

Sygn. akt I ACa 449/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2014 roku

Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Danuta Mietlicka

Sędziowie: SA Ewa Popek

SO /del/ Ewa Mierzejewska (spr.)

Protokolant: sekr. sąd. Maciej Mazuryk

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2014 roku w Lublinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w W.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w B.

o ustalenie

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie

z dnia 17 marca 2014 roku

sygn. akt IX GC 27/12

1. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie II w ten sposób, że oddala powództwo w pozostałym zakresie tj. dotyczącym ustalenia, że produkcja elementów meblowych powoda opatrzonych symbolami: szafa (...), regał (...), szafa (...) i komoda (...) wchodzących w skład jego systemu meblowego pod nazwą (...) nie jest objęta prawem z rejestracji i nie narusza tego prawa nr (...) na wzór przemysłowy pod tytułem (...);
2. oddala apelację w pozostałej części;
3. znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania za instancję odwoławczą.

Sygn. akt I ACa 449/14

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 17 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Lublinie ustalił, że produkcja elementów meblowych powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W. wchodzących w skład systemów meblowych: (...), (...), (...) nie jest objęta prawami z rejestracji, o numerach wzorów przemysłowych odpowiednio: (...) (odnośnie do elementu meblowego – biurko - przedstawionego pod(...)), (...), (...), (...) i (...), zarejestrowanych przez Urząd Patentowy RP na rzecz pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w B. i nie narusza tych praw, a nadto, że produkcja elementów meblowych wchodzących w skład systemu meblowego powoda pod nazwą (...) nie

naśladuje gotowych produktów i nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w stosunku do odpowiednich elementów meblowych, wchodzących w skład systemu meblowego pozwanego pod nazwą (...). Umorzył postępowanie w pozostałym zakresie, to jest odnośnie do żądania ustalenia, że produkcja elementów meblowych powoda, wchodzących w skład jego systemu meblowego pod nazwą (...) nie jest objęta prawem z rejestracji na wzór przemysłowy nr (...) pod tytułem: (...) i nie narusza tych praw. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 18.465,28 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu oraz nakazał zwrócić ze Skarbu Państwa Sądowi Okręgowemu w Lublinie na rzecz powoda kwotę 2.349,27 złotych tytułem niewykorzystanych zaliczek.

Podstawę powyższego rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia faktyczne:

Powodowa Spółka (...) Sp. z o.o. spółka komandytowa jest producentem mebli. W ramach tej działalności rozpoczęła między innymi produkcję i sprzedaż systemów meblowych pod nazwami handlowymi: (...), (...), (...) i (...). Zestawy te nie są objęte prawami wyłącznymi w szczególności prawami z rejestracji wzorów przemysłowych. Pozwany (...) S.A. jest uprawniony do praw z rejestracji wzorów przemysłowych dotyczących produkowanych przez siebie zestawów meblowych, które wprowadził do obrotu. Oznaczone są one numerami: (...) (...); (...) (...), (...) (...); (...) (...). Ponadto produkuje również zestaw meblowy (...), co do którego nie uzyskał ochrony z tytułu praw wyłącznych z rejestracji na wzór przemysłowy. Powód produkuje analogiczny zestaw meblowy pod nazwą (...). Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego decyzją Kolegium Orzekającego z dnia 8 listopada 2012 roku unieważnił w części prawo z rejestracji pozwanego, oznaczone (...) na wzór przemysłowy pt.: „(...)”. Decyzja ta stała się prawomocna wobec jej niezaskarżenia przez pozwaną Spółkę. Oznacza to, że wskazany system meblowy nie jest objęty prawami wyłącznymi pozwanego, co do których powód wniósł o ustalenie braku ich naruszenia, za wyjątkiem jednego elementu systemu, tj. biurka (...), którego decyzja unieważniająca nie dotyczy. Pełnomocnik powoda na rozprawie w dniu 3 marca 2014 roku złożył oświadczenie, że powództwo w zakresie objętym decyzją unieważniająca prawo z rejestracji (...) stało się bezprzedmiotowe. Sąd Okręgowy uznał, że wobec braku modyfikacji powództwa wydanie wyroku w tym zakresie stało się zbędne, a oświadczenie powoda wypełnia dyspozycję art. 355 § 1 kpc, dlatego w tym zakresie umorzył postępowanie.

Pismem z dnia 27.10.2011 roku pełnomocnik pozwanej spółki wezwał powoda do zapłaty odszkodowania w kwocie 100.000 złotych oraz do natychmiastowego zaprzestania czynów nieuczciwej konkurencji i naruszania praw do wzorów mebli pozwanego. Pomimo odpowiedzi powoda, pismem z 02.12.2011 roku wskazującym, że stawiane zarzuty nie są zasadne, pozwany podtrzymał swoje stanowisko i skierował do powoda pismo z dnia 23.12.2011 roku stanowiące ostateczne przedsądowe wezwanie do zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszania praw do wzorów mebli. Powód uznał, że w tej sytuacji występuje element niepewności prawnej co do tego czy produkowane przez niego zestawy meblowe nie naruszają praw wyłącznych zastrzeżonych dla zestawów meblowych produkowanych przez pozwanego. Skutkowało to wytoczeniem powództwa w niniejszej sprawie. W wyniku przeprowadzonego postępowania dowodowego, tj. dowodów z dokumentów, pism stron, opisów mebli i ich dokumentacji zdjęciowej oraz dokumentacji porównawczej, a także analizy i porównania tej dokumentacji przez strony, jak również na podstawie opinii biegłych, w szczególności opinii biegłego P. S. (1), Sąd Okręgowy ustalił, że zewnętrzna postać elementów systemów meblowych produkowanych przez powoda różni się na tyle od mebli produkowanych przez pozwanego, że nie są to meble identyczne. Meble te nie stanowią naśladownictwa, nie są wiernymi kopiami i nie naruszają prawa pozwanego z tytułu rejestracji wzorów przemysłowych. Wywołują odmienne wrażenie na zorientowanym użytkowniku, którym jest przykładowo sprzedawca mebli, projektant wnętrz. Różnice w wyglądzie tych mebli powodują, że odbiorca jest w stanie je odróżnić od mebli pozwanego. Zarówno meble powoda, jak i meble pozwanego charakteryzują się tym, że poszczególne elementy mają kształt wielościanów zawierających korpusy zwieńczone od góry i dołu płytą. Posiadają drzwiczki i szuflady, półki itp. Są to elementy meblowe znane od wielu lat. Elementy te spełniają cechy funkcjonalne mebli w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej ich użyteczność, których naśladowanie nie jest zabronione. Sąd Okręgowy wskazał, iż w wypadku produkcji mebli swoboda twórcza jest niezwykle wąska, dotyczy to zestawów które od wielu lat funkcjonują na rynku i które są produkowane przez wielu przedsiębiorców. W ocenie Sądu w sprawie wystąpiła konieczność analizy porównawczej opisów „patentowych” mebli. Jej dokonanie wymaga wiadomości specjalnych biegłych z zakresu własności przemysłowej posiadających wiedzę na temat analizy opisów i metodologii, ich przeprowadzania, wskazania elementów mających istotne znaczenie w

analizie porównawczej. Opinia biegłego P. S. była fachowa, precyzyjnie odpowiedziała na tezy dowodowe Sądu, po wyjaśnieniu zarzutów pozwanego nie została zakwestionowana przez strony, dlatego służyła za podstawę ustaleń Sądu. Analizy porównawczej należało dokonać z punktu widzenia „zorientowanego użytkownika”. Pojęciem tym operują przepisy art. 104 i 105 p.w.p. Oznacza ono osobę, która stale używa danego towaru i w związku z tym ma pewną wiedzę na temat tego rodzaju wzorów. Może nim być bardzo uważny konsument, który wie czego szuka i zwraca uwagę na wszystkie widoczne elementy. Ocena podobieństwa produktów przez pryzmat "ogólnego wrażenia" musi również odbyć się z wykorzystaniem czynnika w pewnym stopniu fachowego. Podobieństwo między spornymi wzorami przemysłowymi powinien oceniać specjalista, posiadający wiadomości wystarczające do fachowej analizy podobieństw i różnic. W szczególności takim specjalistą jest biegły. Opinia biegłej Z. K. nie została przez Sąd przyjęta w całości, gdyż jej ustne wyjaśnienia odbiegały częściowo od opinii pisemnej. Chociaż była zbieżna w wielu punktach z opinią biegłego P. S., budziła wątpliwości w zakresie przyjętej metodologii, mechanizmów porównywania podobieństw i różnic, zawierała wzajemne sprzeczności. Sąd Okręgowy uznał, że sprawa ma charakter z zakresu własności przemysłowej i powoda może reprezentować rzecznik patentowy. Powód ma interes prawny by wytoczyć powództwo w trybie art. 189 k.p.c. Powód domaga się ustalenia nieistnienia deliktowego stosunku prawnego, który mógłby powstać pomiędzy nim a pozwanym na zasadzie art. 415 k.c. w przypadku naruszenia przez powoda praw wyłącznych pozwanego. Nie ma też wątpliwości, że powód ma interes prawny, aby ustalić fakt mający znaczenie prawotwórcze. W niniejszej sprawie chodzi o ustalenie naruszenia praw wyłącznych pozwanego, a w jednym wypadku także ustalenie czy nie doszło do dokonania czynu nieuczciwej konkurencji ze strony potencjalnego naruszcziela jakim jest powód. Wobec wystąpienia przez pozwanego z przedsądowymi żądaniami wobec powoda zaistniała wątpliwość czy pomiędzy stronami w wyniku potencjalnego naruszenia praw pozwanego przez powoda nie dojdzie do powstania tzw. deliktowego stosunku prawnego. Nie można wymagać by powód był „zakładnikiem pozwanego” i dlatego powód ma interes prawny w tym, by przeciąć stan niepewności prawnej, która w dłuższym przedziale czasu może narazić go na obowiązek zapłaty odszkodowania oraz istotny uszczerbek związany z zaniechaniem produkcji i nie wprowadzaniem do obrotu jego systemów meblowych. Dlatego powodowi nie można odmówić ochrony, jakiej żąda w niniejszej sprawie. Odnosząc się do żądania ustalenia, iż wprowadzenie do obrotu zestawu mebli pozwanego (...) nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, Sąd wskazał, że meble te na zorientowanym użytkowniku wywołują odmienne wrażenie aniżeli meble pozwanego ze względu na występujące różnice sprowadzające się do kolorystyki, wymiarów, proporcji mebli i poszczególnych detali Wskazał również, że swoboda twórcza autora wzoru przy kreowaniu wzorów mebli jest ograniczona i sam ten fakt powoduje, iż naturalną rzeczą jest, że meble są podobne, ale nie identyczne. Dlatego nie można postawić powodowi zarzutu dokonania czynu nieuczciwej konkurencji poprzez fakt produkcji mebli z systemu (...). Samo naśladowanie towarów innego przedsiębiorcy, nie korzystających ze szczególnej ochrony prawami wyłącznymi, nie jest sprzeczne z zasadami prowadzenia konkurencji i nie uzasadnia przyjęcia istnienia czynu nieuczciwej konkurencji nawet w wypadku zgodności wymiarów kopii z pierwowzorem. Przepis art. 13 ust. 2 u.z.n.k. stanowi podstawę kopiowania cech funkcjonalnych produktu, w szczególności jego budowy, konstrukcji i charakterystycznej formy zapewniającej użyteczność lub uwzględniającej charakterystyczną formę produktu; swoboda kopiowania dotyczy także wymiarów, proporcji i kształtów. Na gruncie ustawy z 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji istnieją podstawy do przyjęcia, że działanie wyczerpujące znamiona naśladowania może być zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji wywiedziony z klauzuli generalnej (art. 3 ust.1 u.z.n.k.), jednakże dopiero po wykazaniu istotnych z punktu widzenia prawa konkurencji zarzutów przesądzających naganność postępowania konkurenta i uzasadniających powołanie się na klauzulę dobrych obyczajów. Pozwany nie wykazał by istniały zarzuty, które wskazują na naganne postępowanie powoda związane z produkcją zestawów meblowych poza występującym podobieństwem. Skoro pomiędzy meblami występują różnice, nie można mówić o niewolniczym naśladowaniu i sam fakt oferowania podobnych ale nie identycznych zestawów meblowych nie może być uznawany za akt nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 uznk.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu Sąd oparł na zasadzie odpowiedzialności za jego wynik wyrażonej w art. 98 §1 k.p.c. Pozwanego, który sprawę przegrał obciążył kosztami procesu obejmującymi: opłatę sądową od pozwu (5000 zł), opłatę od pełnomocnictwa (17 zł), zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego w sumie 9189, 78 zł , koszt dojazdów 668,50 zł (przy stawce 0,42 za kilometr), wynagrodzenie pełnomocnika powoda 3600 zł (na podstawie §5 Rozporządzenia

Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 roku w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2003 roku Nr 212, poz. 2076) w sumie 18465 złotych.

Apelację od powyższego rozstrzygnięcia wniosła pozwana Spółka. Zarzuciła naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

-art. 87 § 1 kpc w związku z art. 9 ust. 1 i art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 roku o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2011 r., nr 155, poz. 925 z późn. zm.), polegające na błędnym przyjęciu, że w niniejszej sprawie pełnomocnikiem Powoda może być rzecznik patentowy, pomimo iż zgodnie z ugruntowaną linią orzecniczą dotyczącą powołanych przepisów brak jest zdolności postulacyjnej rzecznika patentowego we wszelkich sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji; zdolność taką ma rzecznik jedynie w postępowaniach, które dotyczą spraw własności przemysłowej, których zakres z kolei wyznacza uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie lub dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, podczas gdy ze sformułowania żądania pozwu nie wynika – w ocenie Pozwanego - aby niniejsza sprawa miała taki charakter;

-art. 379 pkt. 2 w związku z art. 355 § 1 i art. 87 § 1 k.p.c., polegające na błędnym przyjęciu, że w niniejszej sprawie nie zachodzi nieważność postępowania, pomimo iż pełnomocnik Powoda nie był należycie umocowany;

-art. 321 § 1 k.p.c., polegające na wyrokowaniu co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem pozwu, poprzez ustalenie, iż produkcja określonych elementów meblowych Powoda nie jest objęta wskazanymi w sentencji wyroku prawami z rejestracji i nie narusza tych praw, podczas gdy Powód żądał jedynie ustalenia, iż produkcja określonych elementów meblowych Powoda nie jest objęta wskazanymi prawami z rejestracji, natomiast nie żądał ustalenia, że produkcja ta nie narusza wskazanych praw - w zakresie ustalenia nienaruszania praw Pozwanego Sąd orzekł zatem pomimo braku żądania pozwu;

- art. 189 k.p.c. w związku z art. 366 k.p.c., polegające na:

- błędnym i bezpodstawnym przyjęciu, że Powód domaga się ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego (konkretnie: nieistnienia stosunku prawnego deliktowego), podczas gdy analiza żądania pozwu prowadzi do konkluzji, iż Powód domaga się ustalenia faktów;

- błędnym i nieuzasadnionym przyjęciu, że Powód posiada interes prawny w wytoczeniu niniejszego powództwa, pomimo iż Powód może uzyskać ochronę prawną w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP z czego Powód zresztą korzysta (vide unieważnienie w części, w czasie trwania niniejszego postępowania, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nr(...)) oraz pomimo, iż Powód uzasadnia swój interes prawny brakiem pewności, czy produkcja jego mebli narusza czy też nie narusza prawa osób trzecich, podczas gdy z art. 366 k.p.c. wynika, iż wyrok wydany w niniejszej sprawie ma powagę rzeczy osądzonej tylko między Powodem a Pozwanym, a zatem Powód nie uzyska ochrony prawnej wobec wszelkich osób trzecich jak tego oczekuje pisząc o tym w pozwie;

- błędnym i nieuzasadnionym przyjęciu, że Powód posiada interes prawny w wytoczeniu niniejszego powództwa, a to w związku z przedsądowymi wezwaniami kierowanymi przez Pozwanego, podczas gdy Pozwany w tych wezwaniach wzywał jedynie do zaprzestania wprowadzania do obrotu określonych mebli i ich wycofania z obrotu, a nie żądał zaniechania produkcji tych mebli;

-art. 278 § 1 k.p.c. w związku z art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2013 r., nr 1410, dalej: PWP), polegające na błędnym przyjęciu, że w niniejszej sprawie zachodzi potrzeba uzyskania wiadomości specjalnych, podczas gdy badanie i porównywanie kwestionowanych wzorów przemysłowych Powoda i Pozwanego winno być dokonane z perspektywy zorientowanego użytkownika, a zatem osoby, która - wg dominującej linii orzecniczej i stanowiska doktryny nie jest ekspertem;

-art. 233 § 1 k.p.c. polegające na niedokonaniu wszechstronnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, jak również poprzez dokonanie oceny dowodów w sposób dowolny, sprzeczny z zasadami logiki i

doświadczenia życiowego, skutkujące w szczególności błędnym przyjęciem, iż Powód posiada interes prawny w wytoczeniu niniejszego powództwa, jak również skutkujące błędnym przyjęciem, że produkcja określonych elementów meblowych Powoda nie narusza praw do wzorów przemysłowych przysługujących Pozwanemu, podczas gdy z ze zgromadzonego materiału dowodowego, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości wynika, że Powód narusza prawa Pozwanego, działając przy tym z naruszeniem dobrych obyczajów i dokonując czynów nieuczciwej konkurencji; naruszenie art 233 § 1 k.p.c. polega także na: nieprawidłowej ocenie dowodu z opinii biegłej Z. K., na zleceniu sporządzenia opinii biegłemu sądowemu wskazanemu przez Powoda w piśmie procesowym z dnia 26 lutego 2012 roku, co w świetle zasady bezstronności i niezawisłości Sądu budzi duże zastrzeżenia, braku oceny dowodów powołanych przez Pozwanego w odpowiedzi na pozew, nieprawidłowym przeprowadzeniu dowodów z opinii biegłych sądowych tj. bez dokonywania faktycznych oględzin przedmiotowych mebli Stron pomimo, że wniosek taki wynikał wprost z pism procesowych Pozwanego, braku rozpatrzenia zarzutów Pozwanego dotyczących stosowania przez Powoda czynów nieuczciwej konkurencji, co wyraźnie, jako podstawowy zarzut Pozwanego wobec Powoda, wynikało z przedsądowego wezwania m.in. do zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji, braku uwzględnienia okoliczności, pomimo zarzutów Pozwanego, iż Powód nie przedstawił dowodów na okoliczność jak powstawały jego wzory mebli, że nie były wzorowane na meblach Pozwanego, etc.;

-art. 366 k.p.c. w związku z art. 316 k.p.c. i art. 233 § 1 k.p.c. polegające na oparciu rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie o powoływany przez Powoda na rozprawie w dniu 03 marca 2014 r. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. akt. I ACa 1263/13 pomimo, że wyrok wydany w sprawie ma powagę rzeczy osądzonej tylko między Stronami i Sąd wyrokując winien wszechstronnie przeprowadzić postępowanie dowodowe biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy, a nie bliżej nie określony stan z innej sprawy, której stroną jest prawdopodobnie Powód; to z kolei oznacza, że Powód nie może uzyskiwać ochrony prawnej w niniejszej sprawie na podstawie wyroku zapadłego w innej sprawie, który nie jest nawet dostępny publicznie i nie wiadomo jakiego stanu faktycznego i problemów dotyczy; naruszenie art 366 k.p.c. polega także na uznaniu przez Sąd (s.11 uzasadnienia), że zapadłe rozstrzygnięcie zapewni Powodowi ochronę prawnie chronionych interesów, których Sąd zresztą nie sprecyzował, a więc rozwiąże stan niepewności prawnej w jakiej znalazł się Powód w związku z przedsądowymi wezwaniami ze strony Pozwanego;

-art. 328 § 2 k.p.c. poprzez sporządzenie uzasadnienia zaskarżonego wyroku w sposób uniemożliwiający rozpoznanie intencji i motywów jakimi kierował się Sąd wydając rozstrzygnięcie, co uniemożliwia Pozwanemu należyte odniesienie się do wyroku, w szczególności Pozwany nie wie jaki wzorzec zorientowanego użytkownika przyjmuje Sąd, gdyż powołuje się w uzasadnieniu na co najmniej trzy różne modele, a także Sąd niejasno i w sposób nieprzekonywujący dokonuje oceny dowodu z opinii biegłej Z. K., nie dokonuje oceny dowodów powołanych przez Pozwanego w odpowiedzi na pozew oraz nie wyjaśnia przyczyn jeżeli odmówił im mocy dowodowej, powołuje i przyjmuje za własne sprzeczne i wykluczające się twierdzenia, etc.,

-art. 232 k.p.c. w związku z art. 233 § 1 i 2 k.p.c. poprzez nieuwzględnienie odmowy Powoda przedstawienia dowodów na okoliczność powstawania mebli z serii (...), (...), (...) i (...), co powinno skutkować uznaniem przez Sąd, iż meble te powstały nie w wyniku własnej pracy twórczej Powoda, a wskutek nieistotnej modyfikacji wzorów Pozwanego odpowiednio (...),(...), (...) i (...).

art. 355 § 1 k.p.c. poprzez umorzenie postępowania w punkcie II zaskarżonego wyroku pomimo, że Powód nie cofnął powództwa w zakresie opisanym w tym punkcie wyroku, a na rozprawie w dniu 03 marca 2014 roku wyraźnie podtrzymał powództwo w tym zakresie, a zatem Sąd winien oddalić powództwo w tej materii, a także z tego powodu, iż żądanie pozwu było od początku bezzasadne, gdyż dotyczyło ustalenia okoliczności bezspornych, tj. zakresu praw ochronnych z rejestracji poszczególnych wzorów przemysłowych Pozwanego, co wynika wprost z opisów tych wzorów zawartych w świadectwach z rejestracji wzorów przemysłowych;) art. 100 k.p.c. poprzez zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda całości kosztów postępowania w sprawie pomimo, że w ocenie Sądu I instancji Pozwany przegrał sprawę jedynie w części (co najwyżej w 75%), a to oznacza, że Sąd powinien koszty postępowania pomiędzy Stronami wzajemnie znieść lub stosunkowo rozdzielić.

naruszenie przepisów prawa materialnego tj.

art. 105 ust 4 PWP poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyjęciu, że wzory przemysłowe Powoda tj. jego elementy meblowe wywołują na zorientowanym użytkowniku odmienne wrażenie ogólne od wzorów przemysłowych Pozwanego, skutkujące uwzględnieniem powództwa, podczas gdy ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego (zwł. w odpowiedzi na pozew), jak również z opinii biegłej sądowej mgr inż. Z. K. w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości wynika, że istnienie drobnych, nieznaczących różnic w meblach nie wpływa na ogólne wrażenie porównywanych elementów meblowych, które to wrażenie nie jest odmienne;

art. 104 ust 1 PWP poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyjęciu bliżej nieokreślonego i niesprecyzowanego przez Sąd wzorca zorientowanego użytkownika (Sąd powołuje się na różne wzorce zorientowanego użytkownika), przyjęciu, że wzory przemysłowe Powoda tj. jego elementy meblowe cechują się indywidualnym charakterem, gdyż ogólne wrażenie, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia, wywołanego na tym użytkowniku przez udostępnione publicznie wcześniej wzory Pozwanego, podczas gdy ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, jak również częściowo z opinii biegłej sądowej mgr inż. Z. K. w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości wynika, że istnienie drobnych, nieznaczących różnic w meblach nie wpływa na ogólne wrażenie porównywanych elementów meblowych, które to wrażenie nie jest odmienne;

art 104 ust 2 PWP poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyjęciu, że zakres swobody twórczej przy wzorach mebli jest bardzo ograniczony (niezwykle wąski), co z kolei uzasadnia postępowanie Powoda polegające na skopiowaniu wzorów mebli Pozwanego z niewielkimi zmianami opisanymi w odpowiedzi na pozew;

art. 103 ust 1 PWP poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyjęciu, że istnienie drobnych różnic między wzorami mebli Powoda oraz Pozwanego przesądza o odmiennym ogólnym wrażeniu, jakie te elementy meblowe wywołują na zorientowanym użytkowniku, podczas gdy z powołanego przepisu wynika wprost, że wzór uważa się za identyczny ze wzorem udostępnionym publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami;

art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm., dalej: UZNK) poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, skutkujące przyjęciem, iż Powód nie dokonuje wobec Pozwanego czynów nieuczciwej konkurencji, pomimo, iż ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości wynika, że Powód wprowadza na rynek meble w zasadzie identyczne w stosunku do wzorów mebli Pozwanego, a więc kopiuje meble Pozwanego (Powód nie wykazał żadnym dowodem, że jego meble powstały w wyniku własnych prac bez inspiracji czy kopiowania wzorów Pozwanego), wprowadzając przy tym do poszczególnych elementów meblowych drobne, nieistotne różnice, które mają na celu wyeliminowanie zarzutu niewolniczego naśladownictwa, co nie zmienia jednak faktu, że ogólne wrażenie wywoływane przez porównywane systemy meblowe nie jest odmienne, a jednocześnie w konsekwencji Powód, działając w sposób sprzeczny z prawem jak i dobrymi obyczajami na szkodę Pozwanego, gdyż m.in. istnieje ryzyko wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia mebli i producenta, a więc Pozwany w sposób niezgodny z prawem wykorzystuje renomę, markę Pozwanego i jej rozpoznawalność na rynku, co wykazano w odpowiedzi na pozew;

art. 3 ust. 1 UZNK poprzez jego niezastosowanie polegające na całkowitym pominięciu zarzutów Pozwanego dokonania przez Powoda czynów nieuczciwej konkurencji poprzez wprowadzenie do obrotu wszystkich wzorów mebli Powoda wymienionych w przesądowych wezwaniach (dowód nr7 i nr9 do pozwu], które to zarzuty były następnie podnoszone przez Pozwanego w odpowiedzi na pozew jako konieczne do rozpatrzenia przez Sąd, aby rzetelnie i zgodnie z zasadami prowadzenia i oceny postępowania dowodowego wydać rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie.

art. 13 ust. 1 i 2 UZNK, poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyjęciu, że Powód nie kopiuje zewnętrznej postaci produktów Pozwanego, a jedynie ich cechy funkcjonalne, pomimo iż ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości wynika, że Powód kopiuje nie tylko cechy funkcjonalne mebli Pozwanego, ale całą ich postać, a wprowadzenie drobnych

różnic niejednokrotnie pogłębia mylne wrażenie wywoływane na potencjalnych klientach, sugerując, że klient ma do czynienia z kilkoma odmianami tego samego mebla, pochodzącego od tego samego producenta; naruszenie wspomnianego przepisu polega także na tym, że Sąd I instancji stosuje niewłaściwe, bo obce dla art. 13 UZNK kategorie zorientowanego użytkownika, ogólnego odmiennego wrażenia i swobody twórczej autora; jednocześnie powód nie wykazuje, że swoje meble stworzył w wyniku własnych prac twórczych czy inspiracji lub wskutek kopiowania modeli mebli innych producentów niż Pozwany;

art. 17 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U.2013.672 z późn. zm., dalej: SDG), poprzez jego niezastosowanie polegające na przyjęciu, że Powód nie naruszył obowiązku wykonywania działalności gospodarczej na zasadach uczciwej konkurencji i z poszanowaniem dobrych obyczajów oraz słusznym interesów konsumentów, pomimo iż ze zgromadzonego materiału dowodowego w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości wynika, że Powód wzoruje się na meblach Pozwanego nie tylko w zakresie ich cech funkcjonalnych, ale i oryginalnego oraz indywidualnego charakteru, chcąc wykorzystać, w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, niewątpliwą renomę Pozwanego: Powód działa tym samym na szkodę Pozwanego oraz naraża na szwank jego uzasadnione interesy ekonomiczne, czym dopuszcza się nie tylko naruszenia obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach z ww. art.17 UDG lecz również czynu nieuczciwej konkurencji;

art. 3 w związku z art. 2 pkt. 4, art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007 r. nr 171, poz. 1206 z późn. zm., dalej: PNPR), poprzez jego niezastosowanie polegające na przyjęciu, że Powód nie dopuścił się nieuczciwej praktyki rynkowej, pomimo, iż działanie Powoda, polegające na wzorowaniu się na meblach Pozwanego nie tylko w zakresie ich cech funkcjonalnych, ale i oryginalnego oraz indywidualnego charakteru, zmierza do wprowadzenia klientów w błąd i wykorzystania, w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, niewątpliwiej renomy Pozwanego; działanie takie jest ewidentnie sprzeczne z dobrymi obyczajami i w istotny sposób może zniekształcić zachowanie rynkowe konsumentów przed zawarciem umowy dotyczącej produktów Powoda i Pozwanego;

art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej: k.c.) poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że to Powód wykazał okoliczności wskazane w pozwie, a Pozwany nie wykazał okoliczności wskazywanych w odpowiedzi na pozew (np., że Pozwany nie wykazał, by istniały zarzuty, które wskazują na naganne postępowanie powoda związane z produkcją zestawów meblowych powoda poza występującym podobieństwem] w sytuacji, kiedy to Powoda obciążał ciężar dowodu wykazania okoliczności podnoszonych w pozwie, co nie nastąpiło, a także Sąd w konsekwencji niezasadnie przerzucił ciężar dowodu na pozwanego; art. 5 k.c., także w związku z art 20 i art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm. - dalej: Konstytucja RP) - poprzez jego niezastosowanie, polegające na rozpoznaniu żądań Powoda ewidentnie niezasadnych, zmuszeniu w ten sposób Pozwanego do wdania się w spór w zakresie dotyczącym ustalenia praw Powoda do produkcji określonych mebli pomimo, że w przesądowych wezwaniach Pozwany nie dał Powodowi ani Sądowi podstaw do uznania, iż Pozwany zamierza te prawa Powoda kwestionować, co w konsekwencji oznacza, iż Sąd I instancji dopuścił do ochrony prawa Powoda do produkcji towarów wykorzystywanego w sposób sprzeczny z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem i zasadami współżycia społecznego; naruszenie art 5 k.c. poprzez jego niezastosowanie polega zatem także na zaaprobowaniu nadużycia przez Powoda prawa - wolności działalności gospodarczej (art 20 Konstytucji), która podlega ograniczeniom, zgodnie z art 22 Konstytucji, w ustawie PWP. Działanie Powoda, który kopiując wzory mebli Pozwanego ogranicza się do zmian polegających na nieznacznej zmianie kolorystyki frontów czy zastosowaniu nieco innych rozmiarów jest nadużyciem zasady wolności działalności gospodarczej.

art. 415 k.c. poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że Powód domaga się ustalenia nieistnienia deliktowego stosunku prawnego jaki mógłby powstać wskutek roszczenia Pozwanego opartego na art 415 k.c., podczas gdy w przesądowych wezwaniach Pozwany takiej podstawy nie wskazywał, podobnie jak i w całym postępowaniu.

Wskazując na powyższe skarżąca wniosła o zmianę wyroku i oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od Powoda na rzecz Pozwanego kosztów postępowania za I instancję według norm przepisanych podwyższonych dwukrotnie; ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, zasądzenie od Powoda na rzecz Pozwanego kosztów postępowania apelacyjnego według norm przepisanych podwyższonych dwukrotnie.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Apelacja jest bezzasadna.

Najdalej idący zarzut apelacji dotyczący naruszenia art. 379 pkt 2 kpc w związku z art. 87 § 1 kpc oraz art. 9 ust 1 i art. 2 ust.1 pkt1 ustawy o rzecznikach patentowych, które zdaniem skarżącego skutkuje nieważnością postępowania z uwagi na niedopuszczalność reprezentowania strony powodowej w niniejszej sprawie przez rzecznika patentowego jest chybiony.

Kwestia zakresu spraw, w jakich pełnomocnikiem może być rzecznik patentowy była przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie sygn. akt III CSK 337/07 (OSNC – ZD 2009/2/34, a także LEX Nr 408436) wyjaśnił, iż rzecznik patentowy może być pełnomocnikiem procesowym w każdej sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu swojego stanowiska Sąd Najwyższy wskazał, iż art. 87 § 1 kpc, zgodnie z którym pełnomocnikiem w sprawach własności przemysłowej, oprócz adwokata lub radcy prawnego, może być rzecznik patentowy, nie rozstrzyga samodzielnie o zakresie, w jakim rzecznik patentowy może być pełnomocnikiem w postępowaniu cywilnym. Podstaw do określenia tego zakresu należy poszukiwać w ustawie o rzecznikach patentowych, której art. 9 ust. 1 stanowi odpowiednik art. 87 § 1 k.p.c. w zakresie dotyczącym rzecznika patentowego. Według art. 2 ustawy o rzecznikach patentowych, ilekroć w jej przepisach jest mowa o sprawach własności przemysłowej, rozumie się przez to uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, a w szczególności do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych, a także do znaków towarowych, nazw handlowych i oznaczeń geograficznych, a ponadto zwalczanie nieuczciwej konkurencji w zakresie ww. przedmiotów. W świetle tych przepisów nasuwa się wniosek, że w postępowaniu cywilnym rzecznik patentowy może być pełnomocnikiem osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w sprawach, które są sprawami własności przemysłowej w świetle art. 2 u.r.p. Wprawdzie sformułowanie art. 2 pkt 2 u.r.p. sugeruje objęcie zakresem tego przepisu jedynie niektórych spraw dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji, a mianowicie tylko spraw powiązanych z przedmiotami własności przemysłowej, "o których mowa w pkt 1". Nie powinna jednak budzić wątpliwości potrzeba uwzględniania przy ustalaniu przedmiotów, w zakresie których zwalczanie nieuczciwej konkurencji stanowi, zgodnie z art. 2 pkt 2 u.r.p., sprawę własności przemysłowej wszelkich regulacji zaliczanych do dziedziny prawa własności przemysłowej. Sam fakt, iż sprawa jest sprawą o zwalczanie nieuczciwej konkurencji wystarcza do uznania jej za sprawę własności przemysłowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 u.r.p. Równocześnie Sąd Najwyższy wskazał, że trudno racjonalnie usprawiedliwić zróżnicowanie spraw o zwalczanie nieuczciwej konkurencji na takie, w których rzecznik patentowy mógłby być pełnomocnikiem procesowym, i takie, w których nie mógłby nim być. Skoro ustawodawca zakłada posiadanie przez rzecznika patentowego pełnej znajomości problematyki zwalczania nieuczciwej konkurencji wtedy, gdy prowadzi sprawy o zwalczanie nieuczciwej konkurencji w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych i tym podobnych przedmiotów własności przemysłowej, niekonsekwencją byłoby niedopuszczenie go do prowadzenia innych spraw o zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Podzielając powyższy pogląd prawny, Sąd Apelacyjny stwierdza, iż w sprawie niniejszej, która obejmuje zarówno roszczenie ustalenia nie naruszania przez powoda praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, jak i nie dokonywania przez niego czynów nieuczciwej konkurencji, brak podstaw do zakwestionowania uprawnienia rzecznika patentowego do reprezentowania w niej powoda w roli pełnomocnika.

Wbrew zarzutowi apelacji Sąd Okręgowy ustalając w zaskarżonym wyroku, że produkcja elementów meblowych powoda nie narusza praw z rejestracji przysługujących pozwanemu, nie uchybił również przepisowi art. 321 §1kpc. Zawarte w pozwie żądanie ustalenia, iż produkcja określonych elementów meblowych powoda nie jest objęta

wskazanymi prawami z rejestracji zostało ostatecznie sprecyzowane na rozprawie w dniu 03 marca 2014 roku, w toku której pełnomocnik powoda oświadczył, iż „domaga się ustalenia, że produkcja elementów meblowych nie jest objęta prawami z rejestracji wzorów przemysłowych pozwanego określonych w pozwie, a tym samym nie narusza tychże wzorów przemysłowych pozwanego” (k.822). Tak określony przedmiot roszczenia został zatem prawidłowo objęty zakresem rozpoznania przez Sąd I instancji, który wydając zaskarżony wyrok orzekł w granicach określonych powołanym przepisem.

Niezasadne są również zarzuty pozwanego dotyczące naruszenia art. 189 kpc.

W świetle uregulowań obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 roku poz. 1410) w odniesieniu do patentów i wzorów użytkowych tryb postępowania w sprawie o ustalenie, że wskazana produkcja nie jest objęta określonym patentem lub prawem ochronnym na wzór użytkowy uregulowany był odpowiednio: w art.120 ust.1 pkt6 ustawy z 31 maja 1962 roku Prawo wynalazcze (Dz.U. Nr 33, poz. 156) oraz w art.109 ust.1 pkt 6 ustawy z 19 października 1972 roku o wynalazczości (Dz.U. Nr 43, poz. 272). Powołane przepisy przewidywały w takich sprawach wyłączną kognicję Urzędu Patentowego. Obecnie obowiązująca ustawa prawo własności przemysłowej zarówno w odniesieniu do patentów, wzorów użytkowych, jak i wzorów przemysłowych nie zawiera takiej regulacji. Jej przepis art. 283 stanowi natomiast, że sprawy dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej, nienależące do kompetencji innych organów, rozstrzygane są, z zastrzeżeniem art. 257, w trybie postępowania cywilnego na zasadach ogólnych.

Przystępując zatem do analizy dopuszczalności udzielenia ochrony roszczenia zgłoszonego w pozwie w trybie postępowania sądowego, należy w pierwszej kolejności wskazać, iż w orzecznictwie sądów ugruntowany jest pogląd, że warunkiem koniecznym dla uwzględnienia powództwa opartego na art. 189 kpc jest wystąpienie sytuacji, w której sfera prawna powoda jest zagrożona lub została naruszona i brak jest innych środków prawnych pozwalających na wyeliminowanie tego stanu, a jednocześnie sam skutek, jaki wywoła uprawomocnienie się wyroku ustalającego, zapewni powodowi ochronę jego prawnie chronionych interesów, czyli definitywnie zakończy spór istniejący lub prewencyjnie zapobiegnie powstaniu takiego sporu w przyszłości. Innymi słowy, powództwo o ustalenie musi stanowić jedyny środek ochrony zagrożonej lub naruszonej sfery prawnej powoda (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2004 roku sygn. akt II CK 387/02, opubl. LEX nr 391789, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2014 roku sygn. akt I ACa 825/13, opubl. LEX Nr 1466949).

Roszczenie, którego ochrony żąda powód w niniejszej sprawie, wbrew zarzutowi skarżącego, nie polega na „unieważnieniu praw z rejestracji przysługujących pozwanemu”, lecz na ustaleniu braku w jego działaniu naruszeń praw ochronnych pozwanego. Dlatego sugerowany w apelacji tryb postępowania spornego przed Urzędem Patentowym, jaki zdaniem skarżącego winien wdrożyć powód, a który miałby polegać na żądaniu unieważnienia praw z rejestracji przysługujących pozwanemu, nie mógłby zapewnić realizacji roszczenia dochodzonego przez powoda w niniejszym postępowaniu.

Wadliwa jest również ocena pozwanego, który zarzuca, iż powód nie wskazuje stosunku prawnego lub prawa, którego istnienie bądź nieistnienie miałyby ustalić Sąd w niniejszym postępowaniu. Oczywiście jest, iż tryb postępowania przewidziany w art. 189 kpc nie może służyć ustaleniu faktów, jednakże w orzecznictwie Sądów dopuszcza się ustalenie zdarzeń prawnych określanych jako "fakty prawotwórcze" (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1984 roku w sprawie sygn. akt I PRN 23/84 OSP 1985 nr 6 poz. 120, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie sygn. akt I ACa 907/06, LEX Nr 318313). Chodzi tu o dopuszczalność ustalenia odnoszącego się do takiego stanu faktycznego, z którego wynikają prawa, lub ich brak, bądź też naruszenia prawa lub brak takich naruszeń. W literaturze prawniczej wskazuje się, iż stosunek prawny, którego elementem jest prawo podmiotowe stanowiące pewną strefę możliwości postępowania przysługującą określonemu podmiotowi, a który może wynikać zarówno z umowy, jak i z czynu niedozwolonego „jest korelatywnie sprzężony z obowiązkiem lub obowiązkami drugiej strony” (Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2004 rok, strona 85 i następane). Dopuszczalność powództwa o ustalenie w odniesieniu do stosunków z zakresu własności przemysłowej

uzasadnia się tym, że stosunkiem prawnym, którego dotyczyłoby rozstrzygnięcie, jest deliktowy stosunek prawny jaki może wystąpić pomiędzy pozwanym uprawnionym z prawa wyłącznego a powodem. Naruszenie tej sfery praw pozwanego oznaczałoby bowiem zachowanie deliktowe powoda polegające na wkraczaniu w jego prawa wyłączne z rejestracji. „Oczywista jest przy tym celowość negatywnego rozstrzygnięcia tej kwestii dla przedsiębiorcy, nie będącego uprawnionym z prawa wyłącznego. Ustalenie takie pozwoliłoby bowiem uniknąć ryzyka naruszenia praw osoby trzeciej” (por. Ewa Nowicka, Michał du Vall, Prace Instytutu Prawa Własności Intelktualnej UJ Rok 2007, z. 100 ISSN 0137-236X). Zbliżone stanowisko zajął Tadeusz Żyznowski w artykule „Niektóre aspekty drogi sądowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej” (Przegląd Sądowy 2002 nr 9).

W rozpoznawanej sprawie zgłoszono żądanie ustalenia, że produkcja mebli powoda nie jest objęta prawami wyłącznymi pozwanego, nie narusza tych praw, a w odniesieniu do części elementów nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. Dochodzenie ustalenia oparte zostało na twierdzeniu, że istnieje potrzeba udzielenia ochrony prawnej z uwagi na to, że podmiot uprawniony z rejestracji zarzuca wkroczenie w sferę jego wyłączności wzywając do zaniechania naruszeń i zapowiadając podjęcie dalszych działań prawnych. Wbrew stanowisku skarżącego, powód nie ma możliwości uzyskania ochrony tego roszczenia w innym trybie, aniżeli wdrożonym w niniejszej sprawie.

Chybiony jest również zarzut skarżącego, który podnosi, że „powód nie powołuje się na art. 415 kc, jako rzekomą podstawę roszczenia pozwanego”, a tym samym nie żąda „ustalenia nieistnienia stosunku prawnego deliktowego”. Przepis art. 415 kc określa jedynie ogólną podstawę odpowiedzialności ex delicto, która w konkretnym stanie faktycznym wynikać może z rozmaitych zachowań sprawcy, zaś z punktu widzenia jego odpowiedzialności deliktowej istotna jest sprzeczność tego zachowania z obowiązującym porządkiem prawnym. Przesłanką zasadności powództwa w niniejszej sprawie nie było zatem wskazanie przez powoda przepisu art. 415 kc, jako podstawy jego ewentualnej odpowiedzialności deliktowej, lecz negatywne ustalenie odnoszące się do praw podmiotowych pozwanego, które nie są przedmiotem naruszeń przez powoda.

Konkludując, zdaniem Sądu Apelacyjnego, w sytuacji gdy pozwany zarzuca powodowi naruszenie jego praw wyłącznych z rejestracji wzorów przemysłowych oraz dopuszczanie się czynów nieuczciwej konkurencji (pisma pozwanego skierowane do powoda z dnia: 27 października 2011 roku i 23 grudnia 2011 roku), powód posiada roszczenie i interes prawny w ustaleniu, że naruszenie praw pozwanego, dające podstawę do zakwalifikowania działań powoda jako deliktu, nie wystąpiło (art. 189 kpc).

Sąd Okręgowy nie dopuścił się uchybień przepisów prawa procesowego wskazanych w apelacji. Prawidłowo posłużył się dowodem z opinii biegłego celem wyjaśnienia kwestii wymagających wiadomości specjalnych (art. 278 kpc). Nie zachodziły przeszkody do zasięgnięcia opinii specjalisty, celem wypowiedzenia się czy produkty powoda wywołują na „zorientowanym użytkowniku” w rozumieniu art. 105 ust.4 ustawy prawo własności przemysłowej, odmienne wrażenie od wzorów pozwanego objętych rejestracją. Biegły P. S. (1) wyjaśnił bowiem, że wydając opinię, którą Sąd I instancji przyjął za podstawę rozstrzygnięcia, uwzględnił ocenę „z punktu widzenia zorientowanego użytkownika” (k. 766). Biegły podał także przyczyny zaniechania oględzin mebli powoda. Wskazał, iż informacje wynikające z wzorów i opisów mebli pozwanego, będące w bazie Urzędu Patentowego, jak również dobrej jakości zdjęcia mebli powoda stanowiły wystarczający materiał porównawczy do wydania opinii (k. 766).

Nie sposób czynić zarzut Sądowi I instancji, iż uchybił „zasadzie bezstronności i niezawisłości” zlecając wykonanie opinii biegłemu, którego kandydaturę wskazał powód. Jak wynika z protokołu rozprawy z dnia 4 marca 2013 roku Sąd „zobowiązał obie strony do wskazania w terminie 14 dni kandydata pod rygorem wyłonienia osoby biegłego z urzędu” (k. 612). W odpowiedzi na to zobowiązanie powód wskazał dwóch kandydatów, w tym biegłego sądowego P. S. (1) (k. 615), zaś pozwany wskazał jako kandydata na biegłego B. K. (k. 621v). Zgłoszeni kandydaci wskazali termin, w jakim każdy z nich podjąłby się sporządzenia opinii (k. 633, 637). W przypadku B. K. był to termin 3 miesiące, W. C. 2 miesiące, zaś P. S. (1) 2 tygodnie. W świetle zasady ekonomiki procesowej brak podstaw do zakwestionowania prawidłowości zlecenia wykonania opinii biegłemu P. S. (1).

Przewidzianej w art. 233 §1 kpc reguły oceny dowodów nie narusza również fakt zaniechania przedstawienia przez powoda dokumentacji projektowej dotyczącej wytwarzanych przez niego mebli. Zarówno bowiem fakt posiadania takiej dokumentacji, jak i jej brak nie mogły służyć za podstawę rozstrzygnięcia kwestii zasadniczej w niniejszej sprawie, a mianowicie, czy produkcja mebli powoda narusza prawa wyłączne pozwanego.

Wbrew stanowisku skarżącego Sąd Okręgowy nie oparł zaskarżonego rozstrzygnięcia na wskazanym w apelacji wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie sygn. akt I ACa 1263/13. Przywołanie poglądu tegoż Sądu, który wskazał na posiadanie przez powoda interesu prawnego „w powództwie ustalającym brak naruszeń” w żaden sposób nie uchybia wskazanemu w apelacji przepisowi art. 366 kpc.

Chybiony jest również zarzut skarżącego dotyczący naruszenia art. 328 §2 kpc poprzez wskazanie przez Sąd I instancji „trzech modeli zorientowanego użytkownika”. Przywołane w pisemnych motywach zaskarżonego wyroku określenia, którymi Sąd Okręgowy definiuje zorientowanego użytkownika w rozumieniu cytowanego art. 105 ust.4 ustawy prawo własności przemysłowej, a mianowicie: „ważny konsument”, „sprzedawca mebli lub projektant wnętrz”, „bardzo ważny konsument, który wie czego szuka i zwraca uwagę na wszelkie widoczne elementy produktu, handlowiec, sprzedawca mebli”, nie tylko nie pozostają ze sobą w sprzeczności i nie wprowadzają „trzech modeli zorientowanego użytkownika”, jak zarzuca skarżący, lecz wzajemnie się uzupełniają i tym samym służą jak najpełniejszemu zdefiniowaniu pojęcia użytego przez Ustawodawcę. Takie zdefiniowanie odpowiada rozumieniu tej instytucji przyjmowanemu w orzecznictwie, co potwierdzają przywołane przez Sąd Okręgowy wyroki Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Zarzuty dotyczące naruszenia przepisów prawa materialnego, tj. art.103 ust. 1, art.104 ust.1 i ust.2, art. 105 ust.4 ustawy prawo własności przemysłowej, art. 3 ust.1 i art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji, art. 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 3 w związku z art. 2 pkt 4, art. 4 ust. 1 i 2 , a także art. 5 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, wynikają z kwestionowania ustaleń Sądu Okręgowego odnoszących się do oceny wskazanych w tych przepisach przesłanek, które w ocenie skarżącego determinowały treść zaskarżonego rozstrzygnięcia. Wbrew tym zarzutom Sąd Okręgowy nie wskazał aby między meblami powoda i pozwanego występowały jedynie „drobne różnice”. Przeciwnie, stwierdził, że różnice te sprowadzają się do: kolorystyki, wymiarów, proporcji, poszczególnych detali i tym samym wywołują na zorientowanym użytkowniku odmienne wrażenie. Nie sposób zatem uznać, iż przytoczone stanowisko Sądu Okręgowego wskazuje na istnienie „jedynie drobnych różnic” między meblami produkowanymi przez strony. Tożsamo dotyczy zarzutu jakoby Sąd Okręgowy przyjął, że z uwagi na ograniczony zakres swobody twórczej przy wzorach mebli „uzasadnione jest postępowanie powoda polegające na skopiowaniu wzorów mebli pozwanego”. W przedmiotowej kwestii Sąd Okręgowy wskazał, iż „swoboda twórcza autora wzoru przy kreowaniu mebli jest ograniczona i sam ten fakt powoduje, że naturalną rzeczą jest, iż meble są podobne, ale nie identyczne”. Należy zatem uznać, iż przedmiotowy zarzut apelującego wynika z niezrozumienia motywów Sądu I instancji, co czyni bezprzedmiotowym odwołanie się do niego przez Sąd Apelacyjny.

Sąd Okręgowy wskazał przyczyny, dla których nie uwzględnił opinii biegłej Z. K. jako podstawy dokonanych ustaleń. Skarżący nie podważywszy skutecznie tej oceny, przywołuje przedmiotową opinię jako dowód sprzeczności ustaleń Sądu I instancji „ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym”. Fakt ten przesądza o bezzasadności zarzutów apelacji w tym zakresie.

Zarzuty wskazujące na wadliwe zdaniem skarżącego ustalenie, że „powód nie dokonuje wobec pozwanego czynów nieuczciwej konkurencji”, stanowią jedynie polemikę z prawidłowym stanowiskiem Sądu Okręgowego, który za podstawę oceny działań powoda przyjął zarówno wyniki opinii biegłego P. S. (1), jak i dowody z dokumentów, pism stron, opisów mebli, ich dokumentacji zdjęciowej, jak i dokumentacji porównawczej. Ocena tych dowodów nie została skutecznie podważona przez skarżącego. Tym samym brak podstaw do dokonania, jedynie w oparciu o prezentowane przez skarżącego stanowisko, odmiennych ustaleń w sprawie, aniżeli uczynił to Sąd I instancji.

Odnosząc do zarzutu naruszenia art. 6 kc powtórzyć należy, iż wbrew stanowisku pozwanego powód nie miał obowiązku wykazania indywidualnych projektów swoich mebli. Nawet bowiem brak takich projektów nie może być uznany za równoznaczny z kopiowaniem mebli pozwanego oraz naruszaniem jego praw wyłącznych wynikających z rejestracji wzorów przemysłowych.

Wskazane wyżej rozważania dotyczące dopuszczalności niniejszego powództwa, czynią bezzasadnym zarzut naruszenia przez Sąd Okręgowy art.5 kc poprzez „dopuszczenie powództwa”. Brak również podstaw do uznania, iż Sąd zaaprobował „nadużycia przez powoda prawa – wolności działalności gospodarczej (art.20 Konstytucji), która podlega ograniczeniom, zgodnie z art. 22 Konstytucji, m.in. w ustawie PWP”. Zarzut ten wynika z kwestionowania przez skarżącego ustaleń Sądu I instancji, które nie zasługują na uwzględnienie.

Z przytoczonych względów apelacja pozwanego zawierająca wskazane wyżej zarzuty podlegała w tym zakresie oddaleniu, o czym Sąd Apelacyjny orzekł na podstawie art. 385 kpc.

Zgodzić się natomiast należy ze skarżącym, który zakwestionował zasadność rozstrzygnięcia zawartego w punkcie II zaskarżonego wyroku, tj. umorzenie postępowania w zakresie, w jakim zdaniem Sądu Okręgowego wydanie wyroku stało się zbędne.

Sąd Okręgowy ustalił, iż w postępowaniu przed Urzędem Patentowym wydana została prawomocna decyzja unieważniająca rejestrację wzoru przemysłowego (...). Fakt ten zdaniem Sądu skutkuje bezprzedmiotowością powództwa w zakresie, którego przedmiotowa decyzja dotyczy. (Nie odejmuje ona tylko unieważnienia rejestracji w zakresie jednego elementu, tj. biurka pod (...)). Sąd Okręgowy uznał zarazem, że oświadczenie pełnomocnika powoda złożone na rozprawie w dniu 3 marca 2013 roku, o treści: „powództwo w zakresie ustalenia naruszenia prawa z rejestracji wzoru (...) stało się bezprzedmiotowe” (k. 822), „wypełnia dyspozycję art. 355 §1 kpc, dlatego wydanie wyroku w tym zakresie stało się zbędne”, co skutkowało umorzeniem postępowania.

Tymczasem, jak słusznie zarzuca skarżący, unieważnienie rejestracji, która dawała prawa wyłączne pozwanemu, skutkuje brakiem interesu prawnego powoda w ustaleniu, iż produkowane przez niego meble nie są objęte prawami z tej rejestracji i nie naruszają tych praw, skoro prawa te już nie istnieją. Brak interesu prawnego w sprawie o ustalenie powoduje oddalenie powództwa, nie zaś umorzenie postępowania, nawet jeśli powód utracił interes prawny w toku postępowania (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2002 roku w sprawie sygn. akt II CKN 919/99 LEX Nr 54367).

W przytoczonym zatem zakresie apelację pozwanego należało uznać za zasadną, co skutkowało zgodnie z art. 386 §1 kpc zmianą wyroku w punkcie II i oddaleniem powództwa w części, w jakiej Sąd Okręgowy umorzył postępowanie.

Z uwagi na to, że apelacja w części podlegała oddaleniu, zaś w części okazała się zasadna, zachodziły podstawy do zastosowania przy rozstrzyganiu o kosztach postępowania odwoławczego reguły przewidzianej w art. 100 kpc pozwalającej na wzajemne zniesienie między stronami kosztów postępowania za instancję odwoławczą.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w wyroku.