



Sygn. akt II CSK 235/08

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 października 2008 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Henryk Pietrkowski (przewodniczący)

SSN Józef Frąckowiak

SSA Dariusz Dończyk (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa P. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe "F.(...)" w K. przeciwko "G." Spółce jawnej w Ł. oraz R. K. i Z. P. - wspólnikom spółki cywilnej Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego "O.(...)" w P. o zaniechanie naruszania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 10 października 2008 r., skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 10 grudnia 2007 r., sygn. akt I ACa (...),

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powód P. S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „F.(...)” w K. wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu

Apelacyjnego z dnia 10 grudnia 2007 r., którym oddalono apelację powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 28 maja 2007 r.

W sprawie, w której wniesiono skargę kasacyjną, powód wniósł pozew o zaniechanie naruszania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt.: „R.(...)” Rp-(...) pozywając spółkę jawną „G.(...)” w Ł.. Sąd Okręgowy w Ł. na podstawie art. 194 § 1 k.p.c. wezwał do udziału w sprawie w charakterze pozwanych także R. K. i Z. P. - wspólników spółki cywilnej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „O.(...)” w P.. Wyrokiem z dnia 28 maja 2007 r. Sąd Okręgowy w Ł. oddalił powództwo. Sąd Okręgowy przyjął, że pozwanych łączyło współuczestnictwo procesowe F.(...). Obie pozwane spółki: spółka „O.(...)” produkując - zgodnie zresztą z zarejestrowanym na rzecz jej wspólników wzorem użytkowym - znaczniki rozmiarowe, a spółka „G.” dystrybuując te znaczniki, naruszyły co do zasady prawa powoda wynikające z rejestracji wzoru przemysłowego Rp-(...), opisanego jako „R.(...)”. Ochroną z rejestracji wzoru użytkowego na rzecz wspólników spółki „O.(...)” objęte było rozwiązanie techniczne produkowanych przez nich znaczników, natomiast ochroną z zarejestrowanego przez powoda wzoru przemysłowego objęty był wygląd produktu, w szczególności - stałe przyporządkowanie rozmiarów określonym kolorom. Spółka „O.(...)” produkowała swoje znaczniki stosując własne rozwiązanie techniczne, ale od początku, tj. od chwili powstania w 2001 r. i nadal w kolorystyce przyporządkowanej poszczególnym rozmiarom, która objęta została w 2004 r. ochroną z zarejestrowanego na rzecz powoda wzoru przemysłowego, spółka „G.(...)” zaś była ich dystrybutorem.

Zostały jednak spełnione wszystkie przesłanki pozwalające uznać pozwanych za tzw. „używaczy uprzednich” w rozumieniu art. 71 ust. 1 w związku z art. 118 ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r., poz. 1117), który daje korzystającemu w dobrej wierze z wzoru przemysłowego na obszarze RP, w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania rejestracji, prawo do dalszego bezpłatnego korzystania z niego w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim korzystał dotychczas. Spółka „O.(...)” rozpoczęła produkcję znaczników już w roku 2001 i od początku nie zmieniła przyporządkowania kolorystycznego znaczników poszczególnym rozmiarom, w tym samym roku spółka „G.(...)” nawiązała współpracę ze spółką „O.(...)” jako dystrybutor tych znaczników, a dopiero w dniu 16 września 2004 r. powód zgłosił do rejestracji swój wzór przemysłowy i od tej daty objęty jest on ochroną. Jednocześnie pozwani pozostawali w dobrej wierze - żaden z nich nie utrzymywał kontaktów handlowych z powodem. Zgodnie z art. 7 k.c., jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od

dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary, powód zaś nie podjął dowodu zmierzającego do obalenia tego domniemania.

Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2007 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację powoda wniesioną od wyroku Sądu Okręgowego w Ł. Za nieuzasadnioną uznał zarzut apelacji naruszenia przez Sąd Okręgowy przepisu art. 194 § 3 k.p.c. Wniosek o wezwanie, na podstawie art. 194 § 1 k.p.c., do udziału w sprawie wspólników spółki „O.(...)” został zgłoszony w odpowiedzi na pozew pozwanej spółki „G.(...)”. Na rozprawie w dniu 14 lutego 2007 r. powód przyłączył się do tego wniosku i Sąd postanowił wspólników spółki „O.(...)” wezwać do udziału w sprawie na podstawie tego przepisu. W dalszym toku postępowania, po złożeniu już przez wspólników spółki „O.(...)” odpowiedzi na pozew, powód - w piśmie z dnia 14 maja 2007 r. - złożył wniosek o wezwanie ich do udziału w sprawie na podstawie art. 194 § 3 k.p.c. i sformułował przeciwko nim swoje żądania: zaniechania produkcji według zarejestrowanego przez niego wzoru przemysłowego, zniszczenia posiadanych znaczników wyprodukowanych według tego wzoru i opublikowania w „G.(...)” wydanego w sprawie niniejszej wyroku. Wobec zaawansowanej już obecności wspólników spółki „O.(...)” w procesie, ten wniosek powoda Sąd musiał uznać za spóźniony, a wywołany zaniedbaniem powoda problem charakteru ich uczestnictwa rozwiązał w ten sposób, że rozpoznał dwa powództwa skierowane przez powoda przeciwko dwóm stronom pozwany - każdej z osobna. Rozwiązanie to Sąd Apelacyjny, zaakceptował ponieważ nie zrodziło ono żadnych negatywnych skutków dla powoda i pozostało bez istotnego wpływu na rozstrzygnięcie.

Za nieuzasadnioną Sąd Apelacyjny uznał zarzut naruszenia art. 71 ustawy Prawo własności przemysłowej, gdyż zasadnicze przesłanki tego przepisu zostały przez Sąd Okręgowy przeanalizowane. Ustalenie, że spółka „O.(...)” od początku swego powstania w 2001 r. oraz w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania rejestracji wzoru przemysłowego tj. w dniu 16 września 2004 r. – dacie zgłoszenia przez powoda wzoru przemysłowego do rejestracji - produkowała znaczniki rozmiarowe w stałej, określonej kolorystyce przyporządkowanej określonym rozmiarom, zbieżnej z zarejestrowanym przez powoda wzorem przemysłowym, spółka „G.(...)” zaś od początku zajmowała się dystrybucją wyprodukowanych przez spółkę „O.(...)” znaczników, Sąd Okręgowy dokonał na podstawie złożonych do akt oświadczeń kontrahentów spółki „O.(...)” i wyjaśnień samych pozwanych wspólników obu spółek. Wobec nie zakwestionowania przez powoda w toku procesu tych dowodów, a także nie przedstawienia dowodów przeciwnych, Sąd poprzestał na tych dowodach, którymi dysponował, a co do faktów

podnoszonych przez pozwanych, a przez powoda nie zakwestionowanych - uznał je za przyznane, na co pozwalał art. 230 k.p.c. Powód nie podjął nawet próby obalenia domniemania pozostawiania przez pozwanych w dobrej wierze, choć ciężar dowodu w tej kwestii na nim spoczywał z mocy art. 7 k.c. Zarzuty pozwanego zawarte w apelacji – zdaniem Sądu Apelacyjnego - mają charakter hipotez bez powołania jakichkolwiek dowodów dla ich wykazania, których prawo powoływania przed sądem drugiej instancji powód utracił ze względu na przepis art. 479¹² § 1 k.p.c. Uzasadniało to oddalenie apelacji powoda jako bezzasadnej.

Wyrok Sądu Apelacyjnego powód zaskarżył w całości skargą kasacyjną opartą na podstawie naruszenia przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy: - art. 378 k.p.c. w zw. z art. 368 k.p.c. w zw. z art. 391 k.p.c. w zw. z art. 382 k.p.c. oraz art. 385 i 386 § 1 k.p.c., w następstwie nieprzestrzegania kompetencji sądu odwoławczego i niespełnienia jego procesowej funkcji doszło do pominięcia części materiału zebranego w postępowaniu i braku wyczerpujących ustaleń, jak również pominięcia rozpoznania części zarzutów zawartych w apelacji. Powód ponadto powołując się na treść art. 398¹³ § 1 k.p.c. podniósł zarzut nieważności postępowania na podstawie art. 379 pkt 5 k.p.c. Jako podstawę skargi kasacyjnej powód wskazał także naruszenie prawa materialnego: - art. 6 k.c. poprzez jego błędne zastosowanie polegające na odwróceniu w przedmiotowej sprawie ciężaru dowodu; - art. 7 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na rozszerzeniu przewidzianego w nim domniemania dotyczącego dobrej wiary także na inne przesłanki zastosowania art. 71 w związku z art. 118 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.); - art. 71 w związku z art. 118 Prawa własności przemysłowej przez jego błędne zastosowanie polegające na pominięciu szeregu przesłanek zastosowania tego przepisu oraz bezpodstawnym przyjęciu, iż pozwanym przysługują prawa „używaczy uprzednich” do wzoru przemysłowego pt.: „R.(...)” Rp-(...). Powód wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz poprzedzającego go wyroku Sądu Okręgowego w Ł. i przekazanie sprawy temu Sądowi Okręgowemu do ponownego jej rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Postępowaniem kasacyjnym, z uwagi na treść art. 398¹ § 1 k.p.c., objęta jest kontrola orzeczenia sądu drugiej instancji. Granice kognicji Sądu Najwyższego określone są przepisem art. 398¹³ k.p.c., według którego Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną w granicach zaskarżenia oraz w granicach podstaw; w granicach

zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod rozagę nieważność postępowania. Ze względu na to, że postępowanie kasacyjne obejmuje kontrolę orzeczenia sądu drugiej instancji, nieważność postępowania, o której mowa w przepisie art. 398¹³ § 1 k.p.c., dotyczy jedynie postępowania przed sądem drugiej instancji (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1997 r. I CKN 825/97, OSNC z 1998 r., nr 5, poz. 81). Badanie nieważności postępowania przed sądem pierwszej instancji objęte jest kognicją sądu drugiej instancji, co wynika z przepisu art. 378 § 1 k.p.c., według którego sąd drugiej instancji powinien z urzędu uwzględnić w granicach zaskarżenia wyroku sądu pierwszej instancji nieważność postępowania. W razie naruszenia przez sąd drugiej instancji obowiązku uwzględnienia przy rozpoznaniu apelacji nieważności postępowania przed sądem pierwszej instancji w skardze kasacyjnej w ramach podstawy określonej w art. 398³ § 1 pkt 2 k.p.c. powinien być wskazany przepis art. 378 § 1 k.p.c., którego naruszenie przez sąd drugiej instancji mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2004 r., III CK 38/04, niepubl., wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 1998 r., II CKN 600/97, OSP z 1999 r., nr 3, poz. 58). Mając powyższe na uwadze za nieuzasadniony należy uznać zawarty w skardze kasacyjnej zarzut nieważności postępowania z przyczyny określonej w art. 379 pkt 5 k.p.c., gdyż żadna ze stron postępowania nie została pozbawiona możliwości obrony swych praw przed sądem drugiej instancji, a uzasadnienie podniesionego w skardze zarzutu nieważności postępowania odnosi się do postępowania przed sądem pierwszej instancji. Podniesiony przez powoda w skardze kasacyjnej zarzut nieważności postępowania ze wskazaniem na przepis art. 398¹³ § 1 k.p.c. był więc nieadekwatny do uzasadnienia tego zarzutu dotyczącego uchybień sądu pierwszej instancji.

W skardze kasacyjnej zawarty jest także zarzut naruszenia przez sąd drugiej instancji przepisu art. 378 k.p.c. w związku z art. 391 k.p.c. na skutek nieuwzględnienia przez Sąd Apelacyjny nieważności postępowania, która miała miejsce przed Sądem Okręgowym na skutek pozbawienia powoda prawa do obrony, co było następstwem nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji wniosku powoda o dopozwanie R. K. i Z. P. na podstawie art. 194 § 3 k.p.c. zamiast na podstawie art. 194 § 1 k.p.c. W następstwie tego uchybienia – zdaniem powoda – nie zostało rozpoznane przez sąd pierwszej instancji wobec tych pozwanych [wspólników spółki „O.(...)”] jedno z żądań powoda – o zakazanie produkcji rozmiarówki według wzoru Rp-(...). Żądanie to było oparte na innej podstawie faktycznej niż żądania w stosunku do pozwanej spółki „G.(...)”. Odnosząc się do tak umotywowanego zarzutu należy mieć na uwadze dwa

aspekty - dotyczący przekształcenia podmiotowego powództwa, czego dotyczą przepisy art. 194 § 1 i 3 k.p.c., oraz przekształcenia przedmiotowego powództwa, czego dotyczy przepis art. 193 k.p.c.

Przepisy zawarte w art. 194 § 1 i 3 k.p.c. odnoszące się do podmiotowej zmiany powództwa obejmują dwie różne sytuacje procesowe. Hipoteza art. 194 § 1 k.p.c. dotyczy powództwa obejmującego określone żądanie, które może być uwzględnione tylko przeciwko jednemu z pozwanych (wskazanemu w pozwie albo wezwanemu do udziału w sprawie), pomiędzy którymi do czasu wydania orzeczenia w sprawie zachodzi tzw. współuczestnictwo konkurencyjne. Natomiast przepis art. 194 § 3 k.p.c. ma zastosowanie wówczas, gdy powództwo o to samo roszczenie może być dochodzone przeciwko kilku pozwany. Wspólnym elementem obu przepisów zawartych w art. 194 § 1 i 3 k.p.c. jest to, że mają zastosowanie do zmian podmiotowych po stronie pozwanej przy jednoczesnej tożsamości dochodzonego roszczenia. Przepisy te nie mają zastosowania wówczas, gdy powód występuje z nowym, nie zawartym w pozwie, roszczeniem przeciwko pozwanemu wezwanemu już do sprawy. Skierowanie przeciwko występującemu już w sprawie pozwanemu nowego roszczenia oznacza przedmiotową zmianę powództwa (rozszerzenie żądania) w trybie przewidzianym w art. 193 k.p.c. Wezwanie do udziału w sprawie pozwanych R. K. i Z. P. nastąpiło na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 14 lutego 2007 r. wydanego w oparciu o art. 194 § 1 k.p.c. na wniosek pozwanej spółki, do którego to wniosku dołączył się powód, kiedy powód nie dokonał jeszcze modyfikacji powództwa zawartego w pozwie. Powód sformułował nowe żądanie przeciwko pozwany R. K. i Z. P. w piśmie procesowym z dnia 14 maja 2007 r. Nie mogło to uzasadniać zmiany postanowienia Sądu Okręgowego, które zostało wydane wcześniej w dniu 14 lutego 2007 r. Wezwanie postanowieniem sądu kolejnego pozwanego do udziału w sprawie na podstawie art. 194 § 1 k.p.c. zamiast na podstawie art. 194 § 3 k.p.c. nie było przeszkodą do zmiany powództwa przez powoda przez żądanie uwzględnienia wniesionego powództwa w stosunku do obu pozwanych. Warunkiem takiej zmiany żądania nie było wydanie przez sąd pierwszej instancji postanowienia zmieniającego wcześniejsze postanowienie tego sądu o wezwaniu do udziału w sprawie pozwanych na podstawie art. 194 § 1 k.p.c. Z chwilą bowiem wezwania do udziału w sprawie nowych pozwanych następują w stosunku do nich skutki procesowe określone w art. 198 k.p.c. Skutki te miał na uwadze Sąd Okręgowy skoro przyjął, że pomiędzy pozwany zachodziło współuczestnictwo F(...), a w konsekwencji rozpoznał żądania zawarte w pozwie

odrębnie w stosunku do pozwanej spółki wskazanej w pozwie, jak również w stosunku do pozwanych: R. K. i Z. P., którzy zostali wezwani do udziału w sprawie w charakterze pozwanych na podstawie art. 194 § 1 k.p.c.

Zważywszy na powyższe nierozpoznanie przez sąd pierwszej instancji wniosku powoda zawartego w piśmie z dnia 14 maja 2007 r. o dopozwanie wspólników spółki „O.(...)” na podstawie art. 194 § 3 k.p.c. zamiast na podstawie art. 194 § 1 k.p.c., nie miało wpływu na treść rozstrzygnięcia, tym bardziej nie spowodowało nieważności postępowania przed sądem pierwszej instancji, gdyż mimo nierozpoznania tego wniosku Sąd Okręgowy rozpoznał powództwo przeciwko spółce jawnej „G.(...)” oraz dopozwanym R. K. i Z. P. Podniesione przez powoda okoliczności nie uzasadniały więc zarzutu nieważności postępowania z przyczyny określonej w art. 379 pkt 5 k.p.c. – z powodu pozbawienia powoda możliwości obrony praw. Ponadto zarzutu nieważności postępowania przed sądem pierwszej instancji nie uzasadnia pominięcie przez sąd pierwszej instancji jednego z żądań zgłoszonych przez powoda, gdyż w takim wypadku sprawa w zakresie pominiętego w orzeczeniu sądu pierwszej instancji żądania w ogóle nie zostaje osądzona, co powoduje, że strona może wystąpić do sądu ponownie z tym samym żądaniem (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 1966 r., II PR 436/66, OSNCP z 1967 r., nr 4, poz. 79). Zaniechania wydania rozstrzygnięcia co do zgłoszonego przed sądem pierwszej instancji żądania nie można skutecznie kwestionować w apelacji z uwagi na brak rozstrzygnięcia w tym zakresie w zaskarżonym wyroku sądu pierwszej instancji, a w konsekwencji brak tzw. substratu zaskarżenia (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 1990 r. IV CR 16/90, OSP z 1991 r., nr 4, poz. 104). Apelacja dotycząca żądania, o którym sąd nie orzekł, jest niedopuszczalna, co powinno być przedmiotem oceny sądu drugiej instancji przed jej dalszym merytorycznym rozpoznaniem. Brak rozstrzygnięcia o zgłoszonym żądaniu może być skutecznie podnoszony w trybie złożenia przez stronę wniosku o uzupełnienie wyroku (art. 351 § 1 k.p.c.). Skoro postępowanie przed sądem pierwszej instancji nie było dotknięte nieważnością, to tym samym bezzasadnie zarzucono w skardze kasacyjnej naruszenie przez Sąd Apelacyjny przepisu art. 378 § 1 k.p.c. z powodu nieuwzględnienia przez ten Sąd z urzędu nieważności postępowania, które toczyło się przed sądem pierwszej instancji.

Za częściowo uzasadniony należy uznać zarzut naruszenia przepisów postępowania: art. 378 k.p.c. w związku z art. 368 k.p.c. w zakresie, w jakim w skardze kasacyjnej zarzucono, że Sąd Apelacyjny nie rozpoznał wszystkich zarzutów zawartych

w apelacji. Przepis art. 378 k.p.c. określa granice apelacji, w ramach których – jak to wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 31 stycznia 2008 r. III CZP 49/07 (OSNC z 2008 r., z. 6, poz. 55) – sąd drugiej instancji powinien dokonać własnych ustaleń faktycznych, prowadząc lub ponawiając dowody albo poprzestając na materiale zabranym w pierwszej instancji, ustalić podstawę prawną orzeczenia niezależnie od zarzutów dotyczących naruszenia prawa materialnego podniesionych w apelacji, rozważyć zarzuty dotyczące naruszenia prawa procesowego, którymi jest związany a z urzędu w granicach zaskarżenia, ocenić, czy nie doszło do nieważności postępowania. Nakaz rozpoznania przez sąd drugiej instancji sprawy w granicach apelacji należy także rozumieć jako obowiązek rozważenia wszystkich podniesionych w apelacji zarzutów (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2006 r., III CSK 5/05, niepubl. oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2007 r., I PK 222/06, OSNP z 2008 r., nr 11-12, poz. 159, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2007 r., II CSK 122/07, niepubl.). W ten sposób realizowana jest przez sąd drugiej instancji funkcja kontrolna tego sądu. Nierozpoznanie przez sąd drugiej instancji zarzutów podniesionych w apelacji narusza funkcję kontrolną tego sądu. Rozpoznając apelację powoda Sąd Apelacyjny nie rozważył wszystkich zarzutów zawartych w apelacji, co uzasadnia zarzut naruszenia przepisu art. 378 § 1 k.p.c. Sąd Apelacyjny nie odniósł się bowiem do zarzutu naruszenia przez sąd pierwszej instancji przepisów art. 233 § 1 k.p.c., jak również szczegółowo umotywowanego zarzutu naruszenia przez sąd pierwszej instancji art. 71 w związku z art. 118 ustawy Prawo własności przemysłowej. Przepis art. 233 § 1 k.p.c. dotyczy oceny dowodów, co nie jest przedmiotem kontroli w postępowaniu kasacyjnym z uwagi na treść przepisu art. 398³ § 3 k.p.c. Jednakże w skardze kasacyjnej dopuszczalne jest podniesienie innych zarzutów dotyczących naruszenia prawa procesowego, których uchybienie, miało wpływ na ocenę dowodów, czy też dokonane w sprawie ustalenia faktyczne. W przypadku, gdy w apelacji podniesiono zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c., poprzez błędną ocenę konkretnie wskazanych dowodów obowiązkiem sądu odwoławczego było odniesienie się do tego zarzutu poprzez ocenę, czy sąd pierwszej instancji dokonał w ogóle oceny tych dowodów, a jeżeli tak, czy ocena ta nie przekraczała granic swobodnej oceny dowodów określonej przepisem art. 233 § 1 k.p.c. Nie spełnia tego wymogu odniesienie się sądu odwoławczego tylko do jednego ze wskazanych w apelacji dowodów [oświadczeń kontrahentów spółki „O.(...)”] z pominięciem analizy treści pozostałych dowodów wskazanych w apelacji. Wskazane w apelacji, a pominięte przez Sąd Apelacyjny

dowody: dokumentacja fotograficzna załączona przez powoda do pozwu, faktury załączone przez pozwanych do odpowiedzi na pozew oraz pisma procesowego z dnia 19 marca 2007 r., oświadczenia D. G. oraz Z. S. załączone do pisma procesowego z dnia 19 marca 2007 r. oraz opis wzoru użytkowego W-(...), nie uzasadniały, w ocenie powoda, dokonanie w sprawie wskazanych w apelacji konkretnych ustaleń faktycznych istotnych dla ustalenia możliwości zastosowania w sprawie przepisu art. 71 ust. 1 w związku z art. 118 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508). W związku z powyższych uchybienie sądu polegające na zaniechaniu odniesienia się do podniesionego w apelacji zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. mogło mieć istotny wpływ na treść zaskarżonego skargą kasacyjną wyroku. Odniesienie się przez sąd drugiej instancji tylko do części dowodów wskazanych w apelacji z pominięciem pozostałych dowodów nie pozwala także na odparcie zarzutu naruszenia art. 382 k.p.c., według którego sąd drugiej instancji orzeka na podstawie materiału zebranego w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym. Z przepisu tego wynika nakaz uwzględnienia przez sąd drugiej instancji całego materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu przed sądem pierwszej i drugiej instancji. W sprawie, w której zapadł zaskarżony skargą kasacyjną wyrok, nie były przeprowadzone dowody przed sądem drugiej instancji, co oznacza, że sąd odwoławczy powinien mieć na uwadze dowody przeprowadzone przed sądem pierwszej instancji. Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika natomiast, że sąd drugiej instancji wziął pod uwagę tylko część dowodów przeprowadzonych przed sądem pierwszej instancji z pominięciem większości dowodów wskazanych w apelacji powoda, do których w ogóle sąd odwoławczy nie odniósł się.

Zasadnie zarzucono także w skardze kasacyjnej w ramach naruszenia art. 378 § 1 k.p.c. w związku z art. 368 k.p.c., że w sytuacji podniesienia w apelacji zarzutu dotyczącego błędnego zastosowania w sprawie przepisu art. 71 w związku z art. 118 ustawy Prawo własności przemysłowej obowiązkiem Sądu Apelacyjnego było odniesienie się do tego zarzutu. Nie spełnia tego wymogu argumentacja Sądu Apelacyjnego, że zarzut ten jest bezpodstawny dlatego, że „zasadnicze przesłanki tego przepisu przez Sąd zostały przeanalizowane” (...), zaś powód nie kwestionował także „pozostałych twierdzeń pozwanych dotyczących dalszych przesłanek art. 71 ustawy - Prawo własności przemysłowej”. Po pierwsze, przepis art. 71 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej nie posługuje się pojęciem „zasadniczych przesłanek” zastosowania tego przepisu. Wszystkie przesłanki określone w tym przepisie muszą

wystąpić kumulatywnie, aby przepis mógł mieć zastosowanie, a brak jakiejkolwiek przesłanki uniemożliwia zastosowanie tego przepisu. Dlatego obowiązkiem sądu było dokonanie oceny wszystkich przesłanek zastosowania w sprawie przepisu prawa materialnego, w tym wypadku art. 71 ust. 1 w związku z art. 118 ustawy - Prawo własności przemysłowej, a nie tylko części z nich, określonych w sposób dowolny przez sąd, jako przesłanki zasadnicze. W szczególności obowiązkiem Sądu Apelacyjnego było odniesienie się do podniesionego w apelacji zarzutu naruszenia przepisu art. 71 ust. 1 w związku z art. 118 ustawy Prawo własności przemysłowej uzasadnionego tym, że pozwani nie korzystali z wzoru przemysłowego Rp(...) w dacie stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego tj. w dniu 16 września 2004 r. oraz że pozwani korzystali z tego wzoru przemysłowego w okresie objętym pozwem w tym samym zakresie, co w dacie stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Według art. 71 ust. 1 w związku z art. 118 ustawy - Prawo własności przemysłowej dla przyjęcia istnienia prawa użytkownika uprzedniego bez znaczenia jest jak podmiot powołujący się na to prawo korzystał z wzoru przemysłowego przed datą zgłoszenia wniosku o rejestrację wzoru przemysłowego, gdyż ustawa rozstrzyga, że liczy się sposób korzystania w dacie stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Ponadto nawet jeżeli w tej dacie użytkownik uprzedni korzystał z określonego wzoru przemysłowego to istotną okolicznością jest również zakres, w jakim korzystał z tego wzoru (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1967 r., III CR 415/66, OSNC z 1967 r., nr 10, poz. 180, wydany na tle art. 9 rozporządzenia Prezydenta RP z dn. 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych - Dz. U. Nr 39, poz. 384). Ograniczenie korzystania z prawa użytkownika uprzedniego ma bowiem dwa aspekty: funkcjonalny (co do sposobu i zakresu ilościowego korzystania z wzoru przemysłowego) i organizacyjny (tylko w swoim przedsiębiorstwie). W uzasadnieniu zaskarżonego skargą kasacyjną wyroku sądu drugiej instancji brak jest odniesienia się do zarzutów sformułowanych w apelacji odnoszących się do wskazanych przesłanek zastosowania art. 71 ust. 1 w związku z art. 118 ustawy - Prawo własności przemysłowej. Po drugie, kwestionowane mogą być jedynie twierdzenia faktyczne strony przeciwnej, a nie kwestia istnienia bądź braku przesłanek do zastosowania w sprawie określonej normy prawa materialnego. Stanowiska stron dotyczące możliwości, bądź braku możliwości zastosowania w sprawie określonej normy prawa materialnego nie są wiążące dla sądu, nie mają takiego waloru procesowego jak stanowiska stron co do

twierdzeń faktycznych strony przeciwnej i nie mogą stanowić podstawy do przyjęcia przez sąd zastosowania w sprawie określonej normy prawa materialnego. Niezależnie od stanowiska stron co do wykładni i możliwości zastosowania w sprawie określonego przepisu prawa materialnego obowiązkiem sądu jest dokonanie z urzędu subsumcji ustalonego w sprawie stanu faktycznego pod określoną normę prawa materialnego mającą zastosowanie do oceny zgłoszonego w pozwie żądania. Powyższe mieści się w ramach obowiązków sądu odwoławczego zakreślonych przepisem art. 378 § 1 k.p.c. Przytoczona argumentacja Sądu Apelacyjnego uzasadniająca zastosowanie w sprawie art. 71 w związku z art. 118 ustawy Prawo własności przemysłowej z uwagi na to, że strona powodowa nie kwestionowała części przesłanek zastosowania tego przepisu oznacza uchylenie się Sądu od obowiązku oceny, czy ustalony stan faktyczny uzasadniał spełnienie wszystkich przesłanek, o których mowa w wymienionym wyżej przepisie.

Niezasadnie podniesiono natomiast naruszenie art. 378 § 1 k.p.c. w związku z art. 368 k.p.c. poprzez zaniechanie odniesienia się Sądu Apelacyjnego do zarzutu naruszenia przez sąd pierwszej instancji art. 224 § 1 k.p.c. Mimo, że w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego nie odniesiono się wprost do zarzutu naruszenia przepisu art. 224 § 1 k.p.c., to jednak Sąd ten odniósł się do tego zarzutu poprzez ocenę znaczenia pisma procesowego powoda z dnia 14 maja 2007 r., w którym zawarty był wniosek o wezwanie do udziału w sprawie pozwanych współników spółki cywilnej „O.(...)” na podstawie art. 194 § 3 k.p.c. zamiast art. 194 § 1 k.p.c. Ponadto w związku z zarzutem apelacji naruszenia art. 224 § 1 k.p.c. Sąd Apelacyjny ocenił, że w piśmie procesowym powoda z dnia 14 maja 2007 r. nie było wniosków dowodowych. W tej sytuacji nie zachodziła potrzeba oddalenia niezgłoszonych wniosków dowodowych przez sąd pierwszej instancji. Nie była więc to przeszkoda do zamknięcia rozprawy. Niezasadnie podniesiono także w skardze kasacyjnej naruszenie przepisów art. 385 k.p.c. i art. 386 § 1 k.p.c., które to przepisy określają poszczególne rodzaje rozstrzygnięć sądu drugiej instancji. Naruszenie tych przepisów może być uzasadnione wówczas, gdy istnieje rozbieżność pomiędzy wyrokiem sądu drugiej instancji a jego uzasadnieniem tj. gdy z wywodu zawartego w uzasadnieniu orzeczenia sądu wynika, że apelacja jest uzasadniona a mimo tego podlegała ona oddaleniu względnie została uwzględniona, gdy z uzasadnienia orzeczenia sądu wynika, że apelacja była bezzasadna. Taka sytuacja nie ma miejsca w sprawie, gdzie uzasadnienie zaskarżonego wyroku jest skorelowane z rozstrzygnięciem zawartym w sentencji wyroku Sądu Apelacyjnego.

Wadliwe rozstrzygnięcie zawarte w wyroku sądu drugiej instancji może być natomiast następstwem innych uchybień przez sąd drugiej instancji przepisów prawa procesowego bądź prawa materialnego.

Zarzuty naruszenia prawa materialnego co do zasady aktualizują się wówczas, gdy nie budzi wątpliwości stan faktyczny sprawy. Nie jest bowiem możliwe prawidłowe zastosowanie prawa materialnego, bez zgodnego z prawem procesowym ustalenia podstawy faktycznej rozstrzygnięcia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2006 r. I PK 164/05, Monitor Prawniczy 2006, nr 10, poz. 541). Stan faktyczny sprawy nie został ustalony w sposób prawidłowy skoro uzasadniony okazał się zarzut naruszenia przez sąd pierwszej instancji przepisu art. 378 § 1 k.p.c. w związku z art. 368 k.p.c. w zakresie pominięcia przez Sąd Apelacyjny odniesienia się do zarzutu naruszenia przez sąd pierwszej instancji przepisu art. 233 § 1 k.p.c. co rzutuje także na ustalony stan faktyczny sprawy. Zważywszy na brak pewnych ustaleń faktycznych odpadła możliwość oceny podniesionego zarzutu naruszenia prawa materialnego – art. 71 w związku z art. 118 ustawy - Prawo własności przemysłowej poprzez jego niewłaściwe zastosowanie. Z tej samej przyczyny odpadła możliwość dokonania kontroli kasacyjnej zarzutu naruszenia art. 6 k.c. polegającego na jego błędnym zastosowaniu wskutek odwrócenia w sprawie ciężaru dowodu. Dopiero bowiem pewne i niewadliwe ustalenia faktyczne dokonane przez sąd drugiej instancji, jak również ocena skutków prawnych niewykazania określonych faktów, pozwalają dokonać oceny, czy nie został naruszony przepis art. 6 k.c. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2007 r., II CSK 23/07, niepubl.).

Mimo braku pewnych ustaleń faktycznych nie ma przeszkód do dokonania oceny naruszeń prawa materialnego w postępowaniu kasacyjnym w takim zakresie, w jakim ocena ta nie jest zależna od konkretnych, nadal spornych, ustaleń faktycznych sprawy. W szczególności dotyczy to wykładni przepisów prawa materialnego, których zastosowanie w sprawie ze względu na treść żądania, podstawę faktyczną pozwu, czy też podniesione zarzuty, nie budzi wątpliwości. Mając na uwadze to ograniczenie nie było przeszkód do oceny pozostałych, podniesionych w skardze kasacyjnej, zarzutów naruszenia prawa materialnego. Obrona pozwanych opiera się na podstawie art. 71 ust. 1 w związku z art. 118 ustawy Prawo własności przemysłowej. Zważywszy na treść tego przepisu na powodzie spoczywa ciężar dowodu tego, że w okresie objętym żądaniem przysługiwało mu prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Na pozwanych – w związku z podniesieniem zarzutu posiadania praw użytkownika uprzedniego - spoczywał ciężar

dowodu wszystkich okoliczności faktycznych uzasadniających zastosowanie przepisu art. 71 ust. 1 w związku z art. 118 ustawy Prawo własności przemysłowej. Prawo wynikające z rejestracji wzoru przemysłowego jest prawem wyłączności o charakterze bezwzględnym. Prawu temu może osoba trzecia przeciwstawić własne, skuteczne erga omnes, w tym wobec uprawnionego z rejestracji wzoru przemysłowego, uprawnienie tzw. użytkownika uprzedniego, przewidziane w art. 71 ust. 1 w związku z art. 118 ustawy Prawo własności przemysłowej. Prawo to użytkownik uprzedni nabywa ex lege, jeżeli korzystał w dobrej wierze z wzoru przemysłowego, w dacie stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Zgodnie z art. 7 k.c., jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary. W przepisie tym ustanowiono domniemanie prawne, które – jak stanowi przepis art. 234 k.p.c. – wiąże sąd dopóki strona związana ciężarem dowodu udowodni złą wiarę (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 1994 r. I CRN 44/94, OSNC z 1994 r., nr 12, poz. 245). W myśl bowiem tego przepisu domniemania ustanowione przez prawo mogą być obalone, jeżeli ustawa tego nie wyłącza. Ciężar obalenia domniemania dobrej wiary, zgodnie z regułą zawartą w art. 6 k.c., spoczywa na podmiocie, który z faktu przypisania innemu podmiotowi złej wiary, wywodzi skutki prawne (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2005 r., V CK 48/05, niepubl.). Regulacja zawarta w art. 7 k.c. odnosi się także do „dobrej wiary” użytkownika uprzedniego, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy - Prawo własności przemysłowej. Pojęcie „ustawy”, o której mowa w art. 7 k.c., nie dotyczy tylko kodeksu cywilnego, ale także innych ustaw regulujących stosunki cywilnoprawne. Domniemanie dobrej wiary z art. 7 k.c. nie zostało wyłączone przepisem szczególnym w stosunku do użytkownika uprzedniego, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. Wyłączenia domniemania dobrej wiary nie można także wyprowadzić z treści art. 71 ustawy Prawo własności przemysłowej przez to, że dotyczy on stanu świadomości użytkownika uprzedniego, gdyż zakwestionowanie domniemania dobrej wiary możliwe jest na podstawie wykazania okoliczności zewnętrznych podważających jej istnienie. Zastosowanie tego domniemania w sprawie aktualizuje się dopiero wówczas, gdy podmiot powołujący się na posiadanie prawa, o którym mowa w art. 71 ust. 1 tej ustawy, wykaże wszystkie pozostałe przesłanki uzasadniające zastosowanie tego przepisu. Ustanowienie przez prawo domniemania prawnego, w tym dobrej wiary, wiąże się z przejściem ciężaru obalenia tego domniemania na stronę przeciwną, w tym wypadku na powoda, jak zasadnie przyjął Sąd Apelacyjny. Ustanowienie domniemania dobrej

wiary i co się z tym wiąże przejście ciężaru dowodu złej wiary na stronę, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, nie zwalnia jednak sądu od oceny przy uwzględnieniu wszystkich ustalonych okoliczności faktycznych sprawy, czy jest podstawa do obalenia dobrej wiary. Nie jest to możliwe bez wcześniejszego dokonania wykładni pojęcia dobrej wiary na tle konkretnie stosowanej instytucji prawa materialnego. Pojęcie dobrej wiary mimo że wiąże się zawsze ze sferą świadomości podmiotu powołującego się na dobrą wiarę, nie jest pojęciem jednorodnym, lecz jego treść zależy od konkretnej instytucji prawa materialnego, w której pojęcie to występuje. W uzasadnieniu zaskarżonego skargą kasacyjną wyroku Sądu Apelacyjnego brak jest wykładni pojęcia - budzącego kontrowersje w doktrynie - dobrej wiary korzystającego z wzoru przemysłowego, mimo że wykładni tego pojęcia nie dokonał także sąd pierwszej instancji. Uzasadnia to zarzut naruszenia art. 7 k.c. w związku z art. 71 ust. 1 i art. 118 ustawy - Prawo własności przemysłowej. Skoro naruszeniem prawa materialnego jest błędna wykładnia przepisu prawa materialnego, to tym bardziej naruszeniem prawa materialnego jest brak wykładni budzącego wątpliwości interpretacyjne przepisu prawa materialnego. Proces wykładni przepisu prawa musi poprzedzać proces jego stosowania. Brak wykładni przepisu prawa nie pozwala na ocenę poprawności zastosowania określonej normy prawa materialnego w ustalonym stanie faktycznym.

Mając powyższe na uwadze Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji na podstawie art. 398¹⁵ § 1 k.p.c. oraz na podstawie art. 108 § 2 k.p.c. w związku z art. 398²¹ k.p.c.