

Sygn. akt I ACa 1091/12

Sygn. akt I ACa 1091/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 marca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SA – Roman Dzięczek /spr./

Sędzia SA – Edyta Mroczek

Sędzia SO del. – Beata Byszewska

Protokolant – st. sekr. sąd. Katarzyna Foltak

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2013 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa J. S.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o ochronę praw autorskich i zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 30 grudnia 2011 r. sygn. akt I C 784/05

- 1. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I (pierwszym) w ten tylko sposób, że zakazuje (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wydawania czasopisma (...) jako dodatku do poniedziałkowych i czwartkowych wydań (...) w Ł. oraz w punkcie II (drugim) w ten sposób, iż znosi między stronami koszty procesu;**
- 2. oddala apelację w pozostałej części;**
- 3. znosi między stronami koszty procesu w instancji odwoławczej.**

Sygn. akt I ACa 1091/12

UZASADNIENIE

Powód wnosił o zakazanie pozwanej (...) spółce z o.o. z siedzibą w W. (dalej Spółka lub „pozwana”) dalszego wydawania czasopisma (...) jako dodatku do poniedziałkowych i czwartkowych wydań (...) w Ł., a także o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 2 000 000 zł wraz z odsetkami od daty wniesienia pozwu jako odszkodowania z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych oraz o zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu wskazał, że jest właścicielem tytułu prasowego wpisanego do rejestru czasopism i dzienników, a także, że zgłosił znak słowno-graficzny do ochrony w Urzędzie Patentowym. W piśmie procesowym z 20 października 2009 r. powód wskazał, że zachowanie pozwanej narusza także przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy prawo własności przemysłowej.

Strona pozwana wnosila o oddalenie powództwa.

Wyrokiem z dnia 30 grudnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo i orzekł o kosztach postępowania.

Sąd ten ustalił, że pozwana jest wydawcą gazety lokalnej – dziennika (...) kolportowanej na terenie miasta Ł. oraz powiatu (...) i (...). Do 1991 r. wydawcą dziennika była (...) (...)", a prawa do tytułu nabyła pozwana umową z 20 czerwca 1991 r. i jest jego właścicielem aktualnie, po kolejnych transakcjach, jakie miały miejsce w latach 90 – tych ubiegłego wieku. Od 1997 r. do wydania poniedziałkowego i czwartkowego gazety (...) dodawany jest dodatek (wkładka) (...); także na stronach internetowych (...) _ i _(...) ma miejsce publikacja tego dziennika i dodatku przez pozwanego.

J. S. był dziennikarzem (...). W gazecie tej ukazywały się strony zatytułowane (...). Wydawcą gazety była (...)(...)”, a następnie Fundacja (...). Od 2001 r. tytuł ten należał do A. B., zaś powód był redaktorem naczelnym. Umową z 3 sierpnia 2004 r. powód nabył prawa do tytułu (...).

Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2004 r Sąd Okręgowy w Płocku zarządził wpis tygodnika (...) na rzecz Agencji (...) – Koncertowej M. M. – J. S., lecz nie rozpoczął wydawania tego tygodnika.

W dniu 22 czerwca 2004 r. powód złożył podanie do Urzędu Patentowego o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy – znak słowno - graficzny (...) i na mocy decyzji z dnia 10 stycznia 2008 r. uzyskał prawo ochronne na ten znak. Wcześniej – w 2006 r. - powód uzyskał prawo ochronne na znak słowno – graficzny (...), z którego zrezygnowała spółka z o.o. (...).

J. S. jest także wydawcą (...) w którym od 2003 r. strony dotyczące sportu są zatytułowane (...). Nadto (...) w 2006 r. był dodawany do (...), jako dodatek.

W tym stanie faktycznym Sąd Okręgowy uznał powództwo za niezasadne.

Wg Sądu prawo prasowe nie zajmuje się problematyką ochrony tytułu prasowego, a głównym celem rejestru dzienników i czasopism jest ochrona nazw istniejących tytułów prasowych, przy czym nazwa samego tytułu może być przedmiotem ochrony prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej. Stąd z samej rejestracji powód nie mógł wywieść praw do tytułu (...).

Powyższe uwagi Sądu znalazły także zastosowanie do tytułu (...) z tą dodatkową konstatacją, że Sąd podkreślił brak ciągłości pomiędzy wydawaniem (...) do 2000 r. i od 2001 r.

Odnosząc się do oceny zasadności powództwa w świetle przepisów prawa własności przemysłowej Sąd Okręgowy zauważył, że prawo ochronne zostało przyznane powodowi dopiero w dniu 10 stycznia 2008 r. Jednak powód nie wykazał dodatkowego warunku w postaci uiszczenia opłaty w wysokości 1 050zł za pierwszy dziesięcioletni okres ochronny. Z kolei uzyskując prawo ochronne do znaku ochronnego (...) powód nie może się powoływać się na ciągłość wydawania.

Odnosząc się natomiast do podstawy prawnej w postaci ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Sąd wskazał, że powód nie był twórcą tytułu (...), natomiast nabywając prawo do tytułu (...)” stał się nim w dacie nabycia, tj. 3 sierpnia 2004 r. Przy czym, wg Sądu Okręgowego, brak podstaw do uznania, że powód nabywając prawo do tytułu nabył także prawa autorskie do tytułu (...). Sama nazwa zaś – stron a następnie dodatku - była używana przez wydawcę (...) od 1957 r., a więc dłużej niż powód lub jego poprzednicy prawni. Stąd, zdaniem Sądu, brak było podstaw do zastosowania w sprawie art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Sąd pierwszej instancji nie znalazł również podstaw do uznania, że pozwana dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji, a zatem brak było podstaw do zastosowania art. 18 ust. 1 pkt 1 lub 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub art. 415 k.c.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 i art. 108 § 1 k.p.c.

Orzeczenie powyższe zaskarżył apelacją powód w całości.

Zarzucił Sądowi pierwszej instancji naruszenie przepisów postępowania poprzez nieusprawiedliwione oddalenie wniosków dowodowych, nierozpoznanie istoty sprawy, błąd w ustaleniach faktycznych, a także naruszenie prawa materialnego: art. 20 i art. 21 prawa prasowego, art. 296 ust. 1 prawa własności przemysłowej, art. 3 ustawy prawo własności przemysłowej oraz art. 415 k.c.

Wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie powództwa ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Apelacja jest częściowo uzasadniona.

Odnosząc się w pierwszym rzędzie do naruszeń prawa procesowego, w szczególności związanych z oddaleniem wniosków dowodowych, zauważyć należy, że powód, reprezentowany przez radcę prawnego, nie zgłosił w czasie właściwym zastrzeżenia do protokołu rozprawy (art. 162 k.p.c.) w związku z niekorzystnymi decyzjami procesowymi Sądu Okręgowego w tym przedmiocie (v. protokoły rozpraw z 13 maja 2010 r. i z 19 grudnia 2011 r.), czym pozbawił się prawa podniesienia stosownych zarzutów procesowych w apelacji.

Powyższa uwaga nie oznacza, że nieusprawiedliwiony był zarzut apelacji powoda poczynienia wadliwych ustaleń faktycznych, w części odnoszącej się do dysponowania przez powoda prawem do wyłącznego korzystania z tytułu prasowego (...) oraz korzystania z prawa ochronnego do znaku słowno – graficznego (...). W tym zakresie ustalenie Sądu w ramach rozważań prawnych pozostaje w sprzeczności z częścią ustaleń faktycznych sensu stricto.

Strona pozwana kwestionując prawa autorskie powoda do tytułu (...) nie kwestionowała skuteczności rejestracji przez powoda tytułu prasowego (...) (v. odpowiedź na pozew); nie podważyła też – nie unieważniła – prawa powoda do znaku ochronnego, słowno – graficznego (...) zarejestrowanego przez powoda w Urzędzie Patentowym.

Powód wykazał, że wydaje (...) (v. egz. k. 68), a pozwany nie wykazał, że zachodziły podstawy do wykreślenia tego tytułu, z rejestru czasopism.

Mimo tych uwag i korekty ustaleń faktycznych, istotnych z punktu widzenia właściwej subsumpcji, zgodzić się zasadniczo należy ze stanowiskiem Sądu pierwszej instancji, że sama rejestracja dziennika czy czasopisma nie przesądza o prawie do tytułu prasowego i nie rozstrzyga o kolizji lub jej braku z innymi prawami przysługującymi do tego tytułu osobom trzecim (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2010 r., III CSK 120/09, LEX nr 585820).

Niewątpliwie powód w niniejszej sprawie ma zarejestrowany tytuł prasowy (...).

Jednakże również pozwany korzysta z tytułu prasowego (...) i w jego ramach od 1997 r. wydaje dodatek (...), a od 1957 r. jego poprzednik prawny wydawał strony dziennika pod tą nazwą.

Jeśli się przy tym zważy, że takie strony ukazywały się także w (...) już od 1949 r., a oba tytuły do 1991 r. pozostawały w koncernie (...)(...) i że powód i pozwana są następcami prawnymi do obu tych tytułów (powód - (...), a pozwany - (...)), obie strony korzystały z domniemania nabycia praw autorskich (art. 11 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – dalej „prawo autorskie”). Niezależnie więc od oceny, czy jest to utwór w rozumieniu prawa autorskiego (art. 1 prawa autorskiego), obie strony mogły powołać się na to domniemanie. Tak też przyjmuje Sąd Apelacyjny, czym dokonuje korekty odmiennych (innych) ustaleń Sądu pierwszej instancji w tym zakresie.

Ten wzgląd był dostateczny do odmowy zastosowania w sprawie art. 79 prawa autorskiego, niezależnie od braków w zakresie dowodzenia szkody.

Nie było jednak podstaw do odmowy udzielenia ochrony powodowi na podstawie ustawy – prawo własności przemysłowej (Dz. U. nr 119 z 2003 r., poz. 1117 ze zm. – dalej „p.w.p.”).

Okoliczność, że powód korzysta z prawa ochronnego została wykazana decyzją z 10 stycznia 2008 r. (k. 236), a w sprawie nie wykazano, że Urząd Patentowy wydał decyzję o wygaśnięciu tego prawa, stosownie do art. 147 ust. 2 in fine p.w.p. Decyzje Urzędu Patentowego wydawane na podstawie art. 147 p.w.p. są kompetencją własną tego organu państwowego i jako decydujące o bycie lub nieistnieniu określonego prawa ochronnego, nie mogą być domniemywane lub ustalane przez sąd cywilny.

W myśl art. 296 ust. 1 p.w.p. osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania. Z kolei w myśl ust. 2 tego przepisu, naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym, m.in.: 1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów, 2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym.

Przy czym zarejestrowanie znaku towarowego kreuje domniemanie, że posiada on zdolność odróżniającą (art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.), a domniemanie to może zostać obalone zasadniczo w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.).

W niniejszej sprawie pozwana posługuje się identycznym znakiem słownym; zachodzi więc przesłanka z art. 296 ust. 2 pkt 1 p.z.p. Jednakże nawet przy przyjęciu, że skoro ochronie podlega cały zarejestrowany znak: słowno – graficzny, a naruszenie ma miejsce tylko w warstwie słownej (takie stanowisko prezentował też powód), a więc - że chodzi o przypadek kwalifikowany w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.z.p. - strona pozwana nie przeprowadziła dowodzenia, że nie zachodzi ryzyko skojarzenia znaku przez nią używanego, ze znakiem towarowym zarejestrowanym. Przy czym chodzi zarówno o dowodzenie w postępowaniu przed Urzędem Patentowym (art. 164 i nast. p.w.p.), jak i w ramach niniejszego postępowania.

Skoro tak, zachodziły w sprawie podstawy do zastosowania powołanego art. 296 ust. 1 p.w.p. i udzielenia powodowi ochrony w zakresie zakazania naruszania jego prawa. Natomiast, o czym już wspomniano na wstępie rozważań, brak było podstaw do uwzględnienia roszczeń odszkodowawczych; tych z art. 79 prawa autorskiego, z przyczyn już podniesionych; innych zaś – z powodu braku korekty żądania w stosownym czasie (przed Sądem Okręgowym), w związku ze wskazaniem nowych podstaw prawnych roszczenia oraz brakami dowodzenia.

Z tych wszystkich względów, na podstawie art. 385 i art. 386 § 1 k.p.c. Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji.

O kosztach procesu w obu instancjach Sąd orzekł na podstawie art. 100 i art. 108 § 1 k.p.c. oraz art. 391 znosząc je wzajemnie.