

# WYROK

## W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 czerwca 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Bogdan Świerczakowski (spr.)

Sędziowie: SA Maciej Dobrzyński

SO (del.) Anna Strączyńska

Protokolant: st. sekr. sąd. Ewelina Borkowska

po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2014 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) es S. K. z siedzibą w B. (Węgry) i (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., (...) z siedzibą w W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w W.

o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji i ochronę prawa do firmy

na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 30 kwietnia 2013 r., sygn. akt XXII GWz 3/13

1. prostuje oczywistą niedokładność w oznaczeniu przedmiotu sporu w komparycji zaskarżonego wyroku w ten sposób, że wyrazy: „o naruszenie znaku towarowego Wspólnotowego” zastępuje wyrazami „o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji i ochronę prawa do firmy”,

2. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie szesnastym w ten sposób, że tytułem zwrotu kosztów procesu: zasądza od (...) es S. K. z siedzibą w B. (Węgry) na rzecz każdego z pozwanych: (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. kwoty po 560 zł (pięset sześćdziesiąt) złotych oraz od (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz każdego z pozwanych (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. kwoty po 1617 zł (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych;

3. oddala apelację w pozostałej części;

4. zasądza od (...) es S. K. z siedzibą w B. (Węgry) na rzecz każdego z pozwanych: (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. kwoty po 420 (czteryście dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

5. zasądza od (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz każdego z pozwanych: (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. kwoty po 1200 (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

# UZASADNIENIE

Powodowie (...) és S. K. w B. (powód ad. 1) oraz (...) sp. z o.o. w W. (powód ad. 2) w pozwie z 17 stycznia 2013 r. wniosli o:

1. powód ad. 1 - o zakazanie pozwanym spółkom: (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o. oraz (...) Sp. z o.o. (dalej łącznie „pozwan”) następujących działań, stanowiących naruszenie praw z rejestracji renomowanych wspólnotowych znaków towarowych: słownego (...) . (...). nr (...) oraz słowno-graficznego (...) . (...). nr (...) (dalej łącznie „znaki powoda ad. 1” lub „(...) . (...)”):

1.1. oferowania i świadczenia w obrocie gospodarczym usług pod oznaczeniem (...) dla budowy i usług prowadzenia parków handlowych;

1.2. używania oznaczenia (...) w firmach spółek (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o. oraz (...) Sp. z o.o. oraz zakazanie używania przez pozwanych firm zawierających słowo (...) na oznaczenie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, w szczególności polegającej na świadczeniu usług wskazanych w punkcie 1.1;

1.3. używania w obrocie gospodarczym oznaczenia (...) w dokumentach informacyjnych, handlowych, reklamowych i promocyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na świadczeniu usług wskazanych w punkcie 1.1, w tym na stronie internetowej pod adresem (...)

tj. oznaczenia (...), używanego w odniesieniu do identycznych usług, których dotyczą znaki powoda ad. 1, nawiązującego i łudząco podobnego do znaku słownego oraz znaku słowno-graficznego powoda ad. 1, w sposób wprowadzający w błąd opinię publiczną i zagrażający skojarzeniem oznaczenia (...) ze znakiem słownym oraz znakiem słowno-graficznym powoda ad. 1 i jego formami używania przez powoda ad. 1.

2. powód ad. 2 - o nakazanie pozwanym spółkom: (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o. oraz (...) Sp. z o.o. zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji polegających na używaniu w obrocie gospodarczym oznaczenia (...)

(i) przez pozwanych od ad. 2 do ad. 6 jako oznaczenie ich przedsiębiorstw oraz

(ii) przez pozwanych od ad. 1 do ad. 6 jako oznaczenie dla świadczonych przez tych pozwanych usług budowy i prowadzenia parków handlowych,

w sposób wprowadzający klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorców (wobec firmy powoda ad. 2) oraz co do pochodzenia usług.

3. powód ad. 2 - o nakazanie pozwanym spółkom: (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o. oraz (...) Sp. z o.o.

3.1. zaniechania naruszenia prawa powoda ad. 2 do firmy, polegającym na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym (i) przez pozwanych od ad. 2 do ad. 6 jako oznaczenie ich przedsiębiorstw oraz (ii) przez pozwanych od ad. 1 do ad. 6 jako oznaczenie dla świadczonych przez tych pozwanych usług budowy i prowadzenia parków handlowych, oznaczenia (...), które w brzmieniu jest łudząco podobne do firmy uprawnionego powoda ad. 2 i może wprowadzać klientów w błąd;

3.2. usunięcia skutków naruszenia prawa powoda ad. 2 do firmy poprzez nakazanie pozwanym od ad. 2 do ad. 6, tj. spółkom (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o. oraz (...) Sp. z o.o. zmiany firmy tych spółek i w tym celu złożenia wniosku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku w sprawie niniejszej o zarejestrowanie zmiany ich firmy, polegającej co najmniej na wykreśleniu z dotychczasowego brzmienia firm oznaczenia (...);

4. powód ad. 1 – o zakazanie pozwanym od ad. 2 do ad. 6, tj. spółkom (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o. oraz (...) Sp. z o.o. posługiwania się przez nich oznaczeniem (...) w funkcji nazwy, pod którą prowadzą one działalność gospodarczą i w tym celu nakazanie pozwanym od ad. 2 do ad. 6 zmiany nazwy przedsiębiorstwa, tj. firmy tych spółek poprzez złożenie wniosków do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku w sprawie niniejszej o zarejestrowanie zmiany firm pozwanych od ad. 2 do ad. 6, polegającej co najmniej na wykreśleniu z dotychczasowego brzmienia firm oznaczenia (...);

5. powód ad. 1 – o nakazanie pozwanym spółkom (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o. oraz (...) Sp. z o.o. solidarnie, na ich koszt, wycofania z obrotu oraz zniszczenia oznaczeń (...) umieszczonych na materiałach informacyjnych, reklamowych, dotyczących budowy i usług parków handlowych opatrzonych oznaczeniem (...) oraz z jakichkolwiek innych wytworów, w tym ze strony internetowej pod adresem (...) oraz innych stron w Internecie;

6. powód ad.2 – o nakazanie spółkom solidarnie: (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o. oraz (...) Sp. z o.o. złożenia oświadczeń:

6.1. w formie płatnego ogłoszenia na koszt pozwanych umieszczonego dwukrotnie w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku o wielkości % strony, pogrubioną czcionką typu Arial, w kolorze czarnym na białym tle, nie mniejszą niż 16 punktów, w ogólnopolskim poniedziałkowym wydaniu dziennika (...) na stronie 3 działu Gospodarka, tj. na stronie (...) bez jakichkolwiek dodatkowych elementów lub komentarzy pochodzących od pozwanych na innych stronach obok wymienionego ogłoszenia

6.2. na stronie internetowej (...) oraz utrzymywania przez okres 30 dni, obramowanego i widocznego ogłoszenia zajmującego co najmniej 1/5 powierzchni strony startowej w tej witrynie

o treści:

„W związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia [data wyroku] podaje do publicznej wiadomości, że Spółki (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o. oraz (...) Sp. z o.o. dopuściły się względem należącej do grupy (...), spółki (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. czynów nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1, art. 5 i art. 10 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz naruszenia prawa do firmy spółki, poprzez bezprawne używanie oznaczenia (...) dla świadczonych przez siebie usług.

Działalność prowadzona na terenie Polski pod oznaczeniem (...) nie ma żadnych związków z siecią sklepów prowadzonych pod oznaczeniem (...) . (...)."

7. powód ad. 1 - o orzeczenie o podaniu do publicznej wiadomości, w sposób określony w punktach 6.1 i 6.2 petitum niniejszego pozwu, części orzeczenia wydanego w sprawie niniejszej w zakresie punktów sentencji tego wyroku, dotyczących orzeczenia zakazu używania przez Pozwanych oznaczenia (...) i nakazu zmiany przez pozwanych od ad. 2 do ad. 6 ich firm, z powodu naruszenia przez pozwanych praw powoda ad. 1 do wspólnotowych znaków towarowych (...) . (...). poprzez używanie oznaczenia (...) dla świadczonych przez siebie usług.

W odpowiedzi na pozew z 25 lutego 2013 r. pozwani wnieśli o oddalenie powództwa w całości oraz o zwrot kosztów postępowania. (k. 523-648)

Wyrokiem z dnia 30 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo, ustalił opłatę ostateczną od pozwu i orzekł o kosztach postępowania. Orzeczenie zapadło na podstawie następujących ustaleń faktycznych.

Powodowi (...) és S. K.. w B. przysługują prawa do wspólnotowych znaków towarowych: zarejestrowanego pod nr C. (...) znaku słownego (...) . (...). z pierwszeństwem od 12 kwietnia 2006 r. oraz zarejestrowanego pod nr C. (...) znaku słowno-graficznego przedstawiającego prostokąt z czarnym obramowaniem, wypełniony kolorem żółtym cynkowym,

w którym umieszczony jest w dwóch liniijkach napis (...) . (...) podzielony czarną poprzeczną belką z pierwszeństwem od 12 kwietnia 2006 r.:

Oba znaki zarejestrowane są dla towarów i usług w klasach: 36 – reklama; zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej; prace biurowe; wszystkie w dziedzinach rozwoju i zarządzania nieruchomościami i centrami handlowymi i galeriami handlowymi oraz z wyjątkiem usług indywidualnych sklepów detalicznych, detalicznej sprzedaży internetowej, usług w zakresie telezakupów i detalicznych zakupów z domu; 35 – ubezpieczenia; działalność finansowa; działalność monetarna; majątek nieruchomy; 37 – budownictwo; naprawy; usługi instalacyjne.

Powodowie należą w całości do tej samej grupy (...) z siedzibą w W., działającej na rynku nieruchomości w Europie i w Rosji od ponad 20 lat. Usługi oznaczone wspólnotowym znakiem towarowym (...) . (...) uruchomione zostały w 2002 r. i obecnie obejmują 50 lokalizacji – parków handlowych typu „covenience centre” rozmieszczonych na terytorium: Czech, Słowacji, Polski, Austrii, Słowenii, Węgier. W Polsce od listopada 2008 r. działa jedno centrum handlowe (...) (...) w L., prowadzone przez powoda ad. 2, któremu powód ad. 1 udzielił prawa do używania znaków (...) . (...). w odniesieniu do wszystkich towarów i usług, dla których znaki zostały zarejestrowane i dla całego obszaru Wspólnoty. W najbliższych latach (...) planuje rozszerzyć w Europie Środkowo-Wschodniej działalność oznaczoną znakiem (...) . (...), w tym na terenie Polski w latach 2013-2014 planuje się zrealizowanie 25 tego rodzaju obiektów. W tym celu zostały utworzone spółki (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. Powodowie oraz (...) posługują się znakiem (...) . (...) w materiałach informacyjnych i reklamowych, nazwach spółek należących do grupy i nazwach ich domen internetowych, na targach branżowych i w prasie branżowej. Swoje centra handlowe powodowie projektują w charakterystycznej kolorystyce i formie, oznaczając je słowno-graficznym znakiem towarowym (...) . (...):

Na przełomie marca i kwietnia 2012 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zostały zarejestrowane spółki (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o., których wspólnikiem jest spółka zagraniczna (...), posiadająca również udziały w (...) sp. z o.o. Przedmiot działalności pozwanych, zgłoszony do rejestru przedsiębiorców, obejmuje: realizację projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, przygotowanie terenu pod budowę, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. Pozwany (...) sp. z o.o. posługuje się oznaczeniem (...); na stronie internetowej (...), uruchomionej 19 marca 2012 r. dla marki sieci centrów handlowych typu „covenience” na terytorium Polski, z ofertą usługowo-handlową. Na tej stronie internetowej znajdują się informacje o planowanych inwestycjach pozwanych pod oznaczeniem (...) w miastach: W., R., S., Z. oraz graficznie przedstawiony projektowany model zabudowy inwestycji z wyraźnym zaznaczeniem nazwy (...) na dachach i ścianach budynków parków handlowych:

Powyzsze okolicznosci faktyczne Sąd uznał za niesporne między stronami.

Apelację od powyższego wyroku wywiedli powodowie, zarzucając zaskarżonemu orzeczeniu:

1. naruszenie art. 217 k.p.c. i art. 227 k.p.c. oraz art. 302 k.p.c. w zw. z art. 299 k.p.c. mające wpływ na wynik sprawy, przez bezpodstawne oddalenie wniosków dowodowych powodów o przesłuchanie świadków oraz o przesłuchanie strony powodowej (przy przesłuchaniu strony pozwanej);

2. naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. i art. 232 zd. 2 k.p.c. mające wpływ na wynik sprawy przez dokonanie dowolnych ustaleń faktycznych i błędne przyjęcie, że (i) pozwani używają oznaczenia (...) jedynie przy przygotowywaniu się do rozpoczęcia działalności podobnej do działalności prowadzonej pod nazwą (...) . (...), (ii) nie zachodzi podobieństwo między spornymi oznaczeniami oraz (...) nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd;

3. naruszenie art. 382 § 2 k.p.c. mające wpływ na wynik sprawy przez nienależyte określenie i wyjaśnienie podstawy faktycznej i prawnej zaskarżonego wyroku, a w szczególności:

a. niewskazanie dowodów, na których oparł się Sąd Okręgowy przy czynieniu ustaleń wskazanych w punkcie 2 powyżej;

b. brak wyjaśnienia dlaczego Sąd Okręgowy odmówił mocy dowodowej środkom dowodowym przedstawianym przez powodów na okoliczność używania przez pozwanych oznaczenia (...)w działalności podobnej do działalności prowadzonej pod nazwą (...) . (...), a także na okoliczność renomy znaku (...) . (...).;

c. brak wyjaśnienia podstawy prawnej rozstrzygnięcia w zakresie naruszenia przez pozwanych prawa do firmy powoda , tj. art. 43<sup>10</sup> k.c., a także naruszenie tego przepisu przez nierozpoznanie żądania powodów w tym zakresie;

4. naruszenie art. 4 ust. 1 zd. 2 oraz art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej: u.k.s.c.) w zw. z art. 72 § 1 pkt 1 k.p.c. przez błędne uznanie, że powodów oraz pozwanych łączy współuczestnictwo formalne, a nie materialne, co miało wpływ na wysokość opłaty zasądzonej od pozwanych na rzecz powodów;

5. naruszenie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z § 2 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu (dalej: r. MS) oraz art. 15 u.k.s.c. przez (i) ustalenie kosztów zastępstwa według wartości przedmiotu sporu bez ustalenia wartości przedmiotu sporu w sprawie, (ii) bezzasadne zasądzenie sześciokrotności błędnie ustalonej stawki minimalnej;

6. naruszenie art. 9 ust. 1 b Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej: r. 207/2009) przez jego bezzasadne zastosowanie, a także nieprawidłową wykładnię odnośnie wystąpienia podobieństwa między oznaczeniami i prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia usług, co skutkowało nieuwzględnieniem żądania powoda ad. 1;

7. naruszenie art. 3 ust. 1, art. 5, art. 10 oraz art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: u.z.n.k.) przez nieprawidłową wykładnię przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, co skutkowało nieuwzględnieniem żądania powoda ad. 2.

Apelujący wnieśli o zmianę zaskarżonego wyroku przez uwzględnienie powództwa lub o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania ze względu na nierozpoznanie istoty sprawy, rozpoznania postanowień Sądu Okręgowego w przedmiocie oddalenia wniosków dowodowych oraz dopuszczenia dowodu wyłącznie z przesłuchania jednej strony (w trybie art. 380 k.p.c.) oraz o zasądzenie kosztów.

W odpowiedzi na apelację, pełnomocnik pozwanych wniósł o jej oddalenie, o dopuszczenie dowodu z decyzji Urzędu Patentowego RP oraz o zasądzenie kosztów. Pozwani wskazali, że wnioski dowodowe zgłoszone przez powodów były spóźnione i Sąd Okręgowy zasadnie orzekł o ich oddaleniu, zaś przesłuchanie strony powodowej nie było istotne ze względu na okoliczności sprawy (w szczególności wskazując, że okoliczności, na które miała zeznawać strona powodowa były bezsporne). Pozwani zaprzeczyli, jakoby Sąd I instancji uznał, że znak (...) używany jest przez nich jedynie do przygotowywania się do prowadzenia działalności, wskazując na fragment uzasadnienia Sądu Okręgowego, w którym wyraźnie stwierdza on, że pozwany „posługuje się” wskazanym oznaczeniem na stronie internetowej i planuje inwestycje pod tą nazwą w licznych miastach Polski. Pozwani wskazali również argumenty za słuszną, ich zdaniem, oceną podobieństwa znaków i ryzyka wprowadzenia w błąd potencjalnych odbiorców, podnosząc jednocześnie, że nie doszło do naruszenia art. 9 ust. 1 b r. 207/2009, ani przepisów u.z.n.k. Zdaniem pozwanych, zarówno po stronie powodowej jak i pozwanej zachodziło współuczestnictwo formalne a nie materialne.

Powodowie z kolei zawnioskowali o dopuszczenie dowodu na okoliczność zgłoszenia sprzeciwu od decyzji Urzędu Patentowego.

**Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:**

W pierwszej kolejności należy odnieść się do zarzutów apelacji, których skutkiem miało być błędne ustalenie stanu faktycznego przez Sąd I instancji. Nie zasługuje na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 217 k.p.c. i art. 227 k.p.c. Powodowie podnoszą, że Sąd I instancji niezasadnie oddalił wnioski dowodowe o przesłuchanie świadków J. W. oraz I. G. oraz strony – C. C., zgłoszone w piśmie procesowym z 11 marca 2013 r. Sąd Okręgowy uznał zgłoszone wnioski za spóźnione (k. 763). Apelujący wskazuje, że potrzeba powołania nowych dowodów wynikała ze sposobu przedstawienia sprawy przez pozwanych w odpowiedzi na pozew, w chwili wniesienia pozwu powodowie uznawali bowiem, że okoliczności faktyczne, których miały dowodzić zgłoszone wnioski dowodowe były bezsporne. Wyjaśnienia te nie zasługują na uwzględnienie. Rację miał Sąd Okręgowy uznając zgłoszone wnioski dowodowe za spóźnione. Wskazać należy, że wbrew twierdzeniom powodów, już w pozwie powołują się oni na okoliczności, których dowiedzeniu służyć miały wnioski dowodowe zgłoszone w piśmie z 11 marca 2013 r. W szczególności na str. 6 pozwu (k. 4v.) wskazane są okoliczności odpowiadające treści punktu 2f wniosku, na str. 7 (k. 5) odpowiadające treści punktów 2a i 2d, na str. 8 (k. 5v) odpowiadające treści punktu 2e, na str. 9 (k. 6) odpowiadające treści punktów 2b i 2c, na str. 11 (k. 7) odpowiadające treści punktu 2g. Również w treści pozwu powołane były dowody na wskazane okoliczności. Nie można zatem zgodzić się z apelacją, że okoliczności, na które zgłoszono wnioski dowodowe powstały dopiero później. Skoro powód powoływał się na nie już w pozwie i już w pozwie zgłaszał wnioski dowodowe celem ich udowodnienia, nie może jednocześnie utrzymywać, że nie spodziewał się, że okoliczności te staną się przedmiotem sporu między stronami.

Z tej samej przyczyny, zasadnym było oddalenie wniosku o przesłuchanie w charakterze strony C. C.. Odnosząc się do twierdzeń powodów, że ograniczenie wniosku z przesłuchania strony do strony pozwanej stanowi naruszenie przepisów postępowania, wskazać należy, że istotnie, dowód z przesłuchania stron jest co do zasady dowodem symetrycznym, który podlega ograniczeniu do przesłuchania jednej ze stron w wyjątkowych tylko okolicznościach. Sąd I instancji nie wskazał w uzasadnieniu z jakich przyczyn przesłuchał tylko jedną ze stron. Niemniej, brak jest podstaw do uznania, że uchybienie to miało wpływ na wynik sprawy. Mimo nieprzesłuchania C. C., Sąd I instancji przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie wystarczającym dla ustalenia stanu sprawy. Przesłuchanie C. C. wpłynęłoby na koszty i czas trwania postępowania (potrzeba przesłuchania z udziałem tłumacza przysięgłego – k. 669), a z treści wniosku dowodowego nie wynikało, aby okoliczności, na które miałyby zeznawać strona stanowiły okoliczności zasadnicze dla rozstrzygnięcia sprawy. Trzeba nadto odnotować, że dowód z przesłuchania strony pozwanej nie wniósł nic istotnego dla rozstrzygnięcia. R. T. w swych krótkich zeznaniach potwierdził jedynie, że pozwani używają oznaczenia (...) jako nazwy spółek i nazw obiektów „convenience store” i wyjaśnił, że żadna z pozwanych spółek nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności w L. i jej okolicach (k.764). Są to fakty niesporne. Zarzut naruszenia art. 299 k.p.c. w zw. z art. 302 k.p.c., jakkolwiek zasadnie wskazuje na regułę symetryczności, nie mógł więc wpłynąć na wynik procesu.

Powyższe względy zadecydowały także o negatywnym wyniku rozpoznania (w trybie art. 380 k.p.c.) postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 11 marca 2013 r., co nie wymagało wydania oddzielnego postanowienia, bowiem sąd drugiej instancji rezultatu swojej kontroli nie ujmuje w postaci odrębnego postanowienia. Stanowisko - negatywne lub pozytywne - wyraża dopiero w uzasadnieniu wydanego przez siebie wyroku (Tadeusz Wiśniewski, Komentarz do art. 380 Kodeksu postępowania cywilnego, LEX 2013).

Przechodząc do zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. i art. 232 zd. 2 k.p.c., wskazać należy w pierwszej kolejności, że wbrew twierdzeniom apelacji, Sąd Okręgowy nie uznał, iż pozwani używają oznaczenia (...) jedynie przy przygotowywaniu się do rozpoczęcia działalności podobnej do działalności prowadzonej pod nazwą (...) . (...), a wskazał wyraźnie, że już teraz używają oni tego oznaczenia na swojej stronie internetowej (...), działającej od 19 marca 2012 r., dla oznaczenia marki sieci centrów handlowych (k. 858-859). W zakresie podobieństwa spornych oznaczeń i ryzyka konfuzji, apelujący kwestionują ustalenia Sądu Okręgowego, które uznają nazwę (...) za fantazyjną, przy czym przywołują definicję słownikową wyrazu (...)

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, między wywodami przedstawionymi przez apelujących a rozważaniami Sądu meriti na ten temat nie zachodzi sprzeczność. Fakt, że wyrazowi (...) można przypisać funkcję językową nie oznacza, że nazwa (...) nie jest nazwą fantazyjną, której znaczenie nie wykracza poza wyrażenie „poskocz/skocz zatrzymaj się”.

Rozważania te mają zresztą rolę drugorzędną, gdyż już na pierwszy rzut oka oczywistym jest, że znaczenie słowa (...) nie jest nawet podobne. Odwoływanie się do oferowanych usług w celu wyjaśnienia znaczenia słowa prowadziłyby do logicznej pułapki, która pozwalałaby uznać za podobne w znaczeniu wszystkie wyrazy wchodzące w skład nazw sklepów.

Nieprzekonujący jest też wywód dotyczący podobieństwa wizualnego i fonetycznego nazw. Nie sposób zgodzić się z apelującym, że słowo(...) mogłoby przez przeciętnego użytkownika języka polskiego być wymawiane jako(...). Wskazać należy, że mimo iż jest to wyraz zapożyczony, jest on powszechnie używany dla oznaczenia sklepów. Nawet więc osoba nie posługująca się językiem angielskim, nie powinna mieć problemu z właściwą wymową tego słowa. Sugerowane ryzyko konfuzji nie zostało również w żaden sposób udowodnione przez apelujących, a Sąd Apelacyjny nie znalazł podstaw, aby odmówić w tym zakresie racji rozważaniom Sądu I instancji. Należy zarazem zgodzić się z Sądem Apelacyjnym rozpoznającym zażalenie powodów na postanowienie z 27 lutego 2013 r. A zatem użycie w obu znakach wyrazu (...), w konfiguracji z drugim wyrazem, daje inne ogólne wrażenie. W znaku (...) . (...). wyraźnie słyszalne są dwa wyrazy rozłączne(...), tymczasem znak (...) daje graficznie i w wymowie wrażenie jednego ciągłego wyrazu. Nie można tu mówić o dominującym znaczeniu części neologizmu jakim jest(...), wręcz akcent położony jest na (...). Przypomnieć przy tym należy, że ochronie podlega całe wyrażenie (...) . (...). Wreszcie, za uzasadnieniem postanowienia z 13 czerwca 2013 r. trzeba podkreślić, że słowno-graficzny znak powodów (...) . (...). ma swój oryginalny wygląd. Przedstawiony jest w kwadracie na jaskrawo-żółtym tle, wyraz (...) zapisany jest nad wyrazem (...) i oba oddzielone są czarną kreską. Wyraz (...) stanowi jedną całość, także graficznie niepodobną do znaku powodów.

Wbrew twierdzeniom apelacji, Sąd Okręgowy nie miał obowiązku szczegółowego badania wszystkich przesłanek decydujących o ryzyku konfuzji wskazanych w punkcie 8 zd. 4 preambuły r. 207/2009, gdyż porównanie obu znaków we wszystkich ich aspektach: wizualnym, graficznym i znaczeniowym nie daje podstaw do uznania, że istnieje między nimi podobieństwo uprawdopodobniające ryzyko wprowadzenia w błąd nie tylko kręgu odbiorców wskazanego przez Sąd Okręgowy, ale również szerszej grupy odbiorców, tj. konsumentów, korzystających z usług sklepu. Zarzut apelacji jest więc w tym zakresie chybiony.

W tym miejscu wskazać należy, że Sąd Apelacyjny w pełni podziela i przyjmuje za własne ustalenia poczynione przez Sąd Okręgowy przy rekonstrukcji stanu faktycznego w sprawie, uznając jednak za konieczne dodanie, że ustalenia te zostały poczynione na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy, w szczególności na podstawie załączonych do pozwu raportów finansowych (k. 62-65), wydruków prezentacji przedstawiających działalność i usługi oraz planowany rozwój grupy (...) (k. 222-246), wydruków z branżowych stron internetowych i artykułów prasowych (k. 247 i n. oraz 641-647), certyfikatów rejestracji znaku (...) . (...). (k. 53, 58), wydruków z komputerowych rejestrów znaków towarowych (k. oraz 577-325), wydruku odpisu aktualnego KRS spółki (...) sp. z o.o. (k. 626-635). Czyniąc ustalenia faktyczne Sąd oparł się również na zeznaniach prezesa zarządu pozwanych (k. 763-764), jedynie jednak co do okoliczności w istocie niespornych, o czym była mowa na wstępie rozważań prawnych.

Podstawa faktyczna wymaga poszerzenia o ustalenia wynikające z zaistnienia nowych okoliczności, a więc o fakt, że decyzją z 25 września 2013 r. Urząd Patentowy RP udzielił (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny (...), zgłoszony w dniu 22 sierpnia 2012 r. (odpis decyzji – k.959; dowód uiszczenia opłaty – k.962) i stwierdzenie, że (...) és S. K.. w B. wniósł sprzeciw od tej decyzji (k.1025-1048).

Przechodząc do zarzutu naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. powtórzyć należy, że rację ma apelujący wskazując na braki w uzasadnieniu Sądu I instancji w zakresie przytoczenia dowodów, na których Sąd oparł się dokonując ustalenia faktyczne w sprawie. Trzeba jednakże wskazać również, że zgodnie z utrwalonym już orzecnictwem, zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. może stanowić podstawę uwzględnienia środka zaskarżenia jedynie wówczas, gdy wadliwość uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia uniemożliwia jego kontrolę instancyjną (por. m.in. wyrok SN z dnia 4 grudnia 2013 r., sygn. akt II CSK 155/13). Taka sytuacja nie zachodzi w niniejszej sprawie. Okoliczność używania oznaczenia (...) w działalności podobnej do działalności prowadzonej pod nazwą (...) . (...). została w sprawie udowodniona zgodnie z żądaniem powodów. Odnośnie zaś renomy znaku (...) . (...). powód nie wskazał, jakie to konkretne dowody na tę okoliczność zostały oddalone przez Sąd Okręgowy. W szczególności w piśmie procesowym z dnia 11 marca 2013 r.

nie ma wniosku dowodowego zgłoszonego na okoliczność wykazania renomy znaku (...) . (...). Sąd Okręgowy poczynił obszernie wyjaśnienia dotyczące braku uznania znaku (...) . (...). za znak renomowany (k. 863-864), a Sąd Apelacyjny te rozważania podziela.

Należy podzielić zarzut naruszenia prawa materialnego zgłoszony w apelacji, że Sąd I instancji nie rozpoznał podnoszonej przez powoda kwestii naruszenia prawa do firmy w płaszczyźnie art. 43<sup>10</sup> k.c. Zarzut tej treści był podnoszony również w aspekcie art. 328 § 2 k.p.c., jako zarzut procesowy. Zarzut naruszenia prawa do firmy mógłby być skuteczny, jedynie, jeśli Sąd przesądziłby o bezprawności działań pozwanych, co w sprawie niniejszej nie miało miejsca. W świetle art. 43<sup>10</sup> k.c. domniemywa się, iż działanie prowadzące do zagrożenia lub naruszenia prawa do firmy jest działaniem bezprawnym. Domniemanie to dotyczy trzech roszczeń uregulowanych w komentowanym przepisie: o zaniechanie działań grożących naruszeniem, o usunięcie skutków naruszenia oraz o złożenie oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie (tak. J. Szwaia, [w:] Komentarz KSH t. V, 2008, art. 4310, Nb 86; W. Popiołek, [w:] Pietrzykowski, Komentarz 2011, t. I, art. 4310 KC, Nb 7).

Treść prawa do firmy związana jest z funkcją indywidualizującą firmy, która w świetle przepisów kodeksu cywilnego podlega ochronie jako funkcja identyfikacji przedsiębiorcy (aspekt niemajątkowy) oraz jako funkcja odróżnienia przedsiębiorcy od innych przedsiębiorców na tym samym rynku (aspekt niemajątkowy). Z treści prawa do firmy wypływa więc zakaz podejmowania przez innych przedsiębiorców działań godzących w funkcję indywidualizującą firmy. Działania te najczęściej związane będą z naruszeniem zasady wyłączności firmy, polegających na używaniu na tym samym rynku firmy niedostatecznie odróżniającej się od wcześniejszej firmy (tak: Ł. Żelechowski, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz., red. K. Osajda, wyd. 8, 2014). W świetle orzeczenia Sądu Okręgowego i poczynionych przez niego ustaleń, nie mogło więc budzić wątpliwości, że działania pozwanych w żaden sposób nie naruszają prawa do firmy powodów. Zarzut naruszenia art. 43<sup>10</sup> k.c. był więc nieskuteczny, z tym zastrzeżeniem, że rację mają powodowie, że Sąd I instancji nie wypowiedział się w tym zakresie, czym dopuścił się naruszenia art. 328 § 2 k.p.c., jednakże jak wskazano powyżej, naruszenie to nie miało wpływu na wynik sprawy.

Skarżący zarzucił następnie naruszenie art. 9 ust. 1b r. 207/2009 przez jego bezzasadne zastosowanie, a także nieprawidłową wykładnię odnośnie wystąpienia podobieństwa między oznaczeniami i prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia usług, co skutkowało jego zdaniem nieuwzględnieniem żądania powoda ad. 1. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, Sąd Okręgowy dokonał właściwej subsumpcji uznając, że roszczenie powoda ad. 1 ma oparcie w art. 9 ust. 1 b r. 207/2009. Powód nie wskazuje zresztą żadnej innej normy, która jego zdaniem powinna znaleźć zastosowanie w niniejszym aspekcie sprawy ograniczając się do stwierdzenia, że art. 9 ust. 1 b r. 207/2009 został zastosowany „bezzasadnie”. Jak wskazano powyżej, Sąd Apelacyjny w pełni podziela rozważania Sądu I instancji dotyczące oceny podobieństwa oznaczeń i ryzyka ich konfuzji. Z tej przyczyny zarzut naruszenia prawa materialnego nie zasługuje na uwzględnienie.

Odnośnie powoda ad. 2 apelacja wskazuje na naruszenie art. 3 ust. 1, art. 5, art. 10 oraz art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. przez nieprawidłową wykładnię przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, co skutkowało nieuwzględnieniem żądania powoda. Pozwani wskazywali na brak legitymacji procesowej czynnej po stronie powoda ad. 2, który jak wynika z nazwy powoda i dokumentów, które stanowiły podstawę ustaleń Sądu Apelacyjnego ogranicza terytorialny zakres swojej działalności do L.. Argumentacja ta jest niezasadna, gdyż jak wskazuje się w doktrynie i orzecznictwie u.z.n.k. chroni uczestników obrotu przed nieuczciwą konkurencją niezależnie od tego czy między przedsiębiorcami istnieje stosunek konkurencji (por. wyrok SN z 17 czerwca 2004 r., sygn. V CK 550/03; J. Szwaia (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2013). Niemniej, na uwzględnienie nie zasługuje także zarzut nieprawidłowej wykładni przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji. Wobec potwierdzonej przez Sąd Apelacyjny, prawidłowej oceny podobieństwa oznaczeń i ryzyka ich konfuzji przeprowadzonej przez Sąd Okręgowy, nie można przyjąć, że doszło do naruszenia art. 3 ust. 1, art. 5, art. 10 ani art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k.

Przechodząc do zarzutów dotyczących kosztów procesu, wskazać należy, że rację miał Sąd Okręgowy uznając charakter zachodzącego w sprawie współuczestnictwa za formalny. Przedmiotem rozważań Sądu były bowiem różne roszczenia,



choć oparte na jednakowej podstawie faktycznej i (w pewnym zakresie) prawnej. Nie jest zasadne twierdzenie powodów, że przedmiotem sporu było w istocie jedno roszczenie, wynikające z jednego, wielopodmiotowego stosunku prawnego. Powodowie zresztą sami wskazują, że określone żądania występowały jedynie po stronie powoda ad.1, inne zaś jedynie po stronie powoda ad.2. Po stronie pozwanej również zachodzi współuczestnictwo formalne, co przejawia się chociażby w odmiennym zakresie terytorialnym działalności każdego z pozwanych.

Powyższa konstatacja nie przesądza wszakże o niezasadności obu zarzutów dotyczących rozstrzygnięcia o kosztach. W uchwale z dnia 30 stycznia 2007 r. III CZP 130/06, (OSNC 2008/1/1) Sąd Najwyższy wskazał, że wygrywającym proces współuczestnikom, o których mowa w art. 72 § 1 pkt 1 k.p.c., reprezentowanym przez tego samego radcę prawnego, sąd przyznaje zwrot kosztów w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu jednego pełnomocnika. Jakkolwiek pogląd ten został wyrażony wprost odnośnie sytuacji współuczestnictwa materialnego, to jednak z uzasadnienia uchwały wynika, że Sąd Najwyższy nie znalazł podstaw do odejścia od wcześniejszej linii orzeczniczej, zapoczątkowanej uchwałą 7 sędziów SN z dnia 20 grudnia 1963 r., III PO 17/63 (OSNC 1964/6/107), mającej walor uniwersalny. Uwzględnił przy tym zmianę stanu prawnego i zauważył, iż owa zmiana – wyrażająca się w dodaniu art. 109 § 2 k.p.c., wręcz umacnia dotychczasowe stanowisko, „że reprezentowanie przez jednego adwokata lub radcę prawnego kilku osób, występujących w sprawie w charakterze współuczestników, uzasadnia przyznanie tym współuczestnikom zwrotu kosztów zastępstwa w wysokości tylko jednego wynagrodzenia.” Wielopodmiotowy charakter strony w danej sprawie nie stanowi wyodrębnionego kryterium ustalania kosztów związanych z zastępstwem procesowym, a zatem sprawa pozostaje jedna, bez względu na liczbę występujących w niej osób i strona też jest jedna, również wtedy, gdy - przy współuczestnictwie procesowym - w tym charakterze występuje kilka podmiotów. Także w takim wypadku wynagrodzenie występującego w sprawie pełnomocnika powinno być ustalone według kryterium wartości przedmiotu sprawy lub rodzaju sprawy (por. uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2012 r., IV CZ 111/12, Lex nr 1275010). Występowanie przez jednego adwokata (radcę prawnego) w imieniu wielu podmiotów może natomiast, w uzasadnionych przypadkach, wpłynąć na odpowiednie zwiększenie wynagrodzenia w granicach sześciokrotnej stawki minimalnej.

Niniejsza sprawa miała skomplikowany charakter i obejmowała kilka roszczeń zgłoszonych przez dwóch powodów. Zasadne było więc zastosowanie czterokrotnej stawki minimalnej, w częściach równych, zgodnie z art. 105 § 1 k.p.c. Pomiędzy powodem ad. 1 a pozwanymi, należało zastosować minimalną stawkę wynikającą z § 10 ust. 1 pkt 18 r.MS, a więc  $840 \text{ zł} \times 4 = 3.360 \text{ zł}$ :  $6 = 560 \text{ zł}$  na rzecz każdego z pozwanych. Pomiędzy powodem ad.2 a pozwanymi w grę wchodziła stawka z § 6 pkt 5 r.MS a więc  $2.400 \text{ zł} \times 4 = 9.600$ :  $6 = 1.600 \text{ zł}$ , którą to kwotę należało jeszcze w każdym przypadku powiększyć o 17 zł tytułem zwrotu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Motywy zaskarżonego orzeczenia traktują o wszystkich żądaniach (odnośnie ochrony prawa do firmy jedynie w płaszczyźnie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) i nie ulega wątpliwości, że przedmiot sporu określony został w komparycji wyroku zbyt wąsko jedynie wskutek oczywistej niedokładności. Podlegała ona sprostowaniu na podstawie art. 350 § 1 i 3 k.p.c.

O kosztach postępowania Sąd Apelacyjny orzekł na podstawie art. 100 zd. 2 k.p.c. apelacja została uwzględniona tylko w niewielkiej części, dotyczącej orzeczenia o kosztach) i również uwzględnił stawki czterokrotne, osobno między powodem ad. 1 i pozwanymi oraz powodem ad. 2 i pozwanymi. W pierwszym przypadku na każdego z pozwanych przypada  $420 \text{ zł}$  ( $3/4$  z  $840 \text{ zł} \times 4 = 2.520 \text{ zł}$  :  $6 = 420$ ), przy zastosowaniu § 10 ust. 1 pkt 18 r.MS w zw. z § 12 ust. 1 pkt 2 r.MS, zaś odnośnie drugiego z powodów są to kwoty po  $1.200 \text{ zł}$ , wynikające z § 6 pkt 5 r.MS w zw. z § 12 ust. 1 pkt 2 r.MS ( $3/4$  z  $2.400 \text{ zł} \times 4 = 7.200 \text{ zł}$  :  $6 = 1.200$ ).

Mając na uwadze powyższe, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. i art. 386 § 1 k.p.c. orzekł jak w sentencji wyroku.