

Sygn. akt I AGa 124/21

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 sierpnia 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Małgorzata Gulczyńska

Sędziowie: Małgorzata Goldbeck-Malesińska

Elżbieta Fijałkowska

po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2021 r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa **S. D. i P. S.**

przeciwko **P. B.**

o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji powodów

od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie

z dnia 30 lipca 2020 r., sygn. akt IX GC 177/19,

I. zmienia zaskarżony wyrok w punktach I i III o tyle, że:

1. w punkcie I:

a) **zakazuje pozwanemu posługiwania się prawem z rejestracji wzoru przemysłowego nr (...) „Pojazd (...);**

b) **nakazuje pozwanemu złożenie w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku pisemnego oświadczenia i doręczenia go do (...) sp. z o. o. w P., ul. (...), (...)-(...) P., o treści:**

„P. B. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) P. B. z siedzibą w K. (NIP (...)) oświadcza, że dopuścił się wobec Panów S. D. i P. S., współników (...) spółka cywilna D., S. z siedzibą w G., niedozwolonych czynów nieuczciwej konkurencji polegających na zablokowaniu sprzedaży towarów w postaci zabawek dla dzieci, tzw. jeździków (pchaczy, chodzików), nawiązujących do modelu pojazdu samochodowego M. (...) i wycofuje zastrzeżenia związane z rejestracją wzoru przemysłowego pt. »Pojazd (...)« nr zgłoszenia (...)”;

2. w punkcie III zasądza od pozwanego na rzecz powodów 1.741 zł tytułem kosztów postępowania;

II. w pozostałej części oddala apelację;

III. zasądza od pozwanego na rzecz powodów 1.080 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

UZASADNIENIE

S. D. i P. S. wnieśli przeciwko Przemysłowi B. pozew o zakazanie pozwanemu dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji polegających na nieuprawnionym posługiwaniu się prawem z rejestracji wzoru przemysłowego pt. „Pojazd (...) nr prawa z rejestracji (...), utrudnianiu powodom dostępu do rynku poprzez podejmowanie działań zmierzających do utrudnienia/uniemożliwienia im wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów w postaci zabawek dla dzieci, tzw. jeździków, pchaczy lub chodzików stanowiących kopię lub nawiązujących do modelu pojazdu samochodowego M. (...). Ponadto wnieśli o usunięcie skutków czynu niedozwolonego polegającego na nieuprawnionym uzyskaniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego „Pojazd(...)” nr z rejestracji (...) poprzez zobowiązanie pozwanego do złożenia zastępczego oświadczenia woli o zrzeczeniu się ww. prawa. Żądali również nakazania pozwanemu umieszczenia na jego koszt ogłoszenia w dzienniku (...) o wskazanej w pozwie treści i formie. Ponadto wnieśli o nakazanie pozwanemu złożenia pisemnego oświadczenia i do doręczenia go do (...) sp. z o.o. o określonej w pozwie treści. Powodowie żądali również zasądzenia od pozwanego na rzecz powodów kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadniając swoje roszczenie powodowie wskazali, że prowadzą działalność, której przedmiotem jest sprzedaż detaliczna zabawek. W swojej ofercie posiadają do sprzedaży zabawkę w postaci tzw. jeździka/pchacza stanowiącego kopię pojazdu samochodowego marki M. (...). Zabawka ta jest wyprodukowana przez P. S. B. C. M. (...) w C.. Producent zawarł umowę licencyjną upoważniającą do produkcji i wprowadzenia do obrotu na cały świat (z wyłączeniem(...)) zabawek stanowiących kopie lub naśladujących model M. (...). Licencja dotyczy również używania znaków towarowych tej firmy. Sporna zabawka jest oferowana do sprzedaży za pośrednictwem serwisu (...) .pl. (...) otrzymali od (...) wiadomość o usunięciu ich oferty sprzedaży, ponieważ zabawka naruszała prawa do zarejestrowanego wzoru przemysłowego pozwanego. Pozwany zawiadomił powodów o jego prawach z wzoru przemysłowego pt. „Pojazd (...)” stanowiących kopię wyglądu sprzedawanych przez powodów zabawek, bez użycia znaków towarowych właściciela kopiowanego pojazdu samochodowego. W ocenie powodów zarejestrowanie przez pozwanego przedmiotowego wzoru i wprowadzenie go do obrotu narusza art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, bowiem wzór przemysłowy jest ewidentną kopią zabawek wyprodukowanych na licencji M..

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa wraz z solidarnym zasądzeniem od powodów na swoją rzecz kosztów postępowania. Wskazał, że jest jedynym uprawnionym podmiotem do wprowadzania zabawki na terytorium Polski. W jego ocenie był uprawniony do dokonywania rejestracji w Urzędzie Patentowym. Posiada wszelkie dokumenty oraz w sposób stały współpracuje z (...) producentem zabawek.

Wyrokiem z 30 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił powództwo (punkt I wyroku), określił wysokość opłaty ostatecznej od pozwu na kwotę 600 zł i zasądził solidarnie od powodów na rzecz pozwanego 2.537 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (punkt II i III wyroku).

W motywach tego rozstrzygnięcia Sąd I instancji wskazał na następujące ustalenia faktyczne i wyprowadzone na ich podstawie wnioski prawne.

Powodowie prowadzą działalność gospodarczą pod firmą (...) s.c. S. D.” z siedzibą w G.. Przedmiotem działalności jest m.in. sprzedaż detaliczna zabawek. Swoje towary sprzedają za pośrednictwem strony internetowej (...) oraz serwisu (...) .pl. (...) prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą (...) z siedzibą w K., która obejmuje m.in. sprzedaż zabawek poprzez stronę internetową (...)

Obie strony sprowadziły samochód/chodzik do Polski z C.. Chodzik charakteryzował się żywymi kolorami: białym, czerwonym, różowym i niebieskim. Z wyglądu przypomina kabriolet wyposażony w cztery koła ze srebrnymi kołpakami i jednolitą karoserią ze srebrnymi elementami ozdobnymi. Na korpusie pojazdu zamontowane jest w

jego tylnej części siedzisko, które wyglądem przypomina fotelik samochodowy, przedłużeniem zagłówka siedziska jest pałąk zakończony uchwytem umożliwiającym pchanie samochodziku. Sprowadzana zabawka posiadała z przodu pomiędzy światłami znak firmy (...).

Pozwany po raz pierwszy sprowadził i wprowadził do obrotu tę zabawkę w 2015 r., natomiast powodowie dokonali pierwszego zakupu w grudniu 2017 r. Zamówienie na cały kontener zostało przez powodów złożone firmie handlowej w H., która kupowała chodziki od (...) producenta. Pozwany kupował je bezpośrednio u producenta.

(...) a (...) Ltd w C. w dniu 5 września 2014 r. doszło do zawarcia umowy licencyjnej. W dniu 5 kwietnia 2018 r. pomiędzy (...) Ltd w C. a pozwanym doszło do zawarcia wyłącznej umowy agencyjnej. Przedmiotem umowy był objęty sporem samochodzik dla dziecka ((...)) – M. (...). Początkowo umowa obowiązywała przez 12 miesięcy do 4 kwietnia 2019 r. Fabryka (...) Ltd ustanowiła pozwanego swoim wyłącznym przedstawicielem w celu uzyskiwania zamówień na dziecięcy samochodzik M. G.. Producent chodzików zobowiązał się nie sprzedawać i nie eksportować ww. zabawki do polskich klientów. Kolejną umową strony przedłużyły umowę przedstawicielstwa do 31 grudnia 2019 r.

W dniu 26 maja 2017 r. pozwany dokonał rejestracji wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym. Przedmiotem wzoru przemysłowego był pojazd dla dzieci stanowiący formę zabawki, przypominający kabriolet wyposażony w 4 kółka ze srebrnymi kołpakami i jednolitą karoserią oraz ze srebrnymi elementami ozdobnymi. Na korpusie pojazdu zamontowane było w jego tylnej części siedzisko zbliżone wyglądem do fotela samochodowego, wyposażone w dwa łukowate podłokietniki sięgające do kierownicy zamontowanej z przodu korpusu. Przedłużeniem siedziska jest wyprowadzony pałąk zakończony uchwytem umożliwiającym pchanie pojazdu. Zabawka jest w czterech kolorach: białym, różowym, czerwonym i niebieskim. Jako uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego ujawniony został (...) P. B. z K., natomiast twórcą wzoru przemysłowego jest Y. R. (...), z Z. (...). Pozwany uzyskał zgodę producenta na rejestrację wzoru użytkowego.

Zarejestrowany wzór przemysłowy różni się od chodzika sprowadzonego przez powodów wyłącznie tym, że nie posiada emblematu M..

W dniu 29 listopada 2017 r. pozwany poinformował powodów, że przysługuje mu wyłączne prawo do wzoru przemysłowego pt. „Pojazd (...)” (nr zgłoszenia (...)) i że zabawka ta jest utworem w rozumieniu prawno-autorskim.

W dniu 14 grudnia 2017 r. serwis (...)(...) wysłał informację do powodów o usunięciu ich oferty sprzedaży chodzików.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie załączonych do akt sprawy dokumentów, których wiarygodność nie budziła wątpliwości Sądu ani stron. Sąd uwzględnił wnioskowane przez strony osobowe wnioski dowodowe. Zeznania stron pozwoliły na uzupełnienie ustaleń faktycznych. Sąd pominął wniosek dowodowy powodów dotyczący zwrócenia się do M. (...) o udzielenie informacji jako nieprzydatny do podjęcia rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie, bowiem umowa licencyjna z 5 września 2014 r. nie dotyczy wzoru objętego niniejszym postępowaniem. Sąd pominął dowód z opinii biegłego jako niedopuszczalny i bezzasadny.

Sąd I instancji uznał powództwo za bezzasadne.

Powodowie zarzucili pozwanemu naruszenie art. 10 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.Dz.U.2020.1913, dalej: u.z.n.k.), ponieważ wzór użytkowy zarejestrowany przez pozwanego jest kopią zabawek produkowanych na licencji M. w C.. Zarzucili naruszenie art. 15 u.z.n.k., bowiem przez rejestrację wzoru przemysłowego został im ograniczony dostęp do rynku.

Sąd wskazał, że ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, a celem tej ustawy jest zapewnienie prawidłowości funkcjonowania i działania podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na wolnych prawach poprzez wyeliminowanie wszelkich zachowań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażających interesowi innego przedsiębiorcy bądź ów interes naruszających. Przedmiotem ustawy jest ochrona działalności

przedsiębiorcy przed działaniami przeciwko niej skierowanymi. Ustawa ta zmierza do zapewnienia prawidłowości zachowania się i działania przedsiębiorcy w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na równych prawach. Sąd Okręgowy wyjaśnił, że u podstaw art. 3 ust. 1 u.z.n.k. leży trafne założenie, aby w następstwie podjętych działań konkurencyjnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami przedsiębiorca nie czerpał korzyści w postaci przewagi nad konkurentami działającymi zgodnie z tymi obyczajami.

Sąd I instancji uznał zarzuty powodów co do tego, że pozwany rejestrując wzór przemysłowy dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji za bezzasadne. Wskazał, że pozwany rozpoczął sprowadzanie zabawki dwa lata przed powodami. Nawiązując współpracę z (...) producentem uzyskał zarówno umowę na wyłączność importu i wprowadzenia na polski rynek zabawki, jak i zgodę producenta na rejestrację wzoru przemysłowego. Zgłosił wzór przemysłowy zanim powodowie rozpoczęli sprzedaż chodzika. Pozwany dokonał rejestracji wzoru zgodnie z przepisami, a zgodnie z prawem reaguje na wszelkie naruszenia, których dopuszczają się inne podmioty.

Nielegalne działania stanowią naruszenie przepisu art. 105 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.), art. 17 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: pr. aut.), czy przepisów art. 3 i 13 u.z.n.k. Wykonywanie przez pozwanego przysługującego mu prawa podmiotowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego nie może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji.

Sąd pierwszej instancji podniósł, że powodowie do terminu rozprawy w dniu 30 lipca 2020 r. nie złożyli wniosku do Urzędu Patentowego o unieważnienie praw z rejestracji wzoru przemysłowego PL (...). Ocena czy doszło do naruszenia wzoru przemysłowego należy do Urzędu Patentowego. Przyjęty w prawie własności przemysłowej model procedury rejestracyjnej ma charakter ograniczony. Co do zasady rejestracja ma charakter formalny, gdyż Urząd Patentowy, udzielając prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, bada prawidłowość sporządzonego zgłoszenia, brak sprzeczności wykorzystania wzoru z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami albo użycia niedozwolonych oznaczeń (art. 110 p.w.p.). Sprawy o unieważnienie wzoru (o stwierdzenie nieważności decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji) Urząd Patentowy rozstrzyga w trybie postępowania spornego (art. 255 ust. 1 p.w.p). Natomiast zgodnie z art. 89 ust. 1 w związku z art. 117 p.w.p. może on zostać unieważniony w całości lub w części decyzją wskazanego organu na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny.

W konkluzji Sąd Okręgowy doszedł do wniosku, że do czasu wzruszenia decyzji o przyznaniu ochrony na podstawie wzoru przemysłowego sąd nie może traktować zachowania pozwanego jako czynu nieuczciwej konkurencji.

W niniejszym postępowaniu nie ma znaczenia umowa licencji zawarta pomiędzy M. (...) a producentem (...) zabawek, bowiem ta umowa nie dotyczy powodów. Z licencji tej powodom nie przysługują żadne prawa. Zarejestrowany przez pozwanego wzór przemysłowy nie obejmuje znaku właściciela marki M.. Pozwany sprzedaje zabawki bez emblematu M..

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 15 ust. 3 u.k.s.c., określając opłatę ostateczną na kwotę 600 zł. Z kolei na podstawie art. 98 k.p.c. od powodów jako strony przegrywającej proces zasądzono solidarnie na rzecz pozwanego zwrot kosztów postępowania, tj. kwotę 2.537 zł, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 19 w zw. z § 10 ust. 2 pkt 2 Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Apelację od tego wyroku wniosła strona powodowa, która zaskarżyła go w całości zarzucając:

1. naruszenie przepisów prawa materialnego:

a) art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez jego nieprawidłową wykładnię, polegającą na błędnym założeniu, że rejestracja wzoru przemysłowego przed Urzędem Patentowym RP wyłącza możliwość popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji przez podmiot uprawniony z rejestracji tego wzoru (w tym wypadku pozwanego), co w konsekwencji doprowadziło do nierozpoznanie istoty sprawy przez Sąd pierwszej instancji i przedwczesnego oddalenia powództwa; także

poprzez jego niezastosowanie, polegające na zaniechaniu ustalenia, czy zachowanie pozwanego wypełnia znamiona generalnego czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w naruszonym przepisie;

b) art. 10 u.z.n.k. sprowadzające się do jego niewłaściwego niezastosowania na gruncie niniejszej sprawy, w wyniku zaniechania ustalenia czy brak oznaczenia przez pozwanego spornych towarów stwarza niebezpieczeństwo wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia tych towarów;

c) art. 15 u.z.n.k. poprzez brak jego zastosowania i wydanie zaskarżonego orzeczenia, bez dokonania oceny czy zachowanie pozwanego nosi znamiona stypizowanego tam deliktu, polegającego na utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku;

d) art. 18 u.z.n.k., polegające na niezastosowaniu tego przepisu w realiach sprawy, pomimo dopuszczenia się przez pozwanego czynów nieuczciwej konkurencji, z naruszeniem interesów powodów (określonych w art. 10 u.z.n.k., art. 15 u.z.n.k. lub art. 3 ust. 1 u.z.n.k.);

2. naruszenie przepisów prawa procesowego:

a) art. 235² k.p.c. w zw. z art. 217 § 3 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c., przez bezpodstawne pominięcie wniosku dowodowego powodów o zwrócenie się przez Sąd pierwszej instancji do (...) z siedzibą w S. w (...) o udzielenie informacji, w sytuacji gdy zmierzał on do wykazania, że pozwany w sposób nieuprawniony korzysta z renomy marki M. (...) oraz dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji z art. 10 u.z.n.k., co na gruncie niniejszej sprawy stanowiło okoliczność nie tylko sporną, ale w ogóle niepoddaną ocenie Sądu pierwszej instancji; także poprzez nieuzasadnione pominięcie dowodu z opinii biegłego i uznanie go za dowód niedopuszczalny bez wskazania jakiegokolwiek podstawy, mimo że konieczność przeprowadzenia tego dowodu na okoliczności podane przez powodów była oczywista zwłaszcza dla wykazania sprzeczności działań pozwanego z dobrymi obyczajami, co ostatecznie wpłynęło na niepełne ustalenie przez Sąd stanu faktycznego sprawy;

b) art. 233 § 1 k.p.c., wyrażające się sprzeczną z zasadami doświadczenia życiowego oceną zebranego w sprawie materiału dowodowego, polegającą na ustaleniu, że pozwany wykonuje swoje prawo podmiotowe zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w sytuacji gdy postawa pozwanego zmierza wyłącznie do bezprawnego i sprzecznego z dobrymi obyczajami wyeliminowania innych przedsiębiorców z rynku, pod przykrywką prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, podpatrzonego u azjatyckiego przedsiębiorcy; nadto także poprzez błędną ocenę dowodu w postaci umowy licencji między (...) z siedzibą w S. w (...) a (...) producentem zabawek, polegającą na uznaniu, że umowa ta nie ma żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, podczas gdy stanowi ona kluczowy w sprawie dowód, służący wykazaniu, że zachowania pozwanego można zakwalifikować jako czyn nieuczciwej konkurencji,

c) art. 327¹ § 1 k.p.c. polegające na sporządzeniu uzasadnienia zaskarżonego wyroku, bez należytego wyjaśnienia podstawy prawnej tego wyroku, wbrew wymogom określonym w przywołanym przepisie.

Skarżący wnieśli o:

1. zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie powództwa w całości;

2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kosztów procesu za obie instancje, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości czterokrotności stawki minimalnej, według norm przepisanych oraz kwoty 17,00 zł tytułem uiszczonej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa;

ewentualnie o:

3. uchylene zaskarżonego wyroku w całości oraz przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.

W odpowiedzi na apelację strona pozwana wniosła o jej oddalenie oraz o zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Podniosła, że ustalenia Sądu I instancji i wydane rozstrzygnięcie jest prawidłowe i zasługuje na aprobatę.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Apelacja okazała się częściowo uzasadniona.

Sąd odwoławczy nie podziela zarzutów naruszenia art. 235² k.p.c. w zw. art. 217 § 3 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez pominięcie wniosku dowodowego o zwrócenie się do M. (...) o udzielenie informacji w celu wykazania, że pozwany w sposób nieuprawniony korzysta z renomy tej marki i dopuszcza się czynów nieuczciwej konkurencji. W ocenie Sądu – w świetle określonych granic podstawy faktycznej żądania – dowód ten byłby nieistotny, gdyż okoliczność czy pozwany rejestrując wzór przemysłowy naruszył także prawa własności przemysłowej należące do M. (...) nie ma wpływu na ocenę tego czy pozwany dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji względem powodów. Strona powodowa w procesie o delikt nieuczciwej konkurencji zobowiązana jest do wykazywania naruszenia lub zagrożenia swojego interesu lub swoich klientów (por. art. 3 ust. 1 u.z.n.k.), a nie interesów lub klientów podmiotu trzeciego, w tym przypadku M. (...).

Nadto Sąd wskazuje, że nie w każdej sprawie z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji lub prawa własności przemysłowej istnieje konieczność przeprowadzania opinii biegłych. Powodowie wnosili o przeprowadzenie tego dowodu na okoliczność braku zdolności rejestracyjnej wzoru (...). Sąd II instancji – do czego odniesie się szerzej w dalszej części uzasadnienia – sam ocenił te przesłanki.

Zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. został postawiony w sposób wadliwy. Przepis ten dotyczy oceny wiarygodności i mocy dowodów, a takich zarzutów skarżący nie stawia. Skarżący w istocie kwestionuje oddalenie wniosków dowodowych i wyprowadzoną na podstawie ustalonego stanu faktycznego ocenę prawną powództwa, co jest zagadnieniem z zakresu stosowania prawa materialnego.

W ocenie Sądu Apelacyjnego materiał dowodowy zgromadzony w sprawie był wystarczający do stwierdzenia dopuszczenia się przez pozwanych czynu nieuczciwej konkurencji.

Co do zarzutu naruszenia art. 327¹ § 1 k.p.c., to Sąd II instancji uznał, że z punktu widzenia prawa procesowego uzasadnienie Sądu I instancji spełnia wymóg wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku. Sąd przytoczył zarówno przepisy, które stały się podstawą rozstrzygnięcia, wyjaśnił je jak je rozumie oraz w obszerny sposób przytoczył właściwe orzecznictwo i poglądy doktryny prawniczej, po czym przedstawił sposób w jaki dokonał subsumpcji oraz to do jakich wniosków doszedł. Jednakże – do czego Sąd odniesie się w dalszej części uzasadnienia – wyjaśnienia te i wnioski, mając na uwadze prawidłowość zastosowania prawa materialnego, należało uznać za błędne (zarzut 2c).

W związku z tym, że wszystkie zarzuty prawa procesowego zostały uznane za nietrafne, Sąd Apelacyjny ustalony przez Sąd I instancji uznaje za prawidłowy i przyjmuje za własny, z tą jednak różnicą, że Sąd z urzędu zmienia ustalenia w zakresie w jakim Sąd I instancji ustalił datę rejestracji wzoru przemysłowego nr (...). Sąd Okręgowy przyjął jako datę rejestracji 26 maja 2017 r., podczas gdy jest to data zgłoszenia do rejestracji. Data rejestracji to 21 sierpnia 2017 r. (k. 173).

Ponadto, wbrew ustaleniom Sądu Okręgowego, w sprawie nie było sporne, że zabawki oferowane do sprzedaży przez obie strony są identyczne, nawiązują do samochodu M. (...) i są oznaczone charakterystycznym dla tej firmy emblematem. Emblematu tego nie posiada jedynie zarejestrowany przez pozwanego wzór przemysłowy. Jest to jedyna różnica między zarejestrowanym wzorem a zabawkami oferowanymi przez obie strony do sprzedaży. Fakty te jednoznacznie wynikają z zeznań strony pozwanej.

Podstawą wyroku Sąd Okręgowy było błędne założenie, że dopóki pozwanemu przysługuje prawo ochronne z wzoru przemysłowego, tak długo powodowie nie mogą zarzucać mu czynów nieuczciwej konkurencji. Stanowisko to jest sprzeczne z ugruntowanym już orzecznictwem Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy kilkakrotnie podkreślał, że prawo ochronne ma charakter wyłącznie formalny (co Sąd Okręgowy zauważył, lecz nie wyprowadził z tej konstatacji właściwych wniosków) i może być podważane nie tylko w procesie unieważniania, ale także w postępowaniu o zakazanie działań godzących w uczciwą konkurencję (zob. wyroki Sądu Najwyższego: z 26 listopada 2008 r., III CSK 162/08, LEX nr 479314; z 18 lutego 2016 r., II CSK 282/15, OSNC 2017/1/10; z 23 października 2008 r., V CSK 109/08, LEX nr 479328, a także przywołany w apelacji wyrok z 3 lipca 2008 r., IV CSK 88/08, LEX nr 609970).

Pozwany nieadekwatnie powołuje się na wyrok Sądu Najwyższego z 16 stycznia 2009 r. w sprawie V CSK 241/08 (LEX nr 484688). Sprawa ta dotyczyła bowiem rozszerzenia ochrony przysługującej powodowi z rejestracji wzoru przemysłowego o uprawnienia wynikające z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ponadto wyrażone w powyższym orzeczeniu stanowisko co do relacji między decyzją o rejestracji wzoru przemysłowego (a właściwie decyzją o unieważnieniu tego prawa) zostały poddane krytyce (zob. głosę K. Jasińskiej, LEX/el. 2009). Stanowisko to nie znalazło także naśladownictwa w późniejszych przeczeniach Sądu Najwyższego, w szczególności w powołanym wyżej wyroku z 18 lutego 2016 r. w sprawie II CSK 282/15.

Sąd Apelacyjny nie kwestionuje decyzji administracyjnej, którą przyznano pozwanemu prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Uznaje jednak, że pozwany uzyskał to prawo w złej wierze i nadużywa go z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Sąd Apelacyjny w pełni podziela stanowisko zaprezentowane przez Sąd Najwyższy w wyroku z 26 listopada 2008 r. w sprawie III CSK 162/08, w którym wskazano, że rejestracja wzorów przemysłowych ma charakter czysto formalny (bez zastosowania procedury badawczej). Stwierdzenie więc, czy takiemu wzorowi przysługuje przymiot nowości, zostało przesunięte w czasie, tj. do ewentualnego sprzeciwu (art. 246 p.w.p.) lub unieważnienia prawa z rejestracji (art. 117 p.w.p.). Sąd Najwyższy słusznie uznał, że uzyskanie rejestracji w wyniku zgłoszenia cudzego wzoru do ochrony w Urzędzie Patentowym i późniejsze wystosowanie pisma ostrzegawczego do sieci dystrybucji i odbiorców konkurencyjnych firm stwierdzającego naruszenia przez konkurenta praw z rejestracji jest co najmniej sprzeczne z dobrymi obyczajami kupieckimi (art. 3 u.z.n.k.).

W sprawie jest niesporne, że pozwany – jak zeznał – dokonał rejestracji wzoru aby wzmocnić swoją pozycję wyłącznego dystrybutora. Następnie, odwołując się do zarejestrowanego wzoru przemysłowego, zablokował powodowi możliwość sprzedaży sprowadzonych chodzików przez serwis (...).

Działania pozwanego nie usprawiedliwia umowa zawarta z producentem zabawek. Dotyczyła ona wyłącznego przedstawicielstwa w pozyskiwaniu zamówień na objęty sporem chodzik, z czym wiązało się zobowiązanie producenta zabawki do niesprzedawania jej klientom w Polsce. Umowa ta wiąże jednak wyłącznie jej strony i nie ma wpływu na uprawnienia powodów. Potencjalne niewywiązanie się przez(...) kontrahenta z przyjętych zobowiązań może kształtować roszczenia pozwanego związane z nienależytym wykonaniem umowy.

Okoliczności sprawy pozwalają uznać, że pozwany uzyskał prawo ochronne działając w złej wierze.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 p.w.p. prawo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje twórcy, którym pozwany niewątpliwie nie był. Jego „twórczy” wkład w zarejestrowany wzór ograniczył się do usunięcia emblematu firmy (...). Pozwany nie twierdził przy tym, aby zachodził którykolwiek z wyjątków wynikających z art. 11 ust 2-6 p.w.p.

Przedstawione zezwolenie producenta „na uzyskanie patentu przez U. na terenie Polski” (k. 122) rodzi trudności interpretacyjne. Nie mniej pozwany nie zdecydował się na zgłoszenie wynalazku w rozumieniu art. 24 i n. p.w.p. i uzyskanie patentu, lecz na zgłoszenie wzoru przemysłowego.

Dalsze badanie intencji producenta zabawek i znaczenia przedłożonego jednostronnego oświadczenia, w którego treści zezwolono także na „korzystanie z licencji M. (...) na M. (...)” jest zbędne i z tego względu, że zgłoszony przez pozwanego wzór przemysłowy nie miał niezbędnej cechy nowości.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 p.w.p. wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Nowość wytworu ocenia się według reguł wynikających z art. 103 p.w.p. Zasadniczo nowym jest wzór, który przed datą zgłoszenia (art. 13 ust. 1 p.w.p.) nie był udostępniany publicznie. Udostępnianie publiczne, bez względu na to czy wystąpiło na terenie UE, czy też poza nią, wyklucza cechę nowości (tak decyzja Izby odwoławczej (...) z 26.03.2010 r., R (...) (...) (...) (...) Ltd., (...), pkt 63–71); w wyroku z 21.05.2015 r., Sąd UE w sprawach połączonych T-22/13 i T-23/13, (...) (...) (...) (P.) (U.), (...) wskazał, że ujawnienie wzoru może być wynikiem użycia w handlu, nawet jeśli nie ma dowodów na to, że produkty, w których zastosowano wcześniejszy wzór, zostały faktycznie wyprodukowane lub wprowadzone na rynek; wystarczająca bowiem pozostaje okoliczność, że produkty były oferowane do sprzedaży w dystrybuowanych katalogach (tak decyzja Izby Odwoławczej (...) z 22.10.2007 r., R (...) (...), L. D. (...) V., (...)) lub importowane z kraju spoza UE (wyrok Sądu UE z 14.06.2011 r., T-68/10, S. T. v. (...) (...) P. S. (W.), (...)); wystarczające jest również udowodnienie, że produkty były przedmiotem zakupu między dwoma podmiotami europejskimi (wyrok Sądu UE z 9.03.2012 r., T-450/08, C. (...) (...) H.-G. (P.), (...));

Z ustaleń Sądu Okręgowego, poczynionych na podstawie zeznań pozwanego, wynika, że sprowadzał on chodziki do Polski już w 2015 r. Jest mało prawdopodobne, że sprzedaż pozwanemu była pierwszym ujawnieniem wzoru na tę zabawkę, tj. że wcześniej produkt ten nie był wystawiany, reklamowany ani oferowany do sprzedaży. Nawet jednak przy założeniu, że pierwszym ujawnieniem wzoru była sprzedaż chodzików pozwanemu, to fakt ten miał miejsce co najmniej 17 miesięcy przed zgłoszeniem wzoru do rejestracji.

Już z racji upływu czasu w sprawie nie mogą więc znaleźć zastosowania wyjątki co do oznaczania daty pierwszeństwa (istotnej dla ustalenia cechy „nowości”) wynikające z art. 14 i 151 ust. 1 p.w.p., ponieważ od upublicznienia wzoru do chwili zgłoszenia minął okres dłuższy niż 6 miesięcy. Pozwany zresztą na żaden z tych wyjątków (zgłoszenie wzoru przemysłowego w państwie, z którym Polska ma umowę międzynarodową, wystawienia wzoru przemysłowego w Polsce lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej) nie powoływał się ani w postępowaniu rejestrowym, ani w toku niniejszego sporu.

Upływ czasu od momentu ujawnienia wzoru wykluczał też hipotetyczne powołanie się pozwanego na wyjątek z art. 103 ust. 3 pkt 2 p.w.p., zgodnie z którym za nowy może być uznany także wzór, który został ujawniony w ciągu 12 miesięcy przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, jeżeli ujawnienie nastąpiło przez twórcę, jego następcę prawnego lub – za zgodą uprawnionego – przez osobę trzecią, a także jeżeli ujawnienie nastąpiło w wyniku nadużycia popełnionego wobec twórcy lub jego następcy prawnego. Ujawnienie wzoru – w świetle własnych twierdzeń pozwanego – miało miejsce wcześniej, niż 12 miesięcy przed datą zgłoszenia wzoru do rejestracji.

Zarejestrowany wzór należy uznać za identyczny z chodzikiem, które zamierzali w Polsce sprzedawać powodowie. Wynika to z art. 103 ust. 1 zd. 2 p.w.p., zgodnie z którym wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami. Było bezsporne, że samochodzik sprzedawany przez obie strony różni się od zarejestrowanego tylko tym, że w przedniej części ma charakterystyczny dla marki M. emblemat, a w zarejestrowanym wzorze to miejsce jest puste. Bryła chodzika, jego wnętrze, pałak, kolorystyka są identyczne. Identyfikacja wzoru była dla pozwanego zresztą oczywista i na jej podstawie zwrócił się do(...)i powodów o wstrzymanie sprzedaży.

Powyższe rozważania jednoznacznie prowadzą do wniosku, że pozwanemu można zarzucić sprzeczne z dobrymi obyczajami działanie, naruszające interesy powodów (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.). Pozwany dokonał rejestracji wzoru

przemysłowego zdając sobie sprawę, że nie jest jego twórcą produktu, a sam produkt nie ma cechy nowości. Uczynił to dążąc do przejęcia dominacji na rynku polskim w zakresie sprzedaży przedmiotowego jeżdżika.

Już z tych względów roszczenia powodów należało ocenić za uzasadnione w świetle art. 18 u.z.n.k.

W ocenie Sądu Apelacyjnego pozwany – na co trafnie wskazują powodowie w swojej apelacji – dopuścił się także stypizowanego deliktu naruszenia zasad uczciwej konkurencji. W sprawie ziściły się przesłanki wskazane w art. 15 ust. 1 pkt 5) w zw. z ust. 2 pkt 1) u.z.n.k, a więc dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji poprzez utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy.

W dalszej kolejności powodowie zarzucili naruszenie art. 10 u.z.n.k., 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. Przyjmuje się, że art. 10 u.z.n.k. znajduje zastosowanie wówczas, gdy użyte oznaczenie może wywołać ryzyko wprowadzenia w błąd klientów, nie zakazuje zatem podawania informacji fałszywych, jeżeli przeciętny klient będzie miał świadomość, że wskazana przez przedsiębiorcę cecha towaru lub usługi jest w sposób oczywisty niezgodna z prawdą. Istotą czynu nieuczciwej konkurencji z art. 10 u.z.n.k. jest używanie oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd, w szczególności co do pochodzenia towarów lub usług oraz co do innych istotnych cech (właściwości) towarów lub usług. Norma art. 10 u.z.n.k. dotyczy przede wszystkim sytuacji oznaczania towaru lub usługi cudzym znakiem towarowym, firmą lub innym oznaczeniem odróżniającym, a zatem skierowana jest na mylące oznaczanie wytworów przedsiębiorstwa a nie samego przedsiębiorstwa.

Z okoliczności sprawy wynika, że chodziki, które powodowie sprowadzili a pozwany już sprzedaje pochodzą od tego samego producenta. Nie podważano prawa (...) producenta do produkcji chodzików naśladujących samochód M. (...) oraz do opatrywania go charakterystycznym emblematem tej firmy. Skarżący nie wskazywali, jakie oznaczenia mogłyby prowadzić do konfuzji, o której mowa w art. 10 u.z.n.k. Sąd Apelacyjny uznaje natomiast, że powodowie nie mają legitymacji czynnej w zakresie kwestionowania naruszenia powołanego przepisu poprzez zarejestrowanie wzoru przemysłowego z ewentualnym naruszeniem prawa firmy (...). Z tych względów Sąd Apelacyjny nie prowadził postępowania dowodowego w kierunku naruszenia praw przysługujących M. (...).

W związku z tym, że doszło do wyczerpania znamion czynów nieuczciwej konkurencji przez pozwanego – art. 3 i art. 15 u.z.n.k. – konieczne stało się rozważenie, które ze środków ochrony przewidziane w art. 18 u.z.n.k. powinny znaleźć zastosowanie w sprawie.

Powodowie wnosili o zakazanie pozwanemu posługiwania się prawem z rejestracji, usunięcie skutków nieuprawnionego uzyskania prawa z rejestracji produktu pozwanego, nakazanie pozwanemu umieszczenia na jego koszt ogłoszenia w dzienniku „(...)” o wskazanej treści oraz nakazanie pozwanemu.

Sąd odwoławczy za zasadne uznał zakazanie pozwanemu posługiwania się prawem z rejestracji wzoru przemysłowego nr (...) „Pojazd (...)”. Wykonywanie przez pozwanego praw z tytułu prawa ochronnego służy mu do eliminowania konkurencji z rynku i jako czyn nieuczciwej konkurencji nie może korzystać z ochrony. Podkreślić należy, że nie jest to jednoznaczne z wygaszeniem lub unieważnieniem tego prawa.

Za zasadne Sąd uznał także roszczenie powodów o złożenie (...) Sp. z o.o. oświadczenia, gdyż bezpośrednio służy to odwróceniu sprzecznych z dobrymi obyczajami działaniami pozwanego. Jednak zaproponowana przez powodów treść oświadczenia jest nieadekwatna do zaistniałych naruszeń ich praw. Sąd II instancji uznał przy tym, że żądanie opublikowania przez pozwanego oświadczenia o wskazanej przez powodów treści w dzienniku (...) jest zbyt daleko idące. W żadnym stadium postępowania nie wykazano, aby skala naruszenia praw powodów wykraczała poza stosunki między nimi a pozwanym. Publikacja zaproponowanego oświadczenia nie zmierzałaby do usunięcia skutków naruszeń – bo nie wystąpiły one w skali o zasięgu dziennika „(...)” – a przez to należało uznać je za niecelowe i w tym zakresie

oddalić apelację. W powyższym zakresie ograniczono także treść oświadczenia, którego przesłania do (...) Sp. z o.o. domagali się powodowie.

Jako niedopuszczalne uznano żądanie zobowiązania pozwanego do złożenia oświadczenia woli o zrzeczeniu się kwestionowanego przez powodów prawa z rejestracji spornego wzoru przemysłowego. Do takiego skutku powodowie mogą dążyć wnosząc o unieważnienie udzielonego prawa w odpowiednim postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP. W tym zakresie subsydiarnej roli nie może pełnić postępowanie, którego podstawą są czyny nieuczciwej konkurencji, gdyż zmierzałoby to do obejścia przepisów ustawy p.w.p. w zakresie w jakim regulują udzielanie ochrony i jej odbieranie z praw na wzory przemysłowe. Dodatkowo zrzeczenie się prawa nie prowadziłoby do usunięcia skutków już dokonanych naruszeń, poza tym interesy powodów zabezpiecza zakaz posługiwania się wobec nich prawem z rejestracji.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny – na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. – zmienił zaskarżony wyrok w punkcie I, o tyle tylko, że zakazał pozwanemu posługiwania się prawem z rejestracji wzoru przemysłowego nr (...) „Pojazd (...)” oraz nakazał pozwanemu złożenie w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku pisemnego oświadczenia i doręczenia go do (...)sp. z o. o. w P., ul. (...), (...)-(...) P., o treści: „P. B. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) P. B. z siedzibą w K. (NIP (...)) oświadcza, że dopuścił się wobec Panów S. D. i P. S., współników (...) spółka cywilna D., S. z siedzibą w G., niedozwolonych czynów nieuczciwej konkurencji polegających na zablokowaniu sprzedaży towarów w postaci zabawek dla dzieci, tzw. jeździków (pchaczy, chodzików), nawiązujących do modelu pojazdu samochodowego M. (...) i wycofuje zastrzeżenia związane z rejestracją wzoru przemysłowego pt. »Pojazd (...)« nr zgłoszenia (...)”, pozostawiając przy tym rozstrzygnięcie o oddaleniu powództwa w pozostałej części.

Ta modyfikacja doprowadziła również do konieczności zmiany rozstrzygnięcia o kosztach postępowania przed Sądem I instancji. Powodowie ostatecznie wygrali postępowanie co do zasady. Wprawdzie oddalono część zgłoszonych przez nich roszczeń, to jednak uwzględnione zostały główne z nich, tj. o zakazanie pozwanemu posługiwania się prawem rejestracji wzoru przemysłowego oraz o nakazanie złożenia oświadczenia (...) Sp. z o.o. W związku z tym Sąd uznał, że uzasadnione jest obciążenie kosztami powodów w 1/4 części, a pozwanego w 3/4 części.

Na koszty powodów w postępowaniu pierwszoinstancyjnym złożyła się opłata od pozwu (600 zł), opłata od zażalenia (30 zł) oraz koszty zastępstwa procesowego w wysokości 1.680 zł, które zostały ustalone na podstawie § 20 w zw. z § 8 pkt 19) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Sąd przyjął, że najbardziej zbliżoną stawką do sprawy o czyny nieuczciwej konkurencji – szczególnie w realiach niniejszej sprawy – będzie stawka odnosząca się do naruszenia praw własności przemysłowej. Na koszty strony pozwanej złożyły się koszty zastępstwa procesowego – ustalone jak wyżej – oraz koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym stanowiące 50% tej stawki (840 zł). Każdej ze stron doliczono także uiszczoną opłatę skarbową od pełnomocnictwa. Mając to na uwadze po wzajemnym rozliczeniu kosztów należnych każdej ze stron należało zmienić punkt III zaskarżonego wyroku w ten sposób, że zasądzono od pozwanego na rzecz powodów 1.741 zł tytułem kosztów postępowania (punkt I.2 wyroku).

W pozostałym zakresie Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił apelację powodów jako nieuzasadnioną (punkt II wyroku).

W tożsamej proporcji dokonano rozliczenia kosztów postępowania apelacyjnego. Powodowie ponieśli 600 zł opłaty od apelacji i 1.260 zł kosztów zastępstwa procesowego (§ 8 pkt 19 w zw. z § 20 i § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackich. Pozwany poniósł jedynie koszty zastępstwa procesowego w kwocie 1.260 zł ustalone na podstawie (§ 8 pkt 19 w zw. z § 20 i § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Po ich wzajemnym rozliczeniu należało zasądzić od pozwanego na rzecz powodów 1.080 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego (punkt III wyroku).

SSA Elżbieta Fijałkowska SSA Małgorzata Gulczyńska SSA Małgorzata Goldbeck-Malesińska

(...)

(...)

K. K.