

**Sygn. akt VI GC 50/16**

## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

**Dnia 14 lutego 2017 r.**

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Renata Bober

**Protokolant: st.sekr.sądowy Agnieszka Krztoń**

po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2017 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) Spółki z o.o. z/s w B.

przeciwko: Centrum Handlowe (...) J. K. W. (...) Spółka jawna w P.

o zapłatę

I. oddała powództwo,

II. zasądza od powoda (...) Spółki z o.o. z/s w B. na rzecz pozwanego Centrum Handlowego (...) J. K. W. (...) Spółki jawnej w P. kwotę 14.417 zł (czternaście tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt VI GC 50/16

## UZASADNIENIE

wyroku z dnia 14 lutego 2017 r.

Pozwem wniesionym w sprawie w dacie 22.02.2016 r., powód R. sp. o.o. w B. wniosła o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego Centrum Handlowe (...) s.j. w P. kwoty 250 000 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu i kosztami postępowania.

Na rozprawie w dniu 22.11.2016 r. /k.137/ powód sprecyzował żądanie pozwu wskazując, że dochodzi odszkodowania z tytułu czynu niedozwolonego z art. 415 kc, wyjaśniając, iż przepisy z zakresu ustawy o znakach towarowych i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powołał w pozwie wyłącznie celem przedstawienia i uzasadnienia stanowiska i okoliczności towarzyszących deliktowi.

W uzasadnieniu pozwu powód wyjaśnił, iż nabył od (...) S.A. w R. na mocy umowy sprzedaży nieruchomości wraz zakładem produkcyjnym wód stołowych, a także nieodpłatnie receptury i znaki towarowe, w tym znak towarowy (...).

Pozwany następnie wynajął od powoda wskazaną powyżej nieruchomość z zakładem produkcyjnym, przy czym nie doszło po stronie pozwanego do nabycia prawa do wskazanego znaku towarowego.

Powód wskazał, że pozwany dopuścił się czynu niedozwolonego, bezprawnie używając znaku towarowego (...), przekazując go do używania P.P.H.U (...) sp. o.o., a następnie dokonując jego zbycia na rzecz (...) sp. o.o.

Pozwany, jako że znak ten nie był uprzednio zarejestrowany, także bezprawnie - jako że nie dysponował prawem do znaku, doprowadził do złożenia stosownego wniosku, a następnie uzyskał rejestrację tego znaku towarowego na swoją rzecz, co nie powinno mieć miejsca.

Dalej powód przedstawił okoliczności dotyczące sporu między stronami, a dotyczącego znaku towarowego (...), wskazując, iż w toku postępowania upadłościowego przy udziale powoda jako upadłego, toczyło się z wniosku pozwanego postępowanie o wyłączenie rzeczonożego znaku towarowego z masy upadłości, zawieszono z uwagi na postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego do tego znaku, bowiem Urząd Patentowy RP wystawił świadectwo potwierdzające prawo ochronne na rzecz pozwanego.

Powód wskazał, że Urząd Patentowy zawiesił postępowanie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w postępowaniu sądownym zagadnienia wstępnego o ustalenie prawa do słowno-graficznego znaku towarowego, zobowiązując powoda, wtedy w stanie upadłości, do wystąpienia na drogę sądową.

Syndyk Masy upadłości wszczął przed Sądem Okręgowym w R. postępowanie w sprawie o sygn. akt VI GC 17/09 , o ustalenie prawa własności znaku towarowego, które to postępowanie, z uwagi na zakończenie postępowania upadłościowego i wykreślenie powoda z rejestru KRS, zostało umorzone.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów postępowania.

Pozwany zaprzeczył bezprawności i naruszeniu prawa do znaku towarowego, powołując się na swój tytuł do jego używania i brak unieważnienia rejestracji jego prawa do znaku. Zaprzeczył naruszeniu przepisów Prawa własności przemysłowej jak i nieuczciwej konkurencji.

Dalej pozwany zaprzeczył, aby powód nabył sporny znak od (...) S.A. podkreślił, że Urząd Patentowy nie przyznał prawa do znaku powodowi, pomimo jego wniosku w tym przedmiocie, przeciwnie, prawo ochronne zostało udzielone właśnie pozwanemu.

Pozwany podniósł również zarzut przedawnienia roszczenia. Zarzucił także niewykazanie jak i brak uprawdopodobnienia poniesienia szkody w postaci straty jak też utraconych korzyści przez powoda.

W piśmie procesowym z daty 8.08.2016 r. /k. 81/ powód podtrzymał stanowisko w sprawie i ustosunkował się do odpowiedzi na pozew.

Powód podniósł, że niemożność zarejestrowania przez niego znaku wynikała wyłącznie z wcześniejszego bezprawnego zgłoszenia znaku przez pozwanego, pomimo że ten nie posiadał do niego prawa. Nadto w piśmie tym wskazał na popełnienie przestępstwa z art. 284 § 1 kk t.j. przywłaszczenia mienia, wskazując na możliwość ustalenia powyższego przez Sąd w postępowaniu cywilnym. Podniósł, że czyn pozwanego wyrządzający szkodę miał charakter ciągły, tj. aż do daty zbycia spornego znaku.

Dalej wskazał, iż spółka po zakończeniu postępowania upadłościowego, z uwagi na to iż pozostał nadal majątek , została ponownie wpisana do KRS w dacie 22.02.2013 r. i od tej daty, w jego ocenie, należy ustalać bieg terminu przedawnienia.

Powód wskazał, że szkoda jaką powołał polega na czerpaniu korzyści przez pozwanego z korzystania ze spornego znaku. Na szkodę tą składa się kwota 122 000 zł. za którą pozwany zbył znak towarowy, kwota uzyskiwana z najmu znaku oraz kwota uzyskiwana tytułem korzystania ze znaku i produkcji wody (...) w okresie gdy prowadził produkcję.

W piśmie procesowym z daty 16.08.2016 r. /k. 89/ pozwany ustosunkował się do stanowiska powoda, zaprzeczając popełnieniu przestępstwa i kwestionując dwudziestoletni termin przedawnienia roszczenia. Przytoczył dalsze argumenty za poparciem zarzutu przedawnienia. Wskazał też na postanowienie z daty 30.11.2006 r. w przedmiocie umorzenia śledztwa m.in. w sprawie usiłowania przywłaszczenia znaku towarowego (...) na szkodę powoda.

Pozwany wskazał też, że powód informował go o zbyciu wierzytelności o odszkodowanie za znak towarowy w oznaczonej wysokości.

W piśmie procesowym z daty 10.10.2016 r. /k. 123/ powód rozszerzył powództwo o żądanie ustalenia, i zamieszczenie w sentencji orzeczenia, iż powodowi przysługuje wyłączne prawo do słowno-graficznego znaku towarowego (...) bliżej opisanego w piśmie procesowym, ewentualnie o ustalenie, że powodowi przysługiwało wyłączne prawo do tego znaku.

W piśmie procesowym z daty 26.10.2016 r. /k. 131/ pozwany wniósł o oddalenie powództwa o ustalenie.

W piśmie procesowym z daty 29.11.2016 r. /k.158/ i z dnia 29.11.2016 r. /k. 166/ powód sprecyzował ostatecznie, że nie rozszerza żądania pozwu, domaga się natomiast wyłącznie zamieszczenia w sentencji wyroku rozstrzygnięcia w zakresie ustalenia prawa, które jest przesłanką rozstrzygnięcia odnośnie odszkodowania z deliktu.

### **Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:**

W dniu 4.05.20192 r. powód zawarł z (...) S.A. umowę, mocą której nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, własność budynków oraz mienie ruchome należących do tej firmy według stanu na dzień 30.04.1992e. (w tym zakład produkcyjny wody stołowej w B.)

Poprzednikiem prawnym (...) S.A. były (...) Zakłady (...) w R. Przedsiębiorstwo Państwowe, następnie przekształcone w (...) S.A.

dowody: akta sprawy VI GC 17/09 : częściowo umowa – akt notarialny z daty 4.05.1992 r. rep. A (...) k.20-25, akt notarialny nr (...) z dnia 29.03.1991 r. k. 26 t. I, wpis z Rejestru Przedsiębiorców k. 37, wypis z rejestru handlowego z dnia 4.04.1991 r. k. 40, zdjęcia k. 42-44

częściowo zeznania słuchanego w charakterze powoda B. K., rozprawa z dnia31.01.2017 r. k. 174, częściowo zeznania słuchanego w charakterze pozwanego J. K. (2) k. 175,

W/w przedsiębiorstwo państwowe w dacie 1985-1986, produkowało wodę stołową z etykietą (...).

Powód w latach 1992 -2000 r. sprzedawał wodę (...).

dowody: dowody zalegające w aktach sprawy VI GC 17/09: zdjęcia etykiet k. 42-44, faktury VAT k. k. 69 i n., zestawienie produkcji k. 370, zestawienie sprzedaży k. 371, zestawienie sprzedaży k. 372, zestawienie sprzedaży k. 374, reklama prasowa k. 376, informator rozlewni k. 378, k.380, pisma (...) sp. z o.o. k. 389, 392,391, 394, rachunek k. 390, umowa o dostawę wody k. 393, zamówienie na dostawę wody k. 394, 395, Kontrakt na dostawę k. 396, wydruk z bazy danych UP k. 398, arkusz spisu z natury nr 34 k. 399,

częściowo zeznania słuchanego w charakterze powoda B. K., rozprawa z dnia31.01.2017 r. k. 174, częściowo zeznania słuchanego w charakterze pozwanego J. K. (2) k. 175,

W dacie 30.07.2000 r. powód zawarł z W. G. i J. K. (2) współnikami spółki cywilnej Centrum Handlowe (...) s.c. i poprzednikami prawnym pozwanego umowę najmu w/w nieruchomości wraz z zakładem produkcyjnym. Umowa obejmowała prawo do używania znaku towarowego firmy (...).

Produkcją wody (...) zajął się najemca.

dowody: kopia KRS pozwanego k. 26, akta sprawy VI GC 17/09: umowa najmu dnia 30.07.2000 r. k. 429 t. III,

częściowo zeznania słuchanego w charakterze powoda B. K., rozprawa z dnia31.01.2017 r. k. 174, częściowo zeznania słuchanego w charakterze pozwanego J. K. (2) k. 175,

W dacie 8.11.2000 r. poprzednicy prawni pozwanego zgłosili do Urzędu Patentowego RP znak towarowy słowno-graficzny (...).

Późniejsze zgłoszenie znaku towarowego przez powoda z daty 25.01.2001 r. nie zostało uwzględnione, z uwagi na wcześniejszą datę zgłoszenia j.w.

Decyzją z dnia 20.12.2006 r. Urząd Patentowy w W. udzielił poprzednikowi prawnemu pozwanego prawa ochronnego na ten znak towarowy w oparciu o art. 147 i art. 150 ustawy z dnia 30.06.2000 Praw własności przemysłowej.

Świadectwo ochronne na znak towarowy wydane zostało w dniu 13 czerwca 2007r. (nr (...)) z terminem ochrony od dnia 8.11.2000 r. W świadectwie tym wskazano klasyfikację elementów graficznych, jak też kolory znaku towarowego: niebieski, biały, czerwony, czarny, żółty.

dowody: zgłoszenie nr (...) z dnia 25.01.2001 r. k. 126, 127, akta sprawy VI GC 17/09 decyzja 20.12.2006 r. k. 409, świadectwo ochronne nr (...) k. 420,

częściowo zeznania słuchanego w charakterze powoda B. K., rozprawa z dnia 31.01.2017 r. k. 174, częściowo zeznania słuchanego w charakterze pozwanego J. K. (2) k. 175,

W dniu 19.04.2002 r. pozwany podjął zakład produkcyjny (...) sp. o.o. upoważniając tą Spółkę do korzystania ze znaku towarowego (...).

W dacie 22.07.2010 r. pozwany przeniósł prawa z rejestracji spornego znaku na podmiot (...) sp. z o.o. sp. k., za cenę 100 000 zł. netto.

dowody: umowa przeniesienia prawa k. 13, wydruk z baz danych Urzędu Patentowego RP nr zgłoszenia 388520k.22, faktura VAT k. 10, akta sprawy VI GC 17/09 umowa podnajmu k. 437,

częściowo zeznania słuchanego w charakterze powoda B. K., rozprawa z dnia 31.01.2017 r. k. 174, częściowo zeznania słuchanego w charakterze pozwanego J. K. (2) k. 175,

Postanowieniem z daty 14.11.2006 r. sygn. akt V Gu 27/06 Sąd Rejonowy w R. ogłosił upadłość powodowej spółki obejmującą likwidację jej majątku.

Pozwany, następca prawny wspólników spółki cywilnej Centrum Handlowe (...) zawnioskował o wyłączenie znaku towarowego słowno-graficznego (...) z masy upadłości, powołując się na w/w decyzję Urzędu Patentowego. Jednocześnie wskazał, że w ewidencji środków trwałych spółki (...) nie było spornego znaku towarowego.

Postanowieniem z dnia 13.3.2007 r. V GU 12/06/Ap-3 Sędzia Komisarz wniosek o wyłączenie oddalił. Pozwany następnie wniósł pozew o wyłączenie z masy upadłości w sprawie V GU 1/07, które to postępowanie zostało zawieszona, z uwagi na złożenie przez powoda wniosku o unieważnienie spornego prawa ochronnego.

dowody: postanowienie z dnia 14.11.2006 r. V GU 27/06 k. 16, akta sprawy VI GC 17/09: wniosek o wyłączenie k. 406 t. III, decyzja (...).12.2006 r. k. 409, pozew o wyłączenie z masy upadłości k. 411, świadectwo ochronne nr (...) k. 420,

Syndyk Masy Upadłości R. sp. o.o. w upadłości wniósł do Urzędu Patentowego w marcu 2007 r. wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (...) R- (...). Postępowanie w tym przedmiocie zostało zawieszona decyzją z dnia 8.10.2008 r. z równoczesnym wezwaniem wnioskodawcy o wystąpienie na drogę sądową, celem ustalenia zagadnienia wstępnego o ustalenie prawa wnioskodawcy do słowno-graficznego oznaczenia (...).

dowody: informacja Urzędu Patentowego z dnia 2.12.2016 r. k. 161, akta sprawy VI GC 17/09: wniosek powoda o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy z 23.03.2007 r. k. 439, odpowiedź pozwanego na wniosek powoda

k. 446, pismo powoda do urzędu patentowego z dnia 12.12.2007 r. t. III, pismo powoda do urzędu patentowego k. 454, decyzja z dnia 8.10.2008 r. k. 457,

częściowo zeznania słuchanego w charakterze powoda B. K., rozprawa z dnia 31.01.2017 r.

Dnia 3 marca 2009 r. Syndyk Masy upadłości (...) sp. o.o. w upadłości wniósł do Sądu Okręgowego w R. w sprawie VI GC 17/09 pozew o ustalenie, iż prawo do spornego znaku przysługuje powodowi w oparciu o umowę sprzedaży z dnia 4.05.1992 r. Postanowieniem z dnia 31.05.2010 r. postępowanie umorzono z uwagi na zakończenie postępowania upadłościowego postanowieniem z dnia 3.11.2009 r. i wykreślenie upadłego z rejestru KRS w dacie 12.05.2010 r.

W dniu 22.02.2013 r. powód został ponownie wpisany do rejestru KRS. Postępowanie przed Urzędem Patentowym umorzone zostało w dniu 4 września 2015r.

dowody: akta sprawy VI GC 17/09: pozew k. 2, zaświadczenie o dokonaniu wpisu k. 704, wydruk z KRS powoda k. 705, postanowienie z dnia 31.05.2010 r. k. 706,

częściowo zeznania słuchanego w charakterze powoda B. K., rozprawa z dnia 31.01.2017 r. k. 174,

Okoliczność daty i ponownego wpisania powoda do rejestru KRS jako bezsporna nie wymagała dowodzenia w myśl art. 229 kpc.

W dniu 12.10.2005 r. wszczęto zostało śledztwo, na skutek zawiadomienia złożonego przez B. K. członka zarządu R. sp. o.o. o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. w sprawie usiłowania przywłaszczenia znaku towarowego (...) na szkodę R. sp. o.o. przez właścicieli (...). (...) w R..

W dniu 30.11.2006 r. śledztwo zostało umorzone, wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie czynu zabronionego. W uzasadnieniu postanowienia wskazano min. na toczące się postępowanie przed Urzędem Patentowym o unieważnienie znaku, uzależnione od wyniku postępowania sądowego.

dowody: postanowienie o umorzeniu z dnia 30.11.2006 r. k. 95,

W dniu 8.02.2016 r. powód zbył część wierzytelności z tytułu odszkodowania w związku z przywłaszczeniem i bezprawnym rozporządzeniem prawami do znaków towarowych będących własnością R. sp. o.o. , na rzecz podmiotu trzeciego, a to w wysokości 26 793,36 zł.

dowody: pismo z dnia 11.02.2016 r. k. 154, pismo z dnia 11.02.2016 r. k. 155,

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o powołane dowody z dokumentów, jak też kopii dokumentów, także tych zalegających w aktach sprawy VI GC 17/09 poświadczonych za zgodność przez występującego w tamtej sprawie pełnomocnika, zawnioskowanych i każdorazowo sprecyzowanych przez powoda, w takiej części w jakiej druga strona ich nie zakwestionowała. Sąd dał także częściowo wiarę dowodom z zeznań reprezentantów obu stron procesu, a to w zakresie w jakim znajdowały pokrycie w dowodach dokumentów, uznanych przez Sąd za wiarygodne, jako niekwestionowane przez strony, mając przy tym na uwadze posiłkowy charakter tego dowodu.

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

Powód wywodzi swoje roszczenie o zapłatę z art. 415 kc.

Tytułem wstępu wskazać należy, iż powód wyjaśnił, iż nie rozszerza powództwa o żądanie ustalenia istnienia prawa / art. 189 kpc/. Nie znajdującym uzasadnienia w świetle powyższego było zatem żądanie /k. 158/ objęcia sentencją wyroku rozstrzygnięcia w zakresie ustalenia prawa własności do znaku towarowego. Pamiętać należy, że przedmiot orzekania pozostaje w ścisłym związku z przedmiotem procesu i nie może być różny od tego przedmiotu. W niniejszej sprawie żądaniem pozwu objęte jest świadczenie pieniężne, wywodzone z naruszenia przez pozwanego prawa powoda, nie zaś powództwo o ustalenie tego prawa. Okoliczność komu to prawo przysługiwało jest okolicznością na którą

powołuje się powód w niniejszej sprawie o świadczenie i która podlega ustaleniu w niniejszym postępowaniu, ale jako element podstawy rozstrzygnięcia powództwa o odszkodowanie. Powyższe, nie uzasadnia zamieszczenia rozstrzygnięcia w sentencji wyroku w przedmiocie ustalenia samego prawa.

Odpowiedzialność według art. 415 kc wymaga natomiast ustalenia bezprawności i winy sprawcy.

Reżim odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu czynów niedozwolonych oparty na generalnej formule deliktu koresponduje z założeniem, że samo naruszenie dóbr podmiotu prawa cywilnego jest, co do zasady, niepożądane z punktu widzenia podmiotu, którego dobra są naruszane. Założenie to odnosi się tym bardziej do sytuacji, w której naruszenie określonego dobra skutkuje ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania z niego przez podmiot uprawniony, mogącym skutkować powstaniem szkody. Konsekwencją przyjęcia założenia, że naruszenie dóbr podmiotów prawa cywilnego jest, co do zasady, niepożądane, jest skłonność do zaakceptowania ogólnej zasady, w myśl której dobra podmiotów prawa cywilnego podlegają ochronie przed ich naruszaniem, a w szczególności przed naruszaniem, z którego może wynikać szkoda (zasada *neminem laedere*). /Art. 415 KC red. Osajda 2017, wyd. 16/B. Lackoroński/M. Raczkowski/.

***Znak towarowy powstaje niezależnie od jakiegokolwiek procedury rejestracyjnej z momentem oznaczenia nim towarów lub usług przez przedsiębiorcę. Rejestracja znaku towarowego nie jest zatem przesłanką samego powstania znaku towarowego.***

***Powód podnosi w niniejszej sprawie, że pozwany /jego poprzednicy prawni/ dokonując zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym, naruszyli prawo majątkowe powoda do znaku towarowego (...), które powód nabył w oparciu o umowę z daty 4.05.1992 z (...) S.A.***

***W ocenie Sądu materiał zgromadzony w niniejszej sprawie nie pozwala jednak na wykazanie kwestii podstawowej, a to, iż przed datą zgłoszenia znaku przez pozwanego, to właśnie powodowi zarówno przysługiwało do niego prawo, jak też, że się nim posługiwał.***

***Powyższego nie powód nie wykazał przedkładając dowód z kopii umowy z daty 4.05.1992 r., kwestionowanej przez drugą stronę, złożony do akt innej sprawy ( tj. VI GC 17/09), poświadczony za zgodność przez występującego w tamtej sprawie pełnomocnika. Poświadczanie wyłącznie przez pełnomocnika występującego w danej sprawie ma moc poświadczenia urzędowego w myśl at. 129 § 3 kpc. Powyższe już samo w sobie podważa w świetle stanowiska drugiej strony wartość dowodową rzecznej kopii umowy.***

Odnosząc się natomiast do treści tego dowodu, przy daleko idącym założeniu jego jakiegokolwiek wartości dowodowej, to nadal, wbrew twierdzeniom powoda, nie wynika z niego, aby sprzedający przekazał powodowej spółce nieodpłatnie znaki towarowe produkowanych dotychczas wyrobów. Dowód w postaci rzecznej umowy nie jest w tym zakresie wiarygodny, ze względu na stan kopii, w tym przekreślania uniemożliwiający odtworzenie miejscami jej treści, w szczególności w zakresie spornego w sprawie zapisu dotyczącego znaków towarowych. Jakość odbitki i zaznaczenia w pozostałej części także uniemożliwiają wiarygodne odtworzenie treści umowy, a niewykłuczonym przecież jest, że w pozostałym zakresie umowa zawierała postanowienia mające znaczenie dla praw do znaków towarowych.

Zakładając, nawet daleko idącą i niewykazaną tezę o przejściu na powoda na mocy tej umowy praw do znaków towarowych, to także z samych twierdzeń powoda nie wynika, aby w umowie wskazano o jakie znaki chodziło. Skoro tak to koniecznym byłoby wykazanie, iż (...) S.A. przysługiwał znak towarowy sporny w sprawie, a objęty umową o tak ogólnym brzmieniu. Kwestii tej nie wykazuje dowód z czarno - białych zdjęć etykiet, które wskazywać miały na fakt, że firma ta faktycznie produkowała w latach 1985 – 1986 (...). Powyższe nie przesądza jednak, iż w dacie zawarcia umowy sprzedający nadal posługiwał się tym znakiem towarowym i że przysługiwało mu prawo do tego znaku (potencjalnie mógł go przecież np. zbyć innemu podmiotowi). Nie jest ponadto znany układ kolorystyczny etykiet (ze zdjęć to nie wynika), co także nie pozwala na jednoznaczną identyfikację tego znaku towarowego ze znakiem spornym w sprawie.

Powód nie wykazał także (nawet nie uwiarygodnił) przejścia na niego prawa także w sposób pośredni, jako że nie wykazał, że faktycznie po zawarciu tej umowy posługiwał się spornym znakiem towarowym. Nie wykazują tego dowody w postaci faktur VAT, zestawienia produkcji, sprzedaży, asortymentu, reklam, zamówienia etykiet. W żaden sposób nie wynika bowiem z nich jakim konkretnie znakiem towarowym, przy sprzedaży tej wody (na który składają się także elementy graficzne) powód faktycznie się posługiwał.

Kolejną kwestią, którą należy podkreślić jest, iż nie każde zachowanie dotyczące czyjegoś prawa ma charakter czynu bezprawnego.

Czynem bezprawnym może być bowiem tylko taki czyn, który został popełniony w warunkach złamania określonej reguły postępowania, wyznaczonej przez normy prawa pozytywnego lub zasady współżycia społecznego.

W przedmiotowej sprawie powód zarzucał popełnienie przestępstwa przywłaszczenia z art. 284 kk § 1 kk stosownie do którego, kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Istota przywłaszczenia sprawcy polega więc na bezprawnym potraktowaniu uzyskanej wcześniej cudzej rzeczy jak swojej własnej. Zamiar przywłaszczenia (*animus rem sibi habendi*) musi być przy tym powiązany ze świadomością sprawcy o braku tytułu prawnego ku temu. Innymi słowy, analogicznie jak przy kradzieży, cel sprawcy sprowadza się do nieodwracalnego pozbawienia właściciela określonego składnika jego mienia i uczynienie z niego swojej własności.

W razie braku prawomocnego wyroku skazującego wydanego w postępowaniu karnym sąd w sprawie cywilnej władny jest samodzielnie ustalić fakt popełnienia przestępstwa, wymaga to jednak dokonania własnych ustaleń dotyczących istnienia znamion przestępstwa, według zasad przewidzianych w prawie karnym. W postępowaniu cywilnym należy dokonywać tego z dużą dozą ostrożności, a to z uwagi na odrębności jakie wykazuje procedura cywilna i karna, tak aby reguł ustalania znamion czynu zabronionego wyznaczonych przez prawo karne nie naruszyć. Okoliczności wskazujące na czyn zabroniony muszą być udowodnione w taki sposób, aby wykluczyły wątpliwości w tej materii, (tak SN w wyroku z dnia 10.06.2016r., sygn. IV CSK 647/15) - co w niniejszej sprawie nie miało miejsca

W przedmiotowej sprawie odnośnie okoliczności zgłoszenia przez pozwanego wniosku do Urzędu Patentowego powód wskazał na zeznania jednego ze współników pozwanej spółki (...), złożone w sprawie VI GC 390/04, z których wynikać miało, że pozwany był świadom, że nie przysługiwało mu prawo do znaku. Sąd pominął przy ustalaniu stanu faktycznego zawnioskowany dowód z protokołu rozprawy na tę okoliczność, mając na uwadze zasadę bezpośredniości postępowania. Powyższe mogłoby co najwyżej stanowić materiał pomocniczy przy ocenie zeznań tej osoby złożonych bezpośrednio przez Sądem orzekającym w niniejszym postępowaniu, dowód taki nie został jednak w sprawie zawnioskowany.

Kolejną kwestią jest, że powód zarzuca pozwanemu nie tylko bezprawne doprowadzenie do rejestracji, ale też bezprawne posługiwanie się znakiem towarowym. Tymczasem bezprawność wyłącza sytuacja, która ma prawne usprawiedliwienie. Kwestią podstawową w niniejszym przypadku jest uzyskanie przez pozwanego prawa ochronnego na znak towarowy, który to znak jest chroniony na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej. Prawo do zarejestrowanego znaku towarowego jest prawem majątkowym, wyłącznym, bezwzględnym, zbywalnym. Prawo to może zostać unieważnione w myśl art. 164 ustawy Prawo własności przemysłowej, a podstawą unieważnienia decyzji w tym przedmiocie jest stwierdzenie braku podstaw prawnych do jej wydania od początku. Pozwany legitymował się w sprawie prawem ochronnym do znaku towarowego i niewątpliwie, dopóki prawo to nie zostanie unieważnione na drodze postępowania administracyjnego, nie można zakwestionować ochrony przysługującej pozwanemu. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wobec wyłączenia możliwości dokonania przez sąd powszechny oceny ważności zarejestrowania tego znaku, strona powodowa nie może podnosić w procesie istotnych dla jego sytuacji prawnej okoliczności, związanych z brakiem podstaw do rejestracji. Obronę swoich praw w tym zakresie powód może podjąć jedynie w postępowaniu administracyjnym. Ewentualne unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego będzie

miało konstytutywny charakter i tym samym, może stanowić konieczny element merytorycznego rozstrzygnięcia w ewentualnym postępowaniu sądowym, prejudycjalnie je poprzedzając.

W niniejszym przypadku, jak wskazano wyżej, powód ze stosownym wnioskiem wystąpił, lecz decyzja Urzędu Patentowego uzależniona została od ustalenia powyższej kwestii w postępowaniu sądowym, do czego jednak ostatecznie nie doszło, co skutkowało umorzeniem postępowania w przedmiocie unieważnienia znaku.

Powód zarzucił w kontekście deliktu z art. 415 kc także naruszenie, bliżej tego nie uzasadniając, art. 296 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz art. 3 i art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Powód zarzucając czyn niedozwolony, przy powołaniu się na powyższe przepisy, wskazał na posługiwanie się w złej wierze znakiem towarowym, bezprawne wykorzystywanie renomy marki R., jej znakiem towarowym, które godziło w jego dobro i stanowiło naruszenie zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

Niezrozumiałym jest zarzut naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 1 Pwp, który reguluje roszczenia na wypadek naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego o którym mowa w art. 153 ust. 1 Pwp, a stosownie do którego przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a którym powód nie dysponował.

Odnosnie zaś art. 10 uznk należy mieć zaś na uwadze jego cel, jakim jest zapewnienie prawdziwości i rzetelności informacji podawanych do wiadomości klientów oraz nabywców towarów i usług o istotnych cechach tych towarów i usług. Trudno jest postawić pozwanemu zarzut, iż wprowadzał odbiorców w błąd posługując się spornym znakiem towarowym, skoro przysługiwało mu doń prawo ochronne, którego ostatecznie nie unieważniono. Jednocześnie zaś, jak to w sprawie ustalono, powód nie produkował już wody (...).

Przepis art. 3 ust. 1 znku określa natomiast ogólnie czyn nieuczciwej konkurencji. Definiuje jego pojęcie za pomocą terminów prawnych o charakterze ogólnym - sprzeczność z prawem i przy użyciu terminu dobre obyczaje. Bezprawność w kontekście pojęcia deliktu z art. 415 kc także może oznaczać bezprawność rozumianą jako naruszenia zawartych w przepisach - różnych zresztą gałęzi prawa - zakazów czy nakazów, adresowanych do ogółu lub określonych podmiotów, ale też naruszenia zasad współżycia społecznego, rozumianych jako powszechnie akceptowane w społeczeństwie reguły uczciwego, rzetelnego, lojalnego postępowania, zasady słuszności, dobrych obyczajów, etycznego zachowania wobec drugiego człowieka. Powód jednocześnie nie wskazał też o jakie konkretne dobre obyczaje czy zasady współżycia społecznego chodzi.

Bez względu jednak na to, czy czyn niedozwolony miał polegać na bezprawnym w rozumieniu art. 415 kc doprowadzeniu do rejestracji znaku, czy też na posługiwaniu się nim już po rejestracji, czego powód w dostateczny sposób nie sprecyzował, to powyższe argumenty w świetle roszczenia odszkodowawczego powoda mają jednak dalsze znaczenie, a to z tego względu, że jak to już powyżej wskazano, powód nie wykazał kwestii podstawowej, a to iż w ogóle na jakimkolwiek etapie t.j. przed, czy po zarejestrowaniu znaku przez pozwanego - przysługiwało prawo do znaku towarowego (...).

Roszczenie powoda wywodzone ewentualnie z w/w ustaw jest też niezasadne także z uwagi na zasadny zarzut przedawnienia.

Zgodnie z art. 20 uznk roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu upływem lat trzech. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie co do każdego naruszenia (przepis art. 442 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio). Zgodnie natomiast z art. 296 us. 1 Pwp można dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Wobec uchylenia art. 442 kc zastosowanie do roszczeń w dacie 10.08.2007 r. jeszcze nie przedawnionych /art. 2 ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny /Dz.U. nr 80. Poz. 538/ znajdzie art 442<sup>1</sup> kc.



W przedmiotowej sprawie brak było podstaw do ustalenia, iż czyn pozwanego stanowił przestępstwo, zatem przedawnienie należy rozpatrywać w oparciu o art. 442<sup>1</sup> § 1 kc.

Wbrew twierdzeniom powoda pierwszym dniem od którego mógł dochodzić roszczenia nie był dniem ponownego wpisu Spółki do KRS, co miało miejsce w dniu 22.02.2013 r.

Powód zgłosił znak towarowy do Urzędu Patentowego w dacie 25.01.2001 r. (wniosek nie został uwzględniony). Sam wskazał, że niemożność zarejestrowania przez niego znaku wynikała wyłącznie z faktu wcześniejszego zarejestrowania go przez pozwanego. Powyższe wskazuje wyraźnie na to, iż powód już z w tamtej dacie wiedział o osobie sprawcy i szkodzie. Z pewnością zaś wiedzą o szkodzie i osobie obowiązanej do jej ewentualnego naprawienia dysponował najpóźniej w dacie 12.10.2005 r., kiedy to wszczęte zostało śledztwo na skutek zawiadomienia przez B. K. członka zarządu R. sp. o.o. o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. w sprawie usiłowania przywłaszczenia znaku towarowego (...) na szkodę R. sp. o.o. przez właścicieli (...). (...) w R..

Nie był uzasadnionym wniosek, iż moment powstania szkody po stronie powoda należy wiązać dopiero ze sprzedażą znaku przez pozwanego na rzecz podmiotu trzeciego w 2010 r. Powód wywodził delikt już z faktu doprowadzenia do zarejestrowania znaku i korzystania z niego przez pozwanego. Rozpoczęcie zaś biegu terminu przedawnienia w związku z uzyskaniem wiedzy o szkodzie nie musi się łączyć z wiedzą o jej zakresie czy trwałości jej następstw.

Uzasadnionym jest zatem wniosek, iż najpóźniej w dacie 12.10.2005 r. rozpoczął się bieg przedawnienia z art. 442<sup>1</sup> § 1 kc. Nie przerwało go ogłoszenia upadłości spółki w dacie 14.11.2006 r. Syndyk masy upadłości nadal działa na rzecz upadłego jako jego zastępca pośredni (syndyk nie wniósł zaś powództwa o odszkodowanie). Przyjąwszy nawet datę ogłoszenia upadłości jako początkową, to bieg terminu przedawnienia nie został też przerwany powództwem o ustalenie z art. 189 kpc, które zostało wniesione w dacie 3.03.2009 r., uwzględniając okoliczność, że ustawodawca w art. 123 kc zdecydował się na ograniczenie katalogu działań wierzyciela przerywających bieg przedawnienia do czynności podjętych bezpośrednio w celu realizacji roszczenia. Co do zasady bieg przedawnienia przerywa także czynność zmierzająca do ustalenia roszczenia; czynnością taką jest wytoczenie powództwa o ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa, wnoszonego na podstawie art. 189 kpc. Jeżeli jednak powód dochodzi ustalenia stosunku prawnego o złożonym charakterze, to wytoczenie powództwa o ustalenie nie przerywa biegu przedawnienia wszystkich roszczeń występujących w tym stosunku prawnym, a tylko roszczeń wyraźnie określonych w pozwie (syndyk dochodził ustalenia, że prawo własności spornego znaku towarowego przysługiwało R. sp. o.o.).

Mając na uwadze powyższe Sąd oddalił powództwo na podstawie art. 415 kc orzekając jak w pkt I wyroku, w przedmiocie kosztów procesu, na które o stronie pozwanego złożyły się koszt zastępstwa procesowego /§ 2 pkt 7 rozp. Min. Spr. z dnia 22.10.2015 r. /DZ.U.2015.poz1804/ w zw. z § 2 rozp. Min. Spr. z dnia 3.10.2016 r. /Dz.U. 2016.poz. 1667/ i koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa mając na uwadze zasadę odpowiedzialności za wynik postępowania /art. 98 kpc/ orzekł jak w pkt II wyroku.