



Sygn. akt IV CSK 388/09

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2010 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Marian Kocon (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Dariusz Dończyk

SSN Barbara Myszka

w sprawie z powództwa L. Spółki z o.o. w G.

i A. I. D.

przeciwko T. P. i P. S.

o zapłatę, nakazanie opublikowania oświadczenia i zaniechania naruszeń praw

na dobrach niematerialnych i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 11 marca 2010 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sądu Apelacyjnego

z dnia 18 lutego 2009 r.,

**uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o
kosztach postępowania kasacyjnego.**

Uzasadnienie

Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 18 lutego 2009 r. oddalił apelację powódek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „L.” w G. i A. I. D. od wyroku Sądu Okręgowego w O., którym oddalono żądanie powódek skierowane przeciwko pozwanym T. P. i P. S. o zakazanie bliżej określonych naruszeń praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na wzory użytkowe, zakazanie dopuszczania się bliżej określonych czynów nieuczciwej konkurencji, naruszania praw autorskich, a także zasądzenia kwoty 240000 zł tytułem bezpodstawnie uzyskanych korzyści w wyniku tych naruszeń. Podzielił pogląd Sądu pierwszej instancji, że ustalenie, czy doszło do naruszenia przez pozwanych ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. "o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm., określana dalej jako ZNKU), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. "Prawo własności przemysłowej" (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., określana dalej jako PWPU) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm., dalej: "pr. aut.") wymagało przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego specjalisty do spraw wzornictwa przemysłowego. Powódki natomiast nie wnioskowały dowodu z takiego biegłego, a w konsekwencji nie wykazały zasadności swych roszczeń wynikających z praw autorskich, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa ochronnego na wzory użytkowe, a także z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji.

Skarga kasacyjna powódek od wyroku Sądu Apelacyjnego - oparta na podstawie drugiej z art. 398³ k.p.c. – zawiera zarzut naruszenia art. 130, 217 § 2, 258, 278, 292, 309, 479¹² k.p.c., i zmierza do uchylenia tego wyroku oraz przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W sprawie oczywiste jest, że ustalenie faktów leżących u podstawy sporu wymagało wykorzystania wiadomości specjalnych w rozumieniu art. 278 § 2 k.p.c. Takie też stanowisko zajął Sąd Apelacyjny, przy czym uznał, że takich wiadomości nie posiada rzecznik patentowy wskazany przez stronę powodową na biegłego.

W konsekwencji aprobował stanowisko Sądu pierwszej instancji, że nieustalenie faktów, co do których konieczne są wiadomości specjalne, nie stoi na przeszkodzie rozstrzygnięciu sprawy na podstawie reguł decydujących o rozkładzie ciężaru dowodu. Inaczej mówiąc, na podstawie miarodajnej oceny zasadności wytoczonego powództwa.

Rację ma Sąd Apelacyjny jedynie o tyle, o ile twierdzi, że z art. 278 § 1 k.p.c. nie wynika iż w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd w sprawach gospodarczych - niezależnie od wniosków stron - dopuszcza dowód z opinii biegłego. Niewątpliwie, ustalenie faktu wymagającego wiadomości specjalnych, jeżeli fakt ten jest sporny, nie jest możliwe na podstawie innych dowodów (świadców, dokumenty itp.), ale możliwe jest dokonanie w tym zakresie ustaleń na podstawie art. 6 k.c.

Niemniej jednak w sprawie strona powodowa zgłosiła wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego rzeczownika patentowego na okoliczności umożliwiające ustalenie faktów leżących u podstawy sporu. Wbrew jednak stanowisku Sądu Apelacyjnego, jak i Sądu pierwszej instancji, przy przyjęciu za uprawniony wniosek tych Sądów, że wskazany biegły nie posiadał wymaganych wiadomości, nie było przeszkód wynikających z art. 479¹² k.p.c. do dopuszczenia dowodu z innego biegłego posiadającego te wiadomości.

Według art. 278 § 1 k.p.c., sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może powołać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych. Biegły może być powołany przez sąd z listy biegłych sądowych (stałych) lub spośród innych bezstronnych osób posiadających odpowiednie kwalifikacje - biegłych w konkretnej sprawie (*ad causam, ad hoc*). Obowiązek sprawdzenia kwalifikacji osoby powołanej w charakterze biegłego spoczywa na sądzie. Wyjątkowo nie dotyczy to biegłego sądowego, którego kwalifikacje sprawdzane są przed dokonaniem wpisu na listę biegłych sądowych (art. 283 § 2 k.p.c.). Ze względu na źródło pochodzenia opinii brak jest jakichkolwiek podstaw do jej różnego traktowania i oceny.

Wychodząc z tych założeń należy stwierdzić, że skoro z uwagi na składnik w postaci wiadomości specjalnych dowód z opinii biegłego był w sprawie dowodem

tego rodzaju, iż nie mógł być zastąpiony inną czynnością dowodową, to rzeczą Sądów niższej instancji było przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w osobie, w ich ocenie, posiadającej odpowiednie kwalifikacje. To sąd wyznacza biegłych kierując się ich kwalifikacjami. Negatywna ocena biegłego wskazanego przez stronę skarżącą nie uzasadniała, z powołaniem się na art. 479¹² k.p.c., pominięcia tego dowodu. W konsekwencji rację ma strona skarżąca, że Sądy niższej instancji wychodząc z odmiennych założeń nie poczyniły ustaleń pozwalających na miarodajną ocenę zasadności wytoczonego przezeń powództwa.

Z tych przyczyn orzeczono, jak w wyroku.