

Sygn. akt V ACa 455/13

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 października 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – V Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:	SSA Jacek Grela (spr.)
Sędziowie:	SA Dorota Gierczak SO del. Teresa Karczyńska - Szumilas
Protokolant:	stażysta Ewelina Gruba

po rozpoznaniu w dniu 27 października 2016 r. w Gdańsku na rozprawie

skargi S. P. o wznowienie postępowania zakończonych prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie o sygn. (...) z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W.

przeciwko S. P.

o nakazanie i zapłatę

1. zmienia wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2012 roku, zapadły w sprawie o sygn. akt (...), w punkcie I (pierwszym) w ten sposób, że zmienia wyrok częściowy Sądu Okręgowego w T. z dnia 26 lipca 2012 roku, zapadły w sprawie (...) poprzez oddalenie powództwa,

2. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1.440 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania wznowieniowego.

SSO Teresa Karczyńska-Szumilas SSA Jacek Grela SSA Dorota Gierczak

Na oryginale właściwe podpisy.

Sygn. akt V ACa 455/13

## UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w T. wyrokiem częściowym z 26 lipca 2012 r. w sprawie z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W. przeciwko S. P. o nakazanie i zapłatę nakazał pozwanemu zaprzestania oznaczania(...)i wprowadzania ich do obrotu, umieszczania tego znaku towarowego na dokumentach związanych z wprowadzaniem do obrotu (...), zaprzestania posługiwania się tym znakiem towarowym w celu reklamy (...), usunięcie tego znaku z wyprodukowanych (...) znajdujących się w jego dyspozycji i towaru wprowadzonego do obrotu,

zniszczenie materiałów reklamowych z tym znakiem towarowym (pkt 1 -5 wyroku) oraz opublikowanie powyższej formuły sentencji wyroku w(...)

Zasadnicze motywy wyroku były następujące:

Powód domagał się nakazania pozwanemu wykonania powyższego świadczenia oraz zasądzenia na jego rzecz kwoty 50.000 zł. Twierdził, że jest uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy(...)udzielonego dla oznaczania towarów w postaci(...)”, a pozwany narusza jego prawo, oznaczając produkowaną przez siebie(...)tym znakiem towarowym i wprowadzając tak oznaczony towar do obrotu, umieszczając ten znak na dokumentach i posługując się nim w celu reklamy.

Pozwany domagał się oddalenia powództwa w związku ze złożonym sprzeciwem na udzielenie powodowi prawa ochronnego i o zawieszenie postępowania do czasu wydania ostatecznej decyzji przez Urząd Patentowy RP. Podkreślił, że nie używa (...) jako znaku towarowego, lecz jako oznaczenia informującego o (...)gotowego produktu, gdyż jest to(...), używane przez niego nazwy (...) wskazują na ich(...).

Sąd Okręgowy ustalił, że strony w ramach działalności gospodarczej wytwarzają i wprowadzają do obrotu (...)Urząd Patentowy odmówił powodowi 29 września 2008 r. udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy(...)zaś decyzją z 24 października 2011 r. udzielił takiego prawa na znak towarowy (...) z prawem pierwszeństwa na jego rzecz, przeznaczony m.in. do oznaczania (...). Powód wezwał pozwanego pismem z 10 stycznia 2012 r. do zaniechania stosowania(...)wycofania z rynku tak(...)umieszczenia w ogólnopolskiej prasie informacji o dokonanym naruszeniu.

W dniu 19 kwietnia 2012 r. pozwany zgłosił do Urzędu Patentowego sprzeciw wobec udzielenia prawa ochronnego powodowi.

Sąd Okręgowy uznał, że nie zachodzą przesłanki do zawieszenia postępowania, skoro powód uzyskał prawo ochronne na podstawie prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego. Według art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej znakiem towarowym może być w szczególności wyraz. Na znak towarowy może być udzielone świadectwo ochronne i powód je uzyskał. Gdyby Urząd Patentowy uchylił tę decyzję, pozwany może domagać się wznowienia postępowania w tej sprawie.

W świetle art. 296 ust. 2 pkt 1 tej ustawy pozwany niewątpliwie narusza prawo ochronne powoda, więc powodowi przysługują roszczenia przewidziane w art. 296 ust. 1 i la w zw. z art. 287 ust. 2 tej ustawy, toteż Sąd uwzględnił niepieniężne żądania powoda.

Pozwany złożył apelację. Domagał się zmiany wyroku i oddalenia powództwa oraz zasądzenia kosztów procesu, ewentualnie uchylenia wyroku i przekazania sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Kwestionował zasadność udzielenia powodowi prawa ochronnego, powoływał się na trwające postępowanie wywołane jego sprzeciwem wobec udzielenia powodowi prawa ochronnego.

Powód wnosił o oddalenie apelacji i o zasądzenie kosztów procesu.

Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2012 r., w sprawie o sygn. akt (...), Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację pozwanego i rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego pozostawił Sądowi Okręgowemu w T..

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja jest bezpodstawna. Sąd odwoławczy podzielił argumenty podane w uzasadnieniu wyroku, więc nie zachodziła potrzeba ich powtarzania.

Dodanie przez pozwanego na opakowaniu (...)nie jest tylko oznaczeniem(...)przez użycie powszechnego słownictwa, ale wkracza w sferę problematyki znaków towarowych, skoro powód uzyskał świadectwo ochronne na słowny znak (...)dla produkowanych przez niego (...). Celem udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest umożliwienie

realizacji podstawowej funkcji znaku towarowego polegającej na zagwarantowaniu konsumentowi lub innemu kontrahentowi identyczności pochodzenia oznaczonego nim towaru lub usługi od towaru lub usługi innego pochodzenia.

W ocenie Sądu ad quem w niniejszej sprawie cel ten nie byłby osiągnięty, gdyby podzielić pogląd pozwanego, że powód bezpodstawnie uzyskał prawo ochronne. Powód, przez uzyskanie prawa ochronnego nabył prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Skoro niesporne jest, że pozwany posługuje się tym znakiem towarowym, to słusznie Sąd Okręgowy uznał, że powodowi przysługują roszczenia, które zostały uwzględnione w wyroku częściowym.

Pozwany – dodał Sąd drugiej instancji - oparł apelację na jednym w istocie zarzucie, tym mianowicie, że Urząd Patentowy RP bezpodstawnie udzielił powodowi prawa ochronnego. Tymczasem sąd powszechny nie może w tego rodzaju postępowaniu kwestionować udzielenia przez Urząd Patentowy RP prawa ochronnego, gdyż jest związany tą konstytutywną decyzją wydaną przez właściwy organ zgodnie z jego kompetencją. Według art. 246 ust. 1 ustawy - Prawo własności przemysłowej, każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Żaden przepis ustawy nie wskazuje jednak, że wniesienie sprzeciwu powoduje zawieszenie wykonania decyzji. Niesporne jest, że Urząd

Patentowy wskutek wniesienia sprzeciwu przez pozwanego nie wydał decyzji o zawieszeniu udzielonego powodowi prawa ochronnego. W czasie rozpatrywania tej sprawy w postępowaniu apelacyjnym powód nadal jest uprawniony do ochrony praw wynikających z rejestracji znaku towarowego.

Zdaniem Sądu odwoławczego, powyższe okoliczności przemawiały za oddaleniem apelacji, co też Sąd Apelacyjny uczynił na podstawie art. 385 k.p.c.

Skarga kasacyjna została odrzucona przez Sąd Apelacyjny postanowieniem, z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Pismem z dnia 27 maja 2013 r. pozwany wniósł skargę o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 21 grudnia 2012 r., w sprawie o sygn. akt (...).

Skarżący powołał się na decyzję z dnia 27 lutego 2013 r. unieważniającą prawo ochronne na znak towarowy (...)

Z uwagi na toczące się postępowanie przed Sądami Administracyjnymi, postanowieniem z dnia 9 września 2014 r. zawieszono postępowanie na zgodny wniosek stron (k. 76-78 akt).

Wyrokiem z dnia 27 maja 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. w sprawie(...)uchylił decyzję z dnia 27 lutego 2013 r. i stwierdził, że nie podlega ona wykonaniu (k. 97-109A akt).

Wyrokiem z dnia 10 czerwca 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie(...), uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 27 maja 2014 r. i oddalił skargę (k. 113 i 121-126 akt).

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2016 r. zostało podjęte zawieszone postępowanie (k. 113 akt).

Sąd Apelacyjny ustalił i zważył, co następuje:

Nie powinno być spornym, że powództwo wytoczone w sprawie(...)oparte było na prawie ochronnym na znak towarowy, co zostało potwierdzone świadectwem ochronnym o numerze R- (...) (k. 85 akt).

Legitymując się tym świadectwem powód domagał się ochrony prawnej, poprzez wskazane w pozwie roszczenia.

Nie ulega wątpliwości, że po prawomocnym zakończeniu postępowania, co nastąpiło w dniu 21 grudnia 2012 r. wskutek wydania wyroku przez Sąd Apelacyjny (k. 166 akt o sygn. (...)), zapadła decyzja z dnia 27 lutego 2013 r, mocą której zostało unieważnione przedmiotowe świadectwo ochronne o numerze R- (...) (k. 6 akt).

Powyższa decyzja została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 27 maja 2014 r. (k. 97- (...) akt).

Z kolei powyższy wyrok został uchylony a skarga oddalona wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2016 r. (k. 121-126 akt).

Sekwencja powyższych orzeczeń oznacza, że aktualnie funkcjonuje w obrocie prawnym i wywiera wskazane w niej skutki prawne decyzja z dnia 27 lutego 2013 r., unieważniająca prawo ochronne na znak towarowy(...)na której pozwany oparł skargę o wznowienie postępowania.

Należy podkreślić, że decyzja o unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy ma charakter konstytutywny i wywołuje skutek *ex tunc*, czyli z mocą wsteczną. W przypadku unieważnienia prawa do znaku skutek decyzji liczony jest od dnia udzielenia prawa ochronnego, a tym samym prawo to traktowane jest tak, jakby nigdy nie powstało (zob. R. Skubisz, *Prawo znaków...*, s. 220). Skutki takiej decyzji rozciągają się również na osoby trzecie, gdyż w przypadku unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy należy uznać za nieważne zbycie lub obciążenie prawa ochronnego, które zostało uznane za nieważne, jak też upoważnienie do wykonywania takiego prawa (zob. tak U. Promińska, *Ustawa o znakach...*, s. 108) – por. Sitko J. (w:),

Prawo własności przemysłowej, komentarz, Lex 2015, teza 12 do art. 164 (tak również Kostański P., *Prawo własności przemysłowej, komentarz*, teza 19 do art. 164).

Podstawą prawną wznowienia postępowania przez pozwanego był art. 403 § 2 k.p.c.

Przypomnieć należy, że w myśl tego przepisu można również żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.

W literaturze przedmiotu oraz judykaturze przyjmuje się m.in., że określona w art. 403 § 2 podstawa skargi o wznowienie postępowania nie zachodzi, jeżeli w poprzednim postępowaniu istniała obiektywna możliwość powołania się na okoliczności faktyczne lub środki dowodowe, a zaniechanie strony w tym przedmiocie było następstwem jej zaniechań, opieszałości, zapomnienia czy błędnej oceny potrzeby ich powołania (postanowienie SN z dnia 10 lutego 1999 r., II CKN 807/98, Lex nr 78214, postanowienie SN z dnia 12 lutego 2004 r., V CZ 2/04, niepubl. i postanowienie SN z dnia 25 maja 2011 r., II CZ 3/11, niepubl.).

W uzasadnieniu postanowienia z dnia 4 marca 2005 r., III CZP 134/04 (Lex nr 151652) Sąd Najwyższy stwierdził natomiast, że wykrycie okoliczności faktycznych lub dowodów, które poza przesłanką ich nieujawnienia w postępowaniu prawomocnie zakończonym, powinno być dla strony skarżącej "nieujawnialne". Fakty zaś ujawniane, czyli te, które strona powinna znać, tj. miała możliwość dostępu do nich, nie są objęte hipotezą tego przepisu – por. D. Zawistowski (w:), *Kodeks postępowania cywilnego, komentarz*, tom II, teza 7 do art. 403 k.p.c.

Nie powinno budzić zastrzeżeń, że zgodnie z treścią art. 403 § 2 k.p.c., z uwagi na zastosowanie techniki legislacyjnej w postaci alternatywy łącznej, można żądać wznowienia w razie wykrycia takich okoliczności faktycznych, w razie wykrycia takich środków dowodowych lub w razie wykrycia takich okoliczności faktycznych i środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.

Niewątpliwie, środek dowodowy w postaci decyzji z dnia 27 lutego 2013 r. unieważniającej prawo ochronne (k. 6 akt), powstał dopiero po uprawomocnieniu się wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 21 grudnia 2012 r.

Jednakże należy ponownie sięgnąć do problematyki związanej ze skutecznością takiej decyzji. Otóż – o czym była już mowa powyżej - decyzja o unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy ma charakter konstytutywny i

wywołuje skutek *ex tunc*, czyli z mocą wsteczną. W przypadku unieważnienia prawa do znaku skutek decyzji liczony jest od dnia udzielenia prawa ochronnego, a tym samym prawo to traktowane jest tak, jakby nigdy nie powstało.

Prawo ochronne pierwotnie przysługiwało powodowi od dnia 11 grudnia 2008 r. (k. 85 akt o sygn. (...)).

Zatem, skoro przedmiotowa decyzja o charakterze konstytutywnym wywołała wsteczny skutek, to oznacza, że od dnia 11 grudnia 2008 r. powodowi nie przysługiwało rzeczony prawo ochronne. Wobec tego wnosząc pozew w 2012 r. powód nie mógł oprzeć swoich roszczeń na prawie ochronnym na znak towarowy, gdyż ono nie istniało. W rezultacie podczas procesu przed Sądem pierwszej instancji, jak i przed Sądem odwoławczym, istniała okoliczność (fakt) w postaci braku prawa ochronnego, choć obiektywnie pozwany nie mógł się na nią jeszcze powołać. Jednakże z uwagi na wsteczny skutek decyzji unieważniającej niewątpliwie taka nieujawnialna dla pozwanego okoliczność poza procesem istniała.

Wskazana powyżej problematyka była już przedmiotem analizy w nauce prawa. Możliwość takiej konstrukcji prawnej została zaaprobowana w Systemie Prawa Procesowego. Wskazano tam m.in., że (...) powstaje pytanie, czy byt prawomocnego wyroku lub innego orzeczenia merytorycznego powinien być wzruszony w razie, gdyby następnie doszło do uchylecia ostatecznej decyzji administracyjnej, która była uwzględniona przy wydawaniu wyroku lub innego orzeczenia. Chodzi o wzruszenie decyzji administracyjnej w szczególności w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego (art. 145 i nast. k.p.a.) lub stwierdzenia jej nieważności (art. 156 i nast. k.p.a.). (...) w wypadku następczego uchylecia prejudykatu cywilnego, opowiedzieć się należy za tym, aby art. 403 § 1 pkt 1 *in fine* k.p.c. stosowany był w drodze analogii, jeżeli doszło do następczego podważenia ostatecznej decyzji

administracyjnej, która miała wpływ na wyrok lub inne orzeczenie merytoryczne wydane w postępowaniu cywilnym. Uzasadniają to te same względy, które uzasadniają uchylecie prejudykatu cywilnego. Jeżeli zatem podważenie ostatecznej decyzji administracyjnej, na której został oparty wyrok cywilny, nastąpiło ze skutkiem *ex tunc*, za dopuszczalne należy uznać wznowienie postępowania cywilnego. Nie byłoby wystarczające, gdyby podważenie decyzji administracyjnej działało jedynie *ex nunc*. W tym kontekście niezasadne jest ogólne stwierdzenie, że podważenie ostatecznej decyzji administracyjnej z racji tego, że nastąpiło po uprawomocnieniu się orzeczenia cywilnego, miałyby stanowić nowe zdarzenie prawne, które miałyby pozwolić na wniesienie sprawy bez narażenia się na zarzut powagi rzeczy osądzonej. Stwierdzenie to można odnosić tylko do wypadku, w którym ostateczna decyzja administracyjna zostaje podważona ze skutkiem *ex nunc*. Istotne jest bowiem nie to, kiedy doszło do obalenia decyzji administracyjnej, na której oparty był prawomocny wyrok cywilny, lecz to, czy wskutek jej obalenia odpadła podstawa tego wyroku. O takim odpadnięciu można mówić tylko wówczas, gdy skutki prawne decyzji administracyjnej upadają z mocą wsteczną, a jest to wykluczone, gdy skutki te ustają tylko pro futuro. Następcze podważenie ostatecznej decyzji administracyjnej ze skutkiem *ex tunc* może stanowić podstawę wznowienia niezależnie od tego, czy sąd cywilny prawidłowo, czy nieprawidłowo przyjął swoje związanie tą decyzją. Podważenie takie natomiast nie może uzasadniać wznowienia, jeżeli sąd cywilny zasadnie lub bezzasadnie założył, że ostateczna decyzja administracyjna nie wiązała go, gdyż nie można wtedy mówić o oparciu jego orzeczenia na tej decyzji, niezależnie od tego, czy samodzielnie oceniając kwestię prawną rozstrzygniętą decyzją, zajął stanowisko zgodne z decyzją, czy też nie (por. K. Weitz (w.), System Prawa Procesowego, Środki zaskarżenia, tom III, cz. 2, Warszawa 2013, teza 4, str. 1366-1368).

W rezultacie, w ocenie Sądu Apelacyjnego w okolicznościach rozpoznawanej sprawy zachodziły podstawy do wznowienia postępowania i ponownego merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy w granicach zakreślonych przez skargę pozwanego o wznowienie postępowania, na podstawie art. 412 § 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 403 § 2 k.p.c.

Zaznaczono już powyżej, że powód wywodził swoje roszczenia z prawa ochronnego na znak towarowy. Sąd pierwszej instancji uwzględnił w części roszczenia wydając wyrok częściowy. Sąd drugiej instancji podzielił zapatrywanie Sądu a quo oddalając apelację. Zatem w sytuacji, gdy rzeczony prawo ochronne nie istniało i nie mogło stanowić podstawy uwzględniania żądań, to wyrok Sądu drugiej instancji podlegał zmianie w ten sposób, że zmianą skutkował również wyrok Sądu pierwszej instancji poprzez oddalenie powództwa.

Wobec tego, że wyrok Sądu a quo miał charakter częściowy, czyli z punktu widzenia orzekania o kosztach procesu nie był orzeczeniem kończącym postępowanie, a Sąd ad quem pozostawił rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego Sądowi Okręgowemu w T., to brak było podstaw, aby Sąd Apelacyjny rozpoznający przedmiotową skargę o wznowienie postępowania, orzekał o kosztach postępowania pierwszoinstancyjnego i postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. (...) (...)

O kosztach postępowania wznowieniowego rozstrzygnięto na podstawie art. 108 § 1, 98 i 99 k.p.c. w zw. z § 2 ust. 1 i 2 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 490). Na koszty składało się wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 840 zł oraz 600 zł z tytułu opłaty od skargi. Łącznie stanowiło to kwotę 1440 zł.