

Sygn. akt **I AGa 229/21**

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 maja 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej w składzie:

Przewodniczący Sędzia Elżbieta Fijałkowska

Sędziowie: Małgorzata Gulczyńska, Małgorzata Goldbeck - Malesińska

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2022 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa:

1. (...) H. ((...))

2. (...) sp. z o.o. T. ((...))

przeciwko

(...) Sp. z o.o. S. ((...))

o zakazanie naruszania znaku towarowego

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5 marca 2021 r. sygn. akt IX Gc 98/20

1. **zamyka rozprawę;**

2. **uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu w Katowicach - Wydziałowi Własności Intelektualnej do ponownego rozpoznania pozostawiając temu sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.**

Małgorzata Gulczyńska Elżbieta Fijałkowska Małgorzata G.–M.

(...)

st. sekr. sądowy E. G.

Sygn. akt **I AGa 229/21**

UZASADNIENIE

(...) w H. i (...) sp. z o.o. w S. k/P. w pozwie wniesionym przeciwko (...) sp. z o.o. w N. domagali się

1. zakazania pozwanemu produkowania, oferowania i wprowadzania do obrotu przekąsek (prażynek, chrupek) pod oznaczeniem stylizowanym na duszka, w szczególności o wskazanym tam postaci/kształcie naruszającym prawa ochronne powoda do znaku towarowego nr (...) (znak L.)

2. nakazanie pozwanemu wycofanie z obrotu produktów, a także wszelkich materiałów reklamowych z wykorzystaniem oznaczenia stylizowanego na duszka w szczególności wskazanym tam postaci/kształcie w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się wyroku uwzględniającego powództwo

3. na podstawie art. 286¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p. w zw. z art. 248 k.p.c. wnieśli o zobowiązanie pozwanego do udzielenia informacji dotyczących ilości wyprodukowanych oraz zbytych, a także cen zbycia przez pozwanego przekąsek pod oznaczeniem stylizowanym na duszka, w szczególności o postaciach wskazanych w pkt 1 i oznaczonych kodem kreskowym (...) za okres (...)lat przed złożeniem niniejszego pisma wraz z obowiązkiem złożenia dokumentacji potwierdzających wskazane ilości oraz ceny;

4. zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości dwukrotności stawki minimalnej

Pozwany w odpowiedzi na pozew (k.246 - wniósł o jego oddalenie i zasądzenie od powodów na jego rzecz kosztów postępowania, w tym zastępstwa procesowego wg norm przepisanych

Wyrokiem z dnia 5 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie

1. oddalił powództwo;

2. oddalił wniosek o zabezpieczenie;

3. zasądził solidarnie od powodów na rzecz pozwanej koszty procesu w kwocie 1 697 zł.

Podstawą rozstrzygnięcia były następujące ustalenia i wnioski

(...), uprawniona z rejestracji nr (...) znaku towarowego trójwymiarowego nawiązującego do postaci duszka nadawanej przekąskom, oraz (...) sp. z oo, której L. S. – W. zezwała na korzystanie z tego znaku, po ostatecznym sprecyzowaniu powództwa domagały się zakazania (...) sp. z o.o., prowadzącej działalność konkurencyjną, produkowania, oferowania i wprowadzania do obrotu podobnych przekąsek pod oznaczeniem stylizowanym na duszka, a także wycofania z obrotu tych produktów wraz z materiałami reklamowymi. Strona pozwana przyznała, że w przeszłości wytwarzała chrupki z wykorzystaniem kształtu duszka i zamieszczała na opakowaniach wizerunki tej postaci. Wnosiła jednak o oddalenie powództwa przecząc, ażeby uprawnienia z rejestracji nr (...) legitymowały do zakazywania innym podmiotom wykorzystywania w jakiegokolwiek formie podobizny duszka. Ponadto powoływała się na treść ugody, na mocy której uzyskała zezwolenie na stosowanie takich oznaczeń.

Uczestnicy postępowania uważali, że okolicznością decydującą o treści rozstrzygnięcia jest to, czy powodowie mają wyłączne prawo wykorzystywania wszelkich kształtów duszka w produkcji przekąsek i w reklamie.

Z tej przyczyny strony przedstawiły w pismach obszerne wywody, zaczerpnięte przypuszczalnie ze specjalistycznych publikacji dotyczących postępowań przed organami patentowymi.

Powodowie uważali ponadto za istotne ujawnienie sposobu budowania tej marki i wysokości poniesionych z tego tytułu kosztów, co podali na uzasadnienie powództwa.

Zgłoszone przez strony dowody dotyczyły tylko wymienionych okoliczności.

Należało jednak mieć na względzie, że w sprawie cywilnej sąd rozstrzyga sprawę ze stosunku z zakresu prawa cywilnego (art. 1 k.p.c.).

Ustawa prawo własności przemysłowej zawiera w przeważającej części przepisy administracyjne, regulujące proces wydawania decyzji administracyjnych skutkujących pierwotnym nabyciem praw cywilnych o charakterze bezwzględny, w szczególności do znaku towarowego.

Tą też sferą zajmowały się strony formułując treść pism i udzielając wyjaśnień. Tymczasem istotę sporu cywilnego wyznacza hipoteza normy cywilnej, przystającej do treści roszczenia. W niniejszej sprawie ta norma zawiera się w art. 296 p.w.p., statuującym odpowiedzialność za bezprawne użycie znaku podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego, przy czym za znak podobny uważane jest oznaczenie rodzące ryzyko wprowadzenia klientów w błąd. Tożsamą treść zawierają również przepisy art. 3 i 10 ust. 2 u.z.n.k..

Zatem istotną dla rozstrzygnięcia sprawy była okoliczność, czy stosowane w obrocie przez pozwaną spółkę formy duszka mogły wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia produktów. Wymieniona okoliczność wymagała wiedzy z zakresu mechanizmów podejmowania decyzji przez potencjalnych nabywców towarów, co jest przedmiotem gałęzi nauki nazywanej psychologią reklamy.

Taki dowód nie został jednak przeprowadzony ze względu na kategorię przeciwności stron.

W tej sytuacji zawarte pomiędzy stronami ugody, które dotyczyły udzielenia przez powodów zezwolenia na używanie przez pozwaną wizerunku duszka, bez potwierdzenia przez biegłego, że stanowiły czyny zakazane należało uznać za prawnie bezskuteczne.

Sąd ustalił, jako okoliczność bezsporną, że pozwana spółka używała w produkcji i handlu przekąskami postaci duszka. Brak było jednak dowodów, ażeby te oznaczenia mogły wprowadzić nabywców w błąd co do osoby wytwórcy towaru.

Sąd zważył, wskazując na art. 6 k.c., że to powodów obciążał dowód z opinii w celu wykazania, że strona pozwana naruszyła prawo do znaku towarowego popełniając czyny sformułowane w art. 296 pwp oraz w art. 10 ust. 2 uznk.

Brak zgody na biegłego skutkowało uznaniem powództwa za bezzasadne. Konsekwencją powyższego było również oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

Apelację od wyroku wnieśli powodowie, zaskarżyli wyrok w całości, wnieśli o jego zmianę i uwzględnienie powództwa ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucili:

1. naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.

a) naruszenie art. 278 § 1 k.p.c. w związku z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 10. u.z.n.k. poprzez błędne przyjęcie przez Sąd I instancji, iż ocena ryzyka wprowadzenia w błąd wymaga wiadomości specjalnych biegłego o specjalizacji z dziedziny psychologii reklamy, a dokładniej „wymaga wiedzy z zakresu mechanizmów podejmowania decyzji przez potencjalnych nabywców towarów, co jest przedmiotem gałęzi nauki nazywanej psychologią reklamy” i w konsekwencji błędne uznanie, że ocena ryzyka wprowadzenia w błąd może zostać stwierdzona wyłącznie przy pomocy opinii biegłego sądowego;

b) naruszenie art. 278 § 1 k.p.c. w związku z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 10. u.z.n.k. poprzez błędne przyjęcie przez Sąd I instancji, iż ocena ryzyka wprowadzenia w błąd możliwa jest do stwierdzenia wyłącznie w oparciu o opinię biegłego o specjalizacji z dziedziny psychologii reklamy, a w konsekwencji pominięcie wszelkich dowodów przedłożonych na tę okoliczność i zaniechanie prowadzenia jakichkolwiek ustaleń, co miało istotny wpływ na wynik sprawy bowiem skutkowało oddaleniem powództwa.

c) naruszenie art. 278 § 1 k.p.c. w związku z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 10, u.z.n.k. poprzez błędne przyjęcie przez Sąd I instancji, iż ocena ryzyka wprowadzenia w błąd wymaga wiadomości specjalnych biegłego o specjalizacji z dziedziny psychologii reklamy, a dokładniej „wymaga wiedzy z zakresu mechanizmów podejmowania decyzji przez potencjalnych nabywców towarów, co jest przedmiotem gałęzi nauki nazywanej psychologią reklamy” i w

konsekwencji błędne pominięcie, że ocena ryzyka wprowadzenia w błąd jest oceną normatywną, do przeprowadzenia której zobligowany jest sąd;

d) naruszenie art. 278 § 1 k.p.c w związku z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 10. u.z.n.k. poprzez błędne przyjęcie przez Sąd I instancji, iż biegły winien w niniejszej sprawie ocenić, czy czyny dokonane przez pozwanego stanowiły czyny zakazane i w konsekwencji uznanie, iż to biegły winien dokonać oceny, czy w niniejszej sprawie doszło do naruszenia praw powodów, co ma istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż Sądu I instancji uznał, iż biegły dokonuje oceny przesłanek naruszenia;

e) naruszenie art. 235² § 1 pkt 2 k.p.c. w związku z art. 227 k.p.c., a także w związku z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 10 u.z.n.k. poprzez oddalenie na rozprawie w dniu 5 stycznia 2021 r. dowodów wskazanych przez powodów na okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, w tym podobieństwo towarów, podobieństwo oznaczeń oraz okoliczności faktycznych mających wpływ na ocenę ryzyka wprowadzenia w błąd i zasadności powództwa, które ostatecznie Sąd uznał za nieudowodnione co skutkowało bezpodstawnym oddaleniem powództwa,

f) naruszenie art. 327¹ § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. mające wpływ na wynik sprawy poprzez istotne braki w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, polegające na braku wskazania przez Sąd I instancji podstawy faktycznej, obejmującej elementy określone w art. 327¹ § 1 pkt 1 k.p.c. i należytego przeprowadzenia oceny prawnej i wyjaśnienia podstawy prawnej zaskarżonego wyroku, w szczególności: braku analizy i uzasadnienia co do podobieństwa towarów stron, braku analizy i uzasadnienia co do podobieństwa oznaczeń stron na płaszczyźnie wizualnej oraz koncepcyjnej, braku analizy możliwości wprowadzenia w błąd i oceny zachowania pozwanego pod kątem naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 10 u.z.n.k., niewskazanie przyczyn dla których Sąd odmówił wiarygodności przedstawionym przez powoda dowodom niewskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, obejmującej wyjaśnienie, dlaczego zebrany materiał zdaniem Sądu, nie jest wystarczający do stwierdzenia przesłanek naruszenia prawa do znaku towarowego powoda, co ma istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż uniemożliwia dokonanie oceny toku wyводу Sądu I instancji, który doprowadził do wydania błędnego rozstrzygnięcia, co z kolei uniemożliwia dokonanie właściwej kontroli instancyjnej;

g) naruszenie art. 235² pkt. 3 k.p.c. mające wpływ na wynik sprawy poprzez uznanie przez Sąd I instancji dowodów z zawartych pomiędzy stronami ugody za prawnie bezskutecznych, a to w wyniku braku potwierdzenia przez biegłego, że „używanie przez pozwanego wizerunku duszka stanowiło czyny zakazane”, co prowadzi do konkluzji, iż ich wartość dowodowa jest de facto przez Sąd uzależniana od pozytywnego rozstrzygnięcia niniejszego sporu i uznania naruszeń praw powoda, a więc zachodzi tu niejako odwrócenie procesu dowodzenia - to nie dowody mają na celu wykazanie faktu naruszenia, a - zgodnie z rozumowaniem przyjętym przez Sąd I instancji - ustalenie faktu naruszenia warunkuje możliwość przyznania dowodom mocy dowodowej;

h) naruszenie art. 232 zdanie drugie k.p.c. w zw. z art. 278 § 1 k.p.c., mające wpływ na wynik sprawy poprzez bezpodstawne przyjęcie przez Sąd I instancji, iż wyrażenie przez strony sprzeciwu, co do powołania biegłego na okoliczność ryzyka konfuzji, uniemożliwiało dokonanie oceny tej przesłania naruszenia prawa ochronnego powoda i w konsekwencji uznanie powództwa za bezzasadne;

i) naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. przez brak wszechstronnej oceny materiału dowodowego, niedokonanie ustaleń faktycznych, polegające na:

- błędnym przyjęciu, że okoliczności dotyczące wysokiej rozpoznawalności znaku powodów, wysokie podobieństwo towarów, wysokie podobieństwo oznaczeń, długoletnia obecność znaku powodów na rynku, długoletnie działania marketingowe, wysokie nakłady ponoszone na rozpoznawalność znaku powodów, oryginalności w branży przekąsek oznaczenia powodów, sposobu postrzegania przez odbiorcę oznaczeń w branży produktów szybkozbywalnych, do jakich zaliczamy przekąski, podczas gdy wskazane okoliczności są istotnymi okolicznościami, które są winien ocenić analizując ryzyko wprowadzenia w błąd, co miało istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia, gdyż skutkowało nieprawidłowym ustaleniem okoliczności istotnych w sprawie i w konsekwencji nierozpoznanie istoty sprawy

polegającym na uchyleniu się od oceny prawnej roszczeń zgłoszonych w pozwie zarówno na podstawie ustawy prawo własności przemysłowej jak i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- zaniechaniu wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego, a w szczególności przez nieuwzględnienie własnych ustaleń dotyczących sposobu eksponowania towarów w sklepach jak i na stacjach benzynowych - chrupek, prażynek, chipsów - słonych przekąsek, sposobu ich nabywania, charakterystyki odbiorcy produktów szybkozbywalnych a w konsekwencji pominięcie podstawowej wiedzy dot. codziennych czynności znanych powszechnie.

j) naruszenie art. 231 k.p.c. poprzez pominięcie faktów powszechnie znanych mających istotne znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, tj. w szczególności sposób postrzegania znaków przez odbiorców, specyfika i kontekst dokonywanego zakupu, zagrożenie pomylenia w oparciu o inne ustalone fakty.

2. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.

a) art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez jego niezastosowanie na skutek nienadania przez Sąd I instancji należytego znaczenia prawnego okolicznościom wykazanim przez Powodów w zakresie przesłanek naruszenia prawa Powodów wynikających ze wskazanego przepisu prawa materialnego,

b) art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez zaniechanie wykładni przesłanki podobieństwa towarów, podobieństwa znaków, ryzyka wprowadzenia w błąd, w tym w szczególności ryzyka skojarzenia znaku pozwanego z wcześniejszym znakiem towarowym powodów,

c) art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez zaniechanie wykładni przesłanki „ryzyka konfuzji” na skutek wadliwego przyjęcia, że ryzyko wprowadzenia w błąd winno zostać ocenione wyłącznie przez biegłego lub w oparciu od opinię biegłego z dziedziny psychologii reklamy,

d) art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na nie- przeprowadzeniu całościowej oceny „ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd” w szczególności w zakresie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd prowadzącego do naruszenia znaku towarowego, tj. niedokonanie odrębnej oceny wszystkich istotnych czynników stanu faktycznego, tj. stopień podobieństwa towarów, stopień podobieństwa oznaczeń oraz stopień rozpoznawalności wcześniejszego znaku towarowego powodów, braku obecności na terytorium Polski podobnych znaków towarowych dla tej samej kategorii towarów, oceny wypadkowej wysokiego podobieństwa obu tych kryteriów, pominięcie zasady wzajemnej zależności, tj. zasady wskazującej, iż im bardziej są podobne towary tym bardziej powinny być różne znaki, testu niedoskonałej pamięci, zasady zbieżności elementów wspólnych nie zaś różnic, na skutek wadliwego przyjęcia, że ryzyko wprowadzenia w błąd winno zostać ocenione przez biegłego, a nie przez Sąd I instancji w ramach oceny normatywnej.

e) art. 10 ust 1 u.z.n.k. poprzez jego niezastosowanie polegające na zaniechaniu oceny przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji wynikających ze wskazanego przepisu prawa materialnego, w szczególności niedokonanie oceny normatywnej w zakresie wprowadzenia klientów w błąd.

Pozwany wniósł o oddalenie apelacji i zasądzenie od powodów na rzecz pozwanego kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje

Apelacja zasługiwała na uwzględnienie.

Nie można odmówić racji zarzutowi, że sporządzone uzasadnienie nie odpowiada wymogom art. 327¹ § 1 i 2 k.p.c. Zgodnie z treścią tego przepisu zawartego w § 1 uzasadnienie powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa. Na wskazanie podstawy faktycznej składa się ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla

których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. Wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku wymaga przede wszystkim wskazania przepisu prawa, na którym sąd się oparł bądź w świetle którego ocenił roszczenie.

Lektura uzasadnienia zaskarżonego wyroku uprawnia do podzielenia zarzutu powodów o braku analizy i uzasadnienia co do podobieństwa towarów stron, co do podobieństwa oznaczeń stron na płaszczyźnie wizualnej i koncepcyjnej, możliwości wprowadzenia w błąd i oceny zachowania pozwanego pod kątem naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 10 u.z.n.k..

Sąd nie wskazał także przyczyn, dla których odmówił wiarygodności przedstawionym przez powoda dowodom oraz nie wskazał podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, obejmującej wyjaśnienie, dlaczego zebrany materiał nie jest wystarczający do stwierdzenia przesłanek naruszenia prawa do znaku towarowego powoda w aspekcie treści materialnoprawnych przepisów wskazanych przez powodów.

Uchybienie ustawowym wymaganiom wynikającym z art. 327¹ § 1 k.p.c. miało istotny wpływ na wynik sprawy uniemożliwiając dokonanie oceny toku rozumowania Sądu I instancji, a w konsekwencji nie pozwalało na kontrolę instancyjną zaskarżonego wyroku. Nie można też mówić o tym, że uzasadnienie spełniło postulat zwięzłości (§ 2 tego przepisu), gdyż celem tej normy nie jest pominięcie ustawowych elementów uzasadnienia, lecz unikanie zbędnego cytowania fragmentów dokumentów stanowiących podstawę poczynienia ustaleń faktycznych, a także cytowania in extenso treści innych orzeczeń, czy poglądów doktryny, do których się odnosi (tak druk sejmowy Nr (...), uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Sejm RP VIII kadencji, s. 71).

Stąd też uzasadnienie, w przyjętej formule, nie mogło w ocenie Sądu Apelacyjnego, przekonać strony powodowej, że orzeczenie jest zgodne z prawem, słuszne i sprawiedliwe, co także miało znaczenie, jeśli chodzi o przypisywane uzasadnieniom sądowym funkcje.

Analiza uzasadnienia Sądu Okręgowego prowadziła do wniosku, że za istotną dla rozstrzygnięcia sprawy Sąd uznał okoliczność, czy stosowane w obrocie przez pozwaną spółkę formy „duszka” mogły wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia produktów. Za kluczowe jednakże dla rozstrzygnięcia o żądaniach powoda Sąd ten uznał przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego o specjalizacji z dziedziny psychologii reklamy. Brak wniosków stron, a przede wszystkim strony powodowej, by taki dowód przeprowadzić, Sąd uznał za niewykazanie przez nią (art. 6 k.c.), że pozwana spółka naruszyła prawo do znaku towarowego popełniając czyny sformułowane w art. 296 p.w.p. oraz w art. 10 ust. 2 u.z.n.k.

Nie można podzielić tego stanowiska, gdyż ustalenie możliwości wprowadzenia odbiorcy w błąd co do pochodzenia towaru lub innych jego cech należy do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia i podlega dowodzeniu zgodnie z regułami określonymi w cywilnym prawie procesowym (art. 227- 305 k.p.c.).

Stanowisko Sądu o niezbędności dowodu z opinii biegłego jest wobec tego niesłuszne, gdyż ocena istnienia ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorcy jest oceną normatywną, którą przeprowadza Sąd rozpoznający sprawę i do dokonania takiej oceny nie jest niezbędna, co do zasady, opinia biegłego. Dotyczy to zarówno oceny ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności w zakresie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd prowadzącego do naruszenia znaku towarowego (art. 296 ust 2 p.w.p.), jak i ryzyka wprowadzenia błąd nabywców co do sposobu indywidualizacji i właściwości produktu (art. 10 u.z.n.k).

Ustalenie ryzyka niebezpieczeństwa wprowadzenia konsumentów w błąd następuje na podstawie oceny sądu opartej na całokształcie okoliczności przy uwzględnieniu właściwego wzorca konsumenta w oparciu o wskazania doktryny, orzecznictwa, domniemania faktyczne i własne doświadczenie życiowe.

Prowadzenie dowodu z opinii biegłego nie jest niezbędne, chyba że okazuje się być przydatne do ustalenia tego ryzyka. Istotne znaczenie dla odpowiedzi na pytanie o konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego ma to, czy ocena ryzyka wprowadzenia w błąd wymaga wiadomości specjalnych tj. czy powstało zagadnienie, którego wyjaśnienie

wykracza poza zakres wiadomości i doświadczenia życiowego osoby nieposiadającej wiadomości specjalnych z określonej dziedziny.

W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd nie wskazał jednak jakie okoliczności – czynniki ryzyka wprowadzenia w błąd - wymagają oceny biegłego, ogólnikowo tylko stwierdzając, że ustalenie czy stosowane przez pozwaną „formy duszka mogły wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia produktów wymagała „wiedzy z zakresu mechanizmów podejmowania decyzji przez potencjalnych nabywców towarów.

Na obecnym etapie rozpoznania sprawy, wobec braku wskazania czynników ryzyka wprowadzenia w błąd, nie ma podstaw w ocenie Sądu Apelacyjnego do podważania stanowiska o potrzebie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. Decyzja w tym względzie należała bowiem do kompetencji Sądu I instancji. Bierność stron jednakże, a nawet wyrażony sprzeciw, by taki dowód przeprowadzać, nie ograniczała Sądu w podjęciu decyzji co do powołania dowodu z opinii biegłego z urzędu, skoro w opinii Sądu rozstrzygnięcie sprawy wymagało wiadomości specjalnych. (art. 232 zd. 2 k.p.c.).

Podkreślić należy, że w świetle ugruntowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego i doktryny dopuszczenie przez Sąd Okręgowy dowodu z urzędu nie zostałyby uznane za działanie naruszające zasady bezstronności sądu i równości stron, skoro polski proces cywilny realizując model postępowania kontradyktoryjnego, nie eliminuje całkowicie udziału sądu w dochodzeniu do prawdy. Zachowany został cel postępowania cywilnego w postaci dążenia do wydania orzeczenia zgodnego z zastosowaną normą, tj. takiego, które odpowiada rzeczywistym okolicznościom sprawy (Wyrok SN z 7.05.2008 r., II PK 307/07, LEX nr 490351).

W konkluzji stwierdzić należy, że jeśli w ocenie Sądu Okręgowego niezbędny do wydania orzeczenia zgodnego z zastosowaną normą, tj. takiego, które odpowiada rzeczywistym okolicznościom sprawy był dowód z opinii biegłego, to w braku inicjatywy stron, dowód ten powinien być zostać przeprowadzony z urzędu.

Jak wynikało z uzasadnienia zaskarżonego wyroku Sąd I instancji oddalił zgłoszone wnioski dowodowe uznając, że nie dotyczyły one istoty zawisłego sporu. Natomiast na rozprawie stwierdził, że wszystkie istotne okoliczności dla rozstrzygnięcia sprawy możliwe do ustalenia bez pomocy opinii biegłego, zostały wyjaśnione i dlatego oddalił „pozostałe wnioski dowodowe”. Oznaczałoby to, że swoje rozstrzygnięcie Sąd wparł na jakichś innych dowodach zgłoszonych przez strony. Niewskazanie jednakże w uzasadnieniu podstawy faktycznej rozstrzygnięcia uniemożliwiało Sądowi Apelacyjnemu ocenę zakresu przeprowadzonych dowodów i stwierdzenie, czy Sąd zapoznał się z całym materiałem dowodowym i wyjaśnienie dlaczego przedstawiony materiał dowodowy nie pozwala na rozstrzygnięcie o zgłoszonym żądaniach. W zaistniałej sytuacji to na Sądzie odwoławczym spoczywałby obowiązek ustalenia właściwej podstawy faktycznej, co nastąpiłoby po raz pierwszy. Byłoby to jednak niedopuszczalne z uwagi na obowiązek respektowania konstytucyjnej zasady dwuinstancyjności postępowania sądowego.

W konsekwencji zatem wobec nierozpoznania istoty sprawy na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu w Katowicach na podstawie § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 29.06.2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych (Dz.U. poz. 1152 ze zm.), wydanego na podstawie art. 20 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365, 288, 875 i 1086).

W toku postępowania apelacyjnego zakończyło się postępowanie przed Urzędem Patentowym, które toczyło się z wniosku pozwanego. Decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 18 listopada 2021 r. stwierdzono wygaśnięcie na terenie Polski znaku towarowego przestrzennego o nr. IR. (...) udzielonego na rzecz (...) w H. (k.1256 – 1277). W związku z tym powodowie złożyli wniosek o zawieszenie postępowania na podstawie art. 479¹²⁶ § 3 k.p.c. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o unieważnienie oraz postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego, wskazując, że ten znak towarowy stanowi podstawę roszczeń powodów. Postępowanie o unieważnienie

znaku IR. (...) jest w toku, natomiast od decyzji UP RP z dnia 18 listopada 2021 r. powodowie zamierzają wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Postanowieniem z dnia 12 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny oddalił wniosek o zawieszenie postępowania apelacyjnego uznając, że nie zachodzi podstawa do obligatoryjnego zawieszenia postępowania.

Wprawdzie art. 479¹²⁶ § 3 k.p.c. przewiduje, że jeżeli przed Urzędem Patentowym RP toczy się sprawa o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa, sąd zawiesza postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, jednakże podstawą zawieszenia postępowania powinno być istnienie związku między obydwoma postępowaniami tego rodzaju, że wynik postępowania toczącego się przed Urzędem Patentowym RP wpłynie na rozstrzygnięcie w sprawie wywołanej wniesieniem powództwa wzajemnego.

W rozpoznawanej sprawie nie zostało wytoczone powództwo wzajemne, sprawa wszczęta została bowiem na gruncie stanu prawnego przed 1 lipca 2020 r.

Decyzja (...) ma charakter prejudycjalny względem orzeczenia sądowego, które zostanie wydane w postępowaniu o naruszenie, więc dopuszczalne byłoby zawieszenie postępowania sądowego na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. Ta podstawa zawieszenia ma charakter fakultatywny wobec tego to sąd rozpoznający sprawę rozważy, czy podjęcie takiej decyzji procesowej jest celowe. Uwzględnić bowiem należy, że podstawą zgłoszonych roszczeń jest nie tylko przepis art. art. 296 ust 2 p.w.p. ale także 10 u.z.n.k, który spełnia funkcję uzupełniającą i alternatywną dla systemu ochrony zarejestrowanych znaków towarowych, a w zakresie funkcji uzupełniającej tworzy podstawę ochrony niezarejestrowanych znaków towarowych, uzupełniając regulacje zawarte w prawie własności przemysłowej.

O kosztach postępowania Sąd Apelacyjny orzekł na podstawie art. 108 § 2 k.p.c.

Małgorzata Gulczyńska Elżbieta Fijałkowska Małgorzata G.-M.

(...)

st. sekr. sądowy E. G.

--	--	--