

*Sygn. akt I ACa 251/12*

*Sygn. akt I ACa 251/12*

## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 września 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

***Przewodniczący – Sędzia SA Edyta Jefimko***

***Sędzia SA Maciej Dobrzyński (spr.)***

***Sędzia SO (del.) Jacek Sadowski***

***Protokolant st. sekr. sąd. Joanna Baranowska***

po rozpoznaniu w dniu 20 września 2012 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa H. – (...) z siedzibą w M. (Wielka Brytania)

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2011r.

sygn. akt XXII GWzt 13/10

**1. oddala apelację;**

**2. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz H. – (...) z siedzibą w M. (Wielka Brytania) kwotę 2.700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.**

I ACa 251/12

## UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 19 maja 2010 r. skierowanym przeciwko (...) sp. z o.o.

z siedzibą w W. powód H. - (...) z siedzibą w M.(...) wniósł o ochronę prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego H. L. nr (...) poprzez:

1. zakazanie (...) sp. z o.o. wprowadzania do obrotu i oferowania towarów w postaci opravek do okularów optycznych i przeciwsłonecznych oraz wszelkich akcesoriów dotyczących ww. opravek z oznaczeniem (...) lub podobnym,

2. zakazanie (...) sp. z o.o. używania oznaczenia (...) lub zawierającego ponadto element graficzny w postaci róży wiatrów wpisanej w okrąg stylizowany na sterujące koło żeglarskie lub oznaczenia podobnego w reklamie, w tym również reklamie internetowej,
3. zasądzenie od (...) sp. z o.o. na rzecz H. - (...) kwoty 200.000 zł z tytułu bezpodstawnie uzyskanych korzyści, tj. ceny uzyskanej przez stronę pozwaną ze sprzedaży opravek okularowych zawierających ww. oznaczenia za pośrednictwem sieci dystrybutorów,
4. podanie treści orzeczenia do publicznej wiadomości poprzez jego opublikowanie na stronie 2 w wydaniu sobotnio-niedzielnym Gazety (...) z zastosowaniem czcionki dużej a<sup>2</sup>.

Ponadto strona powodowa wniosła o zabezpieczenie roszczeń sformułowanych w pozwie poprzez zobowiązanie strony pozwanej do:

- udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczenia finansowego określonego w pkt 3, o dystrybutorach towarów w postaci opravek do okularów serii (...) L., naruszających prawo ochronne w okresie 3 lat przed datą złożenia pozwu poprzez podanie informacji o firmach (nazwach i adresach dystrybutorów/partnerów, zarówno hurtowych, jak i indywidualnych);
- wskazania, czy poza siecią dystrybutorów (...) sp. z o.o. prowadzi samodzielnie sprzedaż ww. towarów, a jeżeli tak, to wskazania przychodu ze sprzedaży tych towarów w okresie 3 lat przed datą złożenia pozwu.

W odpowiedzi na pozew z dnia 18 czerwca 2010 r. pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według załączonego zestawienia.

Wyrokiem częściowym z dnia 30 lipca 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych:

1. zakazał (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. wprowadzania do obrotu i oferowania opravek do okularów optycznych i przeciwsłonecznych oraz wszelkich akcesoriów do okularów z oznaczeniem (...),
2. zakazał pozwanemu używania w reklamie, w tym również internetowej, oznaczenia słownego (...), a także słowno-graficznego, zawierającego sformułowanie (...) i element graficzny w postaci róży wiatrów wpisanej w okrąg stylizowany w koło sterowe żaglowca, dla opravek do okularów optycznych i przeciwsłonecznych oraz wszelkich akcesoriów do okularów,
3. oddalił żądanie zakazania pozwanemu naruszania praw H. - (...) z siedzibą w M. z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego H. - (...) (C. (...)) w pozostałej części,
4. oddalił powództwo w zakresie żądania podania wyroku do publicznej wiadomości.

Apelację od powyższego orzeczenia wywiodła strona pozwana, która wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku częściowego w zakresie punktów pierwszego i drugiego oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Wyrokiem z dnia 6 maja 2011 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 630 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

W toku dalszego postępowania przed Sądem I instancji strona powodowa podtrzymała żądanie zasądzenia kwoty 200.000 zł z tytułu bezpodstawnie uzyskanych korzyści, zaś strona pozwana wносиła o oddalenie powództwa w tym zakresie.

Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zasądził od (...) sp. z o.o. na rzecz H. - (...) kwotę 200.000 zł tytułem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz kwotę 28.057 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

**Sąd pierwszej instancji oparł swoje rozstrzygnięcie na następujących ustaleniach faktycznych oraz rozważaniach prawnych:**

Odwołują się do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie oddalającego apelację pozwanego od wyroku częściowego z dnia 30 lipca 2010 r., Sąd I instancji wskazał, że przesądzona została – co do zasady – kwestia naruszenia przez (...) sp. z o.o. praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego H. L. (C. (...)). Aktualnie powód domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego kwoty 200.000 zł z tytułu bezpodstawnie uzyskanych korzyści, odpowiadających cenie uzyskanej ze sprzedaży, za pośrednictwem sieci dystrybutorów, oprawek okularowych z oznaczeniem prawomocnie uznanym za naruszające prawo wyłączne strony powodowej. Żądanie to odnosiło się do okresu 3 lat przed datą wniesienia pozwu, tj. od dnia 19 maja 2007 r. do dnia 19 maja 2010 r. Powód nie przedstawił na poparcie roszczenia żadnych dowodów, natomiast wniósł o zobowiązanie pozwanego do udzielenia informacji koniecznych do określenia wymiaru bezpodstawnie uzyskanych przez niego korzyści. Strona pozwana wnosila o oddalenie powództwa z uwagi na nieudowodnienie przez powoda roszczenia pieniężnego, a nawet niewyjaśnienie sposobu wyliczenia bezpodstawnie uzyskanych korzyści na kwotę 200.000 zł. Sprzeciwiła się także udzieleniu żądanych informacji.

W oparciu o informacje przedstawione przez (...) sp. z o.o. w wykonaniu zobowiązania nałożonego przez Sąd Okręgowy na pozwanego postanowieniem z dnia 30 lipca 2010 r. do udzielenia informacji zawierającej liczbę sprzedanych w Polsce (samodzielnie lub przez sieć dystrybucyjną) opraw okularowych z oznaczeniem słownym lub słowno-graficznym (...), wysokości przychodu ze sprzedaży takich opraw okularowych, a także wysokości i rodzaju kosztów uzyskania tego przychodu za okres od dnia 19 maja 2007 r. do dnia 19 maja 2010 r. – z wyodrębnieniem poszczególnych lat – pod rygorem uznania za prawdziwe twierdzeń powoda i przyjęcia kwoty 200.000 zł, jako wysokości bezpodstawnie uzyskanych przez pozwanego korzyści, Sąd I instancji ustalił, że liczba sprzedanych w Polsce przez pozwanego opraw okularowych z oznaczeniem słownym lub słowno-graficznym (...) wyniosła:

- za okres od 19 maja 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – 18.784 sztuki;
- za rok 2008 – 37.186 sztuk;
- za rok 2009 – 20.032 sztuk;
- za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 19 maja 2010 r. – 7.443 sztuki.

Przychód netto z ich sprzedaży wyniósł:

- za okres od 19 maja 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – 844.394,80 zł;
- za rok 2008 – 1.535.625,40 zł;
- za rok 2009 – 985.790,70 zł;
- za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 19 maja 2010 r. – 427.493,48 zł.

Całkowity koszt uzyskania tego przychodu wyniósł:

- za okres od 19 maja 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – 848 956,52 zł;
- za rok 2008 – 1.572.034,49 zł;
- za rok 2009 – 919.114,77 zł;

- za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 19 maja 2010 r. – 426.565,34 zł.

Powód zakwestionował prawdziwość złożonego oświadczenia w zakresie podanych przez pozwanego kosztów uzyskania przychodu i wniósł o zobowiązanie strony pozwanej do złożenia dodatkowych informacji, ich udokumentowania i dopuszczenia dowodu z opinii biegłego do spraw księgowych, jednak Sąd Okręgowy oddalił te wnioski jako spóźnione. W toku postępowania przed Sądem I instancji powód podniósł, że koszty uzyskania przychodów w ogóle nie powinny być odliczane od bezpodstawnie uzyskanych przez pozwaną korzyści.

Sąd Okręgowy potraktował oświadczenie strony pozwanej jako przyznanie okoliczności dotyczących wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży opraw okularowych z oznaczeniem słownym lub słowno-graficznym (...) (art. 229 k.p.c.). Na tej podstawie Sąd I instancji ustalił, że w okresie od 19 maja 2007 r. do 19 maja 2010 r. pozwana spółka osiągnęła przychód w wysokości 3.793.304,38 zł, co znacznie przekraczało dochodzoną przez powoda kwotę 200.000 zł. Sąd Okręgowy uznał także, iż koszty uzyskania przychodu nie zostały w niniejszym postępowaniu wykazane przez pozwanego.

Powołując się na treść art. 9 ust. 2 oraz art. 102 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U.UE.L.09.78.1), dalej jako Rozporządzenie, Sąd I instancji uznał, iż stronie powodowej przysługują środki ochrony, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu działań naruszających prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego, co oznacza, że jeżeli w prawie krajowym są inne jeszcze sposoby ochrony znaku przed naruszeniem, nieznanne przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego. Takim przepisem jest art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.; dalej jako p.w.p.), zgodnie z treścią którego właściciel prawa ochronnego na znak towarowy, które zostało naruszone, może żądać wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. O uwzględnieniu roszczenia decyduje stwierdzenie, że w efekcie bezprawnego używania znaku towarowego naruszytel uzyskał korzyść w rozumieniu przychodu, a nie dochodu. Sąd Okręgowy, zwracając uwagę na to, że sposób obliczania korzyści wywołuje spory doktrynalne, stwierdził, że podstawę do dokonywania obliczeń zawsze stanowi przychód uzyskany przez naruszydciela. Obowiązek udowodnienia poniesienia kosztów zarówno co do zasady, jak i co do wysokości, obciąża naruszydciela, zgodnie z ogólną regułą rozkładu ciężaru dowodu wyrażoną w art. 6 k.c. Zgodnie z art. 232 k.p.c. to strona zobowiązana jest zgłaszać wnioski dowodowe, a ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła ciężącego na niej obowiązku. Uprawnienie sądu do dopuszczenia dowodu niewskazanego przez strony ma charakter wyjątkowy, zwłaszcza w sprawach gospodarczych.

Żądanie powoda zasądzenia od pozwanego kwoty 200.000 zł ograniczało kwotowo rozstrzygnięcie Sądu I instancji o obowiązku (...) sp. z o.o. zwrotu H. - (...) bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Pozwana spółka przyznała fakt osiągnięcia ze sprzedaży oprawek okularowych, opatrzonych oznaczeniem naruszającym prawo wyłączne powoda, kwoty 3.793.304,38 zł. Nie udowodniła natomiast faktu poniesienia jakichkolwiek kosztów uzyskania tego przychodu, ani co składa się na deklarowaną kwotę. W tym kontekście, zdaniem Sądu Okręgowego, słuszne były zarzuty powoda, podważające rzetelność udzielonej informacji.

Konsekwencją nieudowodnienia kosztów uzyskania przychodu było uznanie przez Sąd I instancji, że naruszając prawo powoda z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...), pozwany osiągnął korzyść w wysokości 3.793.304,38 zł, a tym samym na podstawie art. 102 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p. zobowiązany był zwrócić powodowi kwotę 200.000 zł.

O kosztach postępowania Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 k.p.c.

**Apelację od wyroku Sądu I instancji wniósł pozwany, zaskarżając go w całości.** Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucił:

1. obrazę przepisów prawa materialnego w postaci naruszenia art. 286<sup>1</sup> p.w.p. poprzez błędną wykładnię wskazanego przepisu przejawiającą się w wadliwym przyjęciu, że informacja udzielona powodowi na jego podstawie ma charakter twierdzeń procesowych, podczas gdy instytucja roszczenia informacyjnego ma charakter materialnoprawny, w związku z czym wszelkie dane zawarte w udzielonej informacji stanowią mogą tylko podstawę i przyczynek dla formułowania ewentualnych twierdzeń i wniosków dowodowych do wykorzystania w procesie,

2. obrazę przepisów prawa procesowego w postaci naruszenia art. 210 § 3 k.p.c., art. 235 k.p.c. oraz art. 236 k.p.c. w postaci czynienia istotnych ustaleń faktycznych w sprawie na podstawie dokumentu prywatnego – informacji z dnia 27 września 2010 r. – z zaniechaniem włączenia przez Sąd rzeczony dokumentu do materiału dowodowego poprzez wydanie stosownego postanowienia dowodowego, co w konsekwencji pozbawiło stronę pozwaną możliwości kwestionowania zasadności procedowania Sądu w oparciu

o informacje znajdujące się w przedmiotowym dokumencie i miało istotny wpływ na wynik sprawy, w szczególności w kontekście zasad prekluzji procesowej w sprawach gospodarczych,

3. obrazę przepisów postępowania cywilnego w postaci naruszenia art. 229 k.p.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w stosunku do informacji zawartych w piśmie pozwanego do powoda z dnia 27 września 2010 r., przejawiające się w wadliwym przyjęciu, iż pozwany przyznał fakt wysokości uzyskanych przychodów w sytuacji, gdy powód w ogóle takiej wysokości nie wskazał, mimo uzyskania informacji w trybie art. 286<sup>1</sup> p.w.p.

Wskazując na powyższe zarzuty, pozwany wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda zwrotu kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych za obie instancje.

W odpowiedzi na apelację z dnia 17 lutego 2012 r. strona powodowa wniosła o oddalenie apelacji w całości oraz zasądzenie od pozwanego kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym według norm przepisanych.

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

Apelacja pozwanego nie zasługiwała na uwzględnienie, jakkolwiek niektórym zarzutom w niej podniesionym nie można odmówić słuszności.

Na wstępie podkreślić należało, że zasada odpowiedzialności pozwanej spółki została przesądzona prawomocnym wyrokiem częściowym Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 lipca 2010 r. Sąd I instancji w tym orzeczeniu zakazał pozwanemu wprowadzania do obrotu i oferowania opravek do okularów optycznych i przeciwsłonecznych oraz wszelkich akcesoriów do okularów z oznaczeniem (...), a także zakazał używania w reklamie, w tym również internetowej, oznaczenia słownego (...), a także słowno-graficznego, zawierającego sformułowanie (...) i element graficzny w postaci róży wiatrów wpisanej w okrąg stylizowany w koło sterowe żaglowca, dla opravek do okularów optycznych i przeciwsłonecznych oraz wszelkich akcesoriów do okularów. Sąd Okręgowy stwierdził, że pozwana spółka naruszyła prawa powoda z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego H. L., a ta ocena Sądu I instancji została w całości potwierdzona przez Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 6 maja 2011 r. oddalającym apelację pozwanego od wyroku częściowego. Okoliczności dotyczące zasady odpowiedzialności strony pozwanej nie były też już podnoszone w apelacji.

Obecnie przedmiot rozstrzygnięcia ograniczony był do żądania zasądzenia kwoty 200.000 zł z tytułu bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Odnosząc się do zarzutu apelacji dotyczącego naruszenia art. 286<sup>1</sup> p.w.p. stwierdzić należało, iż zarzut ten był bezzasadny. Skarżący zarzucił, że Sąd Okręgowy dokonał błędnej wykładni wskazanego przepisu poprzez wadliwe przyjęcie, że informacja udzielona powodowi na jego podstawie ma charakter twierdzeń procesowych, podczas gdy instytucja roszczenia informacyjnego ma charakter materialnoprawny, w związku z czym wszelkie dane zawarte w udzielonej informacji stanowią mogą tylko podstawę dla formułowania ewentualnych twierdzeń i wniosków

dowodowych do wykorzystania w procesie, z czego powód jednak nie skorzystał. Konsekwencją powyższych uchybień było poczynienie przez Sąd I instancji istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy ustaleń faktycznych w sposób naruszający przepisy procedury cywilnej.

Przepis art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 p.w.p. uprawnia właściwy sąd do zabezpieczenia roszczeń poprzez zobowiązanie naruszającego patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji do udzielenia informacji, które są niezbędne do dochodzenia roszczeń określonych w art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1 p.w.p., o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli naruszenie tych praw jest wysoce prawdopodobne. Informacje te mogą dotyczyć wyłącznie firm (nazw) i adresów producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub świadczących usługi, które naruszają patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jak również przewidzianych odbiorców hurtowych lub prowadzących sprzedaż detaliczną tych towarów lub usług, jak również ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, a także cen uiszczonych za te towary lub usługi (art. 286<sup>1</sup> ust. 2 p.w.p.).

Przepis art. 286<sup>1</sup> p.w.p., z uwagi na sposób sformułowania, wywołuje istotne wątpliwości interpretacyjne co do kwalifikacji prawnej wniosku o udzielenie informacji. Nie przesądzając kwestii, czy ma on charakter materialnoprawny, czy też procesowy, stwierdzić należy, że ma on samodzielny charakter, mimo określenia go w art. 286<sup>1</sup> ust. 1 pkt 2 i 3 p.w.p. jako postaci wniosku o zabezpieczenie roszczeń, a to z uwagi na odmienne przedmioty i cele realizowane przez oba te środki. Wniosek o udzielenie informacji ma przede wszystkim umożliwić podmiotowi, którego prawo wyłączone zostało naruszone, określenie treści i rozmiaru roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej. Jakkolwiek uzyskanie tych informacji wiąże się z dochodzeniem roszczeń przed sądem, to jednak nie pozostaje w żadnym związku z zapewnieniem wykonalności lub skuteczności przyszłego wyroku, co jest celem postępowania zabezpieczającego.

Zakres przedmiotowy obowiązku informacyjnego określa art. 286<sup>1</sup> ust. 2 p.w.p. i z uwagi na szczególny charakter tego przepisu, jak i samej instytucji wniosku informacyjnego, nie podlega on wykładni rozszerzającej. W tym kontekście zauważyć należało, że zakres informacji, do których udzielenia zobowiązana została pozwana spółka w postanowieniu Sądu Okręgowego z dnia 30 lipca 2010 r., nie był adekwatny do zakresu wynikającego z art. 286<sup>1</sup> ust. 2 p.w.p., w szczególności przepis ten nie przewiduje udzielania informacji dotyczących wysokości przychodu uzyskanego ze sprzedaży towarów oznaczonych kwestionowanym znakiem oraz wysokości i rodzaju kosztów poniesionych w celu uzyskania tego przychodu, tj. informacji, co do znaczenia których dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, strony pozostają w sporze.

Powyższe postanowienie ogłoszone zostało po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 30 lipca 2010 r., łącznie z wyrokiem częściowym (vide k. 357-358). Strona pozwana złożyła wyłącznie wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie wyroku częściowego (vide k. 366), nie złożyła natomiast wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia z dnia 30 lipca 2010 r., co zgodnie z treścią art. 357 § 1 k.p.c. stanowiło konieczny warunek doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. W apelacji pozwany podniósł, że wniosek taki zawarty został w piśmie z dnia 2 sierpnia 2010 r., wysłanym do Sądu Okręgowego w dniu 3 sierpnia 2010 r., jednakże z akt sprawy wynika, że we wskazanym piśmie znajdował się wyłącznie wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie wyroku częściowego.

W świetle powyższego uznać należało, że postanowienie z dnia 30 lipca 2010 r. uprawomocniło się i jego treść nie może już być obecnie kwestionowana, w szczególności w trybie wskazanym w art. 380 k.p.c.

W wykonaniu powyższego postanowienia, w piśmie z dnia 27 września 2010 r. strona pozwana przedstawiła żądane od niej informacje (vide k. 429).

Nie można zgodzić się z pozwanym, że informacje te, same w sobie, nie miały żadnego znaczenia procesowego. Pismo z dnia 27 września 2010 r. podpisane zostało przez pełnomocnika procesowego strony pozwanej i zawiera szereg faktów o istotnym znaczeniu dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.

Zauważyć nadto należało, że w niniejszym przypadku wnioski o udzielenie informacji nie miały służyć określeniu treści i rozmiaru roszczeń przysługujących powodowi w związku z naruszeniem jego praw własności przemysłowej, bowiem takie roszczenie sformułowane zostało już w pozwie – tj. żądanie zapłaty kwoty 200.000 zł z tytułu bezpodstawnie uzyskanych korzyści, ale zmierzało do uzyskania informacji świadczących o zasadności sformułowanego już żądania. Charakterystyczne jest przy tym, że w przedmiotowym postanowieniu Sąd Okręgowy zobowiązał pozwanego do udzielenia stosownych informacji pod rygorem uznania za prawdziwe twierdzeń powoda i przyjęcia kwoty 200.000 zł jako wysokości bezpodstawnie uzyskanych przez stronę pozwaną korzyści.

Sąd Apelacyjny ma zastrzeżenia do tak sformułowanego rygoru, bowiem wnioski o udzielenie informacji nie można zmieniać rozkładu ciężaru dowodu określonego przez przepis art. 6 k.c. oraz zasad dowodzenia faktów wynikających z k.p.c., tym niemniej – jak już powyżej była o tym mowa – pozwany postanowienia nie zakwestionował w drodze dostępnych środków odwoławczych i stosownych informacji udzielił.

W ocenie Sądu II instancji przedstawione informacje, z uwagi na ich charakter, miały też charakter twierdzeń o faktach i w związku z tym mogły stanowić dla Sądu Okręgowego podstawę do dokonania ustaleń faktycznych. Trudno znaleźć przekonujące argumenty za poglądem, że twierdzenia te winny być pominięte, w sytuacji, gdy w oparciu o nie strona powodowa nie zgłosiła stosownych wniosków dowodowych.

Pismo z dnia 27 września 2010 r. należało uznać za pismo procesowe związane z tokiem niniejszej sprawy, bowiem złożone zostało w wykonaniu obowiązku nałożonego przez sąd. Pismo to zawierało określone twierdzenia o faktach pochodzące od strony sporu, podlegało zatem takiej samej ocenie jak inne twierdzenia stron o faktach (art. 229-230 k.p.c.). Pismo to nie mogło być zatem uznane za dokument prywatny wymagający stosownego postanowienia dowodowego w przedmiocie dopuszczenia jako dowodu. Nie zasługiwały zatem na uwzględnienie zarzuty apelacji dotyczące naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 210 § 3 k.p.c., art. 235 k.p.c. i art. 236 k.p.c.

Zarzuty apelacji dotyczące naruszenia art. 210 § 3 k.p.c., art. 235 k.p.c. i art. 236 k.p.c. nie mogłyby zostać uznane za zasadne również w przypadku przyjęcia za trafne stanowiska strony pozwanej co do tego, że pismo z dnia 27 września 2010 r. stanowiło dokument prywatny. Wydanie postanowienia dowodowego jest formalną podstawą przeprowadzenia dowodu. Jest to istotny element postępowania dowodowego, albowiem podstawą ustaleń faktycznych mogą być tylko dowody prawidłowo przeprowadzone. Dokonanie przez sąd ustaleń faktycznych w oparciu o dowody, które nie zostały w formalny sposób dopuszczone i przeprowadzone na rozprawie, narusza ogólne reguły postępowania dowodowego w zakresie bezpośredniości, jawności, równości stron i kontrydiktoryjności (np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 2001 r., I PKN 571/00, OSNP 2003, nr 14, poz. 330). Niewydanie postanowienia dowodowego stanowi zatem naruszenie prawa procesowego, jednakże generalnie nie mające istotnego wpływu na rozstrzygnięcie sprawy. Tak jest szczególnie wówczas, gdy sąd w sposób dostatecznie pewny określi materiał dowodowy stanowiący podstawę merytorycznego orzeczenia (np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2007 r., III CSK 368/06, LEX nr 277293). Taka sytuacja zachodziła w niniejszej sprawie, bowiem Sąd Okręgowy nie wydał postanowienia o dopuszczeniu dowodu z dokumentu z dnia 27 września 2010 r., jednakże uchybienie to należało potraktować jako nie mające wpływu na treść orzeczenia kończącego. Treść przedmiotowego pisma była referowana na rozprawie poprzedzającej wydanie wyroku w dniu 21 grudnia 2011 r., a tym samym Sąd I instancji w sposób dostateczny zwrócił uwagę na ten dokument, jako element materiału procesowego.

Pozwany, co wydaje się być oczywiste, ani w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, ani w apelacji nie kwestionował prawdziwości udzielonych przez siebie informacji. W piśmie z dnia 27 września 2010 r. strona pozwana wskazała, że uzyskała ze sprzedaży opraw okularowych ze spornym oznaczeniem w okresie od dnia 19 maja 2007 r. do dnia 19 maja 2010 r. przychód w kwocie 3.793.304,38 zł. Twierdzenia tego powód nie kwestionował, Sąd I instancji mógł zatem uznać tę okoliczność za bezsporną i jako taką nie wymagającą dowodu.

W tej sytuacji za oczywiście zasadny należało uznać zarzut apelacji dotyczący naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 229 k.p.c. poprzez zastosowanie tego przepisu do oświadczenia pozwanego dotyczącego wysokości przychodu, zawartego w piśmie z dnia 27 września 2010 r. Przyznanie co do tej okoliczności mogło pochodzić (i pochodziło) od powoda, nie zaś od pozwanego.

Sporna w sprawie była natomiast wysokość kosztów uzyskania powyższego przychodu. Powód zakwestionował w tej części rzetelność oświadczenia złożonego przez stronę pozwaną.

Przedmiotem roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści nie jest przychód – jak wskazywał Sąd I instancji – ale zysk, który został osiągnięty przez naruszydciela w wyniku bezprawnego korzystania z prawa do znaku towarowego (np. A. Tischner, Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Warszawa 2008, str. 223; M. du Vall [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2005, str. 157). Przychód ma znaczenie o tyle, że stanowi punkt wyjścia do ustalenia wielkości bezpodstawnie uzyskanych przez naruszydciela korzyści. Przychód podlega pomniejszeniu przede wszystkim o koszty jego uzyskania. Wielkości te muszą nadto pozostawać w związku przyczynowym z naruszeniem prawa do znaku towarowego. O ile zatem, zgodnie z ogólnymi regułami rozkładu ciężaru dowodu, obowiązkiem powoda jest udowodnienie rozmiaru roszczenia, to wykazanie okoliczności zmniejszających to żądanie obciąża stronę pozwaną. Wynika z tego, że okoliczności dotyczące wysokości kosztów niezbędnych do poniesienia w celu uzyskania przychodu – w sytuacji ich sporności – wymagały udowodnienia przez stronę pozwaną. Ponieważ takich dowodów pozwana spółka nie przedstawiła, zasadnie Sąd I instancji zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 200.000 zł tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Mając powyższe na względzie, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił apelację jako bezzasadną.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c., art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. oraz na podstawie § 6 pkt 6 w zw. z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokacie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).