

Sygn. akt V ACa 639/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 października 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku Wydział V Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSA Teresa Karczyńska- Szumilas

Sędziowie: SA Roman Kowalkowski

SA Anna Strugała (spr.)

Protokolant : starszy sekretarz sądowy Halina Szulc

po rozpoznaniu w dniu 5 października 2017 r. w Gdańsku

na rozprawie

sprawy z powództwa A. S. G., (...)

przeciwko P. S.

o nakazanie

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Okręgowego w B.

z dnia 6 maja 2016 r., sygn. akt VIII GC 67/10

I. prostuje zaskarżony wyrok w ten sposób, że w jego rubrum w miejsce mylnie wpisanej siedziby powoda (...) wpisać prawidłową nazwę (...) oraz w miejsce mylnie wpisanego przedmiotu sprawy „dotyczące nieuczciwej konkurencji” wpisać prawidłowy przedmiot sprawy „o nakazanie”;

II. zmienia zaskarżony wyrok:

a) w punkcie 1. (pierwszym), 2. (drugim) i 3. (trzecim) w ten sposób, że powództwo oddała;

b) w punkcie 5. (piątym) w ten sposób, że zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 7.217 zł (siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

III. oddała apelację powoda;

IV. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 16.402,44 zł (szesnaście tysięcy czterysta dwa złote czterdzieści cztery grosze) tytułem zwrotu kosztów w postępowaniu apelacyjnym.

Na oryginale właściwe podpisy.

Sygn. akt V ACa 639/16

UZASADNIENIE

Powód - A. S. z siedzibą w G., (...) wniósł – na podstawie art. 296 ust. 1 i art. 286 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 1-3 i art. 155 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej oraz art. 18 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o:

1/ nakazanie pozwanemu - P. S. - zaniechania naruszeń praw ochronnych na słowny znak towarowy (...), zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R - (...) oraz na słowno-graficzny znak towarowy (...) przedstawiający napis S. kreślony czcionką fantazyjną, pod którym znajduje się schematyczny rysunek łożyska, zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem (...), tj. działań polegających na składowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, imporcie i eksporcie oraz reklamie łożysk, w tym ich opakowań, bezprawnie opatrzonych oznaczeniami identycznymi z co najmniej jednym z ww. znaków towarowych lub oznaczeniami zawierającymi skrót (...) pisany dowolną czcionką;

2/ nakazanie pozwanemu zaniechania naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe wskazane w pkt. 1 powyżej, tj. działań polegających na wprowadzaniu do obrotu oryginalnych łożysk S. bez opakowań;

3/ nakazanie pozwanemu zaniechania naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe wskazane w pkt. 1 powyżej, tj. działań polegających na wprowadzaniu do obrotu oryginalnych łożysk S. w opakowaniach, na których bezprawnie został umieszczony co najmniej jeden ze znaków towarowych powoda wskazanych w pkt. 1 powyżej lub opatrzonych oznaczeniami zawierającymi skrót (...) pisany dowolną czcionką;

4/ nakazanie pozwanemu zniszczenia łożysk i opakowań, i stanowiących jego własność, opisanych w pkt. 1;

5/ nakazanie pozwanemu zniszczenia łożysk i opakowań, stanowiących jego własność, opisanych w pkt. 2-3 powyżej oraz łożysk przestarzałych o oznaczeniach:

(...) (sztuk 1); (...) (sztuk 1); nr (...) (sztuk 1); (...) (sztuk 1); (...) (sztuk 2); (...) (sztuk 4); (...) (sztuk 1); (...) (sztuk 2); (...) (sztuk 1); (...) (...) (sztuk 1); (...) (sztuk 2); (...) (sztuki), znajdujących się w depozycie Wydziału (...) K. (...) w B., ul. (...), (...)-(...) B.;

6/ nakazanie pozwanemu zamieszczenia na własny koszt, w dwóch kolejnych wydaniach ogólnopolskiego dziennika Gazeta (...), dziennika „(...) (tj. łącznie 6 razy), na jednej z trzech pierwszych stron bez ogłoszeń, ogłoszenia o wielkości co najmniej 1/2 strony, sformatowanego przy pomocy czcionki o rozmiarze co najmniej 12 punktów, o treści:

(...)

w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez Sąd I instancji, a w razie wniesienia apelacji, w terminie 14 od dnia wydania orzeczenia przez Sąd II instancji.

7/ zezwolenie na opublikowanie przez powoda ogłoszenia o wskazanej w pkt. 6 treści na koszt pozwanego w wypadku, gdyby pozwany nie wykonał orzeczenia Sądu, o którym mowa w tym punkcie, albo złożył oświadczenie innej treści lub w innej formie niż nakazane;

8/ zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według przedłożonego spisu, a w razie nieprzedłożenia takiego spisu - według norm przepisanych w maksymalnej wysokości.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że spółka (...) jest największym na świecie dostawcą produktów, rozwiązań i usług w przemyśle łożyskowym, a także w tych dziedzinach przemysłu maszynowego, które związane są z uszczelnieniami i ruchem obrotowym, istniejąca od 1907 r. i działająca w 130 krajach. Wyroby spółki (...) cieszą się znakomitą renomą i są powszechnie utożsamiane z towarami najwyższej jakości. Na terytorium RP produkty S. są oferowane nieprzerwanie od 1923 r. Łożyska powoda sprzedawane są na terenie Polski głównie przez sieć autoryzowanych dystrybutorów przemysłowych (obecnie 12 firm). W latach 2007-2009 sprzedaż łożysk S. w Polsce wyniosła ok. 300 mln sztuk, zaś przychód spółki w 2008 r. wyniósł ponad 500 mln zł. Udział łożysk S. na polskim rynku szacuje się na ok. 30 % w ujęciu wartościowym. Według standardów S., łożyska pochodzące z tego przedsiębiorstwa

powinny zostać zamontowane w urządzeniu w ciągu 5 lat od daty jego produkcji. Dłuższe przechowywanie może bowiem spowodować pogorszenie parametrów łożysk ze względu na wysychanie smaru oraz przenikanie zanieczyszczeń do łożyska. Powód wyjaśnił, że do oznaczania swoich produktów używa wielu słownych i słowno – graficznych znaków towarowych, zarejestrowanych jako znaki krajowe, w trybie rejestracji międzynarodowej oraz jako znaki wspólnotowe. Powód jest m.in. uprawniony z rejestracji słownego znaku towarowego S., zarejestrowanego przez Urząd Patentowy RP pod nr R- (...) oraz słowno – graficznego znaku towarowego S., zarejestrowanego przez Urząd Patentowy RP pod nr (...). Oba znaki zarejestrowane są dla towarów w klasach 4,6,7,9,12, w tym łożysk do pojazdów, objętych klasą 7 klasyfikacji nicejskiej. Znak słowno-graficzny przedstawia napis S. kreślony czcionką fantazyjną, pod którym znajduje się schematyczny rysunek łożyska, (...) (s. 7 uzasadnienia pozwu). Powód udzielił licencji na korzystanie ze znaków towarowych S. na terenie (...) sp. z o.o. W wyniku ich połączenia powstała (...) S.A., która stała się automatycznie stroną obu umów. Powód opatruje swoje towary obydwoma opisanymi wyżej znakami towarowymi. Na łożyskach znajduje się znak S. wykonany metodą trawienia lub laserową. W przypadku starszych łożysk można się również spotkać z metodą wytlaczania lub grawerowania znaku, która obecnie nie jest już stosowana. Opakowania łożysk posiadają charakterystyczną niebiesko-czerwoną kolorystykę i umieszczony w centralnym miejscu znak towarowy S.. Obecnie powód opatruje opakowania pochodzące z jego przedsiębiorstwa wyżej opisanym znakiem słowno – graficznym, w którym nie występuje schematyczny wizerunek łożyska.

W dalszej części uzasadnienia pozwu powód podał, że w dniu 14 maja 2008 r. pozwany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedał Miejskim Zakładom (...) sp. z o.o. z siedzibą w (...) 84 sztuki łożysk. Opakowania tych łożysk były bezprawnie opatrzone oznaczeniem identycznym ze słownym i słowno - graficznym znakiem towarowym S.. W toku wszczętego przez Prokuraturę Rejonową B. - P. postępowania karnego (sygn. akt 4 Ds. (...)) dokonano przeszukań w magazynach należących do powoda, w trakcie których ujawniono i zabezpieczono wiele tysięcy łożysk, co do których istniało uzasadnione podejrzenie, że są bezprawnie opatrzone słownym i słowno-graficznym znakiem towarowym S.. Zajęte produkty przechowywane były w magazynach należących do T. ze względu na nie dysponowanie przez policję pomieszczeniami, w których można by umieścić towary w tak znaczącej ilości, jak te zajęte u pozwanego. Zajęte łożyska zostały odebrane przez policję 2 grudnia 2008 r. i wówczas ponownie dokonano ich weryfikacji, gdzie okazało się, że odebrane produkty nie odpowiadają specyfikacji łożysk zajętych przez policję w czerwcu 2008 r. Powód podkreślił, że łożyska zajęte przez policję w 2008 r. zostały zamienione, podczas gdy do ich dozoru zobowiązany był pozwany. Powód wyjaśnił, że niniejszym pozwem objęte są te łożyska, które zostały odebrane z magazynów pozwanego w dniu 2 grudnia 2008 r. Powód wywodził, że część produktów, na które zostały zamienione pierwotnie zajęte łożyska, była oryginalna i zostały one zwrócone pozwanemu. Pozostałą natomiast część towarów zabezpieczoną u pozwanego, tj. ok. 9180 sztuk można podzielić na grupy produktów, których oferowanie i wprowadzenie do obrotu stanowi naruszenie praw ochronnych na znaki towarowe powoda. Są to tzw. produkty podrobione (pkt 1 na s. 11 uzasadnienia pozwu) oraz oryginalne łożyska S., nie nadające się jednak do obrotu (pkt 2-4 na s. 12-13 uzasadnienia pozwu). Piąta grupa łożysk (pkt 5 na s. 13 uzasadnienia pozwu), jak wskazał powód, obejmuje łożyska oryginalne umieszczone w opakowaniach oryginalnych, których powód w niniejszym postępowaniu nie kwestionuje.

Powód podkreślił, że łożyska z grup 2-4 określa jako „kwestionowane łożyska”. Szczegółowy opis towarów odebranych od pozwanego w dniu 2 grudnia 2008 r. o objętych pozwem zamieszczony został w Ekspertyzie (...) z 5 czerwca 2009 r. sporządzonej przez P. P. (1) – specjalistę ds. technicznych (...) S.A. W dniu 5 lutego 2010 r. Prokurator umorzył postępowanie karne w sprawie 4 Ds. (...), w którym orzekł o przechowaniu łożysk zwanych w niniejszym pozwie „podrobionymi” oraz podrobionych opakowań w depozycie Wydziału dw. z (...) w B., a następnie o wystąpieniu o ich przepadek do Sądu Rejonowego w B.. Prokurator uznał, że łożyska te i opakowania są podrobione, tj. bezprawnie opatrzone znakami towarowymi S.. W stosunku do pozostałych łożysk, zwanych w pozwie „kwestionowanymi” prokurator orzekł o ich włączeniu do postępowania 4 Ds. (...) prowadzonego przez Wydział dw. (...) K. w B..

Z informacji uzyskanych przez powoda wynika, że pozwany kontynuuje swoją bezprawną działalność i nadal oferuje podrobione towary. Powód w dniu 4 listopada 2008 r. wystąpił do pozwanego o zaprzestanie naruszeń. Strony prowadziły negocjacje, które zostały przerwane.

W dalszej części uzasadnienia pozwu powód opisał zjawisko podrabiania części zamiennych i skutki tegoż zjawiska oraz podstawy prawne odpowiedzialności pozwanego i uzasadnił właściwość tutejszego Sądu (s.15-27 uzasadnienia pozwu).

Pozwany w odpowiedzi na pozew domagał się oddalenia powództwa w całości, a ponadto nakazania powodowi zamieszczenia na własny koszt, w trzech kolejnych wydaniach ogólnopolskich dzienników: Gazeta (...), „(...)”, (...) (tj. łącznie 9 razy), na jednej z trzech pierwszych stron bez ogłoszeń, ogłoszenia o wielkości co najmniej 1/2 strony, sformatowanego przy pomocy czcionki o rozmiarze co najmniej 12 punktów, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji o treści:

„ (...)”,

w terminie 14 dni od daty wydania prawomocnego wyroku w niniejszej sprawie. Ponadto domagał się zezwolenia na opublikowanie przez pozwanego ogłoszenia o treści wskazanej w pkt 2 na koszt powoda, gdyby powód nie wykonał nakazu Sądu, o którym mowa w tym punkcie, albo złożył oświadczenie innej treści lub w innej formie niż nakazane oraz zasądzenia od powoda na swoją rzecz kosztów postępowania.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew pozwany podał, że prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest obrót łożyskami różnych producentów, w tym S.. Pozwany nabywa łożyska głównie na rynku (...) z różnych źródeł, w tym również z tzw. nadwyżek magazynowych z tzw. B., co do których nastąpiło wyczerpanie praw z rejestracji znaków towarowych. Pozwany dokonuje zakupów łożysk także od tzw. autoryzowanych dystrybutorów S., co w jego przekonaniu stanowi, ewidentny dowód ich oryginalności oraz dobrej wiary pozwanego w zakresie nie tylko poszczególnych transakcji, ale całej działalności pozwanego jako takiej, eliminując postawienie zarzutów z art. 296 Prawa własności przemysłowej i art. 18 ust. 1 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także dostarcza im łożyska w przypadku istnienia braków w danym asortymencie. Pozwany podkreślił, że w ramach dotychczasowej współpracy z autoryzowanymi dystrybutorami, żaden z nich nie zgłaszał jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących oryginalności dostarczonych przez niego łożysk, praw do znaków S. bądź jakości towaru pozwanego. Zastrzeżenia ze strony (...) S.A., których konsekwencją było zawiadomienie skierowane do organów ścigania, pojawiły się dopiero na tle dostawy łożysk przez pozwanego do (...) sp. z o.o. w W.. Pozwany wyraził pogląd, że w związku z przegraną w przetargu, (...) S.A. podjęła za pośrednictwem powoda próbę wykluczenia groźnego konkurenta (czyli pozwanego) z rynku. Pozwany podkreślił przy tym, że stanowisko samego (...) W. w tej sprawie było dla niego pozytywne - nabywca nie zgłosił jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących realizacji umowy i wystawił pozwanemu stosowne referencje. W związku z powyższym, wnioskiem z dnia 4 czerwca 2008 r. powód wystąpił do Komendy (...) w B. o ściganie pozwanego w związku z zarzutem popełnienia przestępstw określonych w art. 305 ustawy Prawo własności przemysłowej i art. 286 § 1 kk, polegających na dokonywaniu obrotu łożyskami samochodowymi oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi zastrzeżonymi na rzecz S. oraz oszustwie przy sprzedaży tych łożysk. W związku z wpływieniem ww. wniosku, postanowieniem z dnia (...) K. w B. wszczęła dochodzenie i w dniach 24 i 27 czerwca 2008 r. dokonała przeszukań w magazynach pozwanego. Weryfikacja łożysk była prowadzona przez funkcjonariuszy Policji bez biegłego, w oparciu o stanowiska samego pokrzywdzonego, w którego imieniu występował P. P. (1) (określający siebie wprost mianem "przedstawiciela" S. będącego "jedynym" przedstawicielem S. na polskim rynku - co w oczywisty sposób świadczy, zdaniem pozwanego, o ograniczonej wiarygodności jego zeznań, jako inspirowanych pełną identyfikacją z powodem i stanowiskiem pracy w S.) dysponujący urządzeniem (czytnikiem) pozwalającym, jego zdaniem, na poprawną weryfikację oryginalności opakowań łożysk S.. Pozwany zarzucił, że w toku przeszukania nie badano oryginalności łożysk, sama weryfikacja była jedynie wyrwykowa (jedynie 5 sztuk na 180 podlegało badaniu) i ograniczała się jedynie do opakowań łożysk, co przyznał sam P. P. (1) w toku dochodzenia. W wyniku dokonanego przeszukania, Policja zabezpieczyła szereg łożysk, co do których przedstawiciel S. podnosił jakiegokolwiek zastrzeżenia. W toku postępowania, znaczna część zatrzymanych łożysk została zwrócona pozwanemu po ich kolejnych "weryfikacjach" przez P. P. (1), a duża część łożysk zweryfikowanych ostatecznie jako oryginalne, została zabezpieczona na potrzeby postępowania prowadzonego w związku z podejrzeniem ich zamiany (postępowanie to również zostało umorzona), co świadczy, zdaniem pozwanego, o braku wiarygodności zarówno

przyjętego sposobu badania, jak i samego świadka. Ostatecznie, wobec braku biegłego, który podjąłby się weryfikacji kwestionowanych łożysk, długotrwałości ich ewentualnego badania i wiążących się z tym koniecznych kosztów (w tym wynikających z konieczności zniszczenia weryfikowanych łożysk), powyższe stanowisko S. zostało z ostrożności i – zdaniem pozwanego - na wyrost przyjęte przez Prokuraturę Rejonową B.-P., która nieprawomocnym postanowieniem z dnia 5 lutego 2010 r. sygn. akt 4 Ds (...), po blisko dwóch latach trwania postępowania przygotowawczego, umorzyła to postępowanie. Umorzenie dochodzenia oparto co prawda na stwierdzeniu, że w nieustalonym miejscu i czasie doszło do oznaczenia łożysk podrobionymi znakami towarowymi (co jednak nie dotyczyło 84 łożysk dostarczonych na rzecz (...)) podczas gdy weryfikacja dokonana przez P. P. (1) wskazywała bezsprzecznie na fakt ich podrobienia), a sprzedając je, P. S. nie miał świadomości, iż są to produkty podrobione. Prokuratura zaznaczyła - co pozwany podkreślił, że "...fakt oznaczenia łożysk i opakowań podrobionymi znakami towarowymi firmy (...) z siedzibą w (...) ustalono tylko i wyłącznie w oparciu o stanowisko pokrzywdzonego ... Oryginalności łożysk nie badano przez biegłego ...". Ponadto, Prokuratura ustaliła wprost, że P. S. nie posiadał -mimo, że występował o to do producenta - danych, które umożliwiałyby mu weryfikację oryginalności i daty produkcji łożysk. Pozwany wywodził, że postępowanie powoda zmierza do wyeliminowania obrotu łożyskami S. na rynku wtórnym i wyeliminowania samego pozwanego z rynku, jako konkurenta tzw. autoryzowanych dystrybutorów S.. Pozwany nie jest w stanie samodzielnie weryfikować wszystkich partii i sztuk łożysk wprowadzanych do obrotu pod kątem ich oryginalności. Pozwany podkreślił, że zwracał się do S. Polska z prośbami o udzielenie mu informacji niezbędnych dla dokonywania skutecznej weryfikacji zakupionych łożysk oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników w tym zakresie (wykazując tym samym pełną wolę zadośćuczynienia deklaracji powoda o woli ograniczenia praktyki handlu podrobionymi towarami). Mimo to, w pismach z dnia (...) r. S. (Polska), oświadczył wprost, że nie świadczy usług polegających na weryfikacji oryginalności łożysk i nie prowadzi w tym zakresie szkoleń, a w celu maksymalnego zmniejszenia ryzyka zakupu produktów nieoryginalnych radzi ich zakup u autoryzowanych dystrybutorów koncernu. Powód występował jeszcze z kolejnymi wnioskami o ściganie pozwanego, w związku ze sprzedażą rzekomo podrobionych łożysk i ich zamianą w toku postępowania, przy czym na chwilę obecną umorzono już trzy z czterech prowadzonych postępowań. Pozwany podkreślił, że dotychczasowe postępowania karne wykazały, że nie podrabia on jakichkolwiek znaków towarowych, w tym należących do A. S. i wprowadza do obrotu łożyska oznaczone tymi znakami w dobrej wierze, opierając się na oświadczeniach (wyraźnych bądź dorozumianych) jego dostawców o oryginalności opakowań i samych łożysk, legalności źródeł pochodzenia łożysk i braku ograniczeń co do ich dalszej odsprzedaży, zaś jedynym przedstawionym przez powoda dowodem wprowadzania do obrotu łożysk podrabianych (oznaczanych znakami identycznymi z oryginalnymi) jest ich weryfikacja przez P. P. (1), dokonywana w uproszczony sposób poprzez badanie opakowań łożysk czytnikiem, jedynie w niektórych przypadkach poparta oceną techniczną konstrukcji łożysk (choć nie poparta w tym celu pełną dokumentacją techniczną).

W dalszej części uzasadnienia odpowiedzi na pozew pozwany zarzucił, że został pozbawiony przez powoda możliwości weryfikacji daty produkcji łożysk, które znakowane są nie mówiącym kodem literowym, przy czym powód traktuje informacje umożliwiające odczytanie daty produkcji jako dane poufne, których nie udostępnia dystrybutorom nieautoryzowanym (dążąc konsekwentnie do ich eliminacji z rynku). Zdaniem pozwanego, powód de facto nie udowodnił w żaden sposób, że łożyska sprzedawane (posiadane) przez pozwanego są przestarzałe, w tym, że pochodzą z lat pięćdziesiątych itd. Twierdzenia te mają charakter ogólny i nie pozwalają na ustosunkowanie się do nich w odniesieniu do konkretnych sztuk bądź choćby typów łożysk, gdyż powód nie skonkretyzował ich w wystarczający sposób. Powód pomija również niezwykle istotny fakt, iż kod literowy daty produkcji, na podstawie którego P. P. (1) dokonywał weryfikacji łożysk, i który stanowi podstawę stanowiska powoda w nin. sprawie, powtarza się co kilkanaście lat, co oznacza, że łożyska zidentyfikowane wstępnie jako mogące pochodzić z lat pięćdziesiątych, mogą pochodzić równie dobrze z lat sześćdziesiątych/siedemdziesiątych itd., przy czym to powód dysponuje pełną wiedzą i dokumentacją dotyczącą sposobu znakowania łożysk. Ponadto, pozwany zarzucił powodowi, że ten nie udowodnił, że nie ma możliwości sprzedaży łożysk S. po upływie 5 lat od daty ich produkcji, zaś na swoich stronach internetowych sam powód prezentuje

możliwości smarowania łożysk i ich konserwacji, co świadczy, w ocenie pozwanego, o możliwości przedłużenia żywotności łożysk ponad deklarowane przez powoda 5 lat. Odnosnie bezprawnego prezentowania znaku towarowego S. na stronie internetowej pozwanego, pozwany wskazał, że w

utrwalonym orzecznictwie ETS (C-337/95 P. C. D., C-63/97 B. i wiele kolejnych) podkreśla się, że wyczerpanie praw z rejestracji znaku nie ogranicza się jedynie do funkcji odróżniającej, ale dotyczy także jego funkcji reklamowej i informacyjnej. Tymczasem, z załączonego przez powoda materiału wynika wprost, że pozwany nie prezentuje nawet na swojej stronie internetowej znaku graficznego S., a jedynie oznaczenie słowne (sam wyraz S.), i to wyłącznie dla zachowania funkcji odróżniającej, bez czego prowadzenie przez niego odsprzedaży łożysk byłoby niemożliwe. Oznaczenie to nie jest przez niego w żaden sposób eksponowane, jest zamieszczane przy konkretnym typie łożyska jedynie w zakładce "sklep on-line" na równi z oznaczeniami wielu innych producentów i nie budzi skojarzeń co do powiązań gospodarczych pozwanego i powoda wykraczających poza dystrybucję łożysk S. (także w kontekście pozostałej treści stron www oraz ich elementów graficznych, kolorystyki itd.).

Odnosnie wiarygodności zeznań i ekspertyzy P. P. (1) (prywatna opinia), poza podniesionymi twierdzeniami wskazującymi, że wielokrotnie dokonywał on różnej oceny tych samych łożysk (ewidentnym przykładem jest tu zarzut dot. sprzedaży łożysk na rzecz (...)), a zarzut zamiany zabezpieczonych łożysk miał na celu jedynie zachowanie pozorów wiarygodności pierwszej kontroli, jaką przeprowadzono w magazynach pozwanego (tam, gdzie w grę wchodziły znaczące "pomyłki" świadka, dotyczące wielu sztuk łożysk), pozwany wskazał, że pismem z dnia 4 grudnia 2009 r. skierował do Prokuratury Rejonowej w (...) zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez pracowników powoda, w tym P. P. (1) czynów opisanych w art. 26 ust. 1 i ust. 2 Z.

Co do partii łożysk dostarczonych na rzecz (...) W., pozwany zarzucił, że „ekspertyza” Pana T. W. (1) (załączona również do pozwu), sprowadza się do jednego zdania o tym, że pudełka nie pochodzą od certyfikowanego dostawcy opakowań. Pozwany zarzucił, że opakowania, które zostały poddane „ekspertyzie”, nie pochodziły z dostawy dokonanej przez pozwanego, lecz z nieznanego i nieudokumentowanego źródła.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 9 września 2011 r. Sąd Okręgowy zabezpieczył w sprawie dowody w postaci łożysk lub opakowań łożysk w sposób określony w pkt 1 a-d postanowienia (k.1135-1137).

Wyrokiem z dnia 6 maja 2016r. Sąd Okręgowy w B.:

1. Nakazał pozwanemu zamieszczenie na własny koszt w wydaniach ogólnopolskiego dziennika „(...)” i dziennika „(...)” ogłoszenia o wielkości co najmniej 1/2 strony, sformatowanego przy pomocy czcionki o rozmiarze co najmniej 12 punktów, o treści:

„(...)

w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez Sąd I instancji, a w razie wniesienia apelacji, w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez Sąd II instancji;

2. zezwolił na opublikowanie przez powoda ogłoszenia o wskazanej w pkt. 1 treści na koszt pozwanego w wypadku, gdyby pozwany nie wykonał orzeczenia Sądu, o którym mowa w tym punkcie, albo złożył oświadczenie innej treści lub w innej formie niż nakazane;

3. nakazał pozwanemu zniszczenie łożysk o numerach: (...) szt. 1, (...) szt. 2, (...) szt. 3, (...) 5, (...) 4, (...) 3, (...) 3, (...) 2, (...) 3, (...) 3, (...) 3, (...) 3, (...) 2, (...) /C3 szt. 3, (...) /C3 szt. 5, (...) /C3 szt. 3 - (...) 3, (...) /C3 szt. 3, (...) -Z szt. 3, (...) szt. 2, (...) 3, (...) szt. 2, (...) 2, (...) 3;

4. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

5. zniósł wzajemnie poniesione przez strony koszty procesu;

6. zwrócił ze Skarbu Państwa Oddziału (...) Sądu Okręgowego w B. powodowi kwotę 1.993,16 zł. (jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 16/100) tytułem zwrotu niewykorzystanej zaliczki na koszty sądowe.

Swoje rozstrzygnięcie Sąd Okręgowy oparł na następujących ustaleniach i rozważaniach:

Powód - (...) producent łożysk, jest obecnie największym na świecie producentem łożysk tocznych, opraw i smarów łożyskowych. Posiada 110 fabryk w 28 państwach (w tym w Polsce). Firma działa od 1907 roku, działa w 130 krajach, posiada własne instytuty badawcze oraz wprowadza na rynek nowe standardy i typy łożysk tocznych. Produkty S. są oferowane na terytorium Polski nieprzerwanie od 1923 r. Od 2008 r. spółką zależną powoda jest (...) SA z siedzibą w P..

Wyroby powoda cieszą się bardzo dobrą renomą i są powszechnie utożsamiane z towarami wysokiej jakości. M. S. jest rozpoznawana przez polskich klientów.

Łożyska produkowane przez powoda na terenie Polski są sprzedawane głównie poprzez sieć autoryzowanych dystrybutorów przemysłowych, działających na terenie całego kraju. Towary zamawiane są przez polskich dystrybutorów w centrach (...) znajdujących się głównie w (...), (...), (...), W. i (...). Udział łożysk S. na polskim rynku szacuje się na ok. 30 % w ujęciu wartościowym.

Do oznaczania swoich (...) spółka (...) używa wielu słownych i słowno – graficznych znaków towarowych, zarejestrowanych jako znaki krajowe w trybie rejestracji międzynarodowej oraz jako znaki wspólnotowe. Powód jest w szczególności uprawniony z rejestracji znaku towarowego S., zarejestrowanego przez Urząd Patentowy RP pod nr R- (...) oraz słowno – graficznego znaku towarowego S., zarejestrowanego przez Urząd Patentowy RP pod nr (...). Oba znaki zarejestrowane są dla towarów w klasach 4,6,7,9,12, w tym łożysk do pojazdów, objętych klasą 7 klasyfikacji nicejskiej. Znak słowno-graficzny przedstawia napis S. kreślony czcionką fantazyjną, pod którym znajduje się schematyczny rysunek łożyska, (...).

Powód udzielił licencji na korzystanie ze znaków towarowych S. na terenie (...) sp. z o.o.

Powód opatruje swoje towary obydwojma opisanymi wyżej znakami towarowymi. Na łożyskach znajduje się znak S. wykonany metodą trawienia lub laserową. W przypadku starszych łożysk można się również spotkać z metodą wytłaczania lub grawerowania znaku, która obecnie nie jest już stosowana. Opakowania łożysk posiadają charakterystyczną niebiesko-czerwoną kolorystykę i umieszczony w centralnym miejscu znak towarowy S.. Obecnie powód opatruje opakowania pochodzące z jego przedsiębiorstwa wyżej opisanym znakiem słowno – graficznym, w którym nie występuje schematyczny wizerunek łożyska.

Dla ustalenia oryginalności produktów firmy powoda niezbędna jest wiedza specjalistyczna, którą nie dysponują inne osoby niż upoważnione przez A. S.. Powód wprowadził specjalny system znakowania opakowań, który pozwala na stwierdzenie, czy opakowanie pochodzi od firmy (...). Na opakowanie naniesiony jest specjalny znak nasycony substancją chemiczną. Jego weryfikacja odbywa się za pomocą specjalnego czytnika, który rozpoznaje substancję chemiczną zastosowaną na opakowaniu produktu oryginalnego. Dla stwierdzenia autentyczności produkowanych przez powoda łożysk niezbędne jest zatem posłużenie się specjalistycznymi czytnikami, porównanie z dokumentacją techniczną, dostęp do bazy kodów, bądź np. zdjęcie blaszki ochronnej.

W chwili obecnej nie ma w Polsce podmiotu uprawnionego do kontroli łożysk S..

Pozwany - prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Handlowo – Usługowa (...) z siedzibą w B., która istnieje od 1991 roku, polegającą na sprzedaży łożysk pochodzących z różnych przedsiębiorstw, w tym opatrzonych znakami towarowymi S..

Pozwany zwracał się do powoda z prośbą o udzielenie informacji niezbędnych dla dokonania skutecznej weryfikacji zakupionych łożysk oraz o przeprowadzenie szkolenia swoich pracowników w tym zakresie. W odpowiedzi na

powyższe, powód oświadczył, że nie świadczy usług polegających na weryfikacji oryginalności łożysk i nie prowadzi szkoleń w tym przedmiocie.

W dniu 14 maja 2008 r. pozwany, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedał Miejskim Zakładom (...) sp. z o.o. w (...) sztuki łożysk. Opakowania tych łożysk zostały opatrzone oznaczeniem identycznym ze słownym i słowno-graficznym znakiem towarowym S.. Na opakowaniach znajdował się słowno – graficzny znak towarowy S., zaś na łożyskach znak towarowy S. odcisnięty w metalu.

W toku wszczętego przez Prokuraturę Rejonową B. - P. postępowania karnego (sygn. akt 4 Ds. (...)) dokonano przeszukań w magazynach należących do pozwanego, w trakcie których ujawniono i zabezpieczono wiele tysięcy łożysk. Zajęte łożyska i opakowania zostały zabezpieczone w magazynach znajdujących się w B. przy ul. (...) i w B. przy ul. (...) w dniach 24 i 27 czerwca 2008 r. pozwanego. Następnie zabezpieczone łożyska oddane zostały na przechowanie P. P. (1) - przedstawicielowi powoda, celem szczegółowej analizy pod kątem oryginalności.

W dniu 5 czerwca 2009 r. P. P. (1) zajął pisemne stanowisko co do oryginalności zabezpieczonych łożysk, wyrażając pogląd, że pomiędzy zabezpieczonymi w czerwcu 2008 r. rzeczami a przekazanymi jemu, są rozbieżności wskazujące na ich podmianę. Jego zdaniem część łożysk i opakowań przekazanych mu do badania jest oryginalna, lecz podmieniona, a część - podrobiona.

Postępowanie w sprawie 4 Ds. (...) zostało umorzone postanowieniem prokuratora z dnia 5 lutego 2010 r. W uzasadnieniu postanowienia prokurator stwierdził, że P. S. nabywając łożyska oznaczone podrobionymi znakami towarowymi firmy (...) nie miał świadomości, że są to produkty oznaczone podrobionymi znakami towarowymi.

W dniu 19 października 2010 r. Sąd Rejonowy XI Wydział Karny orzekł przepadek części łożysk i ich opakowań wskazanych w petitum pozwu (sygn. akt XI Kp (...)).

W sprawie podmiany zabezpieczonych łożysk złożone zostało zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Postępowanie karne w tej sprawie toczyło się w Prokuraturze Rejonowej B. - P. pod sygnaturą 4 Ds. (...)

Pozwany dokonywał obrotu łożyskami bezprawnie opatrzonymi znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz powoda, tj. słownymi i słowno-graficznym znakiem towarowym S. oraz oryginalnymi, lecz nie nadającymi się do obrotu łożyskami S..

W dniu 10 stycznia 2008 r. pozwany sprzedał A. A., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą (...) Hurtownia (...). J. A. (...) s.c. cztery sztuki łożysk, po których dostarczeniu do finalnego odbiorcy okazało się, że łożyska te nie są oryginalnymi produkowanymi przez S.. Dochodzenie w sprawie wprowadzania do obrotu w dniu 10 stycznia 2008 r. w B. przez pozwanego czterech łożysk z podrobionymi znakami towarowymi firmy (...), zostało umorzone postanowieniem Prokuratora Rejonowego B. - P. z dnia 26 lipca 2010 r. wobec braku znamion czynu zabronionego (sygn. akt 4 Ds. (...)).

W dniu 10 czerwca 2009 r. pozwany sprzedał łożyska do (...) SA. Pismem z dnia 16 lipca 2009 r. spółka ta złożyła pozwanemu reklamację odnośnie 4 sztuk łożysk, zarzucając, że dwa z nich są „oryginalne, ale bardzo stare”, zaś zastrzeżenia co do pozostałych dwóch dotyczyły nieoryginalnego opakowania i złego oznaczenia. Pismem z dnia 20 października 2009 r. powód złożył do Prokuratury Rejonowej w (...) wniosek o ściganie i ukaranie pozwanego, jako sprawcy dokonywania obrotu łożyskami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi zastrzeżonymi na rzecz S., tj. przestępstwa z art. 305 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. W związku z powyższym w Prokuraturze Rejonowej B. – P. w sprawie 4 Ds. (...) toczyło się postępowanie karne. Postępowanie to zostało umorzone postanowieniem z dnia 14 września 2010 r. wobec braku znamion czynu zabronionego.

Pismem z dnia 4 listopada 2008 r. powód wystąpił do pozwanego o zaprzestanie naruszeń jego praw. Strony prowadziły negocjacje, które zostały przerwane.

W toku procesu Komisja Europejska nałożyła na powoda karę finansową w wysokości 315.109.000,00 zł Euro z tytułu udziału (w latach 2004-2011) w zlocie cenowej na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Porozumienie cenowe dotyczyło uzgadniania polityki cenowej w stosunku do klientów z branży motoryzacyjnej, celem przeczucia na tych ostatnich skutków wzrostu cen stali.

Oceniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Sąd Okręgowy doszedł do wniosku, że powództwo podlegało częściowemu uwzględnieniu.

Sąd a quo zważył, że powód wywiódł swoje roszczenie m.in. z treści przepisu art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

W przedmiotowej sprawie poza sporem był fakt przysługiwania powodowi ochrony na zarejestrowane w Urzędzie Patentowym - znak towarowy (...) (...) oraz znak towarowy słowno - graficzny przedstawiający napis S. kreślony czcionką fantazyjną, pod którym znajduje się schematyczny rysunek łożyska (...). W trakcie procesu pozwany nie kwestionował ponadto okoliczności, że znaki towarowe powoda są znakami renomowanymi.

Tymczasem znak renomowany jest pojęciem niezdefiniowanym w ustawie i aktach prawa europejskiego. Sąd Okręgowy podzielił wykładnię Sądu Najwyższego, nawiązującą do orzecznictwa ETS, dokonaną m.in. w wyrokach z dnia 10 lutego 2011 r. IV CSK 393/10 (nie publ.) oraz z dnia 4 marca 2009 r. IV CSK 335/08 (OSNC-ZD 2009 nr 3 poz. 85), zgodnie z którą renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. jest znak towarowy znany znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem, posiadający siłę atrakcyjną przyciągania i wartość reklamową wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego. Renoma znaku towarowego powstaje w wyniku jego długotrwałego używania, intensywnej promocji i utrwalenia u odbiorców przekonania o dobrej jakości towarów nim oznaczonych.

Jak wskazano w orzecznictwie, "odmiennie niż w przypadku nierenomowanych znaków towarowych, w odniesieniu do znaków renomowanych przesłanką stosowania przepisu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. (a więc także art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.) nie jest istnienie prawdopodobieństwa powstania konfuzji, a wystarcza jedynie możliwość samego skojarzenia innego znaku ze znakiem renomowanym zarejestrowanym wcześniej, powodujące przyciąganie przez ten pierwszy znak klientów poprzez pozytywne wyobrażenia przenoszone przez ten znak renomowany, a w konsekwencji rodzi to możliwość czerpania nienależnych korzyści przez zgłaszającego znak późniejszy w stosunku do zarejestrowanego znaku towarowego" (zob. wyrok NSA z dnia 5 lutego 2013 r., (...), LEX nr 1358364). Przesłanka podobieństwa, jako jeden z warunków zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., odnosi się do znaku naruszającego, który musi być podobny do naruszonego znaku renomowanego lub identyczny z nim, przy czym chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, gdyż do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczeństwo łączenia znaku naruszającego ze znakiem renomowanym przez relewantnych odbiorców. Stopień podobieństwa, o którym mowa w omawianym przepisie, jest więc usytuowany na niskim poziomie, wystarczy bowiem, by późniejszy znak towarowy przywołał na myśl wcześniejszy renomowany znak towarowy, kojarzył się z nim lub był z nim łączony w świadomości relewantnego odbiorcy. Tak nieznaczny stopień podobieństwa jest wystarczający tylko przy

naruszeniu prawa do znaku renomowanego (zob. wyrok SN z dnia 10 lutego 2011 r., IV CSK 393/10, LEX nr 785888).

W odpowiedzi na pozew pozwany argumentował, że dokonuje zakupu łożysk z różnych źródeł, w tym również z tzw. nadwyżek magazynowych, ale również od tzw. autoryzowanych dystrybutorów S., co - w jego przekonaniu - stanowić ma dowód oryginalności nabywanych towarów oraz dobrej wiary pozwanego w zakresie nie tylko poszczególnych transakcji, ale całej jego działalności gospodarczej. Pozwany zarzucił, że jedynym przedstawionym przez powoda dowodem wprowadzania do obrotu łożysk podrabianych jest ich weryfikacja dokonana przez P. P. (1), w sposób uproszczony poprzez badanie opakowań łożysk czytnikiem. Ponadto, zdaniem pozwanego, rzeczywistym celem przyświecającym powodowi nie jest ochrona przysługujących mu praw wyłącznych, lecz eliminacja pozwanego z rynku i dążenie do ochrony interesów autoryzowanych sprzedawców produktów S..

Oceniając zarzut naruszenia prawa wyłącznego przysługującego powodowi, z punktu widzenia przepisu art. 296 Prawa własności przemysłowej Sąd Okręgowy uznał, że w niniejszej sprawie do takiego naruszenia istotnie doszło. Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego pozwala, w ocenie Sądu a quo, na stwierdzenie, że pozwany wprowadzał do obrotu towary nie pochodzące od powoda, a oznaczone znakiem towarowym, co do którego powodowi przysługuje prawo ochronne.

Z przeprowadzonej w sprawie opinii biegłego M. R. (1), opracowanej na podstawie oględzin zbiorów łożysk zdeponowanych w trzech miejscach (tj. (...) w B., magazynie (...) oraz Depozycie Sądu Rejonowego w B.), wynika bowiem, że na (...) zajętych w firmie powoda łożysk poddanych oględzinom, 75 z nich stanowiło łożyska „nieoryginalne” (w tym 73 podróbki), co stanowi prawie 4 % ogółu badanych łożysk. Biegły wskazał, że łożyska te nie zostały wyprodukowane przez firmę powoda, jednak ich nieznanemu producentowi chciało, aby wyglądały tak jak te wyprodukowane przez S.. Ponadto, wśród analizowanych łożysk, co do których biegły nie miał wątpliwości, że są to oryginały firmy (...), znajdowały się łożyska, których stan świadczy o tym, że były one wyprodukowane w odległej przeszłości (łożyska przestarzałe) jednak określenie kiedy, wymagałoby znajomości programu produkcji firmy (...) oraz systemu kodowania, którymi biegły nie dysponował. Wśród łożysk przestarzałych znajdowały się również te określone jako „podrobki”.

Biegły podkreślił, że już „na pierwszy rzut oka” łożyska wydawały mu się być nieoryginalnymi, bowiem były niezgodne z dokumentacją techniczną. Biegły zeznał, że „zdarzało się, że oryginalne łożysko powinno mieć określoną liczbę kulek, a w konkretnym badanym łożysku była inna ilość kulek”. Zdaniem biegłego, gdy ilość np. elementów toczyń jest inna niż wynika to z dokumentacji technicznej, to z całą pewnością łożysko nie jest oryginalne (k.1573v-1574).

Biegły podał w szczególności, że cechy konstrukcyjne 73 „podrobionych” łożysk znajdujących się w depozycie Sądu Rejonowego w B. potwierdzają, że łożyska nie zostały wyprodukowane w przedsiębiorstwie powoda. Biegły wymienił następujące cechy różniące je od oryginalnych łożysk powoda: niezgodność liczby elementów toczyń, podcięcie wykonane na pierścieniu wewnętrznym łożyska, niezgodność liczby blaszek ochronnych, niezgodność liczby elementów toczyń, inny kształt łbów nitów. Odnośnie łożysk znajdujących się pod dozorem J. P. (1) w O. biegły stwierdził, że łożysko o numerze (...) jest nieoryginalne, o czym świadczy inny numer umieszczony na pierścieniu wewnętrznym i inny na pierścieniu zewnętrznym. Odnośnie zaś łożysk o numerze (...) (2 sztuki) biegły stwierdził, że są one nieoryginalne z uwagi na odmienną liczbę blaszek ochronnych względem łożyska oryginalnego.

Odnośnie natomiast opakowań łożysk biegły wskazał, że opakowania są w stanie utrudniającym ocenę ich oryginalności. Z uwagi na brak posiadanych informacji co do znakowania opakowań przez producenta, kwalifikacja opakowań jako podrobionych lub oryginalnych, nie jest, zdaniem biegłego, możliwa. Wobec powyższego biegły nie zakwestionował oryginalności opakowań łożysk.

W ocenie Sądu Okręgowego, pozwany niezasadnie zarzucił biegłemu S. - R., że nie sporządził on „własnej, niezależnej i obiektywnej opinii”. Sąd I instancji zważył, że biegły dokonał oględzin wszystkich łożysk i opisał ich podstawowe cechy. Zamieścił szczegółowe wyniki analizy w tabeli, wskazując rodzaj rozbieżności pomiędzy oryginałem a „podrobką”. Za podrobione biegły uznał tylko te łożyska, odnośnie których w aktach sprawy znalazły dokumenty źródłowe, tj. ich schematy. Nie oparł się zatem na analizie sporządzonej przez P. P. (2), lecz dokonał własnego porównania. Biegły opisał na czym polegało badanie łożysk, wyjaśnił, że każde z nich było „demontowane - usuwano zamknięcie łożyska, co pozwalało na porównanie ich cech konstrukcyjnych z dokumentacją techniczną zawartą w aktach sprawy”. Biegły wyjaśnił także, że ewentualne badania łożysk pod kątem materiałowym nie zmieniałyby faktu, że wśród przedmiotowych łożysk były podrobione, mogłyby natomiast zmienić skalę zjawiska - zwiększyć ilość podrobionych towarów. Biegły stwierdził: „podrobionych nie trzeba badać materiałowo, bo one są już podrobione” (k.1573-1576).

Ponadto, na gruncie sprawy niniejszej pozwany nie wykazał, że wszystkie łożyska objęte sporem nabył od autoryzowanych dystrybutorów. Przeciwnie, zeznania pozwanego w tym zakresie są, w ocenie Sądu Okręgowego, niespójne, a przez to niewiarygodne. W trakcie zeznań pozwany wielokrotnie wskazywał od kogo nabył sporne łożyska.

I tak, początkowo podał, że nabył je w niemieckiej firmie W.V.L, następnie, że u autoryzowanego dystrybutora S. na W., później, że u polskiego autoryzowanego dystrybutora S. - firmy (...), aż wreszcie, że w sieci (...).

Zresztą nawet gdyby przyjąć, że pozwany zaopatrywał się wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów, to brak jest podstaw do przyjęcia, że każde zakupione u takiego dystrybutora łożysko, jest oryginalne. Autoryzowani dystrybutorzy nie mają bowiem obowiązku zaopatrywać się wyłącznie u powoda, na co w swych zeznaniach wskazywał A. A. (k. 1643-1644).

Na gruncie sprawy niniejszej pozwany argumentował, że jest tylko „uczestnikiem obrotu”, a nie podmiotem „wprowadzającym do obrotu”. Tymczasem powszechnie przyjmuje się, że „wprowadzaniem do obrotu” są wszelkie czynności prawne i faktyczne, skutkiem których jest stworzenie osobom trzecim choćby samej możliwości korzystania z towarów (sprzedaż, dostawa, powierzenie do sprzedaży, udostępnianie na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu, ustanowienie zastawu, oddawanie w użytkowanie). Z kolei „oferowanie” jest szerokim pojęciem, nieograniczonym do czynności prawnej składania oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Będzie nim każde działanie, które jest przygotowaniem do wprowadzania do obrotu, podjęte w tym celu, ale także reklamowanie, promowanie produktu, wystawianie go na wystawach, gdy może to prowadzić do zawarcia umowy. Oferowanie obejmować będzie każdą postać zachęcania potencjalnych klientów do nabycia produktu będącego przedmiotem ochrony. Krąg osób, do których tego rodzaju działania są adresowane może mieć charakter otwarty lub ograniczony. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 23/10/2013 r. IV CSK 92/13). Oferowaniem są wszelkie działania handlowe, także promocyjne i reklamowe, które polegają na zainteresowaniu produktem potencjalnych odbiorców, zachęcają do jego nabycia. (por. A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler [w] System prawa prywatnego. Tom 14a. Prawo własności przemysłowej. pod redakcją R.Skubisza Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2012, s.484, P.Kostański [w] Prawo własności przemysłowej. Komentarz Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 s.406-409)

Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, że posłużenie się przez ustawodawcę w art. 305 Prawa własności przemysłowej pojęciem „wprowadzenia do obrotu” nie oznacza konieczności przyjęcia, że czynność ta może być wyłącznie „czynnością jednorazową” (odmiennie SN w uchwale z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie I KZP 13/05, OSNKW z 2005 r., Nr 6, poz. 50).

Już w art. 155 powołanej ustawy ustawodawca dopuścił wielokrotność czynności polegających na wprowadzaniu do obrotu. Świadczy o tym użycie w tym przepisie sformułowania mówiącego o "dalszym wprowadzaniu do obrotu" oraz o "uprzednim wprowadzeniu do obrotu". Interpretując pojęcie „wprowadzenia towaru do obrotu”, o którym mowa w art. 305 ustawy - Prawo własności przemysłowej uwzględnić należy w szczególności kontekst ekonomiczny. Każdy obrót dokonuje się na jakimś wyodrębnionym rynku właściwym. Rynkiem takim jest rynek wyodrębniony pod względem produktowym i geograficznym, z uwzględnieniem różnych możliwych szczebli tego obrotu. W zależności od tego, z jakim ogniwem w łańcuchu tego obrotu mamy do czynienia, rynkiem tym może być na przykład rynek hurtowej sprzedaży (towaru lub usługi) albo odpowiednio rynek sprzedaży detalicznej. Treść interpretowanego przepisu nie pozostawia wątpliwości co do jego odniesienia do działań podejmowanych w procesie działalności gospodarczej, nawet jeśli nie wszystkie działania podejmowane w toku tej działalności są zgodne z prawem. Każda zaś działalność gospodarcza jest realizowana na jakimś rynku. A zatem, już choćby z tego powodu należy uwzględnić możliwość wielokrotnego wprowadzania towaru do obrotu. Uzasadnieniem tej ewentualnej wielokrotności jest możliwość wprowadzenia towaru do obrotu nie tylko na rynku sprzedaży hurtowej, ale i wprowadzenia towaru do obrotu na rynku sprzedaży detalicznej. Również na dalszych etapach obrotu danym towarem nie można wykluczyć wprowadzania tego samego towaru na inny rynek sprzedaży detalicznej, co może mieć miejsce w przypadku jego dalszej odsprzedaży dokonywanej na innym rynku stanowiącym odrębny rynek pod względem geograficznym. Takie ekonomiczne podejście do pojęcia wprowadzenia do obrotu nie jest oczywiście jeszcze wystarczającym argumentem dla uznania, że aktem wprowadzenia towaru do obrotu jest „każdy” akt uczestnictwa w obrocie, na przykład poprzez zawarcie umowy sprzedaży przez kolejny podmiot z innym podmiotem (kupującym), działającym na tym samym rynku, co jego kontrahent - podmiot sprzedający. Zaproponowane powyżej podejście ekonomiczne jest jednak, w ocenie Sądu Okręgowego, pierwszym krokiem na drodze wiodącej do ustalenia adekwatnej wykładni tego pojęcia. Już ten

pierwszy krok pozwala mianowicie dostrzec to, że przy porzuceniu czysto jurydycznej interpretacji, nieuwzględniającej kontekstu ekonomicznego, nie może ostać się teza o jednorazowości aktu "wprowadzenia do obrotu".

Jeśli przyjmiemy, że istotne jest powiązanie pojęcia wprowadzenia do obrotu z "utrata kontrolą nad przedmiotami (będącymi przedmiotem różnych transakcji (m.in. umowy sprzedaży) ", to nie możemy negować, że ta właśnie "utrata kontroli nad przedmiotami" może mieć charakter powtarzalny (wielokrotny).

W ocenie Sądu Okręgowego, w przypadku art. 305 prawa własności przemysłowej, gdy przedmiotem obrotu jest towar oznaczony znakiem podrobionym, znamię "wprowadzenia do obrotu" będzie spełnione przez każdą osobę, która dokonuje obrotu towarem oznaczonym znakiem podrobionym (także z włączeniem etapu, na którym towar trafia do konsumenta). O spełnieniu znamienia wprowadzenia do obrotu można oczywiście mówić przy założeniu, że chodzi o czynność dokonywaną w ramach działalności będącej (przynajmniej de facto) działalnością gospodarczą, co miało miejsce na gruncie sprawy niniejszej.

Reasumując, w ocenie Sądu I instancji, pozwany, w którego siedzibie zabezpieczono nieoryginalne łożyska pochodzące od nieznanego producenta, a oznaczone zastrzeżonym znakiem towarowym powoda (S.), dopuścił się naruszenia, o którym mowa w art. 296 ust. 2 i 3 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Na gruncie sprawy niniejszej przeprowadzono również analizę roszczeń powoda pod kątem tego, czy zachowanie pozwanego narusza art. 3, 10 i 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503). W rozumieniu przytoczonej ustawy czyn nieuczciwej konkurencji może być rozumiany ogólnie lub szczegółowo. Zgodnie z art. 3 ustęp 1 tej ustawy za czyn nieuczciwej konkurencji w znaczeniu ogólnym uważa się działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Istotą czynu nieuczciwej konkurencji jest więc naruszenie obiektywnych reguł zachowania obowiązujących każdego przedsiębiorcę w życiu gospodarczym.

W rozpatrywanej sprawie powód zarzucał pozwanemu także popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji w wyniku działań naruszających przepis art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym 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.

Zdolność do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy, a więc osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadząc chociażby ubocznie działalność zarobkową lub zawodową, uczestniczy w działalności gospodarczej. Artykuł 10 zawęża jednak kategorie podmiotów zdolnych do popełnienia tego czynu nieuczciwej konkurencji do: a) przedsiębiorcy oznaczającego towary (usługi) konfuzyjnym oznaczeniem oraz b) przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu towary w opakowaniu mogącym wywołać ryzyko konfuzji (np. dystrybutora).

Przepis art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji typizuje delikt nieuczciwej konkurencji, jakim jest oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd m.in. co do pochodzenia towarów lub usług. Celem tej regulacji jest eliminacja działań polegających na wprowadzeniu w błąd co do istotnych cech towarów i usług, w tym i w szczególności co do ich pochodzenia komercyjnego. Przedmiotem ochrony jest transparentność rynku, która może być zakłócona przez działania przedsiębiorców wprowadzających w błąd co do oferowanych przez nich towarów i usług. Czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 10 w/w ustawy może popełnić tylko przedsiębiorca oznaczający towary (usługi) konfuzyjnym oznaczeniem bądź wprowadzający do obrotu towary w opakowaniu mogącym wywoływać ryzyko konfuzji. Oznaczenie zaś towarów konfuzyjnym oznaczeniem polega głównie na fizycznym nakładaniu danego oznaczenia na towar, bądź na używaniu spornego oznaczenia w

reklamie, fakturach albo innych działaniach tworzących wrażenie w świadomości klientów i konsumentów, że dany towar pochodzi od innego przedsiębiorcy.

Wreszcie, stosownie do treści art. 18 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać zaniechania niedozwolonych działań.

Dla zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji, z zakresu wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa, nie jest konieczne by było to zamierzone działanie w celu wprowadzenia w błąd klienteli lub zamiar „wdarcia się” w cudzą klientelę, natomiast istotny jest efekt w postaci zaistnienia niebezpieczeństwa konfuzji (tak: orzeczn. SN I C 122/35, OSP 1936/1, poz. 267; wyrok SN z 1.12.2004 r. III CK 15/04, Monitor Prawniczy 2005/1 str.10).

Z perspektywy odpowiedzialności naruszcyciela na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji kluczowe znaczenie również ma koncepcja „wprowadzenia do obrotu”. Pojęcie „wprowadzenie do obrotu” należy rozumieć dość szeroko i objąć nim te czynności, które zmierzają do zaoferowania, udostępnienia, sprzedaży lub korzystania z towaru lub usługi, z którą związane jest dane oznaczenie (por. A. Michalak [w:] Komentarz do art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, stan prawny 2010.09.01).

W ocenie Sądu Okręgowego, podobnie jak w przypadku ustawy Prawo własności przemysłowej, przez wprowadzanie do obrotu należy rozumieć nie tylko „wprowadzenie w sposób pierwotny do obrotu towarów”, ale także działania w ramach następczej dystrybucji i sprzedaży towaru. Tym samym, w ocenie Sądu I instancji, ponownie odrzucić należy pogląd wyrażony w powołanej już wyżej uchwale Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2005 r. (I KZP 13/05, OSNKW 2005, nr 6, poz. 50), mający szczególne znaczenie dla ochrony znaków towarowych, iż wprowadzenie do obrotu zawęża się do pierwszej czynności, na podstawie której produkt trafia na rynek (zob. np. M. K.-D., Kilka krytycznych uwag na temat wykładni pojęcia wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym dokonanej przez Sąd Najwyższy, R. P. 2006, nr 3-4, s. 8; G.J. P., Wprowadzenie do obrotu - czynność jednorazowa czy wielokrotna - uwagi na tle orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2005 r., R. P. 2006, nr 3-4, s. 18).

W ocenie Sądu Okręgowego w stanie faktycznym przedmiotowej sprawy miało miejsce wprowadzenie do obrotu nie pochodzących od powoda towarów z oznaczeniem S., znak ten był w sposób nieuprawniony używany przez pozwanego. Stąd w stanie faktycznym sprawy zaistniały, w ocenie Sądu a quo, podstawy, do przypisania pozwanemu zarzucanego mu deliktu nieuczciwej konkurencji z art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, na którym między innymi powód zasadzał swe roszczenie. Jednocześnie należało, zdaniem Sądu Okręgowego, uznać, że działania pozwanego naruszyły także przepis art. 3 ust. 1 powołanej ustawy, który ma charakter korygujący. Niewątpliwie działanie pozwanego, polegające na wykorzystaniu w sposób nieuprawniony renomy powoda, niezależnie od kwestii zawinienia pozwanego, naruszało dobre obyczaje, a mianowicie rzetelne i niezafałszowane współzawodnictwo w zakresie konkurencji przedsiębiorców. Pozwany, używając zastrzeżonych znaków powoda wykorzystywał pozytywne skojarzenia, jakie wywołują renomowane znaki towarowe S. (co do jakości). Tymczasem narusza dobre obyczaje tzw. naśladownictwo pasożytnicze, jak też pasożytnicze korzystanie z cudzych nakładów i cudzej renomy. Wprowadzanie do obiegu podrabianych produktów niskiej jakości naraża ponadto właściciela danej marki na znaczny spadek zaufania do jego produktów ze strony aktualnych oraz potencjalnych klientów

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie III CK 15/04, za czyn nieuczciwej konkurencji należy uznać wprowadzenie na rynek podróbek markowych towarów bezprawnie opatrzonych logo przedsiębiorców produkujących oryginalne produkty, nawet wówczas, gdy firma prowadząca sprzedaż takiego towaru nie ponosi za to winy.

Niewątpliwie zatem wprowadzenie do sprzedaży przez pozwanego wyrobów oznaczonych znakiem S., zastrzeżonym wyłącznie dla produktów powoda, a nie pochodzących od niego, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów art. 3 i 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nawet w sytuacji, gdy samo oznaczenie łożysk w ten sposób zostało dokonane przez inny podmiot. Jest to bowiem działaniem sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami,

które narusza zarówno interes powoda jako przedsiębiorcy, jak i klienta, przez wprowadzenie go w błąd co do pochodzenia i marki kupowanego towaru.

Odpowiedzialność wywodzona z art. 3 i 10 powołanej ustawy wypływa z samej bezprawności działania, która dla roszczeń z art. 18 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi wystarczającą przesłankę, bez konieczności stwierdzenia winy sprawcy tego rodzaju czynu nieuczciwej konkurencji.

Sąd Okręgowy wskazał ponadto, że roszczeń określonych w art. 18 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji może dochodzić przedsiębiorca, który jako pierwszy posłużył się konkretnym oznaczeniem towaru, nawet jeśli nie przysługuje mu prawo do znaku towarowego w rozumieniu przepisów Prawa o własności przemysłowej (co w przedmiotowej nie miało miejsca, gdyż powodowi przysługują prawa do powołanych w sprawie znaków towarowych).

Mając powyższe na względzie, Sąd Okręgowy uwzględnił żądanie powoda o złożenie przez pozwanego oświadczenia o treści wskazanej w pkt 1 wyroku. Sąd a quo zważył, że roszczenie o złożenie oświadczenia należy do kategorii roszczeń restytucyjnych, tj. służących usunięciu skutków niedozwolonych działań (art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Pełni ono głównie funkcję informacyjną, prewencyjną, kompensacyjną, umożliwiając m.in. przewrócenie równowagi rynkowej poprzez skorygowanie błędnych informacji, wyobrażeń funkcjonujących w świadomości klientów i przedsiębiorców. W ocenie Sądu I instancji, żądanie złożenia oświadczenia w rozmiarze i częstotliwości wskazanej w pozwie nie jest jednak adekwatne i celowe do usunięcia skutków czynu, za który pozwany ponosi odpowiedzialność. Dlatego też Sąd Okręgowy skorygował żądanie powoda w oparciu o kryterium adekwatności, uznając, że wystarczającym będzie jednokrotne (a nie sześciokrotne) opublikowanie żądanej treści oświadczenia w dwóch (a nie w trzech) dziennikach ogólnopolskich.

Ponadto, na podstawie art. 286 ustawy Prawo własności przemysłowej, Sąd Okręgowy nakazał pozwanemu zniszczenie łożysk o numerach wskazanych w pkt 3 wyroku, zważając na fakt, iż są to łożyska uznane za nieoryginalne, oznaczone znakiem towarowym powoda bez jego zgody (por. opinia biegłego M. R. (2)).

W pozostałym natomiast zakresie Sąd a quo powództwo oddalił.

Sąd I instancji zważył na fakt, że w porównaniu ze wskazaną w pozwie ilością łożysk, znaczna ich część uległa zmniejszeniu na skutek wykonania postanowienia Sądu Rejonowego w B. z dnia 19 października 2010 r. o przypadku części łożysk i ich opakowań, część z nich została z kolei przekazana pozwanemu, co potwierdza protokół odbioru łożysk z 19 października 2010 r. Aktualnie zatem pozostały jedynie próbki różnych rodzajów łożysk i ich opakowań, a sam powód nie jest w stanie dokładnie określić ich pozostałej ilości.

Sąd Okręgowy nie uwzględnił żądania powoda dotyczącego nakazania pozwanemu zaniechania naruszeń praw ochronnych przysługujących powodowi na słowne znaki towarowe, tj. działań polegających na składowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, imporcie, eksporcie, reklamie łożysk, w tym ich opakowań, bezprawnie opatrzonych oznaczeniami identycznymi z co najmniej jednym ze znaków towarowych powoda, oryginalnych łożysk S. w opakowaniach, na których bezprawnie został umieszczony co najmniej jeden ze znaków towarowych powoda oraz oryginalnych łożysk powoda bez opakowań.

W ocenie Sądu Okręgowego, żądanie określone w pkt 1, 2 i 3 petitum pozwu jest nieprawidłowe z punktu widzenia żądanej ochrony. Zakazanie pozwanemu dokonywania naruszeń praw ochronnych powoda w istocie stanowiłoby jedynie powtórzenie intencji prawodawcy, powtórzenie obowiązujących zakazów ustawowych. Zachowanie polegające na naruszaniu prawa (w przedmiotowej sprawie - wprowadzaniu do obrotu tzw. podróbek towarów) jest sprzeczne z ustawą, podlega penalizacji, co jest przecież okolicznością oczywistą. Zbędnym jest zatem powtarzanie w orzeczeniu sądowych obowiązujących już w przepisach prawnych zakazów.

Na koniec odnieść należało się jeszcze, zdaniem Sądu Okręgowego, do zarzutu pozwanego dotyczącego dążenia powoda do ograniczenia konkurencji na rynku poprzez wyeliminowanie dystrybutorów nieautoryzowanych (w tym pozwanego).

Niewątpliwie zasada dobrej wiary, do której pozwany konsekwentnie odwoływał się w trakcie przedmiotowego procesu, nie może zwalniać przedsiębiorcy (a zatem w szczególności pozwanego) od odpowiedniej staranności w badaniu autentyczności towaru nabywanego w celu dalszej odsprzedaży i prowadzić do faktycznego tolerowania oszustw w oznaczaniu towarów renomowanymi znakami firm. Na gruncie sprawy niniejszej nie sposób jednakże pominąć okoliczności, że pozwany zwracał się do powoda z prośbą o udzielenie informacji niezbędnych dla dokonania skutecznej weryfikacji zakupionych łożysk oraz o przeprowadzenie szkolenia swoich pracowników w tym zakresie. W odpowiedzi na powyższe, powód oświadczył jednak, że nie świadczy usług polegających na weryfikacji oryginalności łożysk i nie prowadzi szkoleń w tym przedmiocie.

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, łożyska produkowane przez powoda na terenie Polski są sprzedawane głównie poprzez sieć autoryzowanych dystrybutorów przemysłowych. Na korzystanie ze znaków towarowych S. na terenie Polski powód udzielił licencji jedynie spółkom (...) sp. z o.o. Dla ustalenia oryginalności produktów firmy powoda niezbędna jest zaś wiedza specjalistyczna, co powód powtarzał konsekwentnie w trakcie przedmiotowego procesu. Wiedzą taką dysponują jednakże jedynie podmioty upoważnione przez A. S., do których pozwany niewątpliwie nie należy (pomimo podjętych starań). Jak zeznał T. G., „w chwili obecnej nie ma w Polsce podmiotu uprawnionego do kontroli łożysk S.”.

Pomiędzy stronami przedmiotowego sporu istnieje spora różnica w potencjale, zarówno ekonomicznym, jak i technicznym. Powód jest światowej sławy liderem w branży produkcji i sprzedaży łożysk, co powinno, w ocenie Sądu Okręgowego, przekładać się nie tylko na jego zyski, ale również na podwyższone obowiązki, w tym w zakresie praktyk antymonopolowych. O ile zatem powód ma prawo do zachowania tajemnicy swego przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie technologii produkcji łożysk, o tyle ma, w ocenie Sądu, obowiązek prowadzić działalność gospodarczą w taki sposób, aby zapobiegać ewentualnemu utrudnianiu innym podmiotom dostępu do rynku. Pamiętać należy bowiem, że czynem nieuczciwej konkurencji jest każde utrudnianie dostępu do rynku, jeżeli nie znajduje uzasadnienia w mechanizmie konkurencji i prowadzi do zagrożenia lub naruszenia interesu ekonomicznego przedsiębiorcy. Tymczasem już w toku przedmiotowego procesu powód został ukarany przez Komisję Europejską karą finansową w wysokości 315 mln Euro z tytułu udziału (w latach 2004-2011) w niedozwolonym porozumieniu ograniczającym konkurencję na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a dotyczącym uzgadniania polityki cenowej w stosunku do klientów z branży motoryzacyjnej.

Ponadto na względzie należy mieć również treść art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jakkolwiek postanowienia Traktatu wprowadzające zakaz ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym nie stanowią przeszkody w stosowaniu zakazów lub ograniczeń przywozowych, wywozowych lub tranzytowych, uzasadnionych względami moralności publicznej, ochrony zdrowia i innych wymienionych w tym przepisie dóbr, w tym ochrony własności przemysłowej i handlowej, to jednak zakazy te i ograniczenia – jak wynika z treści tego przepisu – nie powinny stanowić środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeń w handlu z państwami członkowskimi.

Mając powyższe na względzie Sąd Okręgowy postanowił jak w pkt 4 sentencji.

O kosztach Sąd I instancji postanowił na mocy art. 100 k.p.c. jak w pkt 5. W sprawie bowiem żądanie powoda zostało jedynie częściowo uwzględnione a to uzasadniało mając na uwadze całokształt sprawy i zasadę słuszności pozostawienie stron przy swoich kosztach poniesionych w związku ze swoim udziałem w sprawie.

Apelację od tego wyroku złożyły obie strony.

Powód zaskarżył wyrok w części tj. co do pkt 4 sentencji wyroku, w którym Sąd I instancji oddalił powództwo i co do pkt 5 sentencji wyroku, którym Sąd I instancji rozstrzygnął o kosztach postępowania, a mianowicie w zakresie w jakim Sąd:

1. oddalił roszczenie o nakazanie pozwanemu zaniechania naruszeń praw ochronnych na słowny znak towarowy (...), zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R - (...) oraz na słowno-graficzny znak towarowy

(...) przedstawiający napis S. kreślony czcionką fantazyjną, pod którym znajduje się schematyczny rysunek łożyska, zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem (...), tj. działań polegających na składowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, imporcie i eksporcie oraz reklamie łożysk, w tym ich opakowań, bezprawnie opatrzonych oznaczeniami identycznymi z co najmniej jednym z ww. znaków towarowych lub oznaczeniami zawierającymi skrót (...) pisany dowolną czcionką (roszczenie oddalone w całości - pkt 1 petitum pozwu);

2. oddalił roszczenie o nakazanie pozwanemu zaniechania naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe wskazane w pkt. 1 powyżej, tj. działań polegających na wprowadzaniu do obrotu oryginalnych łożysk S., ale bez opakowań (roszczenie oddalone w całości - pkt 2 petitum pozwu);

3. oddalił roszczenie o nakazanie pozwanemu zaniechania naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe wskazane w pkt. 1 powyżej, tj. działań polegających na wprowadzaniu do obrotu oryginalnych łożysk S. ale w opakowaniach, na których bezprawnie został umieszczony co najmniej jeden ze znaków towarowych powoda wskazanych w pkt. 1 powyżej lub opatrzonych oznaczeniami zawierającymi skrót (...) pisany dowolną czcionką; (roszczenie oddalone w całości - pkt 3 petitum pozwu);

4. oddalił roszczenie o nakazanie pozwanemu zniszczenia łożysk stanowiących jego własność, wskazanych w pkt. 1, innych niż wymienione w pkt 3 sentencji wyroku, oraz w zakresie w jakim oddalił roszczenie o nakazanie pozwanemu zniszczenia opakowań stanowiących jego własność, wskazanych w pkt. 1 powyżej (roszczenie oddalone w części- pkt 4 petitum pozwu);

5. oddalił roszczenie o nakazanie pozwanemu zniszczenia łożysk i opakowań, stanowiących jego własność, opisanych w pkt. 2-3 powyżej oraz łożysk przestarzałych o oznaczeniach: (...) (sztuk 1); (...) (sztuk 1); nr (...) (sztuk 1); (...) (sztuk 1); (...) (sztuk 2); (...) (sztuk 4); (...) (sztuk 1); (...) (sztuk 2); (...) (sztuk 1); (...) (...) (sztuk 1); (...) (sztuk 2); (...) (sztuk 1), znajdujących się w depozycie Wydziału (...) K. (...) w B., ul. (...), (...)-(...) B. (roszczenie oddalone w całości- pkt 5 petitum pozwu);

6. oddalił roszczenie o nakazanie pozwanemu zamieszczenia ogłoszenia wskazanego w pkt 1 sentencji Wyroku „na jednej z trzech pierwszych stron bez ogłoszeń”, oraz w zakresie w jakim oddalił roszczenie o sześciokrotną publikację oświadczenia w trzech dziennikach ogólnopolskich (roszczenie oddalone w części - pkt 6 petitum pozwu);

7. zniósł wzajemnie poniesione przez strony koszty procesu (roszczenie z pkt 8 petitum pozwu).

Skarżący wyrokowi temu zarzucił:

I. naruszenie przepisów prawa procesowego, mające istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia:

W kwestii okoliczności faktycznych stanowiących podstawę rozstrzygnięcia

1. Art. 233 § 1 k.p.c. przez błędną, sprzeczną z zasadami logiki, doświadczeniem życiowym, sprzeczną wewnątrznie, wybiórczą ocenę opinii biegłego sądowego prof. S.-R., polegającą na:

a) uznaniu opinii biegłego za wyczerpującą, podczas gdy biegły nie dokonał ustaleń co do oryginalności opakowań łożysk wykazując, że nie ma wystarczającej wiedzy co do znakowania opakowań producenta i że opakowania są w stanie utrudniającym ocenę ich oryginalności, wobec czego opinia w zakresie w jakim biegły nie uznał opakowań za podrobione nie powinna być przedmiotem ustaleń Sądu;

b) uznaniu opinii biegłego za wyczerpującą, podczas gdy biegły dokonywał jedynie porównania cech konstrukcyjnych łożysk oryginalnych i podrobionych, i wyraźnie zazaczył, że dalsze badania, np. materiałowe, zwiększyłyby liczbę łożysk uznanych za podrobione, co oznacza, że łożyska określone w opinii jako podrobione nie są jedynymi podrobionymi wśród badanych łożysk, wobec czego opinia w zakresie w jakim biegły nie uznał łożysk za podrobione, nie powinna być przedmiotem ustaleń Sądu;

c) uznaniu opinii biegłego za wyczerpującą, podczas gdy na jej podstawie nie da się poczynić wszystkich ustaleń faktycznych, w tym ocenić ilości i rodzajów łożysk oryginalnych, wobec których nie nastąpiło wyczerpanie praw Powoda ze znaku towarowego i wobec których Powód nie wyraził zgody na ich obrót na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego ((...)) (czyli łożysk, o których mowa w pkt 2-3 i 5 petitum pozwu);

d) ustaleniu na podstawie opinii biegłego, że podrobione są jedynie łożyska wskazane w pkt 3 sentencji wyroku, podczas gdy biegły wyprowadził taki wniosek po przeprowadzeniu jedynie badania cech konstrukcyjnych łożysk, wyraźnie wskazując że „badanie łożysk pod kątem materiałowym [...] mogłoby zmienić skalę zjawiska - zwiększyć ilość towarów podrobionych”, a zatem liczba podrobionych łożysk jest większa, co Sąd I instancji powinien był wziąć pod uwagę i do kompletnego ustalenia tej listy uwzględnić twierdzenia Powoda, jako podmiotu uznanego przez Sąd I instancji za jedynie upoważniony do stwierdzenia oryginalności łożysk S.;

e) ustaleniu na podstawie opinii biegłego, że opakowania łożysk nie zostały opatrzone podrobionym znakiem towarowym, podczas gdy biegły uznał jedynie, że „kwalifikacja opakowań jako podrobionych lub oryginalnych nie była możliwa”, co w sposób oczywisty nie jest jednoznaczne z ich oryginalnością, co Sąd powinien był wziąć pod uwagę i w tym zakresie uwzględnić twierdzenia Powoda, jako podmiotu jedynie upoważnionego do stwierdzenia oryginalności opakowań S.;

f) pomimo uznania opinii biegłego za w pełni wyczerpującą, jasną i rzetelną, pominięcie stanowiska biegłego, wyrażonego w opinii, w którym potwierdził wiarygodność informacji zawartych w Ekspertyzie (...) i Uzupelnieniu Ekspertyzy P. P. (1), co Sąd powinien był wziąć pod uwagę i dokonać ustaleń również w oparciu o powyższe dowody;

g) ustaleniu na podstawie opinii biegłego, że wśród badanych łożysk znajdują się łożyska przestarzałe i nienadające się do użytku, a mimo to niewyciągnięcie z tego faktu wniosku, że łożyska takie powinny być zniszczone mimo roszczenia zgłaszanego przez Powoda (pkt 5 petitum pozwu);

2. Art. 233 § 1 k.p.c. przez brak wszechstronnej oceny materiału dowodowego, wyrażającą się w:

a) dokonaniu ustaleń co do oryginalności łożysk i opakowań wyłącznie w oparciu o opinię biegłego sądowego prof. S.-R., podczas gdy jednocześnie Sąd I instancji przyjął, że jedynie Powód i upoważnione przez niego osoby mają wiedzę niezbędną dla ustalenia oryginalności łożysk i opakowań;

b) niedokonaniu ustaleń co do oryginalności łożysk i opakowań na podstawie całości materiału dowodowego i pominięcie przy dokonywaniu ww. ustaleń następujących dowodów: (i) Ekspertyzy (...) P. P. (1), (ii) Uzupelnienia Ekspertyzy (...) P. P. (1), ((...)) zeznań świadka P. P. (1), (iv) opinii pracownika Powoda - T. W. (1) z 2 czerwca 2008 r., mimo zaliczenia ich do materiału dowodowego i mimo jednoczesnego ustalenia, że tylko osoby upoważnione przez Powoda mają wiedzę by oceniać oryginalność łożysk i opakowań Powoda oraz mimo wskazania zawartego w opinii biegłego sądowego, uznanego przez Sąd I instancji za w pełni wiarygodną, że biegły potwierdza wiarygodność informacji zawartych w Ekspertyzie (...) i Uzupelnieniu Ekspertyzy (...);

c) niedokonanie własnych ustaleń stanu faktycznego i wyciągnięcie błędnych wniosków z opinii biegłego sądowego prof. S.-R., bez jej zestawienia z pozostałym materiałem dowodowym;

d) niedokonanie ustaleń, że wśród badanych łożysk znajdują się łożyska oryginalne, ale umieszczone w podrobionych opakowaniach oraz łożyska oryginalne, ale nieposiadające opakowań, podczas gdy okoliczność ta wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie i ma znaczenie dla zgłaszanych roszczeń, ponieważ względem tych produktów nie nastąpiło wyczerpanie praw Powoda ze znaku towarowego i nie zostały one wprowadzone do obrotu na terenie (...) za jego zgodą;

e) ustaleniu, że wobec łożysk i opakowań zajętych u Pozwanego toczyło się (i) postępowanie karne, w sprawie o sygn. akt 4 Ds. (...), w którym potwierdzono że zostały one podrobione oraz (ii) postępowanie karne w sprawie o sygn. akt XI (...), w którym orzeczono przepadek części podrobionych łożysk i opakowań (str. 16 uzasadnienia wyroku, numeracja

Powoda), a pozostawiono jedynie próbki badane w niniejszym postępowaniu (str. 16 uzasadnienia wyroku, numeracja Powoda), co potwierdza że opakowania łożysk zajętych u Pozwanego zostały podrobione, a mimo to niewzięcie ww. okoliczności i płynących z nich wniosków pod uwagę, przez uznanie, że żadne opakowania łożysk zajętych u Pozwanego nie są podrobione.

3. Art. 227 k.p.c. w zw. z art. 217 § 2 i 3 k.p.c. (dot. pkt a poniżej) i art. 227 k.p.c. (dot. pkt b poniżej) przez:

a) nieuwzględnienie przy dokonywaniu ustaleń co do autentyczności łożysk i opakowań opinii dr inż. Z. K. z 21 maja 2013 r. (załącznik nr 1 do pisma Powoda z 17 czerwca 2013 r.), która koresponduje z wynikami Ekspertyzy (...) i Uzupelnieniem Ekspertyzy (...) P. P. (1), podczas gdy jest to dowód dotyczący istotnych okoliczności sprawy, a Sąd ww. dowód milcząco pominał;

b) uwzględnienie przy wyrokowaniu okoliczności niemających żadnego znaczenia dla sprawy, tj. związanych z praktykami antymonopolowymi, obowiązkami Powoda co do zapobiegania utrudnianiu innym podmiotom dostępu do rynku, podczas gdy okoliczności te są nieistotne, nie stanowią przedmiotu postępowania i nie mogą wpływać na zakres uwzględnienia roszczeń Powoda;

4. W konsekwencji powyższych uchybień procesowych, błąd w ustaleniach faktycznych polegający na dokonaniu niepełnych i częściowych ustaleń, tj.

(i) błędne przyjęcie, że jedynie łożyska o numerach wskazanych w pkt 3sentencji Wyroku są łożyskami podrobionymi, a pominięcie innych podrobionych łożysk,

(ii) błędne przyjęcie, że żadne z opakowań łożysk nie jest opakowaniem podrobionym,

((...)) brak ustalenia, że wśród badanych łożysk znajdują się łożyska oryginalne, ale umieszczone w podrobionych opakowaniach oraz łożyska oryginalne, lecz nieposiadające opakowań, czyli produkty, co do których nie nastąpiło wyczerpanie praw Powoda ze znaku towarowego i które nie zostały wprowadzone do obrotu na terenie (...) za jego zgodą,

podczas gdy ww. okoliczności można było w sposób pełny i kompletny ustalić na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, przedstawionego przez Powoda, co miało istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż doprowadziło do częściowego oddalenia powództwa z pkt 1-5 petitum pozwu.

W kwestii wadliwoś ci wyroku

5. Art. 325 k.p.c. przez brak pełnego rozstrzygnięcia o żądaniu Powoda z pkt 6 petitum pozwu, wyrażające się w pominięciu w pkt 1 sentencji Wyroku wskazania na jakich stronach Pozwany ma zamieścić oświadczenie i jednocześnie oddalenie wniosku Powoda o uzupełnienie wyroku w tym zakresie, co ma istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż czyni Wyrok w tym punkcie nieprecyzyjnym i daje Pozwanemu pełną dowolność jego wykonania w sposób niespełniający celu zasądzonogo roszczenia

W kwestii wadliwoś ci uzasadnienia wyroku

6. Art. 328 § 2 k.p.c. przez istotne braki w uzasadnieniu wyroku, i w tym zakresie:

a) brak jakiegokolwiek uzasadnienia co do powodów oddalenia roszczeń z pkt 5 petitum pozwu o zniszczenie towarów oryginalnych, co do których nie nastąpiło wyczerpanie praw Powoda ze znaku towarowego i które nie zostały wprowadzone do obrotu za jego zgodą na terenie (...);

b) brak jakiegokolwiek wypowiedzenia co do dowodów dotyczących autentyczności łożysk i opakowań przedstawionych przez Powoda oraz niewyjaśnienie dlaczego dowody te nie zostały uwzględnione przy dokonywaniu ustaleń faktycznych co do autentyczności łożysk i opakowań, tj. Ekspertyzy (...) i Uzupelnienia Ekspertyzy (...) P. P. (1), zeznań P. P. (1) oraz opinii dr Z. K., mimo przyjęcia przez Sąd I instancji, że jedynie osoby upoważnione przez Powoda

dysponują wiedzą niezbędną dla oceny autentyczności produktów S., a zatem ww. dowody powinny być kluczowe podczas rozważań Sądu I instancji;

c) brak przeprowadzenia odrębnego ustalenia, wnioskowania i oceny co do różnych rodzajów towarów i naruszeń, wyszczególnionych w pkt 1-3 petitum pozwu, tj. produktów P. (łożysk i opakowań) oraz produktów K., czyli oryginalnych lecz co do których nie nastąpiło wyczerpanie praw Powoda i które nie zostały wprowadzone do obrotu na terenie (...) za jego zgodą,

co miało istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż uniemożliwia dokonanie oceny toku wywoodu i motywów Sądu I instancji, który doprowadził do wydania częściowo błędnego rozstrzygnięcia.

W kwestii zakresu powództwa

7. Art. 321 § 1 k.p.c. w zw. art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 1-3 i w zw. art. 296 ust. 3 p.w.p. oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10 ust 1-2 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez:

a) uznanie, że roszczenia zakazowe z pkt 1-3 petitum pozwu, pokrywają się z zakazami płynącymi z przepisów prawa i z tego powodu nie zasługują na uwzględnienie (str. 39 uzasadnienia wyroku - numeracja Powoda), podczas gdy roszczenia te mają wyraźną podstawę w przepisach prawa, są zasądzone przez sądy w sprawach własności intelektualnej, a rozstrzygnięcie zawierające jednoznaczne, definitywne i kategoryczne określenie niedozwolonych czynności jest niezbędne m.in. w celu zapewnienia możliwości ich egzekucji;

b) uznanie, że roszczenia zakazowe z pkt 1-3 petitum pozwu są „nieprawidłowe z punktu widzenia żądanej ochrony” (str. 39 uzasadnienia wyroku - numeracja Powoda), a zatem nie zasługują na uwzględnienie, podczas gdy Sąd I instancji nie jest związany w sposób bezwzględny sformułowaniem zgłoszonego żądania i w razie powzięcia wątpliwości co do zakresu żądań Powoda powinien dokonać ich modyfikacji lub ograniczenia, a nie oddalać powództwo,

co ma istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż doprowadziło do oddalenia powództwa w zakresie pkt 1-3 petitum pozwu

W kwestii kosztów w procesie

8. Art. 100 k.p.c. w zw. z art. 98 k.p.c. przez zniesienie wzajemnych kosztów procesu między stronami, podczas gdy Sąd I instancji potwierdził naruszenie praw Powoda do znaków towarowych z art 296 ust. 2 pkt. 1-3 p.w.p. i popelnienie przez Pozwanego czynów nieuczciwej konkurencji z art. 10 i art. 3 u.z.n.k. oraz nakazał Pozwanemu publikację oświadczenia, zezwolił Powodowi na publikację w razie jej niewykonania przez Pozwanego i orzekł o zniszczeniu części łożysk.

II. naruszenie przepisów prawa materialnego

W zakresie naruszenia praw do znaku towarowego z art. 296 ust. 2 pkt. 1-3 i art. 296 ust. 3 p.w.p.

9. Art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 1-3 i w zw. art. 296 ust. 3 p.w.p. przez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że zakazanie Pozwanemu dokonywania naruszeń praw do znaków towarowych Powoda (tj. uwzględnienie roszczeń z pkt 1-3 petitum pozwu) jest zbędne dlatego, że „stanowiłoby jedynie powtórzenie intencji prawodawcy”.

10. Art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 1-3 i w zw. art. 296 ust. 3 p.w.p. przez jego niezastosowanie polegające na oddaleniu roszczeń Powoda z pkt 1-3 petitum pozwu o zaniechanie naruszania jego praw ochronnych na znaki towarowe, w sytuacji gdy jednocześnie Sąd I instancji przesądził, że Pozwany naruszył prawa Powoda do znaków towarowych z art. 296 ust. 2 pkt 1-3 p.w.p., a zatem zachodziły przesłanki ustawowe uwzględnienia ww. roszczeń.

11. Art. 296 ust. 2 i art. 155 ust 1-3 p.w.p. przez jego błędną wykładnię i niezastosowanie w odniesieniu do (i) łożysk oryginalnych, ale pozbawionych opakowań, (ii) łożysk oryginalnych, ale umieszczonych w opakowaniach podrobionych oraz ((...)) łożysk przestarzałych, czyli produktów co do których nie nastąpiło wyczerpanie praw Powoda

ze znaku towarowego i które nie zostały wprowadzone do obrotu za jego zgodą na terenie (...), a zatem zachodzą okoliczności z art. 155 ust 3 p.w.p., które uzasadniają sprzeciw Powoda wobec dalszego obrotu tymi towarami.

12. Art. 286 p.w.p. w zw. z art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 - 3 p.w.p. w zw. art. 155 ust 1-3 p.w.p. przez jego niezastosowanie i nienakazanie zniszczenia łożysk przestarzałych i nienadających się do użytku, mimo przyjęcia (w oparciu o uznaną za podstawę ustaleń Sądu I instancji opinię biegłego sądowego prof. S.-R.), że takie łożyska znajdują się wśród łożysk zajętych u Pozwanego.

13. Art. 286 p.w.p. w zw. z art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 - 3 p.w.p. w zw. art. 155 ust 1-3 p.w.p. przez jego niezastosowanie i nienakazanie zniszczenia (i) łożysk oryginalnych, ale pozbawionych opakowań, (ii) łożysk oryginalnych, ale umieszczonych w opakowaniach podrobionych, czyli produktów co do których nie nastąpiło wyczerpanie praw Powoda ze znaku towarowego i które nie zostały wprowadzone do obrotu za jego zgodą na terenie (...).

W zakresie popełnienia czynu ów w nieuczciwej konkurencji z art. 10 ust. 1-2 i art. 3 ust 1 u.z.n.k.

14. Art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 1-2 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że zakazanie Pozwanemu dokonywania niedozwolonych działań (tj. uwzględnienie roszczeń z pkt 1-3 petitum pozwu) jest zbędne dlatego, że „stanowiłoby jedynie powtórzenie intencji prawodawcy”; w tym zakresie zarzuty stawiane Wyrokowi są identyczne ze wskazanymi w pkt 9 powyżej ze względu na tożsamość rozstrzygnięcia Sądu I instancji.

15. Art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 1-2 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego niezastosowanie polegające na oddaleniu roszczeń Powoda z pkt 1-3 petitum pozwu o zaniechanie dokonywania niedozwolonych działań stanowiących czynu nieuczciwej konkurencji, w sytuacji gdy jednocześnie Sąd I instancji przesądził, że Pozwany dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji z art. 10 i art. 3 u.z.n.k, a zatem zachodziły przesłanki ustawowe uwzględnienia ww. roszczeń; w tym zakresie zarzuty stawiane Wyrokowi są identyczne ze wskazanymi w pkt 10 powyżej ze względu na tożsamość rozstrzygnięcia Sądu I instancji.

16. Art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego niezastosowanie w odniesieniu do (i) łożysk oryginalnych ale pozbawionych opakowań, ((...)) łożysk oryginalnych, ale umieszczonych w opakowaniach podrobionych oraz ((...)) łożysk przestarzałych, czyli produktów co do których nie nastąpiło wyczerpanie praw Powoda ze znaku towarowego i które nie zostały wprowadzone do obrotu za jego zgodą na terenie (...), a zatem zachodzą okoliczności z art. 155 ust 3 p.w.p., które uzasadniają sprzeciw Powoda wobec dalszego obrotu tymi towarami, a obrót nimi narusza dobre obyczaje, interes Powoda i klientów; w tym zakresie zarzuty stawiane Wyrokowi są identyczne ze wskazanymi w pkt 11 powyżej ze względu na tożsamość rozstrzygnięcia Sądu I instancji.

17. Art. 18 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego niezastosowanie i nienakazanie zniszczenia łożysk przestarzałych i nienadających się do użytku, mimo ustalenia (w oparciu o uznaną za podstawę ustaleń opinię biegłego sądowego prof. S.-R.), że takie łożyska znajdują się wśród łożysk zajętych u Pozwanego; w tym zakresie zarzuty stawiane Wyrokowi są identyczne ze wskazanymi w pkt 12 powyżej ze względu na tożsamość rozstrzygnięcia Sądu I instancji.

18. Art. 18 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego niezastosowanie i nienakazanie zniszczenia (i) łożysk oryginalnych, ale pozbawionych opakowań, (ii) łożysk oryginalnych, ale umieszczonych w opakowaniach podrobionych, czyli produktów co do których nie nastąpiło wyczerpanie praw Powoda ze znaku towarowego i które nie zostały wprowadzone do obrotu za jego zgodą na terenie (...), a obrót nimi narusza dobre obyczaje, interes Powoda i klientów; w tym zakresie zarzuty stawiane Wyrokowi są identyczne ze wskazanymi w pkt 13 powyżej ze względu na tożsamość rozstrzygnięcia Sądu I instancji.

19. Art. 18 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 10 i art. 3 u.z.n.k. przez jego błędne zastosowanie i nakazanie złożenia oświadczenia przez Pozwanego z pominięciem doprecyzowania odpowiedniej formy oświadczenia tj. na jakich konkretnie stronach ma nastąpić jego publikacja w prasie.

20. Art. 18 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 10 i art. 3 u.z.n.k. przez jego błędne zastosowanie i nakazanie złożenia jedynie jednokrotnego oświadczenia w dwóch dziennikach, mimo że okoliczności sprawy, m.in. zakres i skala naruszenia, jego długotrwałość, towar jakiego dotyczy sprawa, odbiorcy którym Pozwany sprzedaje łożyska i zagrożenia jakie wywołuje sprzedaż podrobionych łożysk dla zdrowia i życia, uzasadniają sześciokrotną publikację oświadczenia, jako proporcjonalną do dokonanego naruszenia.

Mając na uwadze powyższe, powód wnosił:

- na podstawie art. 380 k.p.c. - o rozpoznanie przez Sąd II instancji postanowienia Sądu I instancji wydanego 30 maja 2016 r., oddalającego wniosek Powoda z 10 maja 2016 r. o uzupełnienie Wyroku w pkt 1 sentencji (w aktach sprawy) i wskazanie w wyroku na jakich stronach dzienników (tj. na jednej z trzech pierwszych stron bez ogłoszeń) ma nastąpić publikacja oświadczenia przez Pozwanego;
- na podstawie art. 350 § 3 k.p.c. w zw. z 361 k.p.c. - o sprostowanie postanowienia Sądu I instancji wydanego 30 maja 2016 r., oddalającego wniosek Powoda z 10 maja 2016 r. o uzupełnienie Wyroku w pkt 1 sentencji przez wskazanie w komparycji postanowienia prawidłowych dat wydania postanowienia i rozpoznania wniosku na posiedzeniu;
- na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. - o zmianę wyroku w pkt 4 i 5 sentencji Wyroku i

uwzględnienie powództwa w całości oraz

- o zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według spisu kosztów za obie instancje, który zostanie przedłożony na rozprawie apelacyjnej.

Pozwany zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego w części:

1. co do pkt 1, gdzie Sąd I instancji nakazał pozwanemu zamieszczenie w prasie na własny koszt ogłoszenia o treści jak w zaskarżonym wyroku,
2. co do pkt 2, gdzie Sąd I instancji zezwolił na opublikowanie ww. ogłoszenie przez powoda na koszt pozwanego, na wypadek gdyby pozwany nie wykonał orzeczenia Sądu, albo złożył oświadczenie o innej treści bądź w innej formie,
3. co do pkt 3, gdzie Sąd I instancji nakazał pozwanemu zniszczenie łożysk o numerach oraz w ilościach wymienionych w tym punkcie zaskarżonego wyroku,

domagając się zmiany tego wyroku w zaskarżonej części, poprzez:

1. oddalenie powództwa w całości,
2. zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów procesu za obie instancje, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm prawem przepisanych, wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa,
3. obciążenie powoda kosztami sądowymi stosownie do wyniku procesu,
4. a ponadto o przeprowadzenie uzupełniających dowodów, szczegółowo wskazanych w dalszej części apelacji, ewentualnie, w razie nieuwzględnienia wniosków jak w pkt 1 - pkt 3 powyżej, wniósł o:
5. uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd I instancji, wraz z rozstrzygnięciem o kosztach instancji odwoławczej.

Zaskarżonemu wyrokowi pozwany zarzucił :

I. naruszenie przepisów prawa procesowego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, w tym art. 227 w związku z art. 231, art. 232, art. 233 § 1 i art. 235 § 1 k.p.c., a także w związku z art. 328 § 2 k.p.c., w szczególności poprzez błędną, jednostronną i uproszczoną ocenę materiału dowodowego sprawy, a w szczególności dowodów z dokumentów, opinii biegłych i zeznań świadków oraz stron, co skutkowało błędnym ustaleniem przez Sąd I instancji, że:

- dla ustalenia oryginalności produktów firmy powoda niezbędna jest wiedza specjalistyczna, którą nie dysponują inne osoby niż upoważnione przez A. S.,
- pozwany dokonywał obrotu łożyskami bezprawnie opatrzonymi znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz powoda (...) oraz oryginalnymi, lecz nie nadającymi się do obrotu łożyskami S.,
- w uzasadnieniu postanowienia (o umorzeniu postępowania 4 Ds. (...)) prokurator stwierdził, że P. S. nabywając łożyska oznaczone podrobionymi znakami towarowymi firmy (...) nie miał świadomości, że są to produkty oznaczone podrobionymi znakami towarowymi,
- w dniu 10 stycznia 2008 r. pozwany sprzedał A. A. (...) cztery sztuki łożysk, po których dostarczeniu do finalnego odbiorcy okazało się, że łożyska te nie są oryginalnymi produkowanymi przez S.,

W szczególności, błędem zdaniem skarżącego było:

1. Brak uwzględnienia przez Sąd I inst. i wyciągnięcia logicznych wniosków z twierdzeń samego powoda, podniesionych już w pozwie oraz w dalszych pismach procesowych, zgodnie z którymi cyt. „łożyska zajęte przez Policję w 2008 r. zostały zamienione”, oraz „Powód wyjaśnia, że niniejszym pozwem objęte są te łożyska, które zostały odebrane z magazynów pozwanego w dniu 2 grudnia 2008 /*”. Pozwany wskazał, że skoro przedmiotem niniejszego procesu nie są łożyska zajęte w toku kontroli przeprowadzonych u pozwanego w czerwcu 2008 r., ale łożyska już zamienione, a więc niewiadomego pochodzenia, to nie sposób uznać, że odpowiedzialnym za ich składowanie, oferowanie bądź wprowadzanie do obrotu był pozwany.
2. Brak uwzględnienia przez Sąd I inst. i wyciągnięcia na potrzeby rozpoznania sprawy logicznych wniosków z faktu przechowywania spornych łożysk w magazynach powoda w okresie od lutego 2009 do października 2009 r., a więc już po ich odebraniu pozwanemu. Zdaniem pozwanego, niezależnie od innych twierdzeń i zarzutów, łożyska te utraciły jakąkolwiek wartość dowodową poprzez ich przekazanie jednej stronie procesu, do swobodnej dyspozycji, na długi okres czasu.
3. Pozwany zarzuca również ustaleniom wyroku I instancji (a tym samym rozstrzygnięciu jak w pkt 1 - pkt 3), że pomijają one niesporny pomiędzy stronami fakt, że na etapie kontroli w magazynach pozwanego w czerwcu 2008 r. badano wyłącznie pudełka łożysk, które nawet nie były otwierane, a nie ich zawartość.
4. Sąd I instancji nie wyciągnął również logicznych wniosków z ustalonego faktu, iż cyt. „Dla stwierdzenia autentyczności produkowanych przez powoda łożysk niezbędne jest zatem posłużenie się specjalistycznymi czytnikami, porównanie z dokumentacją techniczną, dostęp do bazy kodów, bądź np. zdjęcie blaszki ochronnej”, ewentualnie był mocno niekonsekwentny w tym zakresie. Sąd nie zlecił bowiem biegłym prowadzenia badań z użyciem czytników (powód o to nie wnosił mimo ciężącego na nim obowiązku dowodowego) i niesporne w sprawie jest, że na etapie procesu biegli takich badań nie prowadzili.
5. Nieprawidłowe ustalenie przez Sąd I instancji, że pozwany cyt. „dokonywał obrotu” łożyskami bezprawnie opatrzonymi znakami towarowymi. Ustalenie to odbiega od dowodów zgromadzonych w aktach sprawy i przeczy faktom niespornym. Bezsporne jest bowiem, że przedmiotowe łożyska zajęto jeszcze w magazynach pozwanego, kiedy to nie były one w bezpośredni sposób przedmiotem jakichkolwiek skonkretyzowanych czynności mających na celu ich dalszą dystrybucję.

6. Treść nakazanego pozwanemu w pkt 1 sentencji wyroku ogłoszenia jest również niezgodna z ustaleniami Sądu i uzasadnieniem wyroku w szerszym kontekście sprawy.

7. Brak uwzględnienia na potrzeby rozstrzygnięcia jak w pkt 1-pkt 3 sentencji wyroku, konsekwencji wynikających z ogromnej dysproporcji sił i środków obu stron procesu.

8. Wyrok I instancji w sposób nieprawidłowy, bezkrytycznie przyjął za własne wszystkie ustalenia i wnioski opinii biegłego sądowego prof. S.-R..

9. Ponadto, uznając, że biegły dokonał własnego porównania, Sąd I instancji uciekł od konieczności oceny zarzutu pozwanego, który wytknął biegłemu, iż ten założył bezpodstawnie, że P. P. (1) miał (musiał mieć) dostęp do wszelkich informacji niedostępnych dla osób postronnych, a jego ekspertyza jest pełna i kompletna, natomiast sam „ekspert” nie jest zainteresowany wynikiem procesu. Pozwany podtrzymuje zatem, że w praktyce, wbrew uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, jedynym dowodem na okoliczność podrobienia części łożysk wymienionych w pkt 3 sentencji wyroku jest w niniejszej sprawie prywatna ekspertyza P. P. (1), a nie opinia biegłego. Opinia prof. S.-R. jest jedynie wtórną, niesamodzielną i nieskuteczną próbą zadośćuczynienia obowiązkowi nałożonemu przez Sąd, którego spełnienie przez biegłego nie było możliwe, ale do czego biegły nie chciał się wprost przyznać, pokładając zaufanie w osobie P. P. (1).

10. Powołując się na wnioski opinii prof. S.-R. Sąd nie wyjaśnił również, na jakiej podstawie uwzględnił stwierdzenie biegłego, że badania łożysk pod kątem materiałowym nie zmieniłyby faktu, że cyt. „wśród przedmiotowych łożysk byłyby podrobione, mogłyby natomiast zmienić skalę zjawiska - zwiększyć ilość podrobionych towarów”.

II. naruszenie przepisów art. 232 w związku z art. 6 § 2 k.p.c. oraz art. 6 Kodeksu cywilnego, poprzez brak zastosowania tych przepisów w niniejszej sprawie, mimo że powód nie udowodnił podnoszonych twierdzeń o naruszeniu jego praw wyłącznych ze znaków towarowych (...). W szczególności powód:

1. nie dostarczył biegłym kompletnej dokumentacji technicznej, umożliwiającej biegłym samodzielne sporządzenie opinii, w tym samodzielny weryfikację autentyczności łożysk,

2. nie wnosił również o przeprowadzenie oględzin przez biegłych połączonych z badaniami opakowań łożysk specjalnym czytnikiem, który jest do tego niezbędny zdaniem zarówno powoda, jak i Sądu I instancji. Badania prowadzone w tym zakresie przez P. P. (1) poza procesem (przed jego wszczęciem) mają charakter prywatny i w przypadku zakwestionowania ich wyników przez pozwanego, konieczne było ich powtórzenie przed sądem orzekającym zgodnie z art. 235 § 1 k.p.c. w związku z art. 278 i nast. k.p.c.,

3. nie wnosił również o przeprowadzenie badań poprzez porównanie łożysk jego zdaniem podrobionych z łożyskami oryginalnymi,

4. nie wykazał również inicjatywy w zakresie zlecenia biegłym, w tym ewentualnie instytutom/placówkom naukowym - o ile skala takich badań przekraczała możliwości techniczne i organizacyjne indywidualnych biegłych - badań materiałowych i mechanoskopijnych spornych łożysk,

5. nie zadbał na etapie przedprocesowym nie tylko o należyte zabezpieczenie dowodów w postaci spornych łożysk, ale nawet o ich identyfikację i ewidencję. Brak zbadania łożysk w toku kontroli prowadzonej w magazynach pozwanego w dniach 24 i 27 czerwca 2008 r. obciąża ewidentnie powoda, którego przedstawiciel weryfikował (wyrętkowo) i spisywał wyłącznie same pudełka łożysk, nie interesując się ich zawartością. Ilość zajętych wówczas łożysk i pośpiech nie mogą tłumaczyć zaniedbania powoda i działać na jego korzyść w procesie,

6. nie udowodnił, że część z łożysk uznanych za przestarzałe faktycznie nie nadaje się do użytku, w tym nie może być konserwowana w sposób przedłużający ich trwałość i żywotność. Powód nie dostarczył biegłym żadnych dokumentów, materiałów i danych, które dowodziłyby, że twierdzenia takie są prawdziwe,

7. itd.

III. a w konsekwencji, naruszeniem wskazanych przez Sąd I instancji przepisów prawa materialnego, w tym zarówno przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, jak i o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poprzez ich niewłaściwe zastosowanie w nin. sprawie, ewentualnie niezastosowanie, jak również wadliwą ich wykładnię. Błąd w tym zakresie dotyczył w szczególności:

1. Art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 ustawy Prawo własności przemysłowej, ewentualnie w związku z art. 5 k.c. Niewłaściwe zastosowanie tych przepisów wynikało nie tylko z błędnych ustaleń faktycznych, co pozwoliło Sądowi I instancji ustalić spełnienie określonych w nich przesłanek odpowiedzialności pozwanego. Na potrzeby apelacji pozwany podtrzymuje, że w odróżnieniu od przepisu art. 305 Prawa własności przemysłowej, art. 296 tej ustawy nadal posługuje się pojęciem „wprowadzania do obrotu”, a nie „dokonywania obrotu”,

2. Ponadto, pozwany podtrzymuje z daleko posuniętej ostrożności procesowej, że art. 296 Prawa własności przemysłowej rodzi odpowiedzialność z tytułu czynów „bezprawnych”, a tę wyklucza w szczególności zgoda podmiotu uprawnionego. W ocenie pozwanego, skoro powód świadomie i celowo odmawiał pozwanemu przekazania wiedzy umożliwiającej weryfikację łożysk S. (co ustalił Sąd I instancji, ale nie wywiódł z tego właściwych wniosków), to przynajmniej pośrednio godził się z ryzykiem, że pozwany wcześniej, czy później, przypadkowo nabędzie łożysko nieoryginalne.

3. Art. 296 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 287 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej. Zdaniem skarżącego Sąd nieprawidłowo ustalił treść normy prawnej, która stała się podstawą rozstrzygnięcia zawartego w pkt 1 zaskarżonego wyroku (a pośrednio również w pkt 2) i nieprawidłowo zastosował ww. przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej. Ich obecna redakcja nie przewiduje roszczenia w postaci usunięcia skutków naruszeń, co jest istotą obowiązków nałożonych na pozwanego w pkt 1 i pkt 2 wyroku.

4. Art. 3, art. 10 i art. 18 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Celem tej ustawy nie jest z pewnością ochrona wyłączności, monopolu choćby na używanie znaków towarowych, wysokiego stopnia koncentracji rynku, karteli, zmów przetargowych itd. Jest nim natomiast istnienie wysoce konkurencyjnego rynku, na którym konkurują niezależni przedsiębiorcy, w zgodzie nie tylko z przepisami prawa, ale i z dobrymi obyczajami, a wszystko z korzyścią dla ostatecznych użytkowników/konsumentów. Przy takim założeniu na ochronę nie zasługuje ten przedsiębiorca (powód), który używa oskarżeń o wprowadzanie do obrotu podrobionych łożysk S., nawet gdyby były one słuszne, tylko po to aby wyeliminować z tego rynku innego, działającego w dobrej wierze przedsiębiorcę (pозwany), któremu celowo odmawia się narzędzi umożliwiających uniknięcie takich oskarżeń.

W odpowiedzi na apelację powoda pozwany domagał się jej oddalenia oraz zasądzenia kosztów postępowania, natomiast w odpowiedzi na apelację pozwanego powód domagał się jej oddalenia i zasądzenia kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny ustalił i zważył co następuje:

Sąd Apelacyjny jako instancja merytoryczna, zobowiązany był do poczynienia własnych ustaleń faktycznych, realizując ten obowiązek ustalił:

W dniach 24 czerwca 2008r., 27 czerwca 2008r. w magazynie należącym do pozwanego położonym w B. przy ul. (...) dokonano przeszukania z udziałem funkcjonariuszy Policji, P. P. (1), będącego wtedy pracownikiem pozwanego oraz pozwanego i jego pracownika M. H.. W wyniku przeszukania znaleziono rzeczy- łożyska i opakowania wyszczególnione w opisie, które zabezpieczono w pomieszczeniu firmy pozwanego, tj. pomieszczenie zamknięto na klucz i oplombowano, ponadto również oplombowano magazyn w B.. Podczas przeszukania pomieszczeń magazynowych dokonano jedynie sprawdzenia opakowań za pomocą czytnika pochodzącego od powoda, nie dokonywano natomiast sprawdzenia, towaru znajdującego się w tych opakowaniach. Zabezpieczone wraz z opakowaniami łożyska zostały

oddane na przechowanie pozwanemu. Rzeczy zabezpieczone w magazynie w B. zostały przeniesione do magazynu przy ul (...) w B..

(dowód: protokół przeszukania wraz ze spisem rzeczy k- 420-451, zeznania P. P. (1) k- 1604-1605, protokół zeznań P. P. (1) k- 1810).

W dniu 2 grudnia 2008r. o godzinie 9.15 przeprowadzono oględziny pomieszczeń magazynowych przy ul. (...) w B., w których zostały zabezpieczone łożyska firmy (...) w trakcie przeszukań w dniach 24 czerwca 2008r., 27 czerwca 2008r. Oględzin dokonano przy obecności funkcjonariuszy Policji oraz P. P. (1) i M. H.. W protokole odnotowano, że drzwi nie nosiły żadnych śladów uszkodzeń plomby opieczętowanej przez K. B., a ponadto były zamknięte na klucz. W protokole odnotowano, że po ponownym przeliczeniu i spisaniu cały zabezpieczony towar został przewieziony samochodem wynajętym przez firmę (...) do pomieszczenia na terenie K. B. przy ul. (...). W protokole omówiono również skreślenia dokonane w spisie zabezpieczonych rzeczy. Wskazano ponadto, że w trakcie spisywania łożysk znajdujących się w pomieszczeniach pozwanego nie przeprowadzono ich sprawdzenia czytnikiem umożliwiającym weryfikację, nie sprawdzono kodów paskowych oraz dat produkcji. W dniu 9 grudnia 2008r. o godzinie 8.30 w pomieszczeniach K. B. dokonano oględzin, tych łożysk, które zostały tam przewiezione z pomieszczeń pozwanego. W oględzinach uczestniczyli P. P. (1) oraz G. L.- pracownik wynajęty przez firmę (...). Drzwi pomieszczenia otwarto kluczem oraz zerwano plombę. Weryfikacji dokonywano czytnikiem kodu kreskowego. Podczas weryfikacji okazało się, że w protokole zabezpieczenia rzeczy istnieją błędy co do ilości sztuk oraz oznaczenia zabezpieczonych łożysk. Oględziny rzeczy w pomieszczeniu K. w B. nie zakończono w dniu 9 grudnia 2008r., były one kontynuowane w dniu 10 grudnia 2008r. i 11 grudnia 2008r. Sporządzony ponadto został protokół weryfikacji rzeczy zabezpieczonych w magazynie (...), a odebranych przez policję, wskazano w nim, które z zabezpieczonych przedmiotów będą zabrane z pomieszczeń K. B.. Postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie 2 Ds. (...) zabezpieczone łożyska oraz opakowania Prokurator Prokuratury Rejonowej B.- P. w B. uznał za dowody rzeczowe, ponadto część łożysk polecił zwrócić właścicielowi- P. S., albowiem były one oryginalne. Wśród uznanych za dowód rzeczowy wskazano łożysko o numerze (...). W uzasadnieniu tego postanowienia Prokurator wskazał, że wyselekcjonowane łożyska jako uznane za podrobione przez eksperta S. P. P. (1) zostały przez niego zabrane do dalszych badań.

(dowód: protokół oględzin miejsca k- 452- 459, protokół oględzin rzeczy k- 460- 462, protokół weryfikacji towarów odebranych przez policję k- 463- 476, postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych k- 707-713).

Pismem z dnia 20 lutego 2009r. powód dokonał zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 300 § 2 k.k. lub z art. 239 § 1 k.k. W piśmie tym powód wskazał, że w sprawie 2 Ds. (...) Prokuratura Rejonowa B. – P. postanowieniem z dnia 24 września 2008r. uznała za dowody rzeczowe towary zabezpieczone w dniach 24 i 27 czerwca 2008r. w magazynach firmy (...), jednocześnie Prokurator zdecydował o przekazaniu przedstawicielowi firmy (...) próbek zabezpieczonych łożysk w celu badania, służącego szczegółowemu przedstawieniu cech wskazujących na nieoryginalność przedmiotowych łożysk. W dniu 2 grudnia 2008r. przedstawiciel pokrzywdzonej firmy (...) stwierdził, że w magazynie firmy (...) większość zabezpieczonych towarów została usunięta, a w ich miejsce pojawiły się nowe towary, będące oryginalnymi odpowiednikami zabezpieczonych wcześniej próbek. Postępowanie w tej sprawie było prowadzone pod sygnaturą akt 4 Ds. (...) przez Prokuratorę Rejonową B.- P. w B.. Część łożysk, co do których powstała wątpliwość, komu należy je wydać, bowiem łożyska te niewątpliwie zostały podmienione w trakcie przechowywania, została złożona do depozytu sądowego, a część łożysk oryginalnych została zwrócona pozwanemu. Postanowieniem z dnia 17 listopada 2010 r. orzeczono o przechowywaniu tych łożysk w magazynie Komendy (...) w B. do czasu przedawnienia karalności przestępstwa tj. do dnia 2 grudnia 2018r. Łożysko o numerze (...) zostało wydane pozwanemu.

(dowód: zawiadomienie k- 477-481, postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych k- 968-970, postanowienie z dnia 17 listopada 2010r. k- 1079).

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2010r. w sprawie 2 Ds. (...) rozstrzygnięto o tym, które łożyska uznano za dowody rzeczowe i mają być przechowywane w depozycie K. w B. (164 pozycje), a które jako oryginalne należy zwrócić

pozwanemu (242 pozycje). Co do łożysk o numerze (...), co do którego biegły M. R. (2) stwierdził jego nieoryginalność łożyska te znalazły się w grupie łożysk wydanych pozwanemu jako oryginalne. Łożysko o numerze (...) nie zostało wskazane jako podlegające wydaniu pozwanemu i nie było objęte treścią postanowienia co do punktu 1 c. Sądu Okręgowego w B. wydanego w niniejszej sprawie w przedmiocie zabezpieczenia dowodów. Sąd Okręgowy nie nakazał również zabezpieczenia u pozwanego łożyska nr (...).

(dowód: postanowienie k- 698-706, postanowienie Sądu Okręgowego k- 1135-1141).

P. P. (1) w dniu 24 lutego 2009r. odebrał za pokwitowaniem łożyska do analizy z K. w B.. Zawiózł je do magazynu w Ł., następnie część z tych łożysk przewiózł do siedziby powoda na ul. (...). W dniu 4 maja 2009r. została sporządzona notatka z rozmowy z pełnomocnikiem powoda W. O., z której wynika, że opinia w sprawie oryginalności łożysk pobranych przez P. P. (1) nie została jeszcze sporządzona, łożyska te zostały przesłane do weryfikacji do poszczególnych zakładów (...), w których dany produkt został wyprodukowany tj. do (...), (...) i C.. W notatce wskazano, że po otrzymaniu informacji z poszczególnych zakładów (...) sporządzi stosowną opinię. W dniu 5 czerwca 2009r. przedstawiciel powoda P. P. (1) sporządził ekspertyzę techniczną dotyczącą łożysk i opakowań opatrzonych znakiem S.. Następnie ekspertyzę tę uzupełnił w oparciu o wewnętrzną dokumentację firmy (...) objętą tajemnicą przedsiębiorstwa. Łożysko o numerze (...) zostało przez P. P. (1) uznane za oryginalne, a jedynie nieoryginalne było jego opakowanie. P. P. (1) dokonał badania łożyska o numerze (...), uznał je za oryginalne, ale bardzo stare. Zwrot łożysk oddanych P. P. (1) do K. w B. nastąpił w dniu 13 października 2009r.

(dowód: ekspertyza k- 482- 519, uzupełnienie ekspertyzy k- 768, notatka k- 1517-1518, pismo z dnia 8 października 2009r. dotyczące daty zwrotu łożysk k- 1804, notatka urzędowa k- 1805, protokół przesłuchania P. P. (1) k- 1820-1821).

Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie 4 Ds. (...) uznano za dowody rzeczowe i postanowiono przechowywać w depozycie Wydziału (...) K. w B. łożyska i ich opakowania wyszczególnione w tym postanowieniu.

(dowód: postanowienie k- 31).

Postanowieniem z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie 4 Ds. (...) umorzono śledztwo w sprawie oznaczenia w celu wprowadzenia do obrotu łożysk i opakowań podrobionymi znakami towarowymi firmy (...), zabezpieczonych u pozwanego oraz w sprawie usiłowania wprowadzenia do obrotu przez P. S. łożysk i opakowań z podrobionymi znakami towarowymi firmy (...). Orzeciono ponadto, że dowody rzeczowe w postaci łożysk i opakowań należy przechowywać w depozycie Wydziału (...) K. w B., a następnie wystąpić o ich przepadek, natomiast część łożysk wyłączono do postępowania 4 Ds. (...), (...) (...). W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że fakt oznaczenia zabezpieczonych łożysk i opakowań podrobionymi znakami towarowymi firmy (...) ustalono tylko i wyłącznie w oparciu o stanowisko pokrzywdzonego, zwłaszcza jego przedstawiciela P. P. (1), natomiast nie badano ich oryginalności poprzez opinię biegłego.

(dowód: postanowienie k- 529-532).

Z uwagi na niniejsze postępowanie cywilne, w sprawie 4 Ds. (...) Prokurator Prokuratury Rejonowej B.- P. w B. zarządził w dniu 16 listopada 2010r. wydać powodowi po dwie sztuki każdego rodzaju łożysk wyszczególnionych w postanowieniu z dnia 28 stycznia 2010r. z obowiązkiem przechowywania i zastrzeżeniem zwrotu, które zostało uchylone zarządzeniem z dnia 6 grudnia 2010r. Co do łożysk zabezpieczonych jako dowody rzeczowe w sprawie 4 Ds. (...) postanowieniem z dnia 19 października 2010r. Sąd Rejonowy w B. orzekł ich przepadek.

(dowód : zarządzenie k- 1002- 1002v, zarządzenie k- 1015, postanowienie Sądu Rejonowego w B. k- 1014).

Po wydaniu przez Sąd Okręgowy w B. postanowienia w niniejszej sprawie z dnia 9 września 2012r. w przedmiocie zabezpieczenia dowodów w dniu 24 lutego 2012r., komornik sądowy J. K. dokonał zajęcia u pozwanego różnych rodzajów łożysk, które następnie oddał pod dozór J. P. (1). Wśród zabezpieczonych u pozwanego i oddanych pod dozór

J. P. (1) łożysk brak łożyska o numerze (...), natomiast zabezpieczono łożysko o numerze (...) (dowód: protokół zajęcia k- 1305- 1307).

Powyższe dowody Sąd Apelacyjny uznał za wiarygodne źródło ustaleń faktycznych, bowiem w przeważającej części dowody te zostały wytworzone na potrzeby postępowań prokuratorskich przez upoważnione do tego osoby, bądź też stanowiły podstawę wszczęcia takich postępowań.

Sąd Apelacyjny nie podziela ustaleń faktycznych Sądu a quo, w zakresie w jakim Sąd ten przyjął, że pozwany dokonywał obrotu łożyskami bezprawnie opatrzonymi znakami towarowymi powoda, a w dalszej części uzasadnienia wskaże przyczyny, z powodu których ustaleń tych nie podziela. Ponadto Sąd Apelacyjny nie podziela ustaleń Sądu Okręgowego dotyczących przyjęcia, że pozwany dostarczył świadkowi A. A. nieoryginalne łożyska, przeczą temu bowiem dowody, na których oparł się Sąd Okręgowy tj. zeznania tego świadka w zestawieniu z pismem Prokuratury z dnia 25 października 2010r., odnoszącym się do sprawy 4 Ds. (...). Wprawdzie świadek stwierdził, że dostał informację od nabywcy tych łożysk, że są one nieoryginalne, jednakże żadnej oficjalnej informacji nie uzyskał, klient nie zgłosił do niego żadnych roszczeń, a postępowanie prokuratorskie w tej sprawie zostało umorzone z powodu braku znamion czynu zabronionego. Gdyby faktycznie łożyska sprzedane przez pozwanego świadkowi były nieoryginalne, to dlaczego klient nie tylko nie zgłosił reklamacji, ale zapłacił za te łożyska. Świadek o fakcie rzekomego podrobienia łożysk nie został poinformowany przez klienta, lecz przez przedstawiciela powoda. Co więcej po tym jak klient świadka zapłacił za te łożyska, świadek uregulował należność z tego tytułu względem pozwanego (vide zeznania k- 1644-1644v).

W pozostałym zakresie Sąd Apelacyjny podziela ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd I instancji i czyni je podstawą również swojego rozstrzygnięcia.

W ocenie sądu Apelacyjnego zarzuty apelacji pozwanego okazały się skuteczne i doprowadziły do zmiany zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa również co do roszczeń, o których Sąd Okręgowy orzekł w punktach pierwszym, drugim i trzecim, choć nie wszystkie zarzuty Sąd Apelacyjny uznał za zasadne.

Natomiast apelacja powoda w zakresie zarzutów naruszenia prawa procesowego jak i prawa materialnego zmierzała do rozszerzenia zakresu odpowiedzialności pozwanego poprzez nakazanie pozwanemu zaniechania naruszeń co do łożysk i opakowań podrobionych, łożysk oryginalnych umieszczonych w podrobionych opakowaniach, łożysk oryginalnych bez opakowań oraz łożysk przestarzałych. Była ona niezasadna z przyczyn, które doprowadziły do uwzględnienia apelacji pozwanego.

Obie apelacje wymagały łącznego omówienia, powód bowiem w oparciu o te same podstawy apelacyjne zmierzał do uwzględnienia jego powództwa w części oddalanej przez Sąd Okręgowy, a pozwany do oddalenia powództwa również w tej części, która została przez Sąd a quo uwzględniona. Obie apelacje w zasadniczej części odnosiły się do opinii biegłego sądowego oraz ekspertyzy P. P. (1).

Na wstępie rozważań wskazać należy, że powód zgodnie z zasadą *da mihi factum, dabo tibi ius*, określił żądanie i wskazał uzasadniające je okoliczności faktyczne (art. 187 § 1 k.p.c.). W ten też sposób skarżący powód skonkretyzował zakres prawa podmiotowego poddanego ochronie sądowej i jednocześnie określił granice rozpoznania sprawy i w konsekwencji granice orzekania, poza które Sąd *meriti* nie mógł wyjść. Powód wskazywał na naruszenie jego prawa ochronnego do znaku towarowego, domagając się ochrony zarówno w oparciu o ustawę Prawo własności przemysłowej jak i ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 PrWłPrzem przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepis art. 296 ust. 2 PrWłPrzem precyzuje, na czym polega naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. I tak wskazuje, że naruszenie polega na bezprawnym używaniu w rozumieniu art. 154 PrWłPrzem w obrocie gospodarczym:

1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;

2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym oraz

3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Należy przy tym zaznaczyć, że ingerencja w towar ze znakiem towarowym w praktyce może przybierać trzy postaci : dotyczyć towaru jako takiego, samego znaku lub opakowania. Powód w niniejszej sprawie dochodził ochrony w zakresie ingerencji w jego znak towarowy umieszczony zarówno na produkcie jak i na jego opakowaniu. Przyjmuje się przy tym, że uprawniony nie może się sprzeciwić dalszej dystrybucji towarów jeżeli pogorszenie towaru jest wynikiem zwykłego fizycznego starzenia się towaru (tak R. Skubisz (w:) System Prawa Prywatnego, t. 14B, s. 964). Prezentowany jest również pogląd, że możliwość przeciwstawienia się przez uprawnionego dalszej dystrybucji towaru nie jest uzależniona od przyczyny, która spowodowała pogorszenie stanu towaru. Teoretycznie przyczyną taką może być również pogorszenie wynikające z normalnego zużycia danego towaru (tak Agnieszka Laskowska i inni w: Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia LexisNexis 2013r.). Natomiast powód z powołaniem się na przepis art. 296 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 155 ust. 3 PrWiPrzem domagał się ochrony również w zakresie tych łożysk, które wprawdzie były oryginalne, ale przestarzałe.

Powód na zasadach ogólnych wynikających z przepisu art. 6 k.c. i przepisu art. 232 k.p.c. był zobowiązany do wykazania naruszenia przez pozwanego prawa ochronnego na znak towarowy powoda oraz faktu, że pozwany dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji tj., że łożyska i opakowania odebrane od pozwanego w dniu 2 grudnia 2008r. z jego magazynu w B. przy ul. (...) nie były oryginalne lub były przestarzałe.

Wprawdzie z przepisu art. 18a ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji wynika, że ciężar dowodu prawdziwości oznaczeń lub informacji umieszczanych na towarach albo ich opakowaniach lub wypowiedzi zawartych w reklamie spoczywa na osobie, której zarzuca się czyn nieuczciwej konkurencji związany z wprowadzeniem w błąd. Niemniej jednak wydaje się, że samo zarzucenie pozwanemu w pozwie stosowania mylącego oznaczenia nie może przerzucić ciężaru dowodu na pozwanego. Sama logika procesu wskazuje, że powód musi wykazać, że taki czyn miał miejsce albo okoliczność tę uprawdopodobnić oraz udowodnić, że czyn ten można przypisać pozwanemu. Dopiero wówczas art. 18a (...) może zostać zastosowany. Gołosłowne zarzuty niewsparte dowodami lub uzasadnieniem okoliczności pozwu nie mogą od razu uruchomić mechanizmów stworzonych przez art. 18a (...). Dowód prawdziwości odnosić się może tylko do stwierdzeń dostarczających klientom określoną informację, która może być sprawdzona. Stwierdzenia niemające tego charakteru są z zakresu oddziaływania art. 18a (...) wyłączone. Nie można także mówić o nieprawdziwości informacji, gdy tylko opakowanie wywołuje wrażenie innej niż w rzeczywistości jego zawartości (art. 10 ust. 2 (...)). Por. też uwagi J. Szważy i K. Jasińskiej do art. 18a, por też Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pod redakcją Janusza Szważy wydawnictwo C.H. Beck). Przepis art. 18a ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 53, poz. 1503 ze zm.) stanowi lex specialis w stosunku do wyrażonej w art. 6 KC zasady, że ciężar udowodnienia określonego faktu spoczywa na tym, kto wywodzi z niego skutki prawne. Przepis ten podlega ścisłej wykładni, a jego zakres zastosowania jest dość wąski. Przerzucenie ciężaru dowodu obejmuje wyłącznie twierdzenia zawarte w reklamie, której emanacją mogą być także oznaczenia i informacje znajdujące się na towarach lub ich opakowaniach (tak Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 12 grudnia 2013r., I ACa 958/13).

Na dowód wprowadzenia przez pozwanego do obrotu łożysk pochodzących od innych producentów, a bezprawnie opatrzonych znakiem towarowym powoda oraz przestarzałych, przedstawił on ekspertyzę sporządzoną przez własnego eksperta P. P. (1). Z okoliczności ujawnionych w sprawie wynika, że ekspertyza ta została sporządzona po zabraniu spornych łożysk i opakowań z miejsca, w którym zostały one zabezpieczone. Powód powoływał się ponadto na fakt, iż przedłożenie dokumentacji technicznej, która stanowiłaby podstawę do sporządzenia przez biegłego sądowego opinii

na okoliczność czy zabezpieczone łożyska i opakowania były oryginalne wymagałoby ujawnienia danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Pozwany zarówno w toku postępowania przed Sądem Okręgowym jak i w apelacji zakwestionował wiarygodność powyższej ekspertyzy, nie tylko z tego powodu, że nie stanowi ona dowodu z opinii biegłego w rozumieniu art. 278 k.p.c., ale również wobec faktu, że skoro zabezpieczony towar został wydany stronie bezpośrednio zainteresowanej wynikiem postępowania w celu jego zbadania, to obecnie nie można w sposób kategoryczny uznać, że zwrócony przez eksperta powoda towar jest tym samym, który podlegał zabezpieczeniu w magazynach powoda w czerwcu 2008r. Sąd Apelacyjny stanowisko pozwanego podziela, w chwili obecnej ani ekspertyza sporządzona przez P. P. (1) ani opinia biegłego nie mogą stanowić wprost dowodu na okoliczność, że znajdujące się w obrocie w czerwcu 2008r. towary, zabezpieczone u pozwanego w jego magazynach są tymi, które w swojej ekspertyzie oraz opinii opisali P. P. (1) i biegły sądowy M. R. (2).

Sąd Apelacyjny rozpoznający niniejszą sprawę podziela pogląd wyrażony w wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 6 grudnia 2007 r., I ACa (...), że zgodnie z treścią przepisu art. 18a ustawy z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ciężar dowodu prawdziwości oznaczeń lub informacji umieszczonych na towarach spoczywa na osobie, której zarzuca się czyn nieuczciwej konkurencji związany z wprowadzeniem w błąd, co nie oznacza, że na powódzie nie spoczywa ciężar wykazania okoliczności stanowiących podstawę faktyczną powództwa stosownie do ogólnej reguły przewidzianej art. 6 k.c.

W przedmiotowej sprawie powód winien był wykazać, że po stronie pozwanego doszło do czynu nieuczciwej konkurencji oraz, że dopuścił się czynu naruszającego prawa ochronne na znak towarowy powoda, natomiast w okolicznościach niniejszej sprawy nie można uznać, że powód temu obowiązkowi sprostał, skoro poprzez zabranie towaru z miejsca jego zabezpieczenia pozbawił się możliwości uznania towaru, będącego przedmiotem badania źródłem wiarygodnych ustaleń faktycznych. Zabezpieczony towar nie stanowił przecież rzeczy oznaczonych co do tożsamości, oznaczenia numeryczne łożysk dotyczą określonych typów, jak wielokrotnie podkreślał powód w swych pismach, produkowanych seryjnie. Z materiału dowodowego zebranego w sprawie wynika, że zabezpieczony towar był nie tylko zabrany z pomieszczeń K. B., ale przewożony następnie w różne miejsca w Polsce, następnie wysyłany do fabryk powoda położonych w różnych państwach na świecie, był wysyłany do (...), (...), C.. W tych okolicznościach trudno obecnie ocenić, czy towar, który powrócił do pomieszczeń K. w B. w dniu 13 października 2009r., był tym, który zabezpieczono w czerwcu 2008r. w pomieszczeniach magazynowych pozwanego. Powyższa konstatacja wsparta jest kolejnymi okolicznościami, bowiem w protokołach dotyczących zabezpieczonego towaru pojawiały się liczne nieścisłości odnoszące się zarówno do oznaczenia jak i ilości tego towaru, ostatecznie wszczęte zostało postępowanie w sprawie podmiiany zabezpieczonych łożysk i opakowań. Na marginesie wskazać należy, że wątpliwości budzi również fakt, kto tak naprawdę był autorem ekspertyz załączonych przez powoda do akt sprawy, skoro to nie P. P. (1) badał ten towar, ale nieustalone osoby w fabrykach powoda w różnych krajach na świecie.

Podkreślenia również wymaga fakt, iż w czerwcu 2008r. nie doszło nawet do zbadania oryginalności łożysk zabezpieczonych ostatecznie w pomieszczeniach magazynowych pozwanego. Badaniu przez P. P. (1) podlegały jedynie opakowania i założono, że skoro są one nieoryginalne, to w nich z pewnością będą się znajdowały nieoryginalne łożyska, to założenie jest zbyt daleko idące, aby przypisać pozwanemu popełnienie deliktu nieuczciwej konkurencji oraz naruszenia prawa ochronnego powoda na znak towarowy.

Ponadto wprawdzie, wbrew stanowisku pozwanego, wyrażonemu w jego apelacji, pozwanemu powierzono pieczę nad zabezpieczonym towarem, jednakże z protokołu sporządzonego w grudniu 2008r. wynika, że w policja oraz P. P. (1) zastali drzwi magazynu zamknięte i zaplombowane, w tych okolicznościach nie sposób uznać, aby pozwany uchybił czynnościom należytego nadzoru. Powód w uzasadnieniu pozwu autorytatywnie stwierdza, że pozwany dokonał podmiiany zabezpieczonego towaru pomiędzy czerwcem a grudniem 2008r., jednakże twierdzenie to nie zostało poparte żadnym dowodem, wręcz przeciwnie, prowadzone w tej sprawie dochodzenie zostało przez Prokuraturę umorzone, sprawca tego czynu dotychczas nie został ujawniony. Ponadto w dniu 2 grudnia 2008r., kiedy P. P. (1) wraz z funkcjonariuszami policji przybył do magazynów pozwanego w celu zabrania zabezpieczonego towaru również

nie dokonano jego sprawdzenia pod kątem oryginalności zarówno co do pudełek jak przede wszystkim co do łożysk, których dotychczas nie sprawdzono.

Obie ekspertyzy P. P. (1) jak i opinia biegłego M. R. (2) zostały sporządzone po zabraniu przez bezpośrednio zainteresowanego wynikiem postępowania powoda tych towarów do siebie na wiele miesięcy, podczas których towar ten podlegał przemieszczaniu zarówno w kraju jak i na świecie.

W tych okolicznościach nie sposób uznać, aby zarówno ekspertyzy prywatne powoda jak i opinia biegłego sądowego mogły stanowić wiarygodne źródło ustaleń faktycznych w przedmiotowej sprawie. Skarżący pozwany słusznie przy tym zarzuca, że opinia biegłego co do pewnych łożysk pozostaje w sprzeczności z ekspertyzą P. P. (1), bowiem powodowy ekspert przyjął określone łożysko jako oryginalne, a biegły ocenił je jako nieoryginalne. Ponadto łożysko o numerze seryjnym (...), będące przedmiotem badania przez biegłego (k- 1491) i zakwalifikowane jako podrobione nie zostało przez Sąd Okręgowy ujęte w postanowieniu z dnia 9 września 2011r. w punkcie 1c., natomiast komornik zajął u pozwanego łożysko o symbolu (...). Sąd Okręgowy w punkcie 3 zaskarżonego wyroku orzekł o nakazie zniszczenia łożyska nr (...), co do którego brak dowodu, że było ono przedmiotem zabezpieczenia w czerwcu 2008r. oraz przedmiotem zabezpieczenia dowodów w postanowieniu z dnia 9 września 2011r. Ponadto zabezpieczone u powoda w toku zajęcia komorniczego łożysko o numerze fabrycznym (...) zostało pozwanemu pierwotnie wydane przez Prokuraturę jako oryginalne, jako takie ocenił je również P. P. (1), natomiast biegły uznał je za nieoryginalne, a Sąd Okręgowy nakazał jego zniszczenie. Tych sprzeczności Sąd Okręgowy nie wyjaśnił przed merytorycznym orzeczeniem w sprawie. W ocenie Sądu Apelacyjnego brak było podstaw do uzupełniania postępowania dowodowego w tym zakresie na etapie odwoławczym, skoro zarówno ekspertyzy jak i opinia biegłego zostały sporządzone po wydaniu spornego towaru przedstawicielowi powoda.

W kontekście powyższych okoliczności, Sąd Apelacyjny doszedł do przekonania, że powód nie wykazał, aby w czerwcu czy też w grudniu 2008r. pozwany dopuścił się deliktu nieuczciwej konkurencji oraz dopuścił się naruszenia praw ochronnych na znak towarowy powoda.

Zaznaczenia wymaga, że dla Sądów obu instancji nie było wiążące ani postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie 4 Ds. (...) ani orzeczenie przepadku dowodów rzeczowych postanowieniem Sądu Rejonowego w B. z dnia 19 października (...). w sprawie XI Kp (...). W postępowaniu cywilnym moc wiążącą posiadają bowiem jedynie prawomocne wyroki skazujące, wydane w postępowaniu karnym. Wszystkie te przesłanki powinny wystąpić łącznie. Po pierwsze, związanie ustaleniami ogranicza się do skazujących wyroków za popełnione przestępstwo (zbrodnię lub występki, art. 7 § 1 KK). A contrario, wyroki stwierdzające popełnienie czynu niestanowiącego przestępstwa (np. wykroczenia, czynu ściganego dyscyplinarnie) nie wiążą sądu w postępowaniu cywilnym. Podobnie wyroki karne uniewinniające nie posiadają mocy wiążącej. Dzieje się tak dlatego, że brak przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa karnego oraz zasad rządzących procesem karnym (np. domniemania niewinności) nie wyklucza odpowiedzialności danego podmiotu na gruncie prawa cywilnego. W związku z powyższym sąd cywilny może samodzielnie badać, czy oskarżony, który został uniewinniony przez sąd karny od zarzutu przestępstwa, dopuścił się czynu, który może powodować jego odpowiedzialność wynikającą z przepisów szeroko rozumianego prawa cywilnego. W postępowaniu cywilnym nie wiążą również wyroki karne umarzające postępowanie z powodu okoliczności wyłączających dopuszczalność postępowania karnego (wyr. SN z 17.2.2005 r., II PK 217/04, OSNP 2005, Nr 18, poz. 285) oraz wyroki warunkowo umarzające postępowanie karne (art. 66 § 1 KK i art. 342 § 1 KPK; wyr. SN z 20.9.1973 r., II PR 223/73, NP 1974, Nr 6 z glosą aprobującą J. Tyszki; uchw. SN (7, zasada prawna) z 22.10.1974 r., III CZP 20/74, OSNCP 1975, Nr 2, poz. 17; E. Wengerek, Przegląd orzecznictwa, NP 1976, Nr 7–8, s. 1121, uchw. połączonych Izb Karnej i Wojskowej z 22.12.1978 r., VII KZP 23/77). Podobnie, umorzenie śledztwa ma tylko to znaczenie, że pozwany nie popełnił przestępstwa. Nie może jednak samo przez się przesądzać kwestii odpowiedzialności cywilnej pozwanego za powstałą szkodę (wyr. SN z 21.4.1970 r., I PR 387/69, L.). Decyzje o umorzeniu dochodzenia, ani przesłanki, którymi kierował się prokurator, nie wiążą sądu cywilnego, który obowiązany jest we własnym zakresie poczynić ustalenia i ocenić zebrany w sprawie materiał dowodowy (wyr. SN z 26.2.1974 r., I CR 461/73, L.). Skoro postępowanie w sprawie 4 Ds. (...) zostało umorzone, to dla sądu cywilnego nie było wiążące zawarte tam stwierdzenie, że u pozwanego w czerwcu 2008r. zabezpieczono nieoryginalne łożyska oraz opakowania, co do których orzeczono następnie przepadek

na rzecz Skarbu Państwa. W niniejszym postępowaniu Sądy obu instancji były obowiązane samodzielnie przesądzić tę kwestię oraz kwestię odpowiedzialności pozwanego za zarzucane mu czyny nieuczciwej konkurencji oraz naruszenie praw ochronnych na znak towarowy powoda.

W tych okolicznościach zasadne okazały się zarzuty pozwanego dotyczące naruszenia przepisów prawa procesowego. Sąd a quo dopuścił się naruszenia przepisu art. 233 § 1 k.p.c., ocena zebranego materiału dowodowego dokonana przez Sąd Okręgowy nie była bowiem wszechstronna, pomijała zasadniczą część materiału dowodowego, która odnosiła się do okoliczności konsekwentnie wskazywanych przez pozwanego, a dotyczących tego czy badany w toku postępowania sądowego towar jest tym samym, który zabezpieczono w czerwcu 2008r. u pozwanego.

Podzielić przy tym należy stanowisko pozwanego, że powód oczywiście nie jest jedynym podmiotem, który może ocenić oryginalność czy stan łożysk i opakowań. Niemniej jednak sporządzenie opinii wiązałoby się oczywiście z koniecznością ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Na tę tajemnicę powód konsekwentnie powoływał się w toku postępowania przed sądem. Wskazać w tym miejscu wypada, że aby dana informacja podlegała ochronie w oparciu o art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (aby można było przypisać jej cechy tajemnicy przedsiębiorstwa) musi spełniać warunki: poufności, braku ujawnienia oraz odpowiedniego zabezpieczenia. Jeżeli przedsiębiorca/pracodawca nie podjął działań w kierunku odpowiedniego zabezpieczenia poufności danej informacji informacja taka nie jest poufna, a tym samym nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa. Pod pojęciem tajemnicy przedsiębiorstwa rozumie się poufną informację posiadającą wartość gospodarczą, a w szczególności informację techniczną, technologiczną oraz organizacyjną. Z poufnością informacji (co stanowi jedną z przesłanek uznania danej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa) mamy do czynienia wówczas gdy informacja ta nie jest ujawniona do wiadomości publicznej, a więc nie należy do domeny publicznej. Elementem współkształtującym stan poufności danej informacji jest podjęcie konkretnych działań zmierzających do odpowiedniego zabezpieczenia informacji – podjęcie bowiem takich działań jest z jednej strony konieczne do zapewnienia stanu poufności, a z drugiej strony manifestuje wolę przedsiębiorcy objęcia ochroną danej informacji. Zasadnym jest zatem twierdzenie, że obligatoryjną przesłanką poufności danej informacji jest właśnie wola przedsiębiorcy przejawiona wyraźnie lub chociażby w sposób dorozumiany zmierzająca do ochrony danej informacji. Informację można uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa kiedy przedsiębiorca ma wolę by pozostała ona tajemnicą dla pewnych kół odbiorców, konkurentów i wola ta musi być dla innych osób rozpoznawana (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 05 września 2001 roku, sygn. akt I CKN 1159/00, OSNC 2002, nr 5, poz. 67). Niezbędne działania jakie powinny być podjęte przez przedsiębiorcę mogą być zróżnicowane i obejmują takie działania jak dozór fizyczny, kontrola dostępu do pomieszczeń, monitoring, a także technologie zapewniające bezpieczeństwo sieci informatycznych. Przedsiębiorca może również, w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, podjąć działania prawne mianowicie poinformować pracowników o potrzebie ochrony informacji, wprowadzić stosowne wewnętrzne procedury, klauzule do umów o pracę, oddzielne umowy o poufność czy zakazy konkurencji. O ile dokumentacja techniczna ostatecznie złożona do akt sprawy, która była opatrzona adnotacją „confidential” stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa powoda, co potwierdza również definicja tajemnicy przedsiębiorstwa zawarta w ustawie o tyle co do pozostałej dokumentacji oraz czytnika, służącego do identyfikacji oryginalności opakowań argumentacja strony powodowej nie jest przekonująca, tym bardziej, że jak wynika z protokołu przesłuchania P. P. (1) przed Prokuratorem, w jego obecności używał on czytnika i wyjaśniał jego działanie (vide zeznania P. P. (1) w sprawie dotyczącej zamiany zabezpieczonych łożysk k- 1809-1810). Zatem na potrzeby jednego postępowania powód czytnik okazywał i go używał za pośrednictwem swojego przedstawiciela, natomiast na potrzeby innego postępowania (sądowego) zasłaniał się w tym zakresie tajemnicą przedsiębiorstwa. Czytnik służył natomiast identyfikacji oryginalności opakowań, biegły w inny sposób tej okoliczności nie mógł ustalić. Z opinii biegłego J. J. wynika, że nawet przedstawiciel powoda w trakcie oględzin nie był w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytania biegłego dotyczące znaczenia i sposobu czytania poszczególnych kodów. Tajemnica przedsiębiorstwa, jak każda ustawowo chroniona tajemnica, ma charakter obiektywny, nie można wobec tego istnienia takiej tajemnicy subiektywizować w oparciu jedynie o oświadczenia osób reprezentujących przedsiębiorcę, które to osoby - z istoty rzeczy - nie będą zainteresowane ujawnianiem jakichkolwiek faktów ze sfery prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 10 sierpnia 2016 r., (...) SA/Wa 592/16). Nie jest przy tym wykluczone w ocenie Sądu Apelacyjnego, aby dopuścić dowód z opinii biegłego, który do jej

sporządzenia będzie zmuszony zapoznać się z tajemnicą przedsiębiorstwa. Sąd na wniosek uprawnionego powinien stosować wykładnię możliwie przychylną dysponentowi tajemnic przedsiębiorstwa i zarządzić wszelkie takie środki, które uniemożliwią zapoznanie się z tajemnicą przeciwnikowi procesowemu czy konkurentowi. W takim przypadku, można postulować, by sąd – niezależnie od zarządzenia przeprowadzenia postępowania dowodowego przy drzwiach zamkniętych (art. 153 § 1¹ k.p.c.), działał według następujących reguł:

- 1) ustalił na podstawie wniosków stron pytanie bądź listę pytań, co do których biegły miałby udzielić odpowiedzi, wydając opinię;
- 2) zobowiązał biegłego (lub biegłych) do zachowania w poufności tajemnic przedsiębiorstwa;
- 3) zobowiązał biegłego do udzielenia odpowiedzi na podstawie samodzielnej analizy sposobu wytwarzania, badając dokumenty złożone przez stronę do jego wyłącznej wiadomości lub też wizytując zakład strony;
- 4) wyłączał dostęp do składanych dokumentów zawierających tajemnice przedsiębiorstwa innym uczestnikom poza składającym;
- 5) weryfikował odpowiedzi biegłego pod kątem braku zawarcia w nich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a następnie udostępniał je obu stronom. Obowiązek stosowania przyjaznego ochrony tajemnic przedsiębiorstwa sposobu postępowania, jak wskazano wyżej, można wywieść już w obowiązującym stanie prawnym.

W tych okolicznościach zarzuty apelacji pozwanego dotyczące naruszenia prawa procesowego okazały się zasadne, natomiast zarzuty powoda odnoszące się do naruszenia prawa procesowego w ujęciu wskazanym w jego apelacji były chybione. Wbrew zarzutom powoda brak było podstaw do oparcia ustaleń faktycznych na prywatnej opinii Z. K.. Jest to kolejna prywatna ekspertyza. Opinia ta de facto sprowadzała się do oceny ekspertyzy P. P. (1), nie wynika natomiast z niej, że poprzedzona była osobistym badaniem łożysk i opakowań przez sporządzającego opinię. Ponadto skoro została sporządzona po wydaniu zabezpieczonego towaru przedstawicielowi powoda, to była nieprzydatna do poczynienia ustaleń faktycznych z tych samych powodów, z których nie były przydatne ekspertyza P. P. (1) oraz biegłego sądowego. Natomiast opinia T. W. (1) jest to de facto oświadczenie pracownika powoda o tym, że jakieś badane przez niego opakowanie przesłane przez spółkę pozwanego było nieoryginalne. Z tego pisma nie wynika ani jaką metodą badawczą przyjął ten pracownik, ani też jakiego konkretnie opakowania to dotyczy i czy na pewno było to opakowanie pochodzące od pozwanego. W tych okolicznościach brak podstaw do uznania tego pisma za opinię czy ekspertyzę stanowiącą źródło ustaleń faktycznych w przedmiotowej sprawie.

W ramach zarzutu naruszenia przepisu art. 328 § 2 k.p.c. powód słusznie wskazuje, że Sąd Okręgowy w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku nie wyjaśnił z jakich powodów oddalił żądanie pozwu co do zniszczenia łożysk przestarzałych i to nawet tych, które w ten sposób zakwalifikował biegły M. R. (2). Ponadto Sąd Okręgowy w oświadczenia, którego publikację nakazał pozwanemu zawarł również stwierdzenie o dokonywaniu przez pozwanego towarowymi wprawdzie oryginalnymi, ale nienadającymi się do obrotu. Zatem z punktu pierwszego wyroku można by wyprowadzić wniosek, że Sąd Okręgowy uznał fakt dokonywania obrotu łożyskami oryginalnymi, ale nienadającymi się do tego obrotu jako delikt nieuczciwej konkurencji, ale jednocześnie nie nakazał ich zniszczenia w punkcie trzecim wyroku. Tymczasem zniszczenie towarów, których obrót wyczerpywałby znamiona deliktu nieuczciwej konkurencji mieścić się w zakresie pojęcia usunięcia skutków niedozwolonych działań o jakich mowa w treści art. 18 ust. 1 pkt 2 (...). Sąd Okręgowy nie wyjaśnił również z jakich powodów oddalił żądanie pozwu co do zniszczenia nieoryginalnych opakowań, stwierdził jedynie jakie były wnioski opinii biegłego co do tych opakowań. Można jedynie przypuszczać, że Sąd a quo uznał, że postępowanie dowodowe nie wykazało nieoryginalności opakowań. Ostatecznie powyższe uchybienia nie prowadziły do uchylenia zaskarżonego wyroku, Sąd Apelacyjny jako instancja merytoryczna w oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy poczynił częściowo odmienne a ponadto uzupełniające ustalenia faktyczne, które prowadziły do oddalenia wszystkich żądań pozwu. Rozstrzygnięcie o uchyleniu wyroku i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania następuje bowiem jedynie w razie stwierdzenia takich wad orzeczenia w postępowaniu sądu pierwszej

instancji, których sąd drugiej instancji nie może sam usunąć, pomimo tego, że jest sądem merytorycznym (art. 382 k.p.c.).

W ramach zarzutu naruszenia prawa procesowego tj. przepisu art. 321 § 1 k.p.c. w zw. art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 1-3 i w zw. art. 296 ust. 3 p.w.p. oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10 ust 1-2 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. jak i zarzutu naruszenia prawa materialnego powód wskazał, że Sąd Okręgowy błędnie uznał, iż zakazanie pozwanemu naruszeń stanowiłoby jedynie powtórzenie intencji prawodawcy. Gdyby w przedmiotowej sprawie powód wykazał, iż pozwany faktycznie naruszył prawa ochronne na znak towarowy i dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji to co do zasady stanowisko Sądu I instancji byłoby błędne. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy czy też czynu nieuczciwej konkurencji podstawowe znaczenie ma roszczenie o zaniechanie naruszeń. Jego celem jest usunięcie stanu sprzecznego z prawem. Ma ono charakter zapobiegawczy i służy temu, aby nie doszło do podejmowania działań wyraźnie wskazanych w treści pozwu, z tego powodu działania, których zakazania żąda powód winny być precyzyjnie przez niego określone, co ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia przymusowej egzekucji. Jeżeli takie działania, których zakazania żąda powód nie zostały przez niego precyzyjnie określone rzeczą przewodniczącą jest wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pozwu. W niniejszej sprawie powód określił te działania, zatem błędnie Sąd Okręgowy uznał, że w tym zakresie powództwo nie mogło zostać uwzględnione bowiem w istocie stanowiłoby powtórzenie intencji prawodawcy, wobec czego zbędnym byłoby powtarzanie w orzeczeniu sądowym obowiązujących już przepisów. Ponadto, gdyby faktycznie Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że wskazane przez powoda działania nie zostały dostatecznie sprecyzowane, aby przyszłe orzeczenie nadawało się do wykonania, to winien był zobowiązać powoda do sprecyzowania żądania w tym zakresie. Niemniej jednak uszło uwadze powoda, że roszczenie o zakazanie określonych działań jest nieuzasadnione, gdy bezprawne działanie naruszającego prawo ochronne na znak towarowy już zostało zakończone i nie istnieje prawdopodobieństwa jego wznowienia. W przedmiotowej sprawie po pierwsze powód nie wykazał, że doszło do naruszenia przez pozwanego prawa ochronnego na znak towarowy powoda i aby pozwany dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji, a ponadto nawet, gdyby uznać, że do tego doszło to z akt sprawy nie wynika, aby nadal do tych naruszeń dochodziło lub istniało zagrożenie takiego naruszenia. Wszystkie postępowania prokuratorskie, wszczęte po rzekomym ujawnieniu w magazynach pozwanego nieoryginalnych towarów oznaczonych znakiem towarowym powoda prowadzone na okoliczność naruszania przez pozwanego prawa ochronnego powoda na znak towarowy zostały umorzone. Z akt sprawy nie wynika, aby pozwany obecnie wprowadzał do obrotu łożyska pochodzące od innych producentów, a bezprawnie oznaczone znakiem towarowym powoda. Zatem jego żądanie w tym zakresie nawet przy uwzględnieniu, że pozwany w 2008r. naruszył jego prawo ochronne na znak towarowy nie byłoby zasadne.

Wobec zmiany zaskarżonego wyroku i oddalenia powództwa również w zakresie uwzględnionym przez Sąd a quo, bezprzedmiotowy był zarzut powoda naruszenia przepisu art. 100 k.p.c. z zakresie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania przed Sądem I instancji. Wobec oddalenia powództwa w całości do rozstrzygnięcia o kosztach postępowania należało zastosować przepis art. 98 § 1 i 3 k.p.c.

Odnosząc się do zarzutów obu apelacji dotyczących naruszenia prawa materialnego wskazać należy, że prawidłowość zastosowanej przez Sąd normy prawa materialnego jest zależna od prawidłowości poczynionych ustaleń faktycznych. Te jak się okazało nie były w pełni prawidłowe, a ocena zebranego w sprawie materiału dowodowego nie była wszechstronna. W tych okolicznościach stwierdzić należy, że zasadne okazały się w przeważającej części zarzuty pozwanego naruszenia przez Sąd Okręgowy przepisów prawa materialnego. Zarówno powód jak i pozwany zarzucali Sądowi Okręgowemu naruszenie zarówno przepisów ustawy o własności przemysłowej oraz przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przy czym powód tymi zarzutami zmierzał do wykazania, że zasadnym było jego powództwo również w zakresie oddalonym przez Sąd Okręgowy, a pozwany zmierzał do wykazania, że powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Wbrew zarzutom apelacji powoda brak było podstaw do zobowiązania pozwanego do zakazania naruszeń, opublikowania ogłoszenia w prasie oraz nakazania mu zniszczenia łożysk oraz ich opakowań, skoro powód nie wykazał, że pozwany naruszył prawa ochronne na znak towarowy przysługujący powodowi oraz, że dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji. Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie potwierdził faktu, że u pozwanego w czerwcu

2008r. zabezpieczono nieoryginalne łożyska, nieoryginalne opakowania od łożysk czy też łożyska nienadające się do obrotu. Jak wynika bowiem ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego powód odebrał zabezpieczony u pozwanego towar jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego i przez wiele miesięcy przetrzymywał go w różnych miejscach również na terenie innych krajów, poddając badaniu przez nieustalone osoby. Uznać zatem należy, że obecnie towar ten utracił walor wiarygodnego źródła ustaleń faktycznych. Przedmioty zabezpieczone u pozwanego nie były przedmiotami oznaczonymi co do tożsamości, na tym etapie nie ma możliwości ustalenia czy zabezpieczony przez Sąd towar jest tym samym, który w czerwcu 2008r. zabezpieczono u pozwanego a w grudniu 2008r. przewieziono do K. w B.. Dodatkowo wskazać należy, że podczas zeznań przed Prokuraturą P. P. (1) przyznał, iż łożysko pobrane z Miejskich Zakładów (...) było specjalistyczne, do nietypowego zastosowania, ale oryginalne. Postępowania co do łożysk sprzedanych (...) Spółce (...) oraz A. A. zostały umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego. Ponadto co do kwestii łożysk, które zdaniem powoda są przestarzałe, wskazać należy, że z akt sprawy wynika, iż oznaczenie roku produkcji na łożyskach odpowiednimi dużymi literami było powtarzane co 24 lata (vide k- 1846 akt). Trudno zatem ocenić czy faktycznie łożysko uznane przez powoda jako przestarzałe faktycznie takim było, powód nawet nie wyjaśnił metody badawczej przyjętej do tej oceny, natomiast z uzasadnienia postanowienia o umorzeniu śledztwa (vide k – 997-999v) wynika, że istniało jedynie duże prawdopodobieństwo wyprodukowania łożysk zabezpieczonych (...) Spółce (...) w latach 1948-1949, przy czym brak jest u powoda dokumentacji technicznej tych łożysk. Te okoliczności poddają w wątpliwość prawdziwość twierdzeń powoda o tym, że faktycznie pozwany dokonywał obrotu przestarzałymi łożyskami.

Chybiony jest natomiast zarzut pozwanego, że nie dokonywał on obrotu łożyskami, skoro łożyska te zajęto jeszcze w magazynach pozwanego, kiedy nie były one przedmiotem jakichkolwiek skonkretyzowanych czynności mających na celu dalszą dystrybucję. Pozwany kwestię tę porusza zarówno w ramach zarzutu naruszenia prawa procesowego polegającego na błędnych ustaleniach faktycznych jak i w ramach naruszenia prawa materialnego art. 296 ust. 1 i 2 PrWiPrzem. Sąd Apelacyjny w tym zakresie podziela szeroki wywód zaprezentowany przez Sąd Okręgowy w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Wbrew opinii skarżącego magazynowanie czy składowanie, jest elementem szeroko rozumianego obrotu, skoro jest etapem uprzednim do dalszej odsprzedaży. Trudno uznać, że pozwany kupił łożyska, jedynie w celu ich bezterminowego składowania w swoich magazynach, taka interpretacja klóci się z celem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Wobec zmiany zaskarżonego wyroku i oddalenia powództwa w całości bezprzedmiotowe okazały się te zarzuty obu apelacji, które dotyczyły rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego o nakazaniu opublikowania przez pozwanego oświadczenia zawierającego przeproszenie powoda. W kontekście tych zarzutów wskazać jedynie należy, że pozwany błędnie w zakresie zarzutu naruszenia prawa materialnego zarzuca naruszenie przepisu art. 296 ust. 1 i 2 w zw. z art. 287 ust. 2 PrWiPrzem, bowiem Sąd Okręgowy nakazał dokonanie ogłoszenia oświadczenia w oparciu o przepis art. 18 ust. 1 pkt 3 (...).

W zakresie zarzutu naruszenia prawa procesowego apelacji pozwanego wskazać należy, że granicą określonych żądań powoda jest adekwatność do popełnionego deliktu, który wynika z poczynionych ustaleń faktycznych. Nałożony na stronę pozwaną obowiązek usunięcia skutków nie powinien nadmiernie obciążać zobowiązanego. Celem oświadczenia z art. 18 ust.1 pkt 3 (...) nie jest satysfakcja moralna, ale funkcja informacyjna. Słusznie w okolicznościach sprawy Sąd Okręgowy uznał, że dokonanie sześciokrotnej publikacji oświadczenia w sposób, jakiego domagał się powód w pozwie było nadmiernie uciążliwe i niewspółmierne do uznanego przez Sąd Okręgowy deliktu pozwanego. Co więcej, skoro celem przepisu jest przekazanie klienteli danego przedsiębiorcy informacji prostujących, aby zmienić błędną, nieprawdziwą opinię o jego towarach czy o nim samym to w sytuacji, gdy towary te nie są przedmiotem rynku konsumenckiego, towarami zwykłego, powszechnego i codziennego użytku, publikacja w prasie takiej jak „(...)”, przy uwzględnieniu stwierdzonego przez Sąd Okręgowy deliktu jawi się jako represyjna względem pozwanego. Ponadto z punktu 3 zaskarżonego wyroku nie wynika, aby Sąd Okręgowy nakazał zniszczenie łożysk oryginalnych lecz nienadających się do obrotu, zatem zamieszczenie w oświadczeniu stwierdzenia, że pozwany takimi łożyskami obracał nakłada szersze obciążenia niż wynikające z punktu 3 wyroku, choć oba nakazy służyć mają temu samemu celowi-usunięciu skutków naruszeń.

Wbrew natomiast zarzutom pozwanego dla rozstrzygnięcia powstałego pomiędzy stronami sporu nie miała znaczenia taka okoliczność jak pozycja na runku obu stron postępowania i ewentualne chęci wyeliminowania pozwanego z rynku obrotu łożyskami powodowej firmy, w sytuacji, gdyby potwierdziły się zarzuty stawione pozwanemu. Zbyt daleko idący, a wręcz oderwany od okoliczności sprawy jest wywód pozwanego, że skoro powód odmówił mu przekazania wiedzy służącej do identyfikacji oryginalnych łożysk to pośrednio godził się z ryzykiem, że pozwany wcześniej czy później nabędzie łożyska nieoryginalne. Rzeczą pozwanego jako uczestnika rynku obrotu łożyskami jest ich zakup z legalnego źródła, a to z pewnością da mu wyższą gwarancję obrotu łożyskami niepodrobionym, słusznie w tym zakresie Sąd Okręgowy zwrócił uwagę na brak spójności w zeznaniach pozwanego co do źródła zakupu spornych łożysk.

W kontekście powyższych rozważań, uznając za zasadne zarzuty pozwanego w przeważającej części Sąd Apelacyjny na mocy art. 386 § 1 k.p.c. zmienił zaskarżony wyrok w punktach 1., 2. i 3. w ten sposób, że powództwo oddalił. Konsekwencją zmiany wyroku co do meritum sprawy była zmiana rozstrzygnięcia o kosztach postępowania przed Sądem I instancji, skoro pozwany wygrał to postępowanie w całości.

Na mocy art. 385 k.p.c. Sąd Apelacyjny oddalił apelację powoda jako całkowicie niezasadną.

Na marginesie jedynie wskazać należy, iż z uwagi na teść art. 350 § 3 k.p.c. brak było podstaw do sprostowania przez Sąd Apelacyjny postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 30 maja 2016r., czego domagał się w swojej apelacji powód. Fakt, że sprawa z apelacją trafiła do Sądu wyższej instancji nie oznacza, że Sąd ten nabywa kompetencję do dokonywania sprostowania wszelkich orzeczeń wydanych w toku postępowania przed Sądem a quo, jego uprawnienie ogranicza się jedynie do możliwości sprostowania zaskarżonego wyroku. Brak było również podstaw do oceny w trybie art. 380 k.p.c. prawidłowości tego postanowienia, skoro stronom przysługiwało prawo złożenia zażalenia na rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego z dnia 30 maja 2016r. Natura prawna środka uregulowanego w przepisie art. 380 k.p.c. jest złożona. Uznaje się w doktrynie, że komentowany przepis reguluje środek prawny, będący swoistym środkiem zaskarżenia, niemieszczący się natomiast w kategorii środków odwoławczych, którego celem jest poddanie kontroli postanowień, które – nie podlegając osobnemu zaskarżeniu – miały wpływ na treść wyroku [T. W., w: H. D., T. W. (red.), Kodeks, t. II, 2010, s. 80; A. G.-B., Apelacja, s. 93]. Postanowienie, aby mogło zostać poddane kontroli w omawianym trybie, nie może podlegać zaskarżeniu w drodze zażalenia, natomiast na postanowienie, którego przedmiotem jest oddalenie wniosku o uzupełnienie wyroku jako kończące postępowanie z tym zakresie podlega zaskarżeniu zażaleniem (tak SN w postanowieniu z dnia 9 sierpnia 2016, II CZ 70/16).

O kosztach postępowania odwoławczego Sąd Apelacyjny orzekł na mocy art. 98 § 1 i 3 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik postępowania. Pozwany w całości wygrał postępowanie zainicjowane zarówno swoją apelacją jak i apelacją powoda. Na koszty postępowania odwoławczego złożyły się koszty opłaty od apelacji poniesione przez pozwanego oraz koszty wynagrodzenia jego pełnomocnika obliczone stosownie do wartości przedmiotu zaskarżenia wskazanego w apelacji powoda i pozwanego według stawek obowiązujących w dacie złożenia tych apelacji.