

Marcin Ożóg¹

**Dowód z opinii biegłego w sprawach o roszczenia z tytułu
naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe
i nieuczciwej konkurencji.
Uwagi na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
z 27.05.2022 r. w sprawie I AGa 229/21**

1. Okoliczności sprawy

Komentowany wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu² wydany w następstwie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie³ skutkowało uchyleniem zaskarżonego wyroku i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Katowicach, zgodnie z przepisami o sądach własności intelektualnej⁴, które weszły w życie w międzyczasie.

Powód domagał się w pozwie zakazania pozwanemu produkowania, oferowania i wprowadzania do obrotu „przekąsek (prażynek, chrupek)” pod, chronionym jako przestrzenny/trójwymiarowy znak towarowy, „oznaczeniem stylizowanym na duszka”, przy czym opakowania przekąsek, były sygnowane tym oznaczeniem jak i same te przekąski tj. poszczególne prażynki, chrupki miały postać/kształt duszka. Uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie, które wedle oceny Sądu Apelacyjnego „nie odpowiada wymaganiom art. 327¹ § 1 i 2 k.p.c.” (uzasadnienie wyroku to niecałe 1,5 strony maszynopisu z czego rozważania Sądu to osiem (!) wierszy tekstu), daje jedynie pewien ogólny wgląd w okoliczności sprawy, stanowiąca stron i racje jakimi kierował się Sąd.

W relacji Sądu Okręgowego strony sporu „przedstawiły w pismach obszerne wywody, zaczerpnięte przypuszczalnie ze specjalistycznych publikacji dotyczących

¹ dr. Marcin Ożóg – rzecznik patentowy, Instytut Allerhanda, Kraków

² Wyrok SA w Poznaniu z 27.05.2022 r., I AGa 229/21, POSP a także LEX nr 3408805

³ Wyrok SO w Krakowie z 05.03.2021 r., IX GC 98/20, niepubl.

⁴ Ustawa z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2020 r. poz. 288.

postępowań przed organami patentowymi.”, zaś powodowie „uważali ponadto za istotne ujawnienie sposobu budowania [spornej] marki i wysokości poniesionych z tego tytułu kosztów [...]”, co Sąd Okręgowy najwyraźniej zidentyfikował jako fakty i dowody nierelevantne dla rozstrzyganej sprawy jako sprawy cywilnej, a oparł tę ocenę na fakcie, że zostały one podniesione wcześniej w sprawie rozstrzyganej przez Urząd Patentowy RP orzekający na podstawie ustawy - Prawo własności przemysłowej, która to ustawa „zawiera w przeważającej części przepisy administracyjne, regulujące proces wydawania decyzji administracyjnych [...]”. To stwierdzenie wskazał Sąd Okręgowy, że „istotną dla rozstrzygnięcia sprawy była okoliczność, czy stosowane w obrocie przez pozwaną spółkę formy duszka mogły wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia produktów. Wymieniona okoliczność wymagała wiedzy z zakresu mechanizmów podejmowania decyzji przez potencjalnych nabywców towarów, co jest przedmiotem gałęzi nauki nazywanej psychologią reklamy.” Wiedzę tą Sąd zidentyfikował jako wiadomości specjalne, które powinny zostać dostarczone do sprawy z inicjatywy powoda jako tego, któremu przypada ciężar dowodu (art. 6 k.c.), dowód taki nie został natomiast przeprowadzony wskutek sprzeciwu powoda, a właściwie obu stron, które jak wskazano w wyroku Sądu Okręgowego zgłosiły w tej kwestii „kategoryczny” sprzeciw. „Brak zgody na biegłego skutkuje uznaniem powództwa za bezzasadne” – Sąd Okręgowy uznał za wtórną kwestię, czy miałyby zostać tą drogą wykazane że w sprawie doszło do wprowadzenia w błąd. Co więcej, Sąd Okręgowy uznał, że w tej sytuacji „zawarte pomiędzy stronami ugody, które dotyczyły udzielenia przez powodów zezwolenia na używanie przez pozwaną wizerunku duszka, bez potwierdzenia przez biegłego, że stanowiły czyny zakazane należało uznać za prawnie bezskuteczne.”

2. Dowód z opinii biegłego a zjawisko wprowadzania w błąd

2.1. Zarys stanowiska Sądu Apelacyjnego

Sąd Apelacyjny wskazał, zgodnie z wcześniejszym orzecnictwem w tej materii, że „ocena istnienia ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorcy jest oceną normatywną, którą przeprowadza Sąd rozpoznający sprawę i do dokonania takiej oceny nie jest niezbędna, co do zasady, opinia biegłego. [...] Ustalenie ryzyka niebezpieczeństwa wprowadzenia konsumentów w błąd następuje na podstawie oceny sądu opartej na całokształcie okoliczności przy uwzględnieniu właściwego wzorca konsumenta w oparciu o wskazania doktryny, orzecnictwa, domniemania faktyczne i własne doświadczenie życiowe.” Opatrzył jednak Sąd tą tezę zastrzeżeniem, że „[p]rowadzenie dowodu z opinii biegłego nie jest niezbędne, chyba że okazuje się być przydatne do ustalenia tego ryzyka. Istotne znaczenie dla odpowiedzi na pytanie o konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego ma to, czy ocena ryzyka wprowadzenia w błąd wymaga wiadomości specjalnych tj. czy powstało zagadnienie, którego wyjaśnienie wykracza poza zakres wiadomości i doświadczenia życiowego osoby nieposiadającej wiadomości specjalnych z określonej dziedziny.”

2.2 Ryzyko wprowadzenia w błąd jako podstawa faktyczna rozstrzygnięcia

Sąd Apelacyjny wyraźnie odchodzi w komentowanym wyroku od poglądu, do tej pory zdawałoby się dominującego, że – w reprezentatywnym dla tego nurtu ujęciu – „sąd musi polegać na własnej umiejętności oceny ryzyka konfuzji. W tym celu nie jest potrzebny dowód z opinii biegłego sądowego, który sam jest też konsumentem. Sąd «wciela się» w modelowego odbiorcę określonych towarów i usług, przy czym tego typu odbiorca jest osobą należycie poinformowaną i uważną oraz racjonalną.”⁵ Twierdzenie, że udział biegłego w dociekanii, czy w sprawie zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd jest w ogólności zbędny, a nawet, że jest wyobrażalny ale jednak zbędny co do zasady, równa się w istocie rzecz odmowie wiedzy i jest aktem promocji irracjonalności w orzekaniu. Pogląd ten ferowany jest w oparciu o nie udokumentowane przekonanie, że orzekanie w sprawach z wątkiem wprowadzenia w błąd co do zasady nie wymaga wiadomości specjalnych czy mówiąc potocznie jakiejś szczególnej wiedzy. Skoro wszyscy jesteśmy konsumentami, w tym i sam biegły, który miałby posiadać wiadomości specjalne, jest tylko konsumentem (i jak tu sugeruje Sąd Najwyższy. opiniując w sprawie biegły taki nie byłby w stanie przemóc swojej „konsumenckiej” natury - !), sąd orzekający w sprawie sam także będący konsumentem, może postawić się w pozycji konsumenta takiego jak ten w sprawie, o którą toczy się spór i orzec w oparciu o własną wiwisekcję odczuć i zachowań siebie w tej wyobrażonej roli. Sąd w tym ujęciu, czy to orzekający jednoosobowo, czy to w składzie trójkowym, ma uniwersalne kompetencje konsumenta – w zależności od sprawy może mianować się znawcą kosmetyków, jogurtów, samochodów, kosiarzek do trawy, choćby nigdy towarów takich nie zakupił ani sam z nich nie korzystał. I są sprawy, do których rozstrzygnięcia taka popularna wiedza sądu może wystarczyć; dotyczy to w szczególności przypadków potocznie określanych mianem piractwa własności intelektualnej, gdzie zasadą działania sprawcy jest możliwie wierne skopiowanie produktu markowego, a w sytuacji, gdy naruszczyielskie oznaczenia i cały produkt są identyczne czy nieomal identyczne z oryginałami, fakt, że doszło do naruszenia w istocie rzeczy nie budzi wątpliwości. Ale są i sprawy – spróbuję niżej wskazać przynajmniej niektóre z nich – do rozstrzygnięcia których ta popularna wiedza nie wystarczy i sąd powinien zasięgnąć opinii biegłego. Wydawałoby się, że rzecz jest oczywista, jednak omawiany tu wyrok przyciągnął już wcześniej uwagę komentatorów,⁶ a z wcześniejszego przeglądu zagadnienia⁷ wynika, że pytanie wzbudza wątpliwości w orzecznictwie i piśmiennictwie. Sądzę, że odpowiedź na pytanie o przypadki konfuzji wymagające opiniowania przez biegłego powinna

5 Wyrok SN z 29.06.2021 r., IV CSKP 67/21, s. 12-13.

6 Zob. K. Błach-Morysińska, P. Poznański, Appeal court clarifies when to seek an expert witness in litigation, World Trademark Review 03.11.2022 r., <https://www.worldtrademarkreview.com/article/appeal-court-clarifies-when-seek-expert-witness-in-litigation>

7 M. Wysocka, Dowód z opinii biegłych w sprawach cywilnych o roszczenia z tytułu naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe w praktyce sądów [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorzczak, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 707–716.

zmierzać do ustalenia w podanej kolejności 1) kategorii spraw, które z uwagi na swój nietypowy charakter wymagałyby naukowego rozeznania przynajmniej niektórych ich aspektów, inaczej mówiąc wymagają odwołanie się do wiadomości specjalnych i 2) kategorii wiadomości specjalnych, które w tych sprawach służyłyby jako wyjaśnienie sytuacji, a w każdym razie uzupełnienie wiedzy o sprawie na tyle cenne, że ich pozwienie pozwoliłoby na wydanie orzeczenia rozstrzygającego sprawę co do meritum.

2.3 Sprawy atypowe jako obszar dociekań biegłego

Zarzut naruszenia w komentowanej sprawie dotyczył dość nietypowego oznaczenia, oznaczenia zarejestrowanego jako przestrzenny/trójwymiarowy znak towarowy, określanego tu jako „forma duszka” oznaczenia mogącego służyć, i tak też było ono wykorzystywane do kształtowania towaru, występującego w handlu zawsze w pewnej masie, mianowicie chrupka/prążynki, których pewna liczba (odmierzona wagowo) była paczkowana i w tej postaci wprowadzana do obrotu - i ta paczka również miała naniesione sporne oznaczenie. W opinii stron postępowania „okolicznością decydującą o treści rozstrzygnięcia [było] to, czy powodowie mają wyłączne prawo wykorzystywania wszelkich kształtów duszka w produkcji przekąsek i w reklamie,” najwyraźniej zatem „forma duszka” strony pozwanej (fakt, że była to forma jakiegoś „duszka” wydaje się niesporny między stronami) różniła się od „formy duszka” strony powodowej na tyle, że „istotną dla rozstrzygnięcia sprawy była okoliczność, czy stosowane w obrocie przez pozwaną spółkę formy duszka mogły wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia produktów,” kwestia ta z uwagi na skalę różnic pomiędzy „formami duszków” jawiła się zatem jako nieoczywista. Inaczej mówiąc sprawa szła o to, czy wyłączność wynikającą z rejestracji znaku towarowego powoda należy rozumieć bardziej ściśle, w powiązaniu z formą duszka takiego jak zarejestrowany, czy też rozciągać ją na „duszkowate” oznaczenia podobne do zarejestrowanego w mniejszym stopniu. Margines wątpliwości w tej kwestii był najwyraźniej na tyle duży, że Sąd Okręgowy uznał za konieczne sięgnąć w sprawie po dowód z opinii biegłego, a Sąd Apelacyjny się następnie z tym stanowiskiem Sądu Okręgowego co do zasady zgodził. Posiłkując się przykładami z praktyki orzeczniczej wskazać można kolejne przykłady tego rodzaju nieoczywistych przypadków:

- 1) zarzut naruszenia dotyczy znaku, który niebezzasadnie uważać należy za podobny do znaku powoda, ale który przez długi czas koegzystuje w obrocie na tym samym rynku ze znakiem strony powodowej, nie generując wyraźnych (natychmiastowych, widocznych, powtarzalnych, wielomiejscowych) oznak konfuzji;
- 2) zarzut naruszenia dotyczy znaku, który wedle wstępnych ustaleń obecny jest w innych kanałach dystrybucji, niż znak strony powodowej i adresowany do całkowicie innych grup odbiorców, wobec czego miałyby nie dochodzić do wprowadzenia w błąd z uwagi na całkowitą rozłączność rynków, na których obecne są towary pod spornymi znakami;

3) odbiorcy towarów stanowią, w szczególności ze względów językowych lub z uwagi na zdeterminowany kulturowo sposób postrzegania oznaczeń szczególną grupę odbiorców, której percepcja spornych oznaczeń czy też jednego z nich wymaga bliższego zbadania;

4) z uwagi na charakter towarów, odbiorców tych towarów, brak rozwiniętej konkurencji na rynku, prymat konkurencji cenowej czy jeszcze inne trudno uchwytnie czynniki, odbiorcy przy identyfikacji towarów kierują się czym innym niż spornymi w sprawie oznaczeniami czy wręcz traktują towary jako rzeczy oznaczone wyłącznie co do rodzaju ignorując przypisane towarom oznaczenia odróżniające.

2.4 Użyteczność opinii biegłego dla sprawy

W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd Apelacyjny nie wskazał, jakie okoliczności – w domyśle występowanie czynników rodzących ryzyko wprowadzenia w błąd – wymagają oceny biegłego, ogólnikowo tylko stwierdził, że ustalenie czy stosowane przez pozwaną „formy duszka” mogły wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia produktów wymagało „wiedzy z zakresu mechanizmów podejmowania decyzji przez potencjalnych nabywców towarów.” Pełniejsza analiza tej wytycznej, wymagałaby naświetlenia całości oferty badań nazwijmy je roboczo marketingowych dostępnych w tej dziedzinie i to raczej opartego na piśmiennictwie zagranicznym. Istnieją w piśmiennictwie polskim pojedyncze prace traktujące o mierzeniu efektów oddziaływań przekazów reklamowych i innych podobnych bodźców informacyjnych, w tym marki, różnie zresztą rozumianej (w znaczeniu wizerunku rynkowego przedsiębiorstwa będącego źródłem produktu, w znaczeniu całościowego wizerunku produktu, w końcu w znaczeniu oznaczenia odróżniającego w ścisłym rozumieniu) i to raczej prace o charakterze przeglądów literaturowych nie zaś studiów metodologicznych w tej dziedzinie.⁸

Z praktyki sądownictwa amerykańskiego, mającego bogaty bagaż doświadczeń w procedowaniu spraw z zakresu znaków towarowych z uwzględnieniem badań marketingowych wynika, po pierwsze, że prowadzenie takich badań w kierunku ustalenia ryzyka wprowadzenia w błąd, jakkolwiek w szczególach rozumianego, jest możliwe – co jest ważną obserwacją zważywszy, że w braku możliwości poznania faktów tą drogą sąd powinien wniosek dowodowy oddalić (art. 235² pkt 4 K.p.c.). Do badania zjawiska wprowadzenia w błąd stosowane są metody ankietowe połączone z ekspozycją respondentów na sporne oznaczenie. Dla jakości takich badań decydujące znaczenie mają prawidłowość doboru próby badawczej, uwzględnienie charakteru oznaczenia, w szczególności tzw. siły znaku i prawidłowość odtworzenia sytuacji rzeczywistego zetknięcia się konsumenta z oznaczeniem. W przebiegu lat utrwaliło się w orzecnictwie i piśmiennictwie przekonanie o niezbędności każdorazowej konfrontacji reakcji respondentów w grupie eksperymentalnej, w celu prawidłowego odczytania ich

⁸ Zob. np. J. Woźniczka, *Efekty reklamy i ich pomiar*, Wrocław 2012, D. Doliński, *Psychologiczne mechanizmy reklamy*, Gdańsk 2010.

znaczenia, z ustaleniami powziętymi w grupie kontrolnej.⁹ Dowody tego rodzaju są jednak przez sądy traktowane z rezerwą z uwagi na powtarzające się przypadki stwierdzenia nieprawidłowości w ich przeprowadzeniu – przeprowadzenie takiego dowodu, który miałby zasadzać się na odtworzeniu w warunkach laboratoryjnych realnej sytuacji zakupowej, jest w istocie rzeczą zadaniem bardzo trudnym, jest to dowód przeprowadzany w mniejszości spraw spornych z zakresu znaków towarowych sądzonych przez amerykańskie sądy (około 20%) i z reguły traktowany jest jako dowód indykatorywny, a nie rozstrzygający.¹⁰ Zwraca się też uwagę, że przeprowadzenie takiego dowodu jest z reguły bardzo kosztowne, czego niekorzystne skutki przypadają przede wszystkim stronom pozwany.¹¹ Formułowane są jednak też propozycje – coś za niespodzianka – zastosowania do oceny ryzyka konfuzji i konkretne rozwiązania zastosowań, systemów sztucznej inteligencji, co miałyby zapewnić tego rodzaju analizom pożądaną dozę obiektywizmu.¹²

Wydaje się, że znaczenie dowodu z opinii biegłego w sprawach roszczeń z tytułu naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe czy nieuczciwej konkurencji tak jak nie może być niedoceniane, nie może także być przeceniane i dowód ten pod warunkiem, że przeprowadzony zostanie w oparciu o solidne podstawy naukowe i prawidłowe odczytanie realiów badanej sytuacji zakupowej może dostarczyć jedynie pewnych wskazówek dotyczących postaw konsumentów, ich zachowań, szczególnych uwarunkowań dystrybucji towarów (regionalizacja, sezonowość), czy znaczenia brandingu w danej dziedzinie działalności gospodarczej. Dowód ten powinien zmierzać do zasilenia postępowania wiedzą inną niż subiektywne oceny biegłego (co się niestety zdarza), czy też wyniki badań prowadzonych na grupie ćwiczeniowej studentów, których biegły, będący nauczycielem akademickim, przytrzyma na kwadrans po zakończeniu zajęć (co się również zdarza). Twierdzę nawet, że sąd w tych przypadkach powinien odwrócić tradycyjny porządek procedowania tego rodzaju dowodu poprzez najpierw wezwanie stron do przedłożenia pytań do biegłego a następnie w oparciu o te pytania poprzez krytyczną ich lekturę i być może też dyskusję na rozprawie, ustalenie co ma być przedmiotem opinii biegłego i kim miałyby być biegły (albo instytut, bo tego rodzaju dowody z uwagi na charakter badań z reguły wymagać będą udziału wyspecjalizowanych w tej dziedzinie placówek naukowych).

2.5 Dowód z opinii biegłego jako przeprowadzony z urzędu

Sąd Apelacyjny w omawianym wyroku powołuje się na „ugruntowane”, jak je sam określa, orzecznictwo Sądu Najwyższego, aczkolwiek cytuje tylko jedno orzeczenie tegoż Sądu (które zresztą zdaje się wspierać tezę wprost przeciwną¹³), a także na stanowisko doktryny twierdząc, że dopuszczenie w sprawie przez Sąd

9 S.S. Diamond, D. J. Franklyn, *Trademark Surveys: An Undulating Path*, *Texas Law Review* 2014, t. 92, s. 2037 i cyt. tam literatura.

10 Zob. D. Lim, *Trademark confusion revealed: an empirical analysis*, *American University Law Review* 2022, t. 71, s. 1313-1316 i cyt. tam literatura.

11 Tamże.

12 Zob. D. Lim, *Trademark confusion revealed...*, s. 1353-1364

Okręgowy dowodu z urzędu „nie zostałyby uznane za działanie naruszające zasady bezstronności sądu i równości stron, skoro polski proces cywilny realizując model postępowania kontrydiktoryjnego, nie eliminuje całkowicie udziału sądu w dochodzeniu do prawdy. Zachowany został cel postępowania cywilnego w postaci dążenia do wydania orzeczenia zgodnego z zastosowaną normą, tj. takiego, które odpowiada rzeczywistym okolicznościom sprawy” a zatem „jeśli w ocenie Sądu Okręgowego niezbędny do wydania orzeczenia zgodnego z zastosowaną normą, tj. takiego, które odpowiada rzeczywistym okolicznościom sprawy był dowód z opinii biegłego, to w braku inicjatywy stron, dowód ten powinien być zostać przeprowadzony z urzędu.” Orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej materii zapadłe przede wszystkim na tle sporów o wynagrodzenia prawnoautorskie twórców dochodzone od organizacji zbiorowego zarządzania przeszło w ostatnich latach pierwszą ewolucję: w wyroku z 2006 r. wskazano, że „[j]eżeli [...] do miarodajnej oceny zasadności roszczenia niezbędne są wiadomości specjalne, to pominięcie wniosku strony o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego uzasadnia zarzut naruszenia art. 217 § 2 k.p.c.”,¹⁴ w orzeczeniu z 2011 r. jednak pojawia się myśl, że w takiej sytuacji „nie jest wyłączone skorzystanie przez sąd z uprawnienia przewidzianego art. 232 zd. 2 k.p.c.”¹⁵ ale w kolejnym z tego roku już, że „[s]ąd powinien był rozważyć potrzebę dopuszczenia dowodu z opinii biegłego, pomimo braku wniosku, a co najmniej poinformować strony, że w jego ocenie rozstrzygnięcie spornej kwestii wymaga wiadomości specjalnych. Respektując w pełni zasadę kontrydiktoryjności procesu i obowiązek stron wskazywania dowodów, z których wywodzą skutki prawne (art. 232 zdanie pierwsze k.p.c.), oraz uwzględniając wyjątkowy charakter uprawnienia sądu do działania z urzędu, należy w opisaney sytuacji dostrzec taki właśnie wypadek, który uzasadnia zastosowanie wyjątkowego przepisu art. 232 zdanie drugie k.p.c.”¹⁶.

W komentowanej sprawie Sąd Apelacyjny stwierdził stanowczo, że „w braku inicjatywy stron, dowód [z opinii biegłego] powinien być zostać przeprowadzony z urzędu,” ignorując fakt, że wedle relacji Sądu Okręgowego podanej w zaskarżonym wyroku dowód z opinii biegłego nie został w sprawie przeprowadzony „ze względu na kategoriyczny sprzeciw stron”. Zdaniem Sądu Apelacyjnego „[b]ierność stron [...] a nawet wyrażony sprzeciw, by taki dowód przeprowadzać, nie ograniczała Sądu w podjęciu decyzji co do powołania dowodu z opinii biegłego”. Najwyraźniej więc rozpoznając sprawę Sąd Apelacyjny tak samo jak Sąd Okręgowy ocenił zachowanie stron dopatrując się w tym zachowaniu znamion „sprzeciwu”, bliższe wyjaśnienie źródeł tego sprzeciwu nie jest jednak znane. W orzecznictwie przeważa pogląd, że sąd w sytuacji impasu w sprawie grożącego, gdyby nie zostały wprowadzone do

13 Wyrok SN z 7.05.2008 r., II PK 307/07, LEX nr 490351 Sąd podkreślił tu „dominację zasady kontrydiktoryjności w procesie cywilnym [...] Dysponentami tego postępowania są strony. Stosownie do przepisu art. 232 k.p.c. strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne.”

14 Wyrok SN z 29.11.2006 r., II CSK 245/06.

15 Wyrok SN z 15.06.2011 r., V CSK 373/10.

16 Wyrok SN z 21.10.2011 r., IV CSK 133/11.

sprawy dane o charakterze wiadomości specjalnych pozyskiwane przez sąd w drodze opinii biegłego, może dopuścić taki dowód z urzędu.¹⁷

Wydaje się, że na wśród różnych reakcji sądu, które możemy w zależności od głębi ingerencji sądu w tok postępowania dowodowego uszeregować jako

- 1) przychylenie się do wniosku dowodowego strony
- 2) zwrócenie uwagi strony na możliwość przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego
- 3) pouczenie strony o potrzebie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, i
- 4) dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z urzędu

– wariant z pouczeniem o potrzebie przeprowadzenia w sprawie dowodu z opinii biegłego, z uwagi na konieczność oparcia rozstrzygnięcia na informacjach o charakterze wiadomości specjalnych, wydaje się najlepiej równoważyć wymóg działania sądu w poszanowaniu jednocześnie zasady kontrydiktoryjności i zasady oficjalności. Wskazano już wcześniej w piśmiennictwie, że „[t]akie podejście pozwala w sposób właściwy zrealizować oczekiwanie, że rozstrzygnięcie zostanie oparte na prawidłowej podstawie faktycznej wymaga też tego zasada rzetelnego procesu i lojalności sądu w stosunku do stron, a jednocześnie może to zapobiec rozszerzaniu zakresu inicjatywy dowodowej sądu, mającej charakter subsydiarny i będącej wyjątkiem od zasady kontrydiktoryjności. W tym ujęciu sąd powinien dać stronie szansę, a nie ją wyręczać.”¹⁸ Wydaje się, że do tej pory możliwość podjęcia przez sądy działań w tym wariantcie napotykała na lukę prawną, którą wypełnił przepis dopuszczający, aby przewodniczący składu orzekającego w miarę potrzeby na posiedzeniu pouczył strony o prawdopodobnym wyniku sprawy w świetle zgłoszonych do tej chwili twierdzeń i dowodów (art. 156¹ K.p.c.¹⁹). Sąd może działając na podstawie tego przepisu zwrócić uwagę stronom na istniejący deficyt wiedzy o faktach sprawy nie dający się przezwyciężyć inaczej niż w drodze zgłoszenia wniosków dowodowych określonego rodzaju i że brak tej wiedzy skutkować będzie nieudowodnieniem podstawy faktycznej powództwa, co w dalszej kolejności skutkować może jego oddaleniem.

3. Podsumowanie

Komentowany wyrok nie ma charakteru przełomowego, jednak bardzo wyrażnie unaocznia potrzebę przemyślenia standardów postępowania w dziedzinie własności intelektualnej zasadzających się dotychczas na dość bezkrytycznym promowaniu onipotencji sądów w dziedzinie oceniania podobieństwa znaków i związanego z tym ryzyka konfuzji. W sytuacji, gdyby sąd miał wypowiadać się w wyroku *ex cathedra* o zaszłościach, które w normalnym toku spraw ustalane są poprzez dociekania naukowe, badania na grupach fokusowych, badania laboratoryjne itp.

¹⁷ Zob. D. Kucharski, Możliwość dopuszczenia przez Sąd orzekający dowodu z opinii biegłego z urzędu, bez wniosku zainteresowanej strony, LEX/el. 2018.

¹⁸ M. Wysocka, Dowód z opinii biegłych..., s. 708.

¹⁹ Przepis dodany ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r., poz. 1469.

taka odmowa wiedzy jest po prostu przejawem arogancji władzy. Strona postępowania, która chciałaby się do tej wiedzy odwołać powinna być w swoim żądaniu wysłuchana, a sam sąd nie powinien tej wiedzy pomijać, chyba, że na wyraźne żądanie stron przybierające postać umowy dowodowej, o ile zawarcie takiej umowy jest w ogóle dopuszczalne (*de lege lata* jedynie w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych; art. 458⁹ K.p.c.). Nie każda jednak sprawa z zakresu znaków towarowych i w ogóle własności intelektualnej wymaga tego rodzaju dowodu, co sąd oddalając wniosek strony o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, jeżeli wniosek tak został złożony, powinien uzasadnić. Wydaje się też, że poznanie faktów przy użyciu tego rodzaju dowodu jest w naturalny sposób ograniczone niemożnością odtworzenia w sytuacji badawczej trudno uchwytnych w ogóle reakcji konsumenta podejmującego decyzję o zakupie produktu – poza obecnością takiego czy innego oznaczenia decyzje takie mogą być motywowane wieloma innymi czynnikami, choćby stosunkiem jakości do ceny produktu. Paradoksalnie też tego rodzaju dowodu wymagać będą sytuacje, w których reakcje konsumentów z uwagi na stopień (niski) podobieństwa oznaczeń czy wstępnie stwierdzone rozmiękanie się kanałów dystrybucji trudne będą do przewidzenia – przez co i ocena sędziowska tej sytuacji będzie niepewna – ale jednocześnie nadzieja, że świat nauki dostarczy uchwytnych, statystycznie istotnych danych do rozstrzygnięcia sprawy będzie równie mniejsza.