



Sygn. akt I CSK 540/13

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 czerwca 2014 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący)

SSN Józef Frąckowiak

SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa Instytutu [...] przeciwko N. Spółce z o.o. w W.
o zapłatę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
w Izbie Cywilnej w dniu 27 czerwca 2014 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] z dnia 27 grudnia 2012 r.,

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

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 27 grudnia 2012r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację powodowego Instytutu [...] od wyroku Sądu pierwszej instancji oddalającego powództwo przeciwko N. spółka z o.o. w W. o zasądzenie kwoty 110 800 zł z odsetkami, tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, wniesione w dniu 27 lipca 2011 r. i oparte między innymi na zarzucie naruszenia przez stronę pozwaną przysługującego powodowi prawa do ochrony znaku towarowego oraz prawa wynikającego z rejestracji wzoru przemysłowego przez wprowadzenie do obrotu produktów opakowanych i oznakowanych w sposób naśladowczy względem produktów powoda i podobnych co do postaci oraz przeznaczenia do produktów wytwarzanych przez powoda.

Sądy ustaliły, że powód w 2006r. wprowadził na rynek produkty [...] oznaczone nazwą „O.”, na które uzyskał w Urzędzie Patentowym RP prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, którego przedmiotem jest opakowanie przeznaczone do przechowywania saszetek z preparatem „O”. Uzyskał też prawo ochronne na znak towarowo-graficzny „O.” przeznaczony do oznaczenia towarów, prawo ochronne na znak towarowy - słowny „O.” przeznaczony do oznaczania towarów w klasyfikacji nicejskiej oraz prawo ochronne na znak graficzny, przeznaczony do oznaczania powyższych produktów.

W dniu 27 czerwca 2008 r. N. spółka z o.o. wprowadziła do obrotu wyprodukowane przez siebie środki [...]: „L.X.” oraz „L.Y.” Spółka ta jest powiązana zarówno osobowo jak i kapitałowo ze spółką pozwaną, która posiada w niej 50% udziałów, w obu spółkach prezesem zarządu jest ta sama osoba, również wiceprezesami zarządu były te same osoby.

Decyzją z dnia 19 sierpnia 2008 r. Urząd Patentowy RP udzielił stronie pozwanej prawa ochronnego na znak towarowy „L.”, w dniu 27 sierpnia 2009 r. strona powodowa złożyła przeciwko temu sprzeciw, który decyzją z dnia 29 kwietnia 2011 r. został oddalony.

Przed Sądem Okręgowym w W. toczy się sprawa X GC .../09 wszczęta przez powodowy Instytut przeciwko spółce N. z żądaniem ochrony przysługującego powodowi prawa do znaków towarowych i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, jak również z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji.

W rozpoznawanej obecnie sprawie Sądy obu instancji oddalając powództwo uwzględniły zgłoszony przez pozwaną zarzut przedawnienia roszczeń.

Sąd Apelacyjny dokonując wykładni art. 289 ust. 1 w zw. z art. 292 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, ze zm., obecnie tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 - dalej: „p.w.p.”), dotyczącego przedawnienia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej, powołał się na stanowisko Sądu Najwyższego zajęte w wyroku z dnia 30 kwietnia 1974 r., II CR 161/74 (OSP 1975/10/212) i stwierdził, że w sytuacji, gdy - jak w rozpoznawanej sprawie - zarzucane naruszenie ma charakter czynu ciągłego, jako polegające na zleceniu wytwarzania przez pewien okres zakwestionowanych produktów w ilości pozwalającej na stałą sprzedaż w wielu niewielkich dawkach oraz na ich wprowadzaniu do obrotu, bieg przedawnienia wyznacza pierwsza chwila, w której poszkodowany dowiedział się o czynie i o osobie odpowiedzialnej, bez względu na to, jak długo ten czyn trwał oraz ile partii spornych wyrobów wprowadził na rynek w ramach czynu ciągłego jego sprawca. Zarzucane przez stronę powodową naruszenie jej praw polegało na bezprawnym używaniu znaku towarowego w obrocie gospodarczym i bezprawnym korzystaniu z wzoru przemysłowego. W świetle definicji naruszenia tych praw, zawartej w art. 296 ust. 2 pkt 2 oraz art. 66 ust. 1 p.w.p., dla rozpoczęcia biegu przedawnienia nie ma znaczenia, zdaniem Sądu Apelacyjnego, powoływany przez stronę powodową moment wydania opinii przez biegłego w sprawie X GC .../09 (maj 2011 r.), jako moment powzięcia przez nią wiadomości o tym, która z powiązanych ze sobą spółek w rzeczywistości czerpie korzyści z zarzucanego naruszenia praw powodowego Instytutu. Już bowiem z chwilą wprowadzenia do sprzedaży środka „L.”, a więc już w dniu 27 czerwca 2008 r., strona powodowa miała wszelkie dane, by ustalić, że również strona pozwana jest osobą naruszającą jej prawa, gdyż na opakowaniach obu spornych produktów znajduje się znak towarowy strony pozwanej. Sąd Apelacyjny wskazał, że potwierdzeniem tego, iż strona powodowa wcześniej niż twierdzi, wiedziała, że również strona pozwana narusza jej prawa jest fakt, iż już w dniu 27 sierpnia 2009 r. wniosła sprzeciw wobec decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu pozwanej prawa ochronnego na znak towarowy, a zatem już wtedy wiedziała, że to

pozwana jest osobą używającą w obrocie gospodarczym znaku towarowego identycznego lub podobnego do jej znaku i jest podmiotem korzystającym ze służącego stronie powodowej wzoru przemysłowego. Ustalenie przez biegłego w sprawie X GC .../09, że to pozwana, a nie bezpośredni producent: N., czerpie korzyści finansowe ze sprzedaży spornych produktów nie miało więc znaczenia dla początku biegu przedawnienia.

W konsekwencji Sąd Apelacyjny uznał, że skoro wprowadzenie po raz pierwszy do obrotu zakwestionowanego preparatu miało miejsce w dniu 27 czerwca 2008 r., a na jego opakowaniu był znak towarowy strony pozwanej, to w tym dniu strona powodowa dowiedziała się o naruszeniu jej prawa i o tym, że prawo to naruszyła również pozwana, a zatem termin trzyletniego przedawnienia przewidzianego w art. 289 ust.1 p.w.p. rozpoczął bieg w tym dniu i upłynął w dniu 27 czerwca 2011 r. W chwili wniesienia pozwu w dniu 27 lipca 2011 r. roszczenia strony powodowej były więc w całości przedawnione, gdyż czyn miał charakter ciągły i bieg przedawnienia rozpoczął się od pierwszej chwili, gdy poszkodowany dowiedział się o naruszeniu jego prawa i o osobie naruszydciela, bez wzgledu na to, jak dlugo trwał czyn ciągły i ile partii pozwana wprowadziła na rynek.

W skardze kasacyjnej opartej na pierwszej podstawie strona powodowa zarzuciła naruszenie art. 289 ust.1 w zw. z art. 292 p.w.p. przez błędną wykładnię i przyjęcie, że roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, wynikające z naruszenia jej praw własności przemysłowej uległo przedawnieniu, bez uwzględnienia daty, w której mogła uzyskać informację o naruszeniu tych praw przez stronę pozwaną oraz przyjęcie, że w przypadku naruszenia praw własności przemysłowej polegającego na szeregu działań o charakterze ciągłym, bieg terminu przedawnienia należy liczyć od daty pierwszego naruszenia praw, podczas gdy wykładnia literalna i funkcjonalna art. 289 ust. 1 p.w.p. prowadzi do wniosku, że działanie takie należy traktować jako sekwencję poszczególnych naruszeń i liczyć początek biegu terminu przedawnienia oddzielnie dla każdego z nich. Zarzuciła też naruszenie art. 5 k.c. przez jego niezastosowanie, mimo że podniesienie przez stronę pozwaną zarzutu przedawnienia naruszało w okolicznościach sprawy zasady współżycia społecznego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W rozpoznawanej sprawie istotę sporu stanowiła kwestia przedawnienia roszczenia strony powodowej przewidzianego w art. 296 ust. 1 p.w.p. o wydanie korzyści uzyskanych bezpodstawnie przez pozwaną w wyniku naruszenia praw ochronnych powoda na znak towarowy i wzór przemysłowy. Jego rozstrzygnięcie wymagało zatem dokonania wykładni art. 289 ust. 1 p.w.p, mającego w sprawie odpowiednie zastosowanie (art. 292 p.w.p.). Zgodnie z powyższym przepisem roszczenia z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat a bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która je naruszyła, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu lub prawa do wzoru przemysłowego czy znaku towarowego.

W rozpoznawanej sprawie Sąd Apelacyjny przyjął, że zarzucane naruszenie praw strony powodowej miało charakter ciągły, gdyż polegało na zleceniu wytwarzania przez pewien okres zakwestionowanych preparatów w ilości pozwalającej na stałą sprzedaż w wielu niewielkich dawkach oraz na ich wprowadzaniu do obrotu. Tymczasem, co należy podkreślić, w sprawie brak jakichkolwiek ustaleń faktycznych w tym przedmiocie, podobnie jak nie zostało wyjaśnione w jaki sposób pozwana korzystała z naruszenia praw powoda oraz co obejmuje dochodzona pozwem kwota, w szczególności czy są to korzyści uzyskane przez pozwaną jednorazowo w określonym dniu, czy też uzyskane przez pewien czas, a jeżeli tak to przez jaki okres czasu, czy wreszcie są to korzyści uzyskane kilka razy w różnych oddzielnych datach. Wprawdzie strona powodowa w skardze kasacyjnej nie zakwestionowała stanowiska Sądu Apelacyjnego co do charakteru naruszenia jako czynu ciągłego, jednak brak jakichkolwiek ustaleń faktycznych w tym przedmiocie, podobnie jak w przedmiocie korzyści uzyskanych przez pozwaną i zakresu zgłoszonego roszczenia, nie pozwala na ocenę, czy rzeczywiście naruszenie miało charakter czynu ciągłego, a więc jednego czynu bezprawnego tworzącego pewną zamkniętą w sobie całość, polegającego na jednokrotnym wkroczeniu w cudze prawa przez wytwarzanie zakwestionowanych produktów trwające nieprzerwanie dłuższy, określony czas, czy też naruszenie

praw strony powodowej polegało na wielokrotnym, dokonywanym z przerwami i pozwalającym się odgraniczyć w czasie i przestrzeni jedno od drugiego, produkowaniu i wprowadzaniu do sprzedaży zakwestionowanego preparatu, a więc stanowiło wielość oddzielnych naruszeń, tworzących kilka odrębnych czynów bezprawnych.

Na rozróżnienie to w związku z wykładnią art. 57 prawa wynalazczego z 1962 i art. 54 ustawy o wynalazczości z 1972 r., zwrócił już uwagę Sąd Najwyższy w powołanym przez Sąd Apelacyjny wyroku z dnia 30 kwietnia 1974 r. II CR 161/74. Jednak, wbrew stanowisku Sądu Apelacyjnego, nie przyjął, że w sytuacji naruszenia stanowiącego jeden czyn ciągły, bieg przedawnienia wyznacza pierwsza chwila, w której poszkodowany dowiedział się o czynie i o osobie odpowiedzialnej, lecz przeciwnie - stwierdził, że w przypadku, gdy naruszenie prawa polega na wytwarzaniu określonych przedmiotów przez dłuższy okres, w grę wchodzi jedno naruszenie o charakterze ciągłym i w takiej sytuacji bieg przedawnienia roszczeń rozpoczyna się od dnia ustania stanu ciągłego stanowiącego naruszenie prawa, a nie od dnia zaistnienia stanu bezprawnego, jak przyjął Sąd Apelacyjny.

Stanowisko Sądu Najwyższego zajęte w powyższym wyroku spotkało się z krytyką w literaturze, jako tolerujące beczynność uprawnionego, który, mimo ciągłego naruszania jego praw, może w istocie czekać nawet wiele lat na zakończenie naruszeń nie obawiając się przedawnienia roszczeń, skoro bieg przedawnienia przy naruszaniu stanowiącym czyn ciągły rozpoczyna się dopiero od dnia ustania tego czynu. Należy również pamiętać, że powyższe stanowisko Sądu Najwyższego zostało wyrażone na tle przepisów prawa wynalazczego i ustawy o wynalazczości, mających inne brzmienie niż będący ich odpowiednikiem art. 289 ust.1 p.w.p. Mianowicie zarówno art. 54 ustawy z dnia 19 października 1972 r. Prawo o wynalazczości (jedn. tekst: Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.), jak i poprzedzający go art. 57 prawa wynalazczego z 1964 r. stanowiły, że roszczenia z powodu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, a bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia wymagalności roszczenia oddzielnie co do każdego naruszenia. Nie określały zatem początku biegu terminu przedawnienia w sposób wskazany w art. 289 ust. 1 p.w.p.

W literaturze na gruncie art. 289 ust. 1 p.w.p. jednolicie przyjmuje się, że jeżeli uprawniony dochodzi odszkodowania lub wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a naruszenie jego praw własności przemysłowej trwało dłuższy czas i wynikało z wielu powtarzalnych, dających się oddzielić w czasie i przestrzeni czynów, wówczas czyny te należy traktować jako oddzielne akty naruszeń i zgodnie z art. 289 ust. 1 zd. 2 in fine liczyć początek biegu trzyletniego terminu przedawnienia oddzielnie dla każdego z nich, a więc oddzielnie dla każdego z tych czynów ustalać dzień, gdy uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która je naruszyła.

Jeżeli natomiast naruszenie praw własności przemysłowej nastąpiło w wyniku jednorazowego, nieprzerwanego, ciągłego, trwającego dłuższy czas wkroczenia w cudze prawa np. ciągłej produkcji i sprzedaży przedmiotów według cudzego patentu lub wzoru, w literaturze prezentowane są generalnie trzy stanowiska co do początku biegu trzyletniego terminu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie lub wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Pierwsze, zbieżne z przedstawionym na wstępie poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 30 kwietnia 1974 r., drugie przyjmujące, podobnie jak Sąd Apelacyjny w rozpoznawanej sprawie, że w takiej sytuacji chodzi o jeden bezprawny czyn o charakterze ciągłym i termin przedawnienia zaczyna biec od dnia, gdy poszkodowany dowiedział się o pierwszym naruszeniu jego prawa i o osobie naruszydiciela, bez względu na to jak długo trwał ten czyn i kiedy się zakończył oraz trzecie, przeważające, zgodnie z którym sytuację taką należy traktować nie jako jeden czyn, lecz jako serię identycznych czynów popełnianych dzień po dniu i, zgodnie z art. 289 ust. 1 zd. 2 in fine, liczyć bieg trzyletniego terminu przedawnienia oddzielnie co do każdego naruszenia, podobnie jak w sytuacji wskazanej na wstępie, gdy naruszenie praw własności przemysłowej trwało dłuższy czas i wynikało z wielu, dających się oddzielić czynów. W konsekwencji należy więc traktować oddzielnie szkodę lub bezpodstawnie uzyskane korzyści powstałe w każdym kolejnym dniu trwania stanu bezprawnego naruszenia praw własności przemysłowej i liczyć początek biegu trzyletniego przedawnienia każdego kolejnego dnia, według zasad wskazanych w art. 289 ust. 1 zd. 2 p.w.p. Przedmiotem roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści może być zatem kwota

wzbogacenia za wszystkie kolejne dni naruszania prawa, co do którego nie nastąpiło jeszcze przedawnienie.

To ostatnie stanowisko, zdaniem Sądu Najwyższego w obecnym składzie, uwzględnia w sposób najpełniejszy zarówno literalne brzmienie art. 289 ust. 1 p.w.p., jak i jego funkcję i cel. Przepis ten bowiem stanowi wprost, że początek biegu przedawnienia należy liczyć oddzielnie w stosunku do każdego naruszenia, a niewątpliwie przy naruszeniu ciągłym, każdego dnia całego okresu dochodzi do naruszenia prawa osoby uprawnionej. Taka wykładnia odpowiada także celowi ochrony praw własności przemysłowej oraz funkcji przedawnienia zarówno z punktu widzenia uprawnionego jak i sprawcy. Z jednej strony nie pozwala na to, by uprawniony zwlekał z wytoczeniem powództwa czekając na zakończenie stanu naruszania jego praw, co mogłoby występować przy przyjęciu stanowiska przedstawionego jako pierwsze, z drugiej zaś strony nie dopuszcza do tego by sprawca mógł bezkarnie naruszać czynem ciągłym cudze prawa po upływie 3 lat od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o pierwszym naruszeniu i o osobie sprawcy, do czego mogłoby prowadzić przyjęcie stanowiska przedstawionego jako drugie.

Dalszą kwestią sporną w rozpoznawanej sprawie było to, jak należy rozumieć przewidzianą w art. 289 ust. 1 zd. 2 p.w.p. przesłankę początku biegu przedawnienia w postaci dowiedzenia się uprawnionego o osobie, która naruszyła jego prawo. Trafnie wskazuje się w literaturze i orzecznictwie, że „dowiedzenie się” o osobie, która naruszyła prawa własności przemysłowej następuje wtedy, gdy poszkodowany ustalił w sposób pewny podmiot mający być pozwanym w sprawie (porównaj między innymi wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2005 r., II CK 468/04, nie publ.). W świetle takiej wykładni nie można podzielić stanowiska Sądu Apelacyjnego, że powód już w dniu 27 czerwca 2008 r., a więc w chwili pierwszego przekazania do sprzedaży produktu przez producenta N., mógł stwierdzić, iż także strona pozwana korzysta z jego praw własności przemysłowej, gdyż na opakowaniu przedstawione było jej logo. Z tego faktu nie wynika bowiem wprost i bez wątpienia wniosek, że strona pozwana korzysta z praw powoda. Mogło bowiem dojść tylko do przekazania przez pozwaną spółkę N. prawa do posługiwania się jej logo (jak zresztą początkowo twierdziła N.). Podobnie z faktu, że strona powodowa

zaskarżyła do Urzędu Patentowego decyzję o przyznaniu stronie pozwanej prawa ochronnego na znak „.”, nie można wyprowadzić wprost wniosku, iż wiedziała, że pozwana osiąga korzyści z produkcji i sprzedaży zakwestionowanego preparatu. Do zaskarżenia decyzji wystarczyła bowiem świadomość tego, że pozwana uzyskuje prawo ochronne na znak towarowy „L.”, z czego jednak nie wynika, iż produkuje lub osiąga korzyści z produkcji i sprzedaży zakwestionowanego preparatu.

Niezależnie od tego trzeba też stwierdzić, że w sprawie nie zostało w istocie wyjaśnione ani ustalone w jaki sposób pozwana osiągała korzyści z naruszania praw własności przemysłowej przysługujących stronie pozwanej, w szczególności, czy była sprawcą naruszenia praw powoda, czy też osobą, która świadomie skorzystała z wyrządzonej powodowi szkody. Zgodnie z art. 422 k.c. za szkodę odpowiada nie tylko jej bezpośredni sprawca, lecz między innymi także ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzenia drugiemu szkody. Przepis ten ma zastosowanie także do roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej, w tym do przewidzianego w art. 296 ust. 1 p.w.p. roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. W stosunku do takiej osoby bieg przedawnienia, zgodnie z art. 289 ust. 1 p.w.p., rozpoczyna się z chwilą dowiedzenia się uprawnionego o tej osobie i jej działaniach. Brak ustaleń faktycznych co do charakteru działań strony pozwanej w procesie naruszania praw własności przemysłowej powoda oraz wskazany na wstępie brak ustaleń co do zakresu czasowego i przedmiotowego roszczeń powoda, nie pozwala na ostateczną ocenę kwestii ich przedawnienia. Jednakże podważenie dokonanej przez Sąd Apelacyjny wykładni art. 289 ust. 1 p.w.p. prowadzi do uznania za zasadny kasacyjny zarzut naruszenia tego przepisu.

W tej sytuacji na obecnym etapie postępowania, odniesienie się do kasacyjnego zarzutu naruszenia art. 5 k.c. wymaga jedynie stwierdzenia, że choć strona powodowa w postępowaniu przed sądami powszechnymi nie powołała się na ten przepis w odpowiedzi na zarzut przedawnienia roszczenia, to jednak Sąd Apelacyjny miał obowiązek rozważenia również tej kwestii, jako należącej do zakresu stosowania przepisów prawa materialnego, w czym nie jest związany zarzutami apelacyjnymi (porównaj także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 maja

2013 r., IV CSK 660/12, nie publ., dotyczący stosowania przez sąd art. 5 k.c. z urzędu). Mógł i powinien oceny takiej dokonać jedynie w oparciu o twierdzenia i dowody przedstawione przez strony, a więc rozważając między innymi twierdzenia i dowody zgłoszone przez stronę powodową, dotyczące powiązań pozwanej spółki ze spółką N. i ukrywania tych powiązań przez obie spółki, trudności z ustaleniem współpracy spółek oraz sposobu działania w zakresie wykorzystania praw własności przemysłowej powoda a także wszystkich innych okoliczności powołanych przez strony w tym przedmiocie. Ponieważ Sąd Apelacyjny tego nie uczynił, trudno odeprzeć kasacyjny zarzut naruszenia art. 5 k.c.

Biorąc wszystko to pod uwagę Sąd Najwyższy na podstawie art. 398¹⁵ k.p.c. oraz art. 108 § 2 w zw. z art. 391 § 1 i art. 398²¹ k.p.c. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.