

Sygn. akt V ACa 126/12

V ACz 154/12

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 kwietnia 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:	SSA Zofia Kołaczyk (spr.)
Sędziowie:	SA Urszula Bożałkińska SA Tomasz Pidzik
Protokolant:	Barbara Knop

po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2012 r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ź.

o zaniechanie używania znaku towarowego, zapłatę, zobowiązanie do złożenia oświadczenia

na skutek apelacji powódki i zażalenia pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach

z dnia 7 grudnia 2011r., sygn. akt X GC 265/10

I. uchyla zaskarżony wyrok w pkt 1 w części orzekającej o powództwie

o zobowiązanie pozwanej do zaniechania używania znaku towarowego (...) oraz orzekającej o kosztach procesu (pkt 2 i 3) i w tym zakresie sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu w Gliwicach do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego;

II. oddala apelację w pozostałej części;

Sygn. akt V ACa 126/12

UZASADNIENIE

Powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w O. w pozwie skierowanym przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ź. wniosła o zobowiązanie pozwanej do zaniechania używania znaku towarowego (...) (...) jako bezprawnego, nadto o zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kwoty 10.000 zł tytułem odszkodowania,

zobowiązania pozwanej do złożenia w odpowiedniej formie oświadczenia z przeprosinami powódki za naruszenie zasad uczciwej konkurencji, polegające na możliwości wprowadzenia jej klientów w błąd co do pochodzenia towaru poprzez oznaczenia znaku towarowego zawierającego wcześniejszą firmę powódki, a także zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów procesu według norm prawem przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadniając pozew powódka wskazała, że pozwana w dniu 31 stycznia 2006 r. dokonała zgłoszenia znaku towarowego (...) do ochrony w Urzędzie Patentowym RP, pomimo, iż wiedziała, że powódka prowadzi działalność pod firmą (...) Sp. z o.o. Takie zachowanie pozwanej zagroziło naruszeniem firmy powódki, gdyż rejestracja znaku towarowego tożsamego z firmą innego podmiotu, a nawet jej częścią jest naruszeniem prawa podmiotowego bezwzględnie, skutecznego erga omnes, co warunkuje bezprawność działania pozwanej. Dodała, że na skutek działania pozwanej została zmuszona do podjęcia działań zmierzających do stworzenia nowego wizerunku przedsiębiorstwa, co doprowadziło do zniweczenia jej dotychczasowego działania marketingowego, a w efekcie do powstania szkody w kwocie 12.980,80 zł, którą w 2010 roku powódka wydatkowała na promocję swojej firmy i przedsiębiorstwa. Wreszcie powódka wywiodła, iż biorąc pod uwagę fakt, że oznaczenie (...) Sp. z o.o.” odnosi się zarówno do niej jako przedsiębiorcy, jak też jej przedsiębiorstwa, to działanie pozwanej zmierzające do zarejestrowania i posługiwania się znakiem towarowym (...) należy traktować również jako czyn nieuczciwej konkurencji.

W odpowiedzi na pozew pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powódki na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości dwukrotnej stawki minimalnej.

W uzasadnieniu pozwana podniosła, że spółka (...) jest przedsiębiorstwem funkcjonującym na rynku, powstałym wcześniej niż powodowa spółka.

Byli pracownicy pozwanej M. C., T. S. (1), G. S., T. S. (2) oraz R. D.. łamiąc tajemnicę przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. kierowali oferty handlowe i próbowali pozyskać klientów pozwanej dla nowopowstałej spółki (...). Wyrokiem z dnia 28 listopada 2008 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu w sprawie o sygn. akt VI GC 33/06 zobowiązał powódkę do złożenia oświadczenia z przeprosinami pozwanej za naruszenie zasad uczciwej konkurencji, polegające na wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pozwanej spółki.

Dodatkowo pozwana wskazała, że w 2004 r. pracownicy i późniejsi założyciele spółki (...) brali udział w zleconych zewnętrznej firmie pracach dotyczących opracowania strategii rozwoju, promocji firmy oraz zmiany nazwy pozwanej. Pozwana funkcjonowała wówczas pod firmą (...) Sp. z o.o. W podanych propozycjach zmian wskazano kilka nazw, np. (...), (...). W tych okolicznościach późniejsza rejestracja powodowej spółki o nazwie (...) była działaniem rażąco sprzecznym z dobrymi obyczajami i zasadą lojalności.

Pismem z dnia 31 stycznia 2006 r. pozwana złożyła do Urzędu Patentowego podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (...) co dowodzi, iż twierdzenia powódki, że zarejestrowała ona znak bazując na renomie nowo zgłoszonej firmy są nieprawdziwe. Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego pozwanej na znak towarowy (...) o numerze (...) została wydana w dniu 18 stycznia 2007 r. Prawo ochronne zostało udzielone od dnia 31 stycznia 2006 r. W wyniku postępowania wszczętego na skutek sprzeciwu powódki od powyższej decyzji doszło do częściowego unieważnienia znaku – w obrębie określonych klas. Jednocześnie Urząd Patentowy wskazał prawo pozwanej do używania tak zarejestrowanego znaku.

Aktualnie toczy się postępowanie w związku ze złożonym sprzeciwem powódki co do rejestracji spornego znaku towarowego.

W ocenie pozwanej, nie można zarzucać jej bezprawności działania, ani tym bardziej winy skoro kwestię rejestracji znaku poddała kontroli przewidzianego do tego organu, tj. Urzędu Patentowego. Dodała, że znak towarowy (...) nie jest tożsamy z firmą powódki, która nie wykazała nawet tak podstawowej przesłanki jak zbieżność oznaczeń, możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd. Ponadto zarzuciła że powódka nie wykazała faktu naruszenia jej prawa do firmy, szkodą jej zgodności oraz związku przyczynowego.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 7 grudnia 2011 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach, w sprawie o sygn. akt X GC 265/10 oddalił powództwo, zasądził od powódki na rzecz pozwanej kwotę 737 złotych tytułem kosztów procesu, nakazał pobrać od powódki na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Gliwicach kwotę 100 złotych tytułem brakującej części opłaty od pozwu i oddalił wniosek pozwanej o nakazanie powódce złożenia dwukrotnego oświadczenia w miesięczniku (...) i (...).

Powyższe rozstrzygnięcie Sąd oparł na następujących ustaleniach i wnioskach:

Na początku lat dziewięćdziesiątych doszło do prywatyzacji przedsiębiorstwa(...) z siedzibą w O. (znanego na rynku pod nazwą skróconą (...)), które zmieniło formę prawną, stając się spółką akcyjną Skarbu Państwa.

W 1999 roku(...)Spółka Akcyjna w O. założyły(...)spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przekazując nowo utworzonemu pomiotowi nieruchomości, wyposażenie oraz technologie związane z produkcją dystrybutorów i wyposażenie stacji paliw.

W dalszej kolejności, w dniu 31 sierpnia 2000 roku doszło do sprzedaży przez (...) S.A. jej udziałów w firmie (...) sp. z o.o. grupie (...) sp. z o.o., którą reprezentował m.in. S. M.. Po tym wydarzeniu, spółka (...) została połączona ze spółką (...), zmieniając nazwę na (...) sp. z o.o.

Na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2005 roku zarząd tejże spółki ustalił listę pracowników, znających tajemnice przedsiębiorstwa, technologiczne oraz zasoby klientów, których zobowiązał do podpisania umów dotyczących zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zakazu konkurencji. Wśród wyznaczonych pracowników byli m.in. M. C., T. S. (1), G. S., T. S. (2) i R. D., którzy wiosną 2005 roku odmówili podpisania przedłożonych im umów. W tej sytuacji doszło do rozwiązywania z nimi stosunków pracy.

W dniu 22 lipca 2005 roku została zawarta umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...), której pierwszymi współnikami byli M. C. i D. W.. Nowo utworzona spółka zatrudniła byłych pracowników pozwanej spółki, która nosiła wówczas nazwę (...) sp. z o.o. Zanim doszło do utworzenia nowego podmiotu, jeszcze w 2004 roku pracownicy spółki (...), a jednocześnie późniejsi założyciele spółki (...), brali udział zleconych firmie zewnętrznej pracach dotyczących opracowania strategii rozwoju firmy, promocji i zmiany nazwy. Rozważano wówczas takie propozycje jak (...), czy (...).

Spółka (...) została zarejestrowana w dniu 4 sierpnia 2005 roku, uzyskując numer regon i NIP, zaś przedmiotem jej działalności było przede wszystkim wprowadzanie na rynek elementów wyposażenia stacji paliw. W dniu 14 grudnia (...)roku powódka została przyjęta w poczet członków Polskiej Izby Paliw Płynnych.

Byli pracownicy pozwanej, łamiąc tajemnicę przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o.” kierowali w imieniu powódki oferty handlowe celem pozyskania nowych klientów. Działania te doprowadziły do wytoczenia przez pozwaną w marcu 2006 roku powództwa przed Sądem Okręgowym w Kaliszu o czyny nieuczciwej konkurencji. Wyrokiem z dnia 28 listopada 2008 roku Sąd Okręgowy w Kaliszu w sprawie o sygn. akt VI GC 33/06 zobowiązał spółkę (...) do złożenia oświadczenia z przeprosinami pozwanej za naruszenie zasad uczciwej konkurencji, polegające na wykorzystaniu informacji, stanowiących tajemnicę jej przedsiębiorstwa.

W dniu 30 listopada 2005 roku pozwana zleciła przedsiębiorstwu (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. sporządzenie raportu na temat działalności powodowej spółki, z którego uzyskała informacje m.in. na temat jej danych rejestrowych, kierownictwa, struktury własności, działalności, partnerów handlowych, wielkości zatrudnienia i obsługujących ją banków. W dniu 31 stycznia 2006 roku pozwana zgłosiła w Urzędzie Patentowym RP do ochrony znak towarowy (...), w efekcie czego, w dniu 18 stycznia 2007 roku, otrzymała decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na tenże znak, o numerze (...). Prawo to zostało udzielone od dnia 31 stycznia 2006 roku.

Na skutek sprzeciwu powódki, który wniosła w dniu 9 stycznia 2009 roku do Urzędu Patentowego, doszło do wszczęcia postępowania o unieważnienie znaku towarowego (...), które zostało zakończone decyzją z dnia 16 grudnia 2010 roku

o częściowym unieważnieniu znaku – w obrębie określonych klas. Urząd Patentowy przyznał pozwanej prawo do używania tak zarejestrowanego znaku.

Od opisanej decyzji skargę złożyła pozwana, w wyniku czego, wyrokiem z dnia 18 sierpnia 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa/694/11 uchylił w całości zaskarżoną decyzję, w efekcie czego pozwana posiada prawa ochronne do znaku towarowego (...) nr(...) w pełnym zakresie wynikającym z rejestracji, a to produktów w klasie 6, 9 oraz usług w klasie 37 klasyfikacji nicejskiej. Wskazany znak towarowy nie był jednak nigdy używany przez pozwaną.

Powódka używa logo (...), próbowała nadto zarejestrować znak towarowy o identycznym brzmieniu, jednak Urząd Patentowy zgłosił do niego zastrzeżenia, z uwagi na podobieństwo ze znakiem towarowym (...).

Powódka poniosła wydatki na promocję swojej formy oraz działania zmierzające do stwierdzenia nowego wizerunku przedsiębiorstwa. Nadto wezwała pozwaną do dobrowolnego zaniechania działania zagrażającego prawu.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o złożone przez strony dokumenty i zeznania świadków J. K., M. M., E. K., zeznania przesłuchanego w charakterze strony powodowej M. C. oraz przesłuchanego w charakterze pozwanego S. M.. Sąd oddalił wnioski dowodowe powódki o przesłuchanie świadków G. U., D. W., M. C., T. S. (2), T. S. (1) oraz P. D. z uwagi na fakt, że okoliczności na które mieli zostać przesłuchani zostały przyznane przez powódkę. Wniosek dowodowy powódki o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność podobieństwa między nazwami (...)i (...) O. sąd oddalił na podstawie art. 479¹² § 1 k.p.c.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Okręgowy uznał, że roszczenia powódki nie zasługiwały na uwzględnienie.

Wskazał, iż z roszczenia o zaniechanie można korzystać wówczas, gdy dany czyn został popełniony i stan niedozwolonego działania trwa, jeżeli dany czyn nie został jeszcze popełniony i nie doszło do naruszenia cudzych prawa, to wówczas, gdy zachodzi obawa jego dokonania, a istniejący już stan zagraża interesowi pokrzywdzonego lub też jeżeli stan naruszenia praw, interesu innej osoby już nie trwa, ale zachodzi niebezpieczeństwo ponowienia niedozwolonych działań.

Tymczasem pozwana, pomimo zarejestrowania znaku towarowego (...), nie posługuje się nim w obrocie, nigdy też nie umieściła go na żadnym wytwarzanym przez siebie produkcie .. (...) tej sytuacji zagrożenie praw powódki jest jedynie hipotetyczne, a nie rzeczywiste. Powódka nie wykazała żadnych okoliczności wskazujących na realność tego zagrożenia co powoduje, że jej żądanie o zaniechanie przez pozwaną używania znaku towarowego (...) jest nieuzasadnione.

Nie można również uznać, aby zachowanie pozwanej, polegające na zarejestrowaniu spornego znaku towarowego, stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji, którym zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Pozwana nie posługuje się zarejestrowanym przez siebie znakiem towarowym, a zatem nie istnieje możliwość wprowadzenia innych podmiotów w błąd, bądź wywołania ryzyka konfuzji.

W opisanych okolicznościach Sąd oddalił żądanie powódki o zobowiązanie pozwanej do zaniechania używania znaku towarowego (...)wobec braku przesłanek z art. 43(10) k.c. oraz art. 3 u.z.n.k. w zw. z art. 6 k.c.

Roszczenie powódki o zasądzenie od pozwanej na jej rzecz kwoty 10.000 złotych odszkodowania oraz zobowiązanie do złożenia w odpowiedniej formie oświadczenia z przeprosinami sąd oddalił jako przedwczesne w świetle art. 43(10) k.c.

O kosztach procesu sąd orzekł po myśli art. 98 k.p.c.

Brakującą część opłaty od pozwu sąd nakazał pobrać od powódki na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Od wyroku apelację wywiodła powódka zaskarżając go w całości i zarzucając mu:

1. naruszenie przepisów prawa procesowego, tj.

a) art. 233 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, jak i wewnętrzną sprzeczność w ich ocenie, a polegające na błędnym ustaleniu stanu faktycznego oraz nierozważeniu w sposób bezstronny i wszechstronny w sprawie materiału dowodowego;

b) art. 479¹² § k.p.c. poprzez niewłaściwe zastosowanie, a w konsekwencji oddalenie wniosku dowodowego powódki w przedmiocie powołania biegłego;

2. naruszenie przepisów prawa materialnego:

a) art. 43¹⁰ k.p.c. poprzez niewłaściwą wykładnię, a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że rejestracja znaku towarowego (...) oraz gotowość do jej używania nie jest działaniem zagrażającym firmie powódki;

b) przyjęcie niewłaściwej wykładni art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

c) niezastosowanie art. 10 tejże ustawy.

W oparciu o powyższe zarzuty powódka wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie powództwa w całości wraz z zasądzeniem od pozwanej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w obu instancjach według norm przypisanych, ewentualnie o uchylenie wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, wraz z zasądzeniem od pozwanej na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w obu instancjach według norm przypisanych.

W odpowiedzi na apelację pozwana wniosła o oddalenie jej w całości i zasądzenie od powódki na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa przez pełnomocnika, według norm prawem przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje.

Apelacja jest niezasadna w zakresie w jakim kwestionuje rozstrzygnięcie zaskarżonego wyroku co do żądania zasądzenia odszkodowania oraz złożenia oświadczenia z przeprosinami.

Żądanie zasądzenia odszkodowania w kwocie 12980,80 zł powódka opierała na regulacji art. 43¹⁰ k.c. łącząc je z działaniami pozwanej związanymi z rejestracją znaku towarowego (...) podobnego do jej firmy, co zmusiło ją do działań zmierzających do stworzenia nowego wizerunku obejmującego wprowadzenie odmiennego brzmienia firmy i nazwy przedsiębiorstwa powódki oraz związanej z tym promocji firmy, a wydatkowana na ten cel kwota stanowi szkodę powódki.

Przepis art. 43¹⁰ określa prawne środki ochrony prawa dla firmy. Wśród przewidzianych w nim roszczeń znajduje się roszczenie o naprawienie szkody majątkowej. Roszczenie to przysługuje tylko w przypadku gdy doszło już do naruszenia prawa do firmy. Naruszenie prawa do firmy ogólnie rzecz ujmując ma miejsce wtedy, gdy naruszona zostanie co najmniej jedna z funkcji firmy czy to indywidualizująca (identyfikująca i odróżniająca przedsiębiorcę od innych podmiotów występujących na rynku), czy reklamowa (zachęcająca odbiorców do wyboru oferty przedsiębiorcy działającego pod daną firmą) czy gwarancyjna (jakościowa, zapewniająca realizację oczekiwanego poziomu świadczeń), gdy firma oprócz indywidualizacji może pełnić także funkcje nośnika pozytywnych wyobrażeń o świadczeniach danego przedsiębiorcy. Roszczenie to nie przysługuje zaś, gdy w grę wchodzi jedynie stan zagrożenia naruszenia prawa do firmy. Ponadto ustawodawca w treści art. 43¹⁰ zd. drugie k.c. wyraźnie wskazuje, że roszczenie o naprawienie szkody przysługuje na zasadach ogólnych, a co za tym idzie mają tutaj zastosowanie ogólne regulacje kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej, a to objęte przepisami art. 361-363 k.c. i 415 i następnego k.c.

Oznacza to, że odpowiedzialność naruszciciela za szkodę oparta jest na zasadzie winy i występujący z roszczeniem dla jego skuteczności musi wykazać popełnienie czynu noszącego znamiona winy (zawinionego naruszenia prawa do firmy), szkodę majątkową i jej wysokość oraz związek przyczynowy pomiędzy naruszeniem a szkodą. Przesłanki te w stanie faktycznym sprawy nie zostały wykazane.

W ocenie Sądu Apelacyjnego sam fakt zarejestrowania przez pozwaną spornego znaku towarowego nie stanowi o zasadności dochodzonego roszczenia. Niesporne jest, że działania pozwanej sprowadziły się tylko do rejestracji przedmiotowego znaku, gdy pozwana nigdy wcześniej ani też później znaku tego nie wprowadziła do obrotu, nie używała dla oznaczenia swych towarów. Sama powódka uzasadniając to roszczenie odwołuje się do zagrożenia jakie może spowodować używanie tego oznaczenia przez pozwaną w obrocie, gdy z punktu widzenia roszczenia odszkodowawczego istotne jest nie samo wystąpienie zagrożenia, ale działanie wywołujące konkretny uszczerbek. Powódka nie przedstawiła materiału dowodowego potwierdzającego twierdzenie, aby samo zarejestrowanie znaku-co miało miejsce 18 stycznia 2007 r. (zgłoszenie 31 stycznia 2006r.), gdy znak ten nie był do chwili obecnej używany - zniweczyło jej dotychczasowe działania marketingowe, wyrządziło jej szkodę. Również nie znajduje potwierdzenia w materiale dowodowym sprawy twierdzenie jakoby w związku z tym powódka podjęła działania w kierunku stworzenia nowego wizerunku (odmiennego brzmienia firmy, logo) i poniosła związane z tym koszty reklamy. Nie tylko do pozwu, ale i w toku całego procesu nie została dołączona powoływana przez powódkę umowa z agencją (...) s.c. w P. a rzekomo zawarta w związku z działaniami w kierunku stworzenia nowego wizerunku, ani też jakiegokolwiek inne mogące to potwierdzić dowody. Ograniczenie się do dołączania jedynie faktur za reklamę obejmujących okres od stycznia do października 2010 r., nie może być uznane za sprostanie wymogom art. 6 k.c., udowodnienie szkody w twierdzonej postaci i jej związku przyczynowego z działaniami pozwanej. Z faktur tych nie wynika bowiem, aby związane one były z twierdzoną przez powódkę zmianą wizerunku, a li tylko sam fakt reklamy w miesięczniku (...), nie wiadomo w jaki formie i postaci, oraz konkretnie czego dotyczącej.

Powódka nie wykazała czego konkretnie dotyczyły usługi reklamowe, nie jest znana treść reklam. Nie wiadomo czy dotyczyły eksponowania firmy, promowania podmiotowego oznaczenia przedsiębiorstwa, czy tylko towarów i jak oznaczonych, że reklamy te mają związek z rejestracją znaku towarowego przez pozwaną. Wręcz przeciwnie materiał sprawy wskazuje, że powódka od początku swojego istnienia oraz rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej posługuje się tym samym oznaczeniem firmy, jak i oznaczeniem przedsiębiorstwa, a co daje podstawy do odmiennych wniosków aniżeli prezentowane przez powódkę, a mianowicie, że koszty reklamy, które powódka liczy jako szkodę nie miały takiego charakteru i pozostawały bez związku z samą rejestracją znaku towarowego przez pozwaną. Z samego faktu zlecenia reklamy nie wynika fakt poniesienia szkody i to szkody wywołanej dokonaną przez pozwaną rejestracją znaku towarowego.

Z tych przyczyn apelacja w tym zakresie nie mogła odnieść rezultatu, gdy jednocześnie w odniesieniu do tego żądania nie zawierała żadnych argumentów potwierdzających jego zasadność. Na marginesie tylko zauważyć należy, że na niedostatki materiału dowodowego przedstawionego w tym przedmiocie w pozwie, wskazywała już pozwana w odpowiedzi na pozew, gdy powódka, pomijając kwestie prekluzji procesowej, nie podjęła nawet próby jego uzupełnienia w kierunku wykazania podnoszonych w tym przedmiocie w pozwie twierdzeń.

Prawidłowe w stanie rozpoznawanej sprawy jest również rozstrzygnięcie Sądu I instancji oddalające powództwo co do żądania złożenia przez pozwaną przeprosin.

To żądanie powódka zasadzała na konstrukcji czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 i 10 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003r., nr 153, poz. 1503 ze zm.) i art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Istotnie Sąd Okręgowy, jak podnosi skarżąca, nie odniósł się w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku do zarzutu powódki co do dopuszczenia się przez pozwaną deliktu nieuczciwej konkurencji z art. 10 uznk, jednakże to nie czyni wniosku apelacji o zmianę zaskarżonego wyroku, co do omawianego w dochodzonej postaci roszczenia, zasadnym.

Przepis art. 10 u.z.k. typizuje delikt nieuczciwej konkurencji, jakim jest oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd m.in. co do pochodzenia towarów lub usług. Celem tej regulacji jest eliminacja działań polegających na wprowadzeniu w błąd co do istotnych cech towarów i usług, w tym i w szczególności co do ich pochodzenia komercyjnego. Przedmiotem ochrony jest transparentność rynku, która może być zakłócona przez działania przedsiębiorców wprowadzających w błąd co do oferowanych przez nich towarów i usług.

Czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 10 u.z.k. może popełnić tylko przedsiębiorca oznaczający towary (usługi) konfuzyjnym oznaczeniem bądź wprowadzający do obrotu towary w opakowaniu mogącym wywoływać ryzyko konfuzji. Oznaczenie zaś towarów konfuzyjnym oznaczeniem polega głównie na fizycznym nakładaniu danego oznaczenia na towar, bądź na używaniu spornego oznaczenia w reklamie, fakturach albo innych działaniach tworzących wrażenie w świadomości klientów i konsumentów, że dany towar pochodzi od innego przedsiębiorcy. Popełnienie tego deliktu ma miejsce wtedy, gdy doszło do oznaczenia towarów lub usług konfuzyjnym oznaczeniem i nastąpiło posłużenie się tym oznaczeniem, wprowadzenie go do obrotu. Tym zaś jest posłużenie się oznaczeniem na towarach, opakowaniu, w reklamie, dokumentach związanych z obrotem towarami lub świadczeniem usług w działalności gospodarczej, czyli inaczej mówiąc istotne jest użycie danego oznaczenia, posłużenie się nim. Wprowadzeniem do obrotu nie są zaś zabiegi i czynności czysto formalne. Sam fakt rejestracji danego oznaczenia, nie jest wprowadzeniem do obrotu ani oznaczeniem towarów bądź usług, używaniem, które uzasadnia roszczenia z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Reasumując w celu postawienia zarzutu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji opisanego w art. 10 u.z.k. w przypadku opierania go na przesłance wprowadzenia w błąd co do pochodzenia niezbędne jest przede wszystkim wykazanie faktu oznaczenia towarów (usług) lub wprowadzenia do obrotu towarów lub usług oznaczonych danym oznaczeniem. Gdy to miało miejsce, można przejść do badania pozostałych przesłanek.

W stanie faktycznym spawy nie tylko, że nie miało miejsca wprowadzenie do obrotu towarów (usług) ze spornym oznaczeniem, ale i nie doszło nigdy do oznaczenia przez pozwaną towarów (usług) spornym znakiem, znak ten nie był i nie jest używany przez pozwaną. Stąd w stanie faktycznym sprawy brak jest podstaw do przypisania pozwanej zarzucanego jej deliktu nieuczciwej konkurencji na którym powódka zasadzała swe roszczenie o złożenie oświadczenia z art. 18§1 pkt 3 u.z.k.

Ponadto wskazać należy na charakter roszczenia o złożenie oświadczenia, które należy do kategorii roszczeń restytucyjnych tj. służących usunięciu skutków niedozwolonych działań. Pełni ono głównie funkcje informacyjną, prewencyjną, kompensacyjną, umożliwiając m.in. przewrócenie równowagi rynkowej poprzez skorygowanie błędnych informacji, wyobrażeń funkcjonujących w świadomości klientów i przedsiębiorców. Roszczenie to nie przysługuje w każdym przypadku popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji. Aby zaktualizowały się przesłanki jego skuteczności musi wystąpić nie tylko delikt nieuczciwej konkurencji, ale i muszą powstać skutki do którego usunięcia żądane oświadczenie jest właściwym środkiem. Niezbędne jest zatem wykazanie okoliczności wskazujących, że roszczenie to znajduje uzasadnienie dla realizacji celów z nim związanych. Nadto musi być ono adekwatne do zachowania pozwanego w związku z którym jest ono podnoszone. Formuła oświadczenia powinna odpowiadać formule naruszenia, działaniu naruszydela i jego skutkom, racjonalnie pojmowanemu kryterium celowości. Tymczasem powódka ograniczając się w tym zakresie li tylko do przytoczenia wywodów teoretycznych w odniesieniu do zarzucanych działań, a które w jej ocenie, stanowią czyn nieuczciwej konkurencji, nie tylko, że nie wykazała ale nawet nie przytoczyła okoliczności przemawiających za zasadnością tego właśnie żądania, jego celowością, nie wskazała celu, jaki dzięki ogłoszeniu w prasie zamierzała osiągnąć. Ponadto treść oświadczenia nie przystaje do zachowania pozwanej. Powódka domaga się złożenia przeprosin za naruszenie zasad uczciwej konkurencji, łącząc to z możliwością wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru poprzez oznaczenie znaku towarowego zawierającego firmę powódki, gdy tymczasem takiego działania ze strony pozwanej nie było. Jak wskazano wyżej pozwana nie oznaczała towarów przedmiotowym znakiem (powódka nie wykazała by miało to miejsce), a zatem brak jest przedmiotu i naruszenia a które miałyby stanowić przedmiot żądanych w takiej formie przeprosin.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje katalog roszczeń z jakim podmiot powodowy może wystąpić do sądu domagając się ochrony prawnej. Zasadność tych roszczeń uzasadniona jest w każdym wypadku od okoliczności konkretnej sprawy. Decyduje o tym istota czynu i skutki, jakie wywołał. Złożenie oświadczenia w prasie jak podnosi się w literaturze i orzecznictwie nie jest zaś niezbędne w przypadku działań polegających wyłącznie na zagrożeniu interesów powoda, a o tym tylko ewentualnie możemy mówić w stanie rozpoznawanej sprawy.

Z tych przyczyn apelacja w części dotyczącej omówionych wyżej roszczeń podlegała oddaleniu jako pozbawiona uzasadnionych podstaw w oparciu o regulację art. 385 k.p.c.

Natomiast apelacja jest zasadna w odniesieniu do orzeczenia oddalającego żądanie w przedmiocie zaniechania.

Zgodnie z treścią art. 43¹⁰ zd. pierwsze k.c. przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. Z treści tego przepisu wynika, że roszczenie to przysługuje nie tylko w sytuacji gdy doszło do naruszenia prawa do firmy, ale i wtedy, gdy występuje stan zagrożenia naruszenia tego prawa. Stąd też oceny zachowania pozwanej na którym powódka zasadzała to roszczenie – fakt rejestracji słownego znaku towarowego (...) „należało dokonywać nie tylko w kontekście naruszania prawa do firmy, ale i zagrożenia tego prawa. Sąd Okręgowy oceniając to roszczenie w kontekście przesłanki zagrożenia prawa do firmy, brak takowego realnego zagrożenia powiązał li tylko z faktem nieużywania tego znaku towarowego przez pozwaną w obrocie. Stanowisko to w realiach rozpoznawanej sprawy nie jest trafne.

Roszczenie o zaniechanie (zaprzestanie, niepodejmowanie działań grożących naruszeniem) przysługuje, gdy naruszenie prawa już nastąpiło, a niezgodny z prawem stan trwa nadal, gdy naruszenie nastąpiło, jednakże ze względu na naturę bezprawnego działania (czyny jednorazowe) lub czasowe zaprzestanie naruszania, w chwili wytoczenia powództwa (orzekania) stan naruszania nie istnieje, ale istnieje realne niebezpieczeństwo powtórzenia naruszenia, gdy istnieje realne niebezpieczeństwo naruszenia prawa, choć czyn taki nie został jeszcze popełniony (np. działania sprawcy znajdują się w fazie przygotowań). Treścią żądania w tej ostatniej sytuacji jest niepodejmowanie działań, które mają doprowadzić do naruszenia prawa. W świetle powyższego akcentowany przez Sąd I instancji fakt nie używania przedmiotowego znaku towarowego mógłby mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia o tym żądaniu pozwu, gdyby faktycznie nie występowało realne niebezpieczeństwo jego używania np. pozwana oświadczyła, że nie zamierza używać tego znaku w przyszłości, podjęła działania związane z uchyleniem jego rejestracji. Z taką zaś sytuacją nie mamy do czynienia w stanie rozpoznawanej sprawy, gdy nie można uznać, aby nie istniało obiektywne niebezpieczeństwo używania tego znaku. Celem rejestracji znaku towarowego jest uzyskanie wyłączności w posługiwaniu się nim. Pozwana nie twierdziła, aby jej działaniu przyświecały inne cele, a wręcz przeciwnie i tak ustala Sąd I instancji, miało to związek ze strategią rozwoju firmy, a więc zakładało posługiwanie się nim. Z zeznań prezesa zarządu pozwanej S. M. (k. 564) jak i świadka M. M. (k. 541), wynika, że celem zarejestrowania spornego znaku towarowego było oznaczenie nim produktów, elementów produkowanych przez pozwaną, zaś przyczyną nieużywania dotąd zarejestrowanego znaku są li tylko względy ostrożności, toczący się w związku z tym znakiem pomiędzy stronami spór. To też pozwana podkreślała w odpowiedzi na pozew stwierdzając, że „nie użyła jak dotąd zarejestrowanego znaku do czasu zakończenia wszystkich sporów pomiędzy stronami”. Powyższe nie oznacza, zatem że powódka nie zamierza używać przedmiotowego znaku, a wręcz przeciwnie jest gotowa to zrobić. Stąd w tej sytuacji samo nieużywanie spornego znaku, zważywszy na przyczyny tegoż, nie może decydować o braku zagrożenia, gdy treścią żądania zaniechania w takim przypadku jest niepodejmowanie działań, które mają do prowadzić do naruszenia praw powoda, tu używania przedmiotowego znaku i z takim żądaniem opartym na regulacji art. 43¹⁰ k.c. powódka wystąpiła motywując go również w pozwie stanem zagrożenia. Podkreślić należy, że stan zagrożenia prawa do firmy, jak trafnie podnosi się w literaturze przedmiotu, może występować samoistnie lub też jako następstwo dokonanego wcześniej naruszenia prawa do firmy. W pierwszym przypadku istotną rolę odgrywają czynności wstępne, przygotowawcze zmierzające do podjęcia określonych działań np. zawarcie umowy spółki pod określoną firmą, która nie odróżnia się dostatecznie od zarejestrowanej firmy innego przedsiębiorcy, zgłoszenie do rejestru firmy kolidującej z firmą przedsiębiorcy dochodzącego ochrony, lub wystąpienie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy kolidujący z jego firmą. Rozpoczęcie zaś rzeczywistego używania w obrocie oznaczenia kolidującego z firmą innego przedsiębiorcy, przy wystąpieniu przesłanek wskazujących na tę

kolizję i bezprawność działania jest już naruszeniem prawa do firmy. Stąd też akcentowany przez Sąd I instancji fakt nie użycia spornego oznaczenia przez pozwaną w obrocie nie determinuje sam przez się oddalenia powództwa, uwzględniając na przyczyny tego stanu podawane przez samą pozwaną.

Zważywszy na przyjętą przez Sąd Okręgowy podstawę takiego rozstrzygnięcia opartą li tylko na fakcie nieużywania spornego znaku i z tym tylko łączonego braku zagrożenia, gdy poza badaniem i oceną Sądu pozostawała kwestia kolizji przedmiotowych oznaczeń z punktu widzenia ochrony prawa do firmy, zaskarżony wyrok nie mógł się ostać, podlegał uchyleniu a sprawa przekazaniu do ponownego rozpoznania, na podstawie art. 386§4 k.p.c. wobec nie rozpoznania jej istoty stanowiącej przedmiot sporu. Nie doszło bowiem do zbadania materialnej podstawy żądania w kontekście podnoszonych przez pozwaną merytorycznych zarzutów, a to zakresu przysługującego powódce prawa w świetle związanych z nim funkcji, kolizji pomiędzy oznaczeniami, bezprawności działania pozwanej, a co dopiero warunkuje ostateczną ocenę w kontekście wystąpienia przesłanek udzielenia wnioskowanej ochrony z tytułu prawa do firmy. Niezbadanie zaś aspektu materialnoprawnego roszczenia, jego podstawy z uwzględnieniem przesłanek ochrony i związanych z nią zarzutów merytorycznych wyczerpuje znamiona „nierozpoznania istoty sprawy” w rozumieniu art. 386§4 k.p.c.

Rzeczą zatem Sądu I instancji będzie poczynienie ustaleń i rozpoznanie istoty sprawy w zakresie objętym sporem w kontekście przesłanek ochrony prawa do firmy, jej zakresu, pełnionych przez firmę funkcji, reguł rozstrzygających o kolizji pomiędzy prawem do firmy a prawem na znak towarowy, po dokonaniu oceny czy taka występuje, (a co nie stanowiło dotychczas przedmiotu badania i oceny) z uwzględnieniem twierdzeń stron w zakresie w jakim mają odzwierciedlenie w zaferowanym materiale dowodowym i wynikającego z art. 6 k.c. rozkładu ciężaru dowodzenia, gdy to dopiero pozwoli na ocenę zasadności powództwa co do żądania objętego pkt 1 pozwu.

Odnosząc się zaś do zarzutu apelacji, dotyczącego naruszenia art. 233 k.p.c. i związanej z tym sprzeczności, błędu w ustaleniach faktycznych, to stwierdzić należy, że istotnie takowa występuje w odniesieniu do poczynionego przez Sąd Okręgowy ustalenia, że założyciele powodowej spółki (a tymi byli M. C. i D. W.) brali udział w prowadzonych przez pozwaną w 2004 r. działaniach w kierunku zmiany nazwy spółki, gdy M. C. słuchany za stronę powodową zeznał „nie brałem udziału w tym konkursie, nie byłem wtedy pracownikiem (...), a co potwierdził też prezes zarządu pozwanej S. M. zeznając „konkurs na nazwę firmy przeprowadzono w 2004r.” Żaden z założycieli spółki nie był pracownikiem pozwanej w momencie przeprowadzania ankiety” (k. 564).

Co zaś się tyczy pozostałych okoliczności, a to nie wyjaśnienie przez Sąd Okręgowy znaczenia i charakteru zmian strategicznych u pozwanej, zabezpieczenia naruszonych praw jako wskazanej przesłanki wystąpienia o rejestrację znaku towarowego, jak i przeprowadzonego przez pozwaną wywiadu gospodarczego o powódce poprzedzającego wystąpienie o rejestrację znaku, to istotnie Sąd Okręgowy nie dokonał w tym względzie oceny, zważywszy na przyjętą podstawę rozstrzygnięcia, co jednakże winno nastąpić przy ponownym rozpoznaniu sprawy.

Uchylenie wyroku przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania co do jej istoty pociągało za sobą konieczność uchylenia także rozstrzygnięcia o kosztach procesu, o których zgodnie z treścią art. 108§1 k.p.c. Sąd orzeka w orzeczeniu kończącym sprawę jako całość w instancji.

Odnosząc się li tylko formalnie do zażalenia pozwanej stwierdzić należy, że w przypadku występującej kumulacji roszczeń, orzekając o kosztach procesu obejmujących koszty zastępstwa procesowego należy uwzględnić, że w przypadku kumulacji wyłącznie roszczeń majątkowych, gdy dochodzi – na podstawie art. 21 k.p.c. – do zsumowania wartości wszystkich roszczeń i obliczenia wartości przedmiotu sporu, ta stanowi samoistną podstawę wyliczenia wysokości stawki wynagrodzenia według §6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Inaczej jest w przypadku skumulowania kilku roszczeń w odniesieniu do których rozporządzenie posługuje się odmiennymi kryteriami tj. wartości przedmiotu sprawy i rodzaju sprawy. W pierwszym przypadku rozporządzenie z reguły zawiera przepisy określające, czy stawka minimalna ustalona w zależności od rodzaju sprawy obejmuje również wynagrodzenie od dochodzonych łącznie roszczeń majątkowych (np. §6a ust. 2 i 3 rozporządzenia), czy ich nie obejmuje (np. §10 ust. 2). W sytuacji zaś gdy dochodzi do kumulacji kilku roszczeń

różnego rodzaju spraw, od których wyliczona jest stawka minimalna ze względu na kryterium rodzaju sprawy, to w świetle §4 ust. 1 rozporządzenia, należne od każdej ze spraw stawki minimalne podlegają zsumowaniu. W sytuacji zaś, gdy dochodzi do kumulacji roszczeń jednorodzących podstawa zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego strony reprezentowanej przez radcę prawnego podstawę stanowi stawka minimalna przewidziana w rozporządzeniu dla danej kategorii roszczenia, niezależnie od ich liczby z uwzględnieniem reguł §2 ust. 2 rozporządzenia (por. uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z 25 czerwca 2009r., II CZW 40/09, OSNC 2010 nr 2, poz. 26). Wyżej wymienione kryteria winien mieć na względzie Sąd I instancji przy orzekaniu o kosztach procesu w orzeczeniu kończącym sprawę.