



Sygn. akt V CSK 174/17

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 grudnia 2017 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Marian Kocon (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Wojciech Katner

SSN Marta Romańska

Protokolant Piotr Malczewski

w sprawie z powództwa H. Inc. w P. (Stany Zjednoczone Ameryki)
przeciwko B. S.A. w B.

o zaniechanie,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 7 grudnia 2017 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...)

z dnia 19 października 2016 r., sygn. akt I ACa (...),

1) uchyla zaskarżony wyrok w punkcie pierwszym w części oddalającej apelację powoda dotyczącą roszczenia o podaniu do publicznej wiadomości (art. 287 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 776) oraz w punkcie drugim orzekającym o kosztach postępowania apelacyjnego i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego dotyczących tego roszczenia,

2) oddala skargę kasacyjną w pozostałej części i zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 8260 zł (osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) tytułem kosztów postępowania kasacyjnego dotyczących roszczeń o zakazanie naruszeń i wydanie korzyści.

UZASADNIENIE

Sąd Apelacyjny w (...) wyrokiem z dnia 19 października 2016 r. oddalił apelację powoda H. Inc. w P. od wyroku Sądu Okręgowego w W. z dnia 1 kwietnia 2016 r. oddalającego skierowane przeciwko B. S.A. w B. roszczenie publikacyjne, roszczenie o zaniechanie naruszeń oraz o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści ponad kwotę 60524,24 zł.

Sąd ustalił, że powodowi przysługują patenty oraz, że pozwany je naruszył oferując, wprowadzając do obrotu oraz importując dla tych celów kartridże B. i B., w których zastosowano rozwiązania techniczne według zastrzeżeń patentowych. Kartridże B. i B., które naruszały patenty zostały zakupione przez pozwanego w latach 2010 - 2011 od firmy M. Co., LTD w liczbie 28000 sztuk. Pozwany wprowadził te kartridże do obrotu i z ich sprzedaży uzyskał w latach 2010 - 2011 bezpodstawnie korzyści w zasądzonej kwocie 60524,24 zł.

Pozwany od 2012 r. zaprzestał sprzedaży produktów naruszających patenty.

Sąd Apelacyjny podzielił pogląd Sądu Okręgowego, że skoro w chwili zamknięcia rozprawy stan naruszeń ustał i nie istnieje niebezpieczeństwo ich dokonania w przyszłości, to nie ma podstaw do uwzględnienia roszczenia zakazowego przewidzianego w art. 287 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 776, dalej: „Pr.Wł.Przem.”), jak i roszczenia publikacyjnego przewidzianego w art. 287 ust. 2 tej ustawy.

Skarga kasacyjna powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w części oddalającej jego apelację - oparta na obu podstawach z art. 398³ k.p.c. - zawiera zarzut naruszenia art. 287 ust. 1 i 2 Prawa własności przemysłowej, art. 6 k.c.,

a także art. 378 § 1, 387 § 1 i art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 zd. 1 k.p.c., 98 § 1 k.p.c., i zmierza do uchylenia tego wyroku w zaskarżonym zakresie i uwzględnienia dochodzonych roszczeń, bądź przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Istota zarzutów naruszenia art. 287 ust. 1 Pr.Wł.Przem. w zakresie roszczenia zakazowego sprowadza się do twierdzenia, że Sąd Apelacyjny błędnie przyjął, iż przesłanką tego roszczenia jest istnienie stanu naruszenia lub zagrożenia naruszenia w momencie zamknięcia rozprawy (orzekania).

Przepis art. 287 Pr.Wł.Przem., którego naruszenie zarzuca skarżący, został gruntownie zmodyfikowany 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). Nowelizacja ta wynikała z konieczności dostosowania prawa polskiego do wymogów dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. UE L 195 z 02.06.2004, s. 16), w której przewidziano szczególną regulację środków prawnych oraz kwestii procesowych w odniesieniu do naruszeń praw własności intelektualnej. Dostosowanie prawa krajowego do wymogów dyrektywy 2004/48/WE zmierzało do ustalenia równorzędnego poziomu ochrony praw własności intelektualnej w UE.

Roszczenie o zaniechanie naruszenia przewidziane w art. 287 ust. 1 Pr.Wł.Przem. ma charakter obronny i zmierza do przerwania zachowań bezprawnych, które wkraczają w sferę wyłączności prawa. Celem tego roszczenia jest uzyskanie zakazu korzystania z przedmiotów prawa w określony sposób, zatem świadczenie dłużnika ma tu polegać na zaniechaniu.

Roszczenie o zaniechanie jest najczęściej stosowanym w praktyce roszczeniem, w sytuacji gdy naruszenie już nastąpiło i istnieje niebezpieczeństwo jego kontynuacji albo gdy co prawda jeszcze nie doszło do naruszenia, ale zachodzi bezpośrednie niebezpieczeństwo jego dokonania. Przy czym w przypadku zagrożenia naruszeniem samodzielną podstawę zaniechania odpowiednich działań stanowi art. 285 Pr.Wł.Przem.

W przypadku już dokonanego naruszenia zaniechanie niedozwolonych działań na przyszłość powinno być oceniane według stanu rzeczy istniejącego w chwili zamknięcia rozprawy (art. 316 § 1 k.p.c.). Zatem jeśli stan naruszenia ustał i nie istnieje niebezpieczeństwo dokonania naruszeń w przyszłości lub też w czasie trwania postępowania prawo wygasło, nie ma podstaw do uwzględnienia roszczenia zakazowego. Przeto wychodząc z tego założenia Sąd Apelacyjny, wbrew odmiennemu stanowisku skarżącego, nie dopuścił się obrazy art. 287 ust. 1 Pr.Wł.Przem. oddalając roszczenie o zaniechanie.

Sąd Najwyższy zauważa, że w doktrynie wyrażany jest także pogląd, zgodnie z którym roszczenie o zaniechanie przysługuje bez względu na to, czy w chwili wniesienia pozwu (lub w chwili zamknięcia rozprawy) stan naruszenia jeszcze trwa, gdyż nawet w razie zaprzestania aktów naruszania powód może być zainteresowany uzyskaniem korzystnego wyroku. Wyrok taki miałby dla niego znaczenie, gdyby w przyszłości pozwany dopuścił się naruszenia. Z poglądem tym można się zgodzić, jednak z zaznaczeniem, że w konkretnym stanie sprawy w chwili zamknięcia rozprawy istnieje niebezpieczeństwo naruszeń w przyszłości. W sprawie zaś nie ustalono, że istnieją hipotetyczne możliwości podjęcia przez pozwanego uprzednich działań naruszycielskich.

Istota zarzutów dotyczących naruszenia art. 287 ust. 1 Pr.Wł.Przem. W odniesieniu do roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści sprowadza się do twierdzenia, że błędnie Sąd Apelacyjny uznał, iż wysokość przychodów podlega pomniejszeniu o koszty ich uzyskania. Skarżący przeto utożsamia uzyskane korzyści z przychodem.

Przedmiotem roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, wbrew odmiennemu pogładowi skarżącego, nie jest przychód ale co do zasady zysk, który został osiągnięty przez naruszydciela w wyniku bezprawnego naruszenia patentu. Przychód ma znaczenie o tyle, że stanowi punkt wyjścia do ustalenia wielkości bezpodstawnie uzyskanych przez naruszydciela korzyści. Przychód podlega pomniejszeniu przede wszystkim o koszty jego uzyskania. Wielkości te muszą nadto pozostawać w związku przyczynowym z naruszeniem patentu. O ile zatem, zgodnie z ogólnymi regułami rozkładu ciężaru dowodu, obowiązkiem

powoda jest udowodnienie rozmiaru roszczenia, to wykazanie okoliczności zmniejszających to żądanie obciąża stronę pozwaną. Przy czym zasadnie Sąd Apelacyjny uznał, że ze względu na niepewność co do rozmiarów rzeczywistej szkody utożsamianej z zyskiem Sąd Okręgowy miał podstawy do wykorzystania art. 322 k.p.c. zasądzając kwotę 60524,24 zł. Stanowisko to pozostaje w zgodzie z art. 287 ust. 1 Pr.Wł.Przem., jak i art. 13 dyrektywy 2004/48/WE.

Odnosnie do zarzutu naruszenia art. 287 ust. 2 Pr.Wł.Przem. niepodobna było pominąć, a co uszło uwagi Sądu Apelacyjnego, że wskutek oddalenia roszczenia o zaniechanie określonych działań wobec ustania stanu naruszenia i nie istnienia niebezpieczeństwa dokonania naruszeń w przyszłości skarżący może mieć interes prawny w ustaleniu, że naruszenie miało miejsce, i w związku z tym żądać orzeczenia o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu w sposób i w zakresie określonym przez sąd (art. 287 ust. 2 Pr.Wł.Przem.). Informacja o dokonanym naruszeniu może mieć bowiem istotne znaczenie dla dobrego imienia skarżącego, który bez takiej informacji mógłby być traktowany jako podmiot bezpodstawnie wnoszący powództwa.

Co się zaś tyczy treści informacji, to Sąd, działając na wniosek uprawnionego, określa jaką część orzeczenia lub jakiej treści informacja o orzeczeniu ma być podana do publicznej wiadomości. Informacja podawana do publicznej wiadomości musi pozostawać w ścisłym związku z orzeczeniem.

Z tych przyczyn Sąd Najwyższy orzekł, jak w wyroku.

aj

r.g.