

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 kwietnia 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:	SSA Hanna Nowicka de Poraj (spr.)
Sędziowie:	SSA Anna Kowacz-Braun SSA Józef Wąsik
Protokolant:	sekr. sądowy Marta Matys

po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. w Krakowie na rozprawie

sprawy z powództwa R. F.

przeciwko Przedsiębiorstwu P. (...) A. i Z. (...) spółce jawnej w T.

o ochronę praw z rejestracji wzorów przemysłowych

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w K.

z dnia 10 maja 2017 r. sygn. akt IX GC 422/10

1. **oddala apelację;**

2. **zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 1.260 zł (jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.**

SSA Józef Wąsik SSA Hanna Nowicka de Poraj SSA Anna Kowacz-Braun

Sygn. akt I AGa 122/18

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 5 lipca 2010 r. powód R. F. wniósł o:

1) zakazania stronie pozwanej Przedsiębiorstwu P. (...) A. i Z. (...) spółce jawnej z siedzibą w T. naruszania prawa do wzorów przemysłowych zastrzeżonych na rzecz powoda, ujętych w świadectwie rejestrowym nr (...) wydanym przez Urząd Patentowy w dniu 8 września 2008 r. pod tytułem „Zestaw m. (...)” oraz świadectwie rejestrowym nr (...) z dnia 7 grudnia 2007 r. pod tytułem „K.”, poprzez zakazanie wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu,

eksportu lub używania wytworu obejmującego następujące produkty z oferty strony pozwanej „D. S. kolekcja mebli 2010”:

- k.D. S. 08 (...)II i IV,
- k. D. S. 11 – 16,
- s. D. S. ((...)) 06,
- s. D. S. 01 – 02,
- s.D. S. 03;

- 2) orzeczenie o wycofaniu z obrotu, względnie zniszczeniu mebli bezprawnie wytworzonych przez stronę pozwaną;
- 3) orzeczenie o obowiązku wydania na rzecz powoda bezpodstawnie uzyskanych korzyści z tytułu sprzedanych mebli wskazanych w pkt 1;
- 4) podanie do publicznej wiadomości całości orzeczenia w zakresie i w sposób określony przez Sąd;
- 5) zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Pismem z dnia 2 sierpnia 2010 r. powód sprecyzował m. in. żądanie wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści w ten sposób, że wniósł o zasądzenie kwoty 55.000 zł.

Zarządzeniem z dnia 5 stycznia 2011 r. zwrócono pozew w zakresie żądania zapłaty kwoty 55.000 zł tytułem bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz żądania zamieszczenia ogłoszenia. Zarządzenie uprawomocniło się.

Zarządzeniem z dnia 14 marca 2011 r. ustalono opłatę tymczasową od pozwu w zakresie żądania opisanego w pkt 1 petitum pozwu na kwotę 1.000 zł, a w zakresie żądania opisanego w pkt 2 petitum pozwu na kwotę 600 zł.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana P. (...) A. i Z. (...) spółka jawna z siedzibą w T. wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na jej rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa w wysokości dwukrotności stawki minimalnej.

Postanowieniem z dnia 5 maja 2011 r. Sąd Okręgowy w K. zawiesił postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. z uwagi na toczące się przed Urzędem Patentowym dwa postępowania o unieważnienie dwóch wzorów przemysłowych zastrzeżonych na rzecz powoda. Postanowienie uprawomocniło się.

Postanowieniem Sądu Okręgowego wK. z dnia 27 listopada 2012 r. przedmiotowe postępowanie zostało podjęte, a to wobec umorzenia postępowań o unieważnienie praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

W piśmie z dnia 20 lutego 2013 r. strona pozwana wniosła o ponowne zawieszenie postępowania, a to wobec wszczęcia postępowań przed Urzędem Patentowym na wniosek strony pozwanej o unieważnienie wzorów przemysłowych.

Na rozprawie w dniu 27 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w K. oddalił wniosek o zawieszenie postępowania.

Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w K. ponownie zawiesił postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. Przedmiotowe postanowienie uprawomocniło się.

Postanowieniem z dnia 31 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w K. podjął zawieszone postępowanie, a to wobec wydania przez Urząd Patentowy decyzji oddalających wnioski o unieważnienie praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

Na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2017 r. każdy z pełnomocników stron wniósł o zasądzenie w ramach kosztów procesu kosztów zastępstwa procesowego w wysokości trzykrotności stawki minimalnej.

Sąd Okręgowy w K. wyrokiem z dnia 10 maja 2017 r., sygn. akt IX GC 422/10:

I. określił wysokość opłaty ostatecznej od każdego z żądań w wysokości uprzednio ustalonych opłat tymczasowych w zarządzeniu z dnia 14 marca 2011 r.;

II. oddalił powództwo;

III. zasądził od powoda R. F. na rzecz strony pozwanej P. (...) A. i Z. (...) spółki jawnej z siedzibą w T. kwotę 1.697 zł tytułem kosztów procesu.

W uzasadnieniu Sąd Okręgowy ustalił, że każda ze stron prowadziła działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży (...).

W dniu 11 maja 2007 r. powód złożył wniosek o udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego obejmującego k. (...). Urząd Patentowy w dniu 7 grudnia 2007 r. udzielił powodowi prawa z rejestracji nr (...) wzoru przemysłowego pod tytułem „k.”, przedstawionego w opisie i materiale ilustracyjnym.

W dniu 6 września 2007 r. powód złożył wniosek o udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego obejmującego zestaw m. (...)((...)). Urząd Patentowy w dniu 8 września 2008 r. udzielił powodowi prawa z rejestracji nr (...) wzoru przemysłowego pod tytułem „zestaw m. (...)”, przedstawionego w opisie i materiale ilustracyjnym.

Na dzień zamknięcia rozprawy prawa z rejestracji nie wygasły.

Powód produkował i sprzedawał (...) objęte wyżej wskazanymi wzorami przemysłowymi pod nazwą (...).

Strona pozwana produkowała i sprzedawała m. in. (...) z kolekcji pod nazwą (...) co najmniej od 2010 r.

Przed 2010 r. strona pozwana produkowała (...) z kolekcji (...), przy czym nie ustalono, czy były to tożsame (...)wskazanymi w żądaniu pozwu, a przedstawionymi m. in. w folderze „D. (...)(...)”.

Z początkiem 2010 r. powód powziął wiadomość, że strona pozwana może produkować i sprzedawać (...) z kolekcji „D. (...)” wzorowane na(...)powoda objętych prawem z rejestracji wzorów przemysłowych, a to w związku z zakupieniem przez stronę pozwaną jednej z komód produkowanych przez powoda za pośrednictwem jednego z odbiorców powoda. Z tej przyczyny powód wraz z żoną, bratem i córką udali się do zakładu strony pozwanej (nie ujawniając swoich danych), gdzie zauważyli wystawioną w ofercie jedną z k. produkowanych i sprzedawanych przez powoda, a także zdjęcia (...) powoda. W czasie rozmowy z pracownikami zakładu dowiedzieli się, że strona pozwana będzie produkować tego typu (...), wzorowane na (...) powoda.

Przed Urzędem Patentowym toczyły się dwa postępowania z wniosku (...) sp. z o.o. przeciwko powodowi o unieważnienie praw z rejestracji wzorów przemysłowych nr (...) (sygn. Sp. 267/10) i nr (...) (sygn. Sp. 268/10). Decyzjami z 18 maja 2012 r. postępowania zostały umorzone, a to w wyniku cofnięcia wniosków przez (...) sp. z o.o.

Na wniosek strony pozwanej zostały wszczęte przez Urząd Patentowy dwa kolejne postępowania:

- o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nr (...) (sygn. Sp. 44/13);
- o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nr (...) (sygn. Sp. 41/13).

W dniu 3 września 2015 r. Urząd Patentowy wydał w każdej ze spraw decyzję oddalającą wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. W uzasadnieniu każdej z decyzji Urząd Patentowy podniósł, że (...) powoda

objęte prawem z rejestracji wzorów przemysłowych miały cechy indywidulanego charakteru i miały cechy nowości. Urząd Patentowy dokonał porównania (...) powoda z (...) strony pozwanej i uznał, że (...) każdej ze stron były odmienne.

Sąd Okręgowy ustalił opisany powyżej stan faktyczny na podstawie załączonych do akt dokumentów, folderów oraz zeznań świadków D. F., P. F. i powoda.

Sąd I instancji zasadniczo dał wiarę zeznaniom świadków D. F. (żona powoda), P. F. (brat powoda) i powoda. Zdaniem Sądu Okręgowego, wymienione osoby dały się poznać jako szczere i prawdomówne, a ich zeznania były zgodne, logiczne i przekonujące. Jednocześnie Sąd I instancji zaznaczył, że zeznania tych osób co do braku sprzedaży przez stronę pozwaną przed (...) wzorowanych na (...) powoda nie były podstawą ustaleń faktycznych, bowiem zeznania te nie były kategoryczne i miały charakter przypuszczeń, a wymienione okoliczności okazały się nie mieć znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Podstawy ustaleń faktycznych nie stanowiły także zeznania A. F. przesłuchanej w charakterze strony pozwanej. W ocenie Sądu Okręgowego, jej zeznania dotyczące zakupu k. produkowanej przez powoda nie były kategoryczne. Natomiast zeznania dotyczące produkcji i sprzedaży (...) z kolekcji „D. (...)” takich jakie opisano w pozwie były zbyt ogólnikowe i nieweryfikowalne – nie sposób na ich podstawie kategorycznie stwierdzić, że (...) z kolekcji „D. (...)” produkowane i sprzedawane przez stronę pozwaną jeszcze w 2006 r. były tożsame z (...) z kolekcji „D. (...)” opisanymi w pozwie. Również opis (...) na fakturach strony pozwanej z dnia 6 lutego 2006 r. i z dnia 4 lipca 2006 r. (k. 226a – 228) nie dawał podstaw do kategorycznego stwierdzenia, że (...) z kolekcji „D. (...)” wskazane na tych fakturach były tożsame z (...) strony pozwanej wskazanymi w pozwie, a przedstawionymi m. in. w folderze „(...)” (k. 26). Zdaniem Sądu I instancji, wskazanie w folderze roku 2010 mogło świadczyć o tym, że wcześniej produkowane i sprzedawane (...) z kolekcji „D. (...)” różniły się od (...) z kolekcji z 2010 r.

Sąd Okręgowy dopuścił dowód z opinii biegłego Ł. S., który sporządził pisemną opinię z dnia 4 stycznia 2014 r. i pisemną opinię uzupełniającą z dnia 8 kwietnia 2014 r. oraz złożył na rozprawie w dniu 21 stycznia 2015 r. ustne wyjaśnienia do opinii. Ostatecznie Sąd I instancji uznał jednak, że przeprowadzenie tego dowodu było zbędne. Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że ocena odmiennego ogólnego wrażenia w wyniku porównania (...) produkowanych i sprzedawanych przez każdą ze stron miała pochodzić od zorientowanego użytkownika, a nie od specjalisty – biegłego. W konsekwencji ocena dokonana przez biegłego z jego perspektywy była nieprzydatna dla rozstrzygnięcia sprawy.

Ponadto na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy oddalił zawnioskowane przez strony dowody w pismach z dnia 17 grudnia 2012 r., 20 lutego 2013 r. i 20 lutego 2014 r. (w zakresie wskazanym w protokole rozprawy) z uwagi na prekluzję dowodową.

Przechodząc do oceny zasadności powództwa Sąd Okręgowy wskazał, że wobec wydania przez Urząd Patentowy decyzji z dnia 3 września 2015 r. należało podjąć postępowanie zawieszone postanowieniem z dnia 21 stycznia 2015 r. Sąd I instancji zaznaczył, że decyzje Urzędu Patentowego były ostateczne, albowiem na decyzje wydane w sprawach o unieważnienie prawa z rejestracji przysługuje wyłącznie skarga do sądu administracyjnego (art. 257 ustawy Prawo własności przemysłowej), zaś sąd powszechny jest związany decyzją ostateczną.

Sąd Okręgowy podkreślił, że powództwo obejmowało dwa żądania, tj. zawarte w pkt 1 i 2, a to wobec zarządzenia zwrotu pozwu w zakresie żądań określonych w pkt 3 i 4. W ocenie Sądu I instancji, z żądania pozwu i jego uzasadnienia wynikało jednoznacznie, że podstawą faktyczną i prawną pozwu był zarzut naruszenia prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, a nie dodatkowo zarzut dokonania czynu nieuczciwej konkurencji. Podstawą prawną żądań pozwu zawartych w pkt 1 (o zakazanie) i 2 (o wycofanie względnie zniszczenie) były przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej.

Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie z art. 105 ust. 2 p.w.p. przez uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do art. 105 ust. 3 p.w.p. uprawniony może zakazać osobom

trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowania takiego wytworu dla takich celów. Ponadto stosownie do art. 287 ust. 1 p.w.p. (mającego odpowiednie zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego – art. 292 ust. 2 p.w.p.) uprawniony z patentu, którego patent został naruszony lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego patent m. in. zaniechania naruszania. Z kolei stosownie do art. 286 p.w.p. sąd może w szczególności orzec o wycofaniu z obrotu bezprawnie wytworzonych wytworów albo o ich zniszczeniu.

Sąd I instancji zaznaczył, że strona pozwana wnosząc o oddalenie powództwa podniosła następujące zarzuty:

- (...) (wytwór) powoda nie miały cech nowości i indywidualności;
- strona pozwana była tzw. uprzednim używaczem;
- (...) strony pozwanej były odmienne, tj. na zorientowanym użytkowniku (...) wywoływały odmienne ogólne wrażenie w stosunku do (...) powoda.

Dalej Sąd Okręgowy wskazał, że stosownie do treści art. 102 ust. 1 p.w.p. wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. W kolejnych przepisach (art. 103 i 104 p.w.p.) wskazano cechy nowości i indywidualnego charakteru.

W ocenie Sądu I instancji, sąd powszechny w postępowaniu cywilnym nie jest uprawniony do przesądzenia, czy wzór posiadał cechy nowości i indywidualnego charakteru. Sąd powszechny jest natomiast uprawniony do rozstrzygania spraw o naruszenie prawa z rejestracji (art. 284 pkt 6 p.w.p.). Uprawnionym do rozstrzygnięcia, czy wzór przemysłowy, na który udzielono prawa z rejestracji, miał cechy nowości i indywidualnego charakteru jest wyłącznie Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego o unieważnienie prawa z rejestracji (art. 255 ust. 1 pkt 1 p.w.p.). Decyzja Urzędu Patentowego wiąże sąd powszechny.

W tym kontekście Sąd Okręgowy wskazał, że w dniu 3 września 2015 r. Urząd Patentowy wydał dwie decyzje oddalające wnioski strony pozwanej o unieważnienie praw z rejestracji wzorów przemysłowych. W uzasadnieniu każdej z decyzji Urząd Patentowy podniósł, że (...) powoda objęte prawem z rejestracji wzorów przemysłowych miały cechy indywidualnego charakteru i miały cechy nowości. W oparciu o powyższe decyzje Sąd I instancji uznał, że powodowi przysługiwały prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, a zarzut strony pozwanej podniesiony w sprawie przed Urzędem Patentowym i w niniejszej sprawie dotyczący rzekomego braku cech nowości i indywidualnego charakteru okazał się bezzasadny.

W ocenie Sądu Okręgowego, zasadny okazał się natomiast zarzut strony pozwanej, że jej (...) z oferty „D. (...) (...)” wskazane w pkt 1 żądania pozwu były odmienne w stosunku do (...) powoda objętych prawem z rejestracji wzorów przemysłowych. Podstawą prawną tego zarzutu był art. 105 ust. 4 p.w.p., zgodnie z którym prawo z rejestracji wzoru przemysłowego obejmuje każdy wzór, który na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia. Sąd I instancji zaznaczył, że rozstrzygnięcie w przedmiocie odmiennego ogólnego wrażenia wymagało porównania (...) powoda z (...) strony pozwanej z punktu widzenia zorientowanego użytkownika. Zdaniem Sądu Okręgowego, zorientowany użytkownik to osoba o wyższych kwalifikacjach, niż konsument, klient (w przeciwieństwie do kryterium klienta w rozumieniu art. 13 ust. 1 u.z.n.k.), ale mniejszych niż specjalista z danej branży. Zorientowany użytkownik, to osoba, która jest w stanie dostrzec w ogólnym wrażeniu detale widoczne „na pierwszy rzut oka” (przy uwzględnieniu małej swobody twórczej w przypadku przedmiotowych(...)) mające wpływ na ogólne wrażenie, co miało wpływ na uznanie, że nawet małe detale mogły świadczyć o odmienności wytworów. Zorientowany użytkownik potrafi bowiem – w przeciwieństwie do konsumenta, klienta – dostrzec więcej różniących się elementów składających się na ogólne wrażenie. Z tych przyczyn Sąd I instancji uznał, że przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego było zbędne, a ocena poczyniona przez biegłego okazała się nieprzydatna dla rozstrzygnięcia sprawy. Biegły nie jest bowiem zorientowanym użytkownikiem, tylko specjalistą, osobą posiadającą wiadomości specjalne – art. 278 § 1 k.p.c.

Zdaniem Sądu I instancji, porównanie poszczególnych figur przedstawionych w opisie i materiale ilustracyjnym, stanowiącym część składową świadectwa rejestracji z (...) strony pozwanej wskazanymi w pkt 1 żądania pozwu z oferty „D. (...)kolekcja (...) (k. 26) – z punktu widzenia zorientowanego użytkownika – prowadzi do następujących wniosków:

- figura 5 ze świadectwa rejestracji nr (...) (k. 19) a (...) (str. 9 z folderu „D. (...) (...)” – k. 26) – ogólne wrażenie jest takie, że (...) (k.) różnią się i to zasadniczo co do kształtu k., rozmieszczenia i ilości (...) oraz co do wymiarów i położenia (...);
- figura 9 ze świadectwa rejestracji nr (...) (k. 13 na odwrocie) a k.11 – 16 (str. 11 – 13 z folderu „D. (...) (...)” – k. 26) – ogólne wrażenie jest takie, że k. strony pozwanej nr 11 – 15 różnią się i to zasadniczo (co do ilości (...), wysokości k., ilości i położenia uchwytów); jedynie k. pozwanego nr 16 (str. 13) jest bardziej podobna, ale z uwagi na inne położenie uchwytów i ich rodzaj (uchwyty są mniejsze, „łżejsze” i położone od siebie na jednej półce w większej odległości) sprawia wrażenie odmiennego (...);
- figura 6 ze świadectwa rejestracji nr (...) (k. 19 na odwrocie) a s. (...)06 (str. 9 z folderu „D. (...)kolekcja(...)” – k. 26) – ogólne wrażenie jest takie, że(...)różnią się zwłaszcza co do kształtu „wglębenia” drzwiczek (w przypadku s. powoda „wglębenie” na postać prostokąta o dłuższych bokach poziomych); ponadto drzwiczki powoda są zdobione matowym szkłem, co wynika z opisu z k. 15; ponadto s. (...)pozwanego jest szersza;
- figura 2 ze świadectwa rejestracji nr (...) (k. 13 na odwrocie) a s. (...)01 – 02 (str. 7 z folderu „D. S. (...)” – k. 26) – ogólne wrażenie jest takie, że (...) się różnią; s. strony pozwanej mają dodatkowo szufladę/szuflady, a ponadto s. nr 02 jest węższa i ma o jedno drzwiczki mniej;
- figura 10 ze świadectwa rejestracji nr (...) (k. 13 na odwrocie) as.(...)03 (str. 7 z folderu „D. S. kolekcja (...)” – k. 26) – ogólne wrażenie jest takie, że(...)się różnią i to zasadniczo – s. strony pozwanej mają dodatkowo szufladę, a ponadto drzwiczki s. powoda są w części przeszklone (to wynika jasno z opisu z k. 13).

Sąd Okręgowy podkreślił, że dla dokonania powyższego porównania i wyodrębnienia różnic w (...) produkowanych przez każdą ze stron wystarczające było ogólne wrażenie, oparte na nieco większej spostrzegawczości w stosunku do klienta, konsumenta. Sąd I instancji dodał, że z uzasadnień decyzji Urzędu Patentowego z dnia 3 września 2015 r. wynika, że Urząd Patentowy również uznał, że meble każdej ze stron wywołują na zorientowanym użytkowniku ogólne odmienne wrażenie. W konsekwencji Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że słuszny był zarzut strony pozwanej, iż jej (...) (wynikające z oferty „D. (...)kolekcja (...)”) wywoływały odmienne ogólne wrażenie na zorientowanym użytkowniku. Strona pozwana nie naruszyła zatem praw powoda z rejestracji wzorów przemysłowych.

Jednocześnie Sąd I instancji zaznaczył, że analiza porównawcza (...)w kontekście zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego (w szczególności w kontekście zeznań świadków D. F., P. F. i powoda) prowadziła do wniosku, że strona pozwana mogła wzorować się na (...) powoda. Strona pozwana stworzyła jednak własne(...), które na zorientowanym użytkowniku wywołują odmienne ogólne wrażenie. Sąd Okręgowy nie weryfikował przy tym, czy doszło do naśladownictwa produktu w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, albowiem powód nie zarzucał stronie pozwanej dokonania czynów nieuczciwej konkurencji.

Sąd I instancji dodał, że oddalenie przez Urząd Patentowy wniosków strony pozwanej o unieważnienie praw z rejestracji nie uzasadniało żądania pozwu w niniejszej sprawie. Wręcz przeciwnie – Urząd Patentowy oddalił wnioski, albowiem uznał, że (...) każdej ze stron wywoływały na zorientowanym użytkowniku ogólne odmienne wrażenie i w związku z tym ocenił, że(...)powoda objęte prawem z rejestracji wzorów przemysłowych miały cechy indywidulanego charakteru i cechy nowości. Zdaniem Sądu Okręgowego, skoro(...)strony pozwanej opisane w pkt 1 żądania pozwu (czyli dotyczące wyłącznie oferty strony pozwanej „D. S. kolekcja (...)”) wywoływały na zorientowanym użytkowniku ogólne odmienne wrażenie, to należało uznać, że strona pozwana nie naruszyła praw powoda z rejestracji wzorów przemysłowych nr (...) i (...), a w konsekwencji powództwo należało oddalić (pkt II wyroku).

Jednocześnie Sąd Okręgowy zauważył, że skoro meble strony pozwanej wywoływały na zorientowanym użytkowniku ogólne odmienne wrażenie, to strona pozwana nie mogła być tzw. uprzednim użytkownikiem w rozumieniu art. 71 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 118 ust. 1 p.w.p. Rzekoma produkcja i sprzedaż przez stronę pozwaną przed 2010 r.(...)wzorowanych na (...) powoda – mająca uzasadnić oddalenie powództwa – okazała się nie mieć znaczenia, skoro (...)wywoływały ogólne odmienne wrażenie na zorientowanym użytkowniku. Gdyby natomiast (...) strony pozwanej produkowane i sprzedawane wcześniej były innymi (...), niż te z „kolekcji D. (...) (...)”, to tym bardziej zarzut naruszenia praw z rejestracji byłby bezzasadny (Sąd I instancji podkreślił przy tym, że powód zarzucił stronie pozwanej naruszenie praw z rejestracji przez produkcję i sprzedaż wyłącznie (...)z oferty „D. (...)kolekcja(...)czyli (...)produkowanych i sprzedawanych począwszy od 2010 r.). W konsekwencji zeznania świadków i stron co do produkcji i sprzedaży (...) przez stronę pozwaną z kolekcji „D. (...)” przed złożeniem wniosków o udzielenie praw z rejestracji nie miały znaczenia. Podsumowując, Sąd Okręgowy uznał zarzut strony pozwanej, że była tzw. uprzednim użytkownikiem, za bezzasadny.

W pkt I wyroku Sąd Okręgowy określił wysokość opłaty ostatecznej od każdego z żądań w wysokości uprzednio ustalonych opłat tymczasowych w zarządzeniu z dnia 14 marca 2011 r. W toku procesu nie zdołano bowiem ustalić wartości przedmiotu sporu. Sąd I instancji uznał, że wysokość opłaty tymczasowej była odpowiednia i nie było podstaw do jej zmiany przy ustaleniu opłaty ostatecznej. Nie zostały w szczególności spełnione przesłanki z art. 15 ust. 3 zd. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych do podwyższenia opłaty tymczasowej.

O kosztach procesu orzeczono w pkt III wyroku na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. w zw. z § 10 ust. 1 pkt. 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Stosownie do wyniku sprawy Sąd Okręgowy obciążył powoda w całości kosztami procesu poniesionymi przez stronę pozwaną w łącznej wysokości 1.697 zł. Na powyższą kwotę składały się:

- koszty zastępstwa procesowego w wysokości 1.680 zł, tj. w podwójnej wysokości stawki minimalnej (840 zł);
- wydatek na opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Z uwagi na zawilość sprawy, nakład pracy pełnomocnika strony pozwanej mający wpływ na wyjaśnienie sprawy (w tym porównanie (...) każdej ze stron), a także z uwagi na ilość rozpraw, w których uczestniczył pełnomocnik, Sąd Okręgowy uznał za uzasadnione przyznanie wynagrodzenia w wysokości dwukrotności stawki minimalnej. W ocenie Sądu I instancji, nie było przy tym podstaw do zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego w wysokości trzykrotności minimalnej stawki. Sąd Okręgowy dodał, że zarządzeniem z dnia 10 maja 2017 r. polecono zwrócić powodowi niewykorzystaną zaliczkę na biegłego w wysokości 1.459,52 zł (stanowiącej różnicę między uiszczoną zaliczką w wysokości 2.000 zł a poniesionymi kosztami na opinię biegłego w wysokości 540,48 zł).

Od przedmiotowego wyroku **apelację wywiódł powód** zaskarżając go w całości. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucił:

- 1) naruszenie art. 233 k.p.c. poprzez dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego i błędne przyjęcie, że porównanie (...) ujętych w świadectwach rejestracji zastrzeżonych na rzecz powoda z (...) produkowanymi przez stronę pozwaną wywołuje na zorientowanym użytkowniku odmienne (różne) wrażenie;
- 2) art. 278 § 1 k.p.c. poprzez pominięcie dowodu z opinii biegłego (w tym opinii uzupełniającej oraz dowodu z przesłuchania biegłego), pomimo że badanie czy doszło do naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego wymaga całościowego porównania wzorów z punktu widzenia osoby używającej w sposób stały przedmiotów z danej grupy i zorientowanej w stanie ich wzornictwa wynikającym z zakresu swobody twórczej oraz dokonanie oceny, czy ogólne wrażenie, jakie wywołuje na takiej osobie wzór zakwestionowany, różni się, czy nie od ogólnego wrażenia wywołanego przez wzór zarejestrowany;
- 3) naruszenie art. 479¹² k.p.c. w zw. z art. 162 k.p.c. poprzez oddalenie (pominięcie) twierdzeń i wniosków dowodowych (dowodów) powoda w toku rozprawy w dniu 26 kwietnia 2017 r. wskazanych w treści pisma z dnia

17 grudnia 2012 r., pomimo że potrzeba powołania dalszych twierdzeń i dowodów wynikała z zakwestionowania stanowiska powoda przez stronę pozwaną i została zgłoszona w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym wynikła potrzeba ich powołania, z uwzględnieniem zawieszenia postępowania i doręczenia informacji w tym zakresie (o podjęciu zawieszonego postępowania) do powoda.

W oparciu o powyższe zarzuty powód wniósł o:

1. zmianę zaskarżonego wyroku i orzeczenie poprzez:

a. zakazanie stronie pozwanej Przedsiębiorstwu P. (...)” A. i Z. (...) spółce jawnej z siedzibą w T. naruszania prawa do wzorów przemysłowych zastrzeżonych na rzecz powoda, ujętych w świadectwie rejestrowym nr (...) wydanym przez Urząd Patentowy w dniu 8 września 2008 r. pod tytułem „Zestaw m. (...)” oraz świadectwie rejestrowym nr (...) z dnia 7 grudnia 2007 r. pod tytułem „K.”, poprzez zakazanie wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu obejmującego następujące produkty z oferty strony pozwanej „D. (...)kolekcja (...)”:

- k. D. (...)08 k. II i IV,
- k.D. (...)11 – 16,
- s. D. (...) (s. (...)) 06,
- s. D. (...)01 – 02,
- s. D. (...)03;

b. orzeczenie o wycofaniu z obrotu, względnie zniszczeniu (...) bezprawnie wytworzonych przez stronę pozwaną;

c. podanie do publicznej wiadomości całości orzeczenia w zakresie i sposób określony przez Sąd;

2. ewentualnie, uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania;

3. zasądzenie w obu ww. wypadkach od strony pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

Powód wniósł również o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego (w tym opinii uzupełniającej i ustnej biegłego), która została pominięta przez Sąd I instancji, na okoliczność nie wywoływania na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia pomiędzy wzorami wskazanymi przez powoda i stronę pozwaną w zakresie:

- figura 5 ze świadectwa rejestracji nr (...) (k. 19) – k. D. (...)08k.II i IV (str. 9 z folderu „D. (...)kolekcja (...) – k. 26),
- figura 9 ze świadectwa rejestracji nr (...) (k. 13 na odwrocie) – k. D. (...)11 – 16 (str. 11 – 13 z folderu „D. (...)kolekcja (...)” – k. 26),
- figura 6 ze świadectwa rejestracji nr (...) (k. 19 na odwrocie) – s. D. (...)06 (str. 9 z folderu „D. (...)kolekcja (...) – k. 26),
- figura 2 ze świadectwa rejestracji nr (...) (k. 13 na odwrocie) – s. D. (...)01 – 02 (str. 7 z folderu „D. (...)kolekcja (...)” – k. 26),
- figura 10 ze świadectwa rejestracji nr (...) (k. 13 na odwrocie) – s. D. (...)03 (str. 7 z folderu „D. (...)kolekcja (...) – k. 26).

W odpowiedzi na apelację strona pozwana wniosła o jej oddalenie w całości oraz o zasądzenie od powoda na jej rzecz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja powoda nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Apelacyjny uznaje za prawidłowe i przyjmuje za własne ustalenia faktyczne Sądu I instancji dokonane w niniejszej sprawie. Ustalenia te mają bowiem oparcie w zgromadzonym materiale dowodowym, zaś wyprowadzone na ich podstawie wnioski nie naruszają zasady swobodnej oceny dowodów. Wszelkie elementy stanu faktycznego istotne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy zostały ustalone w oparciu o wszechstronną analizę materiału dowodowego poddanego kompleksowej ocenie, czemu Sąd Okręgowy dał wyraz w motywach zaskarżonego wyroku. Uwzględniając wyniki przeprowadzonego postępowania dowodowego, Sąd I instancji wywiódł trafne wnioski, znajdujące swoje uzasadnienie w powołanych przepisach prawa, które Sąd odwoławczy w całości podziela.

Przechodząc do oceny zarzutów podniesionych przez powoda w apelacji należy zauważyć, że oś sporu w niniejszej sprawie koncentruje się wokół zagadnień natury materialnoprawnej. Decydujące znaczenie dla oceny roszczeń powoda, który zarzuca stronie pozwanej naruszenie przysługujących mu praw z rejestracji szczegółowo opisanych w pozwie wzorów przemysłowych, ma analiza treści przepisu art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (zwanej dalej w skrócie: p.w.p.). Powołany przepis stanowi, że prawo z rejestracji obejmuje każdy wzór, który na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia. Art. 104 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Z art. 105 ust. 4 p.w.p. wynika, że naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego następuje wtedy, gdy osoba nieuprawniona posługuje się taką postacią wytworu lub jego części, która na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje ogólnego wrażenia odmiennego niż wytwór zarejestrowany na rzecz innego podmiotu. Ocena w tym przedmiocie powinna uwzględniać zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru, co wynika z zawartego w art. 105 ust. 4 p.w.p. odesłania do treści art. 104 ust. 2 p.w.p.

Odniesienie się do zarzutów apelacji wymaga zatem wykładni pojęć „zorientowany użytkownik” i „ogólne wrażenie”, do których ustawa – Prawo własności przemysłowej odwołuje się zarówno przy określeniu przesłanki rejestracyjnej w postaci indywidualnego charakteru (art. 104 ust. 1 p.w.p.), jak i przy określeniu zakresu ochrony (art. 105 ust. 4 p.w.p.).

Ustawodawca operuje pojęciem „zorientowanego użytkownika” jako pewnego wzorcowego modelu osoby wedle percepcji i wrażenia której powinna być dokonywana ocena, czy przedstawiony do porównania obiekt wywołuje odmienne, czy takie samo wrażenie, jak podlegający ochronie wzór przemysłowy.

W piśmiennictwie wskazuje się, że pod pojęciem „zorientowanego użytkownika” rozumieć można użytkownika określonych produktów i zarazem osobę mającą orientację w danym sektorze, do którego należą produkty inkorporujące wzór, w szczególności świadomość aktualnego stanu wzornictwa w określonej branży (dziedzinie) produkcji. Orientacja użytkownika może wynikać z długotrwałego, stałego używania określonych produktów. Nie jest jednak uzasadnione wymaganie, by zorientowany użytkownik znał wszystkie wzory przemysłowe z określonego sektora, ani tym bardziej wymaganie, by był to specjalista z dziedziny projektowania wzorów przemysłowych (por. P. Kostański (red.) Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Wyd. 2, Warszawa 2014, Legalis/el., komentarz do art. 104, nb. 6). W literaturze podkreśla się także, że przyjęty normatywnie wzorzec „zorientowanego użytkownika” wskazuje na osobę, która jest adresatem wytworów ucieleśniających dany wzór przemysłowy oraz korzysta z nich w praktyce zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób permanentny, nie zaś incydentalny (okazjonalny). Używanie to jest na tyle intensywne i długotrwałe, że daje możliwość dobrego poznania tych właściwości wzoru, które są dla niego specyficzne (istotne) i odróżniają go od innych, związanych z wytworami tego samego rodzaju oferowanymi na rynku. Użytkownikiem wzoru jest osoba, która korzystając z danego wytworu, zaspokaja swe potrzeby, nie można zatem mianem tym określić specjalisty posiadającego jedynie wiedzę teoretyczną z zakresu wzornictwa przemysłowego (por. J. Szczotka [w:] T. Demendecki i in. Prawo własności przemysłowej. Komentarz, LEX/el., komentarz do art. 104, teza 4).

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego przedstawionym w uzasadnieniu wyroku z dnia 23 października 2007 r., sygn. akt II CSK 302/07 (OSNC – Zb. dodatkowy 2008 nr B, poz. 52, str. 118, Legalis nr 88541) wykładnia językowa pojęcia „zorientowany użytkownik” wskazuje, że chodzi o osobę dobrze poinformowaną, mającą dobre rozeznanie i wiadomości w danej dziedzinie, korzystającą z określonych przedmiotów lub grupy przedmiotów. Zdaniem Sądu Najwyższego, „zorientowany użytkownik” nie jest ani znawcą (ekspertem), ani przeciętnym odbiorcą. Jednocześnie Sąd Najwyższy przychylił się do przeważającego w literaturze i orzecznictwie unijnym stanowiska, że jest to osoba używająca w sposób stały danych przedmiotów, mająca na ich temat więcej wiadomości praktycznych lub teoretycznych niż przeciętny użytkownik i mająca większą od niego zdolność spostrzegania cech charakterystycznych danego przedmiotu.

Dalej Sąd Najwyższy wyjaśnił, że oceny czy zakwestionowany wzór wywołuje odmienne wrażenie na zorientowanym użytkowniku, dokonuje się przez pryzmat wrażenia ogólnego, tzn. odnoszącego się do wzoru jako całości, a nie jego poszczególnych cech. Chodzi zatem o ogólne wrażenie, ogólny efekt, ogólne odczucie, jakie wywołuje wzór zakwestionowany i wzór zarejestrowany – czy jest to wrażenie różne, czy takie samo. To ogólne wrażenie jest wywoływane łącznie przez wszystkie cechy wzoru widoczne w czasie zwykłego używania przedmiotu. Dla wywołania u zorientowanego użytkownika ogólnego wrażenia odmienności lub podobieństwa konieczna jest całościowa analiza zarówno podobieństw, jak i różnic wzoru. Zorientowany użytkownik, który zna zakres swobody twórczej i stan wzornictwa w danej dziedzinie, przy ocenie ogólnego wrażenia, jakie porównane wzory wywołują, jest w stanie dostrzec niekiedy duże różnice między nimi tam, gdzie zwykły użytkownik widzi jedynie podobieństwa.

Powyższe wywody doprowadziły Sąd Najwyższy do konkluzji, że podobieństwo między konfrontowanymi wzorami przemysłowymi powinien oceniać specjalista posiadający wiadomości wystarczające do fachowej analizy podobieństw i różnic, w szczególności biegły z zakresu wzornictwa przemysłowego.

Stanowisko to zostało poddane krytyce w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2016 r., sygn. akt II CSK 282/15 (LEX nr 1991181), gdzie wskazuje się, że potrzeba zasięgnięcia opinii biegłego dla dokonania oceny, czy ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku wzór zakwestionowany, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego przez wzór zarejestrowany, zachodzi jedynie w wypadkach szczególnych, zwłaszcza wtedy, gdy określenie właściwego zorientowanego użytkownika i ustalenie przez sąd zakresu jego postrzegania i oceny jest utrudnione. Co do zasady wystarczy zaś odtworzenie reakcji osoby niebędącej ani użytkownikiem przeciętnym, ani ekspertem, lecz konsumentem o pewnej wiedzy i kwalifikacjach pozwalających mu na odnalezienie różnic.

Sąd Apelacyjny w niniejszym składzie podziela drugie z zaprezentowanych powyżej stanowisk. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego celem dokonania oceny, czy konfrontowane wzory przemysłowe wywołują na zorientowanym użytkowniku takie samo, czy odmienne ogólne wrażenie, jest konieczne w sytuacji, gdy ze względu na specyfikę porównywanych wytworów dokonanie oceny w tym zakresie wymaga wiadomości specjalnych. W rozpoznawanej sprawie taka sytuacja jednak nie zachodzi. W wypadku, gdy spór dotyczy m. (...), których używa niemal każdy, „zorientowanym użytkownikiem” w rozumieniu art. 105 ust. 4 p.w.p., zdolnym dokonać prawidłowej oceny ogólnego wrażenia wywoływanego przez porównywane wzory przemysłowe, nie musi być biegły sądowy – specjalista w dziedzinie wzornictwa przemysłowego. Wystarczy ocena osoby dobrze poinformowanej – uważnego konsumenta, który zna różne wzory istniejące w branży (...), posiada pewien zakres wiedzy na temat elementów, jakie te wzory zwykle posiadają i w związku z zainteresowaniem tymi produktami wykazuje wyższy niż u przeciętnego konsumenta poziom zdolności spostrzegania istniejących różnic. W konsekwencji należało przyjąć, że Sąd I instancji był uprawniony do dokonania samodzielnej oceny ogólnego wrażenia jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku sporne produkty, zaś analiza pisemnych motywów zaskarżonego wyroku prowadzi do wniosku, że Sąd Okręgowy posiadał w tym zakresie wystarczające kwalifikacje i wykazał się w tym względzie odpowiednią przenikliwością.

Wbrew twierdzeniom powoda, brak również podstaw do kwestionowania samego sposobu przeprowadzenia tej oceny przez Sąd Okręgowy. Powód zarzucił w szczególności, że Sąd I instancji nie dokonał oceny ogólnego wrażenia, rozumianego jako ogólny efekt, ogólne odczucie, jakie wywołuje porównanie wzoru kwestionowanego z wzorem

zarejestrowanym, skupiając się na wypunktowaniu różnic pomiędzy ocenianymi produktami. Co do zasady trzeba zgodzić się z powodem, że oceny czy zakwestionowany wzór przemysłowy wywołuje na zorientowanym użytkowniku odmienne wrażenie niż wzór zarejestrowany należy dokonywać odwołując się do ogólnego wrażenia, odnoszącego się do wzoru jako całości, a nie jego poszczególnych elementów. Należy jednocześnie zauważyć, że to ogólne wrażenie jest wywoływane łącznie przez wszystkie cechy wzoru widoczne podczas zwykłego używania ocenianego przedmiotu. Dla oceny, czy porównywane przedmioty wywołują odmienne, czy też takie samo ogólne wrażenie, konieczna jest więc całościowa analiza zarówno podobieństw, jak i różnic pomiędzy tymi przedmiotami, na co zwracał również uwagę Sąd Najwyższy w powoływanym przez powoda uzasadnieniu wyroku z dnia 23 października 2007 r. (sygn. akt II CSK 302/07). Innymi słowy, na ogólne wrażenie składa się suma szczegółów, które decydują o tym, czy oceniane przedmioty wywołują u zorientowanego użytkownika ogólne wrażenie odmienności lub podobieństwa. Tak więc okoliczność, że Sąd Okręgowy eksponował w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku różnice pomiędzy meblami produkowanymi przez powoda i stronę pozwaną, nie podważa prawidłowości wyprowadzonych przez Sąd Okręgowy wniosków co do odmienności ogólnego wrażenia wywoływanego przez meble produkowane przez każdą ze stron. Zbędne jest przy tym powielanie przedstawionej przez Sąd I instancji argumentacji, wystarczy odnieść się do niej z aprobatą.

Tym samym nieuzasadnione okazały się zarzuty naruszenia art. 278 § 1 k.p.c. poprzez pominięcie dowodu z opinii biegłego oraz naruszenia art. 233 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów.

Nie może doprowadzić do zmiany zaskarżonego wyroku także ostatni zarzut apelacji dotyczący naruszenia treści przepisów art. 479¹² k.p.c. w zw. z art. 162 k.p.c. poprzez pominięcie wniosków dowodowych zgłoszonych przez powoda w piśmie datowanym na dzień 17 grudnia 2012 r. (data prezentaty: 31 grudnia 2012 r.). Zarzut ten został bowiem sformułowany w sposób bardzo ogólnikowy i stanowi jedynie neuargumentowaną szerzej polemikę ze stanowiskiem Sądu I instancji, a powód nie wskazał nawet jakie konkretnie dowody miałyby zostać przeprowadzone w postępowaniu apelacyjnym.

Wszystkie powyższe uwagi prowadzą do wniosku o bezzasadności apelacji powoda. Mając to na względzie, Sąd Apelacyjny oddalił apelację w oparciu o przepis art. 385 k.p.c.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na zasadzie art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. Na zasądzoną kwotę złożyły się koszty zastępstwa procesowego strony pozwanej przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego, których wysokość ustalono na podstawie § 8 ust. 1 pkt 19 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804 ze zm.).

SSA Józef Wąsik SSA Hanna Nowicka de Poraj SSA Anna Kowacz-Braun