

Sygn. akt I ACa 72/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 września 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący	:	SSA Magdalena Pankowicz (spr.)
Sędziowie	:	SA Irena Ejsmont - Wiszowata SA Jarosław Marek Kamiński
Protokolant	:	Iwona Aldona Zakrzewska

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2012 r. w Białymstoku

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) *Spółki z o.o. w P. i A. D.*

przeciwko *T. P. i P. S.*

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

na skutek apelacji **pozwanych**

od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 23 listopada 2011 r.

w zakresie dotyczącym sprawy połączonej o sygn. V GC 51/07

I.

I. zmienia zaskarżony wyrok w punktach I, II, III, IV i VI w ten sposób, że:

1. oddala powództwo

2. zasądza solidarnie od powodów na rzecz pozwanych solidarnie kwotę 12.617 zł (dwanaście tysięcy sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu

II.

II. zasądza solidarnie od powodów na rzecz pozwanych solidarnie kwotę 9.200 zł (dziewięć tysięcy dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu w instancji odwoławczej

III. nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od powodów solidarnie kwotę 159,30 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści groszy) tytułem nie uiszczonych wydatków w sprawie, pokrytych tymczasowo przez Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Powódki: (...) sp. z o.o. w P. i A. D., w sprawie zarejestrowanej pod sygnaturą V GC 45/07, domagały się:

- a) prowadnika dolnego do drzwi przesuwnych (prowadnik uniwersalny (...) chroniony wzorem użytkowym nr (...)), oznaczonego przez pozwanych jako kątownik i okucie dolne Forma/Forma+ symbol (...) oraz (...);
- b) okuć drzwi przesuwnych (okucie dolne F. (...) i okucie górne F. (...) chronione wzorem użytkowym nr (...)), oznaczonych przez pozwanych jako okucie dolne M. (...) i okucie górne M. (...);
- c) kształtownika pionowego drzwi przesuwnych (rączka M. R. chroniona wzorem użytkowym nr (...)), oznaczonego przez pozwanych jako rączka M. (...);
- d) toru jezdnego (szyna górna/dolna L50 chroniona wzorem użytkowym nr (...) oraz nr (...)), oznaczonego przez pozwanych jako szyna M. (...);
- e) rączki drzwi przesuwnych Rama/Rama + (chroniona wzorem przemysłowym nr (...)) oznaczonej przez pozwanych jako (...)/ (...) +;
- 2) zakazania pozwanym dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji w postaci kopiowania gotowych wyrobów oraz naśladownictwa, przez orzeczenie zakazu kopiowania zewnętrznego kształtu, wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania, importu i eksportu, zarówno w ich obecnym kształcie jak i kształcie ludzko podobnym, następujących towarów:
 - f) uchwytu drzwi przesuwnych (Rączka (...) zgłoszonego do rejestracji jako wzór użytkowy nr (...), oraz jako patent europejski - (...)), oznaczonego przez pozwanych jako rączka M. (...);
 - g) wózka drzwi przesuwnych (Okucie górne Standard zgłoszone do rejestracji jako wzór użytkowy nr (...)), oznaczonego przez pozwanych jako Okucie górne Kanon;
 - h) okucia górnego (Okucie górne KOP), oznaczonego przez pozwanych jako Okucie przednie B100;
 - i) okucia dolnego (Okucie Rama), oznaczonego przez pozwanych jako Okucie (...)
 - j) prowadnika górnego (...), oznaczonego przez pozwanych jako okucie górne B800;
- 3) zakazania reklamy wyszczególnionych wyrobów;
- 4) zakazania naruszania praw autorskich A. D. poprzez orzeczenie zakazu powielania egzemplarzy opisanych utworów (projektów akcesoriów meblowych) a także zakazu wprowadzania egzemplarzy tych utworów do obrotu oraz zakazu publicznego udostępniania utworów, w szczególności poprzez umieszczanie ich w Internecie, na folderach reklamowych i instrukcjach, w prasie oraz na jakichkolwiek materiałach reklamowych pozwanych;
- 5) nakazania pozwanym opublikowania oświadczenia o wskazanej treści;
- 6) orzeczenia zniszczenia wskazanych wyrobów i materiałów reklamowych;
- 7) zasądzenia od pozwanych solidarnie kwoty 240.000 zł tytułem bezpodstawnie uzyskanych korzyści z naruszenia praw powódek.

Prawomocnym zarządzeniem z 12 czerwca 2007 r. pozew w zakresie punktów 1, 2, 3, 4 i 6 został zwrócony.

W związku z powyższym, w kolejnej sprawie, zarejestrowanej pod sygnaturą V GC 51/07, powódki wniosły o zakazanie pozwanym naruszeń przysługujących im praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na wzory użytkowe poprzez orzeczenie zakazu produkcji, wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania, importu, eksportu i reklamy wyrobów wskazanych w pozwie złożonym w sprawie V GC 45/07 (pkt 1a-e i 2f-j) wyrobów; zakazanie pozwanym dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji mających postać kopiowania gotowych wyrobów powódek oraz naśladownictwa poprzez orzeczenie zakazu kopiowania zewnętrznego kształtu tych wyrobów, wprowadzania tak skopiowanych wyrobów do obrotu, oferowania, składowania, importu, eksportu, reklamy; a także zakazanie pozwanym naruszania praw autorskich powódki A. D. poprzez orzeczenie jak w pkt 3 pozwu w sprawie V GC 45/07.

Sprawy V GC 45/07 i V GC 51/07 zostały połączone do wspólnego rozpoznania.

Wyrokiem z 21 października 2008 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie oddalił oba powództwa.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku, wyrokiem z 18 lutego 2009 r. (w sprawie o sygn. I ACa 646/08), oddalił apelację powódek od tego wyroku, dzieląc ustalenia faktyczne i argumentację Sądu I instancji.

Na skutek skargi kasacyjnej powódek, Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy potwierdził ich tezę, że ustalenie faktów leżących u podstawy sporu wymagało wykorzystania wiadomości specjalnych. Odnosząc się do sformułowanego przez powódki wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii rzecznika patentowego, podkreślił, że obowiązek sprawdzenia kwalifikacji osoby powołanej w charakterze biegłego spoczywa na sądzie. Skoro zatem dowód z opinii biegłego nie mógł być zastąpiony innym dowodem, a wskazana przez stronę osoba nie dysponowała zdaniem Sądu przydatnymi dla rozstrzygnięcia wiadomościami specjalnymi, rzeczą Sądu było wyznaczenie biegłego posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Negatywna ocena przydatności biegłego wskazanego przez stronę nie uzasadniała pominięcia tego dowodu. Konsekwencją wadliwego procedowania był brak ustaleń pozwalających na miarodajną ocenę zasadności wytoczonego powództwa, co z kolei skutkowało uchyleniem wyroku i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania.

W związku z cofnięciem powództwa w zakresie dotyczącym wyrobu opisanego w pkt 1e pozwu, Sąd Apelacyjny wyrokiem z 13 października 2010 r., sygn. I ACa 368/10, uchylił wyrok Sądu Okręgowego w zakresie dotyczącym tego wyrobu i umorzył postępowanie w tej części. W pozostałej części, uznając, że w związku z nie przeprowadzeniem dowodu z opinii biegłego, sprawa nie została rozpoznana co do istoty, Sąd Apelacyjny uchylił wyrok Sądu Okręgowego i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. W wytycznych wskazał na konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego w celu wyjaśnienia okoliczności sformułowanej przez powódki w tezie wniosku dowodowego oraz zrealizowania, w razie potrzeby, innych prawidłowo zgłoszonych wniosków. Sąd wskazał również na konieczność pogłębionej analizy materiału dowodowego celem dokonania właściwej oceny prawnej roszczeń z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z 23 listopada 2011 r., Sąd Okręgowy w Olsztynie, w sprawie o sygn. V GC 111/10 (dawna sygn. V GC 45/07) oddalił powództwo i zasądził od powódek na rzecz pozwanych kwotę 12.617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W połączonej sprawie o sygn. V GC 51/07:

1. zakazał pozwanym produkcji, wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania, importu, eksportu i reklamy kształtownika pionowego drzwi przesuwnych oznaczonego przez pozwanych jako rączka M. (...);
2. zakazał pozwanym kopiowania zewnętrznego kształtu, wprowadzania tak skopiowanych wyrobów do obrotu, oferowania, składowania, importu, eksportu i reklamy;

- uchwyty drzwi przesuwanych, oznaczonego przez pozwanych jako rączka M. (...), naśladującego wyrób powódek pod nazwą R. (...),

- wózka drzwi przesuwanych, oznaczonego przez pozwanych jako Okucie górne Kanon, naśladującego wyrób powódek pod nazwą Okucie górne Standard,

- okucia górnego, oznaczonego przez pozwanych jako Okucie przednie B100, naśladującego wyrób powódek pod nazwą Okucie górne KOP

- okucia dolnego oznaczonego przez pozwanych jako Okucie (...) 450, naśladującego wyrób powódek pod nazwą Okucie Rama 8810;

3. zakazał pozwany powielania egzemplarzy utworu - uchwyty drzwi przesuwanych, oznaczonego przez powódki jako R. (...), a przez pozwanych jako R. M. (...), a także wprowadzania egzemplarzy tego utworu do obrotu oraz zakazał jego publiczne udostępnianie, w szczególności poprzez umieszczenie w internecie, na folderach reklamowych, instrukcjach, w prasie oraz w innych materiałach reklamowych pozwanych;

4. nakazał pozwany zniszczenie ich wyrobów wymienionych w punktach I i II wyroku oraz materiałów reklamowych dotyczących tych wyrobów;

5. oddalił powództwo w pozostałej części;

6. zasądził od pozwanych solidarnie na rzecz powódek solidarnych kwotę 13.086 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd Okręgowy dopuścił zgłoszony przez powódki dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu ochrony własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Celem opinii było ustalenie, czy akcesoria meblowe produkowane przez pozwanych posiadają cechy, które mieszczą się w zakresie zastrzeżeń ochronnych odpowiadających im wyrobów powódek i tym samym czy pozwani dopuścili się naruszeń praw z rejestracji wzorów przemysłowych, a także czy pozwani naruszyli reguły uczciwej konkurencji i prawa autorskie powódki A. D..

Po przeprowadzeniu analizy porównawczej spornych wyrobów biegły stwierdził, że pozwani, wprowadzając do obrotu produkt w postaci R. M. (...), naruszyli prawa ochronne na wzór użytkowy zastosowany przez powódki przy produkcji R. M. R., ponieważ wyrób wytworzony przez pozwanych wykorzystuje wszystkie cechy techniczne wymienione w zastrzeżeniu ochronnym niezależnym udzielonym na rzecz powódek. W opinii biegłego pozwani dopuścili się również czynów nieuczciwej konkurencji, polegających na niedozwolonym naśladowaniu produktów określonych w pkt 2f, 2g, 2h i 2i pozwu. Biegły wskazał też, że przy produkcji R. M. (...) pozwani naruszyli prawa autorskie powódki wykorzystując nowy, oryginalny kształt R. (...).

Sąd Okręgowy podzielił opinię biegłego. Stwierdził, że zastrzeżenia do opinii nie zawierały argumentów, które dałyby podstawę do odmiennej oceny zebranego w sprawie materiału, zwłaszcza że z zeznań świadków także wynikało, iż sporne wyroby stron były do siebie łudząco podobne, co stwarzało problemy w ich odróżnieniu. W konsekwencji przyjął, że roszczenia powódek są uzasadnione co do 5 sztuk wyrobów i nałożył na pozwanych stosowne zakazy i nakazy, powołując się na art. 278 ust.1 P.w.p., art. 13 i 18 z.n.k. i art. 79 Pr.aut.

Apelację od powyższego wyroku wnieśli pozwani, zaskarżając go w pkt I, II, III, IV oraz VI. Zarzucili:

1. naruszenie art. 94 ust 1. w zw. z art. 95 ust.1 i art. 292 P.w.p. poprzez ustalenie, że wyrób wytworzony przez pozwanych (Rączka M. (...)) jest wykonany według wzoru użytkowego chronionego prawem ochronnym Nr (...), w sytuacji gdy:

a) kształtownik pionowy drzwi przesuwanych (...) nie wykazuje cech nowości i przez to nie może być uznany za wzór użytkowy,

b)nie występuje całkowite wykorzystanie zastrzeżenia niezależnego;

2. naruszenie art. 1 ust. 1 w zw. z art. 21 Pr.aut. poprzez:

a) uznanie, że przy produkcji R. M. (...) doszło do naruszenia praw autorskich, w sytuacji gdy wykorzystano jedynie określone rozwiązania techniczne, które po ustaniu ochrony jako wzory użytkowe (wzór użytkowy nr (...) unieważniony w dniu 8 kwietnia 2010 r. przez Urząd Patentowy RP) stają się częścią domeny publicznej i nie korzystają z ochrony prawno-autorskiej;

b) brak jakiegokolwiek uzasadnienia, w jakich elementach wyrobu powódek zostały zidentyfikowane cechy konstytutywne utworu;

3. naruszenie art. 13 ust. 2 z.n.k. poprzez:

a) jego niezastosowanie w sytuacji, gdy wyroby opisane w pozwie pod pozycją 2f-2i są typowymi rozwiązaniami technicznymi, pozbawionymi szczególnej (charakterystycznej) formy, wobec czego ich naśladownictwo jest *expressis verbis* dozwolone na mocy art. 13 ust. 2 zd. 1 z.n.k.;

b) uznanie, że wyroby pozwanych opisane w pozwie pod pozycją 2f-2i naruszyły przepis art. 13 ust. 1 z.n.k. w sytuacji, gdy sposób ich oznaczania, a także krąg ich nabywców (profesjonaliści wytwarzający wyroby finalne z użyciem wytworów 2f-2i) wyklucza możliwość przyjęcia, że mogło dojść do wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu;

4. naruszenie przepisów prawa procesowego, które mogły mieć wpływ na wynik postępowania, a mianowicie:

a) art. 233 k.p.c. poprzez:

- niedokonanie przez Sąd własnych ustaleń w sprawie poza streszczeniem stanowiska biegłego sądowego, podczas gdy reguła swobodnej oceny dowodów zawiera nakaz, aby ocena sądu dokonana była na podstawie wszechstronnego rozważenia całokształtu materiału dowodowego zebranego w sprawie,

- przyznanie przez Sąd mocy dowodom przeprowadzonym bez zachowania reguł postępowania dowodowego, a mianowicie oparcie się na dokumentach zebranych w niebieskiej teczce (segregatorze) z napisem „pozwani”, stanowiących komplet załączników do pozwu przeznaczonych dla pozwanych, a nigdy im nie doręczonych;

b) art. 245 k.p.c. poprzez uznanie, że dowody przedstawione przez powódki, a mianowicie nie poświadczone kserokopie dokumentów, mają walor pełnowartościowego dowodu, podczas gdy kserokopia nie zaopatrzona podpisem poświadczenia zgodności kserokopii z oryginałem nie może być uznana za dokument prywatny świadczący o istnieniu oryginału oraz o treści i formie w nim odwzorowanej;

c)art. 232 w zw. z art. 236 k.p.c. poprzez wyjście przez Sąd w postanowieniu dowodowym z 25 marca 2011 r. ponad tezę dowodową powódek i w konsekwencji nieuzasadnione rozszerzenie tezy dowodowej m.in. o okoliczność „czy pozwani dopuścili się naruszeń przysługujących powódkom praw rejestracji wzorów przemysłowych, czynów nieuczciwej konkurencji i naruszeniu praw autorskich powódki - A. D.”;

d)naruszenie art. 47912 § 1 w zw. z art. 232 w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. poprzez oparcie rozstrzygnięcia na opinii biegłego, która została wydana z naruszeniem zasady wydawania opinii na podstawie zebranego i udostępnionego biegłemu materiałowi sprawy, albowiem biegły pismem z dnia 7 kwietnia 2011 r. zwrócił się o dostarczenie przez stronę powodową uwierzytelnionych, kompletnych opisów wzorów dotyczących spornych wyrobów, co w świetle postępowania w sprawach gospodarczych jest niedopuszczalne;

5.nie wyjaśnienie, czy produkowane przez powódki przedmioty noszą cechy nowości.

W oparciu o podniesione zarzuty pozwani wnieśli o: zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powodów kosztów procesu za wszystkie instancje; ewentualnie o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

Sąd Apelacyjny ustalił i zważył co następuje:

Apelacja była zasadna.

Systematyzując wstępnie przedmiot postępowania w sprawie należy wskazać, że na obecnym etapie rozpoznaniu podlegały jedynie żądania wyartykułowane w sprawie połączonej, zarejestrowanej pod sygnaturą V GC 51/07, których treścią było: 1) zakazanie pozwanym naruszeń przysługujących powódkom praw ochronnych na wzory użytkowe poprzez orzeczenie zakazu produkcji, wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania, importu, eksportu i reklamy kształtowników pionowych drzwi przesuwanych oznaczonych jako rączka M. (...), której pierwowzorem jest produkowana przez powodów rączka M. R. (pkt 1c pozwu); 2) zakazanie pozwanym dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji mających postać naśladownictwa gotowych wyrobów powódek poprzez orzeczenie zakazu kopiowania zewnętrznego kształtu wyrobów, wprowadzania tak skopiowanych wyrobów do obrotu, oferowania, składowania, importu, eksportu i reklamy: uchwytu drzwi przesuwanych oznaczonego jako rączka M. (...), której pierwowzorem jest produkowana przez powodów rączka (...) (pkt 2f pozwu), wózka drzwi przesuwanych oznaczonego jako Okucie górne Kanon, którego pierwowzorem jest produkowane przez powodów Okucie górne Standard (pkt 2g pozwu); okucia górnego drzwi przesuwanych, oznaczonego jako Okucie przednie B100, którego pierwowzorem jest produkowane przez powodów Okucie górne KOP (pkt 2h pozwu) i okucia dolnego drzwi przesuwanych, oznaczonego jako Okucie (...), którego pierwowzorem jest produkowane przez powodów Okucie Rama (pkt 2i pozwu); a także 3) zakazanie pozwanym naruszania praw autorskich A. D. poprzez orzeczenie zakazu powielania egzemplarzy utworu, zakaz wprowadzania egzemplarzy tego utworu do obrotu oraz zakaz publicznego udostępniania utworu, w szczególności poprzez umieszczenie w Internecie, folderach reklamowych, instrukcjach i prasie – w zakresie dotyczącym wyrobów, o których mowa w pkt 2f pozwu.

Z uwagi na uprawomocnienie się orzeczenia Sądu Okręgowego w części oddalającej roszczenia pieniężne, rozstrzygnięcie o poddanych pod osąd Sądu Apelacyjnego na tym etapie postępowania roszczeniach (zakaz naruszeń), będzie wymagało ustalenia stanu rzeczy istniejącego w chwili wyrokowania przez Sąd Apelacyjny (art. 316 § 1 w związku z art. 391 § 1 k.p.c.). Sąd Apelacyjny nie ma zatem potrzeby odniesienia się do twierdzeń i dowodów strony powodowej, według których w przeszłości wyroby pozwanych miały inną postać i były mylone z jej wyrobami.

Przechodząc do analizy zarzutów apelacyjnych w pierwszej kolejności podzielić należy zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. i jego argumentację wskazującą, że wydając rozstrzygnięcie w sprawie Sąd I instancji w zasadzie nie poczynił własnych ustaleń i nie dokonał samodzielnej oceny prawnej, ograniczając się do przyjęcia treści i wniosków zawartych w opinii biegłego.

Stosownie do dyspozycji art. 278 § 1 k.p.c. ustawodawca ograniczył samodzielność jurysdykcyjną sądu wyłączając spod jego kompetencji możliwość autorytatywnego ustosunkowania się do kwestii wymagających wiadomości specjalnych. Z drugiej strony powołana regulacja prawna wyznacza również wyraźnie ramy działania biegłego, powinnością którego jest jedynie naświetlenie określonych okoliczności z punktu widzenia wiadomości specjalnych (tj. wiadomości o charakterze technicznym, technologicznym, medycznym itp.), nie zaś rozstrzyganie zagadnień prawnych oraz stawianie tez wskazujących bezpośrednio na sposób rozstrzygnięcia sprawy. Konsekwencją powyższego jest wypracowany w orzecznictwie model kontroli rezultatów tego specyficznego dowodu. Ocena sądu jest o tyle ograniczona, że nie może wkraczać w domenę biegłego, czyli w wiadomości specjalne. W tym zakresie, zgodnie z art. 233 § 1 k.p.c., opinia podlega ocenie na podstawie właściwych dla jej przymiotu kryteriów zgodności z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, poziomu wiedzy biegłego, podstaw teoretycznych opinii, a także sposobu motywowania oraz stopnia stanowczości wyrażonych w niej wniosków (por. wyrok Sądu Najwyższego z 7 listopada 2000 r., I CKN 1170/98, OSNC 2001/4/64).

Sąd Okręgowy bezkrytycznie podzielił wnioski opinii i w istocie dokonane w sprawie ustalenia prowadzącej się do przytoczenia jej treści. W swojej ocenie pominął także istotne partie materiału dowodowego zaoferowanego przez pozwanych w celu wykazania, że sposób oferowania ich wyrobów do sprzedaży (oznaczenia produktów, opakowań i stoisk, reklama) nie uzasadniał przypisania im czynów nieuczciwej konkurencji. Jako uzasadniony należy więc ocenić zarzut, że uchybił ustanowionej treścią art. 233 § 1 k.p.c. zasadzie wszechstronności oceny materiału dowodowego. Nie poddał analizie stawianych opinii zastrzeżeń, ani też nie dokonał własnej oceny prawnej, zwłaszcza w kontekście mających zastosowanie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (dalej P.w.p.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy, przyjmując za biegłym, że doszło do naruszenia prawa wyłącznego powódek. W konsekwencji dopuścił się także zarzucanego mu naruszenia przepisów tej ustawy wymienionych w zarzucie oznaczonym jako pierwszy w kolejności.

Zgodnie z art. 94 P.w.p. wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. Na tak określony wzór użytkowy udziela się prawa ochronnego (art. 95 ust. 1 p.w.p.). Najistotniejszy z punktu widzenia rozstrzygnięcia niniejszej sprawy - zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego (art. 96 P.w.p.). Zastrzeżenia ochronne (będące w przypadku wynalazków odpowiednikiem zastrzeżeń patentowych) dzielą się na zastrzeżenia niezależne oraz zastrzeżenia zależne. Te pierwsze definiują podstawowe i nieodłączne cechy wzoru użytkowego (wynalazku), drugie zaś określają warianty i uzupełnienia dla cech występujących w zastrzeżeniach niezależnych (art. 33 ust. 4 w zw. z art. 97 ust. 1 P.w.p.). Zakres zastrzeżeń ochronnych na wzory użytkowe został doprecyzowany przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. Nr 102, poz. 1119 – dalej powoływane jako rozporządzenie). Stosownie do § 16 rozporządzenia, zgłoszenie wzoru użytkowego (a zatem również sam opis ochronny) może zawierać tylko jedno zastrzeżenie niezależne, które z kolei, stosownie do § 8 pkt 1 w zw. z § 16 pkt 1 rozporządzenia, dzieli się na część nieznamienne i znamienne. Część nieznamienne rozpoczyna się od tytułu określającego przedmiot wzoru użytkowego zastrzegane danym zastrzeżeniem oraz podaje zespół cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu wzoru użytkowego, w całości traktowany jako stan techniki. Część znamienne, poprzedzona wyrazami „znamienno tym, że”, podaje zwięzłe te cechy techniczne (cechy znamienne) zastrzegane wzoru użytkowego, które mają go wyróżniać spośród innych rozwiązań technicznych stanowiących zespół cech określonych w części nieznamiennej.

Ze względu na to, że część nieznamienne należy zasadniczo do stanu techniki, zrodziła się wątpliwość, czy do ustalenia przedmiotowego zakresu prawa ochronnego na wzór użytkowy miarodajna jest jedynie część znamienne, czy również część nieznamienne. Pojawiły się poglądy, że znaczenie ma tylko część znamienne, gdyż to ona właśnie określa nieznanne elementy chronionego rozwiązania. Według innych podział zastrzeżenia na część nieznamienne i znamienne nie przesądza o ich odmiennym znaczeniu przy ustalaniu zakresu prawa ochronnego. Konsekwencją tego jest pogląd, że zakres przedmiotowy prawa ochronnego wyznacza „całe” zastrzeżenie niezależne, obejmujące część nieznamienne i znamienne (por. M. du Vall [w:] R. Skubisz /red./ System prawa prywatnego Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012 r., s. 849 i wskazana tam literatura oraz orzecznictwo). W ocenie Sądu Apelacyjnego trafne jest drugie z zaprezentowanych stanowisk. Odwołując się do gramatycznej wykładni art. 96 P.w.p. należy zauważyć, że w części określającej zakres prawa ochronnego na wzory użytkowe ustawodawca odwołał się do zbiorczego pojęcia zastrzeżeń ochronnych, które następnie w sposób pośredni - mocą przepisów wykonawczych – podzielił na zastrzeżenia niezależne i zależne i dalej na nieznamienne i znamienne. Skoro zatem sam ustawodawca nie dokonał specyfikacji zastrzeżeń ochronnych pod kątem ich przydatności do oceny naruszeń praw ochronnych na wzory użytkowe, to nie jest dopuszczalne dokonanie tego w procesie wykładni prawa, bowiem skutkowałoby to wykładnią *contra legem*. Za takim rozwiązaniem przemawiają również względy racjonalności. Skoro bowiem przedmiot ochrony określają obie części zastrzeżenia, to obie muszą być brane pod uwagę przy ocenie zakresu ochrony.

Kolejny, istotny dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, problem na tle przedmiotowego zakresu prawa ochronnego na wzór użytkowy dotyczy stopnia szczegółowości, w którym określone rozwiązania użytkowe muszą zostać

wykorzystane przez potencjalnego naruszcyciela. Problem ten definiuje pytanie o dopuszczalność wyodrębnienia spośród wszystkich zastrzeżeń ochronnych elementów istotnych oraz nieistotnych, których wykorzystanie nie skutkuje naruszeniem praw ochronnych mimo ogólnego podobieństwa zastosowanych rozwiązań. W wyroku z 25 czerwca 2009 r. (V ACa 139/09, OSA 2011/12/74-87) Sąd Apelacyjny w Katowicach wyraził pogląd, że do stwierdzenia naruszenia prawa do wzoru użytkowego nie jest konieczne, aby obydwa porównywane rozwiązania były identyczne w zakresie wszystkich cech wyszczególnionych w zastrzeżeniu ochronnym. Ustalając, że wzór pozwanego jest niemal tożsamy z wzorem chronionym oraz, że elementy różniące nie mają wpływu na istotne elementy techniczne czy użytkowe Sąd ten doszedł do przekonania, że pozwany dopuścił się naruszenia prawa wyłącznego powoda. Sąd wskazał przy tym na nieracjonalność stanowiska nakazującego iście „aptekarskie” określanie wszystkich istotnych parametrów poszczególnych elementów wzoru, bowiem w takim przypadku ochrona wynikająca z rejestracji stałaby się iluzoryczna. Każdy produkt, w którym zastosowano by rozwiązanie niemal identyczne do wzoru użytkowego podlegającego ochronie, mógłby być wprowadzony bez przeszkód do obrotu tylko ze względu na różnicę paru szczegółów, w dodatku takich, które nie rzutują na istotę przedmiotu ochrony, tj. użyteczność. Stanowisko to wpisuje się w ramy poglądu o możliwej częściowej ochronie wzoru użytkowego. Pogląd przeciwny wyraża się zapatrywaniem, że skoro funkcją zastrzeżeń ochronnych jest określenie danego rozwiązania poprzez podanie jego cech technicznych, to wszystkie zastrzegane cechy rozwiązania (tak znamienne, jak i nieznamienne) są „istotne” w tym znaczeniu, że bez nich zamierzony skutek techniczny nie mógłby powstać (op. cit. s. 851 i wskazane tam piśmiennictwo). Zapatrywanie to potwierdzono w praktyce. Mianowicie w decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym z 23 stycznia 1985 r., (odw. (...), (...) 1985, nr 12, s. 39) wskazano, że naruszenie wzoru użytkowego ma miejsce tylko w przypadku zrealizowania w działalności przemysłowej całości rozwiązania technicznego zawartego w zastrzeżeniach ochronnych. W najnowszym orzecznictwie pogląd, że zakres prawa ochronnego wyznaczają wszystkie cechy zawarte w zastrzeżeniu, nie zaś wyróżnione spośród nich zastrzeżenia elementów istotnych, podzielił Sąd Apelacyjny w Poznaniu, powołując się przy tym na wąski zakres ochrony wzorów użytkowych (por. wyrok z 28 lutego 2008 r., I ACa 120/08, Lex nr 466436). Sąd Apelacyjny podziela ten pogląd. Podobnie jak we wcześniejszej części uzasadnienia należy odwołać się do woli samego ustawodawcy, który wskazał wyraźnie, że zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają ogólnie ujęte „zastrzeżenia ochronne”. Przepisy prawa nie różnicują wagi poszczególnych elementów rozwiązań użytecznych co nakazuje przyjęcie ich równoważności. Należy zatem przyjąć, że w tym właśnie ścisłym zakresie postrzegania zastrzeżeń ochronnych wyraża się koncepcja ochrony wzorów użytkowych, odmienna od ochrony wzorów przemysłowych, w których decydujące jest ogólne wrażenie zorientowanego użytkownika (art. 104 ust. 1 P.w.p.).

W zastrzeżeniu ochronnym zawartym w świadectwie ochronnym na wzór użytkowy spornego kształtownika pionowego drzwi przesuwanych (M. R.), w części nieznamiennej (pkt 1 zastrzeżenia) wskazano, że chodzi o kształtownik w postaci ceownika, który jest osadzony na pionowej krawędzi skrzydła drzwi przesuwanych, przy czym środek łączący dwie półki tego ceownika posiada wzdłużnie wyprofilowany na zewnętrznej części kanał, zaś półka tego ceownika, przyległa do wewnętrznej powierzchni skrzydła drzwi, ma na krańcu wzdłużny występ, a przeciwległa półka tego ceownika, przyległa do zewnętrznej powierzchni skrzydła drzwi połączona jest z łukowato wygiętą wzdłużną listwą uchwytną. Odnosząc się w tym miejscu do zarzutów formalnych apelacji trzeba zauważyć, że wprawdzie dokument zawierający świadectwo ochronne na znak użytkowy, którego częścią składową jest opis ochronny wzoru użytkowego, nie został załączony przez powódki do pozwu, nie mniej jednak sam fakt nawiązania w jego uzasadnieniu do istnienia prawa ochronnego na wzór użytkowy i powołania się na świadectwo ochronne skutkuje tym, że dokument świadectwa nie może być uznany za nowy – spóźniony dowód w rozumieniu art. 47912 § 1 k.p.c. Z kolei powołanie się przez biegłego i przytoczenie przez niego, w opinii, treści zastrzeżenia ochronnego usuwa wątpliwości co do tego, czy załączona do akt niepoświadczona za zgodność kserokopia jest odwzorowaniem oryginału świadectwa.

W swojej opinii biegły, posługując się ogólnym sformułowaniem „zastrzeżenia ochronnego niezależnego”, wskazał, że wyrób pozwanych jest wykonany według wzoru użytkowego chronionego prawem ochronnym, gdyż zawiera wszystkie cechy techniczne wymienione w zastrzeżeniu ochronnym niezależnym (k. 793). W opinii uzupełniającej podał natomiast, że rozwiązania przyjęte w wyrobie pozwanych odzwierciedlają wszystkie „istotne” cechy techniczne wymienione w zastrzeżeniu ochronnym niezależnym 1. (k. 876).

W toku ustnego wysłuchania biegły nie zaprzeczył, że między wyrobami stron istnieją różnice wskazywane przez pozwanych na rozprawie w dniu 10 sierpnia 2011 r. w nawiązaniu do k.13 opinii, w której opisał umieszczone w zastrzeżeniu niezależnym (1) cechy świadczące – w jego ocenie – o identyczności wyrobów (k. 906). Pozwani wskazywali na: **1)** inną ilość rowków wzdlużnych: „środek łączący dwie półki ceownika posiada na zewnętrznej części jeden wzdlużnie wyprofilowany kanał” (na szczotki przeciwkurzowe), zaś wyrób pozwanych posiada dwa takie kanały (k. 906, 970, rys. - k. 973) i **2)** połączenie płaskownika z ceownikiem, co nie występuje w wyrobach powódek. W kontekście przyznania przez powódki na k. 1140, że „wytwarzana przez pozwanych rączka M. (...) nie posiada bezpośredniego połączenia półki ceownika, przyległej do zewnętrznej powierzchni skrzydła, z łukowato wygiętą wzdlużną listwą uchwytną”, przeciwne twierdzenie biegłego należy ocenić jako omyłkowe (k.906). W tych okolicznościach wniosek biegłego, który z jednej strony prawidłowo wskazał na konieczność wykorzystania wszystkich cech technicznych opisanych w „zastrzeżeniu niezależnym” (czyli w jego części nieznamiennej i znamiennej), zaś z drugiej odmówił waloru istotności elementom różnicującym rozwiązania techniczne obu produktów, należy ocenić jako wewnętrznie sprzeczne.

Na tle tak zarysowanego stanowiska biegłego oraz twierdzeń samych powódek nie ma podstaw do przyjęcia ustalenia, że pozwani wykorzystują wszystkie cechy wyrobu powódek opisane w świadectwie ochronnym. Ciężar dowodu naruszenia prawa wyłącznego spoczywa na powódkach (art. 6 k.c.), które nie wniosły zastrzeżeń do ustaleń i tak sformułowanych twierdzeń i wniosków opinii, ani nie wniosowały o powołanie innego biegłego.

W tym stanie rzeczy, mając na uwadze fakt istnienia przytoczonych we wcześniejszym akapicie w punktach **1)** i **2)** różnic technicznych, stwierdzenie, czy doszło do naruszenia prawa ochronnego, wymagało prześledzenia treści zastrzeżenia ochronnego w oparciu o przyjętą wcześniej interpretację art. 96 P.w.p. Dlatego, wobec niewykazania, że doszło do wykorzystania wszystkich elementów zastrzeżenia ochronnego, nie można było przyjąć, że wprowadzenie przez pozwanych na rynek kształtowników, oznaczonych jako rączka M. (...), skutkowało naruszeniem praw ochronnych powodów na wzór użytkowy.

W zakresie wyrobów określonych w punktach 2f, 2g, 2h i 2i spór koncentrował się wokół uznania działań pozwanych za czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 13 ust. 1 z.n.k., zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Jak wskazuje się w doktrynie i orzecznictwie, art. 13 z.n.k. jest przepisem o szczególnym znaczeniu. Dotyczy on bowiem zjawiska naśladowania, stanowiącego immanentną i naturalną cechę wszelkiego rozwoju, nie będącego zjawiskiem z gruntu nagannym. Zgodnie z wolą samego ustawodawcy deliktem jest jedynie tzw. naśladownictwo niewolnicze, polegające na przejściu cudzych rozwiązań, a w szczególności cech zewnętrznych, w tak szerokim zakresie, że u potencjalnych klientów powstaje lub może powstać mylne wrażenie, że produkty kopiowane są tak naprawdę innymi produktami, tj. produktami oryginalnymi, do których w rzeczywistości jedynie je upodobniono. Innymi słowy, w przypadku naśladownictwa niewolniczego mamy do czynienia z przywłaszczeniem sobie przez przedsiębiorcę tożsamości produktu pochodzącego od innego przedsiębiorcy (por. E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2010, s. 188-194; M. Mioduszewski, J. Sroczyński, komentarz do art. 13 z.n.k., System Informacji Prawnej Lex Omega, 34/2012; a także wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 29 marca 2000 r., I ACa 900/99, Pr. Gosp. 2000/10/53 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 18 maja 2006 r., I ACa 1449/05, LEX nr 215613). Ustawodawca wskazał jednocześnie, że nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji naśladowanie samych cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej jego użyteczność. Jeżeli naśladowanie cech funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzględnienia jego charakterystycznej formy, co może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, naśladowca jest jedynie zobowiązany odpowiednio oznaczyć produkt (art. 13 ust. 2 z.n.k.). Art. 13 z.n.k. oprócz tego, że formułuje pozytywne i negatywne przesłanki zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji pośrednio wskazuje jednocześnie na pożądaną, logiczną kolejność ich rozpoznawania. Przede wszystkim należy ustalić, czy doszło do naśladownictwa gotowego produktu, polegającego na skopiowaniu jego zewnętrznej postaci, czy też cech funkcjonalnych produktu (determinujących jego zewnętrzną postać); ewentualnie, czy produkt łączy

w sobie zewnętrzne cechy innego wyrobu oraz jego cechy funkcjonalne. Od tego zależą dopiero dalsze warunki odpowiedzialności określone w ust. 1 i 2 art. 13.

Ustosunkowanie się do zarzutów pozwanych odnoszących się do naruszenia art. 13 ust. 1 i 2 u.z.n.k. wymagało jednoznacznego określenia przedmiotów stanowiących materiał porównawczy. Zostały one bowiem przedstawione Sądowi Apelacyjnemu w postaci, w której nie mógł, także przy udziale pełnomocników stron, dokonać ich identyfikacji - zgromadzone wszystkie w jednym pudle zawierającym oznaczone i nieoznaczone wyroby obu stron. Sposób ich identyfikacji dokonany przez Sąd Okręgowy na rozprawie z udziałem biegłego, nie umożliwił przypisania stronom porównywanych wyrobów. W tym celu Sąd Apelacyjny dokonał okazania dowodów rzeczowych, w czasie którego strony przedstawiły próbki wyrobu każdej z nich i potwierdzały tożsamość tych przedmiotów (k. 1164-1164v). Następnie zostały one umieszczone w oddzielnych kopertach z oznaczeniem nazwy ich producenta.

Próbki wyrobów opisanych w punkcie 2f pozwu przedstawione zostały przez pozwanych. A. D. przyznała, że mogą być to produkty obu firm. Przedmioty te zostały umieszczone w odpowiednich kopertach wskazujących na nazwę ich producenta – „2f B.” i „2f Laguna” (k. 1164v). Powódka okazała dodatkowo drugi zestaw tych samych wyrobów (złożone do koperty „1f Laguna B.”). Pozwani zaprzeczyli jednak, aby rączka umieszczona w tej kopercie była produkowana przez ich przedsiębiorstwo, zaś powódka twierdzeń swych nie udowodniła. W kopertach z nazwą producenta umieszczone zostały również przedmioty opisane w punktach 2g, 2h i 2i pozwu (odpowiednio „2g B.” i „2g Laguna”; „2h B.” i „2h Laguna”; „2i B.” i „2i Laguna”). A. D. wskazywała wprawdzie, że próbki oznaczone jako wyroby pozwanych nie pochodzą z okresu, w którym powództwo zostało wytoczone (wyroby 2g i 2h), jednakże nie zaprzeczyła temu, że mogą to być wyroby pozwanych pochodzące z okresu późniejszego, po wytoczeniu powództwa.

Naśladownictwo przedmiotów, oznaczonych nr 2g, 2h, 2i, obrazujących, także zdaniem biegłego, typowe rozwiązania techniczne, wpisuje się wyraźnie w hipotezę art. 13 ust. 2 z.n.k. Zezwala on bowiem na wykorzystywanie cech funkcjonalnych produktu zapewniających jego użyteczność, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli naśladowanie cech funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzględnienia jego charakterystycznej formy, co może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, naśladowca jest zobowiązany odpowiednio oznaczyć produkt. Co do tych wyrobów biegły wskazał na ryzyko powstania konfuzji warunkowo – w przypadku braku oznaczenia identyfikującego producenta. Powyższe okoliczności, podnoszone przez pozwanych i wykazywane przedstawionymi przez nich we właściwym czasie (art. 47914 § 2 k.p.c.) dowodami (dowody rzeczowe, fotografie, zeznania świadków) nie stały się przedmiotem oceny Sądu Okręgowego.

Należy też podkreślić, że sama powódka, wskazując na identyczność technologii produktów opisanych w pkt 2g, przyznała, że „inaczej nie da się tego zrobić” (k. 1164v). Co więcej, okazane okucia oferowane w sprzedaży były umieszczane w opakowaniach zawierających elementy składające się na pojedyncze zestawy, sygnowanych fantazyjnym elementem firmy pozwanych (...).

Jeśli chodzi o wyroby oznaczone jako 2h i 2i, to przedstawione do porównania egzemplarze posiadały wytłoczoną nazwę (...), co w wystarczający sposób zapobiega możliwości konfuzji. Twierdzenia powódki, że pozwani początkowo nie oznaczali swych wyrobów, nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia i nie podlegają na tym etapie postępowania badaniu z uwagi na treść art. 316 § 1 k.p.c., co zostało wskazane na wstępie niniejszego uzasadnienia.

W związku z tym, nie może ulegać wątpliwości, że potencjalni nabywcy dokonując wyboru przy zakupie przedmiotów opisanych w dwóch poprzednich akapitach nie mogli mieć wątpliwości jaki produkt i przez kogo wykonany nabywają. Nie zachodzi zatem w tych przypadkach możliwość konfuzji (art. 13 ust. 2 z.n.k.), dlatego wprowadzanie przez pozwanych tych wyrobów do obrotu nie jest czynem nieuczciwej konkurencji stypizowanym w art. 13 ust. 1 z.n.k. Bez znaczenia dla tej oceny są twierdzenia powódek i przedstawiane w toku postępowania na ich poparcie dowody, że nabywcy wyrobów pozwanych składali reklamacje spółce (...). Przyjmuje się bowiem, że możliwość wprowadzenia w błąd dotyczy chwili, w której klient dokonuje wyboru produktu (por. SN w wyroku z dnia 11 lipca 202 r., I CKN 1319/00).

Z uwagi na brak oznaczenia producenta na wyrobach zidentyfikowanych na rozprawie apelacyjnej jako pochodzące od obu stron oraz wskazanie przez biegłego, że porównania wyrobów oznaczonych jako 2f (Rączka (...)18 i R. M. (...)-M) dokonywał nie analizując cechy tych wyrobów, ale na podstawie katalogów i rysunków, zachodziła w konieczność uzupełnienia opinii w tym zakresie. Po analizie porównawczej wyrobów umieszczonych w kopertach „2f B.” i „2f Laguna”, na podstawie ogólnego wrażenia, biegły stwierdził, są one prawie identyczne. Na to wrażenie nie wpływają, zdaniem biegłego, w sposób decydujący niewielkie różnice w obu wyrobach.

Podejmując kwestię przydatności dowodowej opinii należy wskazać, że przedmiotem badań biegłego był tylko wizualny obraz produktów nie zaś analiza ich cech technicznych. Pominięcie przez biegłego analizy cech funkcjonalnych obu produktów, czyniło jednak jego opinię wybiórczą w kontekście całokształtu unormowania art. 13 z.n.k., a w szczególności ust. 2 tego przepisu. Dopiero na rozprawie w dniu 14 września 2012 r. biegły uzupełniająco wyjaśnił, że według niego kształt rączki nie jest uwarunkowany jej funkcjonalnością. Brak szerszego umotywowania tej tezy, jak również wyjaśnienia, dlaczego zbliżone kształtem i na podstawie „ogólnego wrażenia” podobne, przedstawione w dokumentach złożonych do akt sprawy przez pozwanych wyroby innych producentów różnią się, powoduje, że wnioski biegłego nie poddają się weryfikacji. Biegły nie wyjaśnił także, dlaczego w sytuacji, gdy w jego ocenie pozostałe przedmioty (będące tak jak kształtownik – rączka elementami systemu drzwi przesuwanych), oznaczone w pkt 2g-2i, są typowymi rozwiązaniami technicznymi, również sama rączka nie jest w istocie rozwiązaniem o charakterze stricte technicznym. Biegły w swojej ocenie odwołał się przy tym do „ogólnego wrażenia”, istotnego z punktu widzenia naruszenia prawa ochronnego na zwór przemysłowy (art. 104 P.w.p.), nie odpowiadającego zaś przyjętemu w art. 13 ust. 1 z.n.k. kryterium, jakim jest kopiowanie zewnętrznej postaci produktu (tzw. niewolnicze naśladownictwo). W konsekwencji uznał za mało istotną kapitalną z punktu widzenia możliwości określenia jako „identyczne” lub „prawie identyczne”, funkcjonalności i stosowania obu wyrobów kwestię ich wymiarów (każdy nadawał się do płyty o innej grubości), ilości rowków wzdłużnych stanowiących tunele na szczotki – 1 w wyrobie powódek, 2 w wyrobie pozwanych. Istnienie wskazywanych różnic zostało jednak przez biegłego potwierdzone (k. 1250 odwr.). Do tego tylko w istocie sprowadza się wartość dowodowa tej opinii, ponieważ pozostałe zawarte w niej twierdzenia i wnioski, wobec opisanych powyżej mankamentów, nie mogą być zaakceptowane.

W art. 13 ust. 2 zd. 2 z.n.k. ustawodawca zastrzegł dodatkowe wymogi dla podmiotu kopiującego, w sytuacji gdy naśladowanie cech funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzględnienia jego charakterystycznej formy. Konsekwencją ograniczenia przez biegłego analizy porównawczej jedynie do zewnętrznych aspektów wizualnych przedmiotów był brak wskazania przez biegłego charakterystycznych elementów formy produktu powódek, które obowiązywałyby pozwanych do odpowiedniego oznakowania swojego produktu.

Wskazać też trzeba, że w zakresie istotnego z punktu widzenia art. 13 ust. 1 i 2 z.n.k. elementu możliwej konfuzji biegły przyjął model widzenia zorientowanego użytkownika, nie zaś docelowego odbiorcy produktów, którym są profesjonalisci - stolarze i producenci mebli. Ci zaś mogą, w ocenie Sądu, rozpoznać wyroby obu stron w sytuacji, gdy samą postać zewnętrzną produktów (grzbiet rączki) różnicuje funkcjonalna cecha ilości rowków – tuneli, w których umieszczane są szczotki przeciwkuczowe. Po wtóre oba wyroby różnią się szerokością i nie mogą być stosowane do płyt o tym samym przekroju.

Za powyższą tezę przemawiają również zeznania świadków. W ocenie M. R. (świadek strony powodowej) przeciętny człowiek nie jest w stanie dostrzec różnicy, zaś dla fachowca wyroby (rączki) różniły się „niuansami” (k. 358v-359v). On sam nie miał jednak problemu z ich rozróżnieniem. K. Ł., prowadzący hurtownię akcesoriów meblowych wskazał jednoznacznie, że jego pracownicy bez trudu rozróżniają produkty B. od wyrobów innych producentów (k. 400). Na różnice w produktach stron wskazał również M. K. zajmujący się także handlem akcesoriami do produkcji mebli (k. 411-412).

Celem ostatecznego wyeliminowania wątpliwości co do ryzyka konfuzji, na rozprawie w dniu 14 września 2012 r., Sąd Apelacyjny, z urzędu, dopuścił dowód w postaci opakowania kształtowników produkowanych przez pozwanego, które, oferowane do hurtowej sprzedaży w zbiorczych opakowaniach, posiadają dodatkowo oznaczenia indywidualne

w postaci folii z nadrukiem nazwy fantazyjnej firmy pozwanych na całej długości pojedynczego kształtownika (k. 1250v).

W art. 13 ust. 1 zostało wyraźnie sprecyzowane, w jaki sposób szeroko rozumiane naśladownictwo stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Czynem takim jest mianowicie kopiowanie zewnętrznej postaci produktu za pomocą technicznych środków reprodukcji. Do takich środków zalicza się np. sporządzanie odlewów, formy, kalkowanie deseni, co ma prowadzić do osiągnięcia analogicznego rezultatu technicznego w postaci wytworzenia takiego samego produktu, jak naśladowany por. M. P. – N., S. S., op.cit. str. 362). Nie da się, bez potrzeby odwoływania do wiadomości specjalnych biegłego (art. 278 § 1 k.p.c.), zaakceptować twierdzenia, że wykonanie rączki (uchwyty), którego zewnętrzna postać różni się od wyrobu powódek rozmiarami i kształtem elementu szczytowego, co warunkuje także odmienne przeznaczenie i funkcjonalność, jest naśladownictwem polegającym na wytworzeniu takiego samego wyrobu.

W konsekwencji nie było uzasadnionych podstaw do przyjęcia, że pozwani dopuścili się czynu nieuczciwej konkurencji także co do wyrobu oznaczonego jako 2f.

Przechodząc do oceny apelacji w części zwalczającej rozstrzygnięcie o roszczeniach opartych na prawie autorskim, dotyczących wyrobu 2f, należy wyjść od ogólnej definicji utworu, którym jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art. 1 ust. 1 Pr.aut.). Z powołanego przepisu wynika, że pojęcie utworu jest bardzo pojemne - mogą się w nim mieścić rozmaite rezultaty działalności intelektualnej, pod warunkiem, że spełniają ustawowe przesłanki zdolności ochronnej, a mianowicie: są przejawem działalności twórczej i cechują się indywidualnym charakterem. Tak więc przedmiotem prawa autorskiego mogą być nie tylko utwory artystyczne, czy naukowe, ale również te mające praktyczne (użytkowe) zastosowanie, np. tzw. dzieła techniczne (por. wyrok Sądu Najwyższego z 30 czerwca 2005 r., IV CK 763/04, OSNC 2006/5/92). Przejawem działalności twórczej jest jej rezultat, który nie był uprzednio znany w takiej samej postaci (cecha nowości) i który istotnie wzbogacił dotychczasowy stan rzeczy nowymi elementami wpływając na oryginalność dzieła (por. M. Poźniak-Niedzielska, [w:] J. Barta /red./ System Prawa Prywatnego Tom 13 - Prawo autorskie, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2003, s. 9). Indywidualny charakter dzieła wyraża się natomiast w tym, że odbiega ono od innych przejawów podobnego działania w sposób świadczący o jego swoistości i niepowtarzalności (por. wyrok Sądu Najwyższego z 13 stycznia 2006 r., III CSK 40/05, Biuletyn SN 2006/3/13). A zatem utwór w postaci przedmiotu codziennego użytku może pozostawać pod ochroną prawa autorskiego jeżeli posiada cechy dostatecznie indywidualizujące go, to jest odróżniające go od innych wytworów podobnego rodzaju i przeznaczenia.

Odnosząc te rozważania do oceny roszczenia powódki Sąd Apelacyjny nie dostrzegł tego istotnego elementu indywidualności i oryginalności, który pozwalałby na przyjęcie, że chodzi o utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Poza ogólnikową, szerzej nieuzasadnioną tezę o „nowym, oryginalnym kształcie rączki”, nie wyjaśnił tego również biegły w swojej opinii. Podał jedynie, że w aktach sprawy „brak dokumentu świadczącego o braku nowości tego produktu na tle funkcjonujących na rynku pozostałych wyrobów tego rodzaju”. Przyjęte przez biegłego założenie budzi zastrzeżenia, ponieważ wykazanie cech „nowości i oryginalności”, nie może być dokonane metodą porównania na tle, siłą rzeczy, „skończonej”, niewielkiej liczby wyrobów, których postać została zilustrowana w dokumentach dołączonych do akt sprawy. Poza ogólnikowym stwierdzeniem, że rączka wytwarzana przez powodową spółkę różni się od wytworów innych producentów, biegły nie wskazał żadnej konkretnej cechy, wyróżniającej ją na tle pozostałych akcesoriów, uzasadniającej tezę, że „kształt rączki”, któremu nadał walor nowości i oryginalności, w istocie na to zasługuje. Biegły wyjaśnił zresztą, będąc słuchany na rozprawie w dniu 14 września 2012 r., że nie badał rynku pod tym kątem. Powyższe przyznanie dodatkowo uzasadnia wnioski, że opinia w tej części jest całkowicie nieprzydatna dla rozstrzygnięcia. Postawione w niej tezy nie zostały w żaden sposób umotywowane, nadto biegły sformułował je przyznając równocześnie, że nie jest mu znany rynek, na którym opiniowane wyroby są oferowane.

Podzielenie tego stanowiska przez Sąd powoduje też takie konsekwencje, że prowadzi w istocie do odwrócenia ciężaru dowodu – to pozwani mieliby przedstawić materiał świadczący o tym, że dany przedmiot nie podlega ochronie prawno-

autorskiej, bo nie nosi cech nowości, nie zaś powódki wykazać, że posiada konieczne do skorzystania z tej ochrony atrybuty. W tym stanie sprawy należy ocenić, że okoliczność ta, objęta ciężarem dowodu powódek (art. 6 k.c.), nie została przez nie udowodniona. Sąd nie ma obowiązku dalszego poszukiwania, z urzędu, wobec braku inicjatywy samych zainteresowanych, dowodów, które pozwoliłyby na wykazanie w sposób stanowczy słuszności zajmowanego przez nie stanowiska procesowego (art. 6 i 232 k.p.c.).

Jak też słusznie podnoszą pozwani w apelacji, wyrób w postaci R. (...) korzystał z ochrony, do czasu unieważnienia świadectwa ochronnego, jako wzór użytkowy, zatem rozwiązanie o charakterze stricte technicznym. W takiej postaci, z jaką powódki wiążą ochronę prawno-autorską, został opisany w zastrzeżeniach ochronnych oraz przedstawiony na przedłożonym w związku z rejestracją rysunku. Zakres ochrony prawno-autorskiej jest odmienny, obejmuje bowiem konkretną, zewnętrzną postać ucieleśnienia wzoru użytkowego, którą poza elementami składającymi się na samo rozwiązanie techniczne, powinny wyróżniać dodatkowe cechy świadczące o nowości i oryginalności, dostatecznie indywidualizujące go, odróżniające od innych wytworów o tym przeznaczeniu. Dowody przeprowadzone w postępowaniu nie pozwalają na ich wskazanie, a tym samym przyjęcie, że mamy do czynienia z utworem.

Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c., Sąd Apelacyjny orzekł jak w punkcie I.1 sentencji wyroku, nie ustosunkowując się do pozostałych, formalnych zarzutów apelacji, które z racji zasadności zarzutów co do istoty żądań pozwu, pozostawały de facto zbędne.

Wydanie orzeczenia reformatoryjnego skutkowało koniecznością modyfikacji rozstrzygnięcia o kosztach poniesionych na dotychczasowych etapach postępowania. Mając na uwadze wynik postępowania o kosztach tych orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 108 k.p.c., zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu.

Na koszty procesu poniesione przez pozwanych złożyło się wynagrodzenie pełnomocnika, ustalone za pierwszą instancję, w wysokości minimalnej 3.600 zł (2.400 + 360 + 840), zgodnie z § 6 pkt 5, § 11 ust. 1 pkt 2 i pkt 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. 02.163.1348 ze zm.) oraz opłata skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. Stosownie do treści art. 108 k.p.c. należało ponadto przyznać pozwanym wynagrodzenie za postępowanie apelacyjne, kasacyjne (w wysokości po 2.700 zł - § 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia) oraz za ponowne postępowanie przed Sądem I instancji, zakończone wydaniem zaskarżonego wyroku (3.600 zł). Łącznie 12.617 zł.

O kosztach postępowania odwoławczego Sąd Apelacyjny orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. Na koszty pozwanych złożyła się opłata od apelacji w wysokości 6.500 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 2.700 zł, zgodnie z § 6 pkt 5, § 11 ust. 1 pkt 2 i pkt 18 w zw. z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

Z uwagi na to, że wydatki w postępowaniu apelacyjnym (318,60 zł) zostały pokryte częściowo tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (w zakresie kwoty 159,30 zł), na podstawie art. 83 ust. 2 w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zw. z art. 98 § 1 k.p.c., kwotą tych wydatków należało obciążyć stronę przegraną, czyli powódkę.