

Sygn. akt I ACz 579/13

## POSTANOWIENIE

Dnia 8 lipca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Barbara Lewandowska (spr.)

Sędziowie: SA Dorota Gierczak

SO (del.) Małgorzata Zwierzyńska

po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2013 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. K.

przeciwko A. R.

o zaniechanie niedozwolonych działań, usunięcie skutków niedozwolonych działań, złożenie oświadczenia, wydanie korzyści i zasądzenie sumy pieniężnej na cel społeczny

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku

z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie IX GC 395/12

### **postanawia:**

uchylić zaskarżone postanowienie.

Sygn. akt I ACz 579/13

## UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 4 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku na podstawie art. 200 § 1 k.p.c. stwierdził swoją niewłaściwość rzeczową oraz przekazał sprawę według właściwości rzeczowej do Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału XXII Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych.

Sąd I instancji po zacytowaniu żądań pozwu zauważył, że powód powołał się na to, że przysługuje mu Zarejestrowany Wzór Wspólnotowy ( (...)) nr (...) na łódź L. zaprojektowaną i wytwarzaną w należącym do niego Szkutniczym Zakładzie Produkcyjnym (...) M. K. w O., a swoje roszczenie oparł o treść art. 18 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla kwestii właściwości Sądu w przedmiotowej sprawie zasadnicze znaczenie miały regulacje rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru wspólnotowego, w szczególności art. 81 i art. 95. W świetle tych przepisów Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Wspólnotowych Znaków Towarowych i W. (...) jest właściwy do rozstrzygnięcia powództw, których przedmiotem jest naruszenie, odnoszących się do wzoru wspólnotowego. W przypadku naruszenia tych wzorów wszelkie powództwa, których przedmiotem byłoby to naruszenie – niezależnie od podstawy prawnej żądania pozwu (również w przypadku oparcia jej na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) – podlegają rozpoznaniu przez wskazany Sąd Okręgowy.

Powyższe rozstrzygnięcie zaskarżył powód, zarzucając naruszenie przepisów postępowania w postaci art. 17 pkt 4<sup>3</sup> k.p.c. poprzez jego niezastosowanie oraz art. 95 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych przez niewłaściwe zastosowanie, które to naruszenie miało wpływ na treść postanowienia.

W konsekwencji skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania zażaleniowego.

W odpowiedzi na zażalenie pozwany wniósł o jego oddalenie w całości oraz o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym według norm przepisanych.

### **Sąd Apelacyjny zważył, co następuje**

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z cytowanym już art. 81 a) rozporządzenia Rady (WE) z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.2002.3.1 - dalej Rozporządzenie), Sądy w sprawach wzorów wspólnotowych mają wyłączną właściwość w przypadku powództw, których przedmiotem jest naruszenie oraz - jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe - w przypadku powództw przeciwko działaniom grożącym naruszeniem wzoru wspólnotowego. Mając na uwadze literalne brzmienie tego przepisu oraz wykładnię gramatyczną Sąd Okręgowy uznał, że w przypadku naruszenia wzorów wspólnotowych, wszelkie powództwa, których przedmiotem jest "naruszenie" – niezależnie od ich podstawy prawnej – podlegają rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. Odnosi się to zatem zdaniem tego Sądu także do roszczeń opartych o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, j.t. - dalej uznk), które stanowią podstawę dochodzonych obecnie przez powoda żądań. Przeprowadzona przez Sąd orzekający wykładnia tego przepisu Rozporządzenia nie jest jednak w ocenie Sądu Apelacyjnego właściwa i ostatecznie należało dojść do odmiennych wniosków w kwestii właściwości Sądu *in concreto*. Interpretacja ta dokonana została bowiem w oderwaniu od wynikającej z regulacji Rozporządzenia zasady współistnienia różnych form ochrony (pkt 31 i 32 preambuły) w przypadku wzorów wspólnotowych. Zgodnie z pkt 31 preambuły, Rozporządzenie nie wyklucza stosowania do wzorów chronionych jako wzory wspólnotowe ustawodawstw o własności przemysłowej lub innych stosownych ustawodawstw Państw Członkowskich, takich jak odnoszące się do ochrony wzorów nabytej wraz z rejestracją lub odnoszące się do niezarejestrowanych wzorów, znaków towarowych, patentów oraz wzorów użytkowych, nieuczciwej konkurencji lub odpowiedzialności cywilnej. Innymi słowy postanowienia rozporządzenia nie wykluczają stosowania do wzorów wspólnotowych regulacji prawa własności przemysłowej i innych ustaw obowiązujących w państwach członkowskich, odnoszących się zarówno do wzorów zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych, znaków towarowych, oznaczeń odróżniających, krojów pisma, patentów, wzorów użytkowych, nieuczciwej konkurencji i odpowiedzialności cywilnoprawnej. Tym samym stwierdzić należy, że intencją ustawodawcy europejskiego było zapewnienie ochrony kumulatywnej wzorów, wbrew stanowisku Sądu Okręgowego, który wolę ustawodawcy europejskiego odczytywał w odmienny sposób.

Za taką wykładnią przepisów Rozporządzenia mających zastosowanie w sprawie, przemawia także zdaniem Sądu Apelacyjnego istota przepisów uznk. Ustawa ta zgodnie z art. 1, reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów. W przypadku roszczeń z tego tytułu należy więc mieć na względzie szerszy aspekt ochrony realizowanej przez przepisy uznk, aniżeli tylko odnoszący się do praw wyłącznych podmiotu uprawnionego. Przepisy te mają na celu nie tylko ochronę praw podmiotu ale także ochronę interesu uczestników obrotu gospodarczego, a także, a nawet przede wszystkim - interesu publicznego. Założeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej siły przedsiębiorcy. Jej celem jest zapewnienie prawidłowości funkcjonowania i działania podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na wolnych prawach (tak SN w wyroku z dnia 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00, OSNC 2004, nr 5, poz. 73). Takie rozumienie ochrony udzielanej przez te przepisy wymyka się zatem spod pojęcia naruszeń wzoru wspólnotowego w rozumieniu art. 81 Rozporządzenia stanowiącego podstawę zakwestionowanego

postanowienia. "Naruszenie" w rozumieniu tego przepisu traktować należy jako każde korzystanie ze wzoru bez zgody uprawnionego, które wkracza w zakres ochrony wzoru wspólnotowego określony w art. 19 Rozporządzenia i które nie może być zakwalifikowane jako działanie dozwolone na gruncie art. 20-23 Rozporządzenia. Działanie takie uprawnia do skorzystania ze środków wymienionych w art. 89 Rozporządzenia. Celem zakazu nieuczciwej konkurencji jest zaś eliminacja wszelkich zachowań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażających interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta, bądź naruszających go. Nie może on jednak zastępować ochrony wynikającej z przepisów regulujących prawa bezwzględne (patent, znak towarowy itp.) ani powodować ochrony wynikającej z tych przepisów (tak SN w wyroku z dnia 11 sierpnia 2004 r., II CK 487/03, LEX nr 176100). Stąd też ochronę oferowaną przez uznk należy traktować odrębnie od tej przysługującej z naruszeń wzoru wspólnotowego. Niewątpliwie zaś intencją powoda było udzielenie mu ochrony przysługującej z przepisów uznk (konkretnie zaś z art. 13 ust. 1 uznk w zw. z art. 18 ust. 1 uznk), co konsekwentnie wynika z prezentowanych przez niego w toku procesu twierdzeń, w tym i tych zamieszczonych w złożonym zażaleniu. Wskazać należy także na specyfikę roszczeń możliwych do wysunięcia w oparciu o ten ostatni przepis, a mianowicie możliwość domagania się zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony, które to żądanie również zostało przez powoda wysunięte.

Tymczasem w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXII Wydziałem Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych badane jest podobieństwo wzorów zarejestrowanych na rzecz powoda i tych, które zawarte są w produktach pozwanego, zakres swobody twórczej przy ich projektowaniu, a także wcześniejsze używanie wzorów przez pozwanego. Co do zasady poprzestaje się zatem na dokonywaniu oceny podobieństwa lub odmienności wzorów przez przeciwstawienie sobie wzorów wspólnotowych z uwzględnieniem wypełnienia przesłanek zdolności ochronnej wzoru wynikających z regulacji zawartych w sekcji I i II tytułu II Rozporządzenia. W taki też sposób dokonywana była ocena żądań powoda zgłoszonych już przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXII Wydziałem Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych (k. 109-121). Uogólniając stwierdzić można, że w przypadku ochrony z naruszeń wzoru wspólnotowego mamy do czynienia z ochroną praw wyłącznych, w przypadku zaś uznk ochroną interesów gospodarczych.

Wskazać należy także, że kwestie dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji w zakresie naśladownictwa produktów uregulowane są odmiennie w ustawodawstwach krajowych, a harmonizacja prawa nieuczciwej konkurencji przeprowadzona została jedynie w odniesieniu do nieuczciwych praktyk rynkowych poprzez dyrektywę 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych (Dz. Urz. UE L 149/22 z 11 czerwca 2005 r.) oraz reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej - dyrektywą 2006/114/WE PE i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (Dz. Urz. UE L 376 z 27 grudnia 2006 r., s.21). Dyrektywa 2005/29/WE reguluje zasadniczo praktyki, które wpływają na interesy ekonomiczne (gospodarcze) konsumentów, pozostawiając poza zakresem jej stosowania akty nieuczciwe, które nie mają takiego skutku (np. niewolnicze naśladownictwo, szkodzące wyłącznie interesom konkurenta). Zgodnie z art. 96 ust. 1 Rozporządzenia ochrona wzorów i prawo nieuczciwej konkurencji stanowią dziedziny niezależne. Część doktryny zagranicznej uznaje, że nie można łączyć przesłanek ochrony wzoru prawem wyłącznym z przesłankami dokonania czynu nieuczciwej konkurencji w postaci niedozwolonego naśladownictwa (tak D. Sambuc, UWG Kommentar, red. H. Harte-Bavendamm, F. Henning-Bodewig, München 2004, s. 823 w: A. Tischner, Komentarz do art. 96 Rozporządzenia Rady WE nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, opubl. LEX/el., 2012, Nr 119994). Zarówno przesłanki ochrony prawem do wzoru wspólnotowego oraz ochrony przed nieuczciwym naśladownictwem produktów, jak i jej zakres różnią się na gruncie obu regulacji. Ochrona wzorów prawem wyłącznym nie konsumuje celu i zakresu ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji. Dzięki istnieniu prawa do wzoru chroniona jest inwestycja uprawnionego w dobro chronione prawem własności przemysłowej, które ma uprawnionemu dać szansę na amortyzację tej inwestycji. Natomiast prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji służy zupełnie innym celom, pełni w systemie prawa odmienną rolę i z tego względu nie powinno być rozpatrywane jako dziedzina konkurencyjna, lecz dziedzina partnerska (często, lecz nie zawsze uzupełniająca) wobec ochrony prawami wyłącznymi z zakresu własności przemysłowej w całym systemie prawa (A. Tischner, Komentarz do art. 96 Rozporządzenia Rady WE nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, opubl. LEX/el., 2012, Nr 119994).

Mając na względzie przytoczone okoliczności oraz brzmienie art. 17 pkt 4<sup>3</sup> k.p.c., Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

Nie zasługiwał na uwzględnienie – jako przedwczesny – zawarty w odpowiedzi na zażalenie wniosek pozwanego o zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego, gdyż zgodnie z art. 108 § 1 k.p.c. Sąd rozstrzyga o kosztach w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji, a niniejsze postanowienie nie ma takiego charakteru.