



Sygn. akt II CSKP 104/22

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 czerwca 2022 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Karol Weitz (przewodniczący)

SSN Władysław Pawlak

SSN Roman Trzaskowski (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa E. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w L.
przeciwko O. spółce akcyjnej w S.
o nakazanie i zapłatę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 20 czerwca 2022 r.,
skargi kasacyjnej strony pozwanej
od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]
z dnia 27 grudnia 2018 r., sygn. akt VII AGa [...],

1) oddala skargę kasacyjną;

2) zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 5400 (pięć tysięcy czterysta) zł z tytułu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 27 grudnia 2018 r. Sąd Apelacyjny w [...] oddalił apelację powódki E. [...] sp. z o. o. spółki komandytowej w L. (dalej także - „E. [...]”) i

pozwanej O. S. A. w S. („O.”) od wyroku Sądu Okręgowego w W. Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z dnia 20 marca 2017 r., zasądającego od pozwanej na rzecz powódki kwotę 268.092 zł (pkt 1), umarzającego postępowanie w zakresie żądania zapłaty kwoty 6.142.954,15 zł (pkt 2), oddalającego powództwo w pozostałej części (pkt 3) i orzekającego o kosztach (pkt 4-8).

W sprawie ustalono m.in., że powódka jest następcą prawnym spółki E. [...] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej, która nabyła prawa ochronne na słowny znak towarowy G. [...] R-[...] oraz na bliżej oznaczony słowno-graficzny znak towarowy, ustanowione decyzjami Urzędu Patentowego RP odpowiednio z dnia 25 lutego 2010 r. (dla towarów w klasach 3 i 5 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla kosmetyków: kremów, emulsji, płynów, maseczek), z pierwszeństwem od 14 grudnia 2008 r., i z dnia 27 września 2010 r. (dla towarów w klasach 3 i 5 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla kremów, maseczek, żelu, płynów, kosmetyków do zastosowań medycznych - kremów i żelu do skóry wrażliwej i wymagającej), z pierwszeństwem od 16 grudnia 2008 r.

Od przełomu lat 2008/2009 pozwana wytwarzała, wprowadzała do obrotu i oferowała do sprzedaży kremy w opakowaniach z oznaczeniem [x], a także maseczki, tonik i mleczko kosmetyczne. Produkty kosmetyczne O. wytwarzane w Polsce były eksportowane - bezpośrednio albo za pośrednictwem innych podmiotów - m.in. na Litwę i Białoruś.

Wyrokiem z dnia 25 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w W. zakazał pozwanej naruszania praw na słowny znak towarowy G. [...] R-[...], tj. używania w polskim obrocie gospodarczym oznaczenia G. [...] dla kremów, maseczek, toniku, mleczka kosmetycznego, produkowanych i wprowadzanych do obrotu przez pozwaną (pkt 1), nakazał jej usunięcie skutków naruszenia przez zniszczenie wszelkich znajdujących się w jej posiadaniu opakowań, etykiet oraz wszelkich materiałów reklamowych odnoszących się do kremów, maseczek, toniku, mleczka kosmetycznego, a zawierających oznaczenie G. [...] (pkt 2) oraz nakazał pozwanej usunięcie skutków naruszenia poprzez wycofanie z obrotu kremów, maseczek, toniku, mleczka kosmetycznego, w opakowaniach z oznaczeniem G. [...] (pkt 3).

Apelacja pozwanej została oddalona przez Sąd Apelacyjny w [...] wyrokiem z dnia 13 maja 2014 r. wydanym w sprawie sygn. akt VI ACa [...].

Przychód pozwanej z eksportowanych poza granice Polski kosmetyków z oznaczeniem G. [...] wyniósł w okresie od dnia 16 lutego 2012 r. do dnia 15 lutego 2015 r. łącznie 416.421 zł. Po odliczeniu koniecznych kosztów, poniesionych w związku z wytworzeniem tych produktów, korzyści pozwanej wyniosły 268.092 zł.

Przyjmując, że O. naruszyła przysługujące E. [...] prawa ochronne na znak towarowy - co potwierdzał prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w W. z dnia 25 lutego 2013 r. (art. 365 § 1 k.p.c.) - Sądy obu instancji były zgodne, iż roszczenie pieniężne powódki jest uzasadnione w świetle art. 296 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (obecnie tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 324; dalej - „p.w.p.”), który stanowi m.in., że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może żądać wydania przez naruszcziela bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Przyjęły, że jest to roszczenie swoiste (*sui generis*), o charakterze kompensacyjno-prewencyjnym, spoza režimu bezpodstawnego wzbogacenia, w związku z czym uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie musi wykazywać związku pomiędzy własnym zubożeniem a wzbogaceniem naruszcziela - co sprawiałoby, iż *de facto* naruszcziela nie ponosiłby żadnego ryzyka swojej bezprawnej działalności, gdyż byłby narażony jedynie na zasądzenie kwoty odpowiadającej opłatom licencyjnym za korzystanie z danego prawa własności przemysłowej - a kluczowa jest zmiana majątkowa po stronie naruszcziela. Istotne są zatem jego korzyści (zyski) pochodzące z działalności związanej z naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy, które pozostają w związku przyczynowym z naruszeniem. Podstawą obliczenia tych korzyści powinien być przychód osiągnięty w związku z bezprawnym korzystaniem z cudzego prawa wyłącznego, pomniejszony o koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskaniem tego przychodu. Przy czym zgodnie z ogólną regułą rozkładu ciężaru dowodu (art. 6 k.c.) obowiązek udowodnienia poniesienia takich kosztów - co do zasady i wysokości - obciąża naruszcziela, który dysponuje tego rodzaju danymi.

Sądy obu instancji zgadzały się też co do tego, że w sprawie zasadnicze znaczenie miał dowód z opinii biegłego sporządzonej na podstawie dokumentacji

księgowej przedsiębiorstwa pozwanej. W szczególności uzupełniająca opinia biegłego, w której - w oparciu o dodatkowe materiały, przede wszystkim sprawozdania finansowe pozwanej za lata 2012-2015 - oszacował korzyści (zyski) pozwanej uzyskane ze sprzedaży eksportowej kosmetyków z oznaczeniem G. [...] w okresie od 16 lutego 2012 r. do 15 lutego 2015 r., na kwotę 268.092 zł, odpowiadającą bezspornemu przychodowi z tej sprzedaży (416.421 zł), pomniejszonemu o uśrednione koszty uzyskania tego przychodu obejmujące koszty zakupu materiałów, surowców i opakowań, energii na cele produkcyjne oraz robocizny bezpośredniej osób zatrudnionych w produkcji (odpowiadające stosunkowi ogólnych kosztów zmiennych zakupu materiałów, surowców i opakowań, zakupu energii na cele produkcyjne i robocizny bezpośredniej osób zatrudnionych w produkcji do ogólnych przychodów netto pozwanego ze sprzedaży produktów w latach 2012-2015), tj. wynoszące (korzyści) 64,38% przychodu. W ocenie bowiem Sądu Apelacyjnego istotne jest „nie to, czy koszty mają charakter stały, czy też zmienny, ale to, czy koszty te pozostają w bezpośrednim związku z działaniami naruszczyielskimi, tj. czy powstały one i osiągnęły określoną wielkość w związku z tego rodzaju działaniami. Zamiast zatem koncentrować się na teoretycznych rozważaniach na temat kosztów stałych i zmiennych, pozwany powinien - zdaniem Sądu - wykazać (przedstawić twierdzenia i dowody), że biegły w swojej opinii uzupełniającej pominął określone kategorie kosztów, które pozostawały w bezpośrednim związku z uzyskaniem przychodów uzyskanych z eksportowej sprzedaży kosmetyków zawierających naruszające prawa powoda oznaczenie G. [...], czego jednak nie uczynił. Tym niemniej Sąd odwoławczy zaaprobował stanowisko Sądu Okręgowego, który za biegłym przyjął, że istotne w sprawie koszty bezpośrednio nie ograniczały się do kosztów zmiennych (zakup składników produktów kosmetycznych i ich opakowań), ale obejmowały także koszty energii na cele produkcyjne oraz robocizny bezpośredniej osób zatrudnionych w produkcji.

Skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego wniósł pozwany, zaskarżając go w punkcie 1, w części oddalającej apelację pozwanej, i w punkcie 2 - w całości. Zarzucił naruszenie prawa materialnego, tj. art. 296 ust. 1 p.w.p., jak również naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 378 § 1 w związku z art. 382

k.p.c. i art. 328 § 2 k.p.c. Wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części oraz jego zmianę przez oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego za obie instancje według norm przepisanych oraz o zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej kosztów procesu za postępowanie przed Sądem Najwyższym, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu w [...] do ponownego rozpoznania z pozostawieniem temu Sądowi rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zarzucane w skardze kasacyjnej naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. miało polegać na niewyjaśnieniu przez Sąd drugiej instancji, jak należy definiować uznaną przezeń za kluczową kategorię kosztów pozostających w bezpośrednim związku z korzyścią uzyskaną przez naruszydciela znaku towarowego czy z działaniami naruszydciela. Skarżąca zauważyła, że kategoria ta nie jest zdefiniowana w ustawie (w przeciwieństwie do definicji kosztów uzyskania przychodów), a ma charakter ogólny i wymaga doprecyzowania. W związku z tym nie wiadomo, które z kosztów stałych i zmiennych (do których odwołał się biegły i Sąd Okręgowy) pozostają w takim bezpośrednim związku, a które nie. Ponadto wysokość korzyści naruszydciela została obliczona zgodnie z założeniem biegłego, który odwoływał się do pojęcia kosztów zmiennych, a więc rozróżnienia uznanego przez Sąd Apelacyjny za nieistotne. Pozwana zwróciła też uwagę, że w apelacji wskazywała na wewnętrzną sprzeczność uzasadnienia wyroku Sądu pierwszej instancji co do określenia kosztów wpływających na wysokość korzyści naruszydciela - Sąd ten bowiem uznał, iż przy obliczaniu tych korzyści należy uwzględnić pewne koszty stałe, a zarazem odwołał się do opinii biegłego, który uwzględnił tylko koszty zmienne - jednakże Sąd Apelacyjny nie rozpoznał tego zarzutu, naruszając art. 378 § 1 w związku z art. 382 k.p.c.

Wiąże się z tym zarzut naruszenia art. 296 ust. 1 p.w.p. przez przyjęcie, że przepis ten określa bezpodstawnie uzyskane korzyści naruszydciela znaku towarowego jako jego przychód osiągnięty ze sprzedaży towarów oznaczonych takim znakiem pomniejszony tylko o bliżej niesprecyzowaną kategorię kosztów

określonych jako pozostających w bezpośrednim związku z uzyskaniem tego przychodu. Pozwana wskazała, że koszty te nawiązywały do opinii uzupełniającej z dnia 2 grudnia 2016 r., gdzie biegły określił jej przychód na podstawie faktur sprzedaży towarów z oznaczeniem G. [...] oraz pomniejszył go o tzw. „koszty zmienne” wybrane przez siebie jako „bez wątpienia poniesione” na uzyskanie tego przychodu i określone w tabeli na stronie 10 (w tym koszty poniesione przez naruszcyciela na wynagrodzenia pracowników produkcyjnych). Pominął zaś inne koszty, jakie były ujęte w sprawozdanych finansowych pozwanej, na podstawie których opracowywana została opinia biegłego. Tymczasem, zdaniem skarżącej, wszystkie koszty ujęte w sprawozdaniu finansowym mają bezpośredni związek z przychodem - zostały poniesione w celu jego osiągnięcia, także w odniesieniu do towarów z oznaczeniem G. [...]. Wykładnia art. 296 ust. 1 p.w.p. przyjęta przez Sąd Apelacyjny jest zatem błędna, w przepisie tym bowiem nie ma treści, która pozwalałaby na takie rozumienie korzyści. Doprowadziła ona natomiast do tego, że przepis ten ma w zasadzie wyłącznie charakter penalny, gdyż tzw. korzyść naruszcyciela w postaci zysku stanowi znaczną większość jego przychodu; o ile bowiem średnia rentowność branży ze sprzedaży kosmetyków w latach 2013 - 2015 wyniosła 7,67%, o tyle korzyść, jaka ma zostać wydana powodowi, wynosi 64,38% przychodu O..

Pozwana zwróciła też uwagę, że wbrew wywodom Sądu odwoławczego przedłożyła cały materiał dowodowy, jakim dysponowała w zakresie kosztów jej przedsiębiorstwa (sprawozdania finansowe, a w szczególności rachunki zysków i strat za poszczególne lata, wymagane przez ustawę o rachunkowości), zawierający zestawienie wszystkich rodzajów kosztów poniesionych na wygenerowanie dochodu, także tego ze sprzedaży wyrobów z oznaczeniem G. [...].

Rozpatrzenie przedstawionych zarzutów trzeba rozpocząć od przypomnienia, że Sąd Apelacyjny wyraźnie stwierdził, iż podstawę do określenia bezpodstawnie uzyskanych korzyści naruszcyciela (w rozumieniu art. 296 ust. 1 p.w.p.) stanowi przychód uzyskany w związku z bezprawnym korzystaniem z cudzego prawa wyłącznego, pomniejszony „o koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskaniem tego przychodu”, i obie te wielkości (tj. przychód i koszty) „muszą pozostawać w związku przyczynowym z naruszeniem prawa do znaku towarowego”

(por. s. 18 uzasadnienia). Wyjaśnił również, że podział na koszty stałe i zmienne nie ma tu kluczowego znaczenia, a rozstrzygające jest to, czy koszty pozostają w bezpośrednim związku „z działaniami naruszczyielskimi” czy też „z uzyskaniem przychodów (...) z eksportowej sprzedaży kosmetyków zawierających naruszające prawa powoda oznaczenie G. [...]” („koszty związane bezpośrednio z działaniami naruszającymi wyłączność powodowej spółki, koszty uzyskania przychodu”). Kategoria ta została ponadto uszczegółowiona przez wskazanie uwzględnionych kosztów obejmujących koszty zakupu składników produktów kosmetycznych i ich opakowań, energii na cele produkcyjne oraz robocizny bezpośredniej osób zatrudnionych w produkcji. Ustosunkowując się do zarzutu sprzeczności w uzasadnieniu wyroku Sądu pierwszej instancji (rozpoznając ten zarzut), Sąd odwoławczy zaaprobował również pogląd Sądu Okręgowego, że nie jest trafne uwzględnianie w ramach tych kosztów wyłącznie kosztów zmiennych „rozumianych jako koszty zakupu składników produktów kosmetycznych i ich opakowań” (por. s. 20-21 uzasadnienia) i że należy również wziąć pod uwagę - jak uczynił to biegły - koszty energii na cele produkcyjne oraz robocizny bezpośredniej osób zatrudnionych w produkcji. Wbrew stanowisku skarżącego wszystkie te uwagi rzucają wystarczające światło na sposób rozumienia przez Sąd Apelacyjny kategorii kosztów związanych bezpośrednio z działaniami naruszającymi wyłączność E. [...]. Pozwalają bowiem stwierdzić, że Sądowi chodziło o wszystkie koszty, które zostały poniesione na potrzeby eksportowej sprzedaży kosmetyków zawierających naruszające prawa powoda oznaczenie G. [...], a które nie zostałyby poniesione, gdyby pozwana nie naruszyła prawa powódki, co obejmuje zarówno koszty określone przez Sąd Okręgowy jako zmienne (koszty zakupu składników produktów kosmetycznych i ich opakowań), jak i część kosztów kwalifikowanych przez ten Sąd - inaczej niż przez biegłego - jako stałe (koszty poniesione na wynagrodzenia pracowników produkcyjnych, koszty zużycia energii).

Ujęcie to pozostaje w zgodzie z nowszym orzecnictwem Sądu Najwyższego, z którego wynika, że przewidziane w art. 296 ust. 1 p.w.p. roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, będące *de lege lata* roszczeniem samodzielnym względem roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,

obejmuje co najmniej korzyść polegającą na bezpodstawnym korzystaniu z cudzego dobra, postrzegana zazwyczaj jako zaoszczędzony wydatek w związku z nieponiesieniem należnych opłat licencyjnych, może jednak wykraczać - co odpowiada 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) - poza tę kategorię, uprawniając do żądania korzyści dalej idących, w tym zysku (dochodów) osiągniętego przez naruszcyciela w następstwie naruszenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2017 r., III CSK 216/16, niepubl. i tam przywoływane orzecznictwo). Przedmiotem tego roszczenia nie jest zatem przychód, ale zysk, który został osiągnięty przez naruszcyciela w wyniku bezprawnego naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Przychód stanowi jedynie punkt wyjścia do ustalenia wysokości korzyści uzyskanych bezpodstawnie przez naruszcyciela i podlega pomniejszeniu przede wszystkim o koszty jego uzyskania, przy czym obie te wielkości muszą pozostawać w związku przyczynowym z naruszeniem prawa podmiotowego (por. na gruncie art. 287 ust. 1 p.w.p. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2017 r., V CSK 174/17, niepubl.). Sąd Najwyższy wyjaśnił też, że zgodnie z ogólnymi regułami rozkładu ciężaru dowodu, obowiązkiem powoda jest udowodnienie rozmiaru roszczenia, natomiast wykazanie okoliczności zmniejszających to żądanie obciąża stronę pozwaną, a niepewność co do rozmiarów zysku uzasadnia sięgnięcie do art. 322 k.p.c. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2017 r., V CSK 174/17; por. obecnie art. 479⁹³ k.p.c.).

Akceptując wyliczenie korzyści dokonane przez biegłego, uwzględniające uśredniony stosunek niektórych kosztów (kosztów zakupu materiałów, surowców i opakowań, zakupu energii na cele produkcyjne, robocizny bezpośredniej osób zatrudnionych w produkcji) do ogólnych przychodów netto pozwanej ze sprzedaży produktów w latach 2012-2015, Sąd Apelacyjny uznał *implicitie*, że są to koszty uzyskania przychodu związane bezpośrednio z działaniami naruszającymi wyłączność powódki. Skarżący nie kwestionuje szacunkowej (odwołującej się do wartości uśrednionej) metody określania tych kosztów, lecz zbyt wąski ich zakres rodzajowy, sugerując, że powinny one obejmować np. (bliżej nieokreślone) koszty zarządu, koszty usług obcych czy amortyzację. Są to jednak kategorie zbyt ogólne,

ponieważ jest jasne, że czerpanie korzyści z naruszenia cudzego prawa ochronnego do znaku towarowego nie musi generować - w rozumieniu związku przyczynowego - żadnych kosztów zarządu czy usług obcych dodatkowych względem tych, które naruszyiciel ponosiłby także w razie braku naruszenia. Jest to szczególnie prawdopodobne w przypadkach, w których udział przychodów z bezprawnej działalności (*in casu* sprzedaży eksportowej kosmetyków zawierających naruszające prawa powoda oznaczenie G. [...]) w ogólnej kwocie przychodów przedsiębiorcy jest niewielki czy wręcz marginalny. W związku z tym, jeżeli naruszyiciel domaga się pomniejszenia kwoty bezpodstawnie uzyskanych korzyści także o koszty tego rodzaju, powinien wykazać, że nie powstałyby one, gdyby nie działalność naruszająca cudze prawa wyłączne oraz - przynajmniej szacunkowo - ich wysokość. *In casu* pozwany tego nie uczynił, co wytknął mu Sąd Apelacyjny, a ocena ta co do zasady nie podlega kontroli kasacyjnej (por. art. 398¹³ § 2 k.p.c.) i także z tej przyczyny sformułowane przez pozwanego zarzuty kasacyjne nie mogły odnieść zamierzonego skutku.

Z tych względów, na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c., Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji.

[as]

jw