

Wyrok z dnia 24 października 2007 r., IV CSK 203/07

1. Bezpodstawne uzyskanie korzyści, których mowa w art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) nie stanowi bezpodstawnego wzbogacenia w rozumieniu art. 405 i nast. k.c.

2. Do roszczenia przewidzianego w art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści może mieć zastosowanie w drodze analogii art. 322 k.p.c.

Sędzia SN Kazimierz Zawada (przewodniczący)

Sędzia SN Antoni Górski

Sędzia SN Iwona Koper (sprawozdawca)

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "P.W.T." S.A. w G. przeciwko "R.P.", spółce z o.o. w W. z udziałem interwenienta ubocznego po stronie powodowej Tatiany K.-J. o zakazanie naruszania prawa do znaku towarowego i o odszkodowanie, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 24 października 2007 r. skargi kasacyjnej interwenienta ubocznego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 listopada 2006 r.

uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku do ponownego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powodowe "P.W.T." S.A. w G. domagało się zakazania pozwanemu "R.P.", spółce z o.o. w W. korzystania z oznaczenia "V." i jakichkolwiek oznaczeń podobnych oraz naruszania prawa z rejestracji tego znaku przez zaniechanie działań naruszających prawo z rejestracji, usunięcia skutków naruszenia, a także naprawienia szkody w wysokości 800 000 zł.

Sąd Okręgowy w Toruniu wyrokiem częściowym z dnia 10 marca 2003 r. nakazał pozwanemu zaprzestania korzystania z oznaczenia "V." i jakichkolwiek oznaczeń podobnych, a w konsekwencji naruszania prawa do znaku towarowego "V." przez zaniechanie opatrywania tym znakiem „skwerów handlowych” oraz innych budowli i urządzeń, dokumentacji handlowej, wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, albo posługiwania się nim w środkach masowego przekazu w celu reklamy, bądź publikacji materiałów prasowych, usunięcia znaku towarowego ze wszystkich „skwerów handlowych” i innych budowli, urządzeń, towarów i dokumentacji handlowej, będącej w jego dyspozycji. Ponadto nakazał pozwanemu opublikowanie na jego koszt w trzech dziennikach, oświadczenia stwierdzającego, że pozwany prowadzący osiedlowe centra usługowo-handlowe pod nazwą „V. skwer handlowy”, w okresie od września 2000 r. bezprawnie stosował do oznaczenia tych obiektów oraz ich intensywnej reklamy znak towarowy "V.", naruszając tym prawa wyłączne powoda, oraz przeproszenie powoda, jak również wprowadzoną w błąd klientelę, wraz z zapewnieniem, że takie działania nie będą miały miejsca w przyszłości. Upoważnił powoda, w razie niewykonania przez pozwanego czynności polegających na zamieszczeniu ogłoszeń, do wykonania tej czynności na koszt pozwanego oraz zobowiązał pozwanego do zwrotu powodowi poniesionych z tego tytułu kosztów.

Apelacja pozwanego od tego wyroku została oddalona przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 19 marca 2004 r., kasację zaś pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego oddalił Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 13 stycznia 2005 r.

Wyrokiem z dnia 13 lutego 2006 r. Sąd Okręgowy w Toruniu oddalił powództwo "P.W.T." S.A. o zapłatę kwoty 800 000 zł. Przyjął, że naruszenie przez pozwanego prawa powoda, wynikające ze świadectwa ochronnego na znak towarowy "V.", zostało przesądzone prawomocnym wyrokiem częściowym z dnia 10 marca 2003 r., a określony przez powoda zakres naruszeń nie jest przez pozwanego kwestionowany. W piśmie z dnia 23 grudnia 2005 r. pozwany przyznał, że dopiero od marca 2004 r. zaprzestał oznaczania swoich centrów handlowych tym znakiem.

Na podstawie art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 – dalej: "Pr.w.p.") Sąd Okręgowy uznał, że w sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm. – dalej

"u.z.t."). Stwierdził, że zarówno Prawo własności przemysłowej jak i ustawa o znakach towarowych nie rozstrzygają wprost problemu odszkodowania w przypadku naruszenia znaku towarowego, a w szczególności jego wysokości, odsyłając do zasad ogólnych.

W związku z twierdzeniem powoda, że poniesiona przez niego szkoda jest równa opłacie licencyjnej, która należałaby się powodowi, gdyby pozwany używał znaku "V." na podstawie zawartej z nim umowy, a jej wysokość mieści się w przedziale od 0,5 do 5 % uzyskanego przychodu, porównywalnego po stronie powoda i pozwanego na podstawie kryterium powierzchni prowadzonych sklepów, Sąd Okręgowy ustalił wysokość obrotów, przychodów netto oraz wartość sprzedaży detalicznej uzyskanych przez powoda w latach 2000-2004. Odnosząc się do dowodów z opinii biegłych Małgorzaty R. i Jacka C., powołanych w celu wskazania sposobu określenia odszkodowania w przypadku naruszenia znaku towarowego, ocenił, że mają one charakter wyłącznie teoretyczny i nie stanowią miarodajnego dowodu w zakresie poniesionej przez powoda szkody i jej wysokości. Odmówił także walorów miarodajnego dowodu opinii biegłego Włodzimierza K., ponieważ – jak stwierdził – została ona oparta tylko na hipotetycznych rozważaniach, na poparcie których biegły nie podał wystarczających argumentów. Wyliczone przez biegłego odszkodowanie (3 491 526,01 zł) nie ma odzwierciedlenia w dokumentach oraz rzeczywistym stanie rzeczy. Ponadto biegły ten przyjął błędne założenie co do okresu, za jaki powodowi należy się odszkodowanie, obejmującego okres naruszenia do sporządzenia opinii, jak też nie skontaktował się z pozwanym w celu zweryfikowania danych potrzebnych do jego obliczenia, przyjmując je w takiej formie jak uczynił to powód.

Na tym tle za zasadniczy problem rozstrzyganej sprawy uznał Sąd Okręgowy przesądzenie metody ustalenia dochodzonego przez powoda odszkodowania za naruszenie znaku towarowego, wskazując, że w rachubę wchodzi fikcyjna opłata licencyjna i oparcie odszkodowania na unormowaniach kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 20 ust. 2 u.z.t. uprawniony z rejestracji znaku towarowego może żądać na zasadach ogólnych naprawienia wyrządzonej szkody, wydania korzyści majątkowej uzyskanej bez podstawy prawnej w następstwie naruszenia prawa z rejestracji. Powód nie udowodnił jednak, a nawet nie twierdził, że w wyniku naruszenia pozwany osiągnął korzyść majątkową.

Dochodzone roszczenie ma charakter odszkodowawczy, zatem zastosowanie fikcyjnej opłaty licencyjnej – zdaniem Sądu Okręgowego – budzi poważne zastrzeżenia, ponieważ nie odpowiada ona rzeczywistej szkodzie. Nie ma też dostatecznych podstaw do przyjęcia w sprawie, że powód zawarłby umowę licencyjną, w której wysokość wynagrodzenia byłaby równa fikcyjnej opłacie licencyjnej. Taka zależność jest właściwa dla instytucji bezpodstawnego wzbogacenia, powód jednak nie powoływał się na przesłanki z art. 405 k.c. ani nie przytaczał twierdzeń faktycznych, które stanowiłyby podstawę do oceny powództwa w ramach tego przepisu. (...)

Sąd Okręgowy uznał za właściwą metodę ustalania odszkodowania według rzeczywistej szkody i utraconego zysku. Regulacji zawartej w art. 362 § 2 w związku z art. 415 k.c., do której odsyła art. 20 u.z.t., odpowiada metoda polegająca na ustaleniu wysokości szkody w wysokości obejmującej rzeczywisty uszczerbek oraz utracony zysk. Wszystkie przesłanki tej odpowiedzialności powinien udowodnić powód, jednak wykazany został jedynie fakt naruszenia znaku towarowego "V.", co potwierdził wyrok częściowy przesądzający bezprawność używania przez pozwanego tego znaku. Powód nie wykazał natomiast, że poniósł szkodę w postaci *damnum emergens* lub *lucrum cessans* i nawet nie podjął takiej próby. Nie udowodnił swoich twierdzeń zawartych w piśmie z dnia 25 lipca 2002 r. oraz w następnych pismach procesowych określających co się w jego rozumieniu mieści się pojęciu odszkodowania. Nie ma też uzasadnienia stanowisko powoda, że nie musi on wykazywać, iż uzyskałby korzyść, którą osiągnął pozwany, szkodą nie jest bowiem samo naruszenie, lecz uszczerbek wywołany tym naruszeniem w sferze majątkowych interesów uprawnionego. Zdaniem Sądu Okręgowego, nieudowodnienie przez powoda faktu poniesienia szkody w następstwie naruszenia znaku wyłącza zasądzenie na jego rzecz odpowiedniej sumy tytułem odszkodowania według oceny sądu opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy (art. 322 k.p.c.).

W apelacji od wyroku Sądu Okręgowego wniesionej przez powoda skarżący zarzucał naruszenie art. 193 § 1 i art. 318 § 1 k.p.c., art. 315 ust. 2 Pr.w.p., art. 187 § 1 pkt 2 k.p.c., art. 296 ust. 1 Pr.w.p. i art. 20 ust. 2 u.z.t. oraz art. 233 k.p.c. przez błędną ocenę dowodów z opinii biegłych.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku podzielił zarzut naruszenia art. 193 k.p.c. i przyjął, że skoro powód zmienił okres, z którym wiąże się dochodzone roszczenie, to nawet

bez zmiany wysokości samego roszczenia nastąpiła zmiana przedmiotowa powództwa. Równocześnie jednak zaakceptował stanowisko Sądu Okręgowego, że skoro powód na rozprawie w dniu 30 stycznia 2006 r. oświadczył, że nie musi wykazywać konkretnego okresu, za który dochodzi odszkodowania, to przez to uniemożliwił Sądowi – gdyby ten nawet dysponował wystarczającym materiałem dowodowym w zakresie wysokości szkody i dalszych przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej – zasądzenie odszkodowania. (...)

Sąd Apelacyjny ocenił jako nieuzasadniony zarzut naruszenia art. 315 Pr.w.p. który wszedł w życie z dniem 22 sierpnia 2001 r., zatem nie ma zastosowania w stosunku do pierwotnie sformułowanego przez powoda żądania, obejmującego okres do dnia 28 lutego 2001 r. Powód wprawdzie rozszerzył żądanie o dalszy okres, jednak ostatecznie zakresu czasowego swojego roszczenia nie sprecyzował, prawidłowo więc Sąd Okręgowy przyjął, że mają zastosowanie przepisy ustawy o znakach towarowych, właściwe dla roszczenia określonego w pozwie.

Sąd Apelacyjny – odmiennie niż Sąd Okręgowy – uznał, że już wskazana przez powoda podstawa prawna jego żądania opartego na przepisach art. 296 ust. 1 Pr.w.p. i art. 20 ust. 2 u.z.t. pozwala je zakwalifikować zarówno jako roszczenie odszkodowawcze, jak wywodzące się z bezpodstawnego wzbogacenia. Podtrzymał stanowisko Sądu Okręgowego odnośnie do nieprzydatności dla rozstrzygnięcia sprawy dowodów z opinii biegłych z przyczyn przez ten Sąd wskazanych, a w konsekwencji także jego ocenę dotyczącą niewykazania dochodzonych roszczeń opartych na obu tytułach. Za niemiarodajne dla możliwości ustalenia fikcyjnej opłaty licencyjnej, a tym samym wysokości należnego powodowi odszkodowania, lub też żądanego zamiennie zwrotu wzbogacenia uzyskanego przez pozwanego bez podstawy prawnej, uznał dane dotyczące obrotu uzyskiwanego przez powoda, niedające się wprost odnieść do wysokości obrotów uzyskiwanych przez pozwanego. Z przyczyn wskazanych przez Sąd Okręgowy odrzucił także możliwość zastosowania w sprawie art. 322 k.p.c. i wyrokiem z dnia 7 listopada 2006 r. oddalił apelację.

W skardze kasacyjnej interwenienta ubocznego ponowione zostały zarzuty podnoszone w apelacji powoda, dotyczące naruszenia art. 193 § 1 k.p.c. przez przyjęcie, że na ostatniej rozprawie powód ponownie dokonał zmiany powództwa uniemożliwiając – wobec nieokreślenia zakresu czasowego dochodzonego roszczenia – wydanie orzeczenia uwzględniającego powództwo, naruszenia art.

315 ust. 2 Pr.w.p. przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że zastosowanie ma nie Prawo własności przemysłowej, ale wyłącznie ustawa o znakach towarowych, naruszenia art. 296 ust. 1 Pr.w.p. w związku z art. 20 u.z.t. w związku art. 405 k.c. przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że metoda fikcyjnej opłaty licencyjnej nie jest właściwa dla obliczenia wysokości bezpodstawnie uzyskanych korzyści, będących następstwem naruszenia cudzego znaku towarowego oraz naruszenie art. 322 k.p.c.

Domagał się uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu lub jego uchylenia i orzeczenia co do istoty sprawy przez zasądzenie powództwa.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

(...) Uwzględniając zarzut apelacji powoda w zakresie zarzutu naruszenia art. 193 k.p.c. Sąd Apelacyjny przyjął, że po pierwotnej zmianie powództwa powód domagał się zasądzenia od pozwanego kwoty 800 000 zł tytułem rekompensaty za całość naruszeń jego prawa do znaku towarowego w okresie od września 2000 r. do lutego 2005 r. Pozwany przyznał, że zaprzestał oznaczania swoich centrów handlowych znakiem "V." od marca 2004. Ze względu na motywy rozstrzygnięcia, którymi kierowały się oba Sądy, sporna między stronami data zamykająca ten okres nie została w sprawie ustalona.

O ile prawidłowość tego stanowiska nie budzi zastrzeżeń, o tyle trafnie skarżący podniósł, że przyjęcie przez Sąd Apelacyjny, iż powód na ostatniej rozprawie przed Sądem Okręgowym dokonał kolejnej zmiany powództwa było nieuzasadnione. Do wnioskowania takiego nie uprawnia złożone przed tym Sądem na ostatniej rozprawie w dniu 30 stycznia 2006 r. oświadczenie pełnomocnika powoda, stwierdzające, że „wprawdzie w pozwie określił okres za jaki wyliczył roszczenie w kwocie 800 000 zł, ale ponieważ za cały okres naruszenia roszczenie jest większe, to nie musi wskazywać konkretnego okresu, za który dochodzi odszkodowania”. Z treści oświadczenia nie wynika, by powód dokonał zmiany samego żądania lub jego podstawy faktycznej. Na tle wcześniejszych oświadczeń powoda precyzujących jego żądania oraz wniosków dowodowych zmierzających do jego wykazania nie powinno budzić wątpliwości, mimo braku precyzji sformułowań użytych w oświadczeniu z dnia 30 stycznia 2006 r., że roszczenie powoda obejmuje cały okres naruszeń i przenosi dochodzoną kwotę, jednak powód domaga się z tego tytułu zasądzenia jedynie kwoty 800 000 zł.

Doniosłość kwestii objętej tym zarzutem skargi kasacyjnej wiąże się z trafnym zarzutem naruszenia art. 315 ust. 2 Pr.w.p. Przepis ten został przez oba sądy orzekające błędnie wyłożony, zgodnie bowiem z utrwalonym kierunkiem orzecznictwa (wyroki Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2004 r., IV CK 157/03 OSNC 2005, nr 3, poz. 53, z dnia 17 lutego 2005 r., I CK 626/04, OSP 2005, nr 12, poz. 148 oraz z dnia 10 sierpnia 2006 r., V CSK 237/06, nie publ.), do skutków naruszenia po dniu 22 sierpnia 2001 r. prawa z rejestracji znaku towarowego stosuje się przepisy Prawa własności przemysłowej również wówczas, gdy prawo z rejestracji istniało w dniu wejścia w życie tego Prawa. Do zastosowania art. 296 ust. 1 Pr.w.p. jest wystarczające, by określony w nim czyn rozpoczęty przed jego wejściem w życie w dniu 22 sierpnia 2001 r. był kontynuowany po tym dniu. Z tego względu trzeba podzielić zarzut skarżącego, że roszczenie powoda podlegało – w granicach czasowych, które wyznacza data wejścia w życie Prawa własności przemysłowej – ocenie kolejno na podstawie ustawy o znakach towarowych i Prawa własności przemysłowej.

Sąd Apelacyjny, który – akceptując stanowisko Sądu pierwszej instancji – przyjął założenie, że żądanie powoda, uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego uzyskanej przed tą datą, podlega ocenie także po niej na podstawie ustawy o znakach towarowych, poprzestał na stwierdzeniu podobieństwa regulacji prawnych zawartych w art. 20 ust. 2 u.z.t. i art. 296 ust. 1 Pr.w.p., nie przytaczając szerszej argumentacji na jego uzasadnienie. Dostrzeżone różnice w brzmieniu tych przepisów uznał za nieistotne dla oceny zasadności rozpoznawanej apelacji, tym więcej – że jak stwierdził – powód nie wykazał wysokości korzyści bezpodstawnie uzyskanej przez pozwanego.

Skarżący podniósł zasadnie, że po wejściu w życie Prawa własności przemysłowej w zakresie roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści nastąpiła istotna zmiana stanu prawnego zmieniająca przesłanki jego dochodzenia. Przepis art. 20 ust. 2 u.z.t. stanowił, że uprawniony z tytułu rejestracji może również na zasadach ogólnych żądać naprawienia wyrządzonej szkody i wydania korzyści majątkowej uzyskanej bez podstawy prawnej w następstwie naruszenia prawa z rejestracji oraz ogłoszenia stosownego oświadczenia. Brzmienie tego przepisu nie pozostawia wątpliwości, że odesłanie do zasad ogólnych obejmuje zarówno roszczenie odszkodowawcze, jak i roszczenie o zwrot bezpodstawnie uzyskanej korzyści. Zgodnie z utrwaloną jego wykładnią, w

odniesieniu do drugiego z wymienionych roszczeń, pod pojęciem zasady ogólnej rozumieć należy art. 405 k.c., roszczenie to jest więc tożsame z roszczeniem z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Oparte na art. 20 ust. 2 u.z.t. roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanej korzyści majątkowej wymaga więc wykazania braku tytułu do używania znaku towarowego przez naruszydciela, uzyskania korzyści majątkowej (wzbogacenia) cudzym kosztem i odpowiadającego temu zubożenia po stronie uprawnionego oraz związku pomiędzy zubożeniem uprawnionego a wzbogaceniem naruszydciela, ujmowanego jednak nie jako związek przyczynowy, ale współzależność między uzyskaniem korzyści majątkowej przez wzbogaconego a doznaniem uszczerbku majątkowego przez zubożonego. Naruszydciel bezprawnie używający cudzego znaku towarowego wzbogaca się o wartość tego używania, nie ponosząc wydatku w postaci opłaty licencyjnej, która byłaby należna w razie używania tego znaku na podstawie umowy licencyjnej i której nie uzyskuje uprawniony z rejestracji znaku towarowego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2006 r., V CSK 237/06, "Biuletyn SN" 2006, nr 11, poz. 17).

Unormowanie art. 296 ust. 1 Pr.w.p. zmieniło charakter roszczenia o wydanie korzyści majątkowej przez zerwanie jego związku z instytucją bezpodstawnego wzbogacenia; odesłanie w nim do zasad ogólnych nie obejmuje roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści i ogranicza się do roszczenia odszkodowawczego. W tym stanie prawnym zubożenie uprawnionego polega na korzystaniu przez inny podmiot jego kosztem, bez podstawy prawnej z jego prawa wyłącznego. Nie musi on więc dowodzić, że uzyskane przez naruszydciela w ten sposób korzyści powiększyły jego majątek oraz że on sam uzyskałby korzyść, którą uzyskał naruszydciel.

Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści w następstwie naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego zachowało autonomiczny charakter po zmianie art. 296 ust. 1 Pr.w.p. ustawą z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 99, poz. 662). Ustawa ta wprowadziła do art. 296 ust. 1 u.z.t. w zakresie odszkodowania, obok roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych, roszczenie o naprawienie szkody przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w

chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Powód opierał roszczenie na podstawie deliktowej, w ramach której domagał się naprawienia szkody w postaci utraconych korzyści oraz – alternatywnie – na podstawie z art. 405 k.c. Sąd pierwszej instancji rozpoznał sprawę i ocenił roszczenie powoda jedynie na podstawie reżimu odpowiedzialności *ex delicto*; oddalenia powództwa, a następnie apelacji powoda na tej podstawie skarżący w skardze kasacyjnej nie zakwestionował, a zarzut naruszenia art. 296 ust. 1 Pr.w.p. i art. 20 u.z.t. związał z art. 405 k.c.

W tym zakresie Sąd Apelacyjny uznał za bezspornie wykazane przez powoda, że pozwany naruszył jego prawo ochronne do znaku towarowego, że uczynił to bez podstawy prawnej i że bez tej podstawy uzyskał korzyść majątkową. Przesłanki te są wystarczające do dochodzenia przez powoda wydania bezpodstawnie uzyskanej przez pozwanego korzyści na podstawie art. 296 ust. 1 Pr.w.p. Nie można też pominąć wykładni art. 405 k.c. dokonanej w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2006 r., V CSK 237/06, w sprawie o wydanie na podstawie art. 20 ust. 2 u.z.t. korzyści majątkowej uzyskanej bez podstawy prawnej w następstwie naruszenia znaku towarowego. Zgodnie z wyrażonym w nim poglądem, gdy następuje bezprawne przywłaszczenie cudzego prawa wyłącznego, wymagany w art. 405 k.c. związek między wzbogaceniem a zubożeniem nie może być zasadnie kwestionowany, skoro bezpodstawnie wzbogacony nie ponosi wydatku, którego nie uzyskuje zubożony, będący uprawnionym z prawa rejestracji znaku towarowego.

Sąd Apelacyjny nie zanegował stanowiska powoda, który jako miarę wysokości korzyści uzyskanych przez pozwanego wskazał wysokość sumy odpowiadającej wysokości opłaty licencyjnej, odrzucił jednak przyjęty przez biegłych sposób oraz wynik wyliczenia korzyści pozwanego metodą fikcyjnej licencji. Wskazał, że przedstawione przez powoda dane dotyczące jego działalności nie prowadzą do jej ustalenia, gdyż obrót uzyskiwany przez podmioty nawet prowadzące porównywalną działalność może różnić się w zależności od miejsca położenia obiektów, w których działalność jest prowadzona, ich wielkości, czasu prowadzenia, skuteczności reklamy, atrakcyjności ekspozycji towarów itp.

Wykazanie korzyści uzyskanej przez wtargnięcie w prawnie chronioną sferę innego podmiotu z zasady nasuwa istotne trudności dowodowe ze względu na to, że Sąd Apelacyjny, ekonomiczne skutki działalności na rynku uprawnionego i

naruszyciela stanowią wypadkową licznych i mających różny charakter okoliczności. Nie może to jednak prowadzić do akceptacji uzyskiwania korzyści przez wzbogaconego drogą działań sprzecznych z porządkiem prawnym. (...)

Skarżący zasadnie wskazał możliwość przewyższenia istotnych trudności dowodowych w wykazaniu przez powoda jego roszczenia o zwrot bezpodstawnie uzyskanych przez pozwanego korzyści przez zastosowanie art. 322 k.p.c., który daje sądowi uprawnienie do zasądzenia z tego tytułu odpowiedniej sumy według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. W odniesieniu do roszczenia opartego na art. 296 ust. 1 Pr.w.p. przepis ten będzie mógł być stosowany w drodze analogii ze względu na bliskie podobieństwo z instytucją bezpodstawnego wzbogacenia, z którego roszczenie to w obecnym kształcie się wywodzi. Artykuł 322 k.p.c. może być stosowany, jeżeli uprawniony udowodnił powstanie bezpodstawnie po stronie pozwanego uzyskanej korzyści, chociażby w jakiejś nieokreślonej wysokości, oraz gdy wykorzystał możliwe do przeprowadzenia dowody w celu przybliżonego wykazania rozmiaru korzyści. Przesłanki te zostały w sprawie spełnione.

Ciężar oceny wpływu wskazanych przez Sąd Apelacyjnych okoliczności, determinujących efektywność działalności rynkowej powoda i pozwanego, na wysokość kwoty korzyści uzyskanej przez pozwanego spoczywał na sędzie, który nie powinien obciążać powoda obowiązkiem ścisłego wykazania jej wysokości ponad możliwość jego wykonania. Nadmiernie rygorystyczne, w okolicznościach sprawy, stanowisko Sądu Apelacyjnego dotyczące ciężaru dowodu, nie bez racji określił skarżący jako prowadzące do uchylecia się od wymierzenia sprawiedliwości.

Z tych przyczyn Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji (art. 398¹⁵ § 1 k.p.c.)