkt III) oraz zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 11.155,72 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania (pkt IV).

### ***Sąd I instancji oparł swoje rozstrzygnięcie na następujących ustaleniach faktycznych oraz rozważaniach prawnych:***

Na podstawie dokumentacji źródłowej i księgowej firmy (...) biegły sądowy ustalił, że w okresie od 7 kwietnia 2007 r. do 7 kwietnia 2010 r. wysokość bezpodstawnie uzyskanych przez pozwaną korzyści z tytułu wprowadzenia do obrotu tunerów satelitarnych naśladujących wspólnotowy wzór nr (...) - (...) lub wspólnotowy wzór nr (...) - (...) lub opatrzonych oznaczeniem (...) lub (...) wyniosła 158.682,31 zł jako przychód netto oraz 157.584,86 zł jako dochód ze sprzedaży. W sierpniu 2010 r. pozwana zbyła 299 sztuk satelitarnych tunerów cyfrowych z modułem dostępu do Internetu (...) oraz 21 sztuk satelitarnych tunerów cyfrowych z modułem dostępu do Internetu (...), zatrzymanych 26 stycznia i 5 lutego 2010 r. przez Urząd Celny (...) (...) w W., a zwolnionych spod zatrzymania w maju 2010 r.,

wobec braku powiadomienia Urzędu Celnego w terminie określonym w art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003 o wszczęciu postępowania mającego ustalić czy nastąpiło naruszenie prawa własności intelektualnej. Dnia 2 sierpnia 2010 r. pozwana wystawiła firmie (...) w L. fakturę za sprzedaż 320 sztuk płyt elektronicznych B. L. za łączną kwotę 6.398,66 zł brutto (w cenie po 16,39 zł netto za sztukę + 22% VAT). Z zestawienia transakcji z konta w serwisie (...), którego użytkownikiem jest pozwana od 7 grudnia 2009 r., wynika, że wcześniej, w okresie od grudnia 2009 r. do kwietnia 2010 r., pozwana dokonywała sprzedaży satelitarnych tunerów cyfrowych z modułem dostępu do Internetu(...) za cenę 349 zł.

Sąd Okręgowy wskazał, że rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych w art. 89 ust. 1 lit. c oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w art. 102 ust. 2 wskazują prawo krajowe jako właściwe w kwestiach dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw do znaków wspólnotowych i wzorów wspólnotowych, nieuregulowanych w tych rozporządzeniach. W myśl art. 269 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410; dalej jako p.w.p.), osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo m.in. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Analogiczne roszczenie służy właścicielowi wzoru wspólnotowego na podstawie art. 287 ust. 1 w zw. z art. 292 ust. 1 p.w.p. w przypadku naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 24 października 2007 r., IV CSK 203/07, (OSN 2009/1 poz. 13) do dochodzenia roszczenia o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. może mieć zastosowanie w drodze analogii art. 322 k.p.c., przy czym bezpodstawne uzyskanie korzyści, o których mowa w powołanym wyżej art. 296 ust. 1 nie stanowi bezpodstawnego wzbogacenia w rozumieniu art. 405 i nast. k.c. Korzyścią podlegającą zwrotowi na podstawie art. 296 ust. 1 i art. 287 ust. 1 p.w.p. jest zysk pochodzący z używania cudzego prawa, pozostający w normalnym związku przyczynowym z naruszeniem. Z obowiązku wydania korzyści nie zwalnia brak winy po stronie naruszcyciela. Zgodnie z art. 322 k.p.c., jeżeli w sprawie o naprawienie szkody, o dochody, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia lub o świadczenie z umowy o dożywocie sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy.

Sąd Okręgowy wskazał, że w niniejszej sprawie fakt naruszenia praw powoda do znaków wspólnotowych i wzorów wspólnotowych został już przesądzony wydanym w niniejszej sprawie prawomocnym wyrokiem z dnia 6 grudnia 2010 r., wobec czego Sąd pominął zgłaszane przez pozwaną przy ponownym rozpoznaniu sprawy wnioski dowodowe, zmierzające do wykazania braku naruszenia przez nią praw powoda, jako niedopuszczalne. Stosownie bowiem do treści art. 365 § 1 k.p.c. sąd jest związany treścią prawomocnego wyroku i kwestia nim uregulowana nie mogła być przedmiotem ponownego badania w późniejszym postępowaniu.

W toku sprawy biegły sądowy ustalił na podstawie dokumentów dostarczonych przez pozwaną wysokość zysku uzyskanego przez nią z tytułu sprzedaży przedmiotów naruszających prawa wyłączne powoda w okresie od dnia 7 kwietnia 2007 r. do dnia 7 kwietnia 2010 r. Opinia biegłego w ocenie Sądu I instancji została sporządzona w sposób rzetelny, fachowy i zawierała logiczne uzasadnienie, wobec czego brak było podstaw do jej podważenia. Podnoszone przez stronę pozwaną zarzuty, iż opinia jest nierzetelna z powodu oparcia jej na niewystarczającej dokumentacji pozwanej, zostały uznane za nieskuteczne, albowiem ewentualne braki w dostarczonej biegłemu dokumentacji obciążały wyłącznie samą pozwaną. W toku postępowania B. S. dwukrotnie była zobowiązana przez Sąd do dostarczenia wyczerpującej dokumentacji, niezbędnej do ustalenia wysokości bezpodstawnie uzyskanych korzyści - najpierw postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2010 r., którym pozwana została zobowiązana do udzielenia informacji oraz przedstawienia dokumentacji na podstawie art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 i 2 p.w.p. i którego to postanowienia pozwana w ogóle nie wykonała. Po raz kolejny pozwana została zobowiązana do przedstawienia dokumentacji postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 30 stycznia 2013 r., w którym zobowiązano ją do udostępnienia biegłemu całości dokumentacji księgowo-finansowej za lata 2007-2010 pod rygorem skutków z art. 233 § 2 k.p.c. W wykonaniu tego postanowienia B. S. nie przedstawiła biegłemu całości dokumentacji, tylko wybiórczo część dokumentów, na podstawie których biegły sporządził opinię. Zgodnie z art. 3 k.p.c. na obu stronach postępowania spoczywa

obowiązek przedstawiania w pełnym zakresie stanu faktycznego sprawy oraz dowodów. Zaniechanie obowiązku dawania wyjaśnień zgodnie z prawdą oraz stawianie przeszkód w przeprowadzeniu dowodów może narazić stronę na dokonanie niekorzystnych dla niej ustaleń, stosownie do art. 233 § 2 k.p.c. Z wykazania, że rzeczywista korzyść była mniejsza niż ustalony przez biegłego zysk netto, korzystne skutki wynikały dla pozwanej, zatem to na niej, zgodnie z dyspozycją art. 6 k.c., spoczywał ciężar udowodnienia tej okoliczności. Pozwana, po zapoznaniu się z niekorzystną dla niej opinią biegłego, nie przedstawiła nowych dowodów, które podważyłyby tę opinię, jak również nie wniosła o przeprowadzenie dowodu z kolejnej opinii, sporządzonej przez innego biegłego. W tej sytuacji, w ocenie Sądu Okręgowego, brak było podstaw do zakwestionowania ustaleń opinii biegłego. Sąd I instancji nie dał wiary zeznaniom pozwanej oraz świadka S. S. - męża pozwanej, że w rzeczywistości to świadek, a nie pozwana, dokonywał sprzedaży zakwestionowanych tunerów satelitarnych za pośrednictwem serwisu (...), albowiem to pozwana była użytkownikiem konta, za pośrednictwem którego dokonywano sprzedaży i jako miejsce zapłaty wskazano w serwisie jej rachunek bankowy. Na fakt dokonywania obrotu przez pozwaną zakwestionowanymi tunerami satelitarnymi wskazywał również fakt, że towary tego typu, zatrzymane przez Urząd Celny w dniach 26 stycznia 2010 r. i 5 lutego 2010 r. w łącznej ilości 320 sztuk, zostały sprowadzone na zamówienie pozwanej. Sąd Okręgowy uznał również za niewiarygodny przedstawiony przez B. S. dowód na okoliczność wysokości korzyści uzyskanych przez pozwaną ze sprzedaży 320 sztuk tunerów satelitarnych, zwolnionych przez Urząd Celny z zatrzymania w maju 2010 r., w postaci wystawionej przez pozwaną faktury z 2 sierpnia 2010 r. na kwotę 6.398,66 zł. Dokument ten został wystawiony jednostronnie przez pozwaną i brak było jakiegokolwiek potwierdzenia zawarcia wskazanej w nim transakcji przez drugą stronę umowy sprzedaży. Wiarygodność tego dokumentu podważał również fakt, że nazwa towarów będących przedmiotem sprzedaży stwierdzonej fakturą jest różna od nazwy towarów zwolnionych w maju 2010 r. przez Urząd Celny oraz okoliczność, że płatność została określona w walucie polskiej, pomimo iż sprzedaż miała nastąpić za granicę. Wskazana w fakturze cena 16,39 zł netto za sztukę jest przy tym znacznie niższa od ceny, za którą pozwana wcześniej sprzedawała tego typu towary za pośrednictwem serwisu (...) tj. 349 zł za sztukę. Wobec powyższego, Sąd Okręgowy na podstawie art. 322 k.p.c. uznał, że ściśle udowodnienie wysokości korzyści uzyskanych przez pozwaną ze sprzedaży 320 sztuk tunerów satelitarnych w sierpniu 2010 r. było nader utrudnione i mając na uwadze okoliczności sprawy, a mianowicie przeszkody stawiane przez pozwaną w przeprowadzeniu postępowania dowodowego oraz wykazaną przez powoda kwotę, za którą kilka miesięcy wcześniej pozwana sprzedawała tego typu tunery za pośrednictwem serwisu (...), Sąd I instancji zasądził w wyroku z tego tytułu sumę odpowiadającą wyliczeniom powoda, w których powód przyjął iż sprzedaż przez pozwaną nastąpiła po cenie hurtowej, odpowiadającej połowie ceny za którą pozwana sprzedawała tunery za pośrednictwem serwisu (...). Reasumując, na zasądzoną w wyroku kwotę składały się uzyskany przez pozwaną dochód ze sprzedaży tunerów w okresie od 7 kwietnia 2007 r. do 7 kwietnia 2010 r. w wysokości ustalonej przez biegłego oraz cena sprzedaży przez pozwaną 320 tunerów w sierpniu 2010 r., ustalona w trybie art. 322 k.p.c. na podstawie wyliczeń powoda i cen transakcyjnych wykazanych w piśmie (...) sp. z o.o. z dnia 17 czerwca 2010 r.

O kosztach postępowania Sąd I instancji orzekł na podstawie art. 100 k.p.c., obciążając nimi w całości pozwaną, jako przegrywającą sprawę, albowiem powództwo zostało oddalone tylko co nieznacznej części.

**Apelację od wyroku Sądu Okręgowego wniosła pozwana zaskarżając go w całości.** Zaskarżonemu orzeczeniu zarzuciła:

1/ naruszenie prawa procesowego mające wpływ na treść wyroku, tj.:

a/ art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 235 k.p.c. poprzez uznanie na podstawie wyliczeń dokonanych przez powoda, w których powód przyjął, iż sprzedaż przez pozwaną nastąpiła po cenie hurtowej, odpowiadającej połowie ceny, za którą pozwana uzyskała ze sprzedaży tunerów satelitarnych oraz akcesoriów naruszających prawa wyłączne powoda łącznie kwotę 195.974,86 zł w sytuacji, gdy powyższa informacja nie ma jakiegokolwiek potwierdzenia w treści paragonów wystawianych przez pozwaną; biegła księgowa obliczając wysokość korzyści majątkowej jaką uzyskała pozwana oparła się jedynie na wartościach sprzedaży miesięcznej dopasowując kwoty do wartości podanych przez stronę powodową na podstawie logów kasowych; biegła nie wzięła pod uwagę przy sporządzaniu opinii paragonów, które znajdują się

w posiadaniu strony pozwanej świadczących o tym, iż kwota, której dochodzi powód dotyczyła sprzedaży innych przedmiotów niż tunery satelitarne,

b/ art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 244 k.p.c. w zw. z art. 245 k.p.c. poprzez dowolną, a nie swobodną ocenę dowodów w postaci informacji przekazanej przez (...) sp. z o.o. oraz paragonu z tytułu sprzedaży dokonanej przez świadka P. Ł. (1) i ustaleniu, że skoro pozwana dokonała jednorazowej sprzedaży produktu, naruszając prawa ochronne strony powodowej, to w konsekwencji uzyskała ze sprzedaży tunerów satelitarnych oraz akcesoriów naruszających prawa wyłączne powoda łącznie kwotę 195.974,86 zł,

c/ art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 244 § 1 k.p.c. poprzez nie wzięcie pod uwagę dowodu w postaci wyroku karnego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VIII Wydział Karny, którym to wyrokiem Sąd uniewinnił oskarżonego S. S. od popełnienia zarzucanych mu czynów dotyczących oferowania do sprzedaży towarów w postaci tonerów i pilotów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym (...) oraz (...), czym miał działać na szkodę (...); ponadto Sąd rozpoznający sprawę karną uznał, że P. Ł. (1) kupił od męża pozwanej inny dekodery, niż ten o którym zeznał w sprawie gospodarczej, co może jedynie świadczyć, iż jego zeznania nie są wiarygodne, a zatem nie mogą dowodzić tego, że pozwana dokonała sprzedaży za pomocą serwisu (...) większej niż jeden ilości odbiorników,

d/ art. 232 k.p.c. w zw. z art. 233 k.p.c. w zw. z art. 286 k.p.c. poprzez przyjęcie przez Sąd za podstawę rozstrzygnięcia o wysokości zasądzonych roszczeń złożonych przez powoda na rozprawie w dniu 29 listopada 2010 r. zestawień, podczas gdy Sąd powinien był zlecić biegłej księgowej z urzędu dokonanie uzupełniającej opinii polegającej na sprawdzeniu czy paragony fiskalne, które znajdują się w posiadaniu strony pozwanej mogły dotyczyć innych przedmiotów niż te, za które powód żąda zapłaty w kwocie 195.974,86 zł, zwłaszcza w sytuacji, gdy istniała wątpliwość co do rzetelności sporządzonej przez nią opinii, co zostało przedstawione przez stronę pozwaną w piśmie z dnia 31 maja 2013 r. zatytułowanym „Stanowisko w sprawie opinii sporządzonej przez biegłą sądową mgr T. W.”,

2/ błąd w ustaleniach faktycznych polegający na przyjęciu za podstawę do dokonania wyliczenia w niniejszej sprawie liczby wszystkich urządzeń wystawionych na portalu (...), podczas gdy tylko niewielka ilość dekodery została sprzedana za pomocą Internetu.

Wskazując na powyższe zarzuty strona pozwana wniosła o:

-oddalenie powództwa w części dotyczącej nakazania pozwanej wydania powodowi bezpodstawnie uzyskanych korzyści w kwocie 195.974,86 zł;

- zasądzenie od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm prawem przepisanych;

- ewentualnie, uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

W odpowiedzi na apelację z dnia 4 listopada 2013 r. strona powodowa wniosła o oddalenie apelacji w całości oraz zasądzenie od pozwanej kosztów postępowania odwoławczego według norm przepisanych.

### **Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:**

Apelacja pozwanej nie zasługiwała na uwzględnienie.

Ustalenia faktyczne Sądu I instancji są prawidłowe i Sąd Apelacyjny przyjmuje je jako własne. Sąd II instancji podziela również oceny prawne Sądu Okręgowego i w konsekwencji uznaje za trafne rozstrzygnięcie zawarte w wyroku z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Strona pozwana przedstawiła w apelacji szereg zarzutów odnoszących się do naruszenia przez Sąd I instancji przepisów prawa procesowego i wskazała, że konsekwencją tych naruszeń było dokonanie błędnych ustaleń faktycznych. Zarzuty te należało ocenić jako bezzasadne.

Po pierwsze, pozwana podniosła, że opinia sporządzona przez biegłą sądową z zakresu ekonomii, finansów i systemu podatkowego T. W. była niezgodna z rzeczywistością, błędnie zatem Sąd Okręgowy uznał ją za rzetelną, fachową i zawierającą logiczne uzasadnienie. Pozwana podniosła, że chciała dostarczyć biegłej dodatkowe dowody w postaci paragonów, jednakże ta uznała, że nie są one potrzebne do dokonania wyliczenia zysku uzyskanego przez B. S. z tytułu sprzedaży przedmiotów naruszających prawa wyłączne strony powodowej. Biegła obliczając wysokość korzyści majątkowej uzyskanej przez pozwaną oparła się jedynie na wartościach sprzedaży miesięcznej dopasowując kwoty do wartości podanych przez powoda na podstawie logów kasowych. Biegła nie wzięła pod uwagę paragonów, które znajdują się w posiadaniu strony pozwanej, świadczących o tym, że kwota której dochodzi powodowa spółka dotyczyła sprzedaży innych przedmiotów niż tunery satelitarne.

Zarzuty powyższe były nietrafne i nie znajdowały potwierdzenia w materiale sprawy. Przede wszystkim zauważyć należało, że B. S. już postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2010 r., wydanym na podstawie art. 286<sup>(1)</sup> p.w.p. została zobowiązana do udzielenia informacji o ilości i cenach zbytych przez nią w okresie od 7 kwietnia 2007 r. do 7 kwietnia 2010 r. tunerów satelitarnych oznaczonych(...), (...) lub (...) oraz do przedłożenia ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych i innych dokumentów odnoszących się do powyżej określonych tunerów. Pozwana powyższego postanowienia nie wykonała. Po raz drugi strona pozwana została zobowiązana do udostępnienia biegłemu całości dokumentacji księgowo-finansowej za lata 2007-2010 dotyczącej tunerów satelitarnych oznaczonych (...), (...) lub (...) postanowieniem z dnia 30 stycznia 2013 r. pod rygorem skutków wynikających z art. 233 § 2 k.p.c. W wykonaniu powyższego postanowienia pozwana przedstawiła biegłej wybraną przez siebie dokumentację, w oparciu o którą - oraz dokumenty znajdujące się w aktach sprawy - biegła sporządziła opinię, w której ustaliła, że pozwana z tytułu wprowadzenia do obrotu tunerów satelitarnych naśladujących wspólnotowe wzory nr (...)- (...) i nr (...)- (...) lub opatrzonych oznaczeniem (...) lub (...) w okresie od 7 kwietnia 2007 r. do 7 kwietnia 2010 r. uzyskała dochód ze sprzedaży w wysokości 157.584,86 zł. Zauważyć należy, że w oświadczeniu z dnia 5 kwietnia 2013 r. pozwana stwierdziła, że przekazuje biegłej pełną posiadaną przez siebie dokumentację księgową za okres kwiecień 2007 r. - kwiecień 2010 r. (k. 1049). W tych okolicznościach za niezrozumiały uznać należało podniesiony na etapie apelacji zarzut, że biegła przy sporządzaniu opinii nie oparła się na dokumentach, których pozwana jej nie udostępniła. Wszelkie zaniechania w tym zakresie, stosownie do treści art. 233 § 2 k.p.c., obciążały zatem pozwaną i nie może z tego powodu zarzucać biegłej nierzetelności przy sporządzaniu opinii.

Zauważyć należy, że gdyby strona pozwana rzetelnie wywiązała się z obowiązków nałożonych na nią postanowieniami z 9 sierpnia 2010 r. oraz 30 stycznia 2013 r., to nie byłoby wątpliwości co do tego, czy przy określaniu wysokości roszczeń majątkowych dochodzonych przez stronę powodową uwzględniony został cały materiał źródłowy. Tymczasem, pozwana albo w ogóle ignorowała skierowane do niej zobowiązanie (postanowienie z 9 sierpnia 2010 r.), albo przedstawiała dokumenty wybiórczo, samodzielnie decydując co biegłej okaże. O postawie B. S. świadczy choćby okoliczność wynikająca z wymiany e-mailowej pomiędzy pozwaną a biegłą. Na zapytanie biegłej dlaczego w rejestrze zakupów oraz podatkowej księdze przychodów i rozchodów firmy (...) nie zaewidencjonowano wskazanych zgłoszeń celnych, pozwana odpowiedziała, że zgłoszenia te ujęte zostały w rejestrze i księdze przychodów w czerwcu 2010 r., które nie zostały załączone, bowiem weryfikacja biegłej obejmowała termin do dnia 7 kwietnia 2010 r. (k. 1095-1096). Tymczasem, stosownie do treści postanowienia z dnia 30 stycznia 2013 r. B. S. zobowiązana była do udostępnienia całości dokumentacji księgowo-finansowej za lata 2007-2010 dotyczącej tunerów satelitarnych oznaczonych (...) (...) lub (...), zatem przedłożenie dokumentacji ograniczonej jedynie do dnia 7 kwietnia 2010 r. świadczyło o niezastosowaniu się do decyzji Sądu.

Podsumowując powyższe stwierdzić należało, że kwestionowanie przez pozwaną opinii biegłej z tej przyczyny, że nie oparła się ona przy jej sporządzaniu na paragonach znajdujących się w posiadaniu strony pozwanej, uznać należało za bezpodstawne, nie prowadzące do podważenia rzetelności opinii sporządzonej przez biegłą T. W..

Nie zasługiwał również na uwzględnienie zarzut pozwanej dotyczący tego, iż Sąd I instancji za podstawę rozstrzygnięcia o wysokości zasądzonego roszczenia przyjął złożone przez powoda na rozprawie w dniu 29 listopada 2010 r. zestawienia (k. 553-554), podczas gdy istniała wątpliwość co do tego wyliczenia.

Po pierwsze, ww. zestawienie nie stanowiło podstawy do czynienia ustaleń faktycznych przez Sąd Okręgowy, bowiem jak wynika z uzasadnienia zaskarżonego wyroku ustalając wysokość bezpodstawnie uzyskanych przez pozwaną korzyści Sąd I instancji opierał się przede wszystkim na opinii biegłej oraz piśmie (...) sp. z o.o. z dnia 17 czerwca 2010 r. zawierającym zestawienie transakcji sprzedaży na koncie pozwanej na portalu (...).

Po drugie, jak wskazała biegła, kwoty i transakcje uwidocznione w zestawieniu złożonym przez powoda na rozprawie w dniu 29 listopada 2010 r. były zgodne z danymi wynikającymi z pisma spółki (...) z dnia 17 czerwca 2010 r. Pozwana wiarygodności danych wskazanych w tym ostatnim piśmie nie podważyła i nie zgłosiła w tym zakresie żadnych zastrzeżeń w apelacji.

Po trzecie, wniosek biegłej, że transakcje dokonane przez pozwaną na portalu (...) wskazane w piśmie spółki (...) z dnia 17 czerwca 2010 r. winny znaleźć odniesienie w księgach przedsiębiorstwa prowadzonego przez B. S. był oczywisty, zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Ponieważ, jak już powyżej była o tym mowa, biegłej nie została przedstawiona pełna dokumentacja księgowo-finansowa, biegła musiała samodzielnie dokonać stosownych porównań, które wskazała i opisała w swojej opinii. W ocenie Sądu Apelacyjnego w okolicznościach niniejszej sprawy, taką metodykę biegłej należało uznać za właściwą i w konsekwencji opinię przez nią sporządzoną za rzetelną. W każdym bądź razie na podstawie znajdującego się w aktach sprawy materiału dowodowego strona pozwana nie podważyła przedmiotowej opinii.

Nie był także trafny zarzut pozwanej, iż Sąd I instancji przy rozstrzygnięciu sprawy nie wziął pod uwagę okoliczności, że nie wszystkie z wystawionych na portalu (...) przedmiotów zostały sprzedane, zatem korzyść pozwanej była znacznie niższa od tej, którą przyjął Sąd Okręgowy. Zarzut powyższy nie znajdował potwierdzenia ani w piśmie spółki (...) z dnia 17 czerwca 2010 r., w którym zawarte jest rozróżnienie na produkty wystawione i sprzedane, ani w opinii biegłej, z której wynika, że biegła wzięła pod uwagę rzeczywiste transakcje sprzedaży.

Bezzasadny był również zarzut apelacji dotyczący nieuwzględnienia wyroku karnego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VIII Wydział Karny uniewinniającego S. S. od popełnienia zarzucanych mu czynów dotyczących oferowania do sprzedaży towarów w postaci tonerów i pilotów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym (...) oraz (...), czym miał działać na szkodę (...).

Po pierwsze, zauważyć należało, że kwestia uniewinnienia S. S. - męża pozwanej, od zarzutu popełnienia zarzucanych mu czynów zabronionych nie miała żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, która na tym etapie dotyczyła wyłącznie roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Analogicznie należało odnieść się do kwestii zeznań P. Ł. (2) złożonych w postępowaniu karnym i ich rzekomej rozbieżności z zeznaniami ww. świadka złożonymi w niniejszym postępowaniu. W szczególności nie sposób uznać, aby z treści ww. wyroku Sądu Karnego wynikało, iż nie doszło do uzyskania przez pozwaną korzyści, których zwrotu domaga się powodowa spółka w niniejszym postępowaniu.

Po drugie, w przedmiotowym postępowaniu zostało już prawomocnie przesądzone, że to pozwana B. S. naruszyła prawa wyłączne powoda do wzorów wspólnotowych nr (...) - (...) i nr (...) - (...) oraz wspólnotowych znaków towarowych (...) oraz (...). Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 15 czerwca 2012 r. uwzględnił apelację pozwanej od orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2010 r. jedynie co do punktów 5, 9 i 10, tj. w zakresie roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz akcesoryjnych rozstrzygnięć dotyczących kosztów sądowych oraz kosztów procesu. W pozostałym zakresie apelacja pozwanej została oddalona, zatem wyrok z dnia 6 grudnia 2010 r. w tym zakresie uprawomocnił się i na podstawie art. 365 § 1 k.p.c. stał się wiążący nie tylko dla stron i sądu, który go wydał, ale również innych sądów. Tym samym strona pozwana nie może kwestionować okoliczności naruszenia praw wyłącznych powoda do wzorów wspólnotowych nr (...) - (...) i nr (...) - (...) oraz wspólnotowych znaków towarowych (...) oraz (...).

Wnioski dowodowe zgłoszone przez pozwaną w apelacji podlegały oddaleniu na podstawie art. 381 k.p.c. z uwagi na brak waloru nowości, tj. pozwana w żaden sposób nie wykazała, że dowodów tych nie mogła powołać przed Sądem



Okręgowym. Nadto, jak już powyżej była o tym mowa, wyrok Sądu Karnego z dnia 20 grudnia 2012 r. nie miał znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, zatem ten dowód podlegał oddaleniu na podstawie art. 227 k.p.c.

Strona pozwana nie zgłosiła co prawda żadnych zarzutów odnoszących się do prawa materialnego, jednak w tym zakresie zaskarżony wyrok podlegał z urzędu kontroli Sądu Apelacyjnego. Sąd II instancji akceptuje stanowisko Sądu Okręgowego co do tego, że roszczenie o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści nie jest roszczeniem o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia w rozumieniu art. 405 i nast. k.c. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 października 2007 r., IV CSK 203/07, OSNC 2009/1/13, zubożenie uprawnionego polega na korzystaniu przez inny podmiot jego kosztem, bez podstawy prawnej, z jego prawa wyłącznego. Uprawniony nie musi dowodzić, że uzyskane przez naruszcyciela w ten sposób korzyści powiększyłyby jego majątek oraz że on sam uzyskałby korzyść, którą uzyskał naruszcyciel.

Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 15 czerwca 2012 r. wskazał, że przez korzyści, których wydania może żądać od naruszcyciela osoba, której prawa wyłączne zostały naruszone, można rozumieć przychody pomniejszone o określone wydatki związane z osiągnięciem tych przychodów, tj. jako zyski. Stanowisko takie należało uznać za trafne, bowiem odpowiada samodzielnemu charakterowi roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści i umożliwia rzeczywiste określenie korzyści uzyskanych przez podmiot naruszający prawa wyłączne uprawnionego. Dodać należy, że górną granicę tych korzyści wyznacza związek przyczynowy pomiędzy zyskiem naruszcyciela a wykorzystanymi przez niego w sposób bezprawny prawami własności intelektualnej.

Rozwijając stanowisko przedstawione w wyroku z dnia 15 czerwca 2012 r. stwierdzić należało, że w ramach roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści uprawniony może domagać się sumy pieniężnej w wysokości całego dochodu osiągniętego przez naruszcyciela w ramach obrotu towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej. Dochód winien być rozumiany jako różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania, przy czym obie wartości winny być ustalane na podstawie obrotu towarami naruszającymi prawa wyłączne.

W niniejszej sprawie dochód osiągniętych przez pozwaną z tytułu wprowadzenia do obrotu tunerów satelitarnych naśladujących wspólnotowe wzory nr (...) - (...) i nr (...) - (...) lub opatrzonych oznaczeniem (...) lub (...) ustalony został w oparciu o opinię sporządzoną przez biegłą sądową z zakresu ekonomii, finansów i systemu podatkowego T. W.. Jak już powyżej była o tym szczegółowo mowa, strona pozwana nie podważyła rzetelności tej opinii, w związku z czym należało przyjąć, że w związku z obrotem towarami naruszającymi prawa wyłączne strony powodowej, pozwana uzyskała dochód w wysokości 157.584,86 zł.

Sąd Apelacyjny podzielił również ustalenia i oceny Sądu I instancji odnośnie zbycia przez pozwaną w sierpniu 2010 r. 299 sztuk satelitarnych tunerów cyfrowych z modułem dostępu do Internetu (...) oraz 21 sztuk satelitarnych tunerów cyfrowych z modułem dostępu do Internetu (...) zatrzymanych, a następnie zwolnionych, przez Urząd Celny (...) (...) w W.. Po pierwsze, słusznie Sąd Okręgowy zakwestionował wiarygodność faktury z dnia 2 sierpnia 2010 r. wystawionej na rzecz S. C. w L., a po drugie, zastosował art. 322 k.p.c. w celu ustalenia wysokości korzyści uzyskanych przez pozwaną ze sprzedaży ww. 320 sztuk satelitarnych tunerów cyfrowych. Apelacja strony pozwanej nie zawiera przy tym żadnych konkretnych argumentów, które by podważały powyższe ustalenia i oceny Sądu Okręgowego.

Mając powyższe na względzie, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił apelację.

O kosztach postępowania odwoławczego Sąd II instancji orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3, art. 99, art. 108 § 1 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. oraz na podstawie § 6 pkt 6 w zw. z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców pranych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 490).