

Sygn. akt I ACa 509/14

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 października 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący :	SSA Małgorzata Wołczańska
Sędziowie :	SA Ewa Jastrzębska SO del. Joanna Naczyńska (spr.)
Protokolant :	Małgorzata Korszun

po rozpoznaniu w dniu 7 października 2014 r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy z powództwa K. S.

przeciwko Stowarzyszeniu (...) w B.

o zaniechanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 14 marca 2014 r., sygn. akt I C 888/11,

1) oddala apelację;

2) zasądza od powódki na rzecz pozwanego 630 (sześćset trzydzieści) złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt I ACa 509/14

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 14 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił powództwo K. S. wniesione przeciwko Stowarzyszeniu (...) w B. o zaniechanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny (...) i zasądził od powódki na rzecz pozwanego 857zł z tytułu kosztów procesu.

Rozstrzygnięcie to Sąd Okręgowy podjął po ustaleniu, że Urząd Patentowy RP udzielił S. J., trwające od 7 marca 2006r. prawo ochronne numer (...) na znak towarowy słowno-graficzny (...). S. J. przeniósł to prawo na powódkę, umową cesji z 31 maja 2010r., a fakt ten został ujawniony w rejestrze znaków towarowych. Pismem z 8 sierpnia

2011r. pełnomocnik powódki wezwał pozwanego do natychmiastowego zaprzestania korzystania ze znaku słowno-graficznego (...). Pozwane Stowarzyszenie powstało z nieformalnej grupy, której organizatorem był i której przewodził M. S. (mąż powódki). Członkami grupy byli mężczyźni, którzy interesowali się jazdą na motocyklach. Klub od początku przyjął nazwę R. R.. Barwy klubowe tworzone były przez M. S. po konsultacji i z uwzględnieniem uwag członków klubu, którzy barwy te traktowali i nadal traktują jako swój herb i używają tego znaku do zademonstrowania przynależności klubowej. Członkowie klubu noszą znak w formie aplikacji naszytej na ubrania, znak naklejany jest na motocyklach i samochodach, umieszczany jest na banerach w trakcie imprez klubowych oraz publikowany jest na stronie internetowej klubu. Znak ten nie jest przez pozwanego wykorzystywany w celach komercyjnych. Poza członkami Stowarzyszenia nikt inny nie używa tego znaku, w tym też nie używa go powódka. Początkowo, gdy klub istniał jako nieformalna grupa osób, nikt nie rozważał potrzeby zarejestrowania klubu, ani potrzeby zarejestrowania barw klubowych jako znaku towarowego. M. S. podjął decyzję, aby zarejestrować barwy klubowe i Stowarzyszenie i poprosił S. J. o udzielenie mu pomocy w tych czynnościach. Znak towarowy miał być zarejestrowany na M. S. jako na osobę fizyczną, ponieważ klub nie był jeszcze stowarzyszeniem. Przed zarejestrowaniem znaku, w (...) M. S. zmarł. S. J. w 2006r. rozpoczął procedurę rejestracyjną znaku na swoje imię i nazwisko, a następnie scedował prawo do znaku towarowego na rzecz powódki, nie ujawniając tej czynności przed członkami pozwanego Stowarzyszenia. Na rozprawie 18 września 2013r. powódka zeznała, że przyczyną nie używania przez nią przedmiotowego znaku jest obawa przed ewentualnymi pozaprawnymi oddziaływaniami członków pozwanego stowarzyszenia. Natomiast w oświadczeniu zawartym w piśmie z 12 grudnia 2013r. wskazała, że jedyną przyczyną braku używania przez nią znaku towarowego jest naruszenie przysługującego jej prawa przez pozwane Stowarzyszenie, co w jej ocenie stanowi ważną przyczynę wyłączającą możliwość wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy w związku z jego nie używaniem, wycofując się tym samym z twierdzeń dotyczących ewentualnych obaw, co do pozaprawnych oddziaływań członków pozwanego Stowarzyszenia.

Poddając powyższe okoliczności ocenie prawnej, Sąd Okręgowy stwierdził, iż zgodnie z art. 157 prawa własności przemysłowej uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie, jeżeli znaku tego nie używał w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 i 5 tej ustawy. Sąd Okręgowy przyjął, iż powódka nie udowodniła, że istnieją ważne powody nie używania przez nią przedmiotowego znaku. Okoliczność, że znak ten jest używany przez pozwane Stowarzyszenie od początku jego istnienia oraz, że wcześniej znak ten był używany przez nieformalny klub założony przez M. S. nie stanowi ważnego powodu nie używania tego znaku przez powódkę. Podkreślił, iż powódka nie powoływała się ani w pozwie, ani w późniejszych pismach procesowych oraz nie informowała o tym, że ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, a używanie znaku towarowego pozostaje w zgodzie z tą działalnością. Dopiero, gdy ta ostatnia okoliczność została zauważona przez Sąd w toku postępowania o udzielenie zabezpieczenia, powódka wykazała, że ma zarejestrowaną taką działalność od 15 września 2004r., niemniej faktycznie tej działalności nie prowadzi.

Podsumowując, Sąd Okręgowy stwierdził, iż powódka jako uprawniona z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać pozwanemu stowarzyszeniu używania tego znaku w obrocie, albowiem ona sama nie używa tego znaku w jakikolwiek sposób, a nie istnieją ważne powody jego nie używania (art. 157 prawa własności przemysłowej). Konkluzja ta stanowiła podstawę oddalenia powództwa. Ponadto, Sąd Okręgowy uznał, iż niezależnie od tej przyczyny, powództwo jest bezzasadne także dlatego, że powódka czyni ze swego prawa użytek, który jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (art. 5 k.c.). Wskazują na to okoliczności powstania znaku towarowego oraz sposobu, w którym został on zarejestrowany na rzecz S. J., a następnie na rzecz K. S. z pominięciem Stowarzyszenia. Naprowadzają na to także okoliczności, w których doszło do powstania nieformalnego klubu, a następnie zarejestrowanego Stowarzyszenia i używania przez niego przedmiotowego znaku. Okoliczności te wskazują jednoznacznie na to, że znak ten powstał dla tego Stowarzyszenia jako jego znak firmowy – herb, godło i tak też był i jest wykorzystywany przez pozwanego z pominięciem innych osób. Zaś powódka pragnie wyegzekwować przysługujące jej prawo ochronne, nie bacząc na te wszystkie okoliczności i powołując się wyłącznie na formalno-prawny tytuł, którym dysponuje. O kosztach procesu Sąd Okręgowy orzekł w oparciu o art. 98 k.p.c. w związku z § 10 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Apelację od wyroku wniosła powódka, domagając się jego zmiany przez uwzględnienie powództwa w całości oraz zasądzenia od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu za obie instancje. Zarzuciła, iż Sąd Okręgowy, wydając zaskarżony wyrok naruszył prawo materialne, a to art. 5 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji, gdy pozwane Stowarzyszenie świadomie narusza świadectwo ochronne powódki, czyniąc to bezprawnie, a tym samym nie zasługując na ochronę na podstawie zasad współzycia społecznego; a nadto naruszył art. 169 ust. 1 pkt. 1 prawa własności przemysłowej przez jego błędną wykładnię i uznanie, że nie istniały ważne powody nie używania znaku przez powódkę podczas, gdy przyczynami takimi były: cesja praw na rzecz powódki, rejestracja znaku na rzecz powódki, brak podmiotowości prawnej pozwanego (brak rejestracji stowarzyszenia) oraz obawa powódki przed negatywnymi działaniami członków stowarzyszenia (obawa użycia przemocy lub innych represji). Nadto podniosła zarzut sprzeczności istotnych ustaleń Sądu z treścią zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego przez bezpodstawne przyjęcie, iż pozwany ma prawo korzystać ze znaku, podczas gdy prawidłowe ustalenia winny prowadzić do wniosku, że pozwane Stowarzyszenie powstało dopiero w 2010r., autorem znaku wspólnie z powódką był M. S. i to on miał prawo dysponować wszelkimi do niego prawami i prawa te przekazał S. J., a ten przekazał je powódce. Zarzuciła pominięcie okoliczności, że za życia M. S. uprawniona była do dystrybuowania towarów z użyciem tego znaku. Wywodziła, iż pięcioletni termin, po upływie którego w razie nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego można rozpatrywać kwestię wygaśnięcia przysługującego powódce prawa ochronnego na znak towarowy (w przewidzianym ku temu trybie) należy liczyć od 27 października 2010r., tj. od dnia wydania wpisania prawa powódki do rejestru znaków towarowych. Akcentowała, iż pozwane Stowarzyszenie powstało dopiero 15 września 2010r. i dopiero z tym dniem powódka mogła do niego kierować swe roszczenia. Podała, iż o jej poczuciu fizycznego zagrożenia świadczy pobicie świadka S. J..

Pozwany wniósł o oddalenie apelacji, wywodząc że zaskarżony wyrok jest trafny i domagając się zasądzenia kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zgłoszony na etapie postępowania apelacyjnego wniosek powódki o przeprowadzenie dowodu z decyzji Urzędu Patentowego z 4 lutego 2014r. oddalającej wniosek pozwanego o unieważnienie prawa ochronnego udzielonego powódce na będący przedmiotem sporu znak ochronny, był spóźniony, ponieważ decyzja ta została wydana przed zamknięciem rozprawy przez Sąd Okręgowy. Z tej to też przyczyny Sąd Apelacyjny – w oparciu o art. 381 k.p.c. wniosek ten oddalił, zauważając także, iż rozstrzygnięcie Urzędu Patentowego pozostaje bez wpływu na rozstrzygnięcie rozpatrywanej sprawy.

Poddając zaskarżony wyrok kontroli instancyjnej, Sąd Apelacyjny podkreśla, iż przedmiotem rozstrzygnięcia nie jest stwierdzenie wygaśnięcia prawa powódki do znaku towarowego, jako że kwestia ta, na co słusznie zwraca uwagę apelująca pozostaje w kompetencji Urzędu Patentowego. Niemniej w rozpatrywanej sprawie, stosownie do art. 157 ustawy z 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 1410, dalej p.w.p.), Sąd do tej kwestii zobligowany jest się odnieść. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości, iż ani powódka, ani jej poprzednik prawny – S. J., rzeczywiście nie używali znaku towarowego (...), już od daty udzielenia im prawa ochronnego na ten znak, tj. od 7 marca 2006r. Nie wykonywali oni żadnej z czynności wymienionych w art. 154 p.w.p. Konkluzji ten nie wzrusza oświadczenie powódki, iż za życia M. S. uprawniona była do dystrybuowania towarów z użyciem tego znaku, jak i że miała udział w jego tworzeniu. Skoro datą stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. jest ostatni dzień pięcioletniego okresu liczonego od początkowej daty nieużywania znaku, zatem pięcioletni termin nie używania znaku, liczony od daty udzielenia prawa ochronnego upłynął przed wniesieniem pozwu. Okoliczność tę Sąd Okręgowy trafnie ocenił. Trafnie też ocenił, iż powódka nie wykazała ważnych powodów nieużywania tego znaku. Za takowe nie może być bowiem uznana okoliczność używania znaku towarowego przez pozwanego, zwłaszcza że pozwany używa znaku, wyłącznie jako emblematu, indywidualizującego pozwanego i służącego identyfikacji swych członków. Podniesiona w apelacji okoliczność obaw powódki przed użyciem przemocy lub innych represji ze strony członków pozwanego, zgłoszona w początkowej fazie procesu, której powódka nie podtrzymywała już na dalszym etapie postępowania (wskazując

wyraźnie, iż jedynym powodem nieużywania znaku przez powódkę, było używanie tego znaku przez pozwanego), nie znalazła potwierdzenia w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym, a w świetle braku poszukiwania przez powódkę ochrony prawnokarnej, czy cywilnoprawnej jawiła się jako niewiarygodna.

Ochronie prawnej podlega tylko rzeczywiste używanie znaku towarowego, nie zaś jego nieużywanie, jak i używanie pozorne. Z tej to też przyczyny – braku rzeczywistego używania znaku towarowego przez powódkę przez ponad pięć lat, prowadzącego do wygaśnięcia prawa ochronnego - powództwo w oparciu o art. 296 ust.1 pkt. 1 p.w.p. w zw. z art. 157 p.w.p. i art. 169 ust. 1 pkt. 1 p.w.p. nie zasługiwało na uwzględnienie. Niemniej Sąd Okręgowy także trafnie stwierdził, iż rozstrzygnięcie to wspiera ocena zasadności roszczenia pozwu dokonana przez pryzmat regulacji art. 5 k.c., a to zważywszy na genezę znaku towarowego, sięgającą drugiej połowy lat 80-tych XX wieku, wkład członków pozwanego Stowarzyszenia w jego powstanie, jak i dotychczasowy sposób korzystania z tego znaku przez pozwanego oraz okoliczności nabycia prawa ochronnego na ten znak przez powódkę.

Z tych to też przyczyn, Sąd Apelacyjny nie dopatrując się zarzucanego w apelacji naruszenia przepisów prawa procesowego, ani też naruszenia przepisów prawa materialnego, apelację oddalił, jako bezzasadną, a to w oparciu o art. 385 k.p.c. O kosztach postępowania apelacyjnego orzekł w oparciu o art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 108 k.p.c., zasądzając od powódki, jako strony przegrywającej na rzecz pozwanego 630 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym, według stawki minimalnej przewidzianej w § 10 ust. 1 pkt. 18 w zw. z § 12 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 490)