

*Sygn. akt VI A Ca 1308/13*

## WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

*Dnia 15 kwietnia 2014 r.*

*Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie:*

*Przewodniczący – Sędzia SA Ewa Klimowicz - Przygódzka*

*Sędziowie: SA Irena Piotrowska*

*SO (del.) Jadwiga Smołucha (spr.)*

*Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Pawłowska*

*po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2014 r. w Warszawie*

*sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W.*

*przeciwko (...) Sp. z o.o. w W.*

*o naruszenie prawa do firmy oraz oznaczenia przedsiębiorstwa, towarów i usług*

*na skutek apelacji pozwanej*

*od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie*

*z dnia 16 maja 2013 r.*

*sygn. akt XX GC 514/11*

- 1. zmienia częściowo zaskarżony wyrok tzn. w punkcie drugim w ten sposób, że na jego końcu po słowach „towarów i usług” dodaje „za wyjątkiem oznaczenia w postaci wspólnotowego znaku towarowego nr (...)”;*
- 2. w pozostałym zakresie apelację oddala;*
- 3. zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w W. kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.*

*Sygn. akt VI ACa 1308/13*

## UZASADNIENIE

W pozwie złożonym 29.07.2011 r., przeciwko pozwanemu (...) sp. z o.o. w W., powód (...) sp. z o.o. w W. wniósł o:

- 1. zakazanie pozwanemu posługiwania się w obrocie gospodarczym oznaczeniem zawierającym element słowny (...) lub oznaczeniem do niego podobnym w nazwie przedsiębiorstwa, a w szczególności w firmie spółki pozwanego*
- 2. zakazanie pozwanemu posługiwania się w obrocie gospodarczym oznaczeniem zawierającym element słowny (...) lub oznaczeniem podobnym, jako oznaczeniem wyróżniającym dla oferowanych przez niego towarów i usług*
- 3. nakazanie pozwanemu złożenia dwukrotnego oświadczenia w dzienniku (...), w dodatku (...), na stronie trzeciej, w formacie dwudziestu czterech modułów (249 mm x 136,2 mm), czarną czcionką Arial, o wielkości co najmniej 14*

punktów, z zachowaniem spacji pomiędzy, na białym tle oraz na stronie internetowej, na której pozwany oferuje swoje usługi i towary, w tym w szczególności na stronie (...), w formie grafiki stałej o wielkości 400 x 500 pikseli, przez okres jednego miesiąca, przy użyciu czarnej czcionki Arial na białym tle, o wielkości nie mniejszej niż 20 punktów, o następującej treści:

„Spółka (...) Sp. z o.o. oświadcza, iż używając w nazwie spółki oznaczenia w postaci elementu słownego (...), jak też posługując się w obrocie gospodarczym oznaczeniem (...) dla oznaczania swoich towarów i usług, naruszyła wcześniejsze prawa spółki (...) Sp. z o.o. do posługiwania się oznaczeniem (...) w obrocie gospodarczym, w tym w nazwie spółki, za co przeprasza spółkę (...) Sp. z o.o. oraz jej Klientów“

4. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg zestawienia przedstawionego na ostatniej rozprawie, a w braku takiego zestawienia wg norm przepisanych.

W uzasadnieniu powód podał, że jest jedynym podmiotem uprawnionym do posługiwania się oznaczeniem (...), zarówno w firmie spółki jak i do oznaczenia usług i towarów, a pozwany, wykorzystując bez zgody powoda w firmie swojej spółki element słowny (...), jak też posługując się w obrocie gospodarczym tym oznaczeniem, narusza art. 43<sup>10</sup> k.c. oraz art. 3, 5 i 10 ustawy z 16 kwietnia 1994 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie na jego rzecz od powoda kosztów postępowania według norm przepisanych, podnosząc brak legitymacji czynnej powoda, z uwagi na brak skutecznego nabycia prawa do firmy, oraz brak możliwości wprowadzenia w błąd przez oznaczenie pozwanego z uwagi na różny przedmiot działalności oraz różnice graficzne w oznaczeniach powoda i pozwanego..

Wyrokiem z 16 maja 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie:

1. zakazał pozwanemu (...) sp. z o.o. w W. posługiwania się w obrocie gospodarczym oznaczeniem zawierającym element słowny (...) w nazwie przedsiębiorstwa, szczególnie w firmie spółki pozwanej
2. zakazał pozwanemu (...) sp. z o.o. w W. posługiwania się w obrocie gospodarczym oznaczeniem zawierającym element słowny (...) dla oferowanych przez niego towarów i usług
3. nakazał pozwanemu (...) sp. z o.o. w W. złożenie oświadczenia w dzienniku (...) w dodatku (...) na str. 3 w formacie 24 modułów /249 mm x 163,2 mm/ czarną czcionką Ariel o wielkości co najmniej 14 punktów zachowaniem spacji między wyrazami na białym tle oraz na stronie internetowej w formie grafiki stałej o wielkości 400x 500 pikseli przez okres miesiąca przy użyciu czarnej czcionki Ariel na białym tle o wysokości nie mniejszej niż 20 punktów oświadczenia treści Spółka (...) sp. z o.o. oświadcza, iż używając w nazwie spółki elementu słownego (...) i posługując się w obrocie gospodarczym oznaczeniem (...) dla oznaczania swoich towarów i usług naruszyła wcześniejsze prawo spółki (...) sp. z o.o. w W. do posługiwania się oznaczeniem (...) w obrocie gospodarczym za co przeprasza Spółkę (...) sp. z o.o. w W. oraz jej klientów“
4. w pozostałym zakresie powództwo oddalił
5. zasądził od pozwanego na rzecz powoda 7372 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego.

Rozstrzygnięcie sądu okręgowego zostało oparte na następujących ustaleniach faktycznych.

Nazwa (...) funkcjonuje w świadomości powszechnej jako oznaczenie fabryki metalurgicznej w W. oraz nazwa przystanku autobusowego. Nazwa (...) funkcjonuje również w dokumentacji stołecznego konserwatora zabytków i jest ona używana w odniesieniu do obiektów położonych przy ulicy (...) w W. takich jak hale, budynki administracyjne, maszyny i urządzenia pozostałe po dawnych Zakładach (...). 23 lipca 2004 r. (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego Rep. A numer (...) nabyła od (...) SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W. w całości przedsiębiorstwo spółki (...) SA, w tym firmę, znaki towarowe i prawa autorskie. W związku

z nabyciem przez spółkę (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. przedsiębiorstwa spółki (...) SA nastąpiła zmiana firmy spółki (...) sp. z o.o. na (...) sp. z o.o. Spółka zmieniła również profil swojej działalności, nastawiając się głównie na działalność inwestycyjną. 23 listopada 2006 r. spółka (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., jako jedyny wspólnik (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., wniosła jako wkład niepieniężny (aport) przedsiębiorstwo spółki pod firmą (...) sp. z o.o. w W. na pokrycie nowych udziałów spółce (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., powstałych wskutek podjęcia przez tę spółkę uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 50 000 zł do kwoty 42 450 000 zł poprzez utworzenie 425 500 nowych udziałów po 100 zł każdy. W skład przedsiębiorstwa stanowiącego wkład niepieniężny wchodziły oprócz majątku trwałego, składającego się z nieruchomości, również oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo tj. prawo do firmy (...) oraz znaki towarowe i firmowe. Spółka (...) sp. z o.o. zmieniła firmę na (...) sp. z o.o. Powodowa spółka posługuje się oznaczeniem przedsiębiorstwa (...) od listopada 2006 roku. Od 20 marca 2007 roku posługiwała się oznaczeniem (...) w obrocie gospodarczym. Powód posługuje się również logo w postaci szarej nazwy (...), nad którą znajduje się litera (...) w dwóch okręgach. Logo firmy funkcjonowało w obrocie gospodarczym od listopada 2006 roku. Powodowa spółka posługuje się oznaczeniem (...) oraz logo firmy na stronach internetowych, w ogłoszeniach oraz periodykach od 2006 roku. Od 2007 roku powodowa spółka posługuje się oznaczeniem przedsiębiorstwa (...) również materiałach reklamowych. Powód oznacza oferowane przez siebie towary i usługi oznaczeniem (...). Powód prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wznoszenia kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynierii lądowej i wodnej, prowadzenia restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych, barów, działalności stołówek i cateringu, obsługi nieruchomości na własny rachunek, obsługi i wynajmu nieruchomości na własny rachunek, obsługi nieruchomości świadczonej na zlecenie, realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, zarządzania nieruchomościami wykonywanym na zlecenie. Spółka (...) sp. z o.o. powołała do życia szereg spółek celowych, które identyfikuje w obrocie gospodarczym przez wykorzystanie w firmie spółek nazwy (...). Obecnie Grupę (...) tworzy 5 spółek: (...) sp. z o.o. w likwidacji, (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o. sp. k. oraz (...) sp. z o.o. Spółka (...). (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. jest spółką celową, utworzoną celem rewitalizacji byłych Zakładów (...) w W.. Prowadzi działalność w zakresie inwestycji biurowych, działalności deweloperskiej i inwestycyjnej, budowy kompleksów handlowo – usługowo – mieszkaniowych, budownictwa, obsługi nieruchomości, robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości, wynajmem i dzierżawą. Pozwana spółka posługiwała się oznaczeniem przedsiębiorcy (...) od lipca 2008 roku. Od początku czerwca 2008 roku pozwana rozpoczęła realizację projektu marketingowego w zakresie budowania relacji z mediami, przygotowania informacji prasowych, organizowania spotkań dla mediów oraz organizowania konferencji prasowych celem przybliżenia realizowanego projektu rewitalizacji byłych Zakładów (...). Pozwana spółka posługuje się oznaczeniem (...) dla oferowanych przez siebie towarów i usług. Oznaczeniem takim posługuje się na targach nieruchomości, materiałach prasowych, promocyjnych oraz reklamowych. Spółka (...). (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. nabyła kompleks budynków, w których mieściły się dawniej zakłady (...), położony w W. przy ulicy (...). Obecnie pozwana spółka realizuje tam inwestycję budowlaną, która zakłada powstanie na terenie byłych zakładów (...) i zespołu budynków wielofunkcyjnych handlowo – usługowych, kultury oraz biurowych wraz z garażem podziemnym. Obecnie pozwana spółka prowadzi rewitalizację terenu po Zakładach (...) w W., przy założeniu pozostawienia zabytkowej części zakładów i wybudowania na terenie byłych zakładów nowych budynków biurowych. W związku z rewitalizacją terenu po Zakładach (...) potomek rodziny N. – A. N. - 28 czerwca 2012 roku wyraził zgodę na wykorzystywanie przez (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. nazwiska N. dla celu realizacji projektu rewitalizacji zakładów. Pozwana spółka jest uprawniona z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...) numer (...). Pozwana spółka brała udział w międzynarodowych targach nieruchomości w C., gdzie prezentowała projekt rewitalizacji byłych Zakładów (...) realizowany w W.. Pozwana nie wybudowała jeszcze kompleksu biurowego na terenie byłych Zakładów (...), wobec czego nie realizuje jeszcze projektu komercjalizacji i budynków. Po wybudowaniu kompleksu biurowego pozwana wynajmie powierzchnie biurowe i handlowe, kierując oferty do najemców biur i sklepów oraz kawiarni i restauracji. 15 września 2010 roku Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej poinformował o przeszkodach w udzieleniu powodowi prawa ochronnego na znak towarowy (...), z uwagi m.in. na wcześniejsze zgłoszenie do rejestracji znaku towarowego (...) na rzecz spółki (...) sp. z o.o. 10 lutego 2011 roku (...) w sp. z o.o. z siedzibą w W. wystosowała do (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. list ostrzegawczy, w którym wezwała pozwaną spółkę do dobrowolnego zaprzestania posługiwania się oznaczeniem (...) zarówno w firmie spółki,

jak i w charakterze oznaczenia wyróżniającego w obrocie gospodarczym. W odpowiedzi na list ostrzegawczy (...) sp. z o.o. uznała argumenty zawarte w liście za niezasadne i nie zastosowała się do wezwania o zaprzestanie naruszania prawa do firmy i oznaczenia (...).

Biorąc po uwagę powyższy stan faktyczny sąd okręgowy uznał, że powodowi przysługuje pierwszeństwo zgodnego z prawem używania oznaczenia (...) w obrocie. Strona pozwana, która później zaczęła używać nazwy (...) dla oznaczenia przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez siebie inwestycji, nie może przełamać zasady pierwszeństwa powoda powołując się na poczynione przez siebie nakłady finansowe na promocję własnej inwestycji. Powód wykazał pierwszeństwo i ciągłość używania oznaczenia (...) w obrocie gospodarczym co najmniej od 23 listopada 2006 roku, zatem zarzut strony pozwanej o utracie uprawnienia do posługiwania się oznaczeniem (...) na skutek wieloletniego zaniechania rejestracji w ocenie sądu pierwszej instancji jest chybiony, gdyż na powodowej spółce nie ciążył obowiązek rejestracyjny celem uzyskania ochrony w oparciu o regulacje ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Za chybioną sąd pierwszej instancji uznał również argumentację strony pozwanej, że powodowej spółce nie przysługuje prawo ochrony w oparciu o regulacje ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z tej przyczyny że nazwa (...) funkcjonuje w świadomości społecznej jako oznaczenie dawnych zakładów (...) w W.. Używanie na oznaczenie przedsiębiorstwa także nazwy zwyczajowej i ugruntowanej świadomości lokalnej społeczności podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął używanie tej nazwy zgodnie z prawem jako pierwszy (tak Sąd Najwyższy wyroku z 28 października 2010 r. II CSK 191/10). Powód jest pierwszym przedsiębiorcą, który po likwidacji zakładów metalurgicznych posługiwał się, oznaczając przedsiębiorcę, oferowane przez siebie usługi oraz towary, oznaczeniem (...) i od siedmiu lat go używał, a przed nim żaden inny przedsiębiorca nie posługiwał się takim oznaczeniem. Skoro dla ochrony przewidzianej na podstawie art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji decydujące znaczenie ma chwila rozpoczęcia używania oznaczenia, sąd pierwszej instancji stwierdził, że pierwszeństwo używania oznaczenia (...) w obrocie gospodarczym przysługuje powodowi, niezależnie od okoliczności, że świadomości lokalnej nazwa (...) funkcjonuje jako oznaczenie dawnej fabryki metalurgicznej i jest kojarzone z inwestycją budowlaną prowadzoną przez pozwaną. Porównując oznaczenia przedsiębiorstw stron postępowania sąd pierwszej instancji doszedł do przekonania, że pozwany używa oznaczenia podobnego do oznaczenia powoda, które może wprowadzić klientów w błąd co do ich tożsamości. Oznaczenie przedsiębiorstwa pozwanego oraz jego zapis graficzny jest podobny do oznaczenia przedsiębiorstwa powoda na płaszczyźnie fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej. W oznaczeniu (...) sp. z o.o. elementem dominującym odróżniającym jest słowo (...), gdyż słowa „Sp. z o.o.“ wskazują na formę prawną spółki, natomiast słowo (...) ma charakter opisowy odwołujący się do prowadzonej przez pozwaną inwestycji, która zakłada m.in. prowadzenie na terenie dawnych zakładów (...) w W. działalności kulturalnej i artystycznej. Porównując oznaczenia stron postępowania w warstwie fonetycznej należy stwierdzić, że oznaczenia firm stron są zbliżone dźwiękowo z uwagi na wprowadzenie w oznaczeniach przedsiębiorców nazwy (...), która stanowi element odróżniający i dominujący. Ponadto eksponowanie przez pozwanego w logo firmy słowa (...), przy marginalnym pochyłym zapisie słowa (...), wskazuje na podobieństwo wizualnego zapisu oznaczenia obu przedsiębiorstw. Również w warstwie znaczeniowej oznaczenia przedsiębiorstw stron wykazują cechy podobieństwa, albowiem nawiązują one znaczeniowo do dawnych fabryk metalurgicznych (...) w W.. Strona pozwana sugeruje potencjalnym klientom, iż jest kontynuatorem działalności zapoczątkowanej w dawnych fabrykach (...) w W. i ugruntowuje to przekonanie wskutek wejścia w posiadanie nieruchomości po nieczynnych już zakładach metalurgicznych. Nazwa (...) stanowi element dominujący w oznaczeniu stron niniejszego postępowania, a występujące różnice są nieistotne z perspektywy przeciętnego klienta. Należy podkreślić, że w kontaktach gospodarczych i handlowych rzadko używane są całe nazwy podmiotów gospodarczych. Dla zidentyfikowania przedsiębiorcy zazwyczaj wystarczy użycie trzonu nazwy i słowa dominującego w nim, charakterystycznego i odróżniającego od innych podmiotów działających na rynku. W przypadku stron postępowania trzonem wyróżniającym jest nazwa (...). Oznaczenie strony pozwanej powinno odróżniać od oznaczenia powoda w sposób wyraźny, uniemożliwiający powstanie jakichkolwiek pomyłek i nieporozumień. Oznaczenie pozwanej nazwą (...), może sugerować powiązanie stron i wprowadzać w błąd potencjalnych klientów, zwłaszcza, że strony prowadzą działalność w jednakowym zakresie. W ocenie sądu pierwszej instancji oznaczenie pozwanej nazwą (...) sugeruje istnienie związku organizacyjnego, prawnego i gospodarczego ze stroną powodową, zwłaszcza, że na rynku funkcjonuje grupa spółek (...), powiązanych ze sobą kapitałowo. Ze względu na używanie przez pozwanego

dla oznaczenia swojego przedsiębiorstwa, wytwarzanych towarów i usług oznaczenia (...) istnieje niebezpieczeństwo konfuzji, czyli wprowadzenia w błąd, co do związku strony pozwanej z powodem. Skoro pozwany w swojej nazwie używa słowa (...), stanowiącego istotny element nazwy przedsiębiorstwa prowadzonego od szeregu lat przez powoda, to naruszył jego prawo do używanej nazwy handlowej. Obrony pozwanego nie uzasadnia fakt, iż pod nazwą zawierającą słowo (...) został on jako sp. z o.o. wpisany do rejestru spółek handlowych, jak również fakt wejścia w posiadanie nieruchomości po byłych zakładach (...) w W.. Wpis do rejestru ani nabycie nieruchomości po byłych zakładach (...) nie daje legitymacji do posługiwania się nazwą, jeżeli podlega ona ochronie ze względu na uprzednie używanie jej przez stronę powodową. Mimo, że dla zastosowania art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, aktem nieuczciwej konkurencji nie jest konieczne istnienie identyczności lub podobieństwa działalności stron (stosunku konkurencji) to oczywistym jest, że w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorców identycznej działalności ryzyko konfuzji wyrasta. Wbrew twierdzeniom strony pozwanej, powód na podstawie przedłożonych dokumentów wykazał tożsamość przedmiotu działalności stron i istnienia między nimi stosunku konkurencji. O identyczności prowadzonej przez strony działalności gospodarczej świadczy fakt działania na tym samym rynku geograficznym, produktowym i usługowym. Analiza przedmiotu działalności stron postępowania na podstawie przedłożonych odpisów KRS stron, poparta przedłożonymi przez powoda ofertami oraz ogłoszeniami, nie pozostawia wątpliwości, iż jest on tożsamy, obejmuje bowiem działalność na rynku nieruchomości, w tym budowę a następnie wynajem powierzchni użytkowych. Obie spółki działają na rynku (...), gdzie oferują potencjalnym klientom usługi w zakresie pośredniczenia w obrocie nieruchomościami. O identyczności prowadzonej działalności świadczy również posiadanie przez strony postępowania tej samej klienteli. Korzystanie z oznaczenia przedsiębiorstwa rozciąga się nie tylko na aktualną klientelę przedsiębiorcy lecz także na klientelę potencjalną. Nie było sporne między stronami że klientami powodowej spółki są nabywcy i najemcy nieruchomości oferowanych na rynku. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego sąd pierwszej instancji ustalił, że w związku z realizowaniem przez stronę pozwaną inwestycji budowlanej w W. przy ulicy (...) jej potencjalnymi klientami będą najemcy powierzchni biurowych i użytkowych, a zatem klienci, do których powodowa spółka kieruje swoją ofertę. O identyczności działalności prowadzonej przez strony świadczą metody prowadzonej działalności oraz metody jej reklamowania. Zarówno powód jak i pozwany, prowadząc sprzedaż swoich towarów i usług za pośrednictwem Internetu, reklamują własne procesy inwestycyjne w prasie i na targach nieruchomości. Wobec czego należy stwierdzić, że między stronami zachodzi stosunek konkurencji, gdyż na tym samym terytorium oferują takie same towary i usługi, dążąc do zawarcia możliwie jak największej liczby umów. Posługiwanie się przez pozwaną nazwą (...), na oznaczenie działalności tożsamej z działalnością powoda, prowadzoną na rynku nieruchomości w W., rodzi ryzyko konfuzji u potencjalnych klientów co do tożsamości, a tym samym stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Posługiwanie się przez pozwaną oznaczeniem (...) dla oferowanych przez nią usług i towarów na targach, w materiałach prasowych i reklamowych, jak również w celach promocyjnych, bezpośrednio zagraża interesom powoda, wywołując u odbiorców mylne mniemanie, że pozwany jest powiązany kapitałowo i organizacyjnie ze stroną powodową, zatem wprowadza w błąd co do pochodzenia towarów i usług. Należy zatem uznać, iż używanie przez pozwanego dla oznaczenia oferowanych przez niego towarów i usług oznaczenia podobnego do oznaczenia strony powodowej stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 i artykuł 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać zaniechania niedozwolonych działań oraz złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Uznając, że pozwany używa oznaczenia przedsiębiorstwa wprowadzającego w błąd klientów, co do jego tożsamości, sąd pierwszej instancji zakazał pozwanemu posługiwania się w obrocie gospodarczym oznaczeniem zawierającym element słowny (...) w nazwie przedsiębiorstwa, a w tym w szczególności w firmie pozwanej spółki. Z uwagi na posługiwanie się przez stronę pozwaną wprowadzającym w błąd oznaczeniem własnych towarów i usług, sąd pierwszej instancji zakazał pozwanemu posługiwania się w obrocie gospodarczym oznaczeniem zawierającym element słowny (...) dla oferowanych towarów i usług. Z uwagi na wieloletnie funkcjonowanie pozwanej spółki na rynku nieruchomości, sąd pierwszej instancji nakazał pozwanemu złożenie jednokrotnego oświadczenia w dzienniku (...) dodatku (...). Sąd pierwszej instancji oddalił powództwo w pozostałym zakresie, jako nieskonkretyzowane i zbyt daleko idące, gdyż powód, wnosząc o zakazanie pozwanemu posługiwania się w obrocie gospodarczym oznaczeniem podobnym do oznaczenia (...), nie skonkretyzował jakie to miałyby być oznaczenia, ani nie wskazał ich formy.

Powód w tym zakresie żąda udzielenia ochrony prawnej na przyszłość, co jest niezgodne z regulacją art. 316 § 1 k.p.c., albowiem sąd wydaje wyrok biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. Na dzień zamknięcia rozprawy pozwany nie posługiwał się oznaczeniem przedsiębiorstwa innym niż (...), jak również nie oznaczał oferowanych przez siebie towarów oznaczeniem innym niż (...). Udzielenie powodowi ochrony we wnioskowanym przez niego zakresie odnosiłoby się do zdarzenia przysłego i niepewnego, jakim niewątpliwie jest ewentualność posługiwania się przez pozwanego w przyszłości oznaczeniami podobnymi do oznaczenia (...). Sąd pierwszej instancji oddalił żądanie powoda co do dwukrotnego złożenia oświadczenia o ustalonej w wyroku treści, uznając że jednokrotne ogłoszenie we wskazanej formie pozwoli na zrealizowanie udzielonej powodowi ochrony. Dziennik (...), a w szczególności jego dodatek (...), jest skierowany do przedsiębiorców, a zatem potencjalnych klientów strony pozwanej. Jednokrotne zamieszczenie ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym pozwoli skorygować błędną informację o powiązaniu gospodarczym stron postępowania. Uwzględniając okoliczności niniejszej sprawy sąd pierwszej instancji doszedł do przekonania, iż zobowiązanie pozwanego do dwukrotnego umieszczenia ogłoszenia w ustalonej formie byłoby dla niego zbyt uciążliwe. O kosztach postępowania sąd pierwszej instancji orzekł na podstawie art. 100 k.p.c., obciążając obowiązkiem ich zwrotu w całości pozwanego, albowiem roszczenie powoda było niezasadne w nieznaczej części.

Apelację od powyższego wyroku złożyła strona pozwana zaskarżając go w zakresie pkt. 1,2 i 3 i zarzucając mu:

1. naruszenie prawa materialnego poprzez:

a) błędną wykładnię w konsekwencji niezastosowanie art. 43<sup>9</sup> k.c. oraz błędną wykładnię art. 55<sup>1</sup> k.c. – co skutkowało ustaleniem, że powód nabył firmę od poprzednika prawnego, choć firma nie może być przedmiotem zbycia

b) błędną wykładnię art. 3,5 i 10 ustawy z 16 kwietnia 1994 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkującą przyjęciem, że korzystanie przez pozwanego z oznaczenia (...) wypełnia przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji

2. sprzeczność istotnych ustaleń z treścią zebranego materiału dowodowego polegające w szczególności na:

a) ustaleniu, że powód uzyskał prawo do firmy wskutek nabycia przedsiębiorstwa likwidowanej spółki (...) SA i w związku z tym przysługuje mu pierwszeństwo używania w obrocie nazwy (...)

b) ustaleniu zakresu działalności powoda i pozwanego w oparciu o wypis z KRS, a nie na podstawie zebranych dowodów wskazujących na faktyczne zakresy działalności

c) przypisaniu pozwanemu, wbrew oczywistym faktom, że sugeruje on klientom, jakoby kontynuował działalność dawnej Fabryki (...)

d) nieuwzględnieniu faktu dopuszczenia przez powoda do utraty praw w z rejestracji znaków towarowych oraz faktu ponad dwuletniego tolerowania przez powoda działalności pozwanego na rynku

e) nieuwzględnieniu kontekstu historycznego, w jakim funkcjonuje pozwany i jego projekt noszący nazwę (...) oraz społecznych efektów tej działalności

3. naruszenie przepisów postępowania tj. art. 25 § 2 k.p.c., które mogło mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, polegające na niedokonaniu przez Sąd Okręgowy sprawdzenia wartości przedmiotu sporu, pomimo wątpliwości zgłoszonych w tym zakresie przez pozwanego jeszcze przed wdaniem się spór co do istoty sprawy.

Biorąc pod uwagę powyższe zarzuty strona pozwana wniosła o:

1. zmianę zaskarżonego wyroku w części tj. w zakresie punktów 1,2 i 3 wyroku i oddalenie powództwa w tym zakresie

2. zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Alternatywnie strona powodowa wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w części dotyczącej pkt 1,2 i 3 wyroku i przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd apelacyjny zważył, co następuje.

Sąd apelacyjny w pełni podziela ustalenia faktyczne sądu okręgowego, albowiem znajdują one oparcie w zgromadzonym materiale dowodowym, a ocena dowodów przeprowadzona przez sąd pierwszej instancji mieści się w ramach swobodnej oceny dowodów. Wnioski o okolicznościach faktycznych, wyprowadzone przez sąd pierwszej instancji na podstawie wszechstronnie przeanalizowanego materiału dowodowego, odpowiadają zasadom logiki i doświadczenia życiowego.

Sąd pierwszej instancji prawidłowo ustalił, że powód w sposób zgodny z prawem nabył uprawnienie do posługiwania się w obrocie gospodarczym oznaczeniem słownym (...) w nazwie przedsiębiorstwa oraz dla wyróżniania oferowanych przez to przedsiębiorstwo towarów i usług. Na podstawie art. 5 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej u.z.n.k.) ochronie podlega rzeczywiście używane w obrocie oznaczenie przedsiębiorstwa. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego z 7 października 1999 r. I CKN 126/98 (OSN 2000/4 poz. 70), które sąd orzekający w niniejszej sprawie podziela, ten, kto używa oznaczenia przedsiębiorstwa w obrocie gospodarczym, nabywa prawo podmiotowe do tego oznaczenia skuteczne przeciwko wszystkim, którzy chcieliby używać takiej samej lub podobnej nazwy. Pierwszeństwo używania nazwy, o której mowa w art. 5 u.z.n.k. stanowi wyłączne kryterium rozstrzygnięcia w przedmiocie kolizji oznaczeń na podstawie tego przepisu. Dlatego też przedsiębiorca, który później zaczął używać danej nazwy w obrocie, nie może przełamać pierwszeństwa swego konkurenta, powołując się na np. prężność, skuteczność działania, gdyż te okoliczności pozostają bez wpływu na zasadę pierwszeństwa (tak SN w wyroku z 7 marca 1997 r. II CKN 70/96, OSN 1997/8, poz. 113 oraz w postanowieniu z 30 września 1994 r. III CZP 109/94, OSN 1995/1, poz. 18). Warunkiem udzielenia ochrony przez art. 5 u.z.n.k. jest używanie oznaczenia przedsiębiorstwa zgodnie z prawem. Powód uzyskał prawo do posługiwania się oznaczeniem (...) poprzez nabycie przedsiębiorstwa, któremu przysługiwało prawo ochronne do znaku towarowego (...) i które używało tego oznaczenia w nazwie przedsiębiorstwa w sposób ciągły od 1990 r. Należy odróżnić firmę przedsiębiorcy, która jest ściśle związana z osobą przedsiębiorcy, służy podmiotowej identyfikacji przedsiębiorcy, jest niezbywalna i traktowana jak dobro osobiste (art. 43<sup>(2)</sup>-43<sup>(10)</sup>k.c.), od nazwy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55<sup>(1)</sup> pkt 1 k.c. (zdefiniowanego, jako zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej), która jest oznaczeniem indywidualizującym przedsiębiorstwo w ujęciu przedmiotowym. Nazwa przedsiębiorstwa jest dobrem majątkowym przedsiębiorcy i zgodnie z art. 55<sup>(1)</sup> k.c. wchodzi w skład przedsiębiorstwa, stanowiąc jego niematerialny składnik. Przedsiębiorstwo jako całość może być przedmiotem obrotu prawnego, a zgodnie z art. 55<sup>(2)</sup> k.c. zbycie przedsiębiorstwa jest równoznaczne ze zbyciem wszystkich aktywów, które się na nie składają, o ile strony nie umówiły się inaczej lub jeżeli co innego nie wynika z odrębnych przepisów. To samo oznaczenie może być używane równocześnie jako firma oraz nazwa przedsiębiorstwa i wówczas, pomimo że nazwa przedsiębiorcy i nazwa przedsiębiorstwa jest ta sama, mamy do czynienia z dwiema instytucjami prawnymi, podlegającym odmiennym reżimom prawnym. W tej sytuacji, o ile strony nie postanowiły inaczej, zbycie przedsiębiorstwa obejmuje również oznaczenie przedsiębiorstwa, jako jego składnik, pomimo że to oznaczenie jest w danym przypadku tożsame z firmą przedsiębiorcy. Zakaz zbywania firmy nie stanowi przeszkody do prowadzenia przedsiębiorstwa przez nabywcę pod jego dotychczasową nazwą, albowiem zgodnie z art. 43<sup>(8)</sup> § 3 k.c., nabywca przedsiębiorstwa może je nadal prowadzić pod dotychczasową nazwą, przy czym powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej. Powód, nabywając przedsiębiorstwo od (...) sp. z o.o. nabył więc prawo do posługiwania się oznaczeniem (...), jako nazwą, pod którą wcześniej to przedsiębiorstwo było prowadzone przez zbywcę. W akcie notarialnym z 23 listopada 2006 roku, zawierającym uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w powodowej spółce, przez wniesienie do niej aportu w postaci przedsiębiorstwa spółki (...) sp. z o.o., strona czynności prawnej (jedyne współnik) określiła, że w skład nabywanego przez powoda przedsiębiorstwa wchodzi m.in. „oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo, to jest prawo do firmy (...) oraz znaki towarowe i firmowe”. Z tego sformułowania wynika, że zamiarem (...) sp. z o.o. było przeniesienie na powoda, w ramach zbywanego

przedsiębiorstwa, nazwy przedsiębiorstwa, a nie nazwy przedsiębiorcy. Okoliczność, że strony czynności prawnej posłużyły się również sformułowaniem „prawo do firmy (...)” nie oznacza, że ich zamiarem było zbycie firmy, skoro wcześniej jest mowa w odniesieniu do tego samego składnika przedsiębiorstwa „oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo”. Mając na uwadze niedopuszczalność zbycia firmy oraz fakt, że po wniesieniu aportu zbywca przedsiębiorstwa nadal posługiwał się firmą (...) sp. z o.o.”, w oparciu o metodę wykładni oświadczeń woli ustanowioną art. 65 k.c. należy przyjąć, że zamiarem zbywcy przedsiębiorstwa było przeniesienie na powoda oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorstwo (nazwy przedsiębiorstwa) a nie oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę (firmy). Należy też wziąć pod uwagę art. 43<sup>(9)</sup>§ 2 k.c., zgodnie z którym przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swej firmy, jeżeli nie wprowadza to w błąd. Akt notarialny, w którym (...) sp. z o.o., jako jedyny wspólnik powodowej spółki, dokonała podwyższenia jej kapitału zakładowego przez wniesienie aportu w postaci swego przedsiębiorstwa oraz zmieniła nazwę powodowej spółki na (...) sp. z o.o., zawiera co najmniej zgodę na korzystanie przez powoda z oznaczenia (...). Powód zatem w sposób zgodny z prawem rozpoczął używanie oznaczenia (...) dwa lata przed pozwaniem.

Sąd pierwszej instancji prawidłowo ustalił również, że korzystanie przez pozwanego z oznaczenia (...) wypełnia znamiona czynów nieuczciwej konkurencji określone w art. 3,5 i 10 u.z.n.k. Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. do kwalifikacji zachowania jako czynu nieuczciwej konkurencji konieczne jest kumulatywne spełnienie następujących przesłanek: związek ocenianego działania z działalnością gospodarczą, sprzeczność z prawem lub dobrymi obyczajami oraz zagrożenie lub naruszenie interesu innego przedsiębiorcy lub klienta. W ust. 2 art. 3 u.z.n.k. został wskazany przykładowy katalog czynów nieuczciwej konkurencji, a wśród nich wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa oraz wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług. Dla przyznania ochrony z art. 5 u.z.n.k. wystarczające jest ustalenie możliwości wprowadzenia w błąd (potencjalnego niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd), nie jest zaś konieczne udowodnienie, że wprowadzenie w błąd rzeczywiście miało miejsce (tak SN w orzeczeniu z 19 marca 2004 r. IV CK 157/03 (OSNC 2005/3, poz.53). Ryzyko konfuzji co do tożsamości przedsiębiorstw zachodzi wówczas, gdy w normalnych warunkach obrotu gospodarczego przeciętni odbiorcy, do których skierowana jest działalność tych przedsiębiorstw, mogą wnioskować na podstawie podobieństwa używanych oznaczeń, że pomiędzy obydwojma przedsiębiorstwami istnieją jakieś powiązania gospodarcze (np. kapitałowe, prawne, organizacyjne). Istota czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k. polega na używaniu co do oferowanych towarów lub usług oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd, w szczególności co do źródła pochodzenia towarów lub usług. Oznaczenia używane przez pozwanego oraz powoda łączy słowo (...), które jest elementem dominującym, a ponadto ma silną zdolność odróżniającą. Słowo to, pomimo, że pierwotnie było użyte w nazwie przedsiębiorstwa jako nazwisko założyciela, nabyło wtórnego znaczenia na skutek wieloletniego używania w nazwie przedsiębiorstwa przedwojennego, a następnie zajęć historycznych, w wyniku których przez kilkadziesiąt lat nie funkcjonowało w obrocie gospodarczym jako nazwa przedsiębiorstwa, natomiast było używane jako nazwa historyczna przedwojennej fabryki oraz dla określenia budynków przy ul. (...) w W., w których dawniej fabryka ta działała. Aktualnie oznaczenie (...) w powiązaniu z działalnością gospodarczą jest kojarzone przede wszystkim jako nazwa przedwojennych zakładów metalurgicznych, a nie nazwisko osoby fizycznej. Użycie oznaczenia (...) w nazwie przedsiębiorstwa sugeruje więc kontynuację działalności przedsiębiorstwa przedwojennego i istnienie powiązań gospodarczych pomiędzy podmiotami używającymi tego oznaczenia. Używanie przez pozwanego słowa (...) w firmie i nazwie przedsiębiorstwa oraz jako oznaczenia indywidualizującego towary i usługi w materiałach reklamowych, korespondencji, i na targach, w połączeniu z prowadzeniem działalności gospodarczej w budynkach dawnych Zakładów (...), rodzi ryzyko konfuzji z nazwą przedsiębiorstwa powoda, które, pomimo zmienionego profilu działalności i przekształceń własnościowych, jest kontynuacją działalności przedsiębiorstwa przedwojennego, które posługiwało się oznaczeniem (...). Realne niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, co do istnienia powiązań gospodarczych pomiędzy pozwanym i powodem, potęguje okoliczność, że oznaczeniem (...) posługują się także inne spółki, tworzące wraz z powodem grupę (...), prowadzące działalność deweloperską w zakresie nieruchomości komercyjnych. Powód na podstawie art. 43<sup>(9)</sup>§ 2 k.c. może upoważnić do posługiwania się jego firmą lub jej częścią innych przedsiębiorców. Udzielenie licencji na posługiwanie się cudzym oznaczeniem w obrocie gospodarczym zwykle wiąże się ze współpracą (np. franchising) lub powiązaniem kapitałowymi, gdyż przedsiębiorca wyrażając zgodę na posługiwanie się jego oznaczeniem przez



inny podmiot gwarantuje nabywcom związany z nim dotychczas standard oznaczanych nim towarów i usług. Zatem samo posługiwanie się przez różne podmioty gospodarcze tym samym oznaczeniem rodzi domniemanie pozostawiania przez nie w bliskich związkach gospodarczych. Ze zgromadzonych dowodów w postaci materiałów reklamowych obu stron postępowania oraz ofert wynajmu nieruchomości powoda wynika, że strony prowadzą faktycznie podobną działalność gospodarczą, w tej samej branży - budowy i wynajmu nieruchomości komercyjnych, przy czym powód w zakresie nieruchomości biurowych, produkcyjnych i magazynowych, a pozwany w zakresie nieruchomości handlowo – usługowych, kultury i biurowych – oraz na tym samym rynku geograficznym, obejmującym miasto W.. Okoliczność, że działalność powoda ma przedmiotowo i geograficznie znacznie szerszy zasięg niż działalność pozwanego nie niweluje ryzyka konfuzji, skoro w istotnej części zakres działalności stron pokrywa się - oba przedsiębiorstwa działają w tej samej miejscowości i w tej samej branży, wobec czego nie można wykluczyć krzyżowania się klienteli. Powód ma ponadto realną możliwość rozszerzenia w każdej chwili zakresu faktycznej działalności, a tym samym potencjalnej klienteli, również na inwestycje i zarządzanie nieruchomościami handlowo – usługowymi i kultury, albowiem dopuszcza to jego przedmiot działalności ujawniony w rejestrze przedsiębiorców, a dotychczasowy profil działalności jest bardzo zbliżony. Prawo wyłączności korzystania z oznaczenia przedsiębiorstwa przez uprawnionego rozciąga się również na klientelę potencjalną. W orzecznictwie utrwalili się ponadto poglądy, że dla zastosowania art. 5 u.z.n.k. nie jest konieczne istnienie stosunku konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami, gdyż ryzyko konfuzji nie jest wyłączone nawet w sytuacji, w której przedsiębiorcy nie działają na tym samym obszarze lub podobnej sferze produkcji, usług czy handlu. Nawet jeśli pomiędzy przedsiębiorcami nie ma dosłownie rozumianej konkurencyjności, to posługiwanie się przez jednego z nich podobnym znakiem towarowym lub podobnym oznaczeniem firmy może wiązać się z nieuczciwym wykorzystaniem renomy drugiego przedsiębiorstwa (takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w orzeczeniach z 19 marca 2004 r. IV CK 157/03 i z 17 czerwca 2004 r. V CK 550/03). Podobieństwo prowadzonych działalności zwiększa jedynie ryzyko konfuzji. Powód oraz podmioty z nim powiązane, upoważnione do korzystania z oznaczenia (...), zrealizowały już kilka inwestycji budowlanych, nagrodzonych w konkursach branżowych i od co najmniej kilku lat świadczą usługi wynajmu i zarządzania na (...) rynku nieruchomości komercyjnych pod oznaczeniem (...). Pozwany nie zrealizował jeszcze żadnej inwestycji budowlanej, a dotychczas prowadził tylko działania marketingowe i uzyskał pozwolenie na budowę. Istnieje zatem realne niebezpieczeństwo wywołania u podmiotów, do których skierowana jest działalność pozwanego, mylnego wrażenia że jest on powiązany funkcjonalnie z powodem, skoro działa w tej samej branży nieruchomości i używa zbliżonego oznaczenia dla podobnej działalności. W ten sposób pozwany w nieuczciwy sposób korzystałby z osiągnięć i pozycji rynkowej, jakie wypracował sobie powód w branży nieruchomości. Okoliczność, że z uwagi na charakter planowanej działalności, potencjalnymi klientami pozwanego będą w zasadzie inni przedsiębiorcy, a zatem podmioty profesjonalne, znające rynek i reguły prowadzenia działalności gospodarczej, zwracające większą uwagę na rodzaj nabywanych towarów i usług oraz towarzyszące im oznaczenia, nie wyklucza niebezpieczeństwa pomyłki, albowiem używanie tego samego oznaczenia nie musi wiązać się z powiązaniem kapitałowymi, które są możliwe do ustalenia na podstawie wpisów w rejestrze przedsiębiorców, ale może wynikać upoważnienia udzielonego na podstawie umowy objętej tajemnicą handlową. Zarejestrowanie firmy z elementem stanowiącym wyróżniający składnik cudzej nazwy przedsiębiorstwa i działanie w tej samej branży, na tym samym rynku przy braku sprzeciwu uprawnionego, może wprowadzać w błąd, również profesjonalnych kontrahentów, co do istnienia powiązań funkcjonalnych pomiędzy przedsiębiorcami, albowiem w warunkach ostrej konkurencji w branży nieruchomości tolerowanie przez uprawnionego funkcjonowania na tym samym rynku innego podmiotu, używającego jego nazwy, rodzi domniemanie udzielenia zgody na posługiwanie się cudzym oznaczeniem, co zazwyczaj ma miejsce tylko pomiędzy współpracującymi ze sobą przedsiębiorcami. Dla zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji, z zakresu wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa, nie jest konieczne by było to zamierzone działanie w celu wprowadzenia w błąd klienteli lub zamiar wdarcia się w cudzą klientelę, natomiast istotny jest efekt w postaci zaistnienia niebezpieczeństwa konfuzji (tak orzecz. SN I C 122/35, OSP 1936/1, poz. 267; wyrok SN z 1.12.2004 r. III CK 15/04, Monitor Prawniczy 2005/1 str.10). W odróżnieniu od ustawy prawo własności przemysłowej, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie uzależnia, też przyznania ochrony oznaczeń towarów lub usług od ich rejestracji, a przedmiotem ochrony są oznaczenia w postaci rzeczywiście używanej w obrocie. Okoliczność czy i w jakiej formie oznaczenia te zostały zarejestrowane nie ma znaczenia dla roszczeń opartych na przepisach u.z.n.k. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w orzeczeniu z 7 marca 2007 r. II CSK 428/06 (LEX nr 278685), dla oceny zarzutu dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji przewidzianego w art. 10 u.z.n.k. miarodajne jest nie

porównanie używanego przez określony podmiot oznaczenia jego wyrobów ze znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz innego podmiotu, lecz porównanie tego oznaczenia z oznaczeniem towarów używanym przez inny podmiot. Zarzut apelacji, co do nieuwzględnienia przez sąd pierwszej instancji faktu dopuszczenia przez powoda do utraty praw w z rejestracji znaków towarowych, jest zatem nieskuteczny ponieważ ta okoliczność jest irrelevantna na gruncie u.z.n.k. Nieskuteczny jest również zarzut pozwanego co do utraty przez powoda możliwości dochodzenia roszczeń na skutek długotrwałego tolerowania używania oznaczeń przez pozwanego. Pozwany nie wykazał, by przed otrzymaniem informacji od Urzędu Patentowego RP z 15 września 2010 r. powód miał świadomość używania oznaczenia (...) przez pozwanego. Pozwany dotychczas nie podjął działalności usługowej czy produkcyjnej i jego oferty nie pojawiły się na rynku, stąd powód mógł nie wiedzieć o jego istnieniu. Dotychczasowe działania pozwanego miały charakter przygotowań do rozpoczęcia inwestycji i polegały głównie na budowie pozytywnego wizerunku pozwanego poprzez media oraz uzyskaniu pozwoleń na rozbiórkę i budowę. Pozwany nie wykazał by w tym okresie zbudował znaczącą pozycję rynkową i uzyskał klientelę. Natomiast pozwany rejestrując swoją nazwę, zawierającą słowo (...), powinien mieć świadomość istnienia praw ochronnych do tego oznaczenia i ryzyka związanego z jego nieuprawnionym używaniem, albowiem jak wynika z bazy danych Urzędu Patentowego RP prawa ochronne powoda do znaków towarowych zawierających słowo (...) wygasły w dopiero czerwcu 2007 r. a zmiana nazwy pozwanego na (...) została wpisana w rejestrze przedsiębiorców 23 kwietnia 2007 r. W tym okresie powód posługiwał się już oznaczeniem (...) w nazwie przedsiębiorstwa i pozwany mógł to łatwo ustalić, chociażby poprzez wyszukiwarkę internetową w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie uzasadnia również odmowy udzielenia ochrony powodowi powołany przez pozwanego kontekst historyczny i społeczny. Okoliczność, iż pozwany w związku z planowaną działalnością gospodarczą, w postaci budowy w celach komercyjnych zespołu budynków handlowo-usługowych, kultury oraz biurowych, realizuje m.in. projekt rewitalizacji obiektu historycznego dawnych Zakładów (...), pozostaje bez wpływu na ocenę bezprawności posługiwania się samym oznaczeniem (...), do którego przysługuje powodowi prawo wyłączne. Dla przeprowadzenia przez pozwanego rewitalizacji zabytkowej fabryki nie jest konieczne posługiwanie się przez niego historyczną nazwą fabryki, jako oznaczeniem własnego przedsiębiorstwa oraz oznaczeniem wyróżniającym towary i usługi pozwanego. Pozwany może bez przeszkód używać nazwy „dawne Zakłady (...)” w celach informacyjnych, jako utrwalonej potocznie oraz przyjętej w dokumentach urzędowych, nazwy zespołu budynków przemysłowych przy ul. (...) w W., wpisanego do rejestru zabytków.

Pozwanemu przysługuje prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego słowno - graficznego (...). Art. 9 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej rozporządzenie), wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku, skuteczne wobec stron trzecich z dniem opublikowania rejestracji znaku towarowego. W myśl art. 52 w zw. z art. 96 rozporządzenia nieważność wspólnotowego znaku towarowego może zostać stwierdzona wyłącznie na podstawie wniosku do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrzny (OHIM) lub roszczenia wzajemnego o unieważnienie w postępowaniu w sprawie naruszenia przed sądem w sprawach wspólnotowych znaków towarowych. Przysługujące pozwanemu prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego wyłącza bezprawność działania przy posługiwaniu się tym znakiem, stanowiąc zgodnie z klauzulą generalną, zawartą w art. 3 u.z.n.k., niezbędną przesłankę kwalifikacji zachowania jako czynu nieuczciwej konkurencji, gdyż pozwany posługując się zarejestrowanym znakiem wspólnotowym realizuje swoje uprawnienia. W sytuacji kolizji prawa do nazwy przedsiębiorstwa z zarejestrowanym znakiem wspólnotowym uprawniony może dochodzić unieważnienia znaku wyłącznie w trybie określonym rozporządzeniem. Rozporządzenie wspólnotowe jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, a w przypadku kolizji z prawem krajowym pierwszeństwo ma prawo unijne. O ile jednak wykonywaniu prawa wyłącznego trudno byłoby przypisać cechę sprzeczności z prawem (bezprawności w ścisłym znaczeniu), o tyle nie można a priori wykluczyć sprzeczności z dobrymi obyczajami (tak wyrok SN z 3 lipca 2008 r. IV CSK 88/08 LEX nr 609970). Strona powodowa nie wykazała jednak, by posługiwanie się przez pozwanego znakiem słowno – graficznym (...) było sprzeczne z dobrymi obyczajami, Podobieństwo oznaczeń ocenia się całościowo i decydujące jest to jakie wywołują one ogólne wrażenie na odbiorcy. Zastosowana w zarejestrowanym znaku forma graficzna powoduje, iż pomimo użycia w nim słów (...), zbliżonych fonetycznie do używanych przez powoda oznaczeń słownych (...) i słowno – graficznych (...), nie powoduje ono automatycznie skojarzeń z oznaczeniami powoda. Umieszczenie poszczególnych elementów słownych znaku wspólnotowego w fantazyjnym układzie, w

różnych poziomach i kolorach, oddzielenie ich liniami, napisanie litery (...) w słowie (...) mniejszą czcionką i podkreślenie jej poziomą kreską, sprawia, że w znaku tym dominują abstrakcyjne elementy graficzne, zaś warstwa słowna jest mało widoczna i dla odczytania jej sensu wymaga bardziej uważnej analizy znaku. Forma znaku słowo – graficznego (...), używanego przez stronę powodową w obrocie eksponuje natomiast element słowny a odróżniający element graficzny sprowadza się w zasadzie do stylizacji czcionki, zastosowania jednolitej srebrnej kolorystyki i umieszczenia litery (...) w okręgu nad słowem (...). Pozwany tworząc swój wspólnotowy znak towarowy zadbał więc, by odróżniał się on wystarczająco od oznaczenia powoda i skutek ten osiągnął, ponieważ jego znak wspólnotowy wywołuje odmienne ogólne wrażenie od oznaczeń stosowanych przez powoda, i nie zachodzi niebezpieczeństwo pomylenia lub skojarzenia tych znaków, a tym działania pozwanego nie można uznać sprzecznie z dobrymi obyczajami. Ponadto, z uwagi na abstrakcyjną formę znaku pozwanego i odwołanie do sztuki, poprzez użycie słowa (...), u odbiorców może on rodzić skojarzenia nie tylko z nazwą dawnych zakładów metalurgicznych, ale również z postaciami znanych artystów, którzy nosili nazwisko (...).

Nieskuteczny jest podniesiony w apelacji zarzut naruszenia przez sąd pierwszej instancji przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Niesprawdzenie wartości przedmiotu przez sąd okręgowy na zarzut pozwanego, jakkolwiek stanowi uchybienie procesowe, w żaden sposób nie mogło wywrzeć wpływu na wynik niniejszej sprawy. Sprawdzenie i ustalenie wartości przedmiotu sporu w niektórych sprawach majątkowych może skutkować, na etapie postępowania przed sądem pierwszej instancji, jedynie uznaniem się przez sąd za niewłaściwy rzeczowo i przekazaniem sprawy sądowi właściwemu lub ustaleniem opłaty od pozwu w zmienionej wysokości. Przedmiotem niniejszej sprawy są roszczenia z czynów nieuczciwej konkurencji, do rozpoznania których na podstawie art. 17 pkt 4<sup>3</sup> k.p.c. właściwy jest sąd okręgowy, bez względu na wartość przedmiotu sporu. Powstały na skutek ustalenia wyższej wartości przedmiotu sporu obowiązek uzupełnienia opłaty od pozwu również nie miałyby wpływu na przebieg postępowania, albowiem nawet w przypadku jej nieuiszczenia, stosownie do art. 130<sup>3</sup>§ 2 k.p.c., nie wstrzymywałoby to biegu postępowania.

Mając powyższe na uwadze sąd apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. zmienił zaskarżony wyrok sądu pierwszej, oddalając żądanie powoda w zakresie dotyczącym zakazania pozwanemu posługiwania się elementem słownym (...) dla oznaczania towarów i usług, w części w jakiej obejmowało ono również wspólnotowy znak towarowy. W pozostałej części sąd apelacyjny oddalił apelację na podstawie art. 385 k.p.c., jako bezzasadną.

O kosztach postępowania apelacyjnego rozstrzygnięto na podstawie art. 100 k.p.c., obciążając nimi w całości stronę pozwaną jako przegrywającą sprawę, albowiem powód uległ tylko co do nieznaczącej części swojego żądania. Na zasądzone koszty składa się wynagrodzenie pełnomocnika powoda w stawce minimalnej.