

*Sygn. akt VII AGa 638/18*

## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

**Dnia 27 grudnia 2018 r.**

**Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy w składzie:**

Przewodniczący: SSA Maciej Dobrzyński (spr.)

Sędziowie: SA Mariusz Łodko

SO del. Jacek Bajak

Protokolant: praktykant absolwencki Magdalena Wójcicka

po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2018 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w L.

przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w S.

o nakazanie i zapłatę

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 20 marca 2017 r., sygn. akt XXII GWz 66/15

**1. oddala obie apelacje,**

**2. zasądza od (...) spółki akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w L. kwotę 8.100 zł (osiem tysięcy sto złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.**

VII AGa 638/18

## UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 16 lutego 2015 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w L. wniosła o nakazanie (...) spółce akcyjnej z siedzibą w S. dokonania zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści osiągniętych w okresie od 16 lutego 2012 r. do 15 lutego 2015 r. ze sprzedaży – na polskim rynku – produktów kosmetycznych zawierających oznaczenia (...), których wysokość zobowiązała się przedstawić po złożeniu przez pozwanego ksiąg rachunkowych oraz po złożeniu opinii przez biegłego, gdyż na etapie wniesienia pozwu wskazanie kwoty było niemożliwe (pkt 1), nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomości – przez okres 100 dni – całości orzeczenia wydanego w sprawie poprzez jego publikację na stronie internetowej (...) – w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się orzeczenia (pkt 2) oraz o zasądzenie od strony pozwanej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na pozew z dnia 18 maja 2015 r. pozwany wniósł o oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Na rozprawie w dniu 25 stycznia 2016 r. powód sprecyzował roszczenie z pkt 1, żądając zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego kwoty 6.559.375,15 zł tytułem zwrotu korzyści bezpodstawnie uzyskanych przez (...) S.A. w okresie od 16 lutego 2012 r. do 15 lutego 2015 r. w związku z używaniem znaku towarowego (...).

W piśmie procesowym z dnia 26 lutego 2016 r. powód podtrzymał żądanie wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści w kwocie 6.559.375,15 zł, odnośnie żądania nakazania pozwanemu podania do publicznej wiadomości treści orzeczenia sprecyzował, że żądanie obejmuje jego publikację na stronach startowych stron internetowych pozwanego (...) oraz (...) w miejscu widocznym natychmiast po uzyskaniu połączenia ze stroną, pisanego czcionką Arial w rozmiarze 10, w kolorze wyraźnie odróżniającym się od tła przez okres 100 dni – w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się orzeczenia.

W piśmie procesowym z dnia 15 marca 2016 r. pozwany wskazał, że sprecyzowane przez powoda roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści nie zasługiwało na uwzględnienie.

Na rozprawie w dniu 6 marca 2017 r. powodowa spółka poparła pozew do kwoty 416.421 zł, oświadczając że nie popiera go w pozostałej części pkt 1.

Wyrokiem z dnia 20 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zasądził od (...) S.A. z siedzibą w S. na rzecz (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w L. kwotę 268.092 zł (pkt 1), umorzył postępowanie w zakresie żądania zapłaty kwoty 6.142.954,15 zł (pkt 2), oddalił powództwo w pozostałej części (pkt 3), opłatę ostateczną od roszczenia niepieniężnego z pkt 2 pozwu ustalił na kwotę 1.000 zł i uznał za pobraną w całości od powoda (pkt 4), nakazał pobranie od (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w L. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwoty 100.000 zł tytułem nieuiszczonej sądowej opłaty stosunkowej (pkt 5), zwrócił (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w L. z kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 22.651,44 zł tytułem niewykorzystanej części zaliczki na koszty opinii biegłego uiszczonej 27 lipca 2016 r., a zaksięgowanej pod poz. 500007952815 (pkt 6) oraz zasądził od (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w L. na rzecz (...) S.A. z siedzibą w S. kwotę 8.057 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (pkt 8).

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

Decyzją Urzędu Patentowego RP z 25 lutego 2010 r. P. K. uzyskał prawo ochronne na słowny znak towarowy G. (...)- (...), udzielone z pierwszeństwem od 14 grudnia 2008 r. dla towarów w klasach 3 i 5 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla kosmetyków: kremów, emulsji, płynów, maseczek. Decyzją z 27 września 2010 r. uzyskał on także prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy R- (...), udzielone z pierwszeństwem od 16 grudnia 2008 r. dla towarów w klasach 3 i 5 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla kremów, maseczek, żelu, płynów, kosmetyków do zastosowań medycznych – kremów i żelu do skóry wrażliwej i wymagającej. Prawa do tych znaków towarowych zostały przeniesione na (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytowo-akcyjną w L..

Znaki G. (...) są używane od 2006 r. dla oznaczania opakowań kremów:

w działaniach reklamowych i dokumentach handlowych. W poprzedniej wersji opakowanie miało wygląd: wykorzystujący znak towarowy R- (...).

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w L. jest następcą prawnym (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej powstałym w wyniku jej przekształcenia uchwałą walnego zgromadzenia spółki podjętą 21 października 2013 r. Producentem cenionych na rynku i nagradzanych kosmetyków oferowanych pod marką E. (...) zarówno w Polsce jak i za granicą jest (...) S.A. z siedzibą w L..

(...) S.A z siedzibą w S. prowadziła w latach 2012-2015 działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, handlu hurtowego i detalicznego z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Od przełomu lat 2008/2009 (...) S.A. wytwarzała, wprowadzała do obrotu i oferowała do sprzedaży kremy w opakowaniach z oznaczeniem (...), a także maseczki, tonik i mleczko kosmetyczne. Produkty kosmetyczne strony pozwanej wytwarzane w Polsce, były eksportowane m.in. na Litwę i na Białoruś.

Wyrokiem z dnia 25 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał (...) S.A. naruszania praw na słowny znak towarowy G. (...) - (...), to jest używania w polskim obrocie gospodarczym oznaczenia (...) dla kremów, maseczek, toniku, mleczka kosmetycznego, produkowanych i wprowadzanych do obrotu przez pozwanego (pkt 1), nakazał pozwanemu usunięcie skutków naruszenia poprzez zniszczenie wszelkich znajdujących się w jego posiadaniu opakowań, etykiet oraz wszelkich materiałów reklamowych odnoszących się do kremów, maseczek, toniku, mleczka kosmetycznego, a zawierających oznaczenie (...) (pkt 2) oraz nakazał pozwanemu usunięcie skutków naruszenia poprzez wycofanie z obrotu kremów, maseczek, toniku, mleczka kosmetycznego, w opakowaniach z oznaczeniem (...) (pkt 3). Apelacja strony pozwanej została oddalona przez Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 13 maja 2014 r. wydanym w sprawie sygn. akt VI ACa 1028/13.

(...) S.A. z wytworzenia eksportowanych poza granice Polski w okresie od dnia 16 lutego 2012 r. do dnia 15 lutego 2015 r. kosmetyków z oznaczeniem (...) wyniósł łącznie 416.421 zł. Po odliczeniu koniecznych kosztów, poniesionych w związku z wytworzeniem tych produktów, korzyści pozwanego wyniosły 268.092 zł.

Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie z art. 153 ust. 1 oraz art. 154 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 776, ze zm.; dalej jako p.w.p.), przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegającego w szczególności na:

- 1/ umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem,
- 2/ umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług,

**3/ posługiwaniu się nim w celu reklamy.**

**Z art. 296 ust. 2 p.w.p. wynika dla właściciela prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom niemającym jego zgody używania w obrocie m.in.:**

- 1/ znaku identycznego do znaku zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarów,**
- 2/ znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaków.**

**Zgodnie z art. 296 ust. 1 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, zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku.**

*Odnośząc się do obowiązku zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści, Sąd Okręgowy wskazał, że odpowiedzialność (...) S.A. za naruszenie praw spółki E. D. została – co do zasady – rozstrzygnięta prawomocnym wyrokiem wydanym w sprawie sygn. akt XX GC 357/11 (art. 365 § 1 k.p.c.). W tym postępowaniu należało jedynie wykazać zakres naruszenia, osiągnięcie przez stronę pozwaną określonych korzyści oraz uzasadnić potrzebę publikacji wyroku zasądzającego dla usunięcia skutków naruszenia. Stosownie do art. 296 ust. 1 p.w.p., właściciel prawa ochronnego na znak towarowy, które zostało naruszone, może żądać wydania przez naruszydiciela bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Roszczenie to ma charakter penalno-kompensacyjny. Pomimo podobieństwa terminologii nie jest tożsame z bezpodstawnym wzbogaceniem regulowanym w art. 405 i nast. k.c. Jest niezależne od winy naruszydiciela i poniesienia przez uprawnionego szkody. O uwzględnieniu roszczenia decyduje stwierdzenie, że – w efekcie bezprawnego używania znaku towarowego (w jakiegokolwiek z form wskazanych w art. 153 p.w.p., a nie tylko z wprowadzania do obrotu towarów z kolizyjnym oznaczeniem) – pozwany uzyskał jakąś korzyść (w rozumieniu przychodu, a nie dochodu). Sąd I instancji wyjaśnił, że sposób obliczenia korzyści wywołuje spory, ich podstawę stanowi jednak zawsze przychód uzyskany przez naruszydiciela. Sporne jest natomiast odliczanie od uzyskanego przez naruszydiciela przychodu poniesionych przez niego kosztów i ich wysokości. Według zwolenników penalnego charakteru tego obowiązku, kosztów w ogóle się nie odlicza. Przeciwnie stanowisko dopuszcza pomniejszenie korzyści o koszty, których poniesienie – przy racjonalnie podejmowanych działaniach – byłoby w każdym wypadku konieczne (pozostające w bezpośrednim związku z naruszeniem, niezbędne do uzyskania określonego wyniku sprzedaży lub eksportu). Pewne kontrowersje w doktrynie i orzecznictwie budzi zasadność odliczania od podlegających wydaniu korzyści kosztów stałych (wytworzenia towaru: personelu, eksploatacji maszyn i urządzeń, wynajmu pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych) lub tylko zmiennych (tu: zakup składników produktów kosmetycznych i ich opakowań). Sąd Okręgowy wskazał, że nie jest przekonany do zasadności ograniczenia korzyści wyłącznie o koszty zmienne. Taka konstrukcja abstrahuje od realiów prowadzenia działalności gospodarczej. Trudno sobie wyobrazić uzyskanie przychodu z wytwarzania kosmetyków oznaczanych bezprawnie znakiem towarowym bez udziału czynnika ludzkiego w niedziałającym przedsiębiorstwie. Na ich wysokość wpływa z pewnością rozmiar produkcji. Nie można w żadnym razie uznać, że działania bezprawne, podejmowane obok legalnych, nie zwiększają kosztów (stałych) zatrudnienia pracowników, eksploatacji maszyn i urządzeń służących do produkcji, zakupu mediów, wynajmu pomieszczeń, także powierzchni magazynowych. W tej części, wynikającej bezpośrednio z działań stanowiących naruszenie, koszty stałe powinny być odliczone z korzyści. Obowiązek udowodnienia poniesienia takich kosztów – co do zasady i wysokości – obciąża naruszydiciela, zgodnie z ogólną regułą rozkładu ciężaru dowodu wyrażoną w art. 6 k.c. Występując z pozwem zmierzającym do usunięcia skutków naruszeń krajowych praw na znaki towarowe G. (...) zarejestrowane pod numerami R- (...) i R- (...) spółka (...) nie tylko nie przedstawiła twierdzeń i dowodów na uzasadnienie nakazania (...) S.A. zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści i podania rozstrzygnięcia o tym do wiadomości publicznej, ale nawet nie sprecyzowała roszczenia w zakresie żądanej kwoty. Wskazała, że korzyści wynikają ze sprzedaży na polskim rynku kosmetyków w opakowaniach z oznaczeniem (...). Dopiero w toku postępowania, wobec zaprzeczenia przez pozwanego wprowadzania do obrotu w Polsce kosmetyków (...) w okresie od 16 lutego 2012 r. do 15 lutego 2015 r., określiła roszczenie co do wysokości i zmieniła jego podstawę faktyczną, wskazując na to, że używanie kolizyjnego oznaczenia polegało na wytwarzaniu kosmetyków eksportowanych poza Polskę i oznaczaniu ich opakowań. Fakt podejmowania takich działań nie był kwestionowany przez pozwanego, który zaprzeczał temu by naruszały one prawa powoda i przyniosły mu jakiegokolwiek korzyści. Oferowanie kosmetyków z kolizyjnymi oznaczeniami poza Polską potwierdzały dodatkowo dokumenty i zeznania świadków. Zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia o wysokości korzyści uzyskanych przez (...) S.A., które – zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p. – powinny być wydane*

*spółce (...) miał dowód z opinii biegłego sporządzonej na podstawie dokumentacji księgowej przedsiębiorstwa strony pozwanej. W opracowanej na zlecenie Sądu Okręgowego opinii, której wnioski wyprowadzone zostały z wszechstronnej analizy problemu i poparte przekonującą argumentacją, biegły stwierdził, że księgi rachunkowe przedsiębiorstwa (...) S.A. nie pozwalają na precyzyjne wyliczenie korzyści uzyskanych z wytworzenia kosmetyków (...) w okresie od 16 lutego 2012 r. do 15 lutego 2015 r., ponieważ ich zapisy nie wskazują oznaczenia poszczególnych produktów. Praktyka ograniczonego ewidencjonowania operacji dotyczących sprzedaży i kosztów nie jest czymś wyjątkowym w działalności gospodarczej. Biegły oszacował korzyści na kwoty: i) 27.400,50 zł odpowiadającą rentowności sprzedaży netto (...) S.A. (6,58% z 416.421 zł); ii) 31.939,49 zł odpowiadającą rentowności sprzedaży netto na rynku polskich producentów wyrobów kosmetycznych i toaletowych zatrudniających powyżej 49 osób (7,67% z 416.421 zł); iii) 416.421 zł stanowiącą łączną kwotę zafakturowanej sprzedaży eksportowej wytworzonych przez (...) S.A. kosmetyków z oznaczeniem (...); iv) 268.092 zł uwzględniającą średni wskaźnik kosztów uzyskania korzyści ze sprzedaży eksportowej kosmetyków z oznaczeniem (...), które wynoszą 64,38% przychodu. W przekonaniu Sądu I instancji, w efekcie naruszenia praw do znaków towarowych G. (...), strona pozwana ma obowiązek wydania uprawnionej korzyści w kwocie 268.092 zł uzyskanych z wytwarzania, oznaczania i eksportu kosmetyków (...). Kwota ta uwzględnia uzasadnione określone szacunkowo przez biegłego, związane bezpośrednio z działaniami naruszającymi wyłączność spółki (...), koszty uzyskania przychodu.*

*Odnosząc się kolejno do roszczenia o publikację orzeczenia, Sąd Okręgowy wskazał, że przepis art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. stanowi, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym. Publikacja orzeczenia (lub informacji o nim) powinna znaleźć uzasadnienie w okolicznościach faktycznych konkretnej sprawy i zmierzać do usunięcia skutków naruszenia lub uzyskania innego wskazanego przez powoda celu. Zważywszy, że działania spółki (...) nie polegały na oferowaniu czy wprowadzaniu do obrotu towarów z kolizyjnym oznaczeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie znaki G. (...) są chronione, a powód nie przedstawił innych okoliczności mogących uzasadniać publikację wyroku nakazującego naruszcycielowi wydanie korzyści, Sąd I instancji oddalił to żądanie.*

O kosztach postępowania Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 100 zdanie 2 k.p.c., uznając, że koszty postępowania powinny obciążać w całości powoda, który uległ w przeważającej części roszczenia pieniężnego (uwzględniono 268.092 zł z żądanej kwoty 6.559.375,15 zł), a żądanie niepieniężne zostało oddalone w całości.

Wobec określenia wartości przedmiotu sporu w zakresie roszczenia z pkt 1 pozwu na kwotę 6.556.375,15 zł, Sąd I instancji ustalił opłatę stosunkową na kwotę 100.000 zł, a obowiązkiem jej uiszczenia obciążył stronę powodową (art. 18 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; dalej jako u.k.s.c.). Opłata ostateczna od żądania z pkt 2 pozwu ustalona została na kwotę 1.000 zł i uznana za pobraną w całości od powoda (art. 15 u.k.s.c.).

**Apelacje od wyroku Sądu Okręgowego wniosły obie strony.**

**Powód zaskarżył wyrok w części, tj. co do pkt 3 (w zakresie, w jakim Sąd I instancji oddalił roszczenie z pkt 2 pozwu), pkt 4, pkt 5 oraz pkt 7. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucił:**

1/ naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:

a/ art. 296 ust. 1a p.w.p. w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. poprzez ich niezastosowanie i oddalenie powództwa w części obejmującej żądanie podania orzeczenia do publicznej wiadomości, pomimo tego że w niniejszej sprawie wystąpiła potrzeba usunięcia negatywnych skutków naruszenia znaku towarowego przez ogłoszenie wyroku, w

szczególności dlatego, że część sprzedaży produktów naruszających znak towarowy powoda następowała do odbiorców z Rzeczypospolitej Polskiej,

2/ naruszenie przepisów prawa procesowego, tj.:

a/ art. 233 § 1 k.p.c. polegające na niewłaściwej ocenie materiału dowodowego w sprawie, prowadzące do sprzecznego z dowodami ustalenia, jakoby pozwany nie oferował ani nie wprowadzał do obrotu towarów z kolizyjnym oznaczeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie znaki G. (...) są chronione, mimo że w aktach postępowania znajdowały się dowody sprzedaży towarów pozwanego pod spornym oznaczeniem do podmiotów polskich; powyższe miało wpływ na treść zaskarżonego wyroku oraz doprowadziło do wadliwego rozstrzygnięcia, albowiem stało się bezpośrednią podstawą oddalenia powództwa w zakresie roszczenia publikacyjnego,

b/ art. 13 ust. 1 u.k.s.c. przez jego błędne zastosowanie, przejawiające się w pobraniu od powoda „nieuiszczonej opłaty stosunkowej” od pozwu, od którego już wcześniej została ustalona i wpłacona opłata tymczasowa,

c/ art. 15 ust. 3 u.k.s.c. w zw. z art. 21 k.p.c. przez nieprawidłowe niezastosowanie, polegające na zaniechaniu ustalenia opłaty ostatecznej w wyroku, która winna być ustalona jako opłata określona przez Sąd w kwocie maksymalnej 5.000 zł wobec nieustalenia wartości sporu (będącej w myśl art. 21 k.p.c. jedną sumą dla całego pozwu; przy czym w przedmiotowej sprawie Sąd I instancji przyjął wartość roszczenia z pkt 2 pozwu jako nieustaloną, czego konsekwencją winno być przyjęcie, że wartość przedmiotu sporu, będąca sumą czynników, z których jeden jest niewiadomy, także jest nieustalona); ewentualnie jako opłata ostateczna stosunkowa od sumy 268.092 zł,

d/ art. 98 k.p.c. w zw. z art. 100 k.p.c. poprzez obciążenie kosztami postępowania wyłącznie powoda, podczas gdy Sąd zasądził od pozwanego kwotę 268.092 zł, a oddalił żądanie w kwocie 148.329 zł, co winno przełożyć się na ocenę, że powód wygrał sprawę w 66% oraz odpowiednie do tego rozłożenie ciężaru kosztów,

3/ dokonanie błędnych ustaleń faktycznych, tj. nieprawidłowe ustalenie przez Sąd, jakoby pozwany nie oferował ani nie wprowadzał do obrotu towarów z kolizyjnym oznaczeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie znaki G. (...) są chronione, podczas gdy w rzeczywistości pozwany oferował i sprzedawał towary pod spornym oznaczeniem na terytorium RP i do podmiotów polskich, co wynikało z materiału dowodowego sprawy.

Wskazując na powyższe zarzuty strona powodowa wniosła o:

1/ zmianę zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części poprzez:

- uwzględnienie roszczenia z pkt 2 pozwu, w brzmieniu sprecyzowanym pismem powoda z dnia 26 lutego 2016 r.;

- nieobciążanie powoda opłatą stosunkową od pozwu, o której mowa w art. 13 ust. 1 u.k.s.c.;

- ustalenie opłaty ostatecznej od całego pozwu zgodnie z art. 15 ust. 3 u.k.s.c. jako opłaty określonej przez Sąd w kwocie maksymalnej 5.000 zł, ewentualnie w kwocie 14.405 zł, stanowiącej sumę opłaty ostatecznej stosunkowej od wartości przedmiotu sporu ustalonej w toku postępowania na sumę 268.092 zł oraz opłaty określonej przez Sąd w wysokości 1.000 zł od roszczenia publikacyjnego o nieustalonej wartości;

- obciążenie powoda kosztami procesu i pozwanego obowiązkiem zwrotu kosztów stronie przeciwnej uwzględniając rzeczywisty wynik sporu, tj. wygranie przez powoda sporu w 66% oraz prawidłową wysokość opłaty od pozwu skorygowaną stosownie do wniosku zawartego powyżej – wskutek czego wymiar opłaty od pozwu obciążający powoda winien wynieść maksymalnie 1.700 zł, a powód winien otrzymać od pozwanego zwrot kosztów zastępstwa w kwocie 268,90 zł, ewentualnie wymiar opłaty od pozwu obciążający powoda winien wynieść maksymalnie 4.558 zł, a powód winien otrzymać od pozwanego zwrot kosztów zastępstwa w kwocie 2.304 zł,

2/ ewentualnie, uchylenie zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania,

3/ ponadto, zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

**Pozwany zaskarżył wyrok w części, tj. co do pkt 1. Orzeczeniu zarzucił:**

1/ błędne ustalenia faktyczne poprzez przyjęcie, że pozwany nie mógł używać znaku towarowego (...) w obrocie gospodarczym wyrobami kosmetycznymi poza granicami kraju,

2/ błędne ustalenia faktyczne poprzez przyjęcie, że wartość korzyści osiągniętej przez pozwanego z tytułu oznaczenia i eksportu kosmetyków ze znakiem (...) w okresie od 16 lutego 2012 r. do 15 lutego 2015 r. wyniosła 268.092 zł,

3/ wewnętrzną sprzeczność co do uznania tzw. „kosztów zmiennych” jako jedynych, które powinny pomniejszać przychód pozwanego przy obliczaniu korzyści jaką miał osiągnąć w związku z korzystaniem ze znaku towarowego (...),

4/ obrazę prawa materialnego poprzez przyjęcie, iż roszczenie określone w art. 296 ust. 1 p.w.p. ma charakter penalny,

5/ obrazę art. 233 § 1 k.p.c. poprzez błędne przyjęcie, że materiał dowodowy daje podstawę do zdefiniowania tzw. kosztów zmiennych uzyskania korzyści naruszcyciela, o jakim mowa w art. 296 ust. 1 p.w.p.,

6/ obrazę art. 328 § 2 k.p.c. poprzez brak uzasadnienia dla tezy zgodnie z którą, w wyliczeniu korzyści naruszcyciela, o jakiej mowa w art. 296 ust. 1 p.w.p. powinno się uwzględniać jedynie koszty uzyskania przychodu związane bezpośrednio z działaniami naruszcyciela (tzw. koszty zmienne),

7/ obrazę art. 328 § 2 k.p.c. poprzez brak wyjaśnienia czym są „koszty uzyskania przychodu związane bezpośrednio z działaniami naruszcyciela” i wyjaśnienia jakie kryteria odróżniają je od pozostałych kosztów uzyskania przychodu.

Wskazując na powyższe zarzuty pozwany wniósł o:

- zmianę wyroku w zaskarżonym zakresie i oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu w obydwu instancjach, w tym kosztów zastępstwa procesowego w obydwu instancjach, według norm przepisanych;

- ewentualnie, uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie w tym zakresie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

W odpowiedzi na apelację strony pozwanej, powód wniósł o oddalenie apelacji oraz zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

**Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:**

**obie apelacje nie zasługiwały na uwzględnienie.**

Sąd Apelacyjny podziela ustalenia faktyczne poczynione w sprawie przez Sąd Okręgowy i przyjmuje je za własne. Opierały się one na prawidłowo zgromadzonym i ocenionym materiale dowodowym, a dotyczące tych ustaleń faktycznych zarzuty apelacji powoda i pozwanego nie były uzasadnione.

Odnosząc się w pierwszym rzędzie do apelacji pozwanego – jako dalej idącej i dotyczącej podstawowych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności – zauważyć należało, że zastrzeżenia strony pozwanej dotyczące warstwy faktycznej wyroku albo dotyczyły okoliczności o charakterze prawnym (np. zarzuty z pkt 1 i pkt 3), albo koncentrowały się wokół zagadnień związanych z ustaleniem wysokości bezpodstawnie uzyskanych przez (...) S.A. korzyści w związku z naruszeniem praw powodowej spółki do znaku towarowego G. (...). Odnosiło się to przede wszystkim do kwestii tego jakie koszty ponoszone przez naruszcyciela należy uwzględniać przy ustalaniu wysokości uzyskanych korzyści. Kwestie te, w tym ocenia opinii biegłego Z. P., omówione zostaną w dalszej części uzasadnienia wraz z rozważaniami

odnoszącymi się do tego roszczenia. W tym miejscu stwierdzić zaś należało, że ocena ww. dowodu dokonana przez Sąd Okręgowy zasługiwała na akceptację.

Nie zasługiwał także na podzielenie zarzut apelacji pozwanego dotyczący naruszenia art. 328 § 2 k.p.c., który określa ustawowe wymagania, którym musi odpowiadać uzasadnienie wyroku. Uzasadnienie wyroku Sądu I instancji, mimo że w wielu kwestiach lakoniczne, zawiera zarówno ustalenia faktyczne, jak i ocenę dowodów, a także wyjaśnia podstawę prawną rozstrzygnięcia – umożliwia zatem kontrolę instancyjną zaskarżonego orzeczenia. Jak wskazuje się w orzecznictwie, zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. może być uznany za zasadny tylko wyjątkowo – wówczas, gdy braki uzasadnienia są tego rodzaju, że uniemożliwiają ustalenie na jakiej podstawie faktycznej i w oparciu o jakie przepisy prawa sąd wydał zaskarżone rozstrzygnięcie, a tym samym uniemożliwiają zarówno stronom, jak i sądowni odwoławczemu ustalenie motywów, którymi kierował się sąd I instancji wydając wyrok. Taka sytuacja w niniejszym przypadku nie zachodziła.

Apelacja strony pozwanej koncentruje się na dwóch kwestiach. W pierwszym rzędzie pozwany podniósł, że Sąd Okręgowy błędnie ustalił, że nie mógł on używać znaku towarowego (...) dla oznaczania wyrobów kosmetycznych w obrocie gospodarczym z zagranicą. Zdaniem pozwanego roszczenie dochodzone przez powoda w niniejszym procesie opiera się na treści wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 25 lutego 2013 r. w sprawie o sygn. akt XX GC 357/11 i tym samym, to czy pozwany naruszył prawo powoda do znaku towarowego G. (...) w okresie od lutego 2012 r. do lutego 2015 r. należy oceniać tylko w świetle tego wyroku i zakazu tam wprowadzonego. Zakaz dotyczył zaś używania spornego oznaczenia w polskim obrocie gospodarczym, tym samym niezasadnie – sprzecznie z treścią prawomocnego orzeczenia sądowego – przyjęto, że powód może żądać wydania korzyści w związku z używaniem znaku towarowego (...) dla oznaczania wyrobów kosmetycznych w obrocie gospodarczym z zagranicą. Zdaniem apelującego w sprawie błędne było odwoływanie się do treści art. 153 i art. 154 p.w.p.

Powyższa argumentacja strony pozwanej była niezasadna i to z kilku względów.

W pierwszym rzędzie zauważyć należało, że pozwany w sposób nieprecyzyjny przedstawił stanowisko Sądu I instancji zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia. Mianowicie, Sąd Okręgowy wyjaśnił, że odpowiedzialność (...) S.A. za naruszenie praw spółki E. D. została co do zasady rozstrzygnięta prawomocnym wyrokiem z dnia 25 lutego 2013 r., sygn. akt XX GC 357/11, a w niniejszej sprawie należało jedynie wykazać zakres naruszenia, osiągnięcie przez pozwanego określonych korzyści oraz uzasadnić potrzebę publikacji wyroku zasądzonego dla usunięcia skutków naruszenia. Nie oznaczało to jednak, że roszczenia objęte niniejszym procesem wywodzone były z treści wyroku z dnia 25 lutego 2013 r., sygn. akt XX GC 357/11, w szczególności zaś, że roszczenia te determinował sposób uwzględnienia roszczenia zakazowego objętego pkt 1 ww. wyroku. Jest to w ocenie Sądu Apelacyjnego zasadniczy błąd w argumentacji strony pozwanej.

Roszczenia, które przysługują uprawnionemu w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, określa przede wszystkim art. 296 ust. 1 p.w.p. Zgodnie z jego treścią, osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku. Postaci naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy wskazane zostały w art. 296 ust. 2 p.w.p. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przysługiwanie uprawnionemu wskazanym w ustawie roszczeń uzależnione jest od naruszenia w sposób bezprawny jego prawa do znaku towarowego (w jeden ze sposobów wymienionych w art. 296 ust. 2 p.w.p.), co jak trafnie zauważył Sąd I instancji przesądzone zostało wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 lutego 2013 r., sygn. akt XX GC 357/11, a czego strona pozwana nie zakwestionowała, zgłaszając jedynie zastrzeżenia co do zakresu zakazu wynikającego z pkt 1 orzeczenia, tzn. wskazując, że obejmuje on jedynie polski obrót gospodarczy.



Pkt 1 wyroku z dnia 25 lutego 2013 r., sygn. akt XX GC 357/11, rozstrzyga jedynie o roszczeniu zakazowym (o zaniechanie naruszania), które jest odrębnym roszczeniem od roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, które łączy jedynie to, że podstawową przesłanką ich uwzględnienia jest bezprawne naruszenie prawa do znaku towarowego. Roszczenie o zaniechanie naruszania ma charakter prewencyjny, ma doprowadzić do przerwania stanu naruszenia sfery wyłączności osoby uprawnionej. O zakresie tego roszczenia decyduje w pierwszym rzędzie sam powód poprzez odpowiednie sformułowanie żądania pozwu, w którym powinny zostać precyzyjnie określone konkretne działania, których ma zaniechać naruszciciel. Zakaz powinien oczywiście odpowiadać naruszeniom i być proporcjonalny do wagi czynu, jednakże w żadnym razie nie determinuje innych roszczeń, których może dochodzić uprawniony, którego prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, w szczególności roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści czy też roszczenia o naprawienie wyrządzonej szkody.

Zgodnie z treścią art. 153 ust. 1 p.w.p. przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W art. 154 p.w.p. wskazano przykładowo postaci używania znaku towarowego: 1) umieszczanie znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowanie i wprowadzanie tych towarów do obrotu, ich import lub eksport oraz składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowanie lub świadczenie usług pod tym znakiem, 2) umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług, 3) posługiwanie się nim w celu reklamy.

Prawo ochronne na znak towarowy jest wyłącznym i bezwzględny (tzn. skutecznym erga omnes) prawem podmiotowym, którego przedmiotem jest dobro niematerialne w postaci znaku towarowego. Treść tego prawa określa ustawa – Prawo własności przemysłowej i to zarówno od strony pozytywnej poprzez wskazanie wyłącznych uprawnień przysługujących podmiotowi prawa ochronnego (art. 153 i art. 154 p.w.p.), jak i od strony negatywnej poprzez określenie działań zakazanych osobom trzecim (art. 296 ust. 2 p.w.p.). Zgodnie z zasadą terytorialności, prawo ochronne na znak towarowy, tak jaki i inne prawa własności przemysłowej, jest skuteczne wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (vide art. 153 ust. 1 p.w.p.). Na tym obszarze uprawniony ma wyłączne prawo do używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy, a przykładowy katalog działań stanowiących używanie znaku zawiera art. 154 p.w.p. Jedną z form używania znaku jest wprowadzanie do obrotu towarów ze znakiem, przy czym realizuje się to również przez ich import lub eksport. Oznacza to, że przywóz lub wywóz towarów oznaczonych chronionym znakiem przez inne osoby niż uprawniony albo upoważnione przez uprawnionego stanowi naruszenie prawa do znaku towarowego, niezależnie od tego, czy towar taki został wprowadzony do obrotu w kraju, czy też za granicą. Jak wskazuje się w piśmiennictwie, i które to stanowisko Sąd Apelacyjny w pełni podziela, nałożenie znaku na towary, które mają być wyeksportowane poza granice Polski stanowi w takim samym stopniu naruszenie praw wyłącznych, jak opatrywanie towarów znakiem w celu wprowadzenia ich na rynek krajowy (por. M. Kępiński [w:] System Prawa Handlowego, Tom 3, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015, s. 366-367). Nie zostało zakwestionowane przez stronę pozwaną ustalenie Sądu I instancji, iż w latach 2012-2015 spółka (...) S.A. wytwarzała w Polsce produkty kosmetyczne, na które nakładała oznaczenie (...), a które były przeznaczone na eksport m.in. na Litwę i Białoruś. Wynikało to także ze zgromadzonych w sprawie dowodów. Należało zatem uznać, że pozwany wkroczył w zakres monopolu przysługującego spółce (...) w związku z uzyskaniem prawa ochronnego na znak towarowy G. (...).

W świetle powyższego za nieuzasadnione uznać należało te zarzuty apelacji strony pozwanej, w których kwestionowała, aby dokonywany przez nią eksport towarów oznaczanych znakiem (...) nie stanowił naruszenia przysługujących powodowej spółce praw wyłącznych wynikających z posiadania prawa ochronnego na znak towarowy G. (...). O treści prawa do znaku towarowego i zakresie jego ochrony rozstrzygają przepisy obowiązującego prawa, nie zaś orzeczenie sądu rozstrzygające o roszczeniu o zaniechanie naruszania, o czym szczegółowo była mowa powyżej.

Niezależnie od powyższego zauważyć należało, że nie zasługiwało także na podzielnym stanowisko pozwanego, aby treść wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 lutego 2013 r., sygn. akt XX GC 357/11, należało interpretować w ten sposób, że zabraniał on wyłącznego używania spółce (...) S.A. kolizyjnego oznaczenia w taki sposób, który zagrażałby pomyleniem przez polskich konsumentów jej wyrobów z wyrobami powoda na terenie Polski. Użycie przez

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 25 lutego 2013 r. słów „w polskim obrocie gospodarczym” nie niosło w zasadzie żadnej konkretnej treści normatywnej. Prawo ochronne na znak towarowy jest z mocy samego prawa skuteczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ust. 1 p.w.p.), a do naruszenia tego prawa dochodzi w obrocie gospodarczym (art. 296 ust. 2 p.w.p.). Zakaz naruszania praw powoda zawarty w pkt 1 ww. wyroku nie został zatem w żaden sposób ograniczony, a skoro tak, to obejmował również zakaz używania oznaczenia (...) w imporcie lub eksporcie towarów objętych prawem ochronnym, bowiem również takie używanie narusza monopol podmiotu, któremu przysługuje prawo ochronne na dany znak towarowy.

Należało także wskazać, że z przedstawionych przez stronę pozwaną faktur sprzedażowych dotyczących kosmetyków z naruszającym prawa powoda oznaczeniem (...) wynikało, że część transakcji sprzedaży nastąpiła z polskimi podmiotami mającymi siedzibę na terenie kraju, np. (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. (vide k. 441-560), J. N. – (...) w K. (vide k. 563-607), (...) sp. z o.o. z siedzibą w R. (vide k. 609-617). W tych przypadkach do sprzedaży doszło na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, czego nie zmieniała okoliczność, iż kupujący zobowiązywali się do przeznaczenia nabywanego towaru na eksport. Zgodnie z treścią art. 3 pkt 2 obowiązującej w dacie ww. transakcji ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 475) wprowadzeniem do obrotu jest odpłatne albo nieodpłatne przekazanie kosmetyku po raz pierwszy przez producenta użytkownikowi bądź przedsiębiorcy uczestniczącemu w obrocie handlowym. Tak właśnie było w omawianej sytuacji, doszło tym samym do wprowadzenia do polskiego obrotu gospodarczego kosmetyków z naruszającym prawa powoda oznaczeniem (...).

Po drugie, strona pozwana zakwestionowała w apelacji sposób ustalenia przez Sąd I instancji polegających wydaniu na rzecz powoda bezpodstawnie uzyskanych korzyści, co skutkowało bezzasadnym zasądzeniem kwoty 268.092 zł. Pozwany zarzucił, że Sąd Okręgowy niezasadnie pomniejszył jego przychód uzyskany ze sprzedaży towarów oznaczonych znakiem (...) jedynie o koszty zmienne, z pominięciem kosztów stałych. Spółka (...) S.A. zakwestionowała przy tym zarówno samą koncepcję podziału kosztów na stałe i zmienne, wskazała na trudności w ich rozróżnieniu i wyczeniu. Zarzuciła również Sądowi I instancji, że uzasadnienie w tej części jest wewnętrznie sprzeczne i w zasadzie nie daje odpowiedzi na pytanie dlaczego Sąd przyjął ostatecznie tę kwotę, która nie uwzględniała kosztów stałych związanych z wytworzeniem towarów oznaczonych znakiem naruszającym prawa powoda do znaku towarowego G. (...).

W ocenie Sądu Apelacyjnego przewidziane w art. 296 ust.1 p.w.p. roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści jest swoistym (sui generis) dla ochrony praw na dobrach niematerialnych roszczeniem, które nie stanowi bezpodstawnego wzbogacenia w rozumieniu art. 405 i nast. k.c. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2007 r., IV CSK 203/07, OSNC 2009/1/13). Ma to o tyle istotne znaczenie, iż uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie musi wykazywać przesłanek roszczenia o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, przede wszystkim związku pomiędzy własnym zubożeniem a wzbogaceniem naruszcyciela, np. iż korzyści uzyskane przez naruszcyciela powiększyłyby majątek uprawnionego. Uznanie za istotną zmiany majątkowej jedynie po stronie naruszcyciela oznacza, że roszczenie to nie pełni wyłącznie funkcji kompensacyjnej, ale także prewencyjną, a niektórzy przedstawiciele doktryny przypisują mu wręcz funkcję represyjną (penalną) – na co zwracał także uwagę Sąd I instancji. Stanowisko to opiera się na założeniu, że uznanie roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści za umiejscowione w reżimie odpowiedzialności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia skutkowałoby tym, że naruszcyciel faktycznie nie ponosiłby żadnego ryzyka swojej bezprawnej działalności, skoro ewentualnie byłby jedynie narażony na zasądzenie kwoty odpowiadającej opłatom licencyjnym za korzystanie z danego prawa własności przemysłowej. Jego sytuacja byłaby zatem lepsza niż podmiotu, który w sposób legalny korzystałby z danego dobra niematerialnego.

Już w tym miejscu podnieść należy, że nieuzasadniony był zarzut apelacji pozwanego wskazujący na naruszenie prawa materialnego poprzez przyjęcie, iż określone w art. 296 ust. 1 p.w.p. roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści ma charakter penalny. Po pierwsze, stanowisko Sądu Okręgowego o penalno-kompensacyjnym charakterze roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści nie może zostać uznane za błędne, za taką jego kwalifikacją przemawia bowiem wiele argumentów. Nie ma potrzeby bliższej analizy tej kwestii, bowiem przede wszystkim sprawa tego, jakie funkcje pełni omawiane roszczenie nie miała znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu i pozostaje ona w dużej mierze kwestią rozważań doktrynalnych. W sprawie istotne było natomiast to, że rola

przedmiotowego roszczenia wykracza poza funkcję kompensacyjną i ukierunkowane jest ono na określenie zmiany w majątku naruszcyciela. Zauważyć należy, że przedstawiony przez Sąd I instancji sposób wyliczenia dochodzonego przez powoda roszczenia – o czym będzie jeszcze szczegółowo mowa poniżej – wskazywał, że Sąd ten nie potraktował tego roszczenia jako stricte penalnego i zakwestionowane w apelacji stanowisko Sądu co do także penalnego charakteru roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści nie wpłynęło w żaden sposób na rozstrzygnięcie sprawy.

W przypadku roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści za istotne uznać należy te korzyści naruszcyciela pochodzące z działalności związanej z naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy, które pozostają w związku przyczynowym z naruszeniem. Korzyści, o którym mowa powyżej można utożsamić z zyskiem, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie chodzi o ogólny zysk, czy też stratę całego przedsiębiorstwa naruszcyciela. Nie powinno mieć znaczenia dla możliwości dochodzenia roszczenia przez uprawnionego to, czy naruszcyciel ogólnie prowadzi działalność gospodarczą z zyskiem, czy też ze stratą bilansową. Sąd Apelacyjny podziela stanowisko Sądu Okręgowego, że podstawę do określenia korzyści naruszcyciela stanowi przychód uzyskany w związku z bezprawnym korzystaniem z cudzego prawa wyłącznego. Przychód ten należy pomniejszyć o koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskaniem tego przychodu. Przychód ma zatem o tyle znaczenie, że stanowi punkt wyjścia do ustalenia wielkości bezpodstawnie uzyskanych przez naruszcyciela korzyści. Przychód podlega pomniejszeniu o koszty jego uzyskania. Wielkości te muszą pozostawać w związku przyczynowym z naruszeniem prawa do znaku towarowego. Zauważyć też należy, że o ile, zgodnie z ogólnymi regułami rozkładu ciężaru dowodu, obowiązkiem powoda jest udowodnienie rozmiaru roszczenia, to wykazanie okoliczności zmniejszających to żądanie obciąża stronę pozwaną. Wynika z tego, że okoliczności dotyczące wysokości kosztów niezbędnych do poniesienia w celu uzyskania przychodu wymagają udowodnienia przez stronę pozwaną. Jest to stanowisko zgodne z tym, jakie zajął również Sąd Okręgowy.

Ustalając wysokość bezpodstawnie uzyskanych przez spółkę (...) S.A. korzyści w związku z eksportową sprzedażą towarów oznaczanych naruszającym prawa wyłączne powoda znakiem (...) Sąd I instancji oparł się na uzupełniającej opinii biegłego sądowego Z. P.. W opinii tej biegły wyliczył uśrednione koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży kosmetyków o oznaczeniu (...) i pomniejszył o tę wielkość uzyskany przez spółkę (...) S.A. przychód. Dało to kwotę 268.092 zł, która została zasądzona na rzecz powoda. Zarzuty strony pozwanej dotyczące oceny powyższego dowodu przez Sąd Okręgowy i w konsekwencji przyjęcia ww. kwoty jako odzwierciedlającej bezpodstawnie uzyskane korzyści uznać należało za nieuzasadnione.

Na wstępie tej części rozważań zauważyć należało, że w opinii pierwotnej biegły, wskazując na brak w materiale sprawy dowodów pozwalających na ustalenie poziomu kosztów poniesionych przez pozwaną spółkę na wytworzenie towarów o oznaczeniu (...), przyjął koncepcję określenia korzyści osiągniętych przez (...) S.A. poprzez odwołanie się do kryterium średniej rentowności sprzedaży w branży produkcji kosmetyków w Polsce. Dało to wynik 27.400,50 zł dla rentowności sprzedaży netto pozwanej spółki oraz 31.939,49 zł dla rentowności netto na rynku polskich producentów wyrobów kosmetycznych i toaletowych zatrudniających powyżej 49 osób. Po sporządzeniu opinii pierwotnej biegły uzyskał dodatkowe materiały, przede wszystkim sprawozdania finansowe pozwanego za lata 2012-2015, co pozwoliło mu na sporządzenie opinii uzupełniającej, wyliczającej korzyści strony pozwanej przy uwzględnieniu kosztów poniesionych na uzyskanie przychodu ze sprzedaży, którego wielkość na poziomie 416.421 zł nie była w sprawie sporna.

W ocenie Sądu Apelacyjnego trafnie Sąd I instancji nie oparł się na wskaźniku nawiązującym do średniej rentowności sprzedaży. Nie pozwalały one na ustalenie faktycznego zysku naruszcyciela, który ma pochodzić bezpośrednio z bezprawnego korzystania z prawa ochronnego na znak towarowy i pozostawać w związku przyczynowym z tym naruszeniem. Jak powyżej już była o tym mowa właściwą metodą jest ustalenie w pierwszym rzędzie przychodu naruszcyciela uzyskanego w związku z bezprawnym korzystaniem z cudzego prawa wyłącznego, a następnie jego pomniejszenie o koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskaniem tego przychodu. Odwołanie się zatem do opinii uzupełniającej biegłego uznać należało za prawidłowe. Słuszne też było odrzucenie koncepcji oparcia się na samym przychodzie, jakkolwiek zauważyć należy, że część doktryny opowiada się za takim rozwiązaniem. Jak już jednak była o tym mowa powyżej, korzyści o których mowa w art. 296 ust. 1 p.w.p. identyfikować należy z zyskiem naruszcyciela, a nie przychodem. W rozważaniach stron, przede wszystkim powoda, jak również w opinii biegłego

nawiązuje się do podziału kosztów na stałe i zmienne. Kwestii tej znaczną część apelacji poświęcił również pozwany, jednakże rozważania jego w dużej mierze oderwane były od realiów niniejszej sprawy i rzeczywistych powodów rozstrzygnięcia sprawy przedstawionych przez Sąd Okręgowy w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia.

W analizie ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw wyróżnia się koszty stałe oraz zmienne, jednak – jak wskazywał na to biegły – podział ten nie jest oczywisty i może być źródłem rozlicznych wątpliwości. Znajduje on praktyczne zastosowanie na gruncie rachunkowości zarządczej. Przy ustalaniu zysków czerpanych z bezprawnej eksploatacji cudzego prawa wyłącznego uwzględniać natomiast należy nie to, czy koszty mają charakter stały, czy też zmienny, ale to, czy koszty te pozostają w bezpośrednim związku z działaniami naruszczyielskimi, tj. czy powstały one i osiągnęły określoną wielkość w związku z tego rodzaju działaniami. Jak wskazuje się w doktrynie, to jest właściwa dyrektywa ustalania wielkości zysków osiągniętych w wyniku naruszenia praw własności intelektualnej (por. A. Tischner, Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Warszawa 2008, str. 226). Wszelkie okoliczności zmniejszające wysokość podlegających zwrotowi bezpodstawnie uzyskanych korzyści powinny być przedstawione przez pozwanego, na nim bowiem spoczywa w tym zakresie ciężar dowodu. Nie ulega też wątpliwości, że to przede wszystkim naruszczytel jako prowadzący przedsiębiorstwo dysponuje tego rodzaju danymi, jeżeli jest zatem zainteresowany w zmniejszeniu roszczenia dochodzonego przez poszkodowanego, powinien wskazać i udowodnić te kategorie kosztów, które pozostają w bezpośrednim związku z działaniami naruszczyielskimi i powinny wpłynąć na obniżenie przychodu uzyskanego przez naruszczytel. Zamiast zatem koncentrować się na teoretycznych rozważaniach na temat kosztów stałych i zmiennych, pozwany winien wykazać, że biegły w swojej opinii uzupełniającej pominął określone kategorie kosztów, które pozostawały w bezpośrednim związku z uzyskaniem przychodów uzyskanych z eksportowej sprzedaży kosmetyków zawierających naruszające prawa powoda oznaczenie (...). Takich twierdzeń i dowodów pozwany nie zaoferował, uznać zatem należało, że nie podważył on ani prawidłowości oparcia się przez Sąd Okręgowy na opinii uzupełniającej biegłego sądowego Z. P., ani – w konsekwencji – ustalenia wysokości bezpodstawnie uzyskanych korzyści na kwotę 268.092 zł.

Nie sposób było też zgodzić się z zarzutami apelacji dotyczącymi istnienia wewnętrznej sprzeczności w uzasadnieniu wyroku Sądu I instancji. Z jednej strony Sąd ten wskazał, że nie wydaje się zasadne uwzględnianie wyłącznie kosztów zmiennych – w realiach niniejszej sprawy rozumianych jako koszty zakupu składników produktów kosmetycznych i ich opakowań (vide k. 2092 – strona 5 uzasadnienia), bowiem abstrahuje to od realiów prowadzenia działalności gospodarczej. Z tak ujętym stanowiskiem Sądu Okręgowego trudno się nie zgodzić. Nie pozostawało też w sprzeczności z nim oparcie następnie rozstrzygnięcia na opinii uzupełniającej biegłego sądowego Z. P., który uwzględniając dostępny w sprawie materiał zakwalifikował określone koszty jako pomniejszające przychód – i nie były to tylko koszty zakupu materiałów, surowców i opakowań, ale też energii na cele produkcyjne oraz robocizny bezpośredniej osób zatrudnionych w produkcji. Jak podkreślił Sąd, były to koszty związane bezpośrednio z działaniami naruszającymi wyłączność powodowej spółki, koszty uzyskania przychodu.

Zarzuty apelacji strony pozwanej nie zasługiwały zatem na podzielenie. Mając to na względzie, apelację spółki (...) S.A. należało oddalić jako nieuzasadnioną.

Bezzasadna była również apelacja powoda.

W pierwszym rzędzie strona powodowa zakwestionowała oddalenie przez Sąd Okręgowy roszczenia o podanie orzeczenia do publicznej wiadomości. Podniosła, że rozstrzygnięcie w tym zakresie nastąpiło zarówno z naruszeniem przepisów postępowania, które skutkowało błędnymi ustaleniami faktycznymi, jak i z naruszeniem przepisów prawa materialnego.

Zarzut powyższy ocenić należało jako bezzasadny, niezależnie od poruszonych przez powoda kwestii procesowych. Stosownie do treści art. 287 ust. 2 p.w.p., mającego także zastosowanie w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 296 ust. 1a p.w.p.), sąd rozstrzygając o naruszeniu patentu (tu: o naruszeniu prawa do znaku towarowego), może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd. Zauważyć należy, że podanie

informacji o treści wyroku nie jest celem samym w sobie, bowiem roszczenie to na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej pełni funkcję zbliżoną do roszczenia o usunięcie skutków naruszenia, które zostało wyeliminowane z katalogu roszczeń z dniem 20 czerwca 2007 r. na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 662). Środek ten, oprócz funkcji kompensacyjnej, pełni funkcję informacyjną i ma na celu poinformowanie relewantnego kręgu adresatów o naruszeniu przez pozwanego praw wyłącznych powoda. Uwzględniając okoliczność, że wyrok zapadły w niniejszej sprawie jest orzeczeniem o zasądzenie świadczenia pieniężnego, nie może on realizować żadnej z ww. funkcji, nie niesie on bowiem żadnej informacji, poza tą, że określona kwota została zasądzona od pozwanego na rzecz powoda. Nie może on zatem informować o naruszeniu praw strony powodowej przez określone postępowanie strony pozwanej, co wyklucza jego funkcję informacyjną. Środek ten nie realizuje natomiast funkcji represyjnej i nie może tym samym uzasadniać ona podania treści wyroku zasądzającego kwotę pieniężną do publicznej wiadomości.

Po drugie strona powodowa zakwestionowała zawarte w wyroku rozstrzygnięcia odnoszące się do kosztów sądowych oraz kosztów procesu. W pierwszym rzędzie zakwestionowała pobranie kwoty 100.000 zł tytułem opłaty stosunkowej od roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Nadto, wskazała, że Sąd Okręgowy wadliwie ustalił zakres wygrania przez nią sprawy, a w konsekwencji błędnie określił obciążające strony koszty procesu. Żaden z tych zarzutów nie był trafny.

Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści ma charakter roszczenia o charakterze pieniężnym, zatem jego dokładne określenie, spełniające wymagania pozwu wskazane w art. 187 § 1 pkt 1 ab initio k.p.c., powinno polegać na podaniu określonej kwoty pieniężnej (por. art. 19 § 1 k.p.c.). Pozew wniesiony w dniu 16 lutego 2015 r. tym wymaganiom nie odpowiadał, jednakże mimo tego braku formalnego sprawie został nadany bieg, po ustaleniu i pobraniu opłaty tymczasowej w wysokości 1.000 zł (k. 1, 34). Do sprecyzowania powództwa doszło najpierw na terminie rozprawy 25 stycznia 2016 r. (k. 107), a następnie w piśmie procesowym z dnia 26 lutego 2016 r. (k. 129). Strona powodowa wniosła wówczas o zasądzenie na jej rzecz kwoty 6.559.375,15 zł. Sąd I instancji wezwał powoda do uiszczenia opłaty od pozwu w kwocie 100.000 zł (k. 1653v), które to postanowienie zostało uchylone przez Sąd Apelacyjny w Warszawie orzeczeniem z dnia 3 czerwca 2016 r., sygn. akt I ACz 919/16 (k. 1710-1713). Sąd odwoławczy zwrócił uwagę, że niezależnie od tego, czy decyzja w sprawie ustalenia opłaty tymczasowej była prawidłowa, czy też nie, to doszło do prawomocnego ustalenia w sprawie opłaty tymczasowej i na rozstrzyganym wówczas etapie sprawy decyzja ta była wiążąca. Jeżeli w toku postępowania okazało się, że możliwe jest ustalenie wysokości dochodzonego roszczenia, a tym samym i wartości przedmiotu sporu, to okoliczność ta będzie mogła zostać wzięta pod uwagę dopiero w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, w związku z jednoznacznym w tej mierze brzmieniem art. 15 ust. 3 u.k.s.c. Ponieważ na tamtym etapie postępowania nie było potrzeby określenia opłaty, Sąd II instancji uchylił zaskarżone postanowienie, wskazując, że rozliczenie opłaty winno nastąpić w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji, przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących przy zwrocie kosztów procesu.

Sąd Okręgowy w pełni dostosował się do powyższych wskazań. Zgodnie z treścią art. 15 ust. 3 u.k.s.c. w orzeczeniu kończącym postępowanie w pierwszej instancji sąd określa wysokość opłaty ostatecznej, która jest bądź opłatą stosunkową, obliczoną od wartości przedmiotu sporu ustalonej w toku postępowania, bądź opłatą określoną przez sąd, jeżeli wartości tej nie udało się ustalić. W sprawie niniejszej wartość przedmiotu sporu udało się ustalić, wskazała ją zresztą sama strona powodowa w piśmie precyzującym powództwo z dnia 26 lutego 2016 r. na kwotę 6.559.375,15 zł. Od tego momentu ta kwota była dochodzona w niniejszej sprawie przez powoda i do niej też odnosił się pozwany w piśmie procesowym z dnia 15 marca 2016 r. stanowiącym odpowiedź na sprecyzowane powództwo. Jakkolwiek nie stanowiło to podstawy do zmiany ustalonej już i pobranej od powoda opłaty tymczasowej, to jednocześnie wpływało na sposób określenia opłaty ostatecznej w orzeczeniu kończącym postępowanie w pierwszej instancji. Opłata ta miała charakter opłaty stosunkowej, w związku z tym, iż w toku postępowania ustalona została wartość przedmiotu sporu. Powód identyfikuje w apelacji tę wartość de facto z kwotą udowodnionego i zasądzanego roszczenia, co nie tylko pomija literalną treść przepisu art. 15 ust. 3 u.k.s.c., w którym mowa jest o wartości przedmiotu sporu, ale mogłoby też prowadzić do trudnych do zaakceptowania konsekwencji, przede wszystkim takiej, iż o tej wartości decydowałoby

to, czy powództwo było zasadne, czy też nie, a nie zgłoszone przez powoda roszczenie procesowe, które, jak obecnie jednolicie przyjmuje się w judykaturze i piśmiennictwie, stanowi przedmiot procesu cywilnego.

Nie wpływał na powyższe wnioski ani brak precyzji w sformułowaniu pkt 5 wyroku, ani nieprecyzyjne wskazanie podstawy prawnej pobrania od powoda kwoty 100.000 zł w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia. Uchybienia te pozostawały bez wpływu na trafność samej decyzji. Jak już powyżej była o tym mowa, w sprawie, w zakresie roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, opłata ostateczna miała charakter opłaty stosunkowej, której podstawą ustalenia w wysokości 100.000 zł był art. 15 ust. 3 w zw. z art. 13 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 u.k.s.c., zaś podstawą prawną pobrania od powoda odpowiednio zastosowany art. 113 ust. 1 u.k.s.c. w zw. z art. 98 § 1 k.p.c. Za nieuzasadnione uznać zatem należało zarzuty apelacji powoda dotyczące zarówno naruszenia art. 13 ust. 1 u.k.s.c., jak i art. 15 ust. 3 u.k.s.c.

Za całkowicie bezzasadny uznać również należało zarzut naruszenia art. 15 ust. 3 u.k.s.c. w zw. z art. 21 k.p.c. oparty na twierdzeniu, że w sprawie nie mogło dojść do ustalenia wartości przedmiotu sporu, bowiem w odniesieniu do jednego z roszczeń – roszczenia publikacyjnego – nie ustalono w toku sprawy wartości przedmiotu sporu. Jest oczywiste, że do zliczenia wartości kilku roszczeń dochodzi tylko wówczas, gdy wartość poszczególnych roszczeń jest znana i tym samym wartości te mogą zostać zliczone. W takiej sytuacji art. 21 k.p.c. nakazuje wręcz zliczyć ich wartość. Powyższe nie oznacza jednak, i w żaden sposób nie wynika z treści art. 21 k.p.c., że w sytuacji, gdy w przypadku jednego z dochodzonych roszczeń wartość przedmiotu sporu daje się ustalić, a w przypadku drugiego – nie i w związku z tym ustalona zostaje opłata tymczasowa, to de facto nie jest możliwe w ogóle ustalenie wartości przedmiotu sporu, tj. w odniesieniu do obu roszczeń. Pomijając praktyczne efekty zastosowania takiej wykładni (np. celowe stosowanie kumulacji przedmiotowej roszczeń tylko po to, aby dochodząc nawet wielomilionowych kwot domagać się ustalenia opłaty tymczasowej, która maksymalnie wynosi 1.000 zł), zauważyć należało, że jest ona całkowicie sprzeczna z art. 15 ust. 1 u.k.s.c. oraz art. 19 § 1 k.p.c.. Pierwszy z przepisów wskazuje, że opłatę tymczasową ustala się tylko wówczas, gdy w sprawie o prawa majątkowe nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu, co nie zachodzi w przypadku powództwa o zasądzenie świadczenia pieniężnego. Nie należy zapominać, że w zasadzie powód już w pozwie zobowiązany był sprecyzować żądanie poprzez określenie kwoty, której zasądzenia domaga się od pozwanego, czego nie zmieniał fakt, że w sprawie nie doszło do usunięcia tego braku formalnego pozwu przed nadaniem mu biegu. Po drugie, art. 19 § 1 k.p.c. przesądza, że w przypadku roszczenia pieniężnego podana kwota pieniężna stanowi wartość przedmiotu sporu. W tej sytuacji przyjęcie, że w przypadku kumulacji roszczenia pieniężnego z roszczeniem, co do którego wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić, mamy do czynienia z roszczeniami o nieustalonej wartości, stałoby w oczywistej sprzeczności z ww. przepisem.

Na zakończenie tej części rozważań wskazać należało, że powód kwestionując wysokość ustalonej i pobranej opłaty od roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści podważa faktycznie własne decyzje procesowe, które doprowadziły do tego, że w sprawie niniejszej zawisł spór o zapłatę kwoty 6.559.375,15 zł. To, że ostatecznie zasądzona została kwota 268.092 zł nie zmieniało powyższego i wynikało jedynie z tego, że do takiej wysokości Sąd uznał powództwo za uzasadnione.

Za bezzasadne uznać należało także zarzuty powoda dotyczące wadliwego rozstrzygnięcia przez Sąd I instancji o kosztach procesu.

Przede wszystkim Sąd Okręgowy trafnie uznał, że strona powodowa wygrała sprawę jedynie w nieznacznej części – roszczenie publikacyjne zostało oddalone w całości, natomiast roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści uwzględnione jedynie w ok. 4% (268.092 zł z 6.556.375,15 zł). Były zatem w sprawie podstawy do zastosowania art. 100 zdanie 2 k.p.c. i nałożenia na powoda obowiązku zwrotu wszystkich kosztów.

Nie można było zgodzić się ze stanowiskiem powoda, że w zakresie w jakim doszło do umorzenia postępowania, tj. co do kwoty 6.142.954,15 zł, nie było podstaw do uznania go za przegrywającego sprawę. Rozstrzygnięcie w tym zakresie nie zostało zaskarżone przez żadną ze stron i jest tym samym prawomocne, nie podlegało zatem kontroli Sądu Apelacyjnego. Z punktu widzenia rozstrzygnięcia o kosztach procesu istotne było ustalenie przyczyny umorzenia

postępowania. Powód przestał popierać roszczenie w zakresie kwoty 6.142.954,15 zł z uwagi na jego merytoryczną niezasadność, jakkolwiek nie nadał swojemu stanowisku właściwej w takiej sytuacji formy procesowej. Nie zmieniło to jednak okoliczności, że powództwo w tym zakresie było nieuzasadnione, a tym samym powoda należało uznać za przegrywającego sprawę. Nie doszło zatem do naruszenia przez Sąd I instancji art. 98 w zw. z art. 100 k.p.c.

Mając na względzie powyżej przedstawione argumenty, Sąd Apelacyjny oddalił na podstawie art. 385 k.p.c. obie apelacje jako nieuzasadnione.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3, art. 99, art. 100 zdanie 2 i art. 108 § 1 k.p.c. oraz na podstawie § 2 pkt 7 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 265 ze zm.), uznając że w postępowaniu odwoławczym to powoda należało uznać za wygrywającego w przeważającej części.

Jacek Bajak Maciej Dobrzyński Mariusz Łodko