

Wyrok z dnia 31 maja 2001 r.

I PKN 434/00

Przedsiębiorca stosuje wzór zdobniczy, jeżeli produkowaną w ramach przedsiębiorstwa wodę mineralną sprzedaje w butlach objętych prawami ochronnymi do tego wzoru.

Przewodniczący SSN Zbigniew Myszkowski, Sędziowie SN: Katarzyna Gonera, Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2001 r. sprawy z powództwa „E.S.” - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko Henrykowi G. o zaprzestanie naruszenia praw ochronnych z wzoru zdobniczego, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 lutego 2000 r. [...]

o d d a l i ł kasację.

U z a s a d n i e n i e

Powód „E.S.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. domagał się nakazania pozwanemu Henrykowi G., aby zaprzestał rozlewania, dystrybucji i sprzedaży wody w butlach plastikowych objętych prawem ochronnym na podstawie świadectw ochronnych [...] i likwidacji wszystkich butli objętych prawami ochronnymi oraz zakazania pozwanemu wprowadzenia butli objętych świadectwami ochronnymi do obrotu w jakiegokolwiek formie.

Pozwany w odpowiedzi na pozew i dalszych pismach procesowych wniósł o oddalenie powództwa, zarzucając, iż nie jest producentem butli i nabywa je od firmy R.C., która jest właścicielem patentu na ich produkcję. Zarzucił również, że także powód nie jest producentem butli i nabywa je od firmy R.C.

Wyrokiem z 18 grudnia 1998 r. Sąd Wojewódzki w Katowicach oddalił powództwo i zasądził od powoda na rzecz pozwanego koszty procesu w kwocie 500 zł. Podstawę tego wyroku stanowiły następujące ustalenia. Powód działający wówczas pod firmą „A.N.” Spółka z o.o. Korporacja Kanadyjsko-Polska, złożył w dniu 10 sierpnia

nia 1993 r. do Urzędu Patentowego RP wnioski o rejestrację wzoru zdobniczego w postaci butli plastikowych z uchwytem i uzyskał w dniu 1 czerwca 1995 r. rejestrację świadectwa ochronnego [...].

Objęte świadectwem butle używane przez pozwanego sprzedawane były już w kwietniu 1993 r. na rynek polski przez firmę „R.C. Inc”, która jest ich producentem i butle te objęte są w Stanach Zjednoczonych ochroną już od 1991 r. Pozwany dotychczas nabywa je od kanadyjskiego producenta i używa do rozprowadzania produkowanej przez swoją firmę wody mineralnej. Pomijając w tej sytuacji rejestrację świadectw ochronnych na rzecz powoda, uznał Sąd Wojewódzki, że zgodnie z § 1 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz.U. Nr 8, poz. 43), powód nie jest twórcą, ani nawet producentem przedmiotowych butli, a zatem nie posiadał uprawnień do nabycia wyłącznych praw wzoru zdobniczego. Ponadto Sąd ten uznał, iż ochronie podlega własność wzoru zdobniczego i wyłączne prawo jego stosowania, zaś stosującym jest producent, a nie użytkownik, zatem pozwany nie będąc „stosującym” nie dopuszcza się naruszenia praw ze świadectwa ochronnego. Pozwany nie korzysta z wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy, gdyż dla pozwanego butle są jedynie opakowaniem dla jego produktu. Ponadto pozwany już przed dniem 10 sierpnia 1993 r. używał spornych butli do rozprowadzania wody mineralnej, a więc nie ma podstawy do przyjęcia, że naruszył on prawa powoda w sposób, który uzasadnia zastosowanie art. 57 ust. 1 ustawy o wynalazczości.

Na skutek apelacji powoda od powyższego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 4 lutego 2000 r. zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że nakazał pozwanemu zaniechanie rozlewania, dystrybucji i sprzedaży wody w butlach plastikowych objętych prawem ochronnym na podstawie świadectw ochronnych [...] i wprowadzania tych butli do obrotu w jakiegokolwiek formie oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.150 zł (trzy tysiące sto pięćdziesiąt zł) tytułem kosztów procesu; natomiast oddalił apelację w pozostałej części i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.650 zł (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt zł) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Stosownie do uzasadnienia tego wyroku ma on następujące podstawy. Poza sporem jest to, iż pozwany nie wytwarza butli objętych prawem ochronnym służącym powodowi, co w myśl ustawy o wynalazczości oznacza, że apelacja powoda w zakresie oddalenia powództwa o nakazanie likwidacji butli nie mogła odnieść skutku

(art. 385 KPC). Trafnie natomiast zarzucił apelujący, iż sąd orzekający o wynikającym z art. 57 ustawy o wynalazczości roszczeniu o zaniechanie naruszenia praw ochronnych z zarejestrowanego wzoru zdobniczego nie jest uprawniony do oceny, czy Urząd Patentowy wydał świadectwo ochronne zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych, a w szczególności, czy Urząd Patentowy nie naruszył § 6 tego rozporządzenia, a więc czy przedstawiony do rejestracji wzór zdobniczy miał cechę nowości w rozumieniu § 6 ust. 2 rozporządzenia. Wydanie świadectwa ochronnego na wzór zdobniczy, zgodnie z §§ 2 i 3 tego rozporządzenia, powoduje nabycie skutecznego erga omnes prawa do wyłącznego korzystania z wzoru w sposób zawodowy lub zarobkowy. Jediną drogą podważenia prawa ze świadectwa ochronnego, jaka służyła pozwanemu, była droga żądania, aby Urząd Patentowy w trybie art. 68 ustawy o wynalazczości unieważnił prawo ochronne na wzór zdobniczy. Pozwany z tego uprawnienia nie skorzystał, a zatem prawo powoda do wyłącznego korzystania z wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy nie może być w postępowaniu sądowym zakwestionowane. Nietrafne jest także stanowisko Sądu Okręgowego, iż „stosującym” w rozumieniu § 2 powołanego rozporządzenia jest wyłącznie producent, a nie użytkownik, jak również, że pozwany nie korzysta z butli w sposób zarobkowy lub zawodowy, gdyż nie prowadzi działalności polegającej na handlu butlami, a butle stanowią jedynie „opakowanie” dla jego produktu, czyli wody mineralnej.

W ocenie Sądu Apelacyjnego działalność obydwu stron polegająca na wprowadzeniu do obrotu butli objętych świadectwami ochronnymi ma charakter zawodowy i zarobkowy bez względu na to, czy przedmiotem sprzedaży są same butle, czy też stanowią one „opakowanie” wody mineralnej. Dla ustalenia, czy wprowadzenie do obrotu przez pozwanego wody mineralnej w butlach objętych prawem ochronnym służącym powodowi ma charakter zawodowy lub zarobkowy jest także bez znaczenia, czy butle są opakowaniami jednorazowymi, których cena zawarta jest w cenie towaru, czy też są to opakowania zwrotne jak to wynika z reklamy pozwanego. Według wyroku Sądu Apelacyjnego, pozwany nie wykazał uprawnienia „używacza poprzedniego” wynikającego z art. 43 ust. 1 ustawy o wynalazczości. Wbrew bowiem ocenie Sądu pierwszej instancji pozwany w postępowaniu przed tym Sądem nie przedłożył żadnego dowodu, iż w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania wzoru zdobniczego, tj. w dniu 10 sierpnia 1993 r., korzystał z wzoru na obszarze Państwa. Twierdzenie Przedsiębiorstwa Rzeczników Patentowych „P.” zawarte w

piśmie z 29 kwietnia 1997 r., iż firma R.C. Inc sprzedawała butle następnie objęte świadectwem ochronnym już w kwietniu 1993 r., mogłoby stanowić co najwyżej podstawę dochodzenia unieważnienia prawa ochronnego na podstawie art. 68 ustawy o wynalazczości, lecz nie stanowi dowodu spełnienia przesłanek określonych w art. 43 ust. 1 tej ustawy. Dowodu na tę okoliczność pozwany nie przedłożył także w postępowaniu apelacyjnym, gdyż pismo firmy „L.” wskazuje jedynie, że pozwany nabywał sporne butle „począwszy” od 1993 r. Brak jest natomiast dowodu, iż pozwany przed datą, decydującą o pierwszeństwie w rozumieniu art. 23 i art. 43 ust. 1 ustawy o wynalazczości, korzystał z butli w sposób zarobkowy lub zawodowy, a więc używał ich jako „opakowania” wody mineralnej i wprowadził je do obrotu. W konsekwencji powyższych ustaleń Sąd Apelacyjny uznał, iż powód wykazał, że pozwany naruszył jego wynikające z § 43 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. prawo wyłącznego korzystania z wzoru zdobniczego, a zatem oparte na treści art. 57 ust. 1 ustawy o wynalazczości roszczenie o zaniechanie naruszenia okazało się uzasadnione.

Kasację od powyższego wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 lutego 2000 r. wniósł pozwany, opierając ją na obu podstawach, o których mowa w art. 393¹ pkt 1 i 2 KPC. W zakresie naruszenia prawa materialnego kasacja zarzuciła błędną wykładnię przepisu § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych, wynikającą z przyjęcia, że „stosujący wzór” jest zarówno producent jak i pozwany, który korzystał z zakupionych butli jedynie jako opakowania do swego towaru, podczas gdy - zdaniem pozwanego - wprowadzając do obrotu butle nie korzystał z nich w sposób zarobkowy lub zawodowy, gdyż nie prowadził działalności polegającej na handlu butlami. Pierwszej podstawy kasacji dotyczy też zarzut naruszenia art. 43 ustawy o wynalazczości na skutek przyjęcia, że fakt zakupu już w 1993 r. przez pozwanego spornych butli nie wyczerpuje przesłanek z tego przepisu, albowiem pozwany nie wykazał korzystania z butli przed 10 sierpnia 1993 r. w sposób zarobkowy, podczas gdy przepis ten nie stawia tego wymogu, a nadto przenosi prawo do ochrony z tego przepisu również na osobę przygotowującą urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku (wzoru zdobniczego). W zakresie drugiej podstawy kasacja zarzuciła naruszenie art. 11, 177, 234 i 365 KPC, które miało istotny wpływ na treść wyniku postępowania, wynikające z przyjęcia, iż Sąd nie jest uprawniony do badania czy prawo ochronne według świadectwa Urzędu Patentowego spełnia wymogi przewidziane przepisami prawa uzasadniające udzielenia im

ochrony, podczas gdy powołane przepisy nie przewidują związania Sądu treścią decyzji administracyjnej, jaką jest orzeczenie Urzędu Patentowego.

Stawiając powyższe zarzuty kasacja zawierała wniosek o zmianę zaskarżonego wyroku przez oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego oraz kosztów postępowania w pierwszej i drugiej instancji, lub o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi drugiej instancji przy uwzględnieniu kosztów postępowania kasacyjnego jako części kosztów procesu.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Każda z podstaw kasacji, a w ich ramach każdy z przedstawionych zarzutów są bezzasadne. Pierwsza z podniesionych kwestii dotyczyła określenia zakresu § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych. Przedstawioną w tym zakresie ocenę zaskarżonego wyroku kasacja kwestionuje w aspekcie znaczenia wyłącznego prawa „stosowania” wzoru zdobniczego. Zdaniem kasacji - jak to wyrażono w jej uzasadnieniu - należy to pojęcie oceniać w kontekście ekonomicznym; skoro pozwany w ramach swego przedsiębiorstwa sprzedawał swój produkt - wodę mineralną, to nie czerpał korzyści finansowych wynikających z gospodarczej eksploatacji efektów stosowania wzoru. Powyższa argumentacja nie jest przekonująca chociażby dlatego, że pomija wskazaną w zaskarżonym wyroku szerszą podstawę praw wyłącznych powoda do przedmiotowego wzoru zdobniczego. Mianowicie w sprawie chodziło o wzór zdobniczy wpisany do rejestru wzorów, co stosownie do § 3 ust. 2 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów powoduje nabycie prawa wyłącznego korzystania z wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy. Korzystaniem z wzoru w sposób zarobkowy w rozumieniu powołanego przepisu jest - jak to prawidłowo wyjaśniono w zaskarżonym wyroku - także używanie wytworu wedle wzoru (w tym wypadku określonych butli plastikowych) jako opakowań do sprzedawanego w przedsiębiorstwie pozwanego towaru (wody mineralnej). Oczywiście chybione jest twierdzenie kasacji sugerujące jakąś odrębność, zwłaszcza ekonomiczną, wykorzystywanych w działalności gospodarczej pozwanego butli z tego powodu, że pozwany ich bezpośrednio nie produkuje, a „tylko” w tych butlach sprzedaje przez siebie produkowany towar - wodę mineralną. Wystarczy w związku z tym zauważyć, że przedsiębiorstwo pozwanego uzyskuje „efekty ekono-

miczne” ze względu na sprzedaż wody mineralnej, w określonych butlach, które stanowią przedmiot prawa wyłącznego korzystania jako zarejestrowany na rzecz powoda wzór zdobniczy. Należy także zauważyć, że kasacja wyrażała swe stanowisko co do znaczenia pojęcia korzystania ze wzoru zdobniczego niezwykle relatywnie. W odniesieniu do prawa wyłącznego korzystania z wzoru w sposób zarobkowy, jak to wyżej przedstawiono, kasacja powoływała twierdzenia, że pozwany, nie będąc producentem wyrobów wedle wzoru zdobniczego, nie narusza zakresu korzystania wynikającego z rejestracji wzoru zdobniczego. Natomiast w odniesieniu do pojęcia korzystania, ale ujętego w ramach instytucji tzw. użytkownika uprzedniego (art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości w związku z § 11 ust. 1 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wzorów zdobniczych) kasacja prezentuje pogląd, że takim „korzystaniem” byłby jakikolwiek, również niezarobkowy, zakup butli. Pogląd powyższy nie ma oparcia w powołanym w kasacji przepisie, chociażby z tego względu, że pojęcie „korzystania ze wzoru zdobniczego” w rozumieniu art. 43 ustawy o wynalazczości ma podobną treść do takiego zwrotu w omówionych poprzednio przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ochrony wzorów zdobniczych.

W każdym razie rację ma Sąd Apelacyjny w zaskarżonym wyroku stwierdzając, że chodzi tu o „korzystanie” w przedsiębiorstwie, co w odniesieniu do działalności przedsiębiorstwa pozwanego w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania świadectwa ochronnego (to jest przed 10 sierpnia 1993 r.) nie miało miejsca. Wprawdzie w uzasadnieniu kasacji znalazło się takie twierdzenie, że pozwany już przed 10 sierpnia 1993 r. używał spornych butli do rozprowadzania wody mineralnej, jednakże takie twierdzenie pozostaje w sprzeczności z podstawą faktyczną wyroku, której kasacja nie zakwestionowała. Jeżeli natomiast chodzi o podstawę procesową kasacji (art. 393¹ pkt 2 KPC), to wszystkie podniesione w jej ramach zarzuty polegały na zakwestionowaniu oceny zaskarżonego wyroku, iż rozpoznający sprawę Sąd związany był stanem prawnym wynikającym z dokonanej rejestracji wzoru zdobniczego. Każdy z tych zarzutów jest bezzasadny, natomiast kwestionowana ocena wyroku stanowi konsekwencję stanu prawnego wynikającego z normatywnego określenia procedury rejestracji wzorów zdobniczych i skutków prawnych rejestracji. W szczególności § 3 ust. 2 powoływanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. stanowi *expressis verbis*, że „przez dokonanie rejestracji wzoru zdobniczego nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wzoru w sposób zarobko-

wy lub zawodowy”.

Z powyższych przyczyn, stwierdzając, że kasacja nie miała usprawiedliwionych podstaw Sąd Najwyższy orzekł zgodnie z art. 393¹² KPC.

=====