

**Sygn. akt X Ka 691 / 14**

## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 października 2014r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie – Wydział X Karny Odwoławczy w składzie:**

Przewodniczący: **SSO Urszula Myśliwska**

Sędziowie: **SSO Mariusz Jackowski**

**SSR (del.) Piotr Maksymowicz (spr.)**

Protokolant: prot. sąd. Agnieszka Płóciennik

przy udziale Prokuratora Doroty Ositek

po rozpoznaniu w dniu 27 października 2014r. w Warszawie na rozprawie

sprawy **M. V.** oskarżonego o czyn z **art. 305 ust. 3 Prawa własności przemysłowej**

na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego (...) S.A.

od wyroku Sądu Rejonowego w Pruszkowie

z dnia 25 lutego 2014r. (sygn. akt **II K 307/13**)

#### **orzeka**

zaskarżony wyrok uchyla i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu w Pruszkowie do ponownego rozpoznania.

**Sygn. akt X Ka 691 / 14**

## UZASADNIENIE

**M. V.** oskarżono o to, że w nieustalonym czasie, jednak nie później niż do dnia 26 października 2007r. w miejscowości M. na terenie posesji przy ul. (...)nowej (...) w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej pod nazwą firmy (...) Spółka z o.o. (z siedzibą w R., ul. (...)) posiadał w celu wprowadzenia do obrotu wyroby perfumeryjne oznaczone podrobionymi znakami towarowymi w ilości 54.081 sztuk, w tym: perfumy marki L. O. w ilości 10.937 o wartości strat 2.317.280 zł; perfumy marki B. (...)p.A. w ilości 245 sztuk; perfumy firmy (...) w ilości 4.768 sztuk; perfumy firmy (...) w ilości 8.678 sztuk; perfumy firmy (...) w ilości 923 sztuk; perfumy firmy (...) w ilości 183 sztuk; perfumy firmy (...) S.A. w ilości 198 sztuk; perfumy firmy (...) S.A. w ilości 2.725 sztuk, perfumy firmy (...) w ilości 1.119 sztuk; perfumy firmy (...) w ilości 3.458 sztuk; perfumy firmy (...) Ltd. w ilości 1.119 sztuk – o łącznej wartości strat 4.272.335,00 zł na szkodę wyżej wymienionych firm reprezentowanych: przez Kancelarię (...) (z siedzibą w W., Al. (...)), Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. (z/s w W., ul. (...) J), Kancelarię (...) G. i (...) Kancelaria (...) w W. (...)), Kancelarię (...) (z siedzibą w W., ul. (...) lok. (...)), Kancelarię (...) (z siedzibą w (...) (...)), M. Ł. rzecznika patentowego LSD Ł. D. i Wspólnicy (ul. (...) w W.), A.. P. S. (Kancelaria w W., ul. (...)), firmę (...) Sp. z o.o. (z siedzibą w W., ul. (...)), przy czym z popełnionego czynu uczynił sobie stałe źródło dochodu, **to jest o czyn z art. 305 ust. 3 Ustawy P.wo własności przemysłowej.**

Sąd Rejonowy w Pruszkowie wyrokiem z dnia 25 lutego 2014r. (sygn. akt **II K 307/13**):

1. oskarżonego M. V. w ramach zarzucanego czynu uznał za winnego tego, iż w nieustalonym czasie, jednak nie wcześniej niż dnia 1 września 2007r. i nie później niż dnia 26 października 2007r. w miejscowości M. na terenie posesji ul. (...) w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej pod nazwą firmy (...) Spółka z o.o. (z siedzibą w R., ul. (...)) dokonywał obrotu wyrobami perfumeryjnymi oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi w ilości 54.081 sztuk, w tym: perfumami marki L. O. w ilości 10.937 o wartości strat 2.317.280 zł; perfumami marki (...). w ilości 245 sztuk; perfumami firmy (...) w ilości 4.768 sztuk; perfumami firmy (...) w ilości 8.678 sztuk; perfumami firmy (...) w ilości 923 sztuk; perfumami firmy (...) w ilości 183 sztuk; perfumami firmy (...) S.A. w ilości 198 sztuk; perfumami firmy (...) S.A. w ilości 2.725 sztuk; perfumami firmy (...) w ilości 1.119 sztuk; perfumami firmy (...) w ilości 3.458 sztuk; perfumami firmy (...) Ltd. w ilości 1.119 sztuk; perfumami firmy (...) ! w ilości 126 sztuk oraz perfumami firmy (...) w ilości 1.512 sztuk, o łącznej wartości 4.272.335,00 zł na szkodę wyżej wymienionych firm, poprzez ich magazynowanie, przy czym z popełnionego czynu uczynił sobie stałe źródło dochodu, to jest czynu wyczerpującego dyspozycję art. 305 ust. 3 Ustawy Prawo własności przemysłowej i za to na mocy art. 305 ust. 3 Ustawy Prawo własności przemysłowej skazał go na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, zaś na podstawie art. 33 § 2 kk wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych,

2. na podstawie art. 69 §§ 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres 3 (trzech) lat tytułem próby,

3. na podstawie art. 44 § 2 kk orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa poprzez zniszczenie dowodów rzeczowych wskazanych pod poz. 1-971 w Wykazie dowodów rzeczowych Nr 1/6/08 (k. 172-190 akt sprawy),

4. zasądził od oskarżonego M. V. na rzecz oskarżycieli posiłkowych: T. M., L. A. (...).V., (...) S.A., (...) S.A. oraz J.! GmbH kwoty po 420,00 (czterysta dwadzieścia) złotych + VAT tytułem ustanowienia w sprawie pełnomocnika,

5. na podstawie art. 627 kpk zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.180 złotych tytułem opłaty oraz kwotę 10.000 złotych tytułem zwrotu poniesionych w postępowaniu wydatków, przejmując pozostałą kwotę kosztów postępowania na rachunek Skarbu Państwa.

Przedmiotowe orzeczenie na niekorzyść oskarżonego, w części dotyczącej nienałożenia na oskarżonego obowiązku naprawienia szkody na podstawie art. 46 kk zaskarżył pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego (...) S.A. Wyrokowi zarzucił:

1. naruszenie przepisów prawa materialnego mające istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia poprzez niezastosowanie art. 46 § 1 kk w sytuacji, gdy zostały wypełnione wszystkie kodeksowe ku temu przesłanki, tj. oskarżony został skazany za zarzucany mu czyn, oskarżyciel posiłkowy złożył w określonym przepisami postępowania karnego terminie stosowny wniosek o zasądzenie obowiązku naprawienia szkody, a nadto po stronie oskarżyciela posiłkowego wystąpiła szkoda o znacznej wartości,

2. naruszenie przepisów prawa procesowego, mające istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia, tj. art. 2 § 1 pkt 3 kpk, art. 4 kpk, art. 193 § 1 kpk, art. 410 kpk i art. 424 kpk poprzez nieliczące z wymogiem obiektywizmu uznanie, że oskarżyciel posiłkowy nie poniósł żadnej szkody wymagającej kompensaty, w tym zwłaszcza zdeprecjonowanie znaczenia szkody wizerunkowej, pomimo, iż ustawodawca nie precyzuje rodzaju szkód podlegających naprawieniu, żadnych z tych szkód nie przedkłada nad inne i nie uprzywilejowuje - co w konsekwencji doprowadziło Sąd do przekonania, że świadczenie z tytułu naprawienia szkody nie jest należnym i tym samym wniosek oskarżyciela posiłkowego oparty na regulacji art. 46 § 1 kk został – niezgodnie z treścią tego przepisu – oddalony.

W konkluzji apelujący domagał się:

- wydania orzeczenia reformatoryjnego, tj. nałożenia obowiązku naprawienia szkody lub orzeczenie nawiazki,
- orzeczenia o kosztach postępowania na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 634 kpk.

### ***Sąd Okręgowy zważył, co następuje:***

Wniesiona apelacja skutkowałą uchYLENIEM zaskarżonego wyroku i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania, niemniej nie całość zawartej w niej argumentacji była trafna.

Radca prawny E. R. reprezentując oskarżyciela posiłkowego (...) S.A. w piśmie procesowym z dnia 6 listopada 2013r. (k. 1157 i n.) złożył oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego oraz wnioski o naprawienie szkody i zadośćuczynienie. Wskazał, że w przypadku wątpliwości co do wysokości szkody wnosi o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu ochrony własności intelektualnej na okoliczność wartości produktów oryginalnych oraz tego, że wysokość opłaty licencyjnej należnej pokrzywdzonej za każdy wyprodukowany produkt oznaczony jej znakiem towarowym zależy od polityki handlowej pokrzywdzonej i jest równa wartości produktu oryginalnego.

Wniosek ten został sprecyzowany w piśmie procesowym z dnia 20 listopada 2013r. (k. 1191 i n.), w którym – w zakresie dotyczącym spółki (...) S.A. – pełnomocnik pokrzywdzonego wskazał, iż domaga się orzeczenia obowiązku naprawienia szkody w kwocie 1.030.786,00 zł. Na kwotę tę miała składać się: szkoda majątkowa w wysokości 687.191,00 zł i szkoda niemajątkowa w wysokości 343.595,00 zł.

Pełnomocnik pokrzywdzonego i w przywołanych pismach procesowych, i w apelacji obecne brzmienie art. 46 § 1 kk. W następstwie z jego treści wywodził powinności orzeczenia przez Sąd meriti obowiązku naprawienia szkody obejmującego zarówno odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie. Apelujący jednak pominął, iż przypisane oskarżonemu przestępstwo zaistniało w okresie wrzesień-październik 2007 roku, gdy art. 46 § 1 kk miał inne brzmienie. Otóż aż do dnia 8 czerwca 2010r. przepis ten stanowił: W razie skazania za przestępstwo spowodowania śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo przeciwko środowisku, mieniu lub obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, sąd, na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej, orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części; przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie stosuje się. Aktualnie otrzymał brzmienie: W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.

Przestępstwo przypisane oskarżonemu kwalifikowane było jako występki przeciwko mieniu. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 marca 2008r. (I KZP 1/08, Lex nr 354325) wskazał, że przedmiotem ochrony przepisu art. 305 Prawa własności przemysłowej są dwa dobra: prawidłowość (pewność) obrotu towarami i mienie w postaci prawa własności przemysłowej. Zatem analizowany czyn zaliczał się do katalogu przestępstw objętych regulacją art. 46 § 1 kk w uprzednim brzmieniu.

Porównanie art. 46 § 1 kk w brzmieniu aktualnym i w brzmieniu obowiązującym w 2007 roku prowadzi do wniosku, że możliwość dochodzenia przez pokrzywdzonego lub inną osobę uprawnioną zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, w oparciu o treść przepisu art. 46 § 1 kk, została wprowadzona z dniem 8 czerwca 2010r. na mocy ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, (...) oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 206, poz. 1589). Oznacza to, że możliwość taka nie istniała przed tą datą, a zakres pojęciowy szkody w poprzednim stanie prawnym obejmował wyłącznie szkodę o charakterze majątkowym. Sąd I instancji nie był uprawniony do uwzględnienia wniosku o zadośćuczynienie, bez naruszenia art. 4 § 1 k.k., gdyż czyn oskarżonego popełniony został przed wskazaną nowelizacją art. 46 § 1 kk (por. np. wyrok SA w Łodzi z dnia 6.09.2011r., II AKa 142/11, OSAŁ 2012/2/19).

W rezultacie należało wskazać, że Sąd Rejonowy zobowiązany z mocy art. 4 § 1 kk do stosowania ustawy względniejszej musiał stosować art. 46 § 1 kk w uprzednim brzmieniu i nie mógł uwzględnić wniosku pełnomocnika (...) S.A. o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody w tej części, w której dotyczył on naprawienia szkody niemajątkowej określonej przez wnioskodawcę na kwotę 343.595,00 zł (zadośćuczynienie). Rozstrzygnięcie Sądu meriti w tej

części (jakkolwiek inaczej uzasadnione) było prawidłowe, a podważająca je argumentacja apelacji nie zasługiwała na uwzględnienie.

Inaczej należało natomiast ocenić prawidłowo odmowy orzeczenia o obowiązku naprawienia szkody w zakresie, w którym wniosek pełnomocnika pokrzywdzonego dotyczył odszkodowania (to jest szkody majątkowej). Sąd a quo w zaskarżonym wyroku nie orzekł o środku karnym obowiązku naprawienia szkody – tym samym nie uwzględnił wniosku złożonego m. in. przez pełnomocnika (...) S.A. W uzasadnieniu (k. 1360) wskazał, iż przechowywany przez oskarżonego towar fizycznie nie wszedł na rynek, nie został wykorzystany przez potencjalnych kupców, dlatego też nie może być mowy o realnie poniesionej szkodzie przez producentów perfum.

W ocenie Sądu Okręgowego przywołane stanowisko stanowi zbytnie uproszczenie zagadnienia szkody wyrządzonej przestępstwem penalizowanym w art. 305 ust. 1 i 3 Prawa własności przemysłowej. Bezsprzecznie warunkiem orzeczenia środka karnego z art. 46 § 1 kk jest ustalenie, że określonym w tym przepisie przestępstwem została wyrządzona szkoda (wyrok SN z dnia 11.07.2013r., IV KK 192/13, Lex nr 1335616), a nadto, iż do chwili wyrokowania nie została ona naprawiona (wyrok SN z dnia 14.03.2013r., III KK 27/13, OSNKW 2013/7/57).

Oskarżonemu przypisano przestępstwo określone w art. 305 ust. 1 i 3 Prawa własności przemysłowej polegające na dokonywaniu obrotu towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi poprzez ich magazynowanie, to jest przestępstwo w formie stadialnej dokonania (a nie usiłowania). Z poczynionych przez Sąd Rejonowy ustaleń faktycznych wynika, iż M. V. za swoją działalność otrzymywał 10 procent zysku pochodzącego ze sprzedaży znajdujących się w magazynie perfum, przy czym z akt sprawy wynika, iż ich dalszą dystrybucją zajmowała się inna osoba. Zatem perfumy w przedmiotowym magazynie były przechowywane nie dla samego ich przechowywania – był to etap pośredni przed ich sprzedażą osobom, które zbywały je konsumentom. Ujawnienie perfum w dniu 26 października 2007r. przerwało przestępczy proceder polegający na obrocie towarami opatrzonymi podrobionymi znakami towarowymi, gdzie do ich oznaczenia takimi znakami już doszło, a magazynowanie opakowań zawierających perfumy było jednym z etapów obrotu. Dnia 26 października 2007r. ujawniono w magazynie konkretną liczbę opakowań (54.081 sztuk, w tym 2.725 sztuk opakowań perfum oznaczonych podrobionym znakiem towarowym L.), a odnosząc się do modus operandi oskarżonego i innej osoby / innych osób należało przyjmować jako pewnik, iż perfumy przed tym dniem sukcesywnie opuszczały magazyn i tak działałoby się dalej, gdyby nie interwencja funkcjonariuszy Izby Celnej.

Z lakonicznych Sądu meriti wynikałoby, że gotów on byłby przyjmować wystąpienie szkody dopiero w przypadku wykazania, że konkretna liczba opakowań perfum oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi poszczególnych marek została zbyta czy to osobom zajmującym się sprzedażą tego rodzaju produktów poprzez internet lub na targowiskach, czy może nawet dopiero z chwilą ich zbycia przez te osoby finalnym konsumentom. Stanowisko to nie wydaje się trafne – w ten sposób różnicowana byłaby odpowiedzialność (w zakresie obowiązku naprawienia szkody) osób będących sprawcami tego samego przestępstwa z art. 305 ust. 1 (ewentualnie w zw. z ust. 3) Prawa własności przemysłowej w zależności od tego w jakim etapie dokonywania obrotu uczestniczyli. Nie byłoby to rozwiązanie słuszne, zwłaszcza gdy zważyć, iż zgodnie z art. 441 § 1 kc jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna. Dopiero art. 441 § 2 kc normuje, iż jeżeli szkoda była wynikiem działania lub zaniechania kilku osób, ten, kto szkodę naprawił, może żądać od pozostałych zwrotu odpowiedniej części zależnie od okoliczności, a zwłaszcza od winy danej osoby oraz od stopnia, w jakim przyczyniła się do powstania szkody.

Przywoływany przez skarżącego art. 296 ust. 1 Prawa własności przemysłowej stanowi, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: 1) na zasadach ogólnych albo 2) poprzez 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. Z art. 296 ust. 2 tej Ustawy wynika, że naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu

w obrocie gospodarczym m. in. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów.

Powyższe rozważania sprawiają, że Sąd meriti będzie musiał ponownie przeanalizować zagadnienie szkody wyrządzonej przez oskarżonego zarzuconym mu przestępstwem przez przyzmat art. 296 Prawa własności przemysłowej i art. 46 §§ 1 i 2 kk, jak też stanowiska oskarżyciela posiłkowego (...) S.A. (k. 1194), że szkoda wyrządzona przestępstwem polega na: a) zmniejszeniu sprzedaży oryginalnych produktów o liczbę wyrobów podrobionych wprowadzonych do obrotu przez oskarżonego, a tym samym utracie wynagrodzenia przez pokrzywdzoną i b) zmniejszeniu wpływu z opłat licencyjnych, który byłoby należne pokrzywdzonej tytułem udzielenia zgody na korzystanie z jej produktów. Odrębnym zagadnieniem będzie ustalenie wysokości szkody – Sąd Rejonowy będzie musiał rozstrzygnąć na ile miarodajne są wyliczenia przedstawione przez pełnomocnika (...) S.A. m. in. w pkt. 30 i 31 pisma procesowego z dnia 20 listopada 2013r. Jeżeli powyższe w tym zakresie wątpliwości, rozważy zasadność sięgnięcia po pomoc biegłego.

Sąd Okręgowy uchylił zaskarżony wyrok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wydanie takiego orzeczenia (zamiast postulowanego w apelacji wyroku reformatoryjnego) było wynikiem braku w dotychczas zgromadzonym materiale dowodowym danych, które pozwalałyby stanowczo ustalić wysokość szkody majątkowej wyrządzonej (...) S.A. – w ślad za tym wysokość odszkodowania. W tożsamy sposób tutejszy Sąd Okręgowy orzekł także w wyroku z dnia 8 września 2014r. (X Ka 397/14) dotyczącej sprawy II K 688/13 Sądu Rejonowego w Piasecznie. Nadto konieczność uchylenia wyroku związana była ze sposobem opisanie czynu przypisanego, gdzie Sąd odwoławczy w aktach nie znajduje materiałów, które wystarczająco uzasadniałyby wycenę wartości strat na kwotę łącznie 4.272.335,00 zł (w tym na kwotę 2.317.280,00 zł w przypadku perfum oznaczonych znakiem L. O.).

Orzeczenie o zwrocie wydatków poniesionych przez oskarżyciela posiłkowego (...) S.A. z tytułu ustanowienia pełnomocnika zostało pozostawione Sądowi I instancji w końcowym orzeczeniu.

Tym wszystkim się kierując Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji.