

Sygn. akt V ACa 428/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 września 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Wydział V Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:	SSA Włodzimierz Gawrylczyk
Sędziowie:	SA Maryla Domel-Jasińska SA Maria Sokołowska (spr.)
Protokolant:	sekretarz sądowy Joanna Makarewicz

po rozpoznaniu w dniu 19 września 2014 r. w Gdańsku na rozprawie

sprawy z powództwa M. J.

przeciwko A. C.

o zapłatę i nakazanie

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Okręgowego w T.

z dnia 31 marca 2014 r., sygn. akt VI GC 7/14

I. oddala apelację;

II. zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 1440 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Na oryginale właściwe podpisy.

Sygn. akt V ACa 428/14

UZASADNIENIE

Powódka M. J., właścicielka Zakładu (...) w K., wystąpiła przeciwko pozwanemu A. C. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe (...) w (...) z powództwem o: zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kwoty 10.000 zł z odsetkami od dary wytoczenia powództwa; nakazanie pozwanemu zaniechania naruszania prawa do należącego do powódki wzoru przemysłowego poprzez usunięcie oferty narożnika tapicerowanego R. z gazetki promocyjnej pozwanego oraz ze strony internetowej pozwanego (...) a także o zasądzenie kosztów procesu.

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie na jego rzecz od powódki kosztów procesu.

Wyrokiem z dnia 31 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w T. oddalił powództwo (punkt I) oraz zasądził od powódki M. J. na rzecz pozwanego A. C. kwotę 1920 zł tytułem kosztów procesu (punkt II).

Powyższe rozstrzygnięcie Sąd I instancji oparł na następujących ustaleniach faktycznych.

W dniu 15 lutego 2013 r. Urząd (...) na wniosek powódki z 10 kwietnia 2012 r. udzielił jej prawa z rejestracji nr (...) wzoru przemysłowego pn. „(...) (...)”.

Pismem z dnia 21 lutego 2013 r. powódka, powołując się na przysługujące jej prawa ochronne wynikające z rejestracji wzoru przemysłowego, wezwała pozwanego do „zaniechania dalszego naruszania autorskich praw majątkowych” poprzez usunięcie oferty sprzedaży narożnika R. ze strony internetowej pozwanego i zapłatę kwoty 10.000 zł „tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę”. Pozwany udzielił odpowiedzi, że „kierując się dobrymi obyczajami kupieckimi”, wycofał narożnik R. z produkcji i z materiałów reklamowych.

Powódka ponownie wezwała pozwanego do zaprzestania produkcji i sprzedaży przez pozwanego narożnika R., gdyż dokonana przez pozwanego zmiana jest tylko zmianą kosmetyczną. Pozwany podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko.

W okresie od stycznia 2013 r. do stycznia 2014 r. pozwany był producentem narożnika tapicerowanego R., który został przedstawiony przez powódkę jako załącznik do pozwu.

Oceniając żądanie pozwu. Sąd Okręgowy zważył, że powódka swoje roszczenia wywodzi z przepisów art. 287 i 292 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (dalej jako: Pr.w.p.).

Nie budził wątpliwości Sądu a quo fakt, że powódce przysługuje ochrona prawna z rejestracji wzoru przemysłowego, poczynając od dnia 10 kwietnia 2012 r. Według art. 105 ust. 2 i 3 Pr.w.p. przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zawodowy lub zarobkowy na terenie RP i może zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany. Zakres ochrony został określony w art. 105 ust. 4 Pr.w.p. Jak podkreśla się w doktrynie, zakresem ochrony objęta jest nie tylko postać wytworu w wersji wskazanej w zgłoszeniu, lecz także każdy podobny wzór do granicy, poza którą porównywane rozwiązanie wywołuje odmienne wrażenie.

W konkretnym przypadku istotne cechy wzoru przemysłowego „(...) (...)”* podane zostały w opisie wzoru przemysłowego. Rzeczą powódki, która z faktu tego wywodziła skutki prawne (art. 6 k.c.), było wykazanie, że w wytworze pozwanego „(...)” wprowadzonym do obrotu w okresie od stycznia 2013 r. do stycznia 2014 r. zawarty (zastosowany) jest wzór przemysłowy objęty świadectwem ochronnym. Tymczasem powódka poprzestała na załączeniu dokumentacji fotograficznej wytworu pozwanego, uznając go za tożsamy z jej wyrobem czy posiadający „minimalne zmiany kosmetyczne”. W ocenie Sądu I instancji, miarodajny dowód na okoliczność, że prawo powódki wynikające z rejestracji wzoru przemysłowego zostało naruszone, stanowiłby dowód z opinii biegłego. Biegły z racji posiadanych kompetencji zawodowych byłby w stanie ocenić, czy w wyrobie pozwanego wykorzystany został wzór przemysłowy zastrzeżony dla powódki, czy też stanowi jego naśladownictwo. Stosownego wniosku dowodowego powódka nie zgłosiła ani w pozwie, ani w kolejnym piśmie przygotowawczym, w którym odniosła się do odpowiedzi na pozew. Wniosek taki zdaniem Sądu a quo uzasadniało zwłaszcza stanowisko pozwanego, który w odpowiedzi na pozew zakwestionował podobieństwo rozwiązań zastosowanych przez obie strony w ich wyrobach, opisując występujące w nich różnice.

W sytuacji, gdy powódka udowodniła jedynie fakt przysługiwania jej praw wyłącznych do wzoru przemysłowego, a nie również ich naruszenie przez pozwanego, powództwo należało oddalić jako nieuzasadnione. Sąd Okręgowy nie znalazł

podstaw do przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego z urzędu mając na uwadze, że stronami sporu są przedsiębiorcy reprezentowani przez profesjonalnych pełnomocników.

Okosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i § 3. art. 99 k.p.c. oraz § 6 ust.

I pkt 4 i § 11 ust. 1 pkt 19 taryfy radcowskiej.

Powyższy wyrok w zakresie punktów pierwszego i drugiego zaskarżyła powódka, zarzucając mu:

1. obrazę przepisów prawa procesowego, mianowicie art. 233 § 1 k.p.c. przez naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów w wyniku błędnej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego i w konsekwencji przyjęcie, że pozwany nie naruszył prawa własności przemysłowej, a w szczególności, iż narożnik wypoczynkowy (...),
2. obrazę prawa materialnego, mianowicie art. 527 § 1. § 2 i § 3 k.c. przez jego niewłaściwą wykładnię oraz zastosowanie i uznanie, że:

wskutek zaskarżonej czynności powódka nie poniosła szkody majątkowej, pozwany nie miał świadomości działania ze świadomością pokrzywdzenia powódki.

Z uwagi na powyższe zarzuty, powódka wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku w punkcie pierwszym poprzez zasądzenie odszkodowania oraz w punkcie drugim poprzez obciążenie pozwanego kosztami procesu i z tego tytułu zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów procesu za

II instancję, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych za instancję odwoławczą. Ewentualnie apelująca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

W odpowiedzi na apelację pozwany wniósł o jej oddalenie w całości oraz o zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje

Apelacja nie zasługuje na uwzględnienie.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. zważyć należy, że postępowanie dowodowe przed Sądem I instancji ograniczyło się w istocie do przeprowadzenia dowodów z dokumentów dotyczących rejestracji wzoru przemysłowego należącego do powódki, innych dowodów Sąd ten nie przeprowadził. Wnioski dowodowe stron, zawarte w pozwie (k. 3-4) oraz odpowiedzi na pozew (k. 50-51), ograniczały się do wskazanych dokumentów, korespondencji między stronami oraz zeznań świadka i strony pozwanej. Tymczasem, jak słusznie uznał Sąd Okręgowy, dla oceny zasadności zarzutu stanowiącego podstawę roszczeń powódki, tj. zarzutu naruszenia przez pozwanego jej praw z rejestracji wzoru przemysłowego, konieczne było przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego.

Sąd odwoławczy w pełni akceptuje pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w wyroku z dnia 23 października 2007 r. w sprawie II CSK 302/07 (LEX nr 318407), iż podobieństwo między spornymi wzorami przemysłowymi powinien oceniać specjalista, posiadający wiadomości wystarczające do fachowej analizy podobieństw i różnic. Sąd Najwyższy trafnie wskazał, że naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego następuje wtedy, gdy osoba nieuprawniona posługuje się taką postacią wytworu lub jego części, która na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje ogólnego wrażenia odmiennego niż wytwór zarejestrowany na rzecz innego podmiotu. Ujmując rzecz od strony definicji pozytywnej, naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego następuje wtedy, gdy osoba nieuprawniona posługuje się taką postacią wytworu lub jego części, która na zorientowanym użytkowniku wywołuje ogólne wrażenie takie samo, nieróżniące się („nieodmienne”) od ogólnego wrażenia wywoływanego na takim użytkowniku przez postać utworu zarejestrowaną jako wzór przemysłowy. Ocena w tym przedmiocie powinna uwzględniać zakres

swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru. Wykładnia językowa pojęcia „zorientowany użytkownik” wskazuje zdaniem Sądu Najwyższego, że chodzi o osobę dobrze poinformowaną, mającą dobre rozeznanie i wiadomości w danej dziedzinie, korzystającą z określonych przedmiotów lub grupy przedmiotów. Pojęcie to nie ma charakteru abstrakcyjnego, lecz odnosi się do konkretnej grupy przedmiotów porównywanych, do której należy przedmiot zarejestrowany jako wzór przemysłowy oraz przedmiot zakwestionowany. Zważywszy, że określenie to zostało wprowadzone jako nowe zarówno w stosunku do pojęcia „znawcy”, używanego w dawnych przepisach chroniących wzory użytkowe, a obecnie w art. 24 i art. 26 ust. 1 Prawa własności przemysłowej, jak i w stosunku do pojęcia przeciętnego odbiorcy, używanego na gruncie dawnych przepisów o znakach towarowych i ustawy z dnia 17 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a obecnie w art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 296 ust. 2 Pr.w.p., Sąd Najwyższy uznał, że „zorientowany użytkownik” nie jest ani znawcą

(ekspertem), ani przeciętnym odbiorcą. W literaturze i orzecznictwie unijnym przeważa stanowisko, że jest to osoba używająca w sposób stały danych przedmiotów, mająca na ich temat więcej wiadomości praktycznych lub teoretycznych niż przeciętny użytkownik i mająca większą od niego zdolność spostrzegania cech charakterystycznych danego przedmiotu. Ze względu na to, że zgodnie z art. 105 ust. 4 Pr.w.p., przy ocenie, czy porównywane przedmioty wywołują odmienne czy podobne ogólne wrażenie, należy brać pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru, trzeba uznać, że „zorientowany użytkownik” to osoba zorientowana praktycznie lub teoretycznie także w stanie wzornictwa w danej dziedzinie i zdolna odróżnić występujące wzory. Zważył następnie Sąd Najwyższy, że dla wywołania u zorientowanego użytkownika ogólnego wrażenia odmienności lub podobieństwa konieczna jest całościowa analiza zarówno podobieństw, jak i różnic wzoru. Zorientowany użytkownik, który zna zakres swobody twórczej i stan wzornictwa w danej dziedzinie, przy ocenie ogólnego wrażenia, jakie porównane wzory wywołują, jest w stanie dostrzec niekiedy duże różnice między nimi tam, gdzie zwykły użytkownik widzi jedynie podobieństwa. Przy określonym stanie wzornictwa i zakresie swobody twórczej zdarza się, że nawet niewielkie różnice świadczą o dużej inwencji twórczej i wywołują ogólne wrażenie odmienności u zorientowanego użytkownika. Z tych względów Sąd Najwyższy uznał, że zgodnie z art. 105 ust. 4 Pr.w.p. badanie, czy doszło do naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego wymaga całościowego porównania wzorów z punktu widzenia osoby używającej w sposób stały przedmiotów z danej grupy i zorientowanej w stanie ich wzornictwa wynikającym z zakresu swobody twórczej oraz dokonania oceny, czy ogólne wrażenie, jakie wywołuje na takiej osobie wzór zakwestionowany, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego przez wzór zarejestrowany. Zorientowanym użytkownikiem w rozumieniu omawianych przepisów nie jest zatem zwykły, przeciętny użytkownik, toteż ustalenie w sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, jakie ogólne wrażenie na zorientowanym użytkowniku wywołuje porównanie wzoru zakwestionowanego z wzorem zarejestrowanym, wymaga z reguły wiadomości specjalnych w rozumieniu art. 278 § 1 k.p.c. Nawet jeżeli chodzi o porównanie przedmiotów codziennego użytku, z których każdy korzysta, nie każdy jest zorientowanym użytkownikiem w rozumieniu art. 104 ust. 1 i art. 105 ust. 4 Pr.w.p., nie każdy bowiem, nawet stały użytkownik, ma wystarczające rozeznanie stanu wzornictwa przemysłowego, umożliwiające porównanie wzorów w zakresie niezbędnym dla oceny odmienności lub podobieństwa wzorów z punktu widzenia ochrony praw z rejestracji wzoru.

Podobne stanowisko zajmują również sądy apelacyjne (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 września 2012 r. w sprawie I ACz 1561/12, LEX nr 1220594 - pojęcie „zorientowanego użytkownika”, którym operują przepisy art. 104 i 105 Pr.w.p., oznacza osobę, która stale używa danego towaru i w związku z tym ma pewną wiedzę na temat tego rodzaju wzorów. Może nim być bardzo uważny konsument, który wie czego szuka i zwraca uwagę na wszystkie widoczne elementy. Oczywiście pojęcie to jest pewnym tworem normatywnym - ale o określonych cechach, stąd ocena podobieństwa produktów przez pryzmat „ogólnego wrażenia” musi odbyć się z wykorzystaniem czynnika w pewnym stopniu fachowego. Wobec nieposiadania przez Sąd przymiotu „zorientowanego użytkownika”, nie mógł on uprawdopodobnionego charakteru roszczenia wywodzić z własnej oceny ogólnego wrażenia konfrontowanych produktów’).

Wobec niezgłoszenia przez żadną ze stron (zwłaszcza stroną powodową, na której w tym zakresie spoczywał ciężar dowodu - art. 6 k.c.) wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, Sąd 1 instancji nie mógł

samodzielnie ocenić, czy ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku zakwestionowany wzór narożnika wypoczynkowego, różni się od ogólnego wrażenia, jakie na takim użytkowniku wywołuje wzór narożnika zarejestrowany na rzecz powódki. Ustalenie i ocena tych okoliczności wymagały opinii biegłego specjalisty do spraw wzornictwa przemysłowego, który byłby w stanie wskazać zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzorów przedmiotowych mebli i stan wzornictwa oraz dokonać porównania obu wzorów narożników i na podstawie tych przesłanek wskazać, jakie ogólne wrażenie wywołuje to porównanie na zorientowanym użytkowniku.

Zgodzić należy się przy tym z Sądem Okręgowym, że nie miał on obowiązku dopuścić opisanego powyżej dowodu z opinii biegłego z urzędu.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych ugruntował się bowiem pogląd, że przewidziana w art. 232 k.p.c. możliwość przeprowadzenia dowodu niewskazanego przez strony nie jest obowiązkiem, lecz uprawnieniem sądu, z którego powinien on korzystać jedynie w sytuacjach procesowych o szczególnym, wyjątkowym charakterze. Działanie sądu z urzędu z naruszeniem tej zasady może bowiem prowadzić do naruszenia prawa do bezstronnego sądu i odpowiadającego mu obowiązku przestrzegania zasady równego traktowania stron (art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji). Tylko więc w zupełnie szczególnych przypadkach skuteczny może być zarzut naruszenia art. 232 k.p.c. z powodu nieskorzystania przez sąd z tego uprawnienia. Taki szczególny przypadek z reguły nie zachodzi, gdy strona w postępowaniu była reprezentowana przez adwokata (tak w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie I CSK 415/08, LEX nr 577152). W wyroku z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie V CSK 310/09 (LEX nr 688052) Sąd Najwyższy wskazał nadto, że nie ma podstaw do takiej wykładni przepisu art. 232 k.p.c., która nakładałaby na sąd obowiązek wyręczenia stron od inicjatywy dowodowej.

Obowiązek wskazania dowodów obciąża bowiem przede wszystkim strony postępowania. Dopuszczenie dowodu niewskazanego przez stronę sąd powinien traktować jako środek ostateczny, gdyż stanowi on istotny wyjątek od zasady kontrydiktoryjności i wynikającego z niej ciężaru dostarczenia dowodów przez strony. Dopuszczenie z urzędu dowodu niewskazanego przez stronę jest prawem, nie zaś obowiązkiem sądu. Sąd nie ma przy tym obowiązku wyręczenia strony zastępowanej przez adwokata lub radcę prawnego (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie I ACa 670/12, LEX nr 1392099).

W realiach niniejszej sprawy strony od samego początku postępowania reprezentowane były przez fachowych pełnomocników, nadto są one przedsiębiorcami. Trafnie zaś wskazał Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie III APa (...), że działanie sądu z urzędu powinno ograniczać się tylko do sytuacji szczególnych, gdy strona działa bez fachowego pełnomocnika i dodatkowo jest nieporadna, z zasady nie powinno więc dotyczyć przedsiębiorcy, którego profesjonalizm powinien obejmować także sferę funkcjonowania w obrocie prawnym, w szczególności gdy jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika.

Godzi się zauważyć, że orzecznictwo przychyliło się do możliwości dopuszczenia dowodu z urzędu, w szczególności dowodu z opinii biegłego, np. wówczas, gdy strona powodowa wykazała fakt poniesienia szkody, za którą odpowiedzialność ponosi strona pozwana, nie zgłosiła natomiast wystarczających wniosków dowodowych na okoliczność wysokości poniesionej szkody. W sprawie niniejszej sytuacja taka jednak nie zachodziła, gdyż apelująca powódka nie udowodniła nawet istnienia podstaw odpowiedzialności pozwanego.

Co się natomiast tyczy zarzutów naruszenia prawa materialnego, należy uznać je za całkowicie niezrozumiałe. Wskazane w apelacji przepisy art. 527 § 1. § 2 i § 3 k.c. regulują instytucję tzw. skargi pauliańskiej i nie znajdowały w niniejszej sprawie jakiegokolwiek zastosowania, powódka nie żądała bowiem uznania jakiegokolwiek czynności prawnej pozwanego za bezskuteczną wobec niej, lecz wywodziła swe roszczenie z przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej. W tym zakresie zarzuty apelacji należy ocenić zatem jako całkowicie chybione.

Mając na względzie przytoczone okoliczności, apelację na podstawie art. 385 k.p.c. należało oddalić, o czym orzeczono w punkcie pierwszym wyroku.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono w punkcie drugim, zasądzając je zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu od strony powodowej jako przegrywającej postępowanie odwoławcze (art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 zdanie pierwsze k.p.c.). Pozwanemu należał się zwrot kosztów zastępstwa procesowego reprezentującego go radcy prawnego, których wysokość ustalono w oparciu o § 12 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 19 oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.