

Sygn. akt V ACa 603/14

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 grudnia 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Wydział V Cywilny w składzie:

Przewodniczący:	SSA Katarzyna Przybylska
Sędziowie:	SA Maria Sokołowska (spr.) SA Jacek Grela
Protokolant:	stażysta Karolina Petruczenko

po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2014 r. w Gdańsku na rozprawie
sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M.
przeciwko P. M.

o zaniechanie naruszeń

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w B.

z dnia 20 maja 2014 r. sygn. akt VIII GC 72/13

I. oddała apelację;

II. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 630 (sześćset trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Na oryginale właściwe podpisy.

Sygn. akt V ACa 603/14

UZASADNIENIE

Powódka (...) sp. z o.o. z siedzibą w M. w pozwie wniesionym przeciwko pozwanemu P. M. domagała się:

- 1) zakazania pozwanemu rozpowszechniania nieprawdziwej informacji o posiadaniu przez niego autoryzacji do serwisowania urządzeń marki (...), w tym w szczególności w pojazdach użytkowych, szynowych i przemysłowych;
- 2) zakazania pozwanemu wykorzystywania logotypu zawierającego wyrażenie (...), w szczególności na papierze firmowym oraz wizytówkach;

3) nakazania pozwanemu zniszczenia materiałów reklamowych, w których wykorzystano logotyp zawierający wyrażenie (...), w szczególności wizytówek oraz papieru firmowego pozwanego;

4) zasądzenia od pozwanego kwoty 10.000 zł na cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej realizowany przez Fundację (...) w S.;

5) nakazania pozwanemu jednokrotnego opublikowania na jego koszt w: Gazecie (...) (wydanie ogólnopolskie), Biuletynie (...), magazynie (...) (w tym także na portalu internetowym (...)) oraz w (...) (w tym także na portalu internetowym (...)), w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia nakazującego pozwanemu przedmiotową publikację oraz umieszczenia na okres 30 dni w serwisie internetowym pozwanego (...) w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia nakazującego pozwanemu przedmiotową publikację oświadczenia o określonej treści

oraz zasądzenia od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu powódka podała, że należy do grupy kapitałowej spółki (...) z siedzibą w H. (...) i jest jedynym podmiotem na terenie Polski, który jest wspierany autoryzacją (...) i który uprawniony jest do wykorzystywania znaku towarowego słownego (...) jako logotypu do oznaczania swojego przedsiębiorstwa, w tym świadczonych przez powódkę usług. Powódka wskazała, że pozwany wykorzystuje papier firmowy i wizytówki, na których umieszczony jest logotyp podobny do logotypu (...). Zdaniem powódki celem pozwanego jest wprowadzenie klientów i przedsiębiorców w błąd co do okoliczności, iż pozwany jest autoryzowanym serwisantem (...).

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości i o zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych argumentując, że przez pewien okres wykorzystywał w swoich materiałach sporny znak, lecz czynił to wyłącznie w celach informacyjnych i nigdy nie powoływał się na fakt istnienia jakichkolwiek więzi gospodarczych pomiędzy sobą a uprawnionym do znaku towarowego (...).

Sąd Okręgowy w B. wyrokiem z dnia 20 maja 2014r. nakazał pozwanemu:

1) zaniechanie wykorzystywania znaku towarowego (logotypu) zawierającego wyrażenie (...), w szczególności na papierze firmowym oraz wizytówkach pozwanego;

2) zniszczenie materiałów reklamowych, w których wykorzystał znak towarowy (logotyp) zawierający wyrażenie (...), w szczególności wizytówek oraz papieru firmowego;

3) opublikowanie na jego koszt w Biuletynie (...), w Magazynie (...) (w tym także na portalu internetowym (...)) i w (...) (w tym także na portalu internetowym (...)) oraz umieszczenie przez okres 30 dni w swoim serwisie internetowym, oświadczenia następującej treści : „P. M. (...) w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia, a w pozostałym zakresie oddalił powództwo i orzekł o kosztach procesu.

Powyższy wyrok Sąd I instancji oparł na następujących ustaleniach faktycznych i rozważaniach prawnych:

Obie strony prowadzą działalność gospodarczą polegającą m.in. na serwisowaniu pojazdów szynowych.

Powódka należy do grupy kapitałowej spółki (...) z siedzibą w H. (...), przy czym na terenie Polski jest jedynym podmiotem, który posiada autoryzację (...) w zakresie działu transportu (dział o nazwie (...) T.). Powódka jest również jedynym w Polsce podmiotem z grupy (...) w zakresie specjalizacji V. T., który uprawniony jest do wykorzystywania znaku towarowego słownego (...) jako logotypu do oznaczania swojego przedsiębiorstwa, w tym usług świadczonych przez powódkę. Uprawniony ze znaku (...) (poprzednio V. A.) zawarł z (...)(...) umowę licencyjną, na mocy której (...) (...) uprawniony jest do wykorzystywania logotypu (...) w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a ponadto do udzielania w powyższym zakresie dalszych licencji.(...). (...) udzielił w powyższym zakresie dalszej licencji powódce. Zakres działalności powódki obejmuje dział transportu, a w szczególności: napędy w pojazdach użytkowych,

w pojazdach szynowych, jak również napędy przemysłowe, morskie, turbiny wodne oraz serwis urządzeń (...) w pojazdach użytkowych, szynowych i napędach przemysłowych.

Pozwany prowadzi działalność gospodarczą pod firmą (...). Zgodnie z informacją wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znaczną część działalności gospodarczej pozwanego stanowi konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Pozwany prowadzi między innymi (...) serwis (...) oraz serwis pojazdów szynowych.

Na stronie internetowej www(...), pozwany oferował kompleksowe usługi w zakresie napraw zespołów napędowych pojazdów szynowych. Pozwany informował, że posiada hamownię do sprawdzania, testowania automatycznych skrzyń biegów (...), których naprawy dokonuje. Na stronie (...) w zakładce autoryzacje znajdowało się logo (...).

W wezwaniu z dnia 7 marca 2011r. powódka wezwała pozwanego do niezwłocznego zaniechania rozpowszechniania nieprawdziwej informacji jakoby udzieliła mu jakiegokolwiek autoryzacji.

Mimo wezwania pozwany posługiwał się logiem (...), przy czym w nieznacznie zmienionej postaci tj. dużą literę „I” zamieniono małą „i” oraz dodano obramowanie. Taki znak umieszczany był na ofertach kierowanych do potencjalnych klientów oraz na wizytówkach.

W załączniku do oferty skierowanej do (...) Sp. z o.o. (...) Zakład (...) w L. z siedzibą w L. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 387 000 Euro na wykonanie naprawy rewizyjnej podzespołów autobusu szynowego, pozwany jako podwykonawcę wskazał powódkę, tymczasem w ogóle nie kontaktował się z nią w tej sprawie. Pozwany wygrał ten przetarg i dokonał napraw z pominięciem powódki.

W piśmie do powódki z dnia 05 listopada 2012 r. (...) S.A. z siedzibą w B. wystosowała zapytanie, czy (...) P. M. posiada wspieraną przez powódkę autoryzację oraz czy możliwe jest rozpoczęcie współpracy z pozwanym jako autoryzowanym serwisantem.

Sąd I instancji wskazał, że powyższych ustaleń faktycznych dokonał na podstawie załączonych do akt dokumentów, zeznań świadków oraz zeznań słuchanego w charakterze strony powoda i częściowo pozwanego.

Sąd Okręgowy zważył, że strony prowadzą konkurencyjną działalność polegającą na konserwacji i naprawie pojazdów szynowych, w tym w zakresie napraw zespołów napędowych pojazdów szynowych (...). Powód jest przy tym jedynym w Polsce autoryzowanym serwisantem urządzeń marki (...) w zakresie specjalizacji koncernu (...) T.. W ocenie Sądu I instancji choć pozwany nie informował wprost o tym, że posiada autoryzację (...), jednak wprowadzał klientów w błąd co do jakości i pochodzenia swych usług jak i sposobu ich wykonania i swoim zachowaniem wyczerpał znamiona art. 10 ust. 1 ustawy o nieuczciwej konkurencji. Nadto swoim zachowaniem pozwany wyczerpał też znamiona czynu określonego w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy. Sąd I instancji wskazał, że także zachowanie pozwanego, który w postępowaniu przetargowym umieścił powodową spółkę w wykazie swoich podwykonawców przewidzianych do realizacji zamówienia, jako spółkę która zgodnie z wymogiem zamówienia spełnia wymóg autoryzowanego przez producenta zakładu naprawczego, naruszyło dobre obyczaje i tym samym wprowadziło w błąd zamawiającego co do potencjalnego podwykonawcy pozwanego. Z tych względów Sąd Okręgowy uznał za zasadne żądanie powoda o zaniechanie naruszeń w świetle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaznaczył także Sąd I instancji, że w niniejszej sprawie brak było przeszkód formalnych, aby dla oceny roszczenia powoda zastosować przepisy

ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej i w konsekwencji na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zw. z art. 286 ustawy prawo własności przemysłowej nakazał pozwanemu zaniechać wykorzystywania znaku towarowego (logotypu), zawierającego wyrażenie (...), w szczególności na papierze firmowym i wizytówkach. W pozostałym zakresie Sąd Okręgowy oddalił powództwo podnosząc, że z zebranego materiału dowodowego nie wynika, by pozwany informował, że jest (...) serwisem (...).

Sąd I instancji na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zw. z art. 286 ustawy prawo własności przemysłowej uwzględnił powództwo w części dotyczącej nakazania pozwanemu zniszczenia wszystkich materiałów reklamowych, w których wykorzystał on znak towarowy - logotyp (...).

O obowiązku opublikowania na koszt pozwanego stosownego oświadczenia Sąd I instancji orzekł na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zw. z art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1 pr. własności przemysłowej uznając jednocześnie, że wystarczające będzie zobowiązanie pozwanego do jednokrotnego opublikowania oświadczenia w prasie branżowej i na stronie internetowej pozwanego, a w pozostałej części powództwo oddalił.

Nadto Sąd Okręgowy nie uwzględnił powództwa w części dotyczącej żądania zapłaty podnosząc, że powód nie wskazał na żadne okoliczności uzasadniające to żądanie, zaś pozwany po wezwaniu do zaniechania naruszeń usunął ze swojej strony internetowej sporny logotyp. O kosztach postępowania Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 100 kpc.

Od powyższego wyroku apelację wniósł pozwany zaskarżając go w części uwzględniającej powództwo oraz rozstrzygającej o kosztach procesu. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił:

- 1) naruszenie przepisów art. 10 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w wyniku nieprawidłowego zastosowania wskazanych przepisów wskutek przyjęcia, że pozwany dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji;
- 2) naruszenie przepisów art. 120, art. 286, art. 287 ust. 2 oraz art. 296 ust. 1 i 2 ustawy prawo własności przemysłowej poprzez ich zastosowanie w sprawie, mimo że powodowi nie przysługują prawa do słowno - graficznego znaku towarowego (...), a prawa takie przysługują (...);
- 3) naruszenie art. 233 kpc poprzez nieprawidłową ocenę zebranego w sprawie materiału dowodowego.

W oparciu o tak sformułowane zarzuty skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania według norm prawem przepisanych, ewentualnie uchylenia wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w B. oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania apelacyjnego.

Powód w odpowiedzi na apelację pozwanego wniósł o jej oddalenie i zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja pozwanego nie jest zasadna.

Wbrew odmiennym twierdzeniom skarżącego, Sąd I instancji dokonał prawidłowej oceny zebranego materiału dowodowego bez przekroczenia granic określonych w art. 233 § 1 kpc i właściwie ustalił wszystkie istotne dla sprawy fakty, zaś ustalenia te Sąd Apelacyjny aprobuje i przyjmuje za własne bez potrzeby ponownego ich przytaczania.

W tym kontekście należy wskazać, że do uznania zarzutu naruszenia przepisu art. 233 § 1 kpc za uzasadniony, mogłoby dojść tylko wówczas, gdyby skarżący wykazał uchybienie podstawowym regułom służącym ocenie wiarygodności i mocy poszczególnych dowodów, to jest regułom logicznego myślenia, zasadzie doświadczenia życiowego i właściwego kojarzenia faktów. Należałoby zatem wskazać konkretny dowód przeprowadzony w sprawie, którego zarzut ten dotyczy i podać, w czym upatruje się jego wadliwej oceny, czego jednak skarżący nie uczynił, a zatem zarzut ten nie zasługiwał na uwzględnienie.

Chybione okazały się zarzuty skarżącego naruszenia art. 10 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.; dalej: ustawa

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Strony niniejszego postępowania prowadzą działalność konkurencyjną, zaś czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia usług. W zakresie natomiast reklamy czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama wprowadzająca w błąd i mogąca przez to wpłynąć na decyzję o nabyciu towaru lub usługi (art. 16 ust. 1 pkt ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Z przedstawioną sytuacją mamy niewątpliwie do czynienia w niniejszej sprawie, co słusznie zauważył Sąd I instancji, zaś skarżący skutecznie nie zakwestionował. Przyjmuje się, że dopuszczalne jest jedynie takie posługiwanie się znakiem innego przedsiębiorcy, które nie wprowadza w błąd co do powiązań handlowych, w tym pochodzenia usług od tego przedsiębiorcy. Tymczasem sposób w jaki pozwany posługiwał się spornym znakiem- wbrew twierdzeniom apelacji - sugerował powiązania handlowe między nim a powodem. Nadto zgodzić się należy ze stanowiskiem Sądu Okręgowego, że gdyby - jak twierdzi pozwany - posługiwał się on spornym znakiem jedynie w celach informacyjnych, to nie dokonałby modyfikacji tego znaku po wezwaniu go przez powoda do zaprzestania naruszeń. Zauważyć także trzeba, że w identyczny sposób skarżący posługiwał się znakiem innego producenta, którego posiada autoryzację i w materiałach reklamowych umieszczał oba wskazane wyżej znaki określając prowadzoną przez siebie działalność jako Autoryzowaną Stację Obsługi. W okoliczności niniejszej sprawy wykorzystywanie przez pozwanego spornego znaku wprowadzało więc klientów w błąd, albowiem wywierało mylne przekonanie, że pozwany pozostaje w związkach handlowych z powodem. Nadto posługiwanie się spornym znakiem uznanej marki w materiałach reklamowych bez wątplenia mogło mieć wpływ na decyzję klientów o skorzystaniu z usług pozwanego, albowiem wskazywało na powiązania gospodarcze ze znaną firmą, a przez to m.in. na wysoką jakość usług. Przeciwnie twierdzenia i zarzuty skarżącego nie zostały poparte przekonującą i logiczną argumentacją, a przez to nie były w stanie podważyć trafności zaskarżonego orzeczenia.

Wbrew odmiennym wywodom skarżącego, dopuszczalne jest kumulatywne stosowanie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U z 2013r., poz. 1410; dalej: prawo własności przemysłowej) oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Stosownie do art. 1 ust. 2 Prawa własności przemysłowej przepisy tej ustawy nie uchybiają ochronie

znaków towarowych przewidzianych w innych ustawach. Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 89/104 z dnia 21 grudnia 1988 r., zmierzająca do zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do znaków towarowych, nie wykluczyła zastosowania do ochrony znaków towarowych innych przepisów prawa wewnętrznego państw członkowskich niż przepisy o znakach towarowych, np. przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (...) Przyjęcie odmiennego zapatrywania, wykluczającego możliwość kumulatywnego stosowania przepisów obu regulacji, jest następstwem niedostrzeżenia, że każda z omawianych regulacji ma inny przedmiot ochrony (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 października 2005r., III CK 160/05, OSNC 2006/7-8/132, Lex nr 172166).

Niemniej jednak rację ma skarżący podnosząc, że powód jako licencjobiorca nie jest uprawniony do występowania z roszczeniami, o których stanowi art. 296 ust. 1 Prawa własności przemysłowej. Licencjobiorca może występować z omawianymi roszczeniami tylko wobec sublicencjobiorcy (art. 296 ust. 4 Prawa własności przemysłowej), podczas gdy stron niniejszego postępowania nie łączyła umowa sublicencyjna. Dodatkowo licencjobiorca jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z art. 296 ust. 1 Prawa własności przemysłowej, jeżeli posiada licencję wyłączną wpisaną do rejestru (art. 76 ust. 6 w zw. z art. 163 ust. 1 Prawa własności przemysłowej). Tymczasem jak wynika z umowy licencyjnej (k.165-172) powód posiada jedynie licencję niewyłączną. Powyższe uchybienie nie mogło mieć jednak wpływu na ocenę zasadności zaskarżonego orzeczenia, ponieważ roszczenia powoda zasługiwały na uwzględnienie już w świetle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czego skarżący skutecznie nie zakwestionował polemizując jedynie ze słusznym stanowiskiem Sądu I instancji w tym względzie. Z tych przyczyn zarzuty apelacji nie mogły odnieść zamierzonego skutku, wobec czego Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 kpc orzekł jak w punkcie I sentencji wyroku.

O kosztach postępowania odwoławczego Sąd Apelacyjny orzekł jak w punkcie II sentencji wyroku na podstawie art. 98 kpc w zw. z art. 108 § 1 kpc i w oparciu o § 10 ust. 1 pkt 18 i 12 ust. 1 pkt 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z

dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 490) obciążając nimi - zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik postępowania - pozwanego jako stronę przegrywającą postępowanie apelacyjne.