



Sygn. akt IV CSK 219/13

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 stycznia 2014 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący)

SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca)

SSN Agnieszka Piotrowska

w sprawie z powództwa L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
i A. I.D.

przeciwko T. P. i P. S.

o zapłatę, nakazanie opublikowania oświadczenia, zaniechanie naruszeń praw
autorskich, zaniechanie naruszeń praw ochronnych na wzór użytkowy i zakazanie
czynów nieuczciwej konkurencji,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 16 stycznia 2014 r.,

skargi kasacyjnej powódek

od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]

z dnia 25 września 2012 r.,

**uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i
rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.**

UZASADNIENIE

Powódki: „L.” spółka z o.o. i A. D., w sprawie zarejestrowanej pod sygnaturą V GC .../07, domagały się:

- 1) zakazania pozwanym: T.P. i P. S., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „B.”, naruszeń przysługujących powódkom praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na wzory użytkowe poprzez orzeczenie zakazu produkcji, wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania, importu i eksportu następujących wyrobów: [...];
- 2) zakazania pozwanym dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji w postaci kopiowania gotowych wyrobów oraz naśladownictwa, przez orzeczenie zakazu kopiowania zewnętrznego kształtu, wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania, importu i eksportu, zarówno w ich obecnym kształcie jak i kształcie łudząco podobnym, następujących towarów: [...];
- 3) zakazania reklamy wyszczególnionych wyrobów;
- 4) zakazania naruszania praw autorskich A. D. poprzez orzeczenie zakazu powielania egzemplarzy opisanych utworów (projektów akcesoriów meblowych), a także zakazu wprowadzania egzemplarzy tych utworów do obrotu oraz zakazu publicznego udostępniania utworów, w szczególności poprzez umieszczanie ich w Internecie, na folderach reklamowych i instrukcjach, w prasie oraz na jakichkolwiek materiałach reklamowych pozwanym;
- 5) nakazania pozwanym opublikowania oświadczenia o wskazanej treści;
- 6) orzeczenia zniszczenia wskazanych wyrobów i materiałów reklamowych;
- 7) zasądzenia od pozwanych solidarnie kwoty 240.000 zł tytułem bezpodstawnie uzyskanych korzyści z naruszenia praw powódek.

Prawomocnym zarządzeniem z 12 czerwca 2007 r. pozew w zakresie punktów 1, 2, 3, 4 i 6 został zwrócony. W związku z tym, w kolejnej sprawie, zarejestrowanej pod sygnaturą V GC .../07, powódki wniosły o zakazanie

pozwany naruszeń przysługujących im praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na wzory użytkowe poprzez orzeczenie zakazu produkcji, wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania, importu, eksportu i reklamy wyrobów wskazanych w pozwie złożonym w sprawie V GC .../07 (pkt 1a-e i 2f-j) wyrobów; zakazanie pozwanym dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji mających postać kopiowania gotowych wyrobów powódek oraz naśladownictwa poprzez orzeczenie zakazu kopiowania zewnętrznego kształtu tych wyrobów, wprowadzania tak skopiowanych wyrobów do obrotu, oferowania, składowania, importu, eksportu, reklamy; a także zakazanie pozwanym naruszania praw autorskich powódki A. D. poprzez orzeczenie jak w pkt 3 pozwu w sprawie V GC 4.../07. Obie sprawy zarejestrowane pod sygnaturami V GC .../07 i V GC .../07 zostały połączone do wspólnego rozpoznania.

Wyrokiem z 21 października 2008 r., Sąd Okręgowy w O. oddalił oba powództwa. Sąd Apelacyjny, wyrokiem z 18 lutego 2009 r., oddalił apelację powódek od tego wyroku. Na skutek skargi kasacyjnej powódek, Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

W związku z cofnięciem powództwa w zakresie dotyczącym wyrobu opisanego w pkt 1e pozwu, Sąd Apelacyjny, wyrokiem z 13 października 2010 r., uchylił wyrok Sądu Okręgowego w zakresie dotyczącym tego wyrobu i umorzył postępowanie w tej części; w pozostałej części uchylił wyrok Sądu Okręgowego i przekazał temu Sądowi do ponownego rozpoznania. Po ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z 23 listopada 2011 r., Sąd Okręgowy w sprawie o sygn. V GC .../10 (dawna sygn. V GC .../07) oddalił powództwo i zasądził od powódek na rzecz pozwanych kwotę 12.617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W połączonej sprawie o sygn. V GC .../07:

- 1) zakazał pozwanym produkcji, wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania, importu, eksportu i reklamy [...];
- 2) zakazał pozwanym kopiowania zewnętrznego kształtu, wprowadzania tak skopiowanych wyrobów do obrotu, oferowania, składowania, importu, eksportu i reklamy:

[...];

- 3) zakazał pozwanym powielania egzemplarzy utworu – [...], oznaczonego przez powódki jako [...], a przez pozwanych jako [...], a także wprowadzania egzemplarzy tego utworu do obrotu oraz zakazał jego publiczne udostępnianie, w szczególności poprzez umieszczenie w Internecie, na folderach reklamowych, instrukcjach, w prasie oraz w innych materiałach reklamowych pozwanych;
- 4) nakazał pozwanym zniszczenie ich wyrobów wymienionych w punktach I i II wyroku oraz materiałów reklamowych dotyczących tych wyrobów;
- 5) oddalił powództwo w pozostałej części oraz rozstrzygnął o kosztach procesu (pkt 6).

Sąd Okręgowy podzielił opinię biegłego sądowego z zakresu ochrony własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji, który po przeprowadzeniu analizy porównawczej spornych wyrobów stwierdził, że pozwani, wprowadzając do obrotu produkt w postaci [...] naruszyli prawa ochronne na wzór użytkowy zastosowany przez powódki przy produkcji [...], ponieważ wyrób wytworzony przez pozwanych wykorzystuje wszystkie cechy techniczne wymienione w zastrzeżeniu ochronnym niezależnym udzielonym na rzecz powódek. Według tej opinii, pozwani dopuścili się również czynów nieuczciwej konkurencji, polegających na niedozwolonym naśladownictwie produktów określonych w pkt 2f, 2g, 2h i 2i pozwu. Biegły wskazał też, że przy produkcji [...] pozwani naruszyli prawa autorskie powódki wykorzystując nowy, oryginalny kształt [...]. W konsekwencji Sąd Okręgowy uznał, że roszczenia powódek są uzasadnione co do 5 sztuk wyrobów i nałożył na pozwanych stosowne zakazy i nakazy, na podstawie art. 278 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (obecnie: jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410, dalej: „p.w.p.”), art. 13 i 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm., dalej: u.z.n.k.) oraz art. 79 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm., dalej: „pr.aut.”).

Na skutek apelacji pozwanych Sąd Apelacyjny, wyrokiem z dnia 25 września 2012 r., zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego z dnia 23 listopada 2011 r. - w zakresie dotyczącym sprawy o sygn. V GC .../07 – w punktach I, II, III, IV i VI w ten sposób, że oddalił powództwo (I.1) oraz zasądził solidarnie od powodów na rzecz pozwanych kwotę 12.617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt I.2) oraz rozstrzygnął o kosztach postępowania apelacyjnego (pkt II) oraz nieuiszczonych kosztach sądowych (pkt III).

Sąd drugiej instancji uznał za uzasadniony zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. w następstwie czego Sąd pierwszej instancji w zasadzie nie poczynił własnych ustaleń i nie dokonał samodzielnej oceny prawnej ustalonego stanu faktycznego, ograniczając się do bezkrytycznego przyjęcia treści i wniosków zawartych w opinii biegłego. W swojej ocenie pominął także istotne partie materiału dowodowego przedstawionego przez pozwanych w celu wykazania, że sposób oferowania ich wyrobów do sprzedaży (oznaczenia produktów, opakowań i stoisk, reklama) nie uzasadniał przypisania im czynów nieuczciwej konkurencji. Sąd pierwszej instancji nie poddał także analizie stawianych opinii zastrzeżeń, ani też nie dokonał własnej oceny prawnej, zwłaszcza w kontekście mających zastosowanie przepisów p.w.p. i przepisów wykonawczych do tej ustawy, przyjmując za biegłym, że doszło do naruszenia prawa wyłącznego powódek. W konsekwencji dopuścił się także zarzucanego mu naruszenia przepisów tej ustawy.

Zgodnie z art. 94 p.w.p., wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. Na tak określony wzór użytkowy udziela się prawa ochronnego (art. 95 ust. 1 p.w.p.). Zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego (art. 96 p.w.p.). Zastrzeżenia ochronne dzielą się na zastrzeżenia niezależne oraz zastrzeżenia zależne. Te pierwsze definiują podstawowe i nieodłączne cechy wzoru użytkowego (wynałazku), drugie zaś określają warianty i uzupełnienia dla cech występujących

w zastrzeżeniach niezależnych (art. 33 ust. 4 w zw. z art. 97 ust. 1 p.w.p.). Zakres zastrzeżeń ochronnych na wzory użytkowe został doprecyzowany przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. Nr 102, poz. 1119 – dalej: „rozporządzenie”). Stosownie do § 16 rozporządzenia, zgłoszenie wzoru użytkowego (a zatem również sam opis ochronny) może zawierać tylko jedno zastrzeżenie niezależne, które z kolei, stosownie do § 8 pkt 1 w zw. z § 16 pkt 1 rozporządzenia, dzieli się na część nieznamienne i znamienne. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, zakres przedmiotowy prawa ochronnego wyznacza „całe” zastrzeżenie niezależne, obejmujące część nieznamienne i znamienne. Odnosząc się natomiast do problemu stopnia szczegółowości, w którym określone rozwiązania użytkowe muszą zostać wykorzystane przez potencjalnego naruszcyciela, przyjął, że zakres prawa ochronnego wyznaczają wszystkie cechy zawarte w zastrzeżeniu, nie zaś wyróżnione spośród nich zastrzeżenia elementów istotnych.

Odnosnie do opinii biegłego w części, w której przyjęto, że wyrób pozwanych jest wykonany według wzoru użytkowego chronionego prawem ochronnym ([...]), gdyż zawiera wszystkie cechy techniczne wymienione w zastrzeżeniu ochronnym niezależnym, Sąd Apelacyjny uwzględniając treść opinii uzupełniającej biegłego oraz ustne wyjaśnienia biegłego złożone na rozprawie – w których nie zaprzeczył on istnienia różnic między wyrobami stron - ocenił, że stanowisko biegłego jest wewnętrznie sprzeczne. Na tle tak zarysowanego stanowiska biegłego oraz twierdzeń samych powódek nie było podstaw do ustalenia, że pozwani wykorzystują wszystkie cechy wyrobu powódek opisane w świadectwie ochronnym. Ciężar dowodu naruszenia prawa wyłącznego spoczywa na powódkach (art. 6 k.c.), które nie wnosiły zastrzeżeń do ustaleń badawczych w wersji zaprezentowanej na rozprawie oraz tak sformułowanych twierdzeń i wniosków opinii, ani nie wnioskowały o powołanie innego biegłego. W tym stanie rzeczy, mając na uwadze fakt istnienia różnic technicznych, stwierdzenie, czy doszło do naruszenia prawa ochronnego, wymagało prześledzenia treści zastrzeżenia ochronnego w oparciu o przyjętą wcześniej interpretację art. 96 p.w.p. Dlatego, wobec niewykazania, że doszło do wykorzystania wszystkich elementów zastrzeżenia ochronnego, nie

można było przyjąć, że wprowadzenie przez pozwanych na rynek [...], oznaczonych jako [...], skutkowało naruszeniem praw ochronnych na wzór użytkowy.

W zakresie wyrobów określonych w pozwie jako 2f, 2g, 2h i 2i spór koncentrował się wokół uznania działań pozwanych za czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. Zgodnie z wolą samego ustawodawcy, deliktem jest jedynie tzw. naśladownictwo niewolnicze, polegające na przejściu cudzych rozwiązań, a w szczególności cech zewnętrznych, w tak szerokim zakresie, że u potencjalnych klientów powstaje lub może powstać mylne wrażenie, że produkty kopiowane są tak naprawdę innymi produktami, tj. produktami oryginalnymi, do których w rzeczywistości jedynie je upodobniono.

Naśladownictwo przedmiotów, oznaczonych nr 2g, 2h, 2i, obrazujących, także zdaniem biegłego, typowe rozwiązania techniczne, wpisuje się w hipotezę art. 13 ust. 2 u.z.n.k., który zezwala na wykorzystywanie cech funkcjonalnych produktu zapewniających jego użyteczność, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli naśladowanie cech funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzględnienia jego charakterystycznej formy, co może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, naśladowca jest zobowiązany odpowiednio oznaczyć produkt. Co do tych wyrobów biegły wskazał na ryzyko powstania konfuzji warunkowo - w przypadku braku oznaczenia identyfikującego producenta. Jeśli chodzi o wyroby oznaczone jako 2h i 2i, to przedstawione do porównania egzemplarze posiadały wytłoczoną nazwę „B.”, co w wystarczający sposób zapobiega możliwości konfuzji. Twierdzenia powódki, że pozwani początkowo nie oznaczali swych wyrobów, nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia i nie podlegały na tym etapie postępowania badaniu z uwagi na treść art. 316 § 1 k.p.c. W związku z tym potencjalni nabywcy, dokonując wyboru przy zakupie wymienionych wyżej przedmiotów nie mogli mieć wątpliwości, jaki produkt i przez kogo wykonany nabywają. Nie zachodzi zatem w tych przypadkach możliwość konfuzji (art. 13 ust. 2 u.z.n.k.), dlatego wprowadzanie przez pozwanych tych wyrobów do obrotu nie jest czynem nieuczciwej konkurencji stypizowanym w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. Bez znaczenia dla tej oceny są twierdzenia powódek i przedstawiane w toku postępowania na ich poparcie dowody,

że nabywcy wyrobów pozwanych składali reklamacje spółce „L”. Możliwość wprowadzenia w błąd dotyczy bowiem chwili, w której klient dokonuje wyboru produktu.

Odnośnie do wyrobów oznaczonych jako 2f ([...]) biegły dokonał analizy cech tych wyrobów z wyrobami pozwanych tylko na podstawie katalogów i rysunków. Z tej przyczyny zachodziła konieczność uzupełnienia opinii w tym zakresie. Po analizie porównawczej wyrobów pochodzących od przeciwnych stron procesu biegły na podstawie ogólnego wrażenia stwierdził, są one prawie identyczne. Na to wrażenie nie wpływają, zdaniem biegłego, w sposób decydujący niewielkie różnice w obu wyrobach. Pominięcie przez biegłego analizy cech funkcjonalnych obu produktów czyniło opinię wybiórczą w kontekście unormowania art. 13 u.z.n.k. Dopiero na rozprawie biegły uzupełniająco wyjaśnił, że według niego kształt [...] nie jest uwarunkowany jej funkcjonalnością. Brak szerszego umotywowania tej tezy, jak również wyjaśnienia, dlaczego zbliżone kształtem i na podstawie „ogólnego wrażenia” podobne, przedstawione w dokumentach złożonych do akt sprawy przez pozwanych wyroby innych producentów różnią się, powoduje, że wnioski biegłego nie poddają się weryfikacji. Biegły nie wyjaśnił także, dlaczego w sytuacji, gdy w jego ocenie pozostałe przedmioty (będące tak jak [...] elementami systemu [...]), oznaczone w pkt 2g-2i, są typowymi rozwiązaniami technicznymi, również sama [...] nie jest w istocie rozwiązaniem o charakterze stricte technicznym. Biegły w swojej ocenie odwołał się przy tym do „ogólnego wrażenia”, istotnego z punktu widzenia naruszenia prawa ochronnego na wzór przemysłowy (art. 104 p.w.p.), nie odpowiadającego zaś przyjętemu w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. kryterium, jakim jest kopiowanie zewnętrznej postaci produktu. W konsekwencji uznał za mało istotną kapitalną z punktu widzenia możliwości określenia jako „identyczne” lub „prawie identyczne”, funkcjonalności i stosowania obu wyrobów kwestię ich wymiarów, ilości rowków wzdłużnych stanowiących [...]. Istnienie wskazywanych różnic zostało jednak przez biegłego potwierdzone. Do tego tylko w istocie sprowadza się wartość dowodowa tej opinii, ponieważ pozostałe zawarte w niej twierdzenia i wnioski, wobec opisanych powyżej mankamentów, nie mogą być zaakceptowane. Konsekwencją ograniczenia przez biegłego analizy porównawczej jedynie do zewnętrznych aspektów wizualnych przedmiotów był brak wskazania

przez biegłego charakterystycznych elementów formy produktu powódek, które obligowałyby pozwanych do odpowiedniego oznakowania swojego produktu.

Wypowiadając się co do możliwej konfuzji biegły przyjął model widzenia zorientowanego użytkownika, nie zaś docelowego odbiorcy produktów, którym są profesjonaliści – [...]. Ci zaś mogą, w ocenie Sądu, rozpoznać wyroby obu stron w sytuacji, gdy samą postać zewnętrzną produktów różnicuje funkcjonalna cecha ilości [...], w których umieszczane są [...]. Poza tym, oba wyroby różnią się szerokością i nie mogą być stosowane do [...] o tym samym przekroju. Za powyższą tezę przemawiają również zeznania świadków.

Celem ostatecznego wyeliminowania wątpliwości co do ryzyka konfuzji Sąd Apelacyjny, z urzędu, dopuścił dowód - z opakowania [...] produkowanych przez pozwanych, które, oferowane do hurtowej sprzedaży w zbiorczych opakowaniach, posiadają dodatkowo oznaczenia indywidualne w postaci folii z nadrukiem nazwy fantazyjnej firmy pozwanych na całej długości pojedynczego [...].

Nie da się, bez potrzeby odwoływania się do wiadomości specjalnych biegłego (art. 278 § 1 k.p.c.), zaakceptować twierdzenia, że wykonanie [...], którego zewnętrzna postać różni się od wyrobu powódek rozmiarami i kształtem elementu szczytowego, co warunkuje także odmienne przeznaczenie i funkcjonalność, jest naśladownictwem polegającym na wytworzeniu takiego samego wyrobu w rozumieniu art. 13 § 1 u.z.n.k. Z tych względów nie było podstaw do przyjęcia, że pozwani dopuścili się czynu nieuczciwej konkurencji co do wyrobu oznaczonego jako 2f.

Nie było podstaw do uwzględnienia powództwa w części zawierającej roszczenia wywodzone na podstawie przepisów pr. aut. dotyczących wyrobu 2f, gdyż Sąd Apelacyjny nie dostrzegł istotnego elementu indywidualności i oryginalności, który pozwałaby na przyjęcie, że chodzi o utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Poza ogólnikową, szerzej nieuzasadnioną tezę o „nowym, oryginalnym kształcie rączki”, nie wyjaśnił tego również biegły w swojej opinii. Sąd drugiej instancji ocenił, że ze względu na podaną przez biegłego argumentację i przyjęte założenia metodologiczne, opinia w tej części jest całkowicie nieprzydatna dla rozstrzygnięcia sprawy. W tym stanie rzeczy, uznał, że okoliczność ta, objęta

ciężarem dowodu powódek (art. 6 k.c.), nie została przez nie udowodniona. Sąd nie miał zaś obowiązku dalszego poszukiwania z urzędu, wobec braku inicjatywy samych zainteresowanych, dowodów, które pozwoliłyby na wykazanie słuszności zajmowanego przez nie stanowiska procesowego. Wyrób w [...] korzystał z ochrony, do czasu unieważnienia świadectwa ochronnego, jako wzór użytkowy, zatem rozwiązanie o charakterze *stricte* technicznym. W takiej postaci, z jaką powódki wiążą ochronę prawn-autorską, został opisany w zastrzeżeniach ochronnych oraz przedstawiony na przedłożonym w związku z rejestracją rysunku. Zakres ochrony prawn-autorskiej jest odmienny, obejmuje bowiem konkretną, zewnętrzną postać ucieleśnienia wzoru użytkowego, którą poza elementami składającymi się na samo rozwiązanie techniczne, powinny wyróżniać dodatkowe cechy świadczące o nowości i oryginalności, dostatecznie indywidualizujące go, odróżniające od innych wytworów o tym przeznaczeniu. Dowody przeprowadzone w postępowaniu nie pozwalają na ich wskazanie, a tym samym przyjęcie, że mamy do czynienia z utworem w rozumieniu ustawy prawo autorskie.

Uwzględniając powyższe, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. uwzględnił apelację i zmienił zaskarżony wyrok Sądu pierwszej instancji.

Wyrok Sądu Apelacyjnego został zaskarżony w całości skargą kasacyjną wniesioną przez powódki. W ramach podstawy kasacyjnej z art. 398³ § 1 pkt 1 k.p.c. zarzucono naruszenie:

- a) art. 96 p.w.p. w związku z § 8 i § 16 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych przez jego błędną wykładnię, polegającą na uznaniu, iż pozwani nie wykorzystali w produkowanych towarach istotnych elementów zastrzeżenia ochronnego w zakresie dotyczącym zastrzeżonego na rzecz powódek prawa ochronnego na wzór użytkowy;
- b) art. 13 ust. 1 u.z.n.k. przez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że o możliwości wprowadzenia w błąd świadczą wyłącznie okoliczności istniejące w chwili wyboru przez klienta towaru (bez uwzględnienia późniejszych faktów i okoliczności), a także poprzez przyjęcie, iż aby ziściły

się przesłanki odpowiedzialności z art. 13 ust. 1 u.z.n.k. klient wykryć powinien błąd w chwili wyboru produktu.

W ramach podstawy kasacyjnej z art. 398³ § 1 pkt 2 k.p.c. powódki zarzuciły naruszenie przepisów:

a) art. 278 w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego, co skutkowało wydaniem przez Sąd drugiej instancji rozstrzygnięcia z pominięciem treści opinii biegłego, a tym samym z pominięciem wiedzy specjalistycznej w zakresie rozstrzygnięcia sprawy;

b) art. 227 i art. 232 k.p.c. w zw. z art. 253 i art. 278 k.p.c. w zw. 391 i art. 386 § 4 k.p.c., poprzez nie przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy pomimo uznania za nieprzydatną wydaną w sprawie opinię biegłego, co w konsekwencji doprowadziło do pominięcia niezwykle istotnego w sprawie dowodu w postaci opinii biegłego i orzeczenia przez Sąd II instancji z pominięciem tego dowodu i wiedzy specjalistycznej w zakresie rozstrzygnięcia sprawy.

Powódki wniosły o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że ze względu na treść art. 398³ § 3 k.p.c. zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. nie może być w ogóle przedmiotem kontroli kasacyjnej. W konsekwencji Sąd Najwyższy nie może poddać kontroli poprawności samej oceny dowodów, w tym dowodu z opinii biegłego dokonanej przez Sąd Apelacyjny. Przedmiotem kontroli może być natomiast zarzut naruszenia art. 278 k.p.c.

W poprzednim, wydanym w sprawie, wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2010 r. przesądzono, że ustalenie faktów niezbędnych do oceny zasadności dochodzonych przez powodów roszczeń wymagało wykorzystania w sprawie wiadomości specjalnych. W toku ponownego rozpoznania sprawy został

przeprowadzony dowód z opinii biegłego, która została uznana za wiarygodna przez Sąd pierwszej instancji, natomiast została negatywnie oceniona przez Sąd drugiej instancji przy uwzględnieniu innych dowodów przeprowadzonych w sprawie. Sąd drugiej instancji ocenił, że opinia biegłego oceniana z uwzględnieniem ustnych wyjaśnień złożonych przez biegłego jest dotknięta wieloma błędami, tj. jest wybiórcza i oparta na niewłaściwej metodzie badań i przez to nieweryfikowalna (przez przyjęcie w odniesieniu do wyrobów oznaczonych w pozwie jako 2f, że przedmiotem badań był tylko wizualny obraz produktów, nie zaś analiza ich cech technicznych); zawiera sprzeczności pomiędzy przyjętymi ostatecznie założeniami a sformułowanymi wnioskami (w zakresie stwierdzenia różnic w wyrobach stron dotyczących [...] oraz odmowy nadania waloru istotności tym elementom różnicującym); przyjmuje błędne kryterium „ogólnego wrażenia” istotnego z punktu widzenia naruszenia prawa ochronnego na wzór przemysłowy (art. 104 p.w.p.), nie zaś przyjęte w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. kryterium, jakim jest kopiowanie zewnętrznej postaci produktu (tzw. niewolnicze naśladownictwo); przyjmuje błędny model widzenia zorientowanego użytkownika zamiast docelowego odbiorcy, którym są profesjonaliści (odnośnie do oceny możliwości konfuzji badanej na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 u.z.n.k.), wreszcie przyjmuje błędnie założenia cech nowości i oryginalności (w zakresie oceny kształtu na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych) dokonane za pomocą metody porównania, co czyni opinię całkowicie nieprzydatną dla rozstrzygnięcia. Konsekwencją takiej oceny opinii biegłego przez Sąd drugiej instancji w konfrontacji z innymi dowodami przeprowadzonymi w sprawie, było dokonanie przez ten Sąd samodzielnych ustaleń spornych faktów i ich oceny prawnej przy uwzględnieniu fragmentów negatywnie zweryfikowanej treści opinii biegłego względnie przyjęcie, iż wobec takiej treści, nieprzydatnej dla rozstrzygnięcia sprawy opinii, powodów na podstawie art. 6 k.c. obciążają negatywne konsekwencje nieudowodnienia faktów wykazywanych za pomocą opinii biegłego. Tak umotywowanego stanowiska Sądu drugiej instancji nie sposób zaaprobować.

Zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c., w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. Ustalenie

spornego faktu wymagającego wykorzystania wiadomości specjalnych wymaga dopuszczenia przez sąd dowodu z opinii biegłego, gdyż jego ustalenie nie jest możliwe na podstawie innych dowodów. Sporządzona opinia biegłego, jak prawidłowo przyjął Sąd Apelacyjny, podlega ocenie - przy uwzględnieniu art. 233 § 1 k.p.c. - na podstawie właściwych dla jej przedmiotu kryteriów zgodności z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, poziomu wiedzy biegłego, podstaw teoretycznych opinii, a także sposobu motywowania oraz stopnia stanowczości wyrażanych w niej wniosków (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2000 r., I CKN 1170/98, OSNC 2001, nr 4, poz. 64). Trafnie też argumentował Sąd Apelacyjny, że zadaniem biegłego jest udzielenie sądowi, na podstawie posiadanych wiadomości fachowych i doświadczenia zawodowego, informacji i wiadomości specjalnych niezbędnych do ustalenia i oceny okoliczności sprawy, a sąd nie jest związany opinią biegłego w zakresie jego wypowiedzi odnośnie do zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji sądu, kwestii ustalenia i oceny faktów oraz sposobu rozstrzygnięcia sprawy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2003 r., IV CKN 1763/00, nie publ.). Jednakże, sąd w odniesieniu do dowodu z opinii biegłego ma obowiązek ocenić, czy dowód ten ze względu na swoją treść, zakres, poziom merytoryczny, przyjętą przez biegłego metodologię, kompletność odniesienia się do zgromadzonego materiału dowodowego i przyjęte na jego podstawie założenia, jest dowodem przydatnym dla rozstrzygnięcia sprawy. W sytuacji, gdy według oceny sądu opinia biegłego opiera się na błędnych założeniach metodologicznych, sprzecznych z mającymi zastosowanie do jej wydania przepisami prawa, niekompletnych bądź wadliwych założeniach faktycznych, jest niespójna, bądź zawiera błędy logiczne, względnie zawiera niepoddające się ocenie wnioski, co prowadzi do konkluzji, że opinia ta jest nieprzydatna dla rozstrzygnięcia sprawy, sąd powinien dopuścić dowód z opinii innego biegłego. Negatywnie zweryfikowana opinia biegłego nie prowadzi bowiem do możliwości dokonania przez sąd *meriti* własnych ustaleń faktycznych wymagających wykorzystania wiadomości specjalnych przy wybiórczym wykorzystaniu negatywnie ocenionej opinii biegłego. Ponadto w takiej sytuacji nie można negatywnymi skutkami, w tym wynikającymi z art. 6 k.c., wadliwie przeprowadzonego dowodu obciążać strony, co może nastąpić tylko wówczas, gdy

w sprawie wymagającej wiadomości specjalnych, w których dowód z opinii biegłego został dopuszczony, zostanie sporządzona rzetelna opinia biegłego. Należy mieć przy tym na uwadze, że ocena Sądu drugiej instancji o wadliwości sporządzonej w sprawie opinii biegłego została przedstawiona dopiero po ogłoszeniu zaskarżonego wyroku. Strona powodowa, dla której były korzystne wnioski zawarte w opinii biegłego, negatywnie zweryfikowanej przez Sąd Apelacyjny, musiałaby złożyć wnioski dowodowe o powołanie w sprawie nowego biegłego, niejako antycypując przyszłą oceną Sądu drugiej instancji ujawnianą dopiero po ogłoszeniu wyroku tego Sądu. W konsekwencji obowiązkiem Sądu, który przed wydaniem orzeczenia w sprawie stwierdził nieprzydatność dla rozstrzygnięcia sprawy sporządzonej w sprawie opinii biegłego, było dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego. Z tych względów za uzasadniony należy uznać zarzut naruszenia art. 278 § 1 k.p.c., które miało istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego było następstwem dokonania przez ten Sąd określonych ustaleń faktycznych wymagających wiadomości specjalnych, mimo nieprzeprowadzenia w sprawie dowodu z opinii biegłego sądowego przydatnego dla rozstrzygnięcia sprawy, nadto wyciągnięcia wobec strony powodowej negatywnych konsekwencji wynikających z art. 6 k.c. uzasadnionych tym, iż dopuszczony przez sąd dowód z opinii biegłego okazał się nieprzydatny dla rozstrzygnięcia sprawy.

Za nieuzasadniony natomiast należy uznać zarzut naruszenia art. 227 i art. 232 k.p.c. w zw. z art. 253 i art. 278 k.p.c. w zw. 391 i art. 386 § 4 k.p.c., poprzez nie przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy pomimo uznania za nieprzydatną wydaną w sprawie opinię biegłego. Niepodzielenie przez Sąd Apelacyjny oceny dowodów Sądu pierwszej instancji oraz dokonanych przez ten Sąd ustaleń faktycznych nie jest przyczyną, która w myśl art. 386 § 4 k.p.c. uzasadniałaby uchylenie zaskarżonego apelacją wyroku Sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania. Wydanie wyroku kasatoryjnego przez sąd drugiej instancji, w myśl powołanego wyżej przepisu, może bowiem nastąpić jedynie wówczas, gdy sąd pierwszej instancji nie rozpoznał istoty sprawy albo wydanie orzeczenia wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości. Żadna z tych przesłanek określonych w art. 386 § 4 k.p.c. nie dotyczy sytuacji, która miała miejsce w sprawie. Sąd drugiej instancji może bez

konieczności uchylania orzeczenia sądu pierwszej instancji dokonać odmiennej oceny dowodów i na tej podstawie dokonać własnych ustaleń faktycznych, jak również może przeprowadzić uzupełniające postępowanie dowodowe, obejmujące także powtórzenie dowodów dopuszczonych już przed sądem pierwszej instancji.

Za niezasadny należy również uznać zarzut naruszenia art. 96 p.w.p. w związku z § 8 i § 16 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych wskutek ich wadliwej wykładni. Należy podzielić stanowisko Sądu drugiej instancji, że zakres przedmiotowy prawa ochronnego, który zgodnie z art. 96 p.w.p. określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego, obejmują część znamionną oraz część nieznamionną, o których mowa w § 8 ust. 1 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia. Przepis art. 96 p.w.p. nie różnicuje bowiem zakresu przedmiotowego prawa ochronnego od rodzaju zastrzeżeń ochronnych (por. wyrok NSA z 28 lutego 2007 r., II GSK 272/06, nie publ. oraz wyroki WSA w Warszawie: z dnia 25 maja 2006 r., VI SA/Wa 657/06 i z dnia 17 czerwca 2011 r., VI SA/Wa 333/11, nie publ.). Każda z części zastrzeżeń nie ma samodzielnego znaczenia prawnego. Dopiero zestawienie wszystkich cech określonych w części znamiennej i części nieznamiennej zastrzeżeń ochronnych określa cechy wzoru użytkowego jako nowego i użytecznego rozwiązania o charakterze technicznym dotyczącego kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci (art. 94 p.w.p.). Prawidłowo przyjął także Sąd Apelacyjny, że wśród zastrzeżeń ochronnych nie można wyróżnić zastrzeżeń o charakterze istotnym i nieistotnym ze względu na brak przepisu, który czyniłby i definiował taki podział zastrzeżeń ochronnych. W konsekwencji wszystkie zastrzeżenia ochronne mają charakter istotnych. Ocena prawidłowości zastosowania wskazanych wyżej przepisów przez Sąd Apelacyjny była jednak niemożliwa w postępowaniu kasacyjnym ze względu na brak pewnej podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, co wynikało z uwzględnienia zarzutu naruszenia art. 278 § 1 k.p.c.

Uzasadniony był natomiast zarzut naruszenia art. 13 ust. 1 u.z.n.k. Sąd Apelacyjny prawidłowo przyjął, że o możliwości wprowadzenia w błąd klientów świadczą okoliczności istniejące w chwili nabywania przez klienta produktu. Z tej przyczyny istotne dla oceny możliwości wystąpienia konfuzji są oznakowania

nie tylko samego produktu, ale również opakowań, w których jest on oferowany w sprzedaży. W powołanym przez Sąd drugiej instancji wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00 (OSNC 2003, nr 5, poz. 73) przyjęto, że wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwałe umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wyłącza możliwość wywołania błędu zarówno co do tożsamości producenta, jak i produktu. Sąd Apelacyjny, powołując się na cytowane orzeczenie Sądu Najwyższego, błędnie jednak zinterpretował, że stanowisko zajęte w tym wyroku wyklucza uznania za istotnych dla oceny istnienia przesłanek określonych w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. zachowań klientów już po nabyciu produktu, w szczególności - na co wskazywali powodowie - że zgłaszali się do nich z reklamacjami klienci, którzy nabyli produkty pozwanych. Wykrycie błędu co do tożsamości producenta lub produktu może bowiem nastąpić po nabyciu produktu, co może stanowić jeden z dowodów na możliwość konfuzji, o której mowa w art. 13 ust. 1 u.z.n.k.

Z tych względów na podstawie art. 398¹⁵ § 1 k.p.c. oraz art. 108 § 2 w zw. z art. 391 § 1 i art. 398²¹ k.p.c. orzeczono, jak w sentencji.

jw