



Sygn. akt III CSK 216/16

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 czerwca 2017 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Jacek Gudowski (przewodniczący)
SSN Paweł Grzegorzczak (sprawozdawca)
SSN Marian Kocon

Protokolant Katarzyna Jóskowiak

w sprawie z powództwa A. sp. z o.o. sp.k. w [...] przeciwko Spółdzielni Mleczarskiej "M." w [...] o zapłatę,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 9 czerwca 2017 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 22 grudnia 2015 r., sygn. akt I ACa .../15,

uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 2, w części oddalającej apelację strony powodowej, oraz w punkcie 3 i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w [...] do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Powódka A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w [...] domagała się, po ostatecznym sprecyzowaniu powództwa, od Spółdzielni Mleczarskiej M. w [...] zapłaty kwoty 3 247 418,46 zł tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych przez pozwaną korzyści za okres od dnia 1 lutego 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., kwoty 187 896,43 zł tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych przez pozwaną korzyści za styczeń i luty 2012 r. oraz kwoty 50 000 zł tytułem odszkodowania, w każdym przypadku z ustawowymi odsetkami, w związku z wprowadzaniem przez pozwaną do obrotu produktu będącego mieszaniną tłuszczów roślinnych i zwierzęcych w opakowaniu opatrzonym znakiem „m. Ł.”, co stanowiło naruszenie przysługującego powódce prawa do słownego znaku towarowego „m.”. Jako podstawę swojego roszczenia powódka wskazała art. 296 ust. 1 w związku z art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 776).

Sąd pierwszej instancji – Sąd Okręgowy w [...] ustalił, że powódka w okresie poprzedzającym rok 2009, jak i w latach 2009-2012, dysponowała prawem do znaku towarowego „m.” i od 2004 r. sprzedawała produkt pod nazwą „m. k”. Pozwana, wiodący producent nabiału w skali kraju, w okresie od czerwca 2004 r. do maja 2007 r. oferowała produkt pod nazwą „m. Ł.”. Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2007 r., sygn. I ACa .../07, Sąd Apelacyjny w [...] nakazał pozwanej zaniechanie wprowadzania do obrotu produktu do smarowania w opakowaniu o nazwie „m. Ł.”, w której użyty jest słowny znak towarowy „m.”. W okresie od lutego 2009 r. do lutego 2012 r. pozwana sprzedawała ten sam produkt pod nazwą „m. Ł.”, następnie zaś pod nazwą „mix Ł.”.

Podzielając ustalenia zawarte w opinii biegłego Sąd Okręgowy ustalił ponadto, że pozwana nie uzyskała korzyści w związku z wykorzystaniem do oznaczania towarów nazwy „m.”. Podkreślił, w ślad za biegłym, że ustalenie poziomu bezpodstawnie uzyskanych korzyści przy pomocy przyjęcia jako punktu odniesienia wysokości opłat licencyjnych, do czego zmierzała powódka, nie może następować z oderwaniem od konkretnego stanu faktycznego, modelu tego nie można zwłaszcza stosować, jeżeli prawdopodobieństwo zawarcia umowy

licencyjnej jest zerowe. Zarazem, na podstawie tej samej opinii, Sąd Okręgowy stwierdził, że pozwanej została wyrządzona szkoda w postaci rozmycia znaku towarowego i zaakceptował sformułowaną przez biegłego propozycję wyliczenia tej szkody.

Kierując się tymi ustaleniami Sąd Okręgowy uznał, że powództwo okazało się częściowo uzasadnione.

Przyjął, mając na względzie wyrok Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 25 czerwca 2007 r., sygn. I ACa .../07, że wykorzystywanie przez pozwaną oznaczenia „m.” przy sprzedaży produktu „m. Ł.” stanowiło naruszenie praw powódki. Wyjaśnił, że różnica między oznaczeniami „mx.” i „m.” jest znikoma w warstwie wizualnej, żadna zaś w warstwie fonetycznej. Zamiana litery „x” na litery „lks” nie prowadziła do takiej zmiany w wymowie i postaci oznaczenia, aby można przyjąć, że są to dwa niezależne od siebie określenia, które mogłyby być wykorzystywane w obrocie jako różniące się w wystarczającym stopniu od siebie oznaczenia.

Oceniając zasadność roszczeń powódki, Sąd Okręgowy nie zgodził się z prezentowanym przez powódkę poglądem, że korzyścią jest sam fakt korzystania ze znaku towarowego, niezależnie od tego, jakie skutki zachowanie to wywołuje. Po pierwsze, zdaniem Sądu, stanowisko powódki okazało się sprzeczne, skoro z jednej strony podkreślała ona brak potrzeby sięgania do efektów używania znaku towarowego w celu ustalenia, że pozwana osiągnęła korzyść, z drugiej zaś w celu wyliczenia tej korzyści odwoływała się do efektów używania znaku towarowego, wskazując na korzyść finansową uzyskaną przez pozwaną wskutek nieuprawnionego korzystania z prawa powódki. Po drugie, w przekonaniu Sądu stanowisko powódki nie uwzględniało należycie art. 296 ust. 1 p.w.p., według którego nieuprawnione korzystanie ze znaku towarowego jest naruszeniem prawa do znaku, które co najwyżej może przynieść określone korzyści, korzyści zatem nie można utożsamiać z samym faktem korzystania. W ocenie Sądu korzyścią jest „efekt korzystania ze znaku (...) przybierający różną postać niekoniecznie ograniczoną do zysku finansowego”. Zdaniem Sądu, ze stanowiskiem powódki można by się zgodzić tylko przy założeniu, że nie ma różnicy między roszczeniem o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści

i roszczeniem o naprawienie szkody, co nie wydaje się prawidłowe. W świetle art. 296 ust. 1 p.w.p. przez zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej opłacie licencyjnej może realizować się roszczenie odszkodowawcze, błędna jest natomiast koncepcja, że w każdej sprawie wartość utraconych korzyści można przedstawić jako wartość opłaty licencyjnej. Model taki przybierałby w istocie postać sankcji za naruszenie prawa powódki. Aby można było przyjąć, że wartość utraconych korzyści to wartość opłaty licencyjnej, należałoby wykazać, że faktycznie, a nie potencjalnie, naruszciciel tę korzyść uzyskał, bo do tego sprowadza się roszczenie o wydanie faktycznie uzyskanych korzyści, a nie takich, które naruszciciel mógłby jedynie uzyskać.

Sąd pierwszej instancji dodał także, że w okolicznościach sprawy wystąpienie przez pozwaną do powódki o udzielenie licencji było nierealne i nieracjonalne z racji różnicy potencjałów gospodarczych powódki i pozwanej, a poza tym brakowało jakichkolwiek podstaw, aby uzyskany przez pozwaną efekt sprzedaży wiązać z korzystaniem przez nią ze znaku „m.”. Na tej podstawie Sąd pierwszej instancji uznał za niezasadne dochodzone przez powódkę roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Jako uzasadnione Sąd ocenił natomiast roszczenie odszkodowawcze, zasądzając na rzecz powódki żadaną przez nią z tego tytułu kwotę 50 000 zł.

Wyrok Sądu Okręgowego zaskarżyły apelacjami obie strony. Wyrokiem z dnia 22 grudnia 2015 r. Sąd Apelacyjny w [...] zmienił zaskarżone orzeczenie w części dotyczącej kosztów procesu, oddalając apelację powódki w pozostałym zakresie, a apelację pozwanej w całości.

W ocenie Sądu Apelacyjnego aktualna treść art. 296 ust. 1 p.w.p., pozbawiona odesłania do zasad ogólnych, które zostało zastrzeżone tylko co do roszczenia o naprawienie szkody, uzasadnia założenie, że roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści zostało oderwane od reżimu bezpodstawnego wzbogacenia i obejmuje korzyści uzyskane w związku z naruszeniem prawa do znaku towarowego, rozumiane jako zysk, czyli przychody pomniejszone o wydatki rzeczowe, osobowe czy podatkowe, związane bezpośrednio lub pośrednio z przychodami, które naruszciciel uzyskał w związku z naruszeniem prawa do znaku towarowego. Wartość nieuiszczonych opłat licencyjnych może być

natomiast dochodzona jedynie jako sposób naprawienia szkody, alternatywny do odszkodowania na zasadach ogólnych (art. 296 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Nawet gdyby jednak przyjąć pogląd odmienny, to i tak proponowany przez powódkę sposób obliczenia opłaty licencyjnej był nieadekwatny w okolicznościach sprawy.

Sąd Apelacyjny zgodził się z Sądem Okręgowym, że podstawą ewentualnych opłat licencyjnych za korzystanie przez pozwaną ze znaku „m.”, podobnego do znaku „ł.”, nie może być wartość osiągniętych przez pozwaną przychodów, ponieważ wartość ta jest pochodną wielu czynników, składających się na renomę oferowanych przez pozwaną produktów. Nawiązując do sporządzonej w postępowaniu pierwszoinstancyjnym opinii biegłego, Sąd Apelacyjny wywiódł, że zasadnicze znaczenie w tej mierze ma renomowany znak towarowy „ł.”, niezwykle charakterystyczny i kojarzony powszechnie na rynku produktów mlecznych. To posługiwanie się znakiem „ł.”, nie zaś dodanie określenia „m.”, miało zasadnicze znaczenie dla poziomu sprzedaży produktów pozwanej. Uporczywe posługiwanie się przez pozwaną określeniem „m.”, czy też obecnie „m.”, nie było obliczone na zbudowanie renomy na bazie tych określeń, lecz stanowiło zabieg marketingowy polegający na sugerowaniu odbiorcom, że tłuszcz do smarowania, jakim jest miks tłuszczowy, wykazuje cechy masła. Korzyścią, którą pozwana chciała w ten sposób osiągnąć, było wprawdzie zwiększenie sprzedaży, jednak nie w ten sposób, że klient, kupując towar pozwanej, będzie działał w przekonaniu, iż kupuje towar powódki, ale że kupuje „prawie masło”.

Sąd Apelacyjny podzielił także stanowisko biegłego co do tego, że powódka mogłaby żądać świadczenia w postaci nieuiszczonych opłat licencyjnych, czy to jako odszkodowanie, czy też jako zwrot korzyści, tylko gdyby w konkretnym układzie stosunków rynkowych jej znak towarowy rzeczywiście stałby się albo mógłby stać się przedmiotem licencji. W realiach sprawy możliwości takiej nie było, powódka wielokrotnie czyniła bezowocne starania, by pozwana zawarła z nią umowę licencyjną, toteż wartość opłaty licencyjnej nie stanowiła adekwatnego miernika ewentualnych korzyści strony pozwanej. Nawet zatem gdyby uznać dopuszczalność domagania się równowartości opłaty licencyjnej jako korzyści w rozumieniu art. 296 ust. 1 p.w.p., z czym Sąd Apelacyjny się nie zgodził, brak było podstaw do ustalenia, że powód rzeczywiście utracił korzyść majątkową

w postaci opłaty licencyjnej. Korzyść w postaci zaoszczędzonej opłaty licencyjnej była wyłącznie hipotetyczna, ponieważ pozycja stron na rynku i znikoma wartość znaku towarowego „m.” wykluczała zawarcie przez strony umowy licencyjnej.

Sąd Apelacyjny nie zgodził się również z zarzutami apelacji strony pozwanej, zmierzającymi do zakwestionowania zdolności odróżniającej znaku towarowego, do którego uprawniona była powódka. Podniósł, że kwestia ta była badana w postępowaniu administracyjnym i sądoadministracyjnym, ocenił także samodzielnie, że znak towarowy powódki zachował zdolność odróżniającą w stopniu znikomym, minimalnym, w efekcie naruszeń, których dopuszczała się pozwana. Prawdopodobnie tej oceny potwierdzał fakt, że pozwana we wrześniu 2014 r. skierowała wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego powódki do znaku towarowego „m.”, który nie został uwzględniony przez Urząd Patentowy RP. Sąd Apelacyjny zaprzeczył także, aby na przeszkodzie udzieleniu powódce ochrony stał fakt wykorzystywania przez pozwaną znaku „m.” wyłącznie jako wskazówki co do rodzaju produktu, oddalił również zarzuty zmierzające do wykazania, że między znakiem towarowym „m.”, a znakiem „m. Ł.”, nie zachodzi podobieństwo uzasadniające ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców.

Wyrok Sądu Apelacyjnego zaskarżyła skargą kasacyjną powódka, w części oddalającej jej apelację, zarzucając, w ramach pierwszej podstawy kasacyjnej (art. 398³ § 1 pkt 1 k.p.c.), naruszenie art. 296 ust. 1 p.w.p. przez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie. Na tej podstawie wniosła o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zarzuty skargi kasacyjnej były skoncentrowane na dwóch zasadniczych zagadnieniach. Pierwsze sprowadzało się do tego, jak należy rozumieć bezpodstawnie uzyskane korzyści, o których stanowi art. 296 ust. 1 p.w.p., w szczególności, czy należy do nich także korzyść polegająca na bezpłatnym korzystaniu w obrocie gospodarczym z oznaczenia objętego cudzym prawem wyłącznym. Drugie zagadnienie dotyczyło adekwatności, w okolicznościach sprawy,

metody wyceny tak określonych korzyści, opartej na zastosowaniu hipotetycznej opłaty licencyjnej.

Roszczenie o wydanie korzyści związanych z naruszeniem prawa do znaku towarowego, równoległe do roszczenia o naprawienie szkody, funkcjonuje w polskim prawodawstwie od okresu międzywojennego. Przewidywał je - w postaci żądania wydania niesłusznego zubożenia za okres trzech ostatnich lat - art. 188 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. nr 39, poz. 384). Unormowanie to przejęto do art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U. nr 14, poz. 73), który stanowił o konieczności wydania uprawnionemu uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych, a następnie do art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o ochronie znaków towarowych (Dz. U. nr 5, poz. 17; dalej - „u.z.t.”), zezwalającego dotkniętemu naruszeniem na żądanie, na zasadach ogólnych, wydania korzyści majątkowej, uzyskanej bez podstawy prawnej w następstwie naruszenia prawa z rejestracji. Przepis art. 296 ust. 1 p.w.p. uprawniał pierwotnie do żądania, od osoby, która naruszyła prawo do znaku, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 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; dalej - „ustawa nowelizująca”), treść art. 296 ust. 1 p.w.p. zmieniono, zastrzegając odesłanie do zasad ogólnych jedynie co do roszczenia o naprawienie szkody i wprowadzając możliwość naprawienia 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. Równoległe pozostawiono możliwość domagania się wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Analogiczne unormowanie przewidziano w odniesieniu do naruszenia innych praw wyłącznych regulowanych ustawą - Prawo własności przemysłowej (art. 287 ust. 1, art. 291¹, art. 292 ust. 1, art. 293 ust. 1, art. 302 ust. 1 p.w.p.).

Charakter prawny i przedmiot roszczenia o wydanie korzyści w prawie własności przemysłowej, a także w ustawodawstwie z zakresu prawa autorskiego (por. art. 79 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych, jedn. tekst: Dz. U. 2016 r., poz. 666), nie jest jednolicie postrzegany w orzecznictwie i piśmiennictwie. Na tle ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o ochronie znaków towarowych Sąd Najwyższy przyjął, lokując żądanie wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści w reżimie prawnym bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405 k.c.), że wzbogacenie może polegać na nieuprawnionym korzystaniu z cudzego prawa wyłącznego przez jego bezprawne przywłaszczenie, przy czym zubożenie uprawnionego polega wówczas na nieuzyskaniu wynagrodzenia, które przysługiwałoby mu w wypadku postępowania naruszcyciela zgodnego z prawem (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2006 r., V CSK 237/06, Biul. SN 2006, nr 11, s. 17). Pogląd ten - w odniesieniu do art. 20 ust. 2 u.z.t. - Sąd Najwyższy podzielił w wyroku z dnia 24 października 2007 r., IV CSK 203/07, OSNC 2009, nr 1, poz. 3. Zaznaczył przy tym, że w świetle art. 296 ust. 1 p.w.p. zubożenie uprawnionego polega na korzystaniu przez inny podmiot jego kosztem, bez podstawy prawnej, z jego prawa wyłącznego; uprawniony nie musi zatem dowodzić, że uzyskane przez naruszcyciela w ten sposób korzyści powiększyły jego majątek oraz że on sam uzyskałby korzyść, którą uzyskał naruszcyciel (tak samo wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2009 r., V CSK 71/09, niepubl.).

Stanowisko, że wkroczenie w sferę chronioną cudzym prawem wyłącznym uzasadnia żądanie wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści Sąd Najwyższy wyrażał także w odniesieniu do innych dóbr niematerialnych chronionych prawami wyłącznymi (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 1955 r., I C 1859/53, PiP 1955, nr 7-8, s. 295, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 1962 r., 3 CR 410/61, RPEiS 1963, nr 3, s. 331, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 1990 r., II CR 1165/89, OSP 1991, nr 1, poz. 11).

Pogląd ten należało uznać za aktualny także na tle art. 296 p.w.p. po zmianach wprowadzonych ustawą nowelizującą, a odmienne stanowisko Sądów *meriti*, utożsamiające korzyść majątkową naruszcyciela wyłącznie z osiągniętym z tego tytułu zyskiem, okazało się błędne.

Prawo ochronne na znak towarowy zapewnia uprawnionemu monopol w zakresie korzystania z chronionego oznaczenia w obrocie, polegający na tym, że może on korzystać z niego zarobkowo lub zawodowo z wyłączeniem innych

osób (art. 153 p.w.p.). Prawo to ma charakter majątkowy, toteż ingerencja w wynikający z niego monopol, wyrażająca się w bezprawnym korzystaniu z chronionego dobra w obrocie, stanowi z punktu widzenia naruszydca korzyść majątkową - używa on bowiem we własnej działalności cudzego dobra, wkraczając w sferę majątkową zastrzeżoną wyłącznie na rzecz innej osoby. Zbliżone, trafne, stanowisko zajmowane jest w judykaturze w kontekście używania cudzej rzeczy bez tytułu prawnego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2012 r., V CSK 157/11, niepubl.), z tym zastrzeżeniem, że sytuacja prawna korzystającego modyfikowana jest w tym przypadku przez przepisy dotyczące rozliczeń między posiadaczem a właścicielem (art. 224 i n. k.c.). Wkroczenie w sferę zastrzeżoną na rzecz uprawnionego do znaku towarowego i korzystanie z niego we własnej działalności gospodarczej, pociąga zatem za sobą powstanie korzyści majątkowej, nie ma przy tym znaczenia, czy z punktu widzenia naruszydca korzystanie z dobra było konieczne, a także to, czy naruszydca byłby zainteresowany korzystaniem z chronionego dobra na podstawie umowy. Na ocenę tak rozumianej korzyści nie rzutuje również to, czy w związku z używaniem cudzego oznaczenia po stronie naruszydca doszło do powstania jakichkolwiek dodatnich efektów gospodarczych, w szczególności zysku. Odmienne założenie prowadziłoby do wniosku, że prowadzenie niedochodowej działalności eliminuje korzyść polegającą na korzystaniu z cudzego dobra chronionego prawem wyłącznym, czego nie można akceptować.

Relacja między roszczeniem o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści w dziedzinie prawa własności intelektualnej a ogólnym roszczeniem z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia nie jest jednolicie postrzegana w piśmiennictwie. Trzeba jednak mieć na względzie, że widoczna w literaturze, a częściowo także w orzecznictwie (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 1969 r., I CR 585/68, OSNCP 1970, nr 1, poz. 7, z dnia 22 lutego 1978 r., II CR 25/78, OSNCP 1979, nr 1-2, poz. 8, i z dnia 18 grudnia 1979 r., III CRN 74/79, niepubl.) tendencja do usamodzielniania roszczenia o wydanie korzyści w obszarze prawa własności intelektualnej była powodowana wolą uniknięcia stawiania naruszydca na równi z legalnym użytkownikiem i wzmocnienia ochrony uprawnionego przez przyznanie mu prawa do żądania korzyści dalej idących, w tym zysku osiągniętego przez

naruszyciela w związku z naruszeniem. Nie negowano natomiast, co wynika z przywołanego już orzecznictwa, że roszczenie o wydanie korzyści obejmuje co najmniej korzyść polegającą na bezpodstawnym korzystaniu z cudzego dobra, postrzeganą zazwyczaj jako zaoszczędzony wydatek w związku z nieponiesieniem należnych opłat licencyjnych.

Uzasadnienie ustawy nowelizującej (por. druk sejmowy V kadencji nr 1241, pkt I.5) prowadzi do wniosku, że intencją ustawodawcy nie było zerwanie z dotychczasowym postrzeganiem roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści w ustawie - Prawo własności przemysłowej, lecz poszukiwanie w nim środka pozwalającego na implementację art. 13 ust. 2 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157, s. 45), który uprawnia państwa członkowskie m.in. do wprowadzenia regulacji zezwalających na domaganie się od naruszcyciela zwrotu zysków (*account of profits, Herausgabe der Gewinne*). Spostrzeżenie to może prowadzić do wniosku, że *de lege lata* roszczenie to obejmuje także korzyści odniesione do dochodów osiągniętych przez naruszcyciela w następstwie naruszenia, nie uzasadnia natomiast założenia, że roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści nie dotyczy, w obecnym stanie prawnym, korzyści polegającej na nieodpłatnym korzystaniu z cudzego dobra chronionego prawem wyłącznym. Pogląd ten nie znajduje też oparcia w językowej wykładni art. 296 ust. 1 p.w.p., w którym posłużono się ogólnym określeniem „korzyść”, nie zaś „zysk”, brak również przekonujących racji aksjologicznych lub systemowych przemawiających za pozbawieniem uprawnionego prawa do żądania zwrotu rozumianych w ten sposób korzyści na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. Zarzut błędnej w tym zakresie wykładni art. 296 ust. 1 p.w.p. dokonanej przez Sąd Apelacyjny okazał się zatem trafny.

Przechodząc do drugiego z zagadnień podniesionych w skardze kasacyjnej, powódka domagała się wydania wartości bezpodstawnie uzyskanych korzyści obliczając tę wartość według hipotetycznej opłaty licencyjnej, przy czym opłatę tę ustalono w stawce procentowej od wartości sprzedaży towarów oznaczonych znakiem „m. Ł.”.

Koncepcja ustalania wartości korzyści podlegającej wydaniu w związku z bezprawnym korzystaniem z cudzego znaku towarowego na podstawie opłaty licencyjnej, którą obowiązany byłby zapłacić naruszyiciel, gdyby korzystał z dobra niematerialnego legalnie, została zaakceptowana w orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2006 r., V CSK 237/06, Biul. SN 2006, nr 11, s. 17, i z dnia 24 października 2007 r., IV CSK 203/07, OSNC 2009, nr 1, poz. 3) i odpowiada praktyce innych państw. Wpisuje się ona w ogólniejsze stanowisko orzecznictwa na tle innych dóbr niematerialnych i koresponduje z założeniem, że w realiach gospodarki rynkowej dobra chronione prawami własności intelektualnej są udostępniane odpłatnie na podstawie umownej, która nie powinna być omijana.

Wbrew opinii Sądów *meriti* stosowanie tej metody wyceny korzyści nie jest uzależnione od prawdopodobieństwa, że w okolicznościach sprawy strony zawarłyby umowę licencyjną. Element ten mógłby mieć znaczenie przy ocenie zasadności dochodzonego na zasadach ogólnych roszczenia o naprawienie szkody w zakresie utraconych przez uprawnionego korzyści (*lucrum cessans*), w rozważanych okolicznościach nieuiszczona opłata licencyjna nie stanowi jednak wyznacznika rozmiaru hipotetycznej szkody, lecz służy rynkowej wycenie korzyści realnie uzyskanej przez naruszyiciela przez ingerencję w sferę wyłączności zastrzeżonej na rzecz uprawnionego. Tym bardziej na przeszkodzie stosowaniu tej metody nie może stać twierdzenie naruszyiciela, że nie zawarłyby z uprawnionym umowy licencyjnej, stanowisko takie, jak zarzucono w skardze kasacyjnej, prowadziłoby do nieuzasadnionego uprzywilejowania podmiotów, które - odmawiając zawarcia umowy - naruszają cudze prawa wyłączne. Nie można też zgodzić się z poglądem Sądu Apelacyjnego, iżby zwrot uzyskanej korzyści szacowanej według hipotetycznej opłaty licencyjnej miał stanowić sankcję za naruszenie praw powódki, skoro kwestia sprowadzała się do oszacowania korzyści majątkowej osiągniętej przez pozwaną kosztem powódki.

Przeszkody do zaakceptowania metody hipotetycznej opłaty licencyjnej Sąd Apelacyjny upatrywał także w obecnej treści art. 296 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Geneza tego rozwiązania wskazuje, że prawodawca zrezygnował z projektowanej pierwotnie możliwości domagania się przez uprawnionego, w ramach

roszczenia odszkodowawczego, wielokrotności opłaty licencyjnej, wprowadzając zryczałtowane odszkodowanie odpowiadające wysokości opłaty, która w chwili jej dochodzenia byłaby należna tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Jego wprowadzenie służyło ułatwieniu sytuacji uprawnionego, którego prawo zostało naruszone zawinionym działaniem, przez zwolnienie go m.in. od konieczności wykazania konkretnego uszczerbku (por. odpowiednio wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2011 r., IV CSK 133/11, OSNC 2012, nr 5, poz. 62).

Rozwiązanie to nie rzutowało jednak na dotychczasowy normatywny kształt roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, które po wejściu w życie ustawy nowelizującej pozostało roszczeniem konstrukcyjnie samodzielny względem roszczenia odszkodowawczego, przy pozostawieniu wyboru między tymi roszczeniami uprawnionemu. Okoliczność, że prawodawca, dążąc do wzmocnienia sytuacji dysponenta prawa wyłącznego, uznał metodę hipotetycznej opłaty licencyjnej za adekwatną do kalkulacji ryczałtowego odszkodowania, nie uchyla możliwości stosowania i przydatności tej metody przy wycenie korzyści naruszcyciela polegającej na korzystaniu ze znaku towarowego chronionego prawem wyłącznym na rzecz innej osoby. Jest tak tym bardziej, jeżeli zważyć, że z dogmatycznego punktu widzenia rozważana metoda, jako nawiązująca do cen rynkowych, odpowiada w pełni ogólnym założeniom, według których powinna następować wycena podlegającej zwrotowi korzyści majątkowej, jest ona natomiast odstępstwem od ogólnych zasad ustalania rozmiaru szkody.

Wykorzystanie tego samego miernika w postaci hipotetycznej opłaty licencyjnej nie oznacza przy tym zawsze tożsamości rezultatów, jeżeli wziąć pod uwagę, że w przypadku roszczenia odszkodowawczego w art. 296 ust. 1 pkt 2 p.w.p. za miarodajny do oceny wysokości opłaty uznano moment jej dochodzenia (por. odpowiednio wyroki Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2004 r., III CK 366/03, OSNC 2005, nr 7-8, poz. 141, i z dnia 10 lipca 2009 r., II CSK 89/09, niepubl.), podczas gdy określenie wartości korzyści uzyskanych przez naruszcyciela powinno uwzględniać opłatę, jaką mógłby uzyskać uprawniony w czasie, w którym doszło do naruszenia. Wreszcie, należało zauważyć, że rozwiązania, w których metoda hipotetycznych opłat licencyjnych jest wykorzystywana zarówno przy

określeniu wysokości zryczałtowanego odszkodowania, jak i określeniu wartości podlegającej wydaniu korzyści w reżimie bezpodstawnego wzbogacenia, nie są obce także zagranicznym porządkom prawnym.

Reasumując, w okolicznościach sprawy Sąd Apelacyjny, w ślad za Sądem Okręgowym, błędnie uznał, że metoda hipotetycznej opłaty licencyjnej nie może służyć wycenie korzyści uzyskanej przez pozwaną, a sformułowane w tym zakresie zarzuty skargi kasacyjnej okazały się zasadne.

Odrębnym problemem jest ocena wysokości należnej powodce opłaty. Zagadnienie to należy do skomplikowanych i wymaga uwzględnienia licznych czynników. Warunki hipotetycznej licencji, jako metody wyceny korzyści, powinny najogólniej odpowiadać kryteriom rynkowym w tym znaczeniu, że naruszciciel nie powinien być traktowany ani lepiej ani gorzej, niż gdyby doszło do zawarcia umowy w warunkach zwykłego obrotu rynkowego.

Przy szacowaniu wysokości opłaty mogą mieć znaczenie uśrednione stawki opłat licencyjnych na konkretnym rynku, jeżeli są dostępne i miarodajne, ze względu na dużą rozpiętość nie mogą one jednak być stosowane mechanicznie, lecz jedynie orientacyjnie i pomocniczo, przy założeniu konieczności ich nawet głębokiej korekty, w zależności od okoliczności konkretnego przypadku. Dużą ostrożność należy także zachować przy odwoływaniu się do stawek opłat przyjętych w dotychczasowym orzecznictwie, ze względu na specyfikę konkretnych sytuacji. Ocenie podlegają w tej mierze w szczególności takie elementy, jak rozpoznawalność, renoma i potencjał znaku towarowego, składające się na jego ekonomiczną wartość, oraz prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, z czym łączy się to, czy naruszciciel posługiwał się znakiem identycznym, czy podobnym do znaku towarowego uprawnionego. Konkretyzujące znaczenie w tym zakresie mogą mieć takie kryteria, jak udział w rynku, skala inwestycji na rzecz rozwoju znaku (marki) po stronie uprawnionego, wysokość uzyskiwanych w przeszłości opłat licencyjnych, jeżeli znak był przedmiotem licencji, lub opłat proponowanych, jeżeli prowadzone były w tym zakresie negocjacje. Wszystkie te informacje mogą bowiem służyć ustaleniu, jaką opłatę licencyjną uzgodniłyby podmioty rozsądnie działające w warunkach rynkowych.

Przy kształtowaniu hipotetycznej opłaty licencyjnej, tak jak w warunkach rynkowych, nie bez znaczenia jest również rozsądnie oczekiwana rentowność działalności, stopień, w jakim korzystanie ze znaku przyczynia się do sprzedaży osiągananej przez naruszydciela (efekt marki) i udział naruszydciela w innych korzyściach związanych z używaniem znaku towarowego, takich jak infrastruktura, kanały dystrybucyjne etc.

Jeżeli ocena tych elementów wypada niekorzystnie dla uprawnionego do znaku, konieczna może okazać się, w zależności od okoliczności sprawy i całościowej oceny uwzględnianych czynników, nawet istotna redukcja wyjściowej uśrednionej stawki opłaty. Z drugiej strony, należy mieć na względzie, że używanie cudzego oznaczenia w działalności gospodarczej świadczy o tym, iż naruszydciel przywiązuje do niego określoną wartość.

Należy też wziąć pod uwagę, że hipotetyczna opłata licencyjna nie musi być kalkulowana, choć metoda ta jest najczęściej spotykana w praktyce, w stawce procentowej od obrotu brutto (wartości sprzedaży, względnie zysku) naruszydciela; jeżeli schemat taki, nawet przy istotnym obniżeniu wyjściowych stawek, prowadziłyby do ustalenia opłaty oderwanej w konkretnych okolicznościach od realiów gospodarczych, nie jest wykluczone określenie - przy uwzględnieniu ogółu okoliczności sprawy - hipotetycznej opłaty licencyjnej w postaci zryczałtowanej sumy płatnej na rzecz uprawnionego.

Z tych względów, na podstawie art. 398¹⁵ § 1 k.p.c., Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji.

kc

jw