

Sygn. akt I ACa 788/12

# WYROK

## W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 października 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:	SSA Arina Perkowska
Sędziowie:	SA Dorota Gierczak SA Małgorzata Idasiak-Grodzińska (spr.)
Protokolant:	stażysta Arleta Żuk

po rozpoznaniu w dniu 25 września 2013 r. w Gdańsku na rozprawie

sprawy z powództwa K. K.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w (...)

o nakazanie i zapłatę

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2012 r. sygn. akt IX GC 161/09

zmienia zaskarżony wyrok w punkcie IV (czwartym) w ten sposób, że oddala żądanie upoważnienia powoda do wykonania zastępczego zobowiązania pozwanej określonego w punkcie III (trzecim) wyroku,

oddala apelację pozwanej w odniesieniu do punktu II (drugiego) zaskarżonego wyroku a w pozostałym zakresie apelację odrzuca,

zmienia zaskarżony wyrok w punkcie V (piątym) w ten sposób, że zasądza od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) na rzecz powoda K. K. kwotę 19.163,64 (dziewiętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt trzy 64/100) złote a w pozostałym zakresie powództwo oddala,

oddala apelację powoda w pozostałej części,

zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 3.640 (trzy tysiące sześćset czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym,

zasądza od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Gdańsku kwotę 959 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) złotych tytułem nieuiszczonej opłaty sądowej od apelacji.

Na oryginale właściwe podpisy

## UZASADNIENIE

Powód K. K. wniósł 30.04.2009r. pozew przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) (aktualnie z siedzibą w (...)), domagając się:

nakazania zaniechania naruszeń praw ochronnych do znaku towarowego „L. M. d. p. z. m....”, poprzez zaprzestanie używania tego znaku w obrocie gospodarczym, a w szczególności zaprzestanie oznaczenia tym znakiem oraz oznaczeniami łudząco podobnymi produktów pozwanej oraz eksportu takich produktów;

nakazania pozwanej zniszczenia wszystkich wyrobów oznaczonych znakiem towarowym powoda oraz oznaczeniami łudząco podobnymi, w szczególności 69.408 szt. (2.892 kartonów) puszek z konserwami rybnymi oznaczonymi znakiem towarowym (...), zatrzymanych dnia 3 marca 2009r. przez Urząd Celny w (...), Oddział Celny (...);

zasądzenia od pozwanej na rzecz powoda kwoty 600.000 zł tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści i naprawienia szkody,

podania treści orzeczenia w niniejszej sprawie, w zakresie naruszania praw ochronnych do znaków towarowych, do publicznej wiadomości w sposób i w zakresie określonym przez Sąd,

nakazania pozwanej zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji polegających na takim oznaczaniu towarów, które może wprowadzić klientów w błąd co do cech tych towarów, w szczególności ich pochodzenia, jakości i składników oraz na kopiowaniu zewnętrznej postaci tych towarów, które może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości ich producenta,

nakazania pozwanej opublikowania na jej koszt w ciągu 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie w dziennikach „R.” (14 modułów w dziale (...)) i Gazeta (...) (10 modułów na stronach (...)) oświadczenia o następującej treści: (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...) wyraża ubolewanie z powodu faktu, iż dla oznaczenia swoich produktów bezprawnie używała znaku towarowego „L. M. D. p. z. m.”, do których wyłączne prawa posiada K. K., prowadzący działalność gospodarczą, pod nazwą (...),

upoważnienia powoda do wykonania czynności określonych w pkt. 2,4 i 6 pozwu na koszt pozwanej w razie niewykonania ich przez pozwaną i zasądzenia od pozwanej na rzecz powoda kwoty stanowiącej równowartość poniesionych kosztów związanych z zastępczym wykonaniem tych czynności.

Zarządzeniem z dnia 25.05.2009r. żądanie pozwu w punkcie 5 zostało prawomocnie zwrócone (k. 218).

Zarządzeniem z dnia 20 lipca 2009r. wydanym w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w sprawie IX GC 161/09 (k.261) na skutek postanowienia z dnia 25 maja 2009r. (k.220) o sprawdzeniu wartości przedmiotu sporu, została ustalona opłata tymczasowa i stosunkowa od roszczeń zgłoszonych przez powoda w pozwie z 30 kwietnia 2009r. w ten sposób, że:

ustalono opłatę tymczasową od roszczenia ad 1 – o nakazanie pozwanej zaniechania naruszeń praw ochronnych do znaku towarowego „L. M. d. p. z. m....” poprzez zaprzestanie używania tego znaku w obrocie gospodarczym na kwotę 1.000 zł;

ustalono opłatę tymczasową od roszczenia ad 2 – o nakazanie pozwanej zniszczenia wszystkich wyrobów oznaczonych znakiem towarowym powoda oraz oznaczeniami łudząco podobnymi na kwotę 1.000 zł;

ustalono opłatę stosunkową od roszczenia o zapłatę kwoty 600.000 zł na kwotę 30.000 zł;

ustalono opłatę tymczasową od roszczenia ad 4 – o podanie treści orzeczenia w niniejszej sprawie, w zakresie naruszania praw ochronnych do znaków towarowych do publicznej wiadomości na kwotę 100 zł;

ustalono opłatę tymczasową od roszczenia ad 6 – o nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt w ciągu 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie w dziennikach „R.” i Gazeta (...) oświadczenia o wskazanej w pozwie treści na kwotę 100 zł.

Wyrokiem z dnia 22.06.2012r. Sąd Okręgowy w Gdańsku orzekł następująco:

nakazuje pozwanej (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) zaniechania naruszeń praw ochronnych do znaku towarowego „L. M. d. p. z. m...”, poprzez zaprzestanie używania znaku (...) w obrocie gospodarczym, a w szczególności zaprzestanie oznaczania tym znakiem oraz oznaczeniami ludzaco podobnymi produktów pozwanej oraz eksportu takich produktów;

zasądza od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) na rzecz powoda K. K. kwotę 86.594,13 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote trzynaście groszy);

nakazuje pozwanej (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą (...) zniszczenie wyrobów oznaczonych znakiem towarowym powoda K. K., w szczególności zniszczenie 69.408 sztuk (2.892 kartony) puszek z konserwami rybnymi, zatrzymanych dnia 3 marca 2009r. przez Urząd Celny w (...), Oddział Celny (...);

upoważnia powoda K. K. do wykonania czynności wymienionej w pkt. III wyroku na koszt pozwanej;

w pozostałym zakresie żądania pozwu oddala;

ustala się opłatę ostateczną od pozwu na kwotę 32.200 zł (trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych).

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny w sprawie:

Powód jest przedsiębiorcą, prowadzącym działalność pod nazwą M., która polega między innymi na wprowadzaniu do obrotu na terytorium RP i eksporcie konserw rybnych. Sprzedawane przez siebie wyroby powód oznacza znakiem słowno-graficznym „L. M. d. p. z. m...”. Znak ten powód zarejestrował na swoją rzecz w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R- (...), a prawo ochronne na znak trwa od dnia 21 lutego 2000 r. między innymi dla towarów w klasie 29, obejmującej m.in. ryby, w tym konserwy rybne (k. 66-68, 23-65).

W ramach swojego przedsiębiorstwa powód nie wytwarzał towarów, lecz zlecał produkcję wyrobów pod swoim znakiem towarowym innym podmiotom, w tym pozwanej spółce, która prowadzi działalność gospodarczą związaną z rybołówstwem i rybactwem, w tym działalność polegającą na przetwarzaniu i konserwowaniu ryb.

Powód w 1999 r. na targach P. nawiązał kontakt handlowy z firmą (...), prowadzoną przez J. J. (1). Współpraca polegała na tym, że firma (...), została odbiorcą produktów powoda na rynku amerykańskim. W ramach tej współpracy powód eksportował do USA swoje wyroby w postaci konserw rybnych, między innymi filety śledziowe w różnych sosach (koperkowym, pieczarkowym, węgierskim, katalońskim, pomidorowym, pieprzowym, meksykańskim), filety z pangii w sosach (cytrynowym, meksykańskim), filety z łososia w sosach, ponadto szprota w oleju. Swoje produkty powód sprzedawał w puszkach wykonanych techniką litografii i opatrywanych znakiem towarowym „L. M. d. p. z. m.”.

W roku 2000 powód wyeksportował do USA 103.200 sztuk puszek, sprzedając je firmie (...). za cenę 35.088 USD.

W roku 2002 powód wyeksportował do USA 117.624 sztuk puszek, sprzedając je firmie (...). za cenę 51.492 USD.

W roku 2002 powód wyeksportował do USA 135.078 sztuk puszek, sprzedając je firmie (...). za cenę 76.379,29 USD.

W roku 2003 powód wyeksportował do USA 147.177 sztuk puszek, sprzedając je firmie (...). za cenę 89.481,43 USD.

W roku 2007 firma (...) złożyła zamówienie na konserwy rybne spółce z o.o. (...), której współnikiem jest powód i w ramach tego zamówienia (...) spółka z o.o. wyeksportowała do USA 35.987 szt. puszek rybnych za cenę 35.464,27 USD.

W roku 2005 firma (...) podjęła bezpośrednią współpracę z pozwaną, która polegała na zamawianiu przez (...)B. D. Co. produktów u pozwanej (między innymi filetów z makreli w sosie pomidorowym, po węgiersku i po katalońsku, filetów z makreli w oleju, szprota, śledzia i flądre w sosie pomidorowym, sałatkę z makreli i paprykarz (...)), pod znakiem towarowym L. M..

Pozwana skierowała J. J. (1) do drukarni (...), z którą sama współpracowała, w celu ustalenia wzorów etykiet na produkty, które (...)B. D. Co. miała zamawiać u pozwanej. J. J. (1) zamówił w drukarni wykonanie projektów etykiet różnych produktów pozwanej, oznaczone znakiem towarowym L. M. o identycznej formie graficznej, jak znak zarejestrowany na rzecz powoda. Wykonanie druku etykiet według wzorów ustalonych przez J. J. (1) dla poszczególnych produktów zlecała pozwana. Etykiety wykonywane były z papieru, naklejanego na puszki.

W ramach współpracy z (...)B. D. (...) . spółka (...) wyprodukowała, sprzedała i wyeksportowała do USA:

w roku 2005 – konserwy rybne za cenę 71.724 USD,

w roku 2006 – konserwy rybne za cenę 54.198,24 USD,

w roku 2007 – konserwy rybne za cenę 55.896,48 USD.

W roku 2008, po ustaniu współpracy z (...)B. D. Co. powód zorientował się, że na rynku amerykańskim sprzedawane są konserwy rybne w opakowaniach oznaczonych znakiem (...). Powód ustalił, że konserwy te produkuje i eksportuje do USA dla firmy (...). pozwana. W związku z powyższym powód złożył do organów celnych wnioski o podjęcie działań na rzecz ochrony jego znaku towarowego. W dniu 3 marca 2009r. Izba Celna w (...), Oddział Celny Baza Kontenerowa dokonała zatrzymania kontenera, zawierającego 69.408 sztuk (2.892 kartonów) puszek z konserwami rybnymi, oznaczonych znakiem (...), wyprodukowanych przez pozwaną dla firmy (...), których eksporterem była pozwana. Za zatrzymane produkty pozwana miała uzyskać cenę 55.154,88 USD. Na poczet ceny firma (...) wpłaciła pozwanej kwotę 24.989,89 USD.

Dodatkowo, w grudniu 2009 r. pozwana zrealizowała w procedurze uproszczonej kolejny eksport produktów do USA.

W roku 2003 powód uzyskał przychód całkowity z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 922.764,59 zł, poniósł też koszty uzyskania przychodów w wysokości 822.431,91 zł, wobec czego dochód powoda wyniósł 100.332,68 zł, zaś rentowność działalności powoda w tym roku osiągnęła 10,87%.

Sąd Okręgowy oparł się na wszystkich złożonych do akt dokumentach oraz zdjęciach opakowań, wskazał też na bezsporność faktu dysponowania przez powoda prawem ochronnym „L. M. d. p. z. m.” na znak towarowy od 21.02.2000r. oraz przebieg współpracy z firmą (...).

Bezsporne było też, że (...)B. D. Co. dysponuje prawem do znaku towarowego (...) na terytorium USA (k. 280-281).

Sąd Okręgowy wskazał, że sporne było:

czy pozwana eksportowała produkty oznaczone znakiem towarowym powoda do USA,

czy pozwana oznaczała swoje produkty znakiem towarowym powoda.

Oceniając w tym zakresie materiał dowodowy (dokumenty, zeznania J. J. i M. M.) Sąd uznał za wiarygodne zeznania M. M. (k. 425), zgodnie z którymi J. J. zamówił jedynie początkowo wykonanie projektu etykiet, zaś etykiety te dla potrzeb poszczególnych partii wyrobów zamawiała już pozwana spółka (...).

W tym zakresie Sąd uznał także, iż na pozwanej spoczywał ciężar dowodu faktu zamawiania etykiet przez (...)B. D. Co., jako na stronie zaprzeczającej okoliczności używania znaku towarowego powoda.

Oceniając zaś zeznania J. J. (k. 497-500) Sąd uznał za wiarygodne, że znak (...) został przez niego zarejestrowany na terenie USA w 2003 roku, do czego upoważnił go powód w zamian za współpracę.

Sąd przeprowadził także dowód z opinii biegłego sądowego na okoliczność szkody powoda i korzyści bezpodstawnie osiągniętych przez pozwaną, pomimo sprzeciwu pozwanej opartego na zarzucie prekluzji dowodów w postępowaniu gospodarczym.

W ocenie Sądu meriti powód już w pozwie przedstawił wyliczenie szkody, a uczyniła to dopiero w związku z pismem powoda z 6.04.2010r. (k. 494), w którym powód złożył wniosek o powołanie biegłego. (k. 546).

Dowód Sąd dopuścił na posiedzeniu niejawnym w dniu 28.05.2010r. (k. 566), zaś pozwany złożył zastrzeżenie w trybie art. 162 kpc na rozprawie w dniu 1.03.2011r. (k. 731), wskazując w uzasadnieniu wyroku na normę art. 232 zd. 2 kpc.

Posiłkując się opinią biegłego Sąd ustalił wysokość szkody nieco odmiennie i nie przyznał wiarygodności zeznaniom powoda w odniesieniu do wysokości szkody.

Pozostałe wnioski dowodowe powoda Sąd oddalił jako zbędne dla rozstrzygnięcia sprawy (dowód z opinii innego biegłego, wniosek o ustalenie kosztów składowania i zniszczenia towarów zabezpieczonych przez Izbę Celną w G.), a powód nie zgłosił zastrzeżenia w trybie art. 162 kpc.

Rozważając o roszczeniach zgłoszonych przez powoda Sąd Okręgowy wskazał, że:

pierwsze żądanie nakazania zaniechania naruszeń praw ochronnych do znaku towarowego poprzez zaprzestanie używania tego znaku ... powód oparł

na art. 153 w zw. z art. 286, 287 ust. 2 i art. 296 ust. 1 i 2 ustawy prawo własności przemysłowej oraz

na art. 10 i 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Oceniając zasadność żądania w świetle ustawy prawo własności przemysłowej Sąd wskazał, że porównanie znaku towarowego powoda (k. 67) ze znakiem stosowanym na wyrobach produkowanych przez pozwaną (k. 128a – 147) pozwala przyjąć identyczność tych znaków zarówno w formie graficznej jak i słownej, tzn. gdy chodzi o wielkość i kolor liter, kształt czcionki, fantazyjny element w kolorze czerwonym o kształcie skorupiaka pomiędzy słowami (...) oraz (...).

Stosownie do art. 153 ust. 1 p.w.p. przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy na całym obszarze RP.

Zgodnie z art. 154 p.w.p. używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

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;

umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzeniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;

posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Zgodnie zaś z art. 296 ust. 1 ustawy osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie

zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody w sposób przewidziany w przepisie, przy czym naruszenie prawa ochronnego polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym, między innymi, znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów.

Sąd przywołała zarzuty pozwanej, która twierdziła, iż nie używała znaku powoda na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bo nie umieszczała znaku powoda na produktach, a jej działania ograniczały się do odbioru dostarczonych do jej zakładu puszek, napełnienia ich wytworzonymi przez siebie produktami oraz postawienia puszek do odbioru firmie spedycyjnej, działającej na zlecenie (...)B. D. Co. Pozwana towaru nie oferowała, gdyż nie złożyła (...)B. D. Co. oferty, nie podejmowała działań stanowiących zaproszenie do zawarcia umowy, lecz przyjmowała zamówienia drugiej strony umowy. Odnośnie pojęcia wprowadzania do obrotu pozwana wskazała, że tożsame pojęcie „wprowadzenia żywności do obrotu” znajduje się w art. 3 ust. 3 pkt. 52 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.) oraz „wprowadzenie żywności na rynek”, które występuje w art. 5 pkt. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. Nr 17 z 2006r., poz. 127 ze zm.) Oba powyższe akty w zakresie definicji „wprowadzania żywności do obrotu” i „wprowadzania żywności na rynek” odsyłają do art. 3 pkt. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania żywnościowe (...). Pozwana wskazała, że należy rozróżnić pojęcie producenta od pojęcia podmiotu wprowadzającego środki spożywcze do obrotu, zaś pozwana, będąc jedynie wytwórcą, nie wprowadzała przedmiotowych konserw do obrotu, gdyż czyniła to firma (...), o czym świadczy formuła używana na denkach puszek w języku angielskim, wskazująca że (...)B. D. Co. jest producentem i dystrybutorem konserw. Pozwana zaznaczyła też, że nie była importerem ani eksporterem spornych konserw i wskazując na definicję eksportu znajdującą się w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług twierdziła, że przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu art. 7 ustawy, jeżeli wywóz dokonany jest przez dostawcę lub na jego rzecz lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz. Dostawcą jest osoba, która dokonuje dostawy towarów, przy czym przez dostawę rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast pozwana jedynie dokonała wytworzenia towarów na rzecz (...)B. D. Co., a ich własność przeszła na nabywcę w momencie wydania, przy czym przeniesienie własności nie stanowiło wprowadzenia towarów do obrotu. Skoro doszło do przejścia własności na rzecz (...)B. D. Co., to ten właśnie podmiot, jako nabywca towarów był ich eksporterem, natomiast pozwana dokonywała jedynie niektórych czynności eksportowych z upoważnienia (...)B. D. Co. Pozwana zaznaczyła też, że z tych samych przyczyn nie można uznać, by składowała towar w celu oferowania i wprowadzania do obrotu.

Dodatkowo pozwana stwierdziła, że nie używała znaku (...) w obrocie gospodarczym w rozumieniu art. 154 ustawy, gdyż „używaniem” w rozumieniu tego przepisu jest jedynie rzeczywiste używanie znaku w obrocie gospodarczym, czyli poza siedzibą przedsiębiorstwa, natomiast definicji tej nie wypełniają działania o charakterze jednorazowym lub sporadycznym. Skoro towary oznaczone znakiem (...) przeznaczone były na rynek amerykański, to nie dochodziło do używania znaku (...) w Polsce. Dodatkowo, zdaniem pozwanej, sam powód nie używał znaku (...) w sposób rzeczywisty, gdyż cała produkcja pod tym znakiem trafiała na rynek amerykański. Tym samym, polscy konsumenci nie poznali tej marki, wobec czego nie doszło w Polsce do asocjacji pomiędzy towarem a znakiem towarowym powoda.

W ocenie Sądu meriti powyższa argumentacja pozwanej, z której miałyby wynikać, że nie używała ona znaku towarowego przysługującego powodowi na terytorium Polski, na którym rozciąga się prawo powoda do znaku (...), jest nietrafna.

Zważyć należało, że treścią prawa do znaku towarowego jest objęta wyłączość jego używania w obrocie gospodarczym, a postaci jego używania wymienione w art. 154 ustawy mają charakter jedynie przykładowy, choć, jak słusznie konstataje pozwana, nie nieograniczony, w związku z czym jako używanie mogą zostać uznane działania co prawda odmienne, ale jednak zbliżone charakterem.

W ocenie Sądu w świetle poczynionych w rozpoznawanej sprawie ustaleń faktycznych nie może budzić wątpliwości, iż pozwana używała znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie eksportu towarów oznaczonych znakiem powoda, do czego powodowi, w związku z zarejestrowaniem znaku towarowego, służyło prawo

wyłączne. Twierdzenia pozwanej, iż to nie pozwana, lecz nabywca towarów, tj. (...)B. D. Co. , był eksporterem towarów, jest sprzeczne z dokumentami, na których Sąd się oparł. We wszystkich dokumentach związanych z eksportem – deklaracjach celnych, fakturach, a więc dokumentach, które przynajmniej częściowo wytworzone zostały przez pozwaną lub na jej rzecz, pozwana figuruje jako eksporter/producent konserw rybnych. Podmioty uczestniczące w wywozie towarów, a wskazane w dokumentacji eksportowej, czyli eksporter, odbiorca i ewentualnie ich przedstawiciele posiadają w związku z procedurą wywozu szereg obowiązków o charakterze administracyjnym. W ocenie Sądu nie sposób było uznać, wbrew dokumentacji celnej, iż eksporterem produktów pozwanej był inny podmiot, niż pozwana, tym bardziej, iż pozwana swoich twierdzeń, że wykonywała jedynie „niektóre czynności eksportowe” na rzecz (...)B. D. Co. nie udowodniła. Tym samym, eksport towarów pozwanej przybrał postać z art. 2 pkt. 8 a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Jeżeli pozwana twierdzi, że przejście własności towarów na (...)B. D. Co. co miało miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (choć tego nie udowodniła), to zdaniem Sądu zachodzą także podstawy by uznać, iż w Polsce nastąpiło wprowadzenie towarów wyprodukowanych przez pozwaną do obrotu.

Analizy pojęcie wprowadzenia do obrotu dokonał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 maja 2005r. w sprawie I KZP 13/05, szeroko omówionej w piśmiennictwie i zaaprobowanej we orzecznictwie. W uchwale tej Sąd Najwyższy wskazał, że wprowadzeniem do obrotu na gruncie przepisu art. 305 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej, które jednak powinno być interpretowane jednolicie dla wszystkich przepisów ustawy, jest pierwsza transakcja wyrobem, przy czym rozstrzygająca jest chwila wydania rzeczy, gdyż w tym momencie osoba uprawniona traci nad nią kontrolę. Sąd Najwyższy ocenił, iż takie rozumienie wprowadzenia do obrotu jest spójne z art. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166, poz. 1360), gdzie wprowadzenie do obrotu zostało określone jako przekazane wyrobu po raz pierwszy w kraju użytkownikowi, konsumentowi bądź sprzedawcy przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera. W glosie do tego orzeczenia K. S. wskazuje, iż pojęcie „obrotu towarowy” należy rozumieć jako ruch towarów ze sfery produkcji do sfery konsumpcji, realizowany między innymi przez akty sprzedaży, przy czym tak rozumiany ruch odbywa się zarówno na linii producent-konsument, jak i na linii producent-dystrybutor, dystrybutor-dystrybutor oraz dystrybutor-konsument. Tak rozumianego obrotu pozwana dokonała z momentem – jak sama twierdzi – wydania towarów nabywcy jeszcze w Polsce. W ocenie Sądu błędne jest zatem przyjęte przez pozwaną założenie, że wprowadzeniem do obrotu jest jedynie wprowadzenie towarów na rynek (czyli przekazanie ich bezpośrednio do sfery konsumpcji), gdyż pojęcie „wprowadzenia do obrotu” jest zakresowo szersze od pojęcia „wprowadzenia na rynek”, które zakłada dostępność towaru bezpośrednio dla konsumenta, w tym wypadku chodzi o obrót powszechny, czyli ogólnodostępny (vide glosa Z. Cwiągalskiego do uchwały SN z dnia 24 maja 2005r.).

Słusznie pozwana wskazała, rozważał dalej Sąd meriti, że w orzecznictwie i piśmiennictwie dokonuje się rozróżnienia wytwórcy towaru od jego producenta. W wyroku z dnia 24 kwietnia 2007r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. w sprawie (...) S.A./Wa (...) na gruncie przepisów prawa budowlanego stwierdził, że producentem towaru może być tylko jeden podmiot i może to być podmiot odrębny od zakładu produkcyjnego wyrób. O tym, kto jest producentem, decyduje zamiar wprowadzenia wyrobu do obrotu przez dany podmiot pod własną firmą, a w takiej sytuacji nie jest wprowadzeniem do obrotu przesunięcie pomiędzy wytwórcą i producentem. Nawet jeżeli podzielić ten pogląd, to ponownie wskazać należy, że we wszystkich dokumentach związanych z eksportem pozwana była wskazywana jako producent i jako producent występowała w obrocie tymi wyrobami. Z adnotacji, iż na spodniej stronie puszek wskazano firmę (...). w kontekście wzmianki „M. for and distributed by (...)B. D. Co.”, nie da się wyciągnąć wniosku, że ten podmiot był producentem wyrobów, gdyż z oznaczenia wynika, że wyroby zostały przez inny podmiot dla tej firmy wytworzone i ta firma jest ich dystrybutorem. Skoro produkty zostały wyprodukowane dla (...)B. D. Co. , to ich producentem mogła być jedynie pozwana.

W ocenie Sądu meriti uznać należy, że to pozwana umieszczała znak towarowy powoda na produkowanych przez siebie towarach. Zapakowanie wyrobów do puszek oznaczonych znakiem towarowym przysługującym powodowi, bez względu na to, iż w sensie fizycznym znak na puszcze został zamocowany w firmie poligraficznej, stanowi umieszczenie znaku w rozumieniu art. 154 Prawa własności przemysłowej. Twierdzeń, że puszki zostały już z umieszczonym znakiem dostarczone przez osobę trzecią, tj. (...)B. D. Co., pozwana nie wykazała. Dlatego też nie zachodzi analogia

do sytuacji, która była przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości w sprawie F. B. przeciwko (...) (pismo pozwanej k. 990v). Podobieństwa tego brakuje także w stanie faktycznym obu spraw. W sprawie rozpatrywanej przez Trybunał Sprawiedliwości usługodawca dokonywał napełnienia puszek napojem według wskazówek zamawiającego. Tymczasem pozwana sprzedawała (...)B. D. Co. konserwy rybne produkowane według własnych receptur, odmiennych od wyrobów powoda. Nie można zatem twierdzić, że działała wyłącznie według instrukcji (...)B. D. Co., nie posiadając interesu w odniesieniu do widniejących na puszkach oznaczeń, a tym samym nie używając znaku towarowego powoda. Interes pozwanej wyrażał się tym, że jedynie przy użyciu znaku powoda mogła sprzedać własne wyroby nabywcy – (...)B. D. Co., a zatem znaku tego używała w sposób rzeczywisty.

Zdaniem Sądu powód w sposób wystarczający dowiódł, iż używał swojego znaku towarowego, skoro opatrywał nim wyroby, których produkcję zlecał w Polsce, między innymi pozwanej, a następnie eksportował je do USA. W orzecznictwie wskazuje się, że używanie znaku polega na jego stosowaniu w celu odróżnienia w obrocie oznaczonym nim towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów lub usług innego przedsiębiorstwa. Obowiązkiem używania znaku czyni zadość jedynie jego używanie w związku z towarem lub usługą, albowiem znak towarowy to odbity w świadomości odbiorcy związek oznaczenia i towaru lub usługi. Używanie to musi być rzeczywiste i poważne oraz odbywać się w okresie wskazanym w ust. 1 art. 169 p.w.p. Przez używanie znaku, w znaczeniu wynikającym z ust. 1 art. 169 p.w.p. rozumie się również używanie znaku przez osobę trzecią za zgodą (vide np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie (...) S.A./Wa (...)). W ocenie Sądu sposób używania znaku towarowego przez powoda czynił zadość opisanym wymogom.

Sąd zważył, iż wątpliwości może budzić nie tyle kwestia, czy powód używał swojego znaku towarowego w sposób rzeczywisty, lecz to czy używał go „w charakterze znaku towarowego”, a więc w celu zagwarantowania pochodzenia towarów lub usług, biorąc pod uwagę fakt, iż na towarach produkowanych przez powoda (podobnie jak na wyrobach pozwanej) nie została naniesiona nazwa, pod którą powód prowadzi swoją działalność. Powoduje to, że w takiej sytuacji wątpliwości może budzić, czy znak towarowy pełni funkcję gwarancji pochodzenia. W ocenie Sądu jednak kwestia ta ma znaczenie drugorzędne, gdyż aktualnie w orzecznictwie, także orzecznictwie europejskim, odchodzi się od ochrony prawa do znaku towarowego jedynie jako gwaranta pochodzenia towaru, a za kolidujące uznaje się wszelkie sposoby używania oznaczeń w sposób godzący w interesy podmiotu uprawnionego (vide wyrok ETS w sprawie H. v. F.). Z kolei w sprawie C. v. C.. Trybunał potwierdził, że właściciel chronionego znaku, działając na podstawie art. 5 ust. 1 lit a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008r., mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (to znaczy w sytuacji używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów i usług identycznych z tymi, dla których znak został zarejestrowany) może zakazać używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z jego znakiem wyłącznie w przypadku, gdy zostały spełnione kumulatywnie cztery przesłanki. Po pierwsze, używanie to ma miejsce w obrocie handlowym; po drugie, odbywa się bez zgody właściciela znaku; po trzecie, zachodzi w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których został zarejestrowany znak; po czwarte, wpływa lub może wpływać negatywnie na funkcję chronionego znaku, a w szczególności na jego podstawową funkcję, jaką jest zagwarantowanie konsumentom pochodzenia towarów lub usług. Tym samym, w powołanym orzeczeniu Trybunał nie wykluczył ochrony innych funkcji znaku, niż funkcja pochodzenia. Dlatego Sąd nie podziela poglądu wyrażonego przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie I CK 626/04, w którym wyrażono pogląd, że każda z postaci używania znaku towarowego (art. 154 p.w.p.) dotyczy używania tego znaku w obrocie gospodarczym i wymaga podejmowania powtarzających się czynności w określonym zakresie oraz celu i wiąże się z rozpoznawaniem znaku przez konsumentów. Jest to w ocenie Sądu zbyt wąskie rozumienie pojęcia używania znaku.

Pozwana niesłusznie też zarzuciła, że w 2003 roku powód zaprzestał używania swojego znaku. Stosownie do art. 157 ustawy uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie, jeżeli znaku tego nie używał w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt. 1, ust. 4 i 5, przy czym stosownie do art. 169 ust. 1 pkt. 1 prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania.



Powód jeszcze w 2007 roku użył swojego prawa do znaku towarowego, skoro udzielił (...) spółce z o.o. uprawnienia do wyeksportowania partii konserw pod tą marką. Jak wskazano wyżej, udzielenie podmiotowi trzeciemu zgody na korzystanie ze znaku towarowego jest jedną z postaci używania znaku towarowego, czyli kolejną z powtarzalnych czynności używania przez powoda znaku, stąd zarzut wygaśnięcia prawa do znaku towarowego był w ocenie Sądu bezzasadny.

W postaci używania znaku towarowego opisanej w art. 296 ust. 2 pkt. 1, czyli używania znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów; co zachodziło w rozpoznawanej sprawie, nie występuje dodatkowa przesłanka w postaci ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

Tym samym, w ocenie Sądu wszystkie przesłanki dla uwzględnienia roszczenia z pkt. 1 pozwu zostały na gruncie omówionych wyżej przepisów spełnione.

Zdaniem Sądu Okręgowego roszczenie to znajdowało również uzasadnienie na gruncie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, choć nie w oparciu o przepisy art. 10 i 13 tej ustawy, wskazane przez powoda. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Ustęp 2 tego artykułu stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi. W rozpoznawanej sprawie nie można uznać, by skutkiem działań pozwanej była możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia towarów powoda na obszarze chronionym, to jest terytorium Polski.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie I ACa 866/10, błąd co do pochodzenia towarów w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zachodzi wówczas, gdy domagający się ochrony wcześniej rozpowszechnił towary pod danym oznaczeniem, zatem gdy są one znane przeciętnym odbiorcom jako wytworzone lub wprowadzone przez niego do obrotu.

Towary nieobecne na obszarze ochrony nie mają znaczenia gospodarczego i nie prowadzą do powstania następnych omyłek w obrocie. Do tego samego wniosku należy dojść na gruncie art. 13 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

Należy jednak zważyć, wskazał Sąd Okręgowy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, przepis art. 3 ust. 1 ustawy może stanowić samodzielną podstawę uznania określonego zachowania za czyn niedozwolony, bez względu na to, czy zachowanie to stwarza możliwość wprowadzania konsumentów w błąd. Vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2008r. w sprawie II CSK 363/07 i powołane w uzasadnieniu tego wyroku orzecznictwo; z najnowszych orzeczeń – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie I CSK 796/10). W tym wyraża się tzw. funkcja uzupełniająca klauzuli generalnej zapisanej w art. 3 ustawy. Czynem nieuczciwej konkurencji jest zatem każde zachowanie poddające się hipotezie, któregoś z przepisów art. 5 – 17 u.z.n.k., a jeżeli nie da się go zakwalifikować na podstawie tych przepisów, to jest czynem nieuczciwej konkurencji, jeżeli jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami i narusza interes innego przedsiębiorcy lub mu zagraża.

Dla uwzględnienia powództwa w oparciu o art. 3 ustawy konieczne jest wykazanie przez uprawnionego, jaki dobry obyczaj został naruszony i w jaki sposób zagrożone lub naruszone zostały jego interesy. Należy mieć na

względnie, że przedmiotem ochrony przysługującej na podstawie przepisów ustawy nie jest pozycja przedsiębiorcy na rynku. W warunkach wolnej gospodarki przedsiębiorca nie ma prawa do „zawłaszczania” rynku lub jego części, a przeciwnie, prowadząc działalność musi liczyć się z dążeniem innych przepisów do jego zdobycia. Warunkiem istnienia konkurencji jest bowiem funkcjonowanie wielu przedsiębiorców oraz istnienie jak najszerzej rzeszy konsumentów zdolnych do nabywania towarów i usług, dlatego ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zmierza do ustalenia akceptowanych sposobów walki konkurencyjnej, przez działanie „uczciwe”, chroniące konsumentów przed podejmowaniem decyzji pod wpływem błędu co do podstawowych cech towaru, producenta lub dostawcy, mających rzeczywistą swobodę wyboru oraz chroniące przedsiębiorców przed stratami w walce konkurencyjnej nieprzestrzegającej ustalonych reguł.

Różnorodność działań nie pozwala na ich enumeratywne określenie, dlatego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. ustawa wskazuje ogólnie istotne cechy czynów nieuczciwej konkurencji, tj. sprzeczność z prawem lub dobrymi obyczajami, co najmniej zagrażające interesom innych przedsiębiorców lub klientów (vide uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie I CSK 24/09). W każdym zatem wypadku rozważając, czy dane zachowanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, należy poszukiwać równowagi pomiędzy wolnością rynku i swobodą obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, określonymi w jej art. 1 (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11.07.2002r. w sprawie I CKN 1319/00).

W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji brak jest definicji dobrych obyczajów. Ustawodawca nie zawarł również takiej definicji w innych ustawach, w których posługuje się tymże terminem. Przez pojęcie dobrych obyczajów rozumie się szczególną umiejętność, staranność zawodową, uczciwość działania oraz dobrą wiarę. Dobre obyczaje to swego rodzaju wskazówki postępowania, które obiektywnie istnieją w przekonaniu etycznym społeczeństwa, a „za miarę tych wymagań etycznych bierze się przeciętny poziom moralny właściwy godziwemu życiu zarobkowemu i gospodarczemu” (zob. A. Krauss, F. Zoll, Polska ustawa..., s.171) Dobre obyczaje to swoistego rodzaju normy moralne i zwyczajowe mające zastosowanie m.in. w działalności gospodarczej, do których prawo odsyła, a które przez to nie mieszczą się w ramach systemu (zob. M. Kępiński, Problemy ogólne nowej ustawy..., s. 1 oraz glosa M. Kępińskiego do wyroku SN z dnia 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00, OSP 2003, z. 4, poz. 54). Należy podkreślić swoistą niestałość (zmiennność, niejednorodność) desygnatów tego pojęcia. W orzecznictwie przyjmuje się, że treści dobrych obyczajów nie da się wyrazić w sposób wyczerpujący, gdyż kształtowane są one przez ludzkie postawy warunkowane przyjmowanymi wartościami moralnymi, celami ekonomicznymi oraz praktykami życia gospodarczego, które także podlegają zmianom wraz ze zmiennymi ideologiami politycznymi, społeczno-gospodarczymi i moralnymi (wyrok SA w Katowicach z dnia 13 lutego 2008r., V ACa 256/07, LEX nr 519350). Dlatego kryteria oceny zgodności działań konkurencyjnych z dobrymi obyczajami mogą być zmienne i zachowują w tym zakresie mniejszą lub większą dynamikę (zob. wyrok SO w Poznaniu z dnia 9 lipca 2007r., IX Gc 19/-7, LEX nr 522302).

Poszukując treści pojęcia dobrych obyczajów i ustalając, czy określony czyn stanowi ich naruszenie, należy brać pod uwagę „całokształt okoliczności, w szczególności cel, użyte środki i konsekwencje przedsięwziętych działań” (stanowisko takie w odniesieniu do ustalenia znaczenia dobrych obyczajów na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji prezentuje m.in. M. K., Problemy ogólne nowej ustawy..., s. 1). Znajduje ono także odzwierciedlenie w orzecznictwie, gdzie podkreśla się, że konkurencja pojęcia dobrych obyczajów musi nastąpić na podstawie konkretnych okoliczności faktycznych w praktyce orzeczniczej (zob. wyrok SN z dnia 26 września 2002r., III CKN 213/01, OSNC 2003, nr 12, poz. 169).

Orzecznictwo wypracowało pewne standardy oceny, jakie okoliczności należy rozważyć w celu ustalenia faktu naruszenia dobrych obyczajów.

Istotny dla tej oceny jest sposób rywalizacji, nie sam fakt zagrożenia lub powstania straty po stronie innego przedsiębiorcy, lecz sposób rywalizacji pomiędzy konkurentami będzie podlegać miarkowaniu przy ocenianiu działań konkurencyjnych pod kątem zgodności z dobrymi obyczajami (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.). Powinien on być weryfikowany każdorazowo w okolicznościach konkretnego miejsca i czasu przy uwzględnieniu zasługujących na aprobatę w świetle norm moralnych i etycznych zwyczajów dochodzenia przez przedsiębiorców do osiągnięcia korzyści gospodarczych

(wyrok SN z dnia 2 stycznia 2007 r., V CSK 311/06, Biul. SN 2007, nr 5, poz 11). Dla oceny ma również znaczenie naganność zachowania konkurenta. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 12 grudnia 2006r., I ACa 784/06, podzielił stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 lipca 2002r., z którego wynika, iż „(...) działanie wyczerpujące znamiona naśladownictwa może być zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji wywieziony z klauzuli generalnej (art. 3 u.z.n.k.), jednakże dopiero po wykazaniu istotnych z punktu widzenia prawa konkurencji zarzutów przesądzających naganność postępowania konkurenta i uzasadniających w ustalonych okolicznościach sprawy, powołanie się na klauzulę dobrych obyczajów” (wyrok SN z dnia 11 lipca 2002r., I CKN 1319/00, OSNC 2003, nr 5, poz. 73, z glosą aprobowaną M. Kępińskiego, OSP 2003 z. 4, poz. 54).

Uznanie określonego zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga zatem łącznego (kumulatywnego) spełnienia przesłanek wskazanych w przepisie art. 3 ust. 1 ustawy:

działania podjętego w związku z działalnością gospodarczą (co wynika z art. 1 ustawy), które wykazuje

sprzeczność z prawem lub dobrymi obyczajami oraz w konsekwencji którego doszło do

zagrożenia lub naruszenia interesu innego przedsiębiorcy lub klienta.

W ocenie Sądu działanie pozwanej, polegające na wytworzeniu dla innego kontrahenta towarów opatrzonych znakiem towarowym używanym wcześniej przez powoda stanowi co najmniej naruszenie dobrych obyczajów. Pozwana posługiwała się znakiem towarowym używanym przez powoda, wiedząc, że powód wcześniej tego znaku używał. Wytworzenie produktów oznaczonych tym znakiem było warunkiem uzyskania przez pozwaną kontraktów z firmą (...). W ocenie Sądu jasne jest przy tym, iż powód nie zrealizował kolejnych zamówień (...)B. D. Co. z tej przyczyny, że produkty pod znakiem powoda zgodziła się wytworzyć pozwana. Gdyby zatem pozwana odmówiła realizacji zleceń, zważając na znak towarowy powoda, (...)B. D. Co. musiałby zlecić realizację zamówienia powodowi. Jak przy tym wskazał Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 25 czerwca 1936r. w sprawie IC 2657/35, producent, stosownie do wskazań uczciwego obrotu, powinien uważać, by prawo jego kontrahenta (w powołanym orzeczeniu do firmy, w niniejszej – do znaku towarowego), nie zostało naruszone.

Wobec powyższego, na podstawie art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy p zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Sąd orzekł jak w pkt. I wyroku.

Żądanie powoda złożenia przez pozwaną spółkę określonego oświadczenia (pkt. 6 żądania pozwu), mimo zakwalifikowania działania pozwanej jako czynu nieuczciwej konkurencji, było w ocenie Sądu nieuzasadnione i jako takie zostało oddalone.

Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt. 3 przedsiębiorca, którego interes został naruszony lub zagrożony może żądać złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Jak wskazuje się w orzecznictwie, zastosowana w związku z dopuszczeniem się czynu nieuczciwej konkurencji sankcja powinna być odpowiednia do konkretnego czynu, którego popełnienie przypisano naruszcycielowi. Decydujące musi być to, jaki był zasięg naruszeń prawa przysługującego powodowi i to zarówno w odniesieniu do kryterium terytorialnego, jak i podmiotowego. Powód dochodząc złożenia przez pozwanego stosownego oświadczenia powinien żądanie to wyraźnie zgłosić i sprecyzować w pozwie. Winien również przytoczyć okoliczności faktyczne przemawiające za zasadnością żądania (art. 187 § 1 pkt. 1 i pkt. 2 kpc) (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie V ACa 139/09). Nie w każdej bowiem sprawie sąd takie roszczenie zasądzi, lecz jedynie wówczas, gdy dojdzie do przekonania, że będzie to uzasadnione i słuszne. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie I ACa 334/07, roszczenie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji służy usunięciu skutków niedozwolonych działań i nie powinno stanowić represji. Jego celem jest przekazanie klienteli danego przedsiębiorcy informacji prostujących, aby zmienić nieprawdziwą opinię o nim, bądź o jego towarach lub usługach, przyjętą w społeczeństwie i przywrócić mu dobrą sławę. Podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie I ACa 1321/11.

W rozpoznawanej sprawie Sąd nie znalazł podstaw, aby żądanie powoda z pkt. 6 pozwu uwzględnić, bowiem produkty pozwanej nie zostały wprowadzone na rynek konsumencki na terytorium RP, w związku z czym na rynku nie mogło powstać błędne wyobrażenie o wyrobach powoda. Co więcej, skoro ani wyroby powoda, ani wyroby pozwanej nie były oznaczane firmą stron, to dla ostatecznych nabywców produktów fakt, że wyroby oznaczone marką L. M. wytworzyła pozwana, a nie powód, nie był dostrzegalny. W związku z tym nie ma potrzeby odbudowywania renomy powoda na rynku bądź prostowania mylnego wyobrażenia klienteli.

Te same stwierdzenia w ocenie Sądu meriti należy odnieść do żądania sformułowanego w pkt. 4 pozwu, a mianowicie żądania podania treści wyroku do publicznej wiadomości, którego podstawa prawna wynika z art. 287 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej w zw. z art. 296 ust.1a. Również roszczenie o publikację treści wyroku umożliwia bezpośrednie poinformowanie klienteli podmiotu poszkodowanego o fakcie naruszenia prawa ochronnego, co nierzadko wpływa też na renomę, czy dobre imię uprawnionego. Informacja taka godzi także w naruszającego, gdyż podważa zaufanie klienteli do jego produktu. Celem tego oświadczenia nie jest satysfakcja moralna uprawnionego. Oświadczenie w założeniu ustawy ma dopełnić skutków innych nakazów i zakazów oraz pełni funkcję informacyjną, jest więc środkiem działającym na świadomość klienteli i jej wybory znajdujące odbicie w stosunkach majątkowych. Zasadność zgłoszonego żądania ogłoszenia treści wyroku zależy od rodzaju i zakresu skutków dokonanego naruszenia praw ochronnych. W ocenie Sądu, skoro na terytorium Polski nie wystąpiły odczuwalne skutki naruszenia praw ochronnych powoda, to żądanie publikacji treści wyroku nie jest relewantne i nie zasługiwało na uwzględnienie.

Sąd uznał natomiast, iż istnieją postawy do uwzględnienia żądania powoda nakazania pozwanej zniszczenia towarów wytworzonych przez pozwaną, a oznaczonych znakiem towarowym powoda, czego domagała się w pkt. 2 pozwu. Podstawa prawna takiego roszczenia wynika na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z uprawnienia do żądania usunięcia skutków niedozwolonych działań (art. 18 u.z.n.k.).

Pozwana wnosiła o oddalenie powództwa w tym zakresie podnosząc, że nie jest aktualnie właścicielem zatrzymanych konserw rybnych, bowiem ich własność przeszła na nabywcę. Z kolei powód argumentował, że przejście własności nie mogło nastąpić, gdyż umowa stron transakcji była nieważna w świetle art. 58 kc.

Rozpatrując powyższe zagadnienie należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, że przepis art. 18 ust. 2 ZNKU nie wyjaśnia, czy przedmiotem orzeczenia sądu mogą być jedynie przedmioty należące do osoby odpowiedzialnej za czyn nieuczciwej konkurencji, czy również przedmioty należące do osób trzecich. Zagadnienie jest bardzo sporne.

W piśmiennictwie zaprezentowano pogląd, że „dla orzeczenia w sprawie przepadku przedmiotów wymienionych w art. 18 ust. 2 ZNKU nie ma znaczenia okoliczność, czyją one stanowią własność i to zarówno w trakcie dokonywania czynu nieuczciwej konkurencji, jak i w okresie późniejszym. Dyspozycją art. 18 ust. 2 ZNKU są objęte zarówno środki techniczne służące do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji będące własnością osoby trzeciej, jak również towary nabyte przez osobę trzecią, jeżeli ich rozpowszechnianie stanowiłoby czyn nieuczciwej konkurencji” (zob. J. Barta, R. Markiewicz, [w:] Szwaja, Komentarz, Warszawa 1994, s. 166; podobnie W. Majewicz, Komentarz, s. 84; J. Olszewski, Nieuczciwa konkurencja, s. 109). Spotkał się on jednak ze zdecydowaną krytyką T. Knypla (Komentarz, s. 123) i L. G. (Nieuczciwa konkurencja s. 81, przypis 133), którzy zwrócili uwagę na niewystarczającą precyzję przepisów. Jednak co do meritum, to warto w tym kontekście przypomnieć pogląd wypowiedziany przed wojną, że art. 191 rozp. Prez. 1928 mówiąc o tym, iż zapasy gotowe znaków należy zniszczyć na koszt krzywdziciela, jeżeli się ich nie przyzna pokrzywdzonemu za jego zgodą na poczet odszkodowania oraz iż znaki bezprawnie na towarach umieszczone, należy na wniosek pokrzywdzonego usunąć, choćby się to łączyło ze zniszczeniem towaru – daje podstawę do nakazania zniszczenia etykiet, okólników, blankietów i oznaczeń, na których znajduje się sporny znak, na towarach, znajdujących się tylko u krzywdziciela, a nie u jego odbiorców (orz. SN z 10.12.1937r., CI (...). OSN 1938, poz. 444, przytoczone przez A. S. w Komentarzu do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Wskazać należy, że w piśmiennictwie dopuszcza się tak daleko idący zakres roszczenia o usunięcie skutków niedozwolonych działań, że dopuszczalne i uzasadnione może być roszczenie o wycofanie produktów w prowadzonych już do obrotu, to znaczy takich, których własność została już przeniesiona na osoby trzecie – hurtowników,

dystrybutorów czy sprzedawców detalicznych. Wskazuje się, że w przeważającej liczbie stanów faktycznych roszczenie takie będzie pociągać za sobą niewspółmierne obciążenie organizacyjne i ekonomiczne sprawcy czynu, wskutek czego zaniknie jego funkcja restytucyjna, a roszczenie zbliży się do środka represji. Nie można jednak z tego względu całkowicie wykluczyć dopuszczalności o wycofanie produktów z obrotu, zwłaszcza, że zdarzają się stany faktyczne, w których nakazanie wycofania produktów z obrotu jest jedynym adekwatnym środkiem usunięcia skutków czynu nieuczciwej konkurencji. Ocenę dopuszczalności roszczenia o wycofanie z obrotu produktów należy In casu pozostawić sądowi orzekającemu, który może posiłkowo stosować dyrektywy wynikające z art. 5 kc (A. Michalak, M. Mioduszeowski, J. Raglewski, J. Rasiewicz, M. Sieradzka, J. Sroczyński, M. Szydło, M. Wyrwiński, M. Zdyb, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

W okolicznościach sprawy po pierwsze, nie można uznać, by towary oznaczone znakiem towarowym powoda znajdowały się „u innej osoby” niż pozwana. Nie zostało udowodnione, że towary zostały wydane ich nabywcy. O przejściu własności nie świadczą także klauzule zamieszczone na fakturach pozwanej, dotyczące warunków dostawy. Zgodnie z adnotacjami na fakturach pozwanej umowy były zawierane na warunkach ex W., co oznacza najmniejszy zakres odpowiedzialności sprzedającego. Należy jednak wskazać, że klauzule I. służą uregulowaniu podziału kosztów i odpowiedzialności pomiędzy nabywcę i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu; ich zastosowanie nie decyduje natomiast o transferze prawa własności.

Pozwana nie przedstawiła dowodów, że spedytor działał na zlecenie nabywcy, a pozwana wykonywała jedynie niektóre czynności celne. Przeciwnie, jak wyżej wskazano, pozwana była eksporterem niedozwolonych produktów. W tych okolicznościach nie ma podstaw by przyjąć, że towary ze znakiem powoda znajdowały się w momencie ich zatrzymania u osoby trzeciej.

Po drugie, nawet gdyby towary zostały jednak wydane nabywcy, nie stanowiłoby to, w świetle wyżej przytoczonych poglądów, przeszkody do nakazania pozwanej ich zniszczenia. W realiach sprawy wycofanie towarów z obrotu i ich zniszczenie nie wiąże się ze szczególnymi utrudnieniami organizacyjnymi, jako że towary są przechowywane w jednym miejscu.

Stosownie z kolei do art. 286 ustawy Prawo własności przemysłowej Sąd rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności Sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, Sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich. W ocenie Sądu uwzględnienie żądania powoda zniszczenia produktów opatrzonych jego znakiem, z przyczyn wyżej wskazanych, było uzasadnione. Ewentualny interes osoby trzeciej – nabywcy produktów, nie powinien zostać uwzględniony, skoro firma (...) mając świadomość istnienia prawa powoda do znaku towarowego, składała bezpośrednie zamówienia pozwanej, pomijając prawa powoda.

Żądanie powoda (pkt. 7 pozwu) upoważnienia do dokonania zniszczenia zatrzymanych wyrobów na koszt pozwanej, gdyby pozwana tego obowiązku nie wykonała, znajdowało oparcie w art. 480 § 1 kc, w związku z czym Sąd orzekł jak w pkt. IV wyroku. Przy tym, wbrew wnioskowi powoda, nie zasługiwał na uwzględnienie wniosek o zasądzenie kosztów zniszczenia rzeczy już w wyroku, gdyż wyrok sądu ma charakter konstytutywny, tworzący nowy stan prawny.

Kiedy wierzyciel zostanie umocowany do zastępczego wykonania, nie musi dokonywać czynności osobiście, a może zlecić jej wykonanie osobie trzeciej lub może wykonać czynności przy pomocy osoby trzeciej.

Wyrok powoduje powstanie po stronie wierzyciela uprawnienia kształtującego, którego treść stanowi możliwość doprowadzenia własnym działaniem do wykonania zobowiązania. Natomiast z chwilą wykonania przez wierzyciela czynności – zobowiązanie dłużnika do spełnienia świadczenia zamienia się w obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez wierzyciela. Tych kosztów, o ile zostaną poniesione, powód będzie mógł dochodzić dopiero w kolejnym procesie.

Sąd rozstrzygnął w pkt. II wyroku o żądaniu odszkodowawczym i żądaniu wydania bezpodstawnie osiągniętych korzyści, które powód ujął w pozwie w jednej kwocie 600.000 zł. Żądanie to zasługiwało na uwzględnienie jedynie częściowo i co do zasady w odniesieniu do żądania odszkodowawczego z tytułu utraconego zysku.

Art. 296 ust. 1 p.w.p. przewiduje, że w razie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy osoba, której prawo zostało naruszone, może żądać wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody albo na zasadach ogólnych, albo poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej, albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. W rozpoznawanej sprawie podstawa faktyczna żądania pozwu została skonstruowana w celu uzasadnienia żądania odszkodowania na zasadach ogólnych w postaci utraconego zysku.

Zdaniem Sądu meriti przesłanki roszczenia odszkodowawczego zostały w niniejszej sprawie uzasadnione i należyście wykazane. Bezprawność działania pozwanej polega na wkroczeniu w prawo wyłączne powoda, co więcej, wkroczenie to było zawinione, skoro pozwana, uprzednio wytwarzając produkty na zlecenie powoda, wiedziała o przysługującym mu prawie do znaku towarowego. Subiektywne przeświadczenie pozwanej, że była uprawniona do posługiwania się znakiem powoda, produkując towary na rzecz osoby trzeciej, również dysponującej prawem do tego znaku, nie może stanowić o braku winy pozwanej.

Rozstrzygając o wysokości odszkodowania Sąd oparł się na opinii biegłego. W ocenie Sądu metoda przyjęta przez biegłego była jedyną możliwą w realiach sprawy dla oceny wysokości utraconego przez powoda zysku.

Zysk utracony (*lucrum cessans*) to zysk prawdopodobny, którego uprawniony został pozbawiony wskutek naruszenia. Do ustalania wielkości szkody w postaci utraconego zysku, będącej efektem naruszenia prawa do znaku towarowego, stosuje się zasady ogólne wykształcone w odniesieniu do innych dóbr. Dla oceny wielkości tego elementu szkody miarodajny jest stan majątkowy poszkodowanego, w którym znalazłby się, gdyby nie nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. Określając wielkość *lucrum cessans*, trzeba najpierw ustalić skalę korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć w normalnym toku wydarzeń. Dopiero ta wartość, obliczona z wysokim stopniem prawdopodobieństwa, gdyż niemożliwe jest jej precyzyjne określenie, może stanowić podstawę do ustalenia utraconych korzyści, które w takich razach będzie miało charakter hipotetyczny. Kolejnym krokiem powinno być ustalenie istnienia związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem dóbr przez pozwanego a szkodą w tak ustalonej wysokości.

W ocenie Sądu dla potrzeb wyliczenia zysku utraconego przez powoda należało przyjąć, iż gdyby zamówienie firma (...) wpłynęło do powoda, byłoby ono wielkością takie samo, jak zamówienia, które przyjęła pozwana. Z faktu, iż we wcześniejszych latach powód realizował zamówienia w porównywalnej wysokości wynika, że zrealizowałyby również kolejne zamówienia, zrealizowane kolejne zamówienia, zrealizowane w efekcie przez pozwaną. Tym samym stopień prawdopodobieństwa, iż tak by się stało, jest wystarczająco wysoki dla przyjęcia powstania szkody. Związek pomiędzy działaniami pozwanej i utratą zysków przez powoda został już wyżej omówiony i mimo zastrzeżeń pozwanej jest on, zdaniem Sądu Okręgowego oczywisty.

Dla ustalenia wysokości szkody przyjmuje się, że obliczenie utraconego zysku powinno uwzględniać kalkulację kosztów poszkodowanego, a nie naruszcyciela. Od hipotetycznego dochodu brutto odjęć hipotetyczne koszty produkcji poszkodowanego oraz kwoty podatków, które uprawniony musiałby odprowadzić od uzyskanej ceny. Często potencjalne zyski kalkulowane mogą być z użyciem metody ponadnormatywnych zysków polegającej na odejmowaniu od dochodu jedynie kosztów zmiennych, natomiast koszty stałe, z uwagi na fakt, że w pewnych granicach nie są uzależnione od wielkości obrotów, nie podlegają odliczeniu. Metoda ta nie była jednak możliwa do zastosowania w rozpoznawanej sprawie, ponieważ sprzedaż pozwanej na rzecz firmy (...) miała miejsce w latach, w których powód żadnego ze zleceń tej firmy nie zrealizował, nie można więc byłoby ustalić kosztu kolejnego produktu. Tym samym, tak jak przyjął to w swojej opinii biegły, ustalając potencjalny zysk należało odjąć zarówno koszty stałe jak i koszty zmienne poniesione przez powoda. Jedynym natomiast okresem, w jakim istniała możliwość zbadania kosztów powoda i relevantnych zysków był rok 2003, za który istniała dokumentacja umożliwiająca dokonanie takich wyliczeń.

Słusznie w ocenie Sądu biegły nie oparł się na dochodzie osiąganym przez powoda w innych latach, za które powód przedłożył wyłącznie deklaracje podatkowe, gdyż nie istniała możliwość ustalenia, jakie elementy składały się na dochód osiągnięty przez powoda i czy przychody w innych latach mogłyby zostać uznane za relewantne dla wyliczenia utraconego zysku, w powiązaniu z działaniami pozwanej. Tym samym Sąd kierował się rentownością działalności powoda za rok 2003, wynoszącą według wyliczeń biegłego 10,87%. Powód nie wykazał, by z jakichkolwiek względów przyjęcie tego okresu (zresztą, jedynie możliwego w świetle zaoferowanych dowodów), było nieadekwatne do okoliczności sprawy.

Wyliczenia biegłego Sąd skorygował o tyle, iż po pierwsze, ustalając wysokość przychodu, jakie powód mógłby osiągnąć, doliczył przychód, jaki zostałby osiągnięty z dostawy, która miała miejsce z początku 2009r. i została zatrzymana przez organy celne na żądanie powoda. Tak więc suma przychodu, od której należało liczyć prawdopodobne zyski powoda wyniosła 236.973,60 USD. Po drugie, korekta wyliczeń biegłego polegała na tym, iż kurs dolara w stosunku do całego, wyliczonego w ten sposób utraconego zysku, tj. kwoty 25,759,03 USD Sąd ustalił nie wedle kursu z daty sprzedaży, lecz według kursu aktualnego. Stosownie do art. 363 § 2 kc jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili. Nie ma powodu, aby w rozpoznawanej sprawie odejść od tej zasady, tym bardziej, że powód od dochodzonej kwoty nie żądał w pozwie żadnych odsetek. Średni kurs dolara z daty orzekania wynosił 3.3617 zł, wobec czego kwota zasądzona z pkt II wyroku odszkodowania wyniosła 86.594,13 zł.

Sąd nie podzielił zarzutów powoda do opinii biegłego ani nie uznał, z przyczyn wyżej już wskazanych, aby zlecenie opinii innemu biegłemu, o co wnosił powód, mogło przynieść inny wynik dla wyliczenia utraconego zysku. Odnosząc się do skonkretyzowanych zastrzeżeń powoda Sąd zważył, iż w sytuacji ustalenia odszkodowania według stanu na datę orzekania nie było możliwości uwzględnienia wartości utraconego zysku w czasie, a więc np. przy zastosowaniu wskaźników inflacji do zysków utraconych w poszczególnych latach. Gdy chodzi o zwrot VAT, nie był on, w świetle opinii biegłego, możliwy do wyliczenia z braku dokumentów źródłowych.

Orzekając o wysokości roszczenia pieniężnego Sąd nie mógł natomiast uwzględnić zysków, jakie powód osiągnąłby z kolejnej partii konserw, jakich eksportu pozwana dokonała w wartości 55.154,88 USD (k. 397-400) w listopadzie 2009r., gdyż prowadziłoby to do rozszerzenia podstawy faktycznej żądania, co jest w rozpoznawanej sprawie niedopuszczalne w świetle przepisów kpc o postępowaniu gospodarczym.

Na koniec zważył Sąd, że ponad zasądzoną kwotę odszkodowania na zasadach ogólnych Sąd nie znalazł podstaw do przyznania na rzecz powoda dodatkowej kwoty odpowiadającej bezpodstawnym zyskom pozwanej. Co prawda, jak wskazał na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie I CSK 120/09, roszczenie o wydanie korzyści uzyskanych bezpodstawnie, określone w art. 18 ust. 1 pkt. 4 u.z.n.k. ma samoistny charakter i może być dochodzone niezależnie lub łącznie (kumulatywnie) z roszczeniami przewidzianymi w art. 18 ust. 1 pkt. 1-3 u.z.n.k., będąc ich gospodarczym uzupełnieniem. Ze względu na samodzielność roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia względem roszczenia odszkodowawczego, potwierdzoną w art. 414 kc, roszczenie to może być dochodzone niezależnie od roszczenia odszkodowawczego. Stanowi ono więc samodzielną i autonomiczną podstawę dochodzenia roszczenia przez przedsiębiorcę pokrzywdzonego czynem nieuczciwej konkurencji. Przyjmuje się zatem, że roszczenie o wydanie korzyści uzyskanych bezpodstawnie, określone w art. 18 ust. 1 pkt. 4 u.z.n.k. ma samoistny charakter i może być dochodzone niezależnie lub łącznie (kumulatywnie) między innymi z roszczeniem odszkodowawczym. Wskazuje się jednak, że łączna wysokość zasądzanego świadczenia nie może przekraczać uszczerbku poniesionego przez poszkodowanego (tak A. Michalak, M. Mioduszeński, J. Raglewski, J. Rasiewicz, M. Sieradzka, J. Sroczyński, M. Szydło, M. Wyrwiński, M. Zdyb, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z literaturą podaną tamże). Kumulacja tych roszczeń powinna zostać rzeczywiście dokonana w sytuacji, gdy szkoda uprawnionego polega na innych okolicznościach, aniżeli utrata zysku, gdyż w tej sytuacji korzyść osiągnięta bezpodstawnie jest niejako „lustrzanym odbiciem” utraconego zysku, a w przypadku jej zasądzenia powód otrzymałby kwotę wyższą, aniżeli poniesiona szkoda.

Biorąc pod uwagę powyższe, na mocy art. 296 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz art. 18 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Sąd orzekł jak w pkt. II wyroku.

Wysokość opłaty ostatecznej od pozwu biorąc pod uwagę, że została ona ustalona tymczasowo (k. 261), Sąd ustalił kwotę 32.200 zł, czyli w wysokości tożsamej z opłatą pobraną.

Apelację od wyroku wniósł powód (k. 1105-1110) zaskarżając orzeczenie w części oddalającej powództwo, tj. powyżej kwoty 86.594,13 zł i w zakresie oddalonych żądań pozwu – pkt. 4 i 6 oraz w części żądania zawartego w punkcie 7 pozwu w zakresie nieuwzględnionego żądania zasądzenia równowartości poniesionych kosztów wykonania zastępczego, żądając zmiany wyroku i uwzględnienia powództwa w całości, ewentualnie uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania oraz zasądzenia kosztów procesu za obie instancje.

#### Zaskarżonemu wyrokowi powód zarzucił:

Naruszenie przepisów postępowania tj.

art. 217 § 2 kpc w zw. z art. 286 kpc przez niezasadne oddalenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego ds. księgowości niż ten powołany w sprawie mimo, iż z okoliczności sprawy – z faktu, iż biegły na przestrzeni czasu od 28.05.2010r. do 8 maja 2012r. wydał 8 opinii w sprawie, w tym 7 uzupełniających (ustnych i pisemnych), w których zmieniał swoje stanowisko, co do prawidłowości wyliczeń, wynika, że wydana przez niego opinia jest nielogiczna, niejasna, a jak sam stwierdził biegły podane w niej wyniki mogą być zniekształcone

art. 233 § 1 i art. 328 § 2 kpc

poprzez niezasadne uznanie zeznań świadka A. W., która zeznawała na okoliczność wyliczenia zysków jakie powód osiągnął z realizacji zamówień dla (...)B. D. Co. za niewiarygodne i brak uzasadnienia w tym zakresie

naruszenia art. 217 § 2 kpc w zw. z art. 278 kpc przez niezasadne oddalenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego ze znajomością ochrony środowiska na okoliczność kosztów utylizacji – zniszczenia 69.408 sztuk puszek konserw rybnych zatrzymanych i składowanych przez Urząd Celný w (...), podczas gdy przeprowadzenie tego dowodu było niezbędne dla ustalenia kosztów wykonania zastępczego określonego w żądaniu pozwu pkt. 7 oraz niezasadnego oddalenia wniosku o zwrócenie się przez Sąd do Urzędu Celnego w (...) - Baza Kontenerowa o podanie kosztów składowania w/w towarów.

Naruszenie przepisów prawa materialnego tj.

art. 18 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez jego błędne zastosowanie i dokonanie w oparciu, o te przepisy analizy roszczeń o wydanie bezpodstawnych korzyści, co doprowadziło do błędnego zrównania przez Sąd bezpodstawnie osiągniętych korzyści przez pozwanego z utraconym zyskiem powoda, co w konsekwencji doprowadziło do niezasadnego przyjęcia, że w przypadku zasądzenia tego roszczenia powód otrzymałby kwotę wyższą, aniżeli poniesiona szkoda, podczas gdy w sprawie niniejszej winny mieć zastosowanie przepisy ustawy o własności przemysłowej – art. 296 ust. 1 P.w.p., na których faktycznie oparte jest roszczenie powoda i w oparciu, o które poszkodowany może domagać się wydania całkowitych korzyści, bez względu na to, w jakim zakresie uległ zubożeniu

art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez błędną wykładnię przepisów polegającą na przyjęciu, że nakazanie pozwanemu złożenia oświadczenia zgodnie z żądaniem pozwu realizować będzie funkcję represyjną wobec strony pozwanej tylko dlatego, że produkty pozwanej zostały wprowadzone na rynek USA, a nie Polski podczas gdy ratio legis w/w przepisu to pełnienie funkcji wychowawczej wobec naruszającego, a zatem miejsce wprowadzenia na rynek nie ma tu żadnego znaczenia, istotny jest sam fakt dopuszczenia się przez pozwanego naruszenia

art. 287 ust. 2 ustawy prawo własności przemysłowej w zw. z art. 296 ust. 1a przez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że przepis ten służy wyłącznie usuwaniu skutków naruszenia i to naruszenia dokonanego na terenie RP



podczas gdy prawidłowa wykładnia tych przepisów prowadzi do wniosku, że ma on pełnić także funkcję wychowawczą i prewencyjną wobec naruszcyciela.

Apelację od wyroku wniosła także pozwana (k. 1093-1102) zaskarżając wyrok w części uwzględniającej powództwo, tj. w punktach I, II, III, IV i VI, żądając zmiany wyroku poprzez oddalenie powództwa w części uwzględniającej, ewentualnie uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

#### Zaskarżonemu wyrokowi pozwana zarzuciła:

naruszenie prawa procesowego, tj. art. 233 § 1 kpc, poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów polegające na poczynieniu ustaleń faktycznych w sprzeczności lub oderwaniu od treści środków dowodowych stanowiących podstawę takich ustaleń, w szczególności poprzez ustalenie, iż:

pozwana wprowadziła towar oznaczony znakiem towarowym powoda do obrotu na terytorium RP;

pozwana bezprawnie używała znaku towarowego powoda;

powód udzielił spółce (...) sp. z o.o. upoważnienia do używania znaku (...) celem wyeksportowania partii konserw w 2007r.;

powód używał w sposób rzeczywisty znaku towarowego na terytorium RP;

pozwana umieszczała znak towarowy powoda na wytworzonych przez siebie produktach;

pozwana miała interes w odniesieniu do zewnętrznego oznaczenia wytworzonych puszek; pozwana w dalszym ciągu dysponuje (jest właścicielem) partii 69.408 sztuk konserw zatrzymanych dnia 3 marca 2009r. przez Urząd Celny w (...), Oddział Celny (...),

powód wykazał istnienie adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy działaniami pozwanej a rzekomą szkodą, jaka wystąpiła w jego majątku;

szkoda majątku powoda w postaci utraconych korzyści wynosiła 86.594,13 zł;

naruszenie prawa procesowego tj. art. 321 kpc poprzez wydanie orzeczenia ponad żądanie pozwu, to jest wydanie orzeczenia w oparciu o treść art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, podczas gdy powód nie opierał swojego powództwa o tą podstawę prawną;

naruszenie prawa procesowego tj. art. 479i2 § 1 kpc poprzez dopuszczenie na wniosek powoda dowodu z opinii biegłego pomimo, iż wniosek ten uległ prekluzji;

naruszenie prawa procesowego tj. art. 328 § 2 kpc poprzez pominięcie przez Sąd w uzasadnieniu ustosunkowania się do zarzutów jakie w stosunku do opinii biegłego zgłosił pozwany w zakresie określenia przez biegłego wysokości utraconych przez powoda korzyści;

naruszenie prawa materialnego, tj. art. 296 ust. 2 pkt. 1 w zw. z art. 154 ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez uznanie, iż pozwana naruszyła prawo ochronne na znak towarowy powoda, czego konsekwencją było nakazanie pozwanej zaprzestania używania znaku „L. M. d. p. z. m....” w obrocie gospodarczym;

naruszenie prawa materialnego, tj. art. 296 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 1 w zw. z art. 154 Prawo własności przemysłowej i art. 18 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez uznanie, iż pozwana naruszyła prawo ochronne na znak towarowy powoda i że naruszenie to było naruszeniem zawinionym, czego konsekwencją było zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 86.594,13 zł tytułem naprawienia szkody nas zasadach ogólnych;

naruszenie prawa materialnego, tj. art. 154 ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez ustalenie, iż pozwana używała znak towarowy, na który prawo ochronne przysługiwało powodowi;

naruszenie prawa materialnego, tj. art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez uznanie, iż działania pozwanej stanowiły czyn nieuczciwej konkurencji czego konsekwencją było nakazanie pozwanej zaprzestanie używania znaku „L. M. d. p. z. m....” w obrocie gospodarczym;

naruszenie prawa materialnego, tj. art. 286 ustawy Prawo własności przemysłowej art. 18 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez nakazanie pozwanej zniszczenia wyrobów oznaczonych znakiem towarowym powoda, podczas gdy brak było przesłanek do orzeczenia w tym zakresie, albowiem powódka nie naruszyła praw powoda do zarejestrowanego znaku towarowego, jak również nie dokonała czynów nieuczciwej konkurencji;

naruszenie prawa procesowego tj. art. 108 § 1 kpc poprzez brak wydania rozstrzygnięcia co do kosztów, w tym co do kosztów postępowania zażaleniowego w sprawie I ACz 1363/10 Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, pomimo wyraźnych wytycznych Sądu Apelacyjnego wskazanych w treści uzasadnienie postanowienia z dnia 23 września 2010 w sprawie sygn. akt I ACz 1363/10;

naruszenie prawa procesowego tj. art. 328 § 2 kpc w zw. z art. 15 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych poprzez brak wyjaśnienia przez Sąd pierwszej instancji sposobu wyliczenia opłaty ostatecznej od pozwu.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że pozwana w apelacji zawarła zażalenie na punkt VI wyroku Sądu Okręgowego (wymiar opłaty) i postanowieniem z dnia 28.02.2013r. (k. 1164-1166) oddalił zażalenie uznając prawidłowość przyjętego wymiaru opłaty tymczasowej i uznania jej opłatą ostateczną.

Postanowieniem z dnia 8.05.2013r. (k. 1176a-1180v) Sąd Apelacyjny w Gdańsku odrzucił apelację pozwanej spółki (...) w części dotyczącej zaskarżenia punktu I i III wyroku Sądu Okręgowego z dnia 22.06.2012r., a postanowienie to uprawomocniło się z dniem 14.06.2013r. Zatem w toku dalszego postępowania apelacja pozwanej spółki pozostała skutecznie wniesioną w odniesieniu do orzeczenia zawartego w zaskarżonym wyroku w punktach II i IV.

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

Apelacja pozwanej spółki po prawomocnej decyzji procesowej Sądu Apelacyjnego z dnia 8.05.2013r. sprowadzała się do kwestionowania wyroku w punkcie II i IV oraz do formułowanego w apelacji zarzutu naruszenia przez Sąd meriti art. 108 § 1 kpc poprzez brak rozstrzygnięcia co do kosztów procesu.

W odniesieniu do zarzutu z art. 108 § 1 kpc należy wskazać, że gdy Sąd w ogóle nie orzekł o kosztach procesu i nie ustalił zasad ich ponoszenia przez strony w oparciu o reguły określono w art. 98-108 kpc, zachodzi sytuacja nieistnienia danego rozstrzygnięcia, które może być uzupełnione tylko w trybie art. 351 kpc, a w zakresie kosztów sądowych w trybie art. 1081 kpc.

Wobec zaś braku substratu zaskarżenia nie może być przedmiotem rozstrzygnięcia przez Sąd II instancji apelacja w części odnoszącej się do nieistniejącego rozstrzygnięcia i podlega ona w tej części odrzuceniu na podstawie art. 373 kpc w zw. z art. 370 kpc, art. 367 § 1 kpc i art. 325 kpc.

Zasadnie natomiast kwestionuje pozwana rozstrzygnięcie zawarte w punkcie IV wyroku, które pozostaje w związku z prawomocnym orzeczeniem zawartym w punkcie III.

Apelacja pozwanej nie zawiera w zasadzie żadnych precyzyjnych w tej kwestii zarzutów, to jednak Sąd II instancji naruszenie prawa materialnego bierze pod uwagę z urzędu, a w niniejszym zakresie doszło do naruszenia art. 480 kc.

Sąd Okręgowy uwzględniając w punkcie III wyroku roszczenie z punktu 2 pozwu nakazał pozwanej spółce zniszczenie wyrobów oznaczonych znakiem towarowym powoda..., a zatem nakazał pozwanemu wykonać określoną czynność.

Jednocześnie w punkcie IV wyroku Sąd upoważnił do zastępczego wykonania tej samej czynności powoda na koszt pozwanej wskazując w uzasadnieniu, że rozstrzygnięcie to ma swoją podstawę w art. 480 § 1 kc.

W ocenie Sądu Apelacyjnego orzeczenie zawarte w punkcie IV zaskarżonego wyroku jest nieprawidłowe, bowiem żądanie uprawnienia do wykonania zastępczego i roszczenie o spełnienie świadczenia przez samego dłużnika wzajemnie się wykluczają. Przewidziane w art. 480 § 1 kc upoważnienie do wykonania zastępczego jest surogatem świadczenia, którego istotą jest podjęcie przez wierzyciela czynności zmierzających do wykonania zobowiązania ciążącego na dłużniku, gdy ten w określonym terminie nie wykona swego obowiązku. W tym celu wierzyciel musi wystąpić z osobnym – samodzielny powództwem i uzyskać zgodę Sądu na zastępcze wykonanie zobowiązania, z wykonaniem którego dłużnik pozostaje w zwłoce.

A zatem w razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia, wierzyciel posiada wybór roszczeń i może wystąpić z powództwem o zobowiązanie dłużnika do wykonania danej czynności, które znajdowało w niniejszej sprawie oparcie w przepisie art. 18 ustawy o zwalcz. nieuczciwej konkurencji i art. 286 ustawy prawo własności przemysłowej, lub też skorzystać z uprawnień mu przysługujących na mocy art. 480 § 1 kc.

Jeżeli wierzyciel wystąpi z powództwem o zobowiązanie dłużnika i uzyska stosowny wyrok a dłużnik czynności nie wykona, wierzyciel będzie mógł domagać się wszczęcia egzekucji w trybie art. 1049 § 1 kpc. W postępowaniu egzekucyjnym Sąd egzekucyjny wyznacza dłużnikowi termin do wykonania czynności a po bezskutecznym jego upływie udziela umocowania wierzycielowi do wykonania czynności na koszt dłużnika.

Jeśli zaś wierzyciel zdecyduje się wystąpić z roszczeniem niepieniężnym o upoważnienie go do wykonania czynności zamiast dłużnika w drodze odrębnego procesu opartego na art. 480 § 1kc, to wówczas od razu uzyska upoważnienie do zastępczego wykonania czynności, lecz będzie musiał następnie wystąpić z roszczeniem o zwrot kosztów takiego zastępczego wykonania, gdy czynność tę zastępczo wykona, lub też na podstawie art. 1049 § 1 kpc żądać przyznania mu sumy potrzebnej do wykonania tej czynności w trybie egzekucji (por. uchwała SN z 10.05.1989r. – III CZP 36/89 i post. SA w K. z 3.09.2012r. – I ACz 1198/12; wyrok SN z 15.07.2004r. – V CK 2/04).

Skoro zatem w niniejszej sprawie powód wystąpił z żądaniem uwzględnionym w wyroku w punkcie III o zobowiązanie dłużnika do określonej czynności, niedopuszczalne było jednocześnie rozstrzygnięcie w tym samym procesie o upoważnieniu wierzyciela do wykonania zastępczego opisane w punkcie IV wyroku jako zarezerwowane w tym momencie dla trybu postępowania egzekucyjnego w odniesieniu do realizacji punktu III wyroku.

Z tej przyczyny Sąd Apelacyjny uwzględnił apelację pozwanej w tej części i żądanie to oddalił.

W zakresie zaskarżonego rozstrzygnięcia w punkcie II wyroku należało wskazać, że zarzuty apelacji odnoszące się do tego orzeczenia nie są zasadne, ani w odniesieniu do kwestii prawa procesowego ani prawa procesowego.

Wypada podnieść, że wobec uprawomocnienia się zaskarżonego wyroku w punkcie I i III nastąpiło prawomocne przesądzenie co do zasady, że chroniony znak towarowy powoda był w sposób rzeczywisty używany a pozwana dokonała bezprawnego naruszenia prawa ochronnego powoda w obrocie gospodarczym, a zatem że zachowanie pozwanej upoważniało powoda do poszukiwania ochrony prawnej w oparciu o art. 153, 286, 287 ust. 2, 296 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy prawo własności przemysłowej oraz art. 18 ust. 1 pkt. 1) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Zatem za bezzasadne i niedopuszczalne należało uznać zarzuty apelacji kwestionujące prawidłowość ustaleń oraz rozważań prawnych Sądu meriti w odniesieniu do zagadnień prawomocnie rozstrzygniętych.

W zakresie zaskarżonego orzeczenia zasądzającego odszkodowanie w kwocie 86.594,13 zł nietrafnie zarzuca pozwana naruszenia art. 233 § 1 kpc, 321 kpc, 328 §2 kpc i (...) § 1 kpc.

Wskazać należy, że choć zasada odpowiedzialności pozwanej w odniesieniu do art. 296 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 pkt. 1 w zw. z art. 154 pr. własn. przemysł. oraz art. 18 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 3 ust. 1 ust. o zwalcz. niemcz. konkur. została

już prawomocnie przesądzona, to przecież wyboru podstawy prawnej odpowiedzialności dokonuje Sąd w oparciu o podane i wykazane okoliczności faktyczne, a strona powodowa nie ma obowiązku przytoczyć właściwej podstawy prawnej a jedynie należyce powołać okoliczności stanu faktycznego uzasadniające tę podstawę prawną roszczenia, a zatem zarzuty naruszenia art. 233 § 1 kpc i 321 kpc są pozbawione podstaw.

Nie sposób też podzielić zarzutu naruszenia art. 479(12) § 1 kpc, bowiem Sąd meriti nie uchybił regułom prekluzji dowodów zważywszy na okoliczności niniejszej sprawy, a zwłaszcza na fakt, że pozwana w odpowiedzi na pozew nie kwestionowała wysokości roszczeń powoda i sposobu ich „wyliczenia”.

W tym zakresie Sąd Apelacyjny w całości podziela argumentację Sądu meriti zaprezentowaną w uzasadnieniu wyroku, bowiem istotnie wobec braku zaprzeczenia pozwanego co do prawidłowości wyliczeń szkody przez powoda w pozwie i wobec negacji oraz zarzutu pozwanego sformułowanego dopiero po zgłoszeniu przez powoda w dniu 6.04.2010r. (k. 494) wniosku o powołanie biegłego (z ostrożności procesowej), Sąd Okręgowy miał uzasadnione podstawy do uznania, że wniosek dowodowy nie doznał prekluzji, oraz że dowód z opinii biegłego jest niezbędny i niezastępowalny w okolicznościach tej sprawy dla wydania merytorycznego rozstrzygnięcia.

Prawidłowo też postąpił Sąd przywołując dodatkowy argument dla uzasadnienia swej decyzji o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego w postaci art. 232 zd. 2 kpc, albowiem nawet w przypadku sprekludowania dowodu w ramach reguł prekluzji odnoszących się do stron, na co wielokrotnie zwracał uwagę Sąd Najwyższy, Sąd może przeprowadzić dowody z urzędu te sprekludowane lub też w ogóle niezgłoszone przez stronę, o ile są one niezbędne dla miarodajnego właściwego rozpoznania istoty sporu – por. wyrok SN z 15.06.2011r. – V CSK 373/10 lub orzeczenie z 24.11.1999r. – I CKN 223/98.

Nietrafnie też zarzucono naruszenie art. 328 § 2 kpc, bowiem Sąd meriti wystarczająco uzasadnił powody, dla których uznał opinię za rzetelną i jasną, właściwie argumentował co do zasad i sposobu ustalenia podstaw oraz wysokości przyznanego odszkodowania przy wykorzystaniu opinii przez biegłego sporządzonej a na żądanie stron oraz Sądu uzupełnionej.

Sąd Okręgowy wskazał, że zasądzona kwota stanowi odpowiednik utraconej przez powoda w latach 2005-2009 korzyści i znajduje swoje oparcie w art. 296 ust. 1 pkt. 1 ustawy pr. własn. przemysł. oraz w art. 1`8 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy o zwalcz. nieucz. konkur., jednakże do podnoszonych przez pozwaną zarzutów co do tego rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny odniesie się w dalszej części uzasadnieniu w związku z oceną zarzutów apelacji powoda, wedle którego kwota odszkodowania jest nazbyt niska.

Przechodząc do apelacji powoda należy wskazać, że nietrafny był zarzut dotyczący rozstrzygnięcia o roszczeniu opisanym w punkcie 7 pozwu w odniesieniu do oddalenia żądania ustalenia kosztów zastępczego wykonania, o których Sąd meriti orzekł w punkcie IV wyroku.

Wskazać należy, że Sąd Apelacyjny uznał zasadność apelacji pozwanej w tym zakresie i oddalił żądanie powoda o upoważnienie do wykonania zastępczego oparte o treść art. 480 § 1 kc, a zatem wystarczy w tym miejscu odwołać się do przedstawionej wcześniej argumentacji i zarzuty naruszenia prawa procesowego związane z tym rozstrzygnięciem uznać należy za bezzasadne.

Z kolei co do zarzutów apelacji powoda kwestionujących orzeczenie oddalające roszczenia z punktu 4 i 6 pozwu – podanie treści orzeczenia do publicznej wiadomości i nakazanie pozwanej opublikowania w prasie .... określonego oświadczenia, należało podnieść, że Sąd Okręgowy oddalając te żądania powołał a contrario normę art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy o zwalcz. niemcz. konkur. (co do punktu 6 pozwu) oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a) ustawy prawo własn. przemysłowej, zaś powód podniósł zarzuty błędnej wykładni tych przepisów.

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem powoda prezentowanym w związku z powyższymi zarzutami, albowiem Sąd meriti zgodnie z istotną funkcją oraz celem tej normy prawnej trafnie przyjął, że w okolicznościach niniejszej sprawy uwzględnienie żądań powoda z punktu 4 i 6 pozwu nie jest uzasadnione.

Należy zgodzić się z poglądem prezentowanym przez Sąd meriti, iż udzielenie poszkodowanemu tego typu ochrony jest zasadne wówczas, gdy może doprowadzić do poinformowania nabywców jaki był faktyczny stan rzeczy, by odbudować renomę lub przywrócić dobre imię firmy oraz uświadomić klientom, że byli wprowadzani w błąd przez naruszydela.

W okolicznościach tej sprawy, jak słusznie zważył Sąd meriti, taka potrzeba nie zachodzi, skoro na rynku polskim nie mogło powstać mylne wyobrażenie o wyrobach powoda tym bardziej, że ani wyroby powoda ani pozwanego nie były oznaczane firmą stron a jedynie znakiem towarowym (...), a zatem podmiot produkujący nie był dla klienta dostrzegalny, a towary pozwanego nie były wprowadzone na rynek polski.

W ocenie Sądu Apelacyjnego publikacja wyroku i oświadczenia w prasie polskiej nie mogła być zatem uznana za adekwatny do charakteru naruszenia środków ochrony praw poszkodowanego powoda, tym samym wyrok Sądu Okręgowego w tej części należało uznać za prawidłowy.

Powód kwestionował także prawidłowość rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w odniesieniu do wysokości zasądanego odszkodowania i w tym zakresie podnosił zarzut naruszenia art. 217 § 2 kpc w zw. z art. 286 kpc przez niezasadne oddalenie wniosku powoda o powołanie dowodu z opinii innego biegłego, naruszenie art. 233 § 1 kpc i 328 § 2 kpc przez oparcie się wyłącznie na ustaleniach tej opinii.

Ponadto zarzucił powód błędne zastosowanie do roszczeń powoda art. 18 ust. 1 ustawy o zwalcz. nieucz. kontr. podczas, gdy powinien mieć zastosowanie art. 296 ust. 1 ustawy pr. własn. przemysł., na którym powód opierał swe roszczenie żądając wydania całkowitych korzyści uzyskanych przez pozwaną.

Z kolei pozwana spółka wnosząc w apelacji o zmianę wyroku i oddalenie powództwa uwzględnionego przez Sąd Okręgowy na poziomie kwoty 86.594,13 zł odszkodowania zarzuciła naruszenie przez Sąd art. 296 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 1 w zw. z art. 154 ustawy pr. własn. przemysł. i art. 18 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy o zwalcz. nieucz. konk. przez uznanie, że naruszenie znaku towarowego powoda było zawinione oraz art. 233 § 1 kpc przez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów i wadliwe uznanie zawinienia w działaniu pozwanej oraz istnienia adekwatnego związku przyczynowego między szkodą powoda a działaniem pozwanej, a także wadliwego ustalenia wartości utraconych przez powoda korzyści.

Odnosząc się do zarzutów procesowych powoda wskazać należy, że zarzut naruszenia art. 233 § 1 i 328 § 2 kpc jest niezasadny, bowiem jak już wskazano w odniesieniu do podobnego zarzutu pozwanej, Sąd meriti bez przekroczenia granic swobodnej oceny dowodów a także bez uchybienia zasadom logicznego wnioskowania trafnie ocenił opinię biegłego za miarodajną i przydatną dla wydania rozstrzygnięcia, a sam fakt jej uzupełnienia (wobec braku dokumentów), doprecyzowania oraz ustnego wyjaśnienia na rozprawie nie może prowadzić do jej zdyskredytowania, tym bardziej, że zarówno Sąd jak i strony dążyły do jak najpełniejszego zrozumienia istoty zagadnień stanowiących treść sporządzonej opinii.

Brak też uzasadnionych faktycznie i prawnie argumentów za przyjęciem tezy, że uzasadnienie wyroku sporządzono z naruszeniem wymogów z art. 328 § 2 kpc.

Z kolei odnośnie zarzutu naruszenia art. 217 § 2 kpc w zw. z art. 286 kpc należy wskazać, że Sąd Okręgowy na rozprawie w dniu 8.05.2012r. oddalił ponowny wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego, zaś powód nie zgłosił odnośnie tej decyzji procesowej zastrzeżenia w trybie art. 162 kpc a zatem podnoszenie tego typu zarzutów na etapie postępowania apelacyjnego jest już nieskuteczne i niedopuszczalne.

Na marginesie jedynie przypomnieć wypada, że opinia biegłego podlega ocenie Sądu przy uwzględnieniu kryteriów oceny tego rodzaju dowodu, takich jak poziom wiedzy biegłego, podstawy teoretyczne i motywacja sformułowanych stanowisk, stopień stanowczości wyrażonych w niej ocen, zgodność z zasadami logiki i wiedzy powszechnej.

Sam wniosek strony o powołanie dowodu z opinii innego biegłego nie jest wystarczającą podstawą do podjęcia takiej decyzji procesowej przez Sąd, o ile argumenty i zarzuty stawiane w związku z takim wnioskiem nie podważają miarodajności i rzetelności dotychczasowej opinii.

W niniejszej sprawie takich argumentów nie było, a w ocenie Sądu Okręgowego i Apelacyjnego opinia biegłego wraz z uzupełnieniami stanowiła należytą i miarodajną podstawę dla merytorycznego rozstrzygnięcia zagadnień wymagających wiedzy specjalnej zleconych przez Sąd biegłemu do analizy.

Przechodząc do kwestionowanego przez obie strony rozstrzygnięcia o wysokości odszkodowania należnego powodowi należy zważyć, że powód w pozwie domagał się zasądzenia kwoty 600.000 zł z tytułu bezprawnie uzyskanych przez pozwaną korzyści w wyniku bezprawnego posługiwania się znakiem towarowym powoda oraz z tytułu odszkodowania na zasadach ogólnych jako utraconych przez powoda korzyści w związku z zerwaniem współpracy z firmą amerykańską.

Sąd Okręgowy zasądzając kwotę 86.594,13 zł wskazał, że kwota ta stanowi odpowiednik odszkodowania dochodzonego przez powoda na zasadach ogólnych, bowiem powód wykazał

zawinioną bezprawność działań pozwanej,

fakt zaistnienia szkody w postaci utraconego zysku powoda,

związek przyczynowy między naruszeniem dóbr powoda przez pozwaną a szkodą.

Pozwana kwestionuje istnienie po swej stronie

zawinienia oraz związku przyczynowego i wysokość szkody.

Z zarzutami tymi nie sposób się zgodzić, bowiem w toku procesu zostało wykazane, co Sąd meriti trafnie zauważył, że pozwana bezprawnie i w sposób zawiniony (choćby przez niedbalstwo) wkroczyła w sferę prawną powoda do znaku towarowego wiedząc o przysługującej powodowi ochronie z uwagi na uprzednie wytwarzanie tych produktów przez pozwaną ale na zlecenie powoda.

O braku zawinienia nie może stanowić subiektywne przeświadczenie pozwanej o uprawnieniu osoby trzeciej, które bądź stanowiło przyjętą linię obrony bądź też było wynikiem niedbalstwa pozwanej i nieznajomości prawa oraz niedostatecznej staranności w prowadzeniu działalności gospodarczej, co trafnie zważył Sąd meriti.

Utrata korzyści przez powoda w postaci utraconego zysku została, wbrew stanowisku pozwanej, z dostateczną dozą prawdopodobieństwa wykazana na poziomie przyjętym przez Sąd, a nie na poziomie postulowanym przez powoda, ponad 353.000 zł. Oczywisty był też związek działań pozwanej, która używała dla swych produktów znaku towarowego powoda w celu ich zbycia dotychczasowemu amerykańskiemu kontrahentowi powoda, a brakiem odpowiednich zamówień od owego kontrahenta kierowanych do powoda, co doprowadziło do szkody po stronie powoda w postaci utraconego zysku z tytułu zbycia produktów przez siebie.

Sąd Apelacyjny nie podziela w tym zakresie odmiennego stanowiska i argumentów pozwanej przywołanych w uzasadnieniu apelacji.

W okolicznościach niniejszej sprawy należało uznać za prawidłowe zasady stanowiące podstawę przyjętego przez Sąd, w oparciu o opinię biegłego, sposobu adekwatnego ustalenia rozmiaru szkody w postaci utraconego przez powoda zysku. Sąd Apelacyjny to stanowisko Sądu meriti aprobuje i w całości podziela odwołując się w tym miejscu do szczegółowo przytoczonej argumentacji tego Sądu zaprezentowanej w uzasadnieniu wyroku.

Dodatkowo jedynie należy podnieść, że biegły sporządzając opinię zaproponował dwa jej warianty (k. 840):

ustalający zysk utracony przez powoda w latach 2005- 2009 jako iloczyn przychodu pozwanego za te lata i rentowności powoda uzyskanej w 2003 roku jako najpełniej udokumentowanej

$$552.053,49\text{zł} \times 10,87\% = 60.008\text{zł}$$

ustalający zysk utracony przez powoda w latach 2005-2009 jako iloczyn rocznego przychodu powoda w 2003r. (353.809,16zł) i powielanego w latach kolejnych oraz rentowności powoda z 2003r. na poziomie 10,87%

$$353.809,19\text{zł} \times 5 \text{ lat} \times 10,87\% = 192.295 \text{ zł}$$

Wskazał też, że są to wartości graniczne i szacunkowe, a w odniesieniu do wariantu drugiego uwzględnione także za rok 2008, gdy pozwana żadnego produktu nie wyeksportowała.

W ocenie Sądu Apelacyjnego przyjęcie warianty 2) słusznie zostało przez Sąd meriti odrzucone, bowiem poziom hipotetyczności tej opcji jest nader wysoki. W wariantcie tym należało założyć stały poziom dostaw przez 5 lat i to poziom najwyższy osiągnięty przez powoda w 2003 roku – 89.489,43 USD w 3 dostawach – (353.809zł) gdy tymczasem w latach wcześniejszych poziom ten był niższy i wynosił w latach 2000-2002 odpowiednio 161.138zł, 214.481,26zł i 303.561,03 zł. Oczywiście można mówić tu o tendencji wzrostowej, ale też zważywszy na komplikacje i różne czynniki ekonomiczne i rynkowe związane z prosperowaniem eksportu do USA nie można założyć, bez narażenia się na zarzut dowolności, że poziom tych dostaw w latach 2005-2009 byłby właśnie taki wysoki i stały. Ponadto wariant ten uwzględnia fakt dokonywania dostaw w 2008r., gdy tymczasem pozwana w tym roku produktów nie wyeksportowała a nadto uwzględnia pełen poziom dostaw także w 2009 roku, gdy pozew wniesiono w kwietniu 2009r., a więc dotyczy stanu faktycznego nieobjętego powództwem. Zgodzić zatem należy się z Sądem Okręgowym, że najbardziej obiektywnym i potencjalnie najbardziej realnie oddającym poziom strat powoda był wariant 1) opinii, albowiem rzetelnie udokumentowane były przychody pozwanej uzyskane w latach 2005-2007 z działalności wkraczającej w prawa i interesy powoda. Jak wynika z treści opinii w latach 2005, 2006 i 2007 przychody pozwanej stanowiły łącznie wartość 181.818,72 USD (tj. 552.053,49zł) czyli średnio 60.606,24 USD rocznie, a zatem te wartości potwierdzają trafność oceny, że trudnym do zaakceptowania byłoby przyjęcie za miarodajnego wariantu 2) opinii biegłego.

Konsekwentnie i zasadnie zatem przyjął Sąd Okręgowy, że wartość utraconego przez powoda zysku to iloczyn przychodu pozwanej z dostaw z lat 2005, 2006 i 2007 (k. 727 – 728 i 840) oraz wskaźnika rentowności (dochodowości) przedsiębiorstwa powoda wedle danych wiarygodnych z 2003 roku – 10,87%. Prawidłowo też uczynił Sąd meriti korygując obliczenia biegłego i to bez konsekwencji w postaci negacji czy dyskredytowania samej opinii, w ten sposób, że wartość przychodu pozwanej z lat 2005, 2006 i 2007 podał w walucie amerykańskiej tj. 181.818,72 USD i powiększył o wartość dostawy zatrzymanej w marcu 2009r. przez Urząd Celny, tj. o 55.154,88 USD, bowiem ta dostawa także godziła w prawo i interesy powoda a odbyła się w okresie przed wniesieniem pozwu, a zatem objęta była zakresem sporu i podaną podstawą faktyczną pozwu.

Prawidłowo zatem ustalił i przyjął Sąd meriti łączny przychód pozwanego jako wartość 236.973,60 USD i po zastosowaniu wskaźnika rentowności powoda 10,87% ustalił, że utracony zysk powoda za ten okres to łączna kwota 25.759,03 USD, co przy zastosowaniu aktualnego na dzień orzekania średniego kursu dolara 3.3617zł dało stosownie do art. 363 § 2 kc, kwotę aktualnego i adekwatnego odszkodowania z tytułu utraconego zysku o wartości 86.594,13 zł.

Odpowiednio zatem należało uznać zarzuty apelacji powoda za niezasadne w odniesieniu do zakresu szkody oraz metodyki jej wyliczenia w oparciu o opinię biegłego. W tym miejscu należy jedynie podnieść, że Sąd wyjaśnił należycie powody dla których to właśnie opinia biegłego uznana została za właściwą podstawę ustalenia wysokości szkody powoda, a nie wyliczenie powoda oparte o dane z 2002r., których biegły nie mógł pozytywnie zweryfikować z braku wystarczających i obiektywnych dokumentów źródłowych. Z kolei kwestie wymagające wiadomości specjalnych nie można zastąpić dowodem w postaci zeznań świadka, tym bardziej gdy Sąd słusznie uznał w zgodzie z zasadą swobodnej oceny dowodów, że to właśnie opinia obiektywnego biegłego daje bardziej miarodajną i rzetelną podstawę

dla rozstrzygnięcia tej kwestii spornej, także dlatego, że Sąd uznał za trafną inną metodykę obliczenia szkód powoda, niż ta proponowana w pozwie. Powód zarzucił nadto, że Sąd meriti błędnie zrównał roszczenia z art. 18 ust. 1 o zwalcz. nieucz. konkur. z roszczeniem z art. 296 ust. 1 pr. własn. przemysłowej, co doprowadziło do oddalenia żądania o wydanie korzyści bezpodstawnie przez pozwanego uzyskanych.

W tym zakresie należy wskazać, że zgodnie z art. 296 ust. 1 pkt. 1 pr. wł.przem. osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może żądać od naruszydca ... wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinonego naruszenia również naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy o z.n.k., których naruszenia powód nie zarzuca, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, co w niniejszej sprawie zostało prawomocnie przesądzone przez Sąd I instancji, przedsiębiorca, którego interes został naruszony może żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych i wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych.

Wedle powoda Sąd nie powinien zasądzić mu bezpodstawnie uzyskanych przez pozwaną korzyści na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 4 ustawy o zwal. nieucz. konkur. lecz w oparciu o normę art. 296 ust. 1 pr. własn. przemysł., tym samym należy uznać, że powód nie kwestionuje rozstrzygnięcia Sądu opierającego się na ocenie bezzasadności tego żądania w odniesieniu do ochrony z art. 18 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy o z.n.k. lecz podnosi, że od początku ochrony z tego tytułu poszukiwał na gruncie art. 296 ust. 1 p.w.p.

Powód trafnie ponosił, że w ustawie prawo własności przemysłowej wprowadzono zasadę, że poszkodowany może domagać się wydania całkowitych korzyści bez względu na zakres zubożenia jakiemu uległ, a owe korzyści to te, które nie powiększyły majątku uprawnionego, zaoszczędzone przez naruszydca wydatki. Powód wskazywał też, że nie można bezpodstawnych korzyści naruszydca zrównywać z osiągniętym zyskiem a orzekając w tym zakresie Sąd winien określić szacunkową wartość bezpodstawnych korzyści mając na względzie wszystkie okoliczności mające wpływ na wartość wykorzystanego prawa.

Z przebiegu sporu oraz z treści apelacji wynika, że szkodę w postaci utraconego zysku wg zasad ogólnych powód oszacował na kwotę 353.376 zł, co stanowi iloczyn sztuk puszek wyeksportowanych przez pozwaną i 1 złotówki zysku w latach 2005, 2006, 2007 i w marcu 2009r., z czego Sąd uwzględnił żądanie co do kwoty 86.594,13 zł.

Należało zatem uznać, że pozostała część żądania obejmuje roszczenie z tytułu bezpodstawnie uzyskanych przez pozwaną korzyści, czyli kwotę 246.624 zł.

Biegły sądowy w opinii z dnia 2.03.2012r. (k. 997-1000) wskazał, że zysk osiągnięty przez pozwaną spółkę z tytułu eksportu do USA konserw rybnych oznaczonych znakiem (...) w latach 2005-2007 wyniósł łącznie kwotę 19.163,64 zł. Wedle biegłego nie było możliwości doliczyć do zysku pozwanej korzyści z zatrzymanej w marcu 2009r. przez Urząd Celný dostawy o wartości 55.154,88 USD, bowiem nie doszło do wywiezienia tego towaru poza Polskę.

Powód zatem niezasadnie zarzucił Sądowi, że wbrew temu stanowisku biegłego doliczył wartość tej dostawy do przychodu pozwanego, bowiem biegły wyraził w tej mierze swój pogląd w odniesieniu do kwestii obliczenia bezpodstawnych korzyści osiągniętych przez pozwaną spółkę (pkt. 1 postanowienia dowodowego Sądu i opinia z 2.03.2011r.), zaś owego doliczenia Sąd dokonał przy wskazaniu przychodu pozwanego w zakresie obliczania utraconego przez powoda zysku (pkt. 2 postanowienia dowodowego Sądu i opinia z 25.06.2011r.).

Odnosząc się zatem do zarzutu bezzasadnego oddalenia przez Sąd roszczenia z tytułu bezpodstawnie uzyskanych przez pozwanego korzyści – art. 296 ust. 1 pr. wł. przemysł., należało uznać słuszność tak sformułowanego zarzutu, albowiem powyższa norma wskazuje na prawo poszkodowanego do żądania oprócz (niezależnie od) odszkodowania na zasadach ogólnych, także wydania bezprawnie uzyskanych korzyści przez naruszydca i to niezależnie od zawinienia.

Abstrahując od rozbieżności w doktrynie co do natury i zakresu tego roszczenia wskazać należy, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, który uznać należało za wystarczającą podstawę do wydania miarodajnej opinii przez



biegłego, pozwolił na ustalenie w ramach roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści przez pozwanego naruszcyciela, że obiektywnie i rzetelnie wykazaną korzyścią jest wysokość zysku pozwanej spółki uzyskanego z tytułu eksportu do USA konserw rybnych w latach 2005, 2006 i 2007, którą biegły ustalił na kwotę 19.163,64 zł w opinii z dnia 2.03.2012r.

Sąd Apelacyjny w całości tę opinię podziela i przyjmuje za podstawę swego orzeczenia, a w konsekwencji uznając zasadność apelacji powoda w tej części orzekł o stosownej zmianie wyroku, stwierdzając jednocześnie brak podstaw do uwzględnienia roszczeń powoda w dalszej wysokości, tak z tytułu odszkodowania na zasadach ogólnych jak i z tytułu wydania korzyści bezpodstawnie uzyskanych przez pozwaną.

O kosztach postępowania orzeczono po myśli art. 108 w zw. z art. 100 kpc mając na uwadze, że powód wygrał proces w odniesieniu do obu apelacji w 17,5% a pozwany w 82,5% co do kosztów zastępstwa procesowego ( $5600\text{zł} \times 17,5\% = 980\text{zł}$ ,  $5600\text{zł} \times 82,5\% = 4620\text{zł}$ ), zatem po wzajemnej kompensacie na rzecz pozwanego należna kwota to 3640 zł.

Pozwanego obciążono kosztami opłaty sądowej, od uiszczenia której powód był zwolniony w postępowaniu apelacyjnym w części uwzględnionego na skutek apelacji powództwa tj. w zakresie kwoty 19.163 zł ( $5\% \times 19.163\text{zł} = 959\text{zł}$ ) na zasadzie art. 113 ustawy o kosztach w spr. cywilnych.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 385 i 386 § 1 kpc.