

Sygn. akt V AGa 74/19

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 września 2020 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Barbara Rączka – Rucińska

Sędziowie: Hanna Rucińska

del. Rafał Terlecki (spr.)

Protokolant: sekretarz sądowy Ewelina Gruba

po rozpoznaniu w dniu 16 września 2020 roku w Gdańsku

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C.

przeciwko (...) M. B., (...) spółce jawnej w C.

o zaniechanie

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu

z dnia 20 grudnia 2018 r. sygn. akt VI GC 20/17

I. oddala apelację;

II. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4050 (cztery tysiące pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego

SSO del. Rafał Terlecki SSA Barbara Rączka – Rucińska SSA Hanna Rucińska

Na oryginale właściwe podpisy.

Sygn. akt V Ga 74/19

## UZASADNIENIE

**Pozwem** przeciwko (...) M. B., (...) spółce jawnej z siedzibą w C., powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C. wniósł o:

1. nakazanie pozwanemu zaprzestania, nie podejmowania oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportu oraz składowania w celu oferowania wyrobów wytworzonych według wzoru przemysłowego, zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr (...) pt. „(...)” oraz wyrobów wytworzonych według należącego do powoda wzoru przemysłowego pt. „(...)”;

2. nakazanie pozwanemu zniszczenia, na jego koszt, wyrobów wytworzonych według wymienionych wyżej wzorów przemysłowych, a także materiałów promocyjnych i reklamowych tych wyrobów, w wersji drukowanej i elektronicznej;

3. nakazanie pozwanemu zniszczenia materiałów służących do wykonywania wyrobów naruszających ww. wzory przemysłowe, szczegółowo określonych w pkt. od 1.3.1. do 1.3.17. petitum pozwu;

4. nakazanie pozwanemu zamieszczenia, na własny koszt, ogłoszenia na stronach redakcyjnych dziennika Rzeczpospolita w obramowaniu, o wymiarach nie mniejszych, niż pół strony, przy zastosowaniu czcionki nie mniejszej, niż 22, na własnej stronie internetowej (...) oraz na stronie internetowej (...) (...)c./ o następującej treści: (...) M. B., (...) Spółka jawna z siedzibą w C. przeprasza (...) sp. z o.o. z siedzibą w C., że wytwarzając, oferując i wprowadzając do obrotu produkty o nazwach handlowych: (i) klamka okienna (...), (ii) klamka okienna (...), ( (...)) klamka okienna (...) z kluczem, (iv) klamka okienna (...) z kluczem antywłamaniowa, (v) klamka okienna (...) z przyciskiem, (vi) klamka balkonowa (...), (vii) klamka balkonowa (...) z kluczykiem, (viii) klamka balkonowa pod roletę (...), (ix) klamka drzwiowa na długim szyldzie (...), (x) klamka drzwiowa pod roletę (...), (xi) klamko pochwył (...), naruszyła prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nr Rp. (...) oraz prawo autorskie przysługujące (...) sp. z o.o. z siedzibą w C. i dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji, z powodu czego wyraża ubolewanie, zobowiązując się jednocześnie do niepopelniania podobnych czynów w przyszłości”;

5. nakazanie pozwanemu podanie do publicznej wiadomości orzeczenia Sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, poprzez jego publikację na własnej stronie internetowej (...) oraz na stronie internetowej (...) (...)c./ przez okres 90 kolejnych dni;

6. upoważnienie powoda do wykonania zobowiązań określonych w pkt 1.4-1.5. petitum pozwu na koszt pozwanego na wypadek, gdyby pozwany nie wykonał powyższych zobowiązań,

W **odpowiedzi na pozew** pozwany wniósł o zawieszenie postępowania do czasu rozpoznania wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego powoda pt. „(...)” nr RP. (...), a także o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na jego rzecz kosztów procesu.

**Wyrokiem** z dnia 20 grudnia 2018 r., wydanym w sprawie VI GC 20/17, Sąd Okręgowy w Toruniu:

1. nakazał pozwanemu (...) M. B., (...) spółce jawnej w C. zaprzestania i nie podejmowania oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportu oraz składowania w celu oferowania wyrobów wytworzonych według wzoru przemysłowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr Rp- (...), pt. „(...)” oraz wyrobów wytworzonych według wzoru przemysłowego pt. „(...)”;

2. nakazał pozwanemu zniszczenie znajdujących się w jego siedzibie, magazynach oraz innych miejscach i będących w posiadaniu pozwanego wyrobów wytworzonych według wzoru przemysłowego, zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr Rp- (...), pt. „(...)” oraz wyrobów wytworzonych według wzoru przemysłowego pt. „(...)”, a także materiałów promocyjnych i reklamowych tych wyrobów w wersji drukowanej i elektronicznej;

3. nakazał pozwanemu zniszczenie (o ile jeszcze tego nie wykonał), następujących materiałów, znajdujących się w posiadaniu pozwanego w miejscach ustalonych przez komornika sądowego w trakcie postępowania o wykonanie zabezpieczenia, a służących do wykonywania wyrobów wytwarzanych według wzoru przemysłowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr Rp- (...) oraz według wzoru przemysłowego pt. „(...)”, to jest:

a) form wtryskowych do tworzywa sztucznego, przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako „Klamka okienna (...)”;

b) form odlewniczych do stopów cynku, przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako „Klamka okienna (...)”;

c) form odlewniczych wraz z okrojnikami do stopów aluminium, przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako „Klamka okienna (...)”,

d) form odlewniczych do stopów cynku przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako „Klamka okienna (...) z kluczem”;

e) form odlewniczych wraz z okrojnikami do stopów aluminium, przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako „Klamka okienna (...) z kluczem”;

f) form odlewniczych do stopów cynku, przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako „Klamka drzwiowa (...)”;

g) form odlewniczych wraz z okrojnikami do stopów aluminium, przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako „Klamka drzwiowa (...)”;

h) form odlewniczych do stopów cynku przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako „Klamka drzwiowa pod roletę (...)”;

i) form odlewniczych wraz z okrojnikami do stopów aluminium, przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako „Klamka drzwiowa pod roletę (...)”;

j) form odlewniczych do stopów cynku, przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako (...);

k) form odlewniczych wraz z okrojnikami do stopów aluminium, przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako (...);

l) form odlewniczych do stopów cynku, przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako „Klamka balkonowa (...)”;

ł) form odlewniczych wraz z okrojnikami do stopów aluminium, przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako „Klamka balkonowa (...)”;

m) form odlewniczych do stopów cynku, przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako „Klamka balkonowa (...) z kluczykiem”;

n) form odlewniczych wraz z okrojnikami do stopów aluminium, przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako „Klamka balkonowa (...) z kluczykiem”;

o) form odlewniczych do stopów cynku, przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako „Klamka balkonowa pod roletę (...)”;

p) form odlewniczych wraz z okrojnikami do stopów aluminium, przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako „Klamka balkonowa pod roletę (...)”;

4. nakazał pozwanemu (...) M. B., (...) spółce jawnej w C. zamieszczenie na własny koszt ogłoszenia na własnej stronie internetowej (...) oraz na stronie internetowej (...).(…)c. o następującej treści: (...) M. B., (...) spółka jawna w C. przeprasza (...) sp. z o.o. w C., że wytwarzając, oferując i wprowadzając do obrotu produkty o nazwach handlowych klamka okienna (...), klamka okienna (...), klamka okienna (...) z kluczem, klamka okienna (...) z przyciskiem, klamka balkonowa (...), klamka balkonowa pod roletę (...), klamka balkonowa (...) z kluczykiem, klamka drzwiowa pod roletę (...), klamko – pochwyty (...), naruszyła prawo z własności wzoru przemysłowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr Rp- (...), przysługujące (...) sp. z o.o. w C. i dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji, z powodu czego wyraża ubolewanie, zobowiązując się jednocześnie niepopelniania podobnych czynów w przyszłości”;

5. upoważnił powoda do wykonania zobowiązań określonych w pkt. 1- 4 na koszt pozwanego na wypadek gdyby pozwany nie wykonał powyższych zobowiązań.

6. oddalił powództwo w pozostałej części;

7. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 9.214,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście czternaście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów procesu.

### **Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:**

Powód jest producentem i dostawcą akcesoriów budowlanych i meblowych. Do (...) r. prowadził działalność pod firmą: Fabryka (...) Spółka Akcyjna.

W dniu 1 września 2003 r. powód zgłosił do ochrony wzór przemysłowy pt. „(...)” Rp. (...), którego publikacja w Wiadomościach Urzędu Patentowego miała miejsce w dniu 31 grudnia 2004 r. (...) posiada element w kształcie zbliżonym do walca, z lekko pochylonymi ścianami bocznymi, który w dolnej części posiada walcowy wypust z czterema napięciami pionowymi, w którym na obwodzie są wykonane dwa rowki. Element walcowy od strony wewnętrznej części chwytowej klamki przechodzi po promieniowym łuku, w dolną część chwytową biegnącą po łuku do końca części chwytowej klamki, natomiast element walcowy od strony zewnętrznej przechodzi pod kątem w górną część chwytową biegnącą po łuku do końca części chwytowej klamki, która posiada łukowe zakończenie. Górna (...) posiada kształt prostokąta z promieniowymi zakończeniami. Świadcetwo rejestracji zostało wystawione 20 stycznia 2005 r.

Pracownik powoda T. S. – konstruktor, w trakcie trwania stosunku pracy, stworzył wyrób o nazwie „(...)”, który jest utworem wzornictwa przemysłowego w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 5 ustawy o prawie autorskim. Zostało to potwierdzone w decyzji Urzędu Patentowego z dnia 12 czerwca 2014 r. nr (...).

Powód produkuje i wprowadza do obrotu wyroby wykonane według wzoru przemysłowego nr (...) oraz według wzoru „(...)”, oznaczając je nazwami przemysłowymi: klamka okienna (...), klamka z patentem (...), klamka drzwiowa (...). Klamka (...) ukazała się w sprzedaży w latach 2002 – 2003.

Pozwany prowadzi podobną działalność. Dawniej strony współpracowały ze sobą. M. B. kupił od powoda maszyny produkcyjne.

W latach 2005 – 2007 pozwany zaczął wprowadzać do obrotu artykuły o nazwach: klamka okienna (...), klamka okienna (...), klamka okienna (...) z kluczem, klamka okienna (...) z kluczem antywłamaniowa, klamka okienna (...) z przyciskiem, klamka balkonowa (...), klamka balkonowa (...) z kluczykiem, klamka balkonowa pod roletę (...), klamka drzwiowa (...), klamka drzwiowa pod roletę (...), klamko – pochwyt (...). Oprócz podobieństwa nazw, część z nich była wytworzona według wzoru przemysłowego Rp. (...) oraz wzoru przemysłowego pt. „(...)”, należących do powoda. Części chwytowe klamek okiennych wytworzonych przez pozwanego były identyczne jak w klamkach powoda. Początkowo naśladownictwo wzoru produktu powoda było na niewielką skalę. W 2007 r. jeden z pracowników powoda przeszedł do przedsiębiorstwa pozwanego, udostępniając mu sporny wzór. Ten produkt osiągnął bardzo dużą popularność, wzór klamki (...) był wzorem wiodącym u powoda, a pozwany sprzedawał go po niższej cenie niż powód, więc część klientów przeszła do pozwanego.

Następnie pozwany pozyskał innych pracowników powoda, handlowców i pracownika działu narzędziowego, gdzie budowane są formy.

Natomiast w dniu 21 listopada 2007 r. (...) M. B., E. B. Sp, j. z siedzibą w C. zgłosił do Urzędu Patentowego wzór przemysłowy pt. „(...)” nr Rp- (...). Dnia 27 czerwca 2008 r. została wydana decyzja o udzieleniu prawa z rejestracji na ww. wzór przemysłowy na rzecz (...) M. B., E. B. Sp, j.

Następnie w dniu 2 lutego 2009 r. (...) sp. z o.o.

złożyła sprzeciw wobec ww. decyzji Urzędu Patentowego RP. Jako podstawę prawną powód wskazał art. 103 ust. 1 oraz art. 104 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, gdyż jego zdaniem sporny wzór nie posiada cechy nowości oraz cechy indywidualnego charakteru, o których mowa we wspomnianych przepisach. Powód wskazał wówczas, iż przed dniem zgłoszenia spornego wzoru, tj. 27 listopada 2007 r., identyczny wzór klameczki został udostępniony publicznie poprzez stosowanie przez (...) sp. z o.o.

W odpowiedzi na powyższe, pismem z dnia 22 czerwca 2009 r. pozwany podniósł, iż sprzeciw jest bezzasadny, ponieważ wzór przemysłowy „(...) (...) (...)” spełnia wymogi nie tylko art. 103 ust. 1, ale także art. 104 powołanej ustawy prawo własności przemysłowej, Jego zdaniem sporny wzór posiada cechę nie tylko nowości, ale przede wszystkim indywidualnego charakteru.

Na mocy decyzji z dnia 6 maja 2011 r. Urząd Patentowy RP działając w trybie postępowania spornego, unieważnił prawo z rejestracji wzoru przemysłowego pt. „(...) (...) (...)”. Urząd uznał, iż sporny wzór narusza przesłankę z art. 103 ust. 1 p.w.p. Według Kolegium Orzekającego wnoszący sprzeciw (...) przedstawił dowody na ujawnienie przed datą zgłoszenia omawianego wzoru, identycznych klamek okiennych, przede wszystkim stosowanie wzoru przemysłowego pt. „(...)” Rp. (...), który został zgłoszony w dniu 1 września 2003 r., natomiast publikacja w Własnościach Urzędu Patentowego miała miejsce 3 grudnia 2004 r., a więc około trzech lat przed zgłoszeniem spornego wzoru. Tym samym należało uznać, iż przedmiotowy wzór mógł dotrzeć do wiadomości uprawnionego do spornego wzoru.

Pozwany złożył skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt VI SA Wa (...) oddalił skargę. Następnie Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną pozwanego.

Jednocześnie toczyło się drugie postępowanie, zainicjowane przez pozwanego wnioskiem z dnia 2 listopada 2007 r., w wyniku którego pozwany uzyskał prawo ochronne na posiadany przez siebie wzór przemysłowy pt. „(...)” RP. (...). W tym przypadku powód również wystąpił do Urzędu Patentowego o unieważnienie tego prawa, stwierdzając, iż wzór ten narusza przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do posiadanego wcześniej przez powoda wzoru pt. „(...)”, którego twórca był T. S..

Urząd Patentowy RP na mocy decyzji z dnia 12 czerwca 2014 r. unieważnił przysługujące pozwanemu prawo z rejestracji wzoru przemysłowego pt. „(...)” Rp. (...). Tym samym przyznał rację powodowi, że należący do niego wzór pt. „(...)” został stworzony przez pracownika powoda.

Postanowieniem z dnia 26 marca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. odrzucił skargę pozwanego z uwagi na uiszczenie wpisu po terminie.

Z kolei klamka (...) różni się od klamki firmy (...) stylistyką części chwytowej. Klamka (...) w części chwytowej posiada wybrania pod palce, a przekrój tej części jest na bazie trójkąta. Natomiast klamka (...) ma przekrój na bazie prostokąta i jest gładka.

Proces wytworzenia nowej formy wtryskowej do danego wzoru może trwać od miesiąca do półtora miesiąca czasu.

Pomimo uprawomocnienia się ww. decyzji Urzędu Patentowego pozwany nadal oferował do sprzedaży wyroby skonstruowane według ochronnego wzoru przemysłowego należącego do powoda. Ponadto wyroby te są zaopatrzone w nazwy, które w sposób oczywisty nawiązują do oznaczeń stosowanych przez powoda. Mianowicie pozwany oznacza swoje klamki nazwami (...) i (...), które niewątpliwie kojarzą się z nazwą klamek powoda (...).

Pismem z dnia 15 listopada 2016 r. powód wezwał pozwanego do zaniechania działań naruszających prawa własności przemysłowej, prawa autorskie oraz stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji.

W dniu 7 lutego 2017 r. Komornik sądowy dokonał zajęcia u pozwanego klamek (...).

Po wykonaniu postanowienia o zabezpieczeniu pozwany wprowadził do obrotu inne klamki. Formy do produkcji klamek (...) zostały zutylizowane, u pozwanego pozostały niesprzedane klamki (...).

Zajęcie komornika zostało uchylone i klamki wymienione w protokole zajęcia pozostały na składzie w przedsiębiorstwie pozwanego.

W dniu 28 kwietnia 2017 r. do Urzędu Patentowego wpłynął wniosek (...) M. B., E. B. sp. j. w C. o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt. „(...)” Rp. (...) udzielonego na rzecz (...) sp. z o.o. Wniosek ten został zarejestrowany pod numerem (...).

***Na kanwie powyższych ustaleń faktycznych, Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że powództwo zasługuje na uwzględnienie w przeważającej części.***

Sąd Okręgowy oddalił wniosek pełnomocnika pozwanego o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, albowiem okoliczności niezbędne dla rozstrzygnięcia zostały udowodnione w całości dowodami z dokumentów urzędowych.

W ocenie Sądu Okręgowego, nie zasługiwał na uwzględnienie wniosek pozwanego o zawieszenie postępowania do czasu rozpoznania wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego powoda Rp- (...). Sąd Okręgowy podkreślił, iż postępowanie administracyjne toczy się bardzo wolno i może potrwać kilka lat, tak jak poprzednie. Pozwany cały czas kwestionuje prawo powoda do wzoru przemysłowego prawomocnie mu udzielone, co pozwalało Sądowi na ocenę, iż działanie to zmierza jedynie do nieusprawiedliwionego przedłużenia postępowania w tej sprawie, co mogłoby z kolei doprowadzić do przewlekłości. Pozwany sam przyznał, iż złożył ten wniosek w związku z wytoczeniem przedmiotowego powództwa.

Odnosząc się w pierwszej kolejności do zarzutu przedawnienia, jako zarzutu najdalej idącego, Sąd Okręgowy wskazał, iż rację ma powód twierdząc, że produkowanie oraz wprowadzanie do obrotu artykułów według wzorów przemysłowych zastrzeżonych na rzecz powoda nie jest czynem ciągłym. Są to czynności cykliczne, powtarzalne i dające się oddzielić w czasie. Naruszenia pozwanego cechują się powtarzalnością tych samych zachowań, a zatem każdy czyn spełniający przesłanki naruszenia określone w ustawie należy traktować odrębnie.

Sąd Okręgowy zważył, że pomiędzy stronami przez wiele lat toczyło się postępowanie administracyjne. W tym czasie pozwany wprowadzał do obrotu sporne wyroby i nie zaprzestał tego, mimo wezwania przez powoda pismem z 15 listopada 2016 r., doręczonym pozwanemu 18 listopada 2016 r., do zaniechania naruszenia prawa ze wzoru przemysłowego. Natomiast pozew został wniesiony w styczniu 2017 r., zatem trudno było w ocenie Sądu przyjąć aby roszczenia powoda dochodzone tym pozvem były przedawnione.

Co do przeciwstawienia przez pozwanego prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarejestrowanego w UP nr Rp- (...) „(...)”, Sąd Okręgowy wskazał, że nazwana przez pozwanego (...) nie dotyczy przedmiotu sporu, który obejmuje.

Pozwany powołał się też, iż posiada prawa z rejestracji wspólnotowych wzorów przemysłowych. Nie uległo jednak wątpliwości Sądu, iż wzór powoda ma pierwszeństwo, jest używany od przełomu lat 2002/2003 i wcześniej uzyskał ochronę, którą pozwany usiłował nieskutecznie unieważnić. Ponadto, wobec ochrony udzielonej powodowi przez Urząd Patentowy, powód nie musiał występować o unieważnienie wzorów wspólnotowych aby dochodzić niniejszych roszczeń.

Chybiony – w ocenie Sądu Okręgowego - był zarzut pozwanego dotyczący braku podobieństwa spornych produktów. Kwestia ta została już przesądzona na drodze administracyjno-prawnej. Pozwany pomimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2016 r. nadal kwestionuje prawo powoda do spornego wzoru.

Powołując się na art. 103 ust. 1 i art. 104 p.w.p Sąd Okręgowy wskazał, że kwestie te zostały rozstrzygnięte w postępowaniu administracyjnym na korzyść powoda. Sąd Okręgowy w pełni podzielił stanowisko Urzędu Patentowego oraz WSA i NSA w Warszawie oraz przyjął, iż brak jest podstaw, aby w tym postępowaniu kwestionować prawomocne

decyzje administracyjne. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem w postępowaniu o udzielenie ochrony prawu z rejestracji wzoru przemysłowego decyzja Urzędu Patentowego ma charakter prejudycjalny. Sąd może zawiesić postępowanie w sprawie o udzielenie ochrony prawa z rejestracji wzoru przemysłowego do czasu zakończenia toczącego się przed Urzędem Patentowym postępowania o unieważnienie tego prawa tylko wtedy, gdy przemawiają za tym względy celowości.

Sąd Okręgowy wskazał, iż elementem głównym w spornym wzorze przemysłowym jest część chwytna. Fakt dominującego charakteru tego elementu został także podkreślony przez pozwanego.

W ocenie Urzędu Patentowego, a także Sądu Okręgowego, różnice pomiędzy spornym a przeciwstawionym przez pozwanego wzorem sprowadzają się jedynie do takich cech, jak nieznacznie różne zaokrąglenia krawędzi klamek. Natomiast obydwa wzory posiadają walcowatą dolną część klameczki oraz górną rękojeść w kształcie prostokąta o łukowym kształcie z promieniowymi zakończeniami. Krawędzie obu rękojeści przebiegają wzdłużnie przez co są także łukowo wygięte. Poza powyższym proporcje w obu wzorach są takie same. Tym samym, w zasadzie nieuchwytnymi, różnicami pomiędzy nimi są praktycznie niewidoczne szerokości ścianek części chwytowej w obu porównywanych wzorach.

Dalej wskazał Sąd, że przy ocenie i porównaniu wzorów przemysłowych bierze się pod uwagę jedynie elementy zewnętrzne wzorów, widoczne podczas normalnego użytkowania, stosownie do art. 102 ust. 4 p.w.p. Zdaniem Sądu, Urząd Patentowy prawidłowo porównał tylko widoczne części obu wzorów, czyli część chwytową obu klamek, pomijając elementy niewidoczne podczas normalnego użytkowania.

Pozwany twierdząc, iż porównywane produkty nie są do siebie podobne, powołał się także na opinię biegłego ze sprawy karnej, opartej na całkowicie odmiennej podstawie prawnej i faktycznej oraz sprzecznej z decyzjami Urzędu Patentowego RP, wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd Okręgowy zważył, że w tej sprawie nie jest związany wnioskami biegłego sporządzającego opinię w innej sprawie. Opinia ta może być oceniona wyłącznie jako dowód z dokumentu prywatnego.

Podobieństwo wzorów oraz produktów stron niniejszego postępowania w ocenie Sądu Okręgowego nie budzi najmniejszych wątpliwości.

Ponadto, w ocenie Sądu Okręgowego stanowisko pozwanego było wewnętrznie sprzeczne. W odpowiedzi na pozew sporządzonej 23 listopada 2017 r. pozwany wskazał bowiem, że od momentu otrzymania wezwania z 21 września 2007 r. do chwili obecnej, czyli listopada 2017 r., nieprzerwanie w sposób ciągły produkuje i wprowadza do obrotu sporne produkty. Natomiast w toku dalszego postępowania pozwany twierdził, co znalazło odzwierciedlenie w zeznaniach współnika pozwanego spółki, że od czasu zabezpieczenia nie wytwarza spornych produktów, lecz wprowadził do obrotu w ich miejsce inne. Na potwierdzenie tej okoliczności pozwany powołał także w odpowiedzi na pozew zeznania świadków Ł. N. i D. R.. Pozwany w postępowaniu zażaleniowym wskazał również, iż zaprzestał wytwarzania, oferowania i wprowadzania do obrotu wyrobów o nazwach handlowych (...), (...), (...) z kluczykiem, (...) z przyciskiem, tj. wytwarzanych według wzorów: Rp- (...). „(...)”, (...)- (...) i (...)- (...). Nadto pozwany oświadczył, że nie posiada już ww. produktów, na potwierdzenie czego przedstawił protokoły z likwidacji, jak również, że już ich nie wytwarza i nie wprowadza do obrotu. W to miejsce do oferty pozwanego zostały wprowadzone nowe wyroby. Później w trakcie postępowania dowodowego okazało się, że produkty te po zwolnieniu z zajęcia, nadal znajdują się u pozwanego. P. B. zeznał z kolei, iż formy zostały przerobione na inne, a nie zniszczone w całości. Ponadto, gdyby sporne wyroby były wykonywane według wzorów wspólnotowych, to pozwany nie przerabiałby form po dokonaniu zabezpieczenia.

Słusznie, zdaniem Sądu Okręgowego, powód zwrócił uwagę na fakt, iż naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nie jest oparte na przesłance podobieństwa produktów, istotne jest dokonanie oceny, czy dany produkt wywołuje odmienne ogólne wrażenie na zorientowanym użytkowniku, przy czym ocenie podlegają jedynie elementy widoczne podczas normalnego używania klamek, po ich zamontowaniu w oknie. Sąd Okręgowy poparł w tym zakresie ustalenia dokonane przez Urząd Patentowy w postępowaniu zainicjowanym przez powoda. Do stwierdzenia naruszenia majątkowych praw autorskich do utworu wzornictwa przemysłowego wystarczające było

dla Sądu uznanie, iż do stworzenia projektu klamki przez pozwanego został użyty projekt klamki powoda. Wyniki postępowania dowodowego doprowadziły Sąd Okręgowy do wniosku, iż istotnie taka sytuacja miała miejsce.

Z kolei do ustalenia, iż doszło do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji wskazanego w art. 13 u.z.n.k. wystarczające było dla Sądu Okręgowego stwierdzenie możliwości wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, tj. wystąpienia błędnego wrażenia u klientów zainteresowanych danym produktem, że produkt skopiowany jest tożsamy z produktem oryginalnym lub że tożsamy jest wytwórca obydwu tych produktów .. (...) niniejszej sprawie Sąd Okręgowy nie miał najmniejszych wątpliwości, iż pozwany dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji opisanego w tym przepisie.

Z kolei, dla przyjęcia popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji wskazanego w art. 3 u.z.n.k. wystarczające było stwierdzenie zachowania sprzecznego z dobrymi obyczajami polegającego m.in. na wykorzystaniu wcześniejszych relacji biznesowych między podmiotami. W niniejszej sprawie właściciel pozwanej spółki M. B. był kontrahentem powodowej spółki, następnie pozwany w nieustalony sposób skopiował formy do produkcji określonego wzoru klamek należącego do powoda. Dodatkowo, zdaniem Sądu, w niniejszej sprawie pozwany manipuluje faktami, jak również dowodami przedstawiając je w różny sposób w zależności od kierunku postępowania dowodowego. Przykładem jest opis klamki (...) objętej sporem, czy według których wzorów odbywała się produkcja u pozwanego.

Powołując się na utrwalone stanowisko orzecznictwa, Sąd Okręgowy wskazał, że rzekome oznaczanie nazwą producenta opakowań produktów pozwanego nie miało wpływu na ocenę możliwości wprowadzenia klientów w błąd. Sąd Okręgowy podkreślił, iż używanie nazw (...) i (...) w świetle wcześniejszego używania oznaczenia (...) przez Powoda tylko wzmagало ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.

Następnie Sąd Okręgowy wskazał, że ocena indywidualnego charakteru wzoru ma charakter normatywny. Do kompetencji zarówno organu jak i Sądu należy ocena odmienności lub braku ogólnego wrażenia, jakie na modelowym zorientowanym użytkowniku wywołują przeciwstawiane sobie wzory. W związku z powyższym, biegły - specjalista w zakresie wzornictwa przemysłowego - nie może być utożsamiany ze zorientowanym użytkownikiem. Równocześnie, nie może on wydawać opinii w imieniu innej osoby, a tym bardziej dokonywać oceny z punktu widzenia modelowej postaci o określonych ogólnie cechach, definiowanej w każdej konkretnej sprawie, z pewnością jednak nie będącej ekspertem ani znawcą, nie mającej jego wiedzy ani doświadczenia zawodowego.

Według Sądu Okręgowego już tylko powołane przepisy ustawy prawo własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zapewniały powodowi stosowną ochronę. Na marginesie Sąd Okręgowy dodał, iż powód niewadliwie powoływał się także na przepisy ustawy prawo autorskie.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd Okręgowy uznał, iż nadal istnieje ryzyko zagrożenia prawa powoda, albowiem produkcja spornych klamek może być wznowiona bez większych trudności. Wobec tego w oparciu o ww. przepisy Sąd Okręgowy orzekł jak w punktach 1- 3 zaskarżonego wyroku. Odnosząc się do orzeczenia zawartego w pkt. 4 wyroku Sąd Okręgowy wskazał, iż jego zdaniem wystarczające było umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej, nie zaś w dzienniku ogólnokrajowym. Wobec tego powództwo należało częściowo oddalić.

O kosztach postępowania Sąd Okręgowy orzekł w oparciu o art. 98 k.p.c. w zw. z art. 100 zd. 2 k.p.c.

**Apelację** (k. 709 – 725) od powyższego wyroku wniósł pełnomocnik pozwanego i zaskarżając orzeczenie w części, tj. pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, zarzucił mu naruszenie:

1. **art. 316 § 1 k.p.c. w zw. z art. 335 k.p.c.** poprzez nakazanie w pkt. 3. wyroku zniszczenia form do produkcji spornych wyrobów, podczas gdy Sąd ustalił, że pozwany przerobił formy do produkcji spornych produktów (str. 11 uzasadnienia wyroku), co w konsekwencji prowadzi do niewykonalności wyroku;

2. **art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. w zw. z art. 89 ustawy prawo własności przemysłowej** poprzez oddalenie wniosku o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia sprawy o unieważnienie wzoru przemysłowego powoda



o numerze Rp- (...), podczas gdy decyzja wydana w postępowaniu o unieważnienie wzoru będzie stanowiła prejudykat dla rozpoznania niniejszej sprawy;

3. **art. 278 § 1 k.p.c. w zw. z art. 232 k.p.c.** poprzez oddalenie wniosku dowodowego o dopuszczenie biegłego sądowego na okoliczność przysługiwania powodowi praw autorskich do spornych wyrobów, czy produkty pozwanego mogą wprowadzać w błąd klienta co do tożsamości producenta i produktu, co w konsekwencji doprowadziło do błędnego ustalenia, że powodowi przysługują prawa do spornych produktów i przysługuje mu ochrona na gruncie m.in. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4. **art. 233 § 1 k.p.c.** poprzez pominięcie dowodów z dokumentów urzędowych, tj. praw z rejestracji wzoru firmy (...) o nr (...) i (...), załączonych do pisma z dnia 06 grudnia 2018 r. co w konsekwencji doprowadziło do uznania, że powodowi przysługują prawa autorskie do spornych wyrobów i ochrona prawna;

5. **art. 98 k.p.c.** poprzez obciążenie pozwanego kosztami postępowania w całości, pomimo częściowego oddalenia powództwa.

6. **błędne ustalenie stanu faktycznego** stanowiącego podstawę orzeczenia, mające wpływ na jego treść, a to uznanie, że:

a. pozwany jest w posiadaniu spornych wyrobów, podczas gdy zostały one zlikwidowane, na dowód czego został przedłożony protokół z likwidacji produktów z dnia 31 lipca 2017 r. załączony do odpowiedzi na pozew oraz potwierdzają to zeznania świadków: Ł. N., D. R., co w konsekwencji powoduje, że wyrok w pkt. 2. jest niewykonalny;

b. klamka powoda różni się od klamki (...) brakiem wybrań pod palce, tj. nie ma tzw. (...), podczas gdy marka (...) uzyskała prawo z rejestracji wzoru również w wariacie bez wybrań pod palce – (...), co przesądza o braku nowości i indywidualnego charakteru wzoru powoda, a co za tym idzie, braku zdolności patentowej;

c. powodowi przysługują prawa autorskie do wzoru przemysłowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod numerem Rp- (...). „(...)” oraz wzoru pt. „(...)” podczas gdy:

i. autorem ww. wzorów jest firma (...) (prawo z rejestracji wzoru nr (...) i (...) złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym w piśmie procesowym z dnia 06 grudnia 2018 r.);

ii. zlecenie wytworzenia konkretnych wzorów oraz wdrożenie ich produkcji pochodziło od firmy (...), co w konsekwencji doprowadziło do błędnego uznania, że powódce przysługują prawa autorskie do wyżej wskazanych wzorów oraz ochrona prawna;

d. wniosek pozwanego o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru powoda zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod numerem Rp- (...). „(...)” został złożony jedynie na potrzeby niniejszego postępowania, podczas gdy dopiero z momentem złożenia pozwu w niniejszej sprawie pozwany zyskał legitymację czynną do złożenia przedmiotowego wniosku;

e. istnieje ryzyko zagrożenia prawom powoda wobec możliwości wdrożenia produkcji spornych klamek, podczas gdy pozwany nie jest zainteresowany wznowieniem produkcji, wprowadził nowy produkt i chce się odciąć od niniejszej sprawy, która źle wpływa na wizerunek firmy;

f. u klientów zainteresowanych spornymi produktami istnieje ryzyko wystąpienia błędnego wrażenia, że skopiowany produkt jest tożsamy z oryginalnym, podczas gdy:

i. produkty pozwanego są sprzedawane w opakowaniach, kartonikach, na których widnieje wyraźne oznaczenie producenta;

ii. „klientem” pozwanego są wyłącznie podmioty profesjonalne;

oraz ewentualnie, na wypadek gdyby Sąd uznał, że stan faktyczny w niniejszej sprawie został ustalony prawidłowo:

**2. art. 289 ustawy prawo własności przemysłowej oraz art. 20 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zw. z art. 120 k.c. w zw. z art. 118 k.c.** poprzez nieuwzględnienie zarzutu przedawnienia roszczeń powoda;

**3. art. 116 ustawy prawo własności przemysłowej** poprzez jego niezastosowanie i w konsekwencji przyjęcie, że powódce przysługuje ochrona na gruncie prawa autorskiego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, podczas gdy prawo rejestracji wzoru przemysłowego pt. „(...)” wygasło w dniu 12 czerwca 2013 r.;

**4. art. 105 ust. 2 i 3 ustawy prawo własności przemysłowej** poprzez przyjęcie, że pozwanemu nie przysługuje prawo do wprowadzenia do obrotu wzoru przemysłowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod numerem (...) „(...)” o nazwie handlowej (...) mimo, iż pozwany posiada niezakwestionowane przez powoda prawo rejestracji wzoru;

**5. art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych** poprzez przyjęcie, że powodowi przysługują prawa autorskie do spornych wzorów, podczas gdy prawa autorskie do przedmiotowego wzoru przysługują firmie (...) (prawo z rejestracji wzoru (...) i (...)).

Wobec powyższych zarzutów, skarżący wniósł o:

1. zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego zakończenia sprawy przed Urzędem Patentowym RP w sprawie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru o nr Rp- (...) „(...)”;
2. umorzenie postępowania;
3. oddalenie powództwa;
4. zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych za I i II instancję.

**W odpowiedzi na apelację** (k. 747 – 753v) pełnomocnik powoda wniósł o jej oddalenie w całości oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego przed Sądem II instancji według norm przepisanych, a także o oddalenie wniosku pozwanego o zawieszenie postępowania.

**Postanowieniem** wydanym na rozprawie w dniu 18 grudnia 2019 r., Sąd Apelacyjny na mocy art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. zawiesił postępowanie w sprawie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie pod sygn. akt VI SA/Wa (...).

**Postanowieniem** z dnia 29 września 2020 r., Sąd Apelacyjny podjął zawieszony postępowanie w sprawie.

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

Apelacja nie zasługiwała na uwzględnienie.

Sąd II instancji rozważając na nowo zebrany w sprawie materiał dokonał jego własnej, samodzielnej i swobodnej oceny, w następstwie czego uznał, że Sąd Okręgowy przeprowadził postępowanie w wymaganym zakresie, a poczynione ustalenia faktyczne, zawarte w wyodrębnionej redakcyjnie części uzasadnienia zaskarżonego wyroku, znajdują odzwierciedlenie w treści przedstawionych w sprawie dowodów. Sąd Apelacyjny przyjmuje więc te ustalenia za własne, nie znajdując potrzeby dla ponownego, szczegółowego przytaczania ich w motywacyjnej części niniejszego orzeczenia.

Treść zaskarżenia wymaga również wskazania, że Sąd II instancji rozpoznający sprawę na skutek apelacji nie jest związany przedstawionymi w niej zarzutami dotyczącymi naruszenia prawa materialnego, wiąza go natomiast zarzuty

dotyczące naruszenia prawa procesowego. Uwzględniając, iż kontrola zastosowania norm materialnoprawnych może być odnoszona wyłącznie do niekwestionowanych ustaleń faktycznych, w pierwszym rzędzie należy odnieść się do zarzutów natury procesowej, skoro wnioski w tym względzie wyznaczają kierunek oceny jurystycznej.

Na wstępie zauważyć należy, że w toku postępowania odwoławczego materiał dowodowy wzbogacił się. Sąd Apelacyjny dopuścił bowiem dowód z dokumentów złożonych przez powoda i pozwanego (k. 754, 775) na okoliczność toczącego się postępowania administracyjnego. Ich prawdziwość nie budziła wątpliwości Sądu i nie była kwestionowana przez strony.

### **1. Zarzut naruszenia art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. w zw. z art. 89 ustawy prawo własności przemysłowej**

Zarzut okazał się zasadny w zakresie, w jakim skutkowało zawieszeniem postępowania w niniejszej sprawie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie pod sygn. akt VI SA/Wa (...).

Zauważyć należy jednak, że wyrokiem z dnia 14 stycznia 2020 r., wydanym w sprawie ze skargi (...) Sp. z o.o. z siedzibą w C. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 03 lipca 2019 r. (nr (...)) w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (sygn. akt VI SA/WA (...)), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję.

W tym stanie rzeczy uznać należało, że ustały przyczyny, dla których niniejsze postępowanie zostało zawieszone. Dlatego też, postanowieniem z dnia 29 września 2020 r., Sąd Apelacyjny podjął zawieszone postępowanie. Sąd Apelacyjny nie znalazł również podstaw do uwzględnienia wniosku pozwanego o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy zawisłej przed Urzędem Patentowym RP w sprawie unieważnienia wzoru przemysłowego powoda o nr RP. (...).

Zważyć należy bowiem, że zawieszenie postępowania w trybie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. ma charakter fakultatywny, w związku z czym decyzja w tym zakresie pozostawiona została do dyskrecjonalnego uznania Sądu. Nie tracąc z pola widzenia prejudycjalnego charakteru decyzji Urzędu Patentowego RP, Sąd Apelacyjny miał przy tym na uwadze względy celowościowe, w tym w szczególności zarzuty strony powodowej. Podzielić należało w związku z powyższym pogląd wyrażony przez Sąd Okręgowy, że oczekiwanie na prawomocne zakończenie postępowania administracyjnego mogłoby skutkować powstaniem stanu przewlekłości niniejszego postępowania, natomiast fakultatywny charakter zawieszenia postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. wymaga każdorazowo dokonania przez sąd oceny celowości podjęcia takiej czynności procesowej.

Niezależnie od powyższego, ewentualne unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, pozostanie indyferentne dla uprawnień powoda, przysługujących mu w związku z naruszeniem majątkowych praw autorskich oraz popełnionych przez pozwanego czynów nieuczciwej konkurencji. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nie stanowi bowiem warunku sine qua non realizacji praw ochrony prawnoautorskiej oraz skutecznego przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji. Słusznie wskazuje przy tym powód w odpowiedzi na apelację, że na gruncie przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010, dalej: u.z.n.k.) ochrona ta wynika z pierwszeństwa rynkowego, natomiast okoliczność pojawienia się klamki (...) przed klamką (...) oraz (...) pozostawała pomiędzy stronami bezsporna.

Powyższemu rozstrzygnięciu nie stoi na przeszkodzie fakt, iż decyzja Urzędu Patentowego o unieważnieniu prawa ochronnego nie stanowi podstawy skargi o wznowienie postępowania. W ocenie Sądu Apelacyjnego, ewentualne unieważnienie prawa ochronnego stanowić będzie zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie nie będzie mogło być egzekwowane, w związku z czym pozwanemu przysługiwać będzie prawo do wystąpienia z powództwem opozycyjnym (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.)

### **2. Zarzut naruszenia art. 278 § 1 k.p.c. w zw. z art. 232 k.p.c.**

Wbrew twierdzeniom pozwanego, do stwierdzenia, czy powodowi przysługują prawa autorskie do spornych wyrobów, a także jakie wrażenie na zorientowanym użytkowniku wywołują wyroby powoda wytwarzane według wzoru przemysłowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr Rp- (...) oraz odpowiadające mu produkty pozwanego, w tym, jaki jest wpływ efektów plastycznych zastosowanych w tych produktach na wrażenie wywierane na zorientowanym użytkowniku, nie wymagane są wiadomości specjalnych.

Potrzeba zasięgnięcia takiej opinii zachodzi jedynie w wypadkach szczególnych, zwłaszcza wtedy, gdy określenie właściwego zorientowanego użytkownika i ustalenie przez Sąd zakresu jego postrzegania i oceny jest utrudnione. Co do zasady wystarczy odtworzenie reakcji osoby niebędącej ani użytkownikiem przeciętnym, ani ekspertem, lecz konsumentem o pewnej wiedzy i kwalifikacjach pozwalających mu na odnalezienie różnic.

Tym samym, w realiach niniejszej sprawy nie zachodziła konieczność przeprowadzenia opinii z dowodu biegłego odpowiedniej specjalności, albowiem wystarczający do stwierdzenia powyższych okoliczności był zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz doświadczenie życiowe posiadane przez Sąd pierwszej instancji. Wobec powyższego przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego było zbędne i mogło skutkować jedynie przedłużeniem postępowania w sprawie.

Błędnie zatem wskazuje pozwany, że powodowa spółka nie dopełniła obowiązków dowodowych w zakresie udowodnienia okoliczności, że używany przez nią wzór przemysłowy i odpowiadający mu produkt pozwanego wywołują identyczne wrażenie na zorientowanym użytkowniku.

### **3. Zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c.**

Norma zakodowana w art. 233 § 1 k.p.c. ma na względzie warstwę faktologiczną orzeczenia, a ściślej - dotyczy tylko oceny mocy i wiarygodności dowodów w procesie dokonywania ustaleń faktycznych. Przepis ten sam w sobie nie dotyczy zaś poczynionych ustaleń faktycznych, czy wyprowadzonych z materiału dowodowego wniosków. Innymi słowy, naruszenie przez Sąd art. 233 § 1 k.p.c. będzie występowało w następujących wypadkach:

- a) gdy z treści dowodu wynika co innego niż przyjął Sąd;
- b) gdy pewnego dowodu zebranego nie uwzględniono przy ocenie - wbrew obowiązkowi oceny całokształtu okoliczności sprawy;
- c) gdy sąd przyjął pewne fakty za ustalone, mimo że nie zostały one w ogóle lub są niedostatecznie potwierdzone;
- d) gdy sąd uznał pewne fakty za nieudowodnione, mimo że były ku temu podstawy;
- e) gdy ocena materiału dowodowego koliduje z zasadami doświadczenia życiowego lub regułami logicznego wnioskowania.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, żaden ze wzmiankowanych powyżej przypadków w niniejszej sprawie nie zachodzi.

Powyższą regułę należy rozwinąć i rozumieć w ten sposób, że nawet jeżeli na podstawie zebranego materiału dowodowego, można wywnioskować inną wersję wydarzeń, zbliżoną do twierdzeń skarżącego, ale jednocześnie wersji przyjętej przez Sąd pierwszej instancji nie można zarzucić rażącego naruszenia szeroko pojętych reguł inferencyjnych, to stanowisko skarżącego stanowić będzie tylko i wyłącznie polemikę ze słusznymi i prawidłowymi ustaleniami Sądu.

Dodatkowo, powołując się na naruszenie swobodnej oceny dowodów, apelujący zobowiązany jest wskazać dany dowód, który jego zdaniem został wadliwie oceniony oraz konkretne uchybienia dokonanej oceny w kontekście reguł logicznego myślenia, zasady doświadczenia życiowego i właściwego kojarzenia faktów. Innymi słowy w przypadku osobowych źródeł dowodowych skarżący winien wskazać świadka bądź stronę, których zeznania zostały nienależycie ocenione oraz wykazać, w których fragmentach zeznania te naruszają szeroko pojęte reguły inferencyjne. Aby

skutecznie podważyć ocenę dokonaną przez Sąd orzekający należy zdyskredytować ten proces myślowy z punktu widzenia określonych kryteriów.

Tylko dla przypomnienia wskazać trzeba, że prawidłowość rozumowania Sądu ocenia się według czterech kryteriów o charakterze w pewnym sensie pozanormatywnym. W literaturze i orzecznictwie kryteria te mają już swoją długoletnią tradycję.

Pierwszym z nich jest zgodność oceny dowodów i wysnutych z nich wniosków z regułami logicznego myślenia. Chodzi o to, żeby poszczególne wnioski w połączeniu ze sobą tworzyły harmonijną (logiczną) całość, czyli innymi słowy, by nie było między nimi sprzeczności.

Drugim kryterium jest wymaganie, aby stanowisko Sądu w omawianym zakresie uwzględniało zasady doświadczenia życiowego i prawa przyrody. Sąd związany jest zasadami doświadczenia życiowego, które za takie są powszechnie uznawane. Jeżeli jednak w rachubę wchodzi różne rozwiązania, to Sąd władny jest rozstrzygnąć kwestię w ramach swobodnej oceny.

Trzecie kryterium polega natomiast na tym, że podstawą swobodnej oceny dowodów są jedynie dowody wprowadzone do materiału procesowego sprawy w sposób zgodny z prawidłami procedury. Uchybieniem procesowym jest jednak także nieuzasadnione pominięcie przez Sąd oceny jakiegoś dowodu mimo jego przeprowadzenia. Dokonując oceny dowodów, Sąd nie może przejść do porządku nad faktem, że mimo nieistnienia hierarchii dowodów ich wydźwięk społeczny, miarodajność lub wiarygodność nie są równorzędne. Nie istnieją w tym względzie jakiegokolwiek reguły dowodowe, jednakże uwzględnić należy, że wartość i moc określonego dowodu są pochodną wielu czynników odnoszących się do konkretnego dowodu (np. sposobu zeznawania świadka, jego cech osobowościowych, nagannego trybu życia, pokrewieństwa ze stroną, źródła uzyskanej przez niego wiedzy co do istotnych okoliczności sprawy), a także do wzajemnej relacji między dowodami. Na przykład dowód z zeznań świadka niejako z istoty swej jest słabszy od dowodu z dokumentu, co jednak nie przesądza automatycznie ostatecznego wyniku oceny ich mocy dowodowej. Podobnie może być z wynikiem oceny wartości opinii biegłego w porównaniu z innym przeprowadzonym dowodem.

Czwarte kryterium wyznaczające granice swobodnej oceny można określić mianem czynnika psychologicznego. W związku z tym kryterium podkreśla się, że sędziowskie "własne przekonanie" co do wartości poszczególnych dowodów determinowane jest indywidualną wiedzą (świadomością) społeczną i prawną danego sędziego (zob. T. Wiśniewski, *Przebieg procesu cywilnego*, Warszawa 2013, str. 76-77).

W rezultacie skuteczne zarzucenie naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. wymaga od apelującego szeregu zabiegów myślowych, interpretacyjnych i porównawczych.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, Sąd pierwszej instancji prawidłowo ocenił materiał dowodowy zebrany w sprawie i na jego podstawie poczynił odpowiednie ustalenia faktyczne. Z kolei apelujący nie uczynił zadość sformułowaniu skutecznego zarzutu naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów.

Skarżący nie wskazał w istocie dowodu, który byłby oceniony przez Sąd pierwszej instancji wbrew zasadzie swobodnej oceny dowodów. Nie zostały uwypuklone naruszenia - przypomnieć trzeba, że powinny być to naruszenia rażące, gdyż chodzi tu o uchybienia o podstawowym znaczeniu - reguł służących ocenie wiarygodności i mocy poszczególnych dowodów, tj. reguł logicznego myślenia, zasady doświadczenia życiowego i właściwego kojarzenia faktów. Konkludując, w ocenie Sądu Apelacyjnego pozwany nie przedstawił przekonującej argumentacji, która mogłaby stanowić podstawę przypisania Sądowi a quo naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów, ujmowanej w sposób, który został szeroko zaprezentowany powyżej.

Nie sposób również stwierdzić, by w swych rozważaniach Sąd Okręgowy pominął dowód z dokumentów urzędowych, tj. praw z rejestracji wzoru firmy (...) o nr (...) i (...). Po pierwsze, odnosząc się do praw z rejestracji przysługujących firmie (...), Sąd Okręgowy siłą rzeczy uznał zaoferowany dowód za wiarygodny. Po wtóre zaś, Sąd meriti wskazał wprost, że klamka (...) różni się od klamki firmy (...) stylistyką części chwytowej. Klamka (...) w części chwytowej

posiada wybrania pod palce, a przekrój tej części jest na bazie trójkąta. Natomiast klamka (...) ma przekrój na bazie prostokąta i jest gładka. Dodatkowo, dokonując oceny dowodu z zeznań świadka Z. O., Sąd Okręgowy wskazał, że wzór klamki (...) nie został skopiowany przez powoda w całości, albowiem powód nie zastosował w swoim wzornictwie kształtów pod palce od strony wewnętrznej klamki, tzw. (...). Powód posiadał bowiem informacje, że ten kształt został zastrzeżony przez firmę (...).

W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy, wbrew odmiennemu zapatrywaniu wyrażonemu w apelacji, dokonał prawidłowego ustalenia stanu faktycznego na podstawie dowodu z dokumentów urzędowych, tj. praw z rejestracji wzoru firmy (...) o nr (...) i (...) i konfrontując ww. dowód z pozostałym materiałem dowodowym sprawy doszedł do słusznego przekonania, że powodowi przysługują prawa autorskie do spornych wyrobów i ochrona prawna. Gdyby bowiem dowód ten został przez Sąd pominięty, wzmiankowane powyżej rozważania pozostawałyby bezprzedmiotowe, a Sąd pozbawiony byłby w tym zakresie punktu odniesienia.

#### **4. Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych**

W konsekwencji powyższych rozważań przyjąć należało, że materiał dowodowy został prawidłowo zebrany w niniejszej sprawie (po uzupełnieniu postępowania dowodowego przed Sądem Apelacyjnym, ale który nie wniósł do sprawy istotnych treści) i właściwie został on oceniony. Do rozstrzygnięcia zatem pozostało zagadnienie czy Sąd meriti dopuścił do powstania sprzeczności pomiędzy zebrany materiał dowodowy a poczynionymi ustaleniami faktycznymi. Na tak zadane pytanie, odpowiedź może być wyłącznie negatywna.

Dodatkowo należy wskazać, że błąd w ustaleniach faktycznych nie jest błędem samym w sobie, niejako zawieszonym w próżni, lecz zawsze stanowi konsekwencję uchybienia przepisom prawa procesowego, najczęściej poprzez naruszenie dyrektyw oceny materiału dowodowego wyrażonych w art. 233 § 1 k.p.c. Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych powinien zatem w pierwszej kolejności wskazywać naruszony przepis postępowania oraz sposób jego naruszenia i dopiero wówczas określać błędne ustalenie stanu faktycznego, jako następstwo tego naruszenia. Jest to o tyle istotne, że Sąd II instancji jest związany zarzutami dotyczącymi prawa procesowego podniesionymi przez skarżącego w apelacji (vide: Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 31 stycznia 2008 r., III CZP 49/07, OSNC 2008/6/5). Związanie to oznacza, że Sąd ad quem nie bada i nie rozważa wszystkich możliwych naruszeń prawa procesowego popełnionych przez Sąd I instancji, a powinien odnieść się jedynie do wszystkich podniesionych przez skarżącego zarzutów naruszenia przepisów postępowania.

Z wyłączeniem stanowiska pozwanego dotyczącego rzekomego pominięcia przez Sąd I instancji dowodu z dokumentów urzędowych, tj. praw z rejestracji wzoru firmy (...) o nr (...) i (...), skarżący nie sformułował zarzutów naruszenia takich przepisów, które wpływałyby na ustalenia faktyczne w sprawie, wobec czego Sąd Apelacyjny nie miał obowiązku doszukiwać się ewentualnego naruszenia przepisów postępowania, na których naruszenie skarżący nie zwrócił uwagi. Już tylko z powyższych przyczyn, zarzut błędu w ustaleniach faktycznych nie zasługiwał na uwzględnienie.

Niezależnie od powyższego należy stwierdzić, że Sąd Okręgowy nie dopuścił się błędnego ustalenia, jakoby pozwany był w posiadaniu spornych wyrobów. Wbrew bowiem zapewnieniom pozwanego, że nie posiada już ww. produktów (na okoliczność czego przedstawił protokoły z likwidacji), jak również że już ich nie wytwarza i nie wprowadza do obrotu a w to miejsce do oferty pozwanego zostały wprowadzone nowe wyroby, w toku postępowania przed Sądem Okręgowym okazało się, że wyroby te po zwolnieniu z zajęcia, nadal znajdują się u pozwanego. Podobnie rzecz miała się w przypadku form do produkcji określonego wzoru klamek, które zgodnie z pierwotnymi zapewnieniami pozwanego zostały zniszczone, natomiast zgodnie z zeznaniami świadka P. B., pozwany jedynie dokonał przerobienia form.

Odnosząc się do kwestionowanej przez stronę pozwaną kwestii ryzyka zagrożenia prawom powoda wobec możliwości wdrożenia produkcji spornych klamek, Sąd Apelacyjny pragnie zwrócić uwagę na swojego rodzaju błąd logiczny w postawie pozwanego.

Skoro pozwany nie jest zainteresowany wznowieniem produkcji, wprowadził nowy produkt i chce się odciąć od niniejszej sprawy, nie sposób znaleźć racjonalnego uzasadnienia dla wyrażonego w postulatach apelacji wniosku o zmianę zaskarżonego orzeczenia. Gdyby bowiem pozwany faktycznie wyrażał wolę zaprzestania produkcji spornych wyrobów, z całą pewnością nie wnosiłby środka odwoławczego od zaskarżonego wyroku i nie narażałby się na dodatkowe koszty postępowania. Przyjęta w toku całego postępowania postawa pozwanego, w tym w szczególności manipulowanie materiałem dowodowym, zmiana stanowisk procesowych oraz niestosowanie się do postanowienia o zabezpieczeniu, prowadzi do wniosku, że ryzyko zagrożenia prawom powoda jest realne, a rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego jawi się jako konieczne i uzasadnione.

Z kolei, problem stwierdzenia, czy powodowi przysługują prawa autorskie do wzoru przemysłowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod numerem Rp- (...) oraz wzoru pt. „(...)” a także ustalenia czy u klientów zainteresowanych spornymi produktami istnieje ryzyko wystąpienia błędnego wrażenia, że skopiowany produkt jest tożsamy z oryginalnym, nie należy do sfery faktów, lecz wynika z wykładni prawa materialnego i jego zastosowania. Tak sformułowany zarzut pozwala zatem na wniosek, że apelujący odniósł go w istocie do błędnej wykładni przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, dalej: PrAut) oraz art. 13 ust. 1 u.z.n.k. W tożsamym tonie należy odnieść się do kwestii przysługiwania pozwanemu prawa do wprowadzenia do obrotu wzoru przemysłowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod numerem (...). „(...)”.

Do powyższych zagadnień Sąd Apelacyjny odniesie się w części rozważań poświęconej zarzutom naruszenia prawa materialnego, by nie powielać tożsamej argumentacji.

#### **5. Zarzut naruszenia art. 316 § 1 k.p.c. w zw. z art. 335 k.p.c.**

Przedmiotowy zarzut jest dla Sądu Apelacyjnego nie zrozumiały o tyle, że w pkt. 3. zaskarżonego wyroku Sąd Okręgowy orzekł o nakazie zniszczenia określonych materiałów, znajdujących się w posiadaniu pozwanego w miejscach ustalonych przez komornika sądowego w trakcie postępowania o wykonanie zabezpieczenia, a służących do wykonywania wyrobów wytwarzanych według wzoru przemysłowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr Rp- (...) oraz według wzoru przemysłowego pt. „(...)”, z tym zastrzeżeniem, że obowiązek ten pozwany ma wypełnić, o ile jeszcze tego nie zrobił.

Zastrzeżenie to pozostawało konieczne, albowiem na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego oraz w świetle postawy pozwanego, nie było możliwe ustalenie ponad wszelką wątpliwość, że pozwany nie jest w posiadaniu przedmiotowych materiałów.

W tym stanie rzeczy nie sposób uznać, by orzeczenie Sądu Okręgowego pozostawało niewykonalne, albowiem warunkiem spełnienia nakazu był uprzedni brak zniszczenia określonych materiałów.

#### **6. Zarzut naruszenia art. 289 ustawy prawo własności przemysłowej oraz art. 20 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zw. z art. 120 k.c. w zw. z art. 118 k.c.**

Postawiony w apelacji zarzut przedawnienia kwestionuje kwalifikację czynności polegających na wprowadzeniu do obrotu określonych produktów jako serii odrębnych czynów (nie zaś jednego czynu ciągłego), a tym samym - sędziowską ocenę ustalonego w stanie faktycznego i przeprowadzony przez Sąd Okręgowy proces subsumcji. Należy wskazać, że przy tak skonstruowanej skardze nie można w motywach zaskarżonego orzeczenia Sądu I instancji dostrzec błędu w zastosowaniu prawa lub jego wykładni. Sąd Okręgowy, w ramach swojej niezawisłości i niezależności, miał obowiązek wydać prawidłowe orzeczenie i nie wiązała go w tym zakresie ocena prawna, w tym również prezentująca stanowisko odmienne ocena zawarta w apelacji. Fakt przywołania przez skarżącego odmiennego stanowiska w indywidualnej sprawie sądowej, która pomimo zbieżności przedmiotowej, nie jest tożsama z ustalonym w niniejszej sprawie stanem faktycznym, czyni podnoszone w apelacji zarzuty i ich uzasadnienie oczywiście bezzasadnymi.

Sąd Apelacyjny w niniejszym składzie podziela wyrażony w orzecznictwie pogląd, że przedawnienie roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści z tytułu naruszenia prawa własności przemysłowej, polegającego na wytwarzaniu określonych produktów przez dłuższy okres i wynikającego z wielu powtarzalnych czynów, dających się oddzielić w czasie i przestrzeni, rozpoczyna bieg oddzielnie w stosunku do każdego, kolejnego naruszenia, od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa oraz o osobie, która je naruszyła.

W konsekwencji, Sąd Okręgowy, wyrażając pogląd, zgodnie z którym produkowanie oraz wprowadzanie do obrotu artykułów według wzorów przemysłowych zastrzeżonych na rzecz powoda nie jest czynem ciągłym, nie dopuścił się naruszenia art. 289 ustawy prawo własności przemysłowej oraz art. 20 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zw. z art. 120 k.c. w zw. z art. 118 k.c. To stanowisko, zdaniem Sądu Apelacyjnego, uwzględnia w sposób najpełniejszy zarówno brzmienie art. 289 ust. 1 p.w.p., jak i jego funkcję i cel. Przepis ten stanowi wprost, że początek biegu przedawnienia należy określać oddzielnie w stosunku do każdego naruszenia, a niewątpliwie przy naruszeniu ciągłym, każdego dnia całego okresu dochodzi do naruszenia prawa osoby uprawnionej. Taka wykładnia odpowiada także celowi ochrony praw własności przemysłowej oraz funkcji przedawnienia zarówno z punktu widzenia uprawnionego, jak i sprawcy.

Przeciwny pogląd pozostawałby w sprzeczności z charakterem prawa własności przemysłowej polegającym na wyłączności w korzystaniu z niego, co stoi na przeszkodzie przyjęciu, że naruszcyciel może nadal z prawa tego korzystać. Rozwiązanie to trudno zaakceptować również z tego względu, że godziłoby ono w przejrzystość i pewność obrotu, skoro faktycznie, funkcjonowałyby na rynku wiele podmiotów korzystających z jednego prawa, bez jakiegokolwiek informacji w rejestrze. Prowadziłoby to do kolizji z funkcją wzoru przemysłowego, wprowadzając odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, czemu uprawniony nie mógłby się przeciwstawić. Ten kierunek wykładni pozwala również w znacznym zakresie uwzględnić mobilizujący i dyscyplinujący charakter przepisów o przedawnieniu, ograniczając uprawnionemu możliwość nadużywania prawa podmiotowego, skoro dochodzenie roszczeń jest w tym wypadku ograniczone okresem trzech lub pięciu lat przed wniesieniem pozwu.

## **7. Zarzut naruszenia art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych**

Rozważania w powyższym zakresie rozpocząć należy od wskazania, że objęcie zarejestrowanych (w pewnym zakresie także niezarejestrowanych) wzorów przemysłowych ochroną kumulatywną prawem autorskim zależne jest od spełnienia przez wzór przemysłowy przesłanek charakterystycznych dla tej gałęzi prawa. Uzyskanie ochrony na podstawie p.w.p. nie jest jednak wystarczające, aby uznać dany wzór za przedmiot ochrony prawa autorskiego.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 u.p.w.p. wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu. Definicja normatywna wskazuje na kumulatywność przesłanek ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego. Dla uzyskania ochrony postać wytworu musi być zarówno nowa, jak i posiadać indywidualny charakter. Użyta w art. 102 ust. 1 p.w.p. koniunkcja wskazuje, że w przypadku niespełnienia przez wzór przemysłowy jednej z przesłanek – nowości czy indywidualnego charakteru – wytwór nie będzie podlegał ochronie ( vide: Wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 grudnia 2008 r., VI SA/Wa 1827/08, LEX nr 531552).

Warunkiem koniecznym uzyskania ochrony prawnej wzoru przemysłowego na gruncie przepisów p.w.p. jest uznanie, że istnieje postać wytworu. Analiza istnienia nowości i indywidualności jest więc dopiero kolejnym etapem. Nadto, dla uzyskania ochrony prawnej wzór winien posiadać pewną materialną cechę, która pozwoli na jego odtworzenie w postaci wytworu. Jest to przesłanka niewypowiedziana *expressis verbis* w treści przepisu art. 102 u.p.w.p., wypracowana przez doktrynę i judykaturę, stanowiąca element definicyjny wzoru przemysłowego i konieczna do uzyskania przez tenże wzór ochrony. Innymi słowy, jeżeli w oparciu o wzór nie można wykonać wytworu, to nie mamy do czynienia ze wzorem przemysłowym. Konsekwencją powyższego jest wymóg, aby opis wzoru przemysłowego przedstawiał wzór na tyle jasno i wyczerpująco, aby na jego podstawie i za pomocą rysunku można go było odtworzyć. Jeśli nie da się odtworzyć postaci wytworu na podstawie opisu i rysunków, to taka postać nie jest wzorem w rozumieniu art. 102 ust. 1 i 2 u.p.w.p.



De lege lata wzór przemysłowy może stanowić przedmiot prawa autorskiego, o ile spełnia przesłanki wskazane w art. 1 PrAut, do których należą: przesłanka twórczości, przesłanka indywidualności oraz przesłanka ustalenia. Dwie pierwsze mają charakter przesłanek materialnych, dotyczących wprost cech obiektu, jako przedmiotu prawa autorskiego, przesłanka ustalenia ma natomiast charakter funkcjonalny i sprowadza się do możliwego aktu komunikacji wytworu innej osobie niż twórca. W doktrynie spotkać można stanowisko, zgodnie z którym kolejną obligatoryjną przesłanką twórczości jest działalność ludzka.

Rozróżnienia na nowość (twórczość) obiektywną i subiektywną dokonał Sąd Najwyższy, jednocześnie dochodząc do konkluzji, że wymaganie nowości (w znaczeniu obiektywnym) nie jest niezbędną cechą twórczości jako przejawu intelektualnej działalności człowieka (vide: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2006 r., I CK 281/05, LEX nr 181263). Ujęcie takie, czyli brak w prawie autorskim przesłanki obiektywnej nowości (nowości w sensie absolutnym) dopuszcza istnienie twórczości paralelnej (równoległej), czyli sytuacji, kiedy dwa podmioty tworzą niezależnie dzieło o podobnej treści lub/i formie (vide: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2009 r., I ACa 893/09, LEX nr 628228).

W ocenie Sądu Apelacyjnego, przesłankę twórczości uznaje się za spełnioną, gdy stworzone dzieło jest nowe z punktu widzenia twórcy (tak również: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09, LEX nr 694269).

Z kolei, stanowisko, czy dany wytwór spełnia przesłankę indywidualności dokonuje się na podstawie analizy cech samego wytworu, a nie procesu myślowego twórcy, który doprowadził do jego powstania (vide: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2014 r., V CSK 202/13, LEX nr 1486990). W konsekwencji spełnia tę cechę wytwór, który jest niepowtarzalny, nieposiadający swego odpowiednika w przeszłości. Przesłanka indywidualnego charakteru utworu pełni tym samym podwójną rolę: po pierwsze, przesądza o tym, że dany utwór jest chroniony jako przedmiot prawa autorskiego; po drugie, przesądza o tym, że dany utwór jest chroniony w tych granicach, w jakich posiada indywidualny charakter. W sytuacji sporu to do sądu należeć będzie ocena, czy w konkretnym przypadku „utwór” odznacza się indywidualnością, a w konsekwencji czy mamy do czynienia z twórczością.

Z uwagi na fakt, że materialnym substratem utworów wzornictwa przemysłowego mogą być także produkty sektora budowlanego, które ex definitione pełnić muszą pewne funkcje o charakterze technicznym i konstrukcyjnym,

zaznaczyć należy, że z punktu widzenia ochrony prawnoautorskiej proces powstania takiego wytworu musi charakteryzować się pewną swobodą twórczą. Jeżeli bowiem w rozwiązaniu konstrukcyjnym zawarte są elementy oryginalnego ujęcia, a więc nie stanowi on jedynie ścisłego wykonania odpowiadającego znanemu i powielanemu wzorcowi, mamy do czynienia z utworem (vide: Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 maja 2016 r., XXII GWo 52/16, Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych). Przy ocenie zdolności do ochrony konkretnego projektu w każdym wypadku należy badać, czy poza technicznie zorientowanym rozwiązaniem istnieje element estetyczny, mający cechę indywidualnej twórczości. Elementy estetyczne nie powinny być jednoznacznie zdeterminowane cechami użytkowymi dzieła lub względami technicznymi.

Trzecia przesłanka udzielenia ochrony prawnoautorskiej związana jest z ustaleniem utworu. W doktrynie słusznie podnosi się, że do ustalenia nie jest konieczna faktyczna komunikacja odbiorcy. Wystarcza sama możliwość stworzenia warunków potencjalnej percepcji utworu przez co najmniej jednego odbiorcę (vide: R. M. Skarbiński, Komentarz do art. 1 ustawy – Prawo autorskie i prawa pokrewne, nt. 72). Prawo autorskie nie zna więc charakterystycznej dla prawa przemysłowego konstrukcji chronologicznego pierwszeństwa, przesądzającego o możliwości udzielenia ochrony. Nadto należy zauważyć, że ochrona prawnoautorska obejmuje od momentu ustalenia utwór in abstracto, niezależnie od tego, jak został on inkorporowany (vide: Ibidem)

Przenosząc powyższe rozważania w realia niniejszej sprawy, należy stwierdzić, że wzór przemysłowy, zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr Rp- (...), pt. „(...)” oraz wzór przemysłowy pt. „(...)” stanowią utwory wzornictwa przemysłowego zgodnie z art. 1 ust. 1 PrAut.

Zapatrywania tego nie może zmienić stanowisko pozwanego w zakresie rzekomego podobieństwa wyrobów powoda do klamek produkowanych przez firmę (...).

Zauważyć należy, że na gruncie PrAut przesłanka twórczości, wskazująca na nowość przedmiotu ochrony, ma charakter subiektywny. Przesłanka indywidualności natomiast związana jest stricte z działalnością człowieka jako twórcy, który w procesie tworzenia nadaje utworowi niepowtarzalny charakter, przejawiający się w sposobie ujęcia tematu i w sposobie jego wyrażenia. Przesłankę indywidualności należy badać w prawie autorskim poprzez odniesienie do oceny rezultatu procesu twórczego.

Porównując klamkę (...) do wskazywanej klamki (...) należy stwierdzić, iż wyrób wyprodukowany według wzoru przemysłowego powoda posiada inną krzywiznę części chwytowej, ścięcie jej końca pod innym kątem, mniej zaokrąglone przejście z części osadczą do części chwytowej w osi obrotu, krótszą część osadczą oraz brak zaokrąglenia końca części chwytowej. Dokonując oceny rezultatu procesu twórczego powodowej spółki, stwierdzić należało, że wyroby powoda spełniły wszelkie wymagane przesłanki, by objąć je ochroną prawnautorską. W ujęciu przesłanki chronologicznego pierwszeństwa, bezsporną pozostaje natomiast okoliczność, że wyroby powoda powstały przed wyrobami pozwanego.

Jak zaś słusznie wskazał Sąd Okręgowy w pisemnych motywach zaskarżonego orzeczenia, do stwierdzenia naruszenia majątkowych praw autorskich do utworu wzornictwa przemysłowego wystarczające było dla Sądu uznanie, iż do stworzenia projektu klamki przez pozwanego został użyty projekt klamki powoda.

W wyniku przeprowadzonej kontroli instancyjnej Sąd Apelacyjny zważył, iż istotnie, taka sytuacja miała miejsce, czemu pozwany nie zdołał zaprzeczyć.

#### **8. Zarzut naruszenia art. 116 ustawy prawo własności przemysłowej**

Podnosząc powyższy zarzut, skarżący zdaje się nie dostrzegać, że z dniem 1 grudnia 2015 r. art. 116 p.w.p. został uchylony mocą art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1266).

Powyższy przepis pozostawał sprzeczny z powszechnie obowiązującymi normami prawa Unii Europejskiej, regulującymi prawnautorską ochronę wzorów przemysłowych, w tym w szczególności dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów. Kategoryczne stanowisko w powyższym zakresie zajął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 27 stycznia 2011 r., wydanym w sprawie (...), (...) ((...)).

Ponadto, w piśmiennictwie słusznie poddawana pod wątpliwość była zgodność postanowień art. 116 p.w.p. z art. 7 ust. 4 Aktu Paryskiego Konwencji Berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 24 lipca 1971 (Dz.U. z 1990 r. nr 82 poz. 474), regulującym minimalny czas ochrony autorskich praw majątkowych.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, trafnie wskazywało się, że ze względu na regulację konwencyjną ograniczenie ochrony autorskich praw majątkowych może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 25 lat od ukończenia dzieła (vide: J. Barta, R. Markiewicz., w: J. Barta (red.), System prawa prywatnego. T. XIII. Prawo autorskie, Warszawa 2003, s. 27, przyp. 6). Uwzględniając brzmienie art. 7 PrAut oraz konstytucyjną zasadę pierwszeństwa umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie (art. 91 ust. 2 Konstytucji RP), w przypadku gdy ochrona wynikająca z rejestracji wzoru przemysłowego wygasa przed upływem terminu konwencyjnego, pełna ochrona autorskich praw majątkowych wydłuża się do 25 lat, oczywiście pod warunkiem że wzór spełnia przesłanki utworu chronionego w prawie autorskim.

Przenosząc powyższe rozważania w realia niniejszej sprawy należy stwierdzić, że pomimo, iż prawo rejestracji wzoru przemysłowego pt. „(...)” wygasło w dniu 12 czerwca 2013 r., wzór ten zachował pełną ochronę autorskich praw majątkowych. Z przyczyn, o których mowa powyżej, zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie.

## **9. Zarzut naruszenia art. 105 ust. 2 i 3 ustawy prawo własności przemysłowej**

Nakazując zniszczenie form wtryskowych do tworzywa sztucznego, przeznaczonych do produkcji wyrobu oznaczonego przez pozwanego jako „Klamka okienna (...)” Sąd Okręgowy nie dopuścił się naruszenia art. 105 ust. 2 i 3 p.w.p.

Wprawdzie Sąd Okręgowy nie wyraził tego wprost, jednakże analiza toku jego wyводу prowadzi do wniosku, że powyższe rozstrzygnięcie zapadło m.in. w oparciu o art. 18 ust. 2 u.z.n.k., zgodnie z którym w razie dokonania czynu nieuczciwej

konkurencji, Sąd, na wniosek przedsiębiorcy, którego interes został zagrożony lub naruszony, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności Sąd może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania.

Nie budziło natomiast wątpliwości Sądu Apelacyjnego, że również w odniesieniu do klamek (...) doszło ze strony pozwanego do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Przesłanka sprzeczności z dobrymi obyczajami przewidziana w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. służy prawidłowości rozstrzygnięć przez odwołanie do znanych społecznych wartości, uelastycznieniu ocen mających uzasadnienie aksjologiczne. Służy ona kwalifikowaniu działań podmiotów występujących w obrocie w kategoriach słuszności, ale podstawą wartościowania czynu nieuczciwej konkurencji z powołaniem na tę klauzulę powinna być obiektywna ocena określonego działania naruszającego interes innego przedsiębiorcy w indywidualnym stanie faktycznym. Przy ocenie działania przedsiębiorcy nie ma zatem znaczenia wyłącznie jego świadomość dopuszczenia się nieuczciwości, lecz również stanowisko określonej grupy nabywców towarów. Dobre obyczaje to swoistego rodzaju normy moralne i zwyczajowe mające zastosowanie m.in. w działalności gospodarczej, do których prawo odsyła, a które przez to nie mieszczą się w ramach systemu prawa.

Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż pozwany wykorzystał wcześniejsze relacje biznesowe, w celu rozpoczęcia produkcji wyrobu stanowiącego kopię zewnętrznej postaci produktu powoda. W tym celu pozwany w nieustalony sposób skopiował formy do produkcji określonego wzoru klamek należącego do powoda, czemu skutecznie nie zaprzeczył.

W tym miejscu należy zaakcentować, że czyn nieuczciwej konkurencji zachodzi wówczas, gdy powstaje abstrakcyjna możliwość błędu co do źródła pochodzenia. Nie musi więc do niego w rzeczywistości dojść. Sąd ocenia taką możliwość, uwzględniając spostrzegawczość przeciętnego odbiorcy w zwykłych warunkach obrotu i odnosząc się przede wszystkim do jednogatunkowości towarów oraz do oznaczeń (vide: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2016 r., II CSK 282/15, OSNC 2017/1/10).

Ocena wystąpienia przesłanki naśladownictwa w rozumieniu art. 13 ust. 1 u.z.n.k. następuje bowiem z punktu widzenia "klienta". Zakres tego pojęcia jest węższy i obejmuje przeciętnego odbiorcę, zatem ustalanie możliwości wprowadzenia go w błąd co do tożsamości producenta lub produktu pochodzenia towaru nie wymaga wiadomości specjalnych (w tym również posiłkowania się opinią biegłego).

Odnosząc się do twierdzeń pozwanego należy stwierdzić, że bez znaczenia dla ostatecznego rozstrzygnięcia pozostaje okoliczność, iż nabywcą produktów pozwanego są profesjonalni uczestnicy obrotu gospodarczego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że pozwany mógłby bez większych trudności zmienić profil działalności i rozpocząć sprzedaż odbiorcom detalicznym.

Ekspozycja w apelacji kwestia oznaczenia producenta na opakowaniach produktów pozwanego nie znajduje oparcia w zgromadzonym materiale procesowym. Nawet gdyby jednak przyjąć, że opakowania pozwanego zawierały

stosowny opis, w orzecznictwie słusznie podnosi się, że jedynie wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru wraz z jednoczesnym, trwałym umieszczeniem znaku towarowego bezpośrednio na produkcie wprowadzonym do obrotu, wyłącza możliwość wywołania błędu zarówno co do tożsamości producenta, jak i produktu (vide: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2002 r., sygn. akt I CKN 1319/00, OSNC 2003/5/73). W ocenie Sądu Apelacyjnego, pozwany obowiązkowi temu nie sprostał. Nie można bowiem pominąć, że zasób zrozumiałej, jasnej i dostępnej informacji dla konsumenta spełnia niezbędne wymagania warunkujące możliwość dokonywania przez niego niezakłóconego i racjonalnego wyboru. Jest to poważny instrument regulujący działalność wolnego rynku, zapewniający jego przejrzystość oraz ochronę nie tylko pozycji konsumenta, lecz także interesów konkurentów.

Niezależnie jednak od powyższego, poza wszelkim sporem pozostaje okoliczność, że pozwany korzystał z form odlewniczych umożliwiających mu produkcję spornych wyrobów, w tym także wbrew wydanemu w niniejszej sprawie postanowieniu o zabezpieczeniu. Ponadto, słusznie wskazuje w odpowiedzi na apelację strona powodowa, że spośród nieskończonej liczby możliwych nazw handlowych oferowanych produktów, pozwany zdecydował się na nazwy nawiązujące do produktów znajdujących się w ofercie handlowej pozwanego.

Biorąc powyższe pod uwagę, podzielić należało również zapatrywania Sądu Okręgowego, co do wystąpienia po stronie pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 13 ust. 1 u.z.n.k.

#### **10. Zarzut naruszenia art. 98 k.p.c.**

Sąd Apelacyjny nie dopatrywał się uchybień w rozstrzygnięciu o kosztach postępowania przed Sądem I instancji.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w niniejszej sprawie powód uległ jedynie co do nieznaczej części swojego żądania, tj. w zakresie żądania opublikowania stosownego oświadczenia w dzienniku ogólnokrajowym, zastosowanie przez Sąd Okręgowy art. 100 zd. 2 in principio k.p.c. było w pełni uzasadnione.

#### **Wnioski i podsumowanie**

W powyższych okolicznościach, w pełni podzielając wyrażone w zaskarżonym orzeczeniu stanowisko Sądu Okręgowego, Sąd Apelacyjny oddalił apelację w całości jako bezzasadną, o czym orzekł w pkt. I. wyroku na podstawie art. 385 k.p.c.

O kosztach postępowania odwoławczego, Sąd Apelacyjny orzekł w pkt. II wyroku, na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. Na koszty te złożyło się wyłącznie wynagrodzenie pełnomocnika procesowego powoda w kwocie 4.050,00 zł ustalone w oparciu o § 2 pkt. 6 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800).

SSO del. Rafał Terlecki	SSA Barbara Rączka - Sekścińska	SSA Hanna Rucińska
-------------------------	---------------------------------	--------------------