

Sygn. akt I ACa 21/13

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 lutego 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:	SSA Jan Futro
Sędziowie:	SSA Bogdan Wysocki /spr/ SSA Ewa Staniszevska
Protokolant:	st.sekr.sądowy Izabela Kyc

po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2013 r. w Poznaniu

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ż.

o ochronę praw własności przemysłowej

na skutek apelacji powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 5 października 2012 r., sygn. akt IX GC 455/11

1. oddala apelację;
2. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 630 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

E. Staniszevska J. Futro B. Wysocki

UZASADNIENIE

Powódka (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. wniosła:

a) w oparciu o treść art. 100 w związku z art. 66 ust. 1 pkt 1 oraz art. 287 ust. 1 w związku z art. 292 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej oraz art. 3 i art. 10 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji o zobowiązanie **pozwaney (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ż.** do zaniechania bezprawnego naruszenia praw ochronnych na zarejestrowane wzory użytkowe nr (...) oraz (...). „(...)” oraz o usunięcie skutków bezprawnych działań poprzez zakazanie (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ż. wytwarzania, używania, oferowania, wprowadzania do obrotu oraz reklamowania w jakiegokolwiek formie lub zlecenia reklamy produktu w postaci izolacyjnej płyty ociepleniowej w kształcie prostopadłościennego bloku wykonanego ze

styropianu lub innego materiału izolacyjnego, która posiada na swej zewnętrznej powierzchni równoległe występy szerokościowo odpowiadające standardowym szerokościom okładziny z płytek, płyta jest porowata, a krawędzie płyt są formowane na zakład;

b) w oparciu o treść art. 153 ust. 1 i art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. -Prawo własności przemysłowej oraz art. 3 i art. 16 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji o zobowiązanie pozwanej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ż. do zaniechania bezprawnego naruszenia praw do słowno - graficznego znaku towarowego (...) stwierdzonego prawem ochronnym nr Z - (...) oraz o usunięcie skutków bezprawnych działań poprzez:

- zakazanie (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ż. posługiwania się znakiem towarowym słowno -graficznym (...) w celu reklamy,
- zakazanie używania przez (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ż. znaku (...) dla identyfikacji oferowanych towarów i usług, a w szczególności oferowanego systemu ociepleniowego oraz płyty ociepleniowej;

c) zobowiązanie pozwanej do wycofania z obrotu oraz zniszczenia bezprawnie wytworzonych towarów naruszających prawa ochronne powódki na zarejestrowane wzory użytkowe nr (...) oraz (...). „(...)” w postaci izolacyjnych płyt ociepleniowych w kształcie cienkiego prostopadłościennego bloku wykonanego ze styropianu lub innego materiału izolacyjnego z uformowanymi, na jej powierzchni prowadnicami, pomiędzy którymi znajdują się wgłębienia montażowe, a powierzchnia płyt jest licowana, krawędzie płyt są formowane na zakład, proste, ostre, bez wyszczerbień,

d) zobowiązanie pozwanej do jednokrotnego opublikowania na jej koszt oświadczeń w dwóch ogólnopolskich wydaniach każdej z gazet: Gazeta (...) i „(...)” (na stronach redakcyjnych poświęconych prawu lub ekonomii) obramowanych i widocznych ogłoszeń o powierzchni co najmniej 20 % strony każdej z tych gazet w czcionce nie mniejszej niż „16” Times New Roman, o następujących treściach:

- „Działając w imieniu (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ż. oświadczam, iż wprowadzając do obrotu płytą ociepleniową z oznaczeniem (...) Spółka (...) naruszyła prawa ochronne (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. na zarejestrowane wzory użytkowe nr (...) oraz (...). (...)”, jak również zasady uczciwej konkurencji, za co (...) Sp. z o.o. wyraża ubolewanie.”
- „Działając w imieniu (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ż. oświadczam, iż (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. posiada prawo wyłącznego używania oraz posługiwania się znakiem towarowym słowno - graficznym (...) stwierdzonego prawem ochronnym nr Z- (...). Posługując się znakiem towarowym (...) w celu reklamy, a nadto, używając znaku towarowego (...) dla identyfikacji oferowanych towarów i usług, a w szczególności oferowanego systemu ociepleniowego oraz płyty ociepleniowej (...) Spółka z o.o. z siedzibą w Ż. dopuściła się naruszenia praw wyłącznych przysługujących (...) Spółki z o.o. z siedzibą w K. wobec zarejestrowanego znaku towarowego (...), za co (...) Sp. z o.o. przeprasza.”;

e) upoważnienie powódki - w przypadku niewykonania przez pozwaną orzeczenia Sądu uwzględniającego żądanie zgłoszone w pkt 5 petitum pozwu, o ile oświadczenia te nie zostaną opublikowane przez Pozwanego w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia - do opublikowania na koszt pozwanego powyższych oświadczeń w treści i na zasadach określonych w pkt 5 petitum pozwu;

Powódka wniosła także o zasądzenie od pozwanej zwrotu kosztów postępowania w sprawie, w tym wraz z kosztami postępowania zabezpieczającego zgodnie z dyspozycją art. 745 § 1 k.p.c. oraz kosztami zastępstwa procesowego wraz ze zwrotem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie od powódki na jej rzecz kosztów postępowania.

Wyrokiem z dnia 5 października 2012 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu zobowiązał pozwaną do zaniechania bezprawnego naruszenia praw do słowno- graficznego znaku towarowego (...)

stwierzonego prawem ochronnym nr Z- (...) oraz usunięcia skutków bezprawnych działań pozwanej poprzez: zakazanie pozwanej posługiwania się znakiem towarowym słowno- graficznym (...) w celu reklamy, zakazanie pozwanej używania znaku (...) dla identyfikacji oferowanych towarów i usług, a w szczególności oferowanego systemu ociepleniowego oraz płyty ociepleniowej (pkt 1), w pozostałym zakresie oddalił powództwo (pkt 2); ustalił opłatę ostateczną na kwotę 2.000 zł (pkt 3); zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 1.457 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt 4); nakazał ściągnąć od powódki na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Poznaniu kwotę 536,30 zł tytułem brakującej opłaty sądowej od pozwu (pkt 5); nakazał ściągnąć od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Poznaniu kwotę 500 zł tytułem brakującej opłaty sądowej od pozwu (pkt 6).

Podstawą rozstrzygnięcia były następujące ustalenia i wnioski.

Powódka jest kapitałową spółką i prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji i sprzedaży systemu dociepleń z klinkierem I.. Podstawę w/w systemu dociepleń stanowi izolacyjna płyta okładzinowa I., do której prawa wyłączne przysługują spółce (...). Płyta okładzinowa I. objęta jest zarejestrowanym na rzecz powodowej spółki wzorem użytkowym nr (...). (...) Prawo ochronne trwa od 2 lutego 2006 r. Zastrzeżenia ochronne na wzór użytkowy nr (...) obejmują takie cechy jak:

- kształt cienkiego prostopadłościennego bloku, który wyposażony jest w wewnętrzne występy na dwóch stycznych bokach i czołowe podcięcia na pozostałych dwóch stycznych bokach,
- na zewnętrznej powierzchni znajdują się równoległe, poziome występy, przy czym przestrzeń pomiędzy dwoma sąsiednimi występami odpowiada szerokości okładzinowych płytek ceramicznych,
- wykonanie płyty ze spienionej żywicy poliuretanowej w formie sztywnej pianki strukturalnej o podwyższonej odporności na działanie czynników atmosferycznych lub ze spienionego polistyrenu o podwyższonej twardości.

Twórcą wzoru użytkowego jest F. F. (1) wspólnik i w przeszłości członek zarządu powodowej spółki.

18 lutego 2008 r. F. F. (1) dokonał w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia ulepszonego wzoru użytkowego o nazwie „(...)”. Świadectwem ochronnym z dnia 19 lutego 2010 r. udzielone zostało na rzecz Pana F. prawo ochronne na wzór użytkowy nr (...) „(...)”. Szczegółowy opis techniczny wzoru użytkowego i jego cech znamienych zawarty jest w załączniku do przyznanego świadectwa ochronnego. Prawo to trwa od dnia 18 lutego 2008 r. Zastrzeżenia ochronne na wzór użytkowy nr (...) obejmują takie cechy jak:

- kształt cienkiego prostopadłościennego bloku, wykonanego z porowatego materiału izolacyjnego, który wyposażony jest w wewnętrzne występy na dwóch stycznych bokach i czołowe podcięcia na pozostałych dwóch stycznych bokach,
- na zewnętrznej powierzchni znajdują się równoległe, poziome występy, przy czym przestrzeń pomiędzy dwoma sąsiednimi występami odpowiada szerokości okładzinowych płytek ceramicznych,
- przestrzenie między występami posiadają rozwiniętą powierzchnię i wyposażone są w rozmieszczone równomiernie w rzędach wytłoczenia odpowiadające wymiarowo kryzie kołka rozporowego, w których środkowo umieszczone są głębsze wytłoczenia centrujące,
- rozwinięte powierzchnie pomiędzy sąsiednimi równoległymi występami stanowią rzędy równoległych żłobków biegnących w różnych kierunkach,
- wykonanie płyty ze spienionej żywicy poliuretanowej w formie sztywnej pianki strukturalnej o podwyższonej odporności na działanie czynników atmosferycznych lub ze spienionego polistyrenu o podwyższonej twardości.

Umową licencyjną z dnia 1 marca 2010 r. F. F. (1) udzielił na rzecz powódki prawa do korzystania z chronionego wzoru użytkowego nr (...), na zasadzie praw wyłącznych. Umowa licencyjna zawarta została na czas nieokreślony. W § 8 umowy strony postanowiły, że licencjodawca upoważnia licencjobiorcę do podejmowania działań w stosunku do osób trzecich, naruszcycieli praw wyłącznych mających na celu ochronę tego prawa, włącznie z dochodzeniem od nich roszczeń odszkodowawczych. Jeżeli dojdzie do naruszenia praw będących przedmiotem umowy licencjobiorca podejmie wszelkie niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie prawa, a ewentualne, uzyskane odszkodowanie strony umowy podzielią między sobą według odrębnie ustalonych zasad.

W lutym 2008 r. powódka nawiązała kontakt z J. Ć. (1), który był zainteresowany produkcją oraz dystrybucją izolacyjnych płyt okładzinowych I.. Pan J. Ć. (1) jest prezesem jednoosobowego zarządu spółki (...) Sp. z o.o. i jej większościowym wspólnikiem. W okresie od lutego do sierpnia 2008 r. powódka oraz J. Ć. (1) prowadzili rozmowy w przedmiocie nawiązania współpracy. W tym też czasie powódka organizowała szkolenia, podczas których wykładana była wiedza w przedmiocie technicznych aspektów i rozwiązań technologicznych objętych zarejestrowanym wzorem użytkowym. Podczas szkoleń J. Ć. (1) miał dostęp do pełnej dokumentacji produktu, tj. opisów technicznych, rysunków, atestów. W dniu 6 maja 2008 r. Pan J. Ć. skierował do członka zarządu Spółki (...) F. e-maila zawierającego warunki współpracy. Ostatecznie jednak, po przeprowadzonych spotkaniach strony nie doszły do porozumienia w kwestii nawiązania współpracy.

W marcu 2009 r. powódka odnotowała, iż J. Ć. (1) założył stronę internetową (...). na której reklamuje izolacyjną płytę okładzinową. Płyta pozwanej oparta jest na rozwiązaniu objętym prawem ochronnym nr (...) na wzór użytkowy pt. (...), które przysługuje od 19 czerwca 2008 r. J. Ć. (1). Zastrzeżenia ochronne na ten wzór użytkowy obejmuje takie cechy jak:

- kształt cienkiego prostopadłościennego bloku z uformowanymi na jej powierzchni równoległymi prowadnicami, pomiędzy którymi znajdują się wgłębienia montażowe i pokryta siatka wzajemnie prostopadłych nacięć
- w równoległych prowadnicach na całej ich długości wykonane są przerwy rugowe.

Rozwiązanie w postaci przerw rugowych stosowane przez pozwaną w produkowanych przez nią płytach jest nowe i użyteczne z punktu widzenia technicznego. Na płycie produkowanej przez pozwaną znajduje się oznaczenie (...), gdy na płycie powódki oznaczenie (...), nadto płyta pozwanej i powódki przeznaczone są do płytek o różnych szerokościach, różnią się także strukturą styropianu oraz kształtem rzędów równoległych żłobków biegnących w różnych kierunkach pomiędzy sąsiednimi równoległymi prowadnicami. W ramach systemu pozwanej do gruntowania płyt styropianowych przed przyklejeniem płytek klinkierowych stosuje się preparat gruntujący w postaci mostka szczepnego.

Podczas realizacji inwestycji w C. przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w C. miała miejsce sytuacja, że inwestor kupując płytę produkowaną przez pozwaną myślał, że jest to płyta oparta na systemie powódki I..

Powódka pismem z dnia 9 kwietnia 2009 r. bezskutecznie wezwała J. Ć. (1) do zaniechania bezprawnego wprowadzania do obrotu produktu w postaci izolacyjnej płyty okładzinowej, a objętego prawem ochronnym nr (...).

Sporny produkt w postaci izolacyjnej płyty okładzinowej wprowadza do obrotu (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ż., której prezesem zarządu i jednocześnie wspólnikiem większościowym jest J. Ć. (1). Udziały w Spółce (wcześniej zarejestrowanej jako (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Ż.) zostały w dniu 18 września 2008 r. wykupione min. przez J. Ć.. Okoliczność powyższa wpisana została do KRS - u w dniu 20 października 2008 r.

Powódka bezskutecznie sprzeciwiała się przed Urzędem Patentowym wpisaniu prawa ochronnego nr (...). Jej sprzeciw z dnia 10 marca 2011 r. wobec decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 27 lipca 2010 r. o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy pt. „(...)” został uznany za bezzasadny i sprawa w dniu 10 października 2011 r. została przekazana do rozpatrzenia w trybie postępowania spornego.

Decyzją z dnia 7 września 2012 r. Urząd Patentowy RP po rozpoznaniu sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy pt. „(...)” nr (...) na skutek sprzeciwu złożonego przez (...) sp. z o.o., sprzeciw ten oddalił.

(...) jest zarejestrowanym na rzecz powodowej spółki znakiem towarowym słowno - graficznym. Przedmiotowy znak towarowy został zgłoszony do rejestracji w dniu 12 listopada 2008 r. Powódka posługuje się znakiem towarowym I. w celu oznaczania wytwarzanych przez siebie i wykorzystywanych w budownictwie materiałów, którymi są m.in. materiały termoizolacyjne, izolacyjne czy uszczelniające.

15 września 2010 r. powódka powzięła informację, iż po wpisaniu w wyszukiwarkach internetowych G. oraz O..pl słowa (...) wyszukiwarki te wyświetlają jako pierwszą znaną pozycję nazwę strony internetowej jako link sponsorowany „(...)” oraz adres tej strony (...), z odnoszącymi się do niej opisami odpowiednio „(...)” oraz „(...)”.

W związku z zaistniałą sytuacją pozwany pismem z dnia 22 września 2010 r. wezwany został przez powódkę do zaprzestania naruszeń. Wezwanie to pozostało bez odpowiedzi.

Postanowieniem z dnia 5 listopada 2010 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze zabezpieczył roszczenia (...) Sp. z o.o. o zaniechanie przez (...) Sp. z o.o. bezprawnego naruszania praw do słowno - graficznego znaku towarowego (...) stwierdzonego prawem ochronnym nr Z - (...) oraz o usunięcie skutków bezprawnych działań poprzez:

- zakazanie (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ż. posługiwania się znakiem towarowym słowno - graficznym (...) w celu reklamy,
- zakazanie używania przez (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ż. znaku (...) dla identyfikacji oferowanych towarów i usług, a w szczególności oferowanego systemu ociepleniowego oraz płyty ociepleniowej.

W ocenie Sądu Okręgowego w świetle dokonanych ustaleń faktycznych powództwo zasługiwało w części na uwzględnienie.

W sprawie nie ma wątpliwości, że pozwana dopuściła się bezprawnego naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 296 ust. 2 p.w.p.). Jednocześnie takie zachowanie pozwanej można zakwalifikować jako czyn z art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej „uznk”). Jak podkreśla się w literaturze przez oznaczenie towarów na gruncie art. 10 uznk należy rozumieć nie tylko fizyczne nakładanie oznaczeń na towar, ale także tworzenie wrażenia w świadomości klientów i konsumentów, iż dany towar pochodzi od innego producenta. Wyświetlanie się zatem, po wpisaniu w wyszukiwarkach oznaczenia I., produktu i strony internetowej pozwanej, pomimo istnienia pewnych różnic w samych produktach stron mogło wywoływać ryzyko wprowadzenia klientów w błąd. Przeciętny klient dokonujący wyszukiwania mógł bowiem, obserwując jego wyniki, być przekonany, iż produkt pozwanej pozostawał w związku z produktami powódki, skoro użycie oznaczenia I. w pierwszej kolejności odsyłało do produktu i strony pozwanej. Mogło zatem powstać fałszywe wyobrażenie, co do powiązań adresu internetowego pozwanej z powódką oraz jej systemem I..

Mając to na uwadze Sąd Okręgowy na podstawie art. 153 ust. 1 i art. 296 ust. 1p.w.p. oraz art. 10 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 i 2 uznk orzekł jak w punkcie 1 wyroku.

Zgodnie z art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa ze znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i zakresie określonym przez sąd. Roszczenie to służy kilku celom - czyni ono zadość pokrzywdzonemu, pełni funkcję wychowawczą, prewencyjną i kompensacyjną (jako szczególny sposób usuwania skutków naruszenia). Równocześnie w doktrynie zgodnie uznaje się, że nie powinno ono stanowić represji.

W niniejszej sprawie nie sposób uznać, że wyżej opisane naruszenie, którego dopuściła się pozwana, miało charakter długotrwały. Wiadomo bowiem, że naruszenie to miało miejsce w dniu 15 września 2010 r., a potem na skutek wezwań

skierowanych do pozwanej ustało. Co więcej trudno uznać, by działania pozwanej mogły trafić do szerokiej opinii publicznej, w szczególności, że strony działają w branży budowlanej, zajmując się m.in. dystrybucją systemów dla budownictwa. Adresatami asortymentu stron są zatem w głównej mierze wyłącznie inne profesjonalne podmioty gospodarcze działające w tej samej branży, co zresztą potwierdził w swoich zeznaniach świadek F. F. (1).

Powyższe w ocenie Sądu świadczy o niecelowości publikowania ogłoszenia w prasie, w tym w szczególności w prasie o zasięgu ogólnopolskim jak *Gazeta (...)* i (...), a o co wносиła powódka. Taka publikacja stanowiłoby dla pozwanej nadmierną represję. Krąg odbiorców takiego przekazu w prasie byłby znacznie szerszy od kręgu podmiotów, które mogły mieć styczność z przedmiotowym naruszeniem. Nadto w ocenie Sądu nie zostało wykazane przez powódkę, aby w wyniku używania przez pozwaną przedmiotowego oznaczenia powstał stan, w którym dla ochrony zagrożonego interesu powódki nie będzie wystarczające zobowiązanie pozwanej do zachowania określonego w punkcie 1 wyroku.

Dlatego też Sąd nie uwzględnił żądania pozwu w zakresie punktu 5.2 pozwu.

Bezsporne było pomiędzy stronami, że powódce przysługiwało prawo ochronne nr (...) na wzór użytkowy pt. (...). Prawo ochronne nr (...) na wzór użytkowy pt. (...) przysługiwało natomiast F. F. (1), który w dniu 1 marca 2010 r. zawarł z powódką umowę licencji, na mocy której udzieli powódce prawa do korzystania z tego chronionego prawa własności przemysłowej na zasadzie praw wyłącznych. Jednocześnie w § 8 umowy licencji F. F. (1) jako licencjodawca upoważnił powódkę jako licencjobiorcę do podejmowania działań w stosunku do osób trzecich, naruszcycieli praw wyłącznych mających na celu ochronę tego prawa, włącznie z dochodzeniem od nich roszczeń odszkodowawczych. Strony tej umowy postanowiły przy tym, że jeżeli dojdzie do naruszenia praw będących przedmiotem umowy licencji, powódka podejmie wszelkie niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie prawa, a ewentualnie, uzyskane odszkodowanie strony umowy podzielią między siebie według ustalonych zasad.

Umowa licencji ma charakter obligacyjny, w związku z czym rodzi jedynie skutki w sferach prawnych stron tej umowy, samo zawarcie umowy licencji nie tworzy dla licencjobiorcy uprawnień wobec osób trzecich. Zgodnie z art. z art. 76 ust. 6 w zw. z art. 292 ust 1 w zw. z art. 100 ust. 1 p.w.p. licencja podlega na wniosek zainteresowanego wpisaniu do rejestru wzorów użytkowych. Uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może na równi z uprawnionym z prawa ochronnego na wzór użytkowy dochodzić roszczeń z powodu naruszenia prawa ochronnego, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej. Bez wpisu do rejestru nie jest ona skuteczna wobec osób trzecich, dopiero wraz z wpisem uprawnienia licencjobiorcy uzyskują pewną właściwość prawa bezwzględnego, mimo że nie mieszczą się w sferze pojęciowej praw wyłącznych. Licencjobiorca wyłączny, którego licencja nie została ujawniona w rejestrze wzorów użytkowych lub co do którego uprawnienie do dochodzenia roszczeń wyłączono w umowie licencyjnej, jak również licencjobiorca niewyłączny, nie mogą skutecznie dochodzić roszczeń w z powodu naruszenia ochronnego na wzór użytkowy. Taki licencjobiorca mógłby działać tylko jako pełnomocnik licencjodawcy. Zatem w praktyce dla wykazania swojej legitymacji czynnej w procesie o naruszenie prawa ochronnego na wzór użytkowy licencjobiorca winien przedstawić odpowiedni wypis z rejestru wzorów użytkowych, o którym mowa w art. 98 p.w.p. oraz umowę licencyjną.

W niniejszej sprawie w zakresie prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (...) powódka przedstawiła umowę licencyjną z dnia 1 marca 2010 r., nie przedstawiła natomiast

wypisu z rejestru wzorów użytkowych, z którego wynikałoby, że umowa ta została w tym rejestrze ujawniona.

Zatem, wobec braku ujawnienia przez powódkę w rejestrze przysługującej jej licencji, nie może ona we własnym imieniu powoływać się na prawo ochronne ze wzoru użytkowego nr (...). W razie naruszenia tego prawa ochronnego, uprawnienia przewidziane w prawie własności przemysłowej do działania we własnym imieniu nie przysługują powódce, a wyłącznie F. F. (1).

Legitymacji czynnej do działania powódki w związku z naruszeniem prawa ochronnego nr (...) nie sposób także wywodzić z samej treści zapisu § 8 umowy licencyjnej z dnia 1 marca 2010 r. Powyższy zapis umowny upoważnia powódkę do podjęcia działań wobec naruszcycieli praw wyłączonych objętych licencją, włącznie z dochodzeniem od

nich roszczeń odszkodowawczych. Treść tego zapisu stanowi „upoważnienie” - pełnomocnictwo dla powódki do działania w imieniu F. F. (1) w razie naruszenia praw objętych licencją, nie daje natomiast powódce podstaw do działania we własnym imieniu, w tym do wytaczania we własnym imieniu powództw. F. F. (1) upoważnia powódkę, a nie przenosi na nią (nie pozbawia się) przysługujących mu w tym zakresie praw.

W związku z powyższym powódce nie przysługują jakiegokolwiek skuteczne wobec pozwanej prawa ochronne ze wzoru użytkowego nr (...), przysługują jej natomiast prawa ochronne ze wzoru użytkowego nr (...).

Jednakże płyta podkładowa produkowana przez pozwaną wg przysługującego J. Ć. (1) wzoru użytkowego nr (...) różni się od izolacyjnej płyty okładzinowej wg wzoru użytkowego nr (...). Takie cechy płyty produkowanej przez pozwaną jak: znajdujące się pomiędzy prowadnicami wgłębienia montażowe na kołki rozporowe, siatka wzajemnie prostopadłych nacięć oraz przerwy fugowe w równoległych prowadnicach, powodują, iż stosowane przez pozwaną rozwiązanie ma w stosunku do przysługującego powódce prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (...) cechy nowości i użyteczności. Wskazane różnice są istotne z punktu widzenia technicznego i powodują istotne zwiększenie wartości użytkowej tego rozwiązania w stosunku do rozwiązania objętego wzorem użytkowym nr (...). Brak tym samym podstaw do uznania, że pozwana narusza przysługujące powódce prawo ochronne nr (...) na wzór użytkowy pt. (...). Nie ma przy tym znaczenia fakt, że prawo ochronne nr (...) na wzór użytkowy pt. (...), nie przysługuje pozwanej a J. Ć. (1) oraz, że umowa licencyjna zawarta pomiędzy pozwaną a M. Ć., jako złożona po terminie wskazanym w art. 479⁽¹⁴⁾ § 1 k.p.c., nie została uwzględniona przez Sąd w ustalaniu stanu faktycznego. Pozwana korzysta z rozwiązania objętego prawem ochronnym na wzór użytkowy nr (...) i w razie ewentualnego naruszenia tego prawa, stosowne uprawnienia przysługują wobec pozwanej jedynie J. Ć. (1). "

Zachowanie pozwanej nie stanowiło też czynów nieuczciwej konkurencji, o których mowa w art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 uznk. Obie płyty, choć podobne, różnią się od siebie wizualnie, bowiem płyta produkowana przez pozwaną zawiera przerwy fugowe, ma inny kształt żłobień pomiędzy prowadnicami oraz widoczne i rzucające się w oczy oznaczenie (...) (gdy płyta powódki oznaczenie znaku towarowego (...)), a także jak wynika z materiału zgromadzonego w sprawie, przedmiotowe płyty stosowane są do płytek klinkierowych o różnej szerokości. Są to cechy wystarczająco odróżniające te płyty i nie pozwalają one uznać, że klienci mogą być wprowadzeni w błąd co do pochodzenia każdej z tych płyt. Samo użycie oznaczenia (...), winno wskazywać na inne pochodzenie płyty niż płyta z znaczeniem (...). Także dla uznania danego czynu za czyn nieuczciwej konkurencji według 13 uznk nie jest wystarczające stwierdzenie, że ma miejsce naśladowanie gotowego produktu, ale konieczne jest ustalenie, że może ono wprowadzić klientów w błąd, co do tożsamości producenta lub produktu. Zatem produkowanie i wprowadzanie przez pozwaną do obrotu płyt okładzinowych nie stanowiło czynu nieuczciwej konkurencji, gdyż nie zachodziła przesłanka z art. 13 ust. 1 uznk. Nie przeczy temu jednorazowy przypadek wskazywany przez świadków powódki, wedle którego Gmina C., która zakupiła system pozwanej, była przekonana, że są to płyty systemu I.. Ocena zachowania pozwanej z punktu widzenia art. 10 i 13 uznk musi mieć miejsce przez pryzmat przeciętnego klienta. Natomiast wyżej wskazane różnice pomiędzy płytami, a w szczególności ich różne oznaczenie, powoduje, że z punktu widzenia przeciętnego klienta nie zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd, co do pochodzenia płyty jak i co do tożsamości ich producenta i produktu. Ewentualny eksces pojedynczego klienta (który może być spowodowany wieloma czynnikami, jak choćby brakiem odpowiedniej staranności w ocenie produktu), w żaden sposób nie może rzutować na przyjęcie wniosku o istnieniu ryzyka wprowadzenia przeciętnego - a zatem wyedukowanego, zorientowanego i świadomego klienta w błąd.

Wobec tego Sąd uznał, że pozwana produkując i reklamując przedmiotową płytę izolacyjną, nie narusza praw ochronnych na wzory użytkowe przysługujące powódce, ani nie narusza zasad uczciwej konkurencji i w tej części powództwo oddalił.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 100 zd. 1 k.p.c. rozdzielając je pomiędzy stronami stosunkowo.

Z uwagi na fakt, że opłatę ostateczną od każdego z roszczeń Sąd ustalił na kwotę po 1000 zł, a powódka w ramach opłaty tymczasowej uiściła łącznie kwotę 1000 zł tj. po 500 zł na poczet każdego z roszczeń, pozostała brakująca opłata sądowa na podstawie art. 16 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych podlegała ściągnięciu po 500 zł od

każdej ze stron. Przy czym z uwagi na nieuiszczenie przez powódkę, pomimo wezwania, brakującej zaliczki w kwocie 36,30 zł na poczet kosztów opinii biegłego sądowego, Sąd na podstawie art. 83 ust. 2 w zw. z art. 113 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nakazał dodatkowo ściągnąć powyższą kwotę od strony powodowej.

Apelację od wyroku złożyła powódka, zaskarżyła go w części tj. co do pkt od 2 do 6, zarzucając mu obrazę prawa materialnego, a w szczególności:

- przepisów art. 287 Prawa własności przemysłowej poprzez uznanie, że powódce nie przysługuje roszczenie o zaniechanie z tytułu naruszenia prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (...); uznanie, że rozwiązanie stosowane przez pozwaną nie narusza praw ochronnych na wzory użytkowe nr (...) i (...),
- naruszenie przepisu art. 287 ust 2 p.w.p. w zw. z art. 296 ust 1 p.w.p. poprzez oddalenie roszczenia o opublikowanie treści orzeczenia.

Wskazując na te zarzuty powódka wniosła o zmianę wyroku w zaskarżonej części poprzez uwzględnienie jej roszczeń w całości oraz o zasądzenie od pozwanej na jej rzecz kosztów postępowania apelacyjnego w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Pozwana wniosła o oddalenie apelacji oraz o zasądzenie od powódki na jej rzecz kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja jest bezzasadna.

Ustalenia faktyczne sądu I instancji nie budzą wątpliwości i nie są kwestionowane w apelacji.

Stąd Sąd Apelacyjny ustalenia te w pełni akceptuje, przyjmując je za podstawę własnego rozstrzygnięcia.

Nie zasługują natomiast na uwzględnienie podnoszone w apelacji zarzuty naruszenia prawa materialnego.

Przede wszystkim za całkowicie bezzasadny, a nawet niezrozumiały, należy uznać zarzut naruszenia przepisu art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p., co miało, zdaniem skarżącej, polegać na „oddaleniu roszczenia o opublikowanie treści orzeczenia”, uwzględniającego powództwo w części związanej z naruszeniem przez pozwanego praw ochronnych do znaku towarowego (...).

Apelująca (podobnie zresztą jak sąd I instancji) nie zauważyła bowiem, iż tego rodzaju roszczenie nie zostało zgłoszone w postępowaniu przed Sądem Okręgowym.

Strona powodowa dochodziła bowiem w pozwie nie orzeczenia o podaniu do publicznej wiadomości całości lub części orzeczenia lub informacji o orzeczeniu (art. 287 ust. 2 p.w.p.), ale zobowiązania pozwanej do opublikowania w prasie oświadczeń o określonej treści, w szczególności przyznających fakty naruszenia praw powódki do znaku towarowego oraz wzorów użytkowych i wyrażających z tego powodu ubolewanie.

W związku z tym należy stwierdzić, co prawdopodobnie zostało przeoczone przez autora pozwu i apelacji, że tego rodzaju roszczenie uprawnionego z praw ochronnych było przewidziane w art. 287 ust. 2 pwp, ale w brzmieniu tego przepisu obowiązującym do dnia 20 czerwca 2007r, czyli do jego zmiany, wynikającej z art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 9 maja 2007r o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., nr 99, poz. 662).

Tymczasem poza sporem jest, że roszczenia powództwa dotyczą wyłącznie zachowań pozwanej, jakie miały miejsce po dniu 20 czerwca 2007r.

Natomiast w aktualnym, powstałym po dniu 20 czerwca 2007r, stanie prawnym, w szczególności na gruncie art. 287 ust. 2 oraz innych przepisów prawa własności przemysłowej, roszczenie o publikację przez naruszającego

prawa ochronne stosownego oświadczenia nie znajduje podstaw prawnych (por. A. Tischner, w: „Prawo własności przemysłowej, Komentarz pod red. P. Kostańskiego”, Wyd. C.H. Beck, W-wa 2010, str. 1168 – 1169).

Z kolei niedopuszczalna byłaby w toku procesu, tym bardziej na etapie postępowania apelacyjnego, przedmiotowa zmiana zgłoszonego w pozwie żądania, z zobowiązania pozwanej do złożenia oświadczenia na roszczenie o „opublikowanie treści orzeczenia”, i to zarówno z uwagi na treść art. 479⁴ § 2 zd. 1 kpc, jak i art. 383 zd. 1 kpc.

Nie doszło także do naruszenia przez sąd orzekający innych przepisów prawa materialnego.

I tak, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym powódce, mimo uzyskania licencji wyłącznej na korzystanie z wzoru ochronnego, objętego prawem ochronnym nr (...), nie przysługiwała czynna legitymacja do dochodzenia w stosunku do osób trzecich roszczeń z powodu naruszenia tego prawa.

Taki wniosek sądu orzekającego znajdował oparcie w treści i wykładni przepisów art. 76 ust.6 w zw. z art. 100 ust. 1 p.w.p.

Wynika z nich w sposób jednoznaczny, że licencjodawca, uprawniony z licencji wyłącznej (oczywiście, tym bardziej dotyczy to uprawnionego z licencji niewyłącznej), nie nabywa uprawnień do dochodzenia roszczeń z powodu naruszenia prawa do dochodzenia roszczeń z powodu naruszenia prawa do wzoru użytkowego, bez wpisania licencji do rejestru patentowego.

Takie uregulowanie związane jest, po pierwsze, z obligacyjnym charakterem umów licencyjnych, czego konsekwencją jest brak skutków rzeczowych (successio) w postaci przeniesienia samego prawa (por. np. P. Kostański, w: „Prawo własności przemysłowej, Komentarz...” op. cit., str. 441-442, M. Załucki, „Wytaczanie powództwa przez licencjodawcę w przypadku naruszenia przez osobę trzecią prawa z rejestracji znaku towarowego (analiza prawnoporównawcza), Rejent, nr 3 z 2003r, str. 107-121).

Poza tym, uzależnienie możliwości dochodzenia przez licencjodawcę samodzielnie roszczeń w stosunku do osób trzecich od ujawnienia jego praw w rejestrze wynika z konieczności zagwarantowania pewności stosunków prawnych i bezpieczeństwa obrotu, szczególnie jeśli zważyć, iż w grę wchodzić tu mogą konflikty interesów o znacznym ciężarze ekonomicznym.

Dodać należy, że analogiczne rozwiązania funkcjonują również na poziomie europejskiego prawa wspólnotowego (por. np. art. 33 ust. 2 zd. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, Dz.U. UE.L, 2002.3.1 oraz art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2007 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, Dz.U. UE.L., 2009.78.1).

Poza sporem jest, że umowa licencyjna z dnia 1 marca 2010r, z której powódka wywodzi swoje roszczenia do wzoru, na który udzielono prawa ochronnego nr (...), nie została wpisana do rejestru patentowego, co oznaczało brak po stronie skarżącej legitymacji czynnej do dochodzenia roszczeń z powodu hipotetycznego naruszenia tego prawa.

Bez istotnego znaczenia jest w tej sytuacji okoliczność, iż uprawniony z tego prawa F. F. (1) w umowie licencyjnej z dnia 1 marca 2010r upoważnił licencjodawcę do dochodzenia w stosunku do osób trzecich roszczeń z tytułu naruszania praw do wzoru.

Rację ma bowiem sąd I instancji, że tego rodzaju upoważnienie (por. § 8 umowy licencyjnej) można uznać, z przyczyn, o których była wyżej mowa, co najwyżej za pełnomocnictwo dla powódki do występowania w imieniu i na rzecz licencjodawcy, a nie w imieniu własnym (zob. P. Kostański, w: „Prawo własności przemysłowej, Komentarz...” op. cit., str. 442).

Wymaga jednak podkreślenia, że omawiane wyżej okoliczności, związane z ochroną wzoru zastrzeżonego na rzecz F. F., nie były decydujące dla rozstrzygnięcia sprawy.

W świetle twierdzeń pozwu wzór ten stanowił bowiem jedynie uzupełnienie (dopełnienie) wzoru użytkowego, objętego prawem ochronnym nr (...), zastrzeżonym niewątpliwie na rzecz powódki.

Również jednak co do tego prawa Sąd Okręgowy trafnie uznał, że nie zachodzi przypadek jego bezprawnego wykorzystywania przez pozwaną, co miałyby, zdaniem strony powodowej, polegać na produkcji i sprzedaży płyty izolacyjnej wchodzącej w skład systemu (...).

Przede wszystkim pozwana skutecznie zarzuciła, iż korzysta nie z wzoru zastrzeżonego na rzecz powódki, a z innego wzoru użytkowego, na który przyznano świadectwo ochronne nr (...) na rzecz J. Ć. (1).

Zgodzić należy się z powódką, że samo zarejestrowanie nowego wzoru użytkowego nie wyklucza, że może on pozostawać w kolizji z wzorem powstałym i zarejestrowanym wcześniej i to w sposób uzasadniający udzielenie uprawnionemu z zarejestrowanego prawa ochrony, o jakiej mowa w przepisach art. 283 – 295 p.w.p.

Należy mieć na uwadze, że udzielenie praw ochronnych na wzór użytkowy, przez jego rejestrację, ma znaczenie przede wszystkim formalne i nie pozbawia, per se, praw do wzoru, nabytych skutecznie wcześniej przez inne podmioty. W razie sporu w tym zakresie, w przedmiocie kolizji tych praw powinien rozstrzygać, co do zasady, sąd cywilny w procesie (por. np. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia V CK 280/04, LEX nr 137679 oraz z dnia 23 października 2008r w spr. V CSK 109/08, LEX nr 479328).

Niemniej, rejestracja na rzecz innego podmiotu (w tym przypadku – J. Ć.) spornego wzoru, używanego przez pozwaną, skutkuje powstaniem domniemania (art. 231 kpc), że wzór ten ma zdolność rejestracyjną, w rozumieniu art. 94 pwp, czyli, że posiada wszystkie cechy, pozwalające uznać go za nowy wzór użytkowy.

Powódka zatem, powołując się na rejestrację konkurencyjnego wzoru, winna w tej sytuacji udowodnić (art. 6 kc), że rejestracja wzoru, na które udzielono świadectwa ochronnego nr (...) nie miała podstaw.

Obowiązkowi temu strona powodowa w rozpoznawanej sprawie nie podołała.

Wymaga podkreślenia na wstępie, że niekorzystnie dla powódki zakończyło się wszczęte przez nią przed Urzędem Patentowym postępowanie sporne, zmierzające do unieważnienia prawa ochronnego do wzoru, jakim posługuje się pozwana.

W świetle przeprowadzonego postępowania dowodowego prawidłowe było natomiast ustalenie sądu, zgodnie z którym przedmiotowy wzór spełnia wymogi rejestracyjne z art. 94 pwp, zarówno w zakresie jego nowości, jak i użyteczności.

Wywody Sądu Okręgowego w tym przedmiocie, oparte przede wszystkim na wnioskach opinii biegłego J. R., zasługują na pełną aprobatę, co zwalnia z potrzeby ponownego ich przytaczania.

Bez istotnego znaczenia dla takiej oceny są takie, akcentowane przez apelującą okoliczności, jak wizualne podobieństwo obu wzorów, czy też częściowe wykorzystanie niektórych elementów wzoru zarejestrowanego na rzecz powódki.

Wzory użytkowe stanowią rozwiązania dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotów o trwałej postaci, czyli dotyczą głównie form przestrzennych, których ilość, możliwa do praktycznego zastosowania w technice, jest z natury rzeczy ograniczona.

Z kolei, dozwolone jest, jako naturalny element postępu technicznego, korzystanie przy tworzeniu nowego wzoru użytkowego z pewnych już istniejących rozwiązań, o ile tylko wzór taki będzie nosił cechy (w znaczeniu technicznym) nowości i użyteczności, w tym znaczeniu, że nowa użyteczność jest funkcją innowacyjnego rozwiązania technicznego (por. A. Tischner, w: „Prawo własności przemysłowej, Komentarz...”, op. cit., str. 527-537 i przywołane tam stanowiska judykatury i doktryny prawa).

W rozpoznawanej sprawie takie ewidentne cechy nowości i („nowej”) użyteczności wzoru użytkowego, jakim posługuje się pozwana, wskazane zresztą jako jego znamienne cechy rejestracyjne, nosi rozwiązanie w postaci zastosowanych w płycie izolacyjnej tzw. przerw fugowych, co zostało w przekonujący sposób wykazane w opinii biegłego J. R..

W tej sytuacji nie może też być mowy o występowaniu „wzoru zależnego”, w rozumieniu przepisów art. 82 ust. 1 pkt. 3 p.w.p. w zw. z art. 100 ust. 1 p.w.p.

Z uwagi na specyficzne, w stosunku do wynalazku, cechy wzoru użytkowego, tego rodzaju konstrukcja prawna, związana z udzielaniem licencji przymusowej, mogłaby zresztą, w przypadku wzorów, znaleźć zastosowanie w zupełnie szczególnych, wyjątkowych przypadkach.

Z kolei przepis art. 30 p.w.p. dotyczący patentu dodatkowego, pomijając zupełną nieadekwatność jego treści w stosunku do stanu faktycznego sprawy, w ogóle nie znajduje zastosowania, z uwagi na brak odpowiedniego odesłania w art. 100 zd. 1 p.w.p.

W apelacji nie wraca się do zarzutu, jakoby postępowanie pozwanej, polegające na korzystaniu ze spornego wzoru użytkowego, miało stanowić jednocześnie czyn niedozwolonej konkurencji, w rozumieniu przepisów art. 3, art. 10 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003r, nr 153, poz. 1503 ze zm.).

W związku z tym wystarczające jest w tym miejscu odwołanie się do związanej z tym zarzutem argumentacji, przedstawionej przez sąd I instancji w pisemnym uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, która zasługuje na pełną akceptację.

Z tych przyczyn na podstawie art. 385 kpc oraz powołanych wyżej przepisów prawa materialnego Sąd Apelacyjny orzekł jak w punkcie 1 sentencji wyroku.

O należnych stronie pozwanej kosztach zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym orzeczono (punkt 2 wyroku) na podstawie art. 98 § 1 i 3 kpc oraz art. 99 kpc, przy uwzględnieniu przepisów § 2 ust. 1 i 2 oraz § 12 ust. 1 pkt. 2) w zw. z § 10 ust. 1 pkt. 18 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. nr 163, poz. 1349 ze zm.).

/-/ B. Wysocki /-/ J. Futro /-/ E. Staniszevska