

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 marca 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: SSA Jan Szachulowicz

Sędziowie: SA Jolanta de Heij-Kaplińska (spr.)

SO del. Emilia Szczurowska

Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Mikiciuk

po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2018 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa głównego Grupa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w P.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W., (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W., (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W.

o ochronę prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego

i z powództw wzajemnych

(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W.

przeciwko Grupa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w P.

o stwierdzenie nieważności unijnego znaku towarowego

na skutek apelacji powoda głównego (pозwanego wzajemnego)

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 13 czerwca 2016 r. sygn. akt XXII GWzt 81/15

1. oddala apelacje;

2. zasądza od Grupa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w P. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. kwotę 2 520 zł (dwa tysiące pięćset dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym;

3. zasądza od Grupa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w P. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. kwotę 2 520 zł (dwa tysiące pięćset dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym;

4. zasądza od Grupa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w P. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. kwotę 2 520 zł (dwa tysiące pięćset dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

VII AGa 153/18

UZASADNIENIE

22 grudnia 2015 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. (obecnie Grupa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) wniosła o:

I. zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością we W. naruszania praw z rejestracji słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) C. (...), poprzez:

1. zakazanie używania słownego znaku towarowego (...) (...) (...) w związku z: usługą sprzedaży, oferowania, importowania i eksportowania, reklamy, w tym w Internecie towarów: armatura i ceramika sanitarna, płytki ceramiczne, glazura i terakota, wyposażenie łazienek, wyposażenie wnętrz biurowych oraz mieszkalnych, chemia budowlana, niemetalowe oraz metalowe wyroby budowlane, meble; pośrednictwa handlowego polegającego na kojarzeniu partnerów handlowych; organizowania szkoleń, spotkań, konferencji, warsztatów; jak i architektów, designerów, doradców wyposażenia wnętrz w zakresie wyboru i doboru produktów dla wyposażenia wnętrz; usługi projektowania wnętrz; stylizacji, architektury; publikacjami elektronicznymi online,

w ten sposób, że zakazuje się używania w dokumentach handlowych, do oznaczania budynków – w tym sklepów, salonów sprzedaży i magazynów, jak i używania w nazwach domeny internetowej, w tekstach stron internetowych (...) i (...) oraz na portalach społecznościowych i YouTube oznaczeń zawierających człon słowny (...), w tym takich jak: (...) oraz w postaci: ;

2. zobowiązanie do zmiany firmy i nazwy prowadzonego przez pozwaną przedsiębiorstwa, poprzez rezygnację z używania w firmie członu słownego (...), ewentualnie używanie obok niego dodatkowego odróżniającego oznaczenia - w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku;

3. zakazanie używania domen internetowych (...) oraz (...)

II. zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością we W. naruszania praw z rejestracji słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) C. (...), poprzez:

1. zakazanie używania słownego znaku towarowego (...) (...) w związku z: usługą zarządzania nieruchomościami, sklepami, wynajmowania obiektów, zwłaszcza wynajmu hal ekspozycyjnych, sprzedaży, magazynów dla towarów takich jak: armatura i ceramika sanitarna, płytki ceramiczne, glazura i terakota, wyposażenie łazienek, wyposażenie wnętrz biurowych oraz mieszkalnych, chemia budowlana, niemetalowe oraz metalowe wyroby budowlane, meble oraz doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą,

w ten sposób, że zakazuje się używania w dokumentach handlowych, do oznaczania budynków – w tym sklepów, salonów sprzedaży i magazynów, jak i używania w nazwie domeny internetowej, w tekstach stron internetowych (...) i (...) oznaczeń zawierających człon słowny C., w tym takich jak: (...) oraz w postaci: ;

2. zobowiązanie do zmiany firmy i nazwy prowadzonego przez pozwaną przedsiębiorstwa, poprzez rezygnację z używania w firmie członu słownego (...) w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku;

3. zakazanie używania domen internetowych (...) oraz (...) w tym również poprzez odwoływanie się do tych stron i przekierowywanie na ww. strony internetowe;

III. zasądzenie od pozwanych kosztów procesu.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we W. zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. Wystąpiły z pozwami wzajemnymi domagając się unieważnienia znaku towarowego (...) (C. (...)) w odniesieniu do wszystkich usług, dla których znak ten jest chroniony. Wskazały, że dokonując zgłoszenia powód działał w złej wierze, dążąc do zapewnienia sobie wyłączności i pozbawienia pozwanych możliwości dalszego używania ich oznaczeń. Spółka (...) zarzuciła także naruszenie przysługującego jej wcześniej prawa do firmy.

W sprawie oznaczonej sygn. akt XXII GWz 86/15 spółka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. (obecnie Grupa (...)) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) wniosła o:

I. zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością we W. naruszenia praw z rejestracji słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) C. (...), poprzez:

1. zakazanie używania słownego znaku towarowego (...) (...) w związku z: usługą sprzedaży towarów: armatura i ceramika sanitarna, płytki ceramiczne, glazura i terakota, wyposażenie łazienek, wyposażenie wnętrz biurowych i mieszkalnych, chemia budowlana, niemetalowe i metalowe wyroby budowlane, meble; pośrednictwa handlowego polegającego na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi doradztwa handlowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, usługi budowlane, architektów, designerów, doradców wyposażenia wnętrz w zakresie wyboru i doboru produktów dla wyposażenia wnętrz; usługi projektowania wnętrz; stylizacji, architektury, usługi projektowania basenów, obiektów publicznych, oraz wnętrz, ekspertyzy w zakresie budownictwa, wyposażenia i architektury wnętrz; organizowania szkoleń, spotkań, konferencji, warsztatów

w ten sposób, że zakazuje się używania w dokumentach handlowych, do oznaczania budynków – w tym sklepów, salonów sprzedaży i magazynów, jak i używania w nazwie domeny internetowej, w tekstach stron internetowych (...) oznaczeń zawierających człon słowny C., w tym takich jak: (...), (...) oraz w postaci ;

2. zobowiązanie do zmiany firmy i nazwy prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa, poprzez rezygnację z używania w firmie członu słownego (...) w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku;

3. zakazanie używania domen internetowych (...) oraz (...)

II. zasądzenie kosztów procesu.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we W. zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów postępowania. W pozwie wzajemnym wniosła o stwierdzenie nieważności znaku towarowego (...) (C. (...)) w odniesieniu do wszystkich usług, dla których znak ten jest chroniony.

Na podstawie art. 219 k.p.c. postanowieniem wydanym 27 stycznia 2016 r. w sprawie sygn. akt XXII GWz 86/15 Sąd połączył sprawę do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą sygn. akt XXII GWz 81/15.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. wniosła o oddalenie powództw wzajemnych, twierdząc że nie istnieją podstawy unieważnienia jej znaku towarowego. Zarzuciła, że powódki wzajemne nie wykazały naruszenia ich praw ani nie udowodniły złej wiary uprawnionej.

O wniesieniu pozwów wzajemnych Sąd zawiadomił Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrzny (obecnie Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej).

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w sprawach połączonych z powództw głównych GRUPA (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w P. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością we W., (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością we W. oraz (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością we W.

W. o ochronę prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego i z powództw wzajemnych (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. oraz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. przeciwko GRUPA (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w P. o stwierdzenie nieważności unijnego znaku towarowego oddalił powództwo główne i zasądził od GRUPA (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w P. kwoty po 857 (osiemset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W.. Ponadto orzekając o powództwach wzajemnych stwierdził nieważność słownego unijnego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr (...) na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. (obecnie GRUPA (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w P.) i zasądził od GRUPA (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w P. kwoty po 4.497,29 (cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem 29/100) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W., na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. i na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W..

Powyższy wyrok został wydany na podstawie następujących ustaleń faktycznych i rozważań prawnych:

Założona przez J. K. w marcu 1995 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. (obecnie Grupa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji wyrobów ogniotrwałych, pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, ceramicznych wyrobów sanitarnych, kafli i płytek. Powód główny aktywnie działa na (...) rynku wyposażenia łazienek i kompleksowego wykończenia wnętrz. Posiada swoje salony firmowe także w największych miastach P.. W ostatnich latach zdobył liczne wyróżnienia za aktywną działalność na rynku armatury łazienkowej.

Spółka zarządzana m.in. przez J. K., L. F. i M. K. (1) pełniła z początku funkcję oddziału prowadzonej przez J. K. działalności gospodarczej, by stać się później samodzielnym podmiotem rynkowym.

Spółka jest właścicielem słownego unijnego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej ((...)) pod nr. (...) z pierwszeństwem od dnia zgłoszenia - 3 sierpnia 2011 r. dla usług w klasach klasyfikacji nicejskiej:

35. usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpośrednią następujących towarów: armatura i ceramika sanitarna, płytki ceramiczne, glazura i terakota, wyposażenie łazienek, wyposażenie wnętrz biurowych oraz mieszkalnych, chemia budowlana, niemetalowe oraz metalowe wyroby budowlane, meble; zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, centrami handlowymi, punktami usługowym, sklepami - detalicznymi, hurtowymi, internetowymi; usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych; usługi agencji importowo-eksportowych; usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych; pokazy towarów, handlowe wystawy oraz targi; usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów; usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi; doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą; usługi w zakresie design-managementu; opracowywanie systemów ocen pracowniczych.

41. organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kongresów, konferencji; organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych; usługi tłumaczeniowe; kształcenie ustawiczne; usługi w zakresie edukacji i nauczania; opracowywanie planów szkoleniowych; publikowanie książek i materiałów dydaktycznych; nagrywanie materiałów dydaktycznych; organizowanie wystaw, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją; publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line; doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia; organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych; organizowanie konkursów, gier losowych i loterii; usługi administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych;

produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz video, ich rozpowszechnianie; usługi fotograficzne; montaż programów radiowych i telewizyjnych.

42. usługi architektów, designerów, doradców wyposażenia wnętrz w zakresie wyboru i doboru produktów dla wyposażenia wnętrz; wzornictwo przemysłowe, stylizacja, architektura; usługi projektowania basenów, obiektów publicznych oraz wnętrz: mieszkalnych, biurowych, gastronomicznych, łazienek; ekspertyzy w zakresie budownictwa, wyposażenia i architektury wnętrz.

21 września 2008 r. powód główny dokonał zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP słowno-graficznego znaku towarowego (Z. (...)) dla usług w klasach 35. i 42. klasyfikacji nicejskiej.

Sąd Okręgowy ustalił, że strony postępowania mają wspólne korzenie sięgające lat 90-tych XX wieku. Spółki były zakładane i zarządzane przez J. K., który już 30 grudnia 1989 r. zarejestrował prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej pod firmą (...). P.H. (...), m.in. w zakresie produkcji materiałów budowlanych, handlu materiałami budowlanymi, instalacyjnymi, sanitarnymi. Posługiwał się przy tym słownym i graficznym oznaczeniem (...).

31 marca 1993 r. J. K. dokonał w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia słownego znaku towarowego (...) (R. (...)) dla towarów i usług w klasach 1, 2, 6, 8, 11, 17, 19, 20, 21, 37, 39 klasyfikacji nicejskiej, tj. kleje, produkty malarskie, metalowe materiały budowlane, narzędzia do układania płytek ceramicznych, instalacje sanitarne, armatura, aparaty oświetleniowe, grzewcze, urządzenie, wykładziny łazienkowe klimatyzacyjne, wykładziny łazienkowe, materiały uszczelniania i izolowania, materiały budowlane: płytki i kształtki ceramiczne, elewacyjne, podłogowe, ścienne, basenowe, glazura i terakota, tynki mineralne; meble, meble łazienkowe; naczynia, wyroby ze szkła, porcelany, fajansu, przybory toaletowe; usługi budowlane; usługi transportowe i magazynowania. Następnie, 8 października 1993 r. zgłosił słowno-graficzny znak towarowy (R. (...)), dla towarów i usług w klasach 1, 2, 3, 6, 8, 11, 17, 19, 20, 21, 27, 37, 42 klasyfikacji nicejskiej.

W latach 1995-1996 r. założone zostały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: C. W., C. P. i C. O., prowadzące w sposób bezkonfliktowy działalność gospodarzą na określonej części terytorium Polski. W każdym przypadku to J. K. podejmował decyzję o użyciu w firmie oznaczenia "C.". Zawierał także umowy licencyjne, na podstawie których spółki były upoważnione do używania jego znaków towarowych. Od momentu powstania spółek działalność J. K. koncentrowała się na usługach doradczych i konsultingowych.

Sąd Okręgowy wskazał, że w listopadzie 2000 r. doszło do zawarcia porozumienia (...) spółek (...), C. P. i C. O. w przedmiocie udzielenia im przez J. K. nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na posługiwanie się zastrzeżonym na jego rzecz słowno-graficznym znakiem towarowym (...) przez okres funkcjonowania grupy spółek (...). W treści § 8 tego porozumienia zastrzeżono, że prawo do nieodpłatnego korzystania ze znaku będzie przysługiwać spółkom tylko wówczas, gdy współnikami będą: strony umowy wspólnie, J. K., wspólnie dzieci stron lub M. K. (1) wraz z ich wspólnymi dziećmi.

Dalej Sąd ustalił, że 19 grudnia 2000 r. J. K. i M. K. (1) dokonali podziału majątku dorobkowego w ten sposób, że jedynym udziałowcem spółek (...) został J. K., zaś M. K. (1) przejęła większość udziałów w spółce (...).

7 listopada 2002 r. J. K. zawarł ze spółką (...) umowę licencyjną upoważniającą powoda głównego do używania słowno-graficznego znaku towarowego (...). Umowa ta została wypowiedziana pismem datowanym 10 sierpnia 2007 r. przez licencjodawcę, który uznał, że spółka utraciła prawo używania słownego znaku (...) i wystąpił przeciwko niej na drogę sądową. Wyrokiem wydanym 19 listopada 2009 r. w sprawie sygn. akt IX GC 426/09 Sąd Okręgowy w P. zakazał spółce (...) naruszenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy (...) nr R. (...), to jest posługiwania się oznaczeniem (...) w prowadzonej działalności gospodarczej. Apelacja pozwanej została oddalona przez Sąd Apelacyjny w P. w dniu 11 marca 2010 r. w sprawie sygn. akt I ACa 108/10.

Sąd Okręgowy podkreślił, że dla zabezpieczenia swych interesów gospodarczych i zapewnienia ochrony przed kolejnymi działaniami J. K. spółka (...) wystąpiła o wygaszenie jego prawa ochronnego na słowny znak towarowy (...).

(...). Decyzja uwzględniająca wniosek została wydana 7 kwietnia 2011 r. (Sp.142/09). Urząd Patentowy RP stwierdził w niej wygaśnięcie prawa z dniem 4 października 2006 r. Skarga złożona przez J. K. została oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z 4 października 2012 r. (VI SA/Wa 1372/12), a 8 maja 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną uprawnionego (II GSK 375/13).

Według ustaleń Sądu Okręgowego, założona w listopadzie 1996 r. przez (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji ceramiki szlachetnej, materiałów i wyrobów ogniotrwałych, płytek ceramicznych oraz ceramiki budowlanej. Salony pozwanej głównej znajdują się m.in. w O., Ł., K.. Spółka prowadzi także sprzedaż poprzez sklep internetowy na stronie (...) pl. (...) jakość usług świadczonych przez tę spółkę została potwierdzona licznymi nagrodami zdobywanymi na przestrzeni lat. Spółka (...) jest od 21 stycznia 2011 r. abonentem nazwy domeny internetowej (...) Od swego powstania nieprzerwanie używa oznaczenia (...) w firmie (do października 2007 r. jako C. W.). Na podstawie umowy zawartej 20 października 2007 r. z J. K. uprawniona była do bezpłatnego używania znaku (...).

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. powstała w sierpniu 2012 r. poprzez wydzielenie części majątku spółki (...). Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania i wynajmu nieruchomości.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych. Od swego powstania w lipcu 2007 r. nieprzerwanie używa oznaczenia (...) w firmie, w nazwach domen internetowych (...), na stronach internetowych, także w słowach kluczowych stron internetowych, gdzie oferuje i reklamuje swe usługi. Spółka cieszy się dobrą opinią na rynku budowlanym. Na podstawie umowy zawartej 20 października 2007 r. z J. K. uprawniona była do bezpłatnego używania znaku towarowego (...).

Okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c. Sąd Okręgowy ustalił na podstawie zaoferowanych przez strony dowodów. W przeważającej części wynikają one z dokumentów urzędowych i prywatnych, niekwestionowanych wzajemnie przez strony (często zgodnie powoływanych) i niebudzących wątpliwości Sądu co do ich autentyczności. Wynikają z nich prawo wyłączne spółki Grupa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa do unijnego znaku towarowego oraz okoliczności jego nabycia. Odpisy z KRS, zeznania świadków i stron oraz wydruki ze stron internetowych dowodzą w sposób niewątpliwy nieprzerwanego używania przez strony oznaczenia (...) w firmie i nazwie prowadzonego przedsiębiorstwa od momentu założenia każdej ze spółek, a także ich personalnych i kapitałowych powiązań z J. K., który jako pierwszy na rynku polskim użył w firmie oznaczenia (...).

Wcześniej niż data nabycia wyłączności używania znaku unijnego (...) prawa do firmy przynależne spółkom (...) (z której wydzieliła się (...)) i (...) wynikają w sposób niewątpliwy z odpisów z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zastrzeżenia pozwanej wzajemnej Sąd Okręgowy uznał za nieuzasadnione, skoro sama odwołuje się do faktu używania spornego oznaczenia, opierając na nim dochodzone pozwami głównymi roszczenia.

Zdaniem Sądu Okręgowego zeznania świadków oraz J. K. i T. D. uzupełniają stan faktyczny o relacje stron i osób powiązanych z nimi gospodarczo, prowadząc do stwierdzenia zgodnego istnienia na rynku i wzajemnego tolerowania używania oznaczenia (...) przez osoby powiązane z J. i M. K. (1) od 1995 r. aż do konfliktu zaistniałego w 2007 r. w efekcie wypowiedzenia przez J. K. umowy licencyjnej, a następnie wystąpienia na drogę sądową z żądaniem zaniechania używania znaku (...).

Sąd Okręgowy zaznaczył, że kwestią sporną była zła wiara pozwanego wzajemnego w dacie zgłoszenia znaku unijnego (...), która miała stanowić jedną z podstaw unieważnienia. Dokonana przez Sąd ocena została oparta na niewątpliwym stwierdzeniu wiedzy uprawnionej o istnieniu i prowadzeniu przez innych przedsiębiorców od wielu lat działalności gospodarczej pod firmą (...) (lub z elementem C.) oraz na zeznaniach T. D., z których wynikało, że spółka (...) chciała w ten sposób przeciwstawić się żądaniom J. K. i podmiotów powiązanych z nim gospodarczo zaniechania używania znaku (...) przez powódkę główną. T. D. przyznał, że o zamiarze zgłoszenia znaku towarowego (...) i wynikającej z

tego wyłączności używania nie powiadomiła ona żadnego z przedsiębiorców używających przed 2011 r. oznaczenia (...) w obrocie gospodarczym.

Sąd Okręgowy ocenił jako wiarygodne zeznania świadków T. D. i J. K., którzy w sposób spójny i korespondujący z pozostałym materiałem dowodowym przedstawili okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Sąd miał przy tym na uwadze fakt, że osoby słuchane w charakterze stron, starały się przedstawić własną korzystną z ich punktu widzenia wersję poszczególnych zdarzeń składających się na ustalony stan sprawy. Wskazane dowody tworzą logiczną całość i pozwalają na ustalenie stanu faktycznego w stopniu wystarczającym dla wyrokowania, przy wysnuwaniu wniosków zgodnych z zasadami logicznego rozumowania i opartych na doświadczeniu życiowym.

Czyniąc ustalenia faktyczne Sąd Okręgowy pominął twierdzenia i dowody zaoferowane przez spółkę (...), a dotyczące jej wcześniejszego prawa do firmy (prawo to nie stanowiło podstawy dochodzonych roszczeń ani nie wiąże się z nim pierwszeństwo używania znaku towarowego) oraz zasług M. K. (1) dla wyników gospodarczych spółek (...), uznając że nie jest to spór o to, kto miał większy wkład w powstanie i sukces rynkowy stron.

W pierwszej kolejności Sąd Okręgowy ocenił nieważność unijnego znaku towarowego powołując się na przepis art. 99 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16/12/2015 r.), z którego wynika dla sądów właściwych w sprawach unijnych znaków towarowych obowiązek uznania znaku za ważny, o ile nieważność nie zostanie skutecznie zaprzeczona:

- w postępowaniu wywołanym pozwem wzajemnym,
- w postępowaniu przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienia (domniemanie ważności).

Podstawę unieważnienia stanowić może m.in.:

1. zła wiara zgłaszającego w momencie dokonywania zgłoszenia znaku (art. 52 ust. 1b),
2. przypadek, gdy używanie znaku może być zabronione z uwagi na inne, wcześniej nabyte prawo chronione przepisami ustawodawstwa unijnego lub krajowego, w szczególności:
 - a. prawo do nazwy (nazwiska);
 - b. prawo do wizerunku;
 - c. prawo autorskie;
 - d. prawo własności przemysłowej (art. 53 ust. 2).

Unijny znak towarowy nie może jednak zostać unieważniony, gdy właściciel takiego prawa określonego wyraźnie zezwolił na rejestrację przed wystąpieniem o unieważnienie (ust. 3).

W każdym przypadku, zgodnie z art. 52 ust. 3 (i w zw. z art. 53 ust. 5), gdy podstawa unieważnienia istnieje jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których unijny znak towarowy jest zarejestrowany, stwierdza się nieważność jedynie w odniesieniu do tych towarów lub usług.

Sąd Okręgowy uznał za słuszne zarzuty stawiane przez powodów wzajemnych naruszenia nabytych przed datą zgłoszenia 3 sierpnia 2011 r. słownego unijnego znaku towarowego (...) (nr (...)) praw do firmy spółek (...). Z wpisów do rejestru przedsiębiorców KRS wynika, że pierwsza z nich została założona w 1996 r., druga zaś w 2007 r., co więcej (potwierdza to zgromadzony w sprawie materiał dowodowy) prawa te wykonywały i wykonują do chwili obecnej.

Sąd Okręgowy wskazał, że firma, jako nazwa handlowa jest przedmiotem ochrony prawa własności przemysłowej, zgodnie z art. 1 ust. 2 Konwencji związkowej paryskiej z 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej (Akt sztokholmski z 14/07/1967 r.). Jej art. 8 stanowi, że nazwa handlowa będzie chroniona we wszystkich Państwach będących członkami Związku bez obowiązku zgłoszenia lub rejestracji niezależnie od tego, czy stanowi ona, czy nie stanowi części znaku towarowego.

W myśl art. 43² k.c. firma stanowi oznaczenie, pod którym działa przedsiębiorca. Zgodnie z art. 43⁵ k.c., firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Z zestawienia art. 43² k.c. i art. 43⁹ k.c. wynika, że firma powinna stanowić oznaczenie pozwalające na odróżnienie od siebie poszczególnych przedsiębiorców uczestniczących w obrocie gospodarczym. Z powodu swojej roli odróżniającej, zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorców cieszących się uznaniem na rynku i czyniących wymierne nakłady na reklamę swojej marki, firma może być nośnikiem znacznej wartości majątkowej (choć jest niezbywalna). Może ona pozwalać konsumentom na identyfikację produktów lub usług danego podmiotu i wywoływać u nich skojarzenia z czyjąś renomą albo jakością produktów lub usług.

Przepis art. 43¹⁰ k.c. stanowi, że przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W przypadku dokonania naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia. Ochrona opiera się na zasadzie domniemania bezprawności, rozumianej jako niezgodność zachowania z szeroko rozumianym porządkiem prawnym. Naruszeniem jest każde, nie oparte na własnym prawie, użycie cudzej firmy w jej pełnym brzmieniu bądź jej charakterystycznej części, bez względu na winę lub świadomość naruszenia.

Naruszenie prawa do firmy może przybrać różne formy, charakteryzując się z zasady intencją skorzystania z renomy uprawnionego, „wdarcia się” w jego klientelę (P. Książak, M. Pyziak-Szafnicka (red.), „Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna”, LEX 2014, pkt 3 komentarza do art. 43¹⁰ k.c.), np. poprzez wywołanie u niej mylnego wyobrażenia o istnieniu powiązania pomiędzy podmiotem uprawnionym, a podmiotem, który narusza cudze prawa. Roszczenie o zaniechania działań zagrażających prawu do firmy ma prewencyjny charakter, ma zapobiec dokonywaniu naruszeń, o których mowa wyżej. Dla możliwości jego podniesienia, ustawa wymaga spełnienia kumulatywnie dwóch przesłanek:

1. zaistnienie działania jednego przedsiębiorcy zagrażające firmie uprawnionego,
2. bezprawność ww. działania.

Co do pierwszej przesłanki, Sąd Okręgowy podzielił zapatrywanie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wyrażone w wyroku z 26 lipca 2012 r. (I ACa 486/12), że zagrożenie prawa do firmy ma miejsce, gdy z okoliczności sprawy wynika, iż firma przedsiębiorcy została użyta w taki sposób, który wiąże się z ryzykiem pomyłki co do tożsamości przedsiębiorców. Pojęcie to należy interpretować szeroko – włączając w to ich wzajemną relację – występowania (albo nie) między nimi powiązań prawnych lub gospodarczych. Prawo do firmy jest zagrożone, gdy nieuprawnione korzystanie z niej przez innego przedsiębiorcę prowadzi do nieusprawiedliwionego czerpania zysków z nakładów inwestycyjnych uprawnionego na reklamę albo naraża na szwank renomę uprawnionego. Z zagrożeniem, o którym mowa w art. 43¹⁰ k.c., musi wiązać się realne ryzyko naruszenia prawa do firmy (por. M. Modrzejewska w: J. Okolski, M. Modrzejewska (red.), „Prawo handlowe”, Warszawa 2012).

Przesłance bezprawności działania należy przypisać znaczenie niemożności przeciwstawienia cudzemu prawu do firmy własnego prawa do korzystania z takiego samego lub podobnego oznaczenia, wynikającego np. z umowy licencyjnej lub posiadanego nazwiska (tak w: R. Skubisz, „Prawo do firmy i jego ochrona”, Państwo i Prawo 1993.1.25, str. 27). Zakres opisanej wyżej ochrony nie jest przy tym ograniczony terytorialnie, ani przedmiotowo przez zakres działania przedsiębiorców (tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 4/11/2006 r., I ACa 560/04, OSA 2006). Świadomość lub wina podmiotu naruszającego są w świetle art. 43¹⁰ k.c. irrelevantne. Powoda obciąża dowód, że przysługuje mu prawo do firmy i że jego firma jest realnie zagrożona naruszeniem. Ponieważ bezprawność

domniemywa się, to pozwanego obciąża dowód braku bezprawności, a nie powoda dowód jej wystąpienia (za M. Modrzejewską w: J. Okolski, M. Modrzejewska, op. cit).

Zdaniem Sądu Okręgowego nie ma wątpliwości, że zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego (...) kolidowało z prawami powodów wzajemnych – spółek (...). Dowodzą tego choćby żądania pozwów, w których Grupa (...) domaga się m.in. zakazania pozwanym głównym używania oznaczenia (...) w firmie i w nazwie prowadzonego przez nie przedsiębiorstwa. Nie baczy przy tym na pierwszeństwo praw do firmy ani na wieloletnią zgodną koegzystencję stron na tym samym rynku. Ze względu na obecne brzmienie art. 12 ust. 1a rozporządzenia, ze względu na ich firmę, pozwani główni – jako osoby prawne – nie mogliby skutecznie sprzeciwić się Grupie C. w wyłącznym używaniu znaku (...) w obrocie gospodarczym.

Naruszenie przez spółkę Grupa (...) praw do firmy spółek (...) (z której wydzielona została (...)) i (...) uzasadnia stwierdzenie nieważności unijnego znaku towarowego (...) na podstawie art. 53 ust. 2a rozporządzenia.

Sąd Okręgowy uznał również istnienie przesłanki do unieważnienia unijnego znaku towarowego (...) ze względu na złą wiarę uprawnionego w momencie zgłoszenia. Okoliczności wskazane i udowodnione przez powodów wzajemnych są wystarczające dla obalenia dobrej wiary, którą należało domniemywać, zgodnie z art. 7 k.c.

Zgodnie z zasadami sformułowanymi w stanowiącym odpowiedź na pytanie prejudycjalne wyroku wydanego przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości 11/06/2009 r. w sprawie C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, w celu oceny istnienia złej wiary zgłaszającego w rozumieniu art. 52 ust. 1b rozporządzenia sąd krajowy zobowiązany jest uwzględniać wszelkie istotne czynniki właściwe w danym przypadku i istniejące w chwili dokonywania zgłoszenia dotyczącego rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego, a w szczególności:

- okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji;
- zamiar uniemożliwienia przez zgłaszającego dalszego używania tego oznaczenia przez osobę trzecią; a także
- stopień ochrony prawnej, z której korzystają oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgłoszone do rejestracji.

Domniemanie znajomości przez zgłaszającego faktu używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia, o którego rejestrację wniesiono, może wynikać w szczególności z ogólnej znajomości w odnośnym sektorze gospodarczym faktu takiego używania, przy czym o takiej znajomości można wnioskować zwłaszcza na podstawie czasu trwania takiego używania. Im dłużej trwa to używanie, tym bardziej jest bowiem prawdopodobne, że zgłaszający wiedział o tym w momencie dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego. Trybunał jednocześnie stwierdził, iż należy jednak uznać, że okoliczność, iż zgłaszający wie lub powinien wiedzieć, że osoba trzecia używa od dawna w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia, o którego rejestrację wniesiono, nie wystarczy sama w sobie do stwierdzenia złej wiary zgłaszającego. Należy bowiem wziąć pod uwagę zamiar zgłaszającego w odpowiednim momencie, który jest elementem subiektywnym, jaki powinien być ustalony poprzez odniesienie się do obiektywnych okoliczności danej sprawy.

Trybunał uznał także, iż przy ocenie istnienia złej wiary zgłaszającego można wziąć pod uwagę stopień powszechnej znajomości, którą cieszy się oznaczenie w chwili dokonywania jego zgłoszenia do rejestracji jako znaku towarowego. Taki stopień powszechnej znajomości mógłby właśnie uzasadniać interes zgłaszającego polegający na zapewnieniu jego oznaczeniu szerszej ochrony prawnej.

Za przyjęciem po stronie zgłaszającego złej wiary może również przemawiać fakt istnienia przez zgłoszeniem spornego znaku bezpośrednich lub pośrednich stosunków pomiędzy stronami sporu (tak Sąd Unii Europejskiej w wyroku z 1/02/2012 r. w sprawie T-291/09 Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL).

Sąd Okręgowy zwrócił uwagę na tezy zawarte w przedstawionej 12 marca 2009 r. opinii Rzecznika Generalnego Eleanor Sharpston, wg której sąd krajowy musi wziąć pod uwagę wszystkie dostępne dowody, na podstawie których można ustalić, czy zgłaszający świadomie działał w sposób niezgodny z akceptowanymi standardami uczciwego lub etycznego zachowania. W szczególności:

– zamiar uniemożliwienia innym używania podobnych oznaczeń w odniesieniu do podobnych towarów może być niezgodny z takimi standardami, jeśli zgłaszający był lub powinien być świadomy, że inni używają już zgodnie z prawem podobnych oznaczeń, w szczególności jeśli używanie to miało miejsce na znaczną skalę i trwało przez dłuższy czas, a także przysługiwał mu pewien zakres ochrony prawnej, oraz jeśli charakter oznaczenia do pewnego stopnia podyktowany był ograniczeniami technicznymi lub handlowymi;

– jednakże zamiar taki nie musi być niezgodny z tymi standardami, jeśli samemu zgłaszającemu przysługiwał podobny lub większy zakres ochrony prawnej w odniesieniu do znaku, którego dotyczy zgłoszenie, oraz jeśli zgłaszający używał go w taki sposób, w takim zakresie i przez taki czas, że używanie przez inne osoby podobnych oznaczeń może być uznane za czerpanie nienależnej korzyści ze znaku zgłaszającego, oraz jeśli te inne osoby nie były ograniczone w możliwości wyboru oznaczeń, które nie byłyby podobne do zgłoszonego znaku.

Zdaniem Sądu Okręgowego ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że pozwany wzajemny, jako podmiot pierwotnie powiązany kapitałowo i personalnie z J. K. przez wiele lat za jego zgodą używał w swej działalności gospodarczej znaku towarowego (...) należącego do J. K.. Wiedział nie tylko o jego prawach (jedno z nich skutecznie wygasił), ale także o prawach spółek C. i (...). Zgłaszając znak unijny do rejestracji nie zawiadomił ich o zamiarze ubiegania się o wyłączność jego używania dla usług w takim zakresie, że mogło to kolidować z prawami i interesami gospodarczymi powodów głównych (winno być wzajemnych). I nie chodzi tu wyłącznie o prawa do znaków towarowych J. K. i jego licencjohorców. Fakt wygaszenia znaku R. (...) z dniem 4 października 2006 r. nie skutkowało zniknięciem ze sfery prawnej praw innych osób do używanych przez nie nazw handlowych (firm), ani ochrony nazw przedsiębiorstw przed czynami nieuczciwej konkurencji.

Udział w procedurze zgłoszeniowej profesjonalnego pełnomocnika – rzecznika patentowego, zdaniem Sądu Okręgowego, przekonuje o świadomości zarządu spółki C. P., że rejestracja oznaczenia (...), jako znaku towarowego będzie kolidowała z tymi prawami. Nie tylko mieli tego świadomość, ale co więcej dążyli do tego by wyeliminować je z obrotu, zapewnić sobie wyłączność i zabezpieczyć się przed roszczeniami wówczas konkurentów rynkowych. Taki zamiar zgłaszającego wynika z zeznań T. D.. Jego zaprzeczenie działania w złej wierze nie może mieć decydującego znaczenia, chodzi bowiem o obiektywną ocenę zaistniałych przed 3 sierpnia 2011 r. faktów.

Nawet gdyby zgłoszenie unijnego znaku (...) nie miało wyłącznie na celu odwetu za działania J. K. żądającego zakazania spółce (...) używania znaku R. (...), to świadomość istnienia wcześniejszych praw do firmy spółek (...) i ubieganie się o prawo, które z nimi koliduje, wyłączając ich wykonywanie nie mieści się w pojęciu dobrej wiary, szczególnie, że zgłaszający i spółka (...) bezkonfliktowo prowadziły działalność gospodarczą od 15 lat. Zdecydowanie odbiega od uczciwych praktyk handlowych, gdzie konkurenci rynkowi respektują prawa nabyte przez innych uczestników rynku, nie podejmują względem nich działań, zyskując przewagę konkurencyjną nie jakością swych towarów i usług, lecz uniemożliwiając używanie nazwy handlowej, którą w kontaktach z klientami i kontrahentami posługują się od wielu lat (nawet 22, jak w przypadku J. K.).

Sąd Okręgowy na podstawie art. 52 ust. 1b i art. 53 ust. 2a rozporządzenia orzekł o unieważnieniu unijnego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w EUIPO pod nr (...) bez ograniczenia wynikającego z ust. 5 art. 53, uwzględniając w całości powództwa wzajemne (art. 100 rozporządzenia).

Dla rozstrzygnięcia o kosztach sądowych Sąd Okręgowy zastosował art. 98 k.p.c. i do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zaliczył wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony (§ 3 art. 98 k.p.c.). Opłaty określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002

r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia (§ 2 ust.1.). Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju (§ 4 ust.1.). W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zł (§ 11 ust. 1 pkt 18).

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia (§ 2 ust.1.). Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3 i 4, z tym, że nie może być ona wyższa od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju (§ 4 ust.1.). W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zważywszy na charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd Okręgowy uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocników powodów wzajemnych wykonujących zawód adwokata i radcy prawnego będzie wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysokości (1.680 zł + 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa).

Sąd przyznał powodkom wzajemnym od pozwanej wzajemnej – w równych częściach - zwrot kosztów stawiennictwa świadków w łącznej kwocie 951,88 zł.

Sąd Okręgowy odnośnie naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego zauważył, że przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy oznaczenie to jest:

- a. identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;
- b. identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- c. identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

W przypadku, gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających jego groźbę. Stosuje również - zgodnie z przepisami swego prawa krajowego - środki zapewniające przestrzeganie zakazu (art. 102 ust.1). Odnosi się to do przepisów ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.

Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia, unijny znak towarowy od początku nie powoduje skutków określonych w rozporządzeniu w zakresie, w jakim został unieważniony. Uwzględnienie powodztw wzajemnych w całości przez unieważnienie unijnego znaku towarowego (...) pozbawiło spółkę Grupa (...) ochrony wynikającej z art. 102 w zw. z art. 9 ust. 2 rozporządzenia.

O kosztach naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego Sąd orzekł na zasadzie odpowiedzialności za wynik sporu z art. 98 k.p.c. Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd Okręgowy uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocników powodów wzajemnych wykonujących zawód adwokata i radcy prawnego będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości.

Apelację złożył powód główny/pozwany wzajemny zaskarżając wyrok w całości z powództwa głównego i w całości z powództwa wzajemnego oraz wniosł:

I. w zakresie powództwa głównego o:

1. zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie powództwa głównego w całości w stosunku do każdego z pozwanych głównych/ powodów wzajemnych,
2. zasądzenie od pozwanych głównych/powodów wzajemnych na rzecz powoda głównego/pozwanego wzajemnego kosztów postępowania za obydwie instancje według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości podwójnej stawki minimalnej

bądź ewentualnie o:

3. uchylenie zaskarżonego wyroku w całości w zakresie powództwa głównego i w całości w zakresie powództwa wzajemnego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji,
4. nadto na podstawie art. 380 k.p.c. o rozpoznanie postanowienia Sądu I instancji z dnia 30 maja 2016 r. w przedmiocie oddalenia wniosków dowodowych, zgłoszonych przez powoda głównego w piśmie procesowym z dnia 15 maja 2016 r.

II. w zakresie powództwa wzajemnego o:

1. zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa wzajemnego w całości,
2. zasądzenie od pozwanych głównych/powodów wzajemnych na rzecz powoda głównego/pozwanego wzajemnego kosztów postępowania za obydwie instancje według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości podwójnej stawki minimalnej

bądź ewentualnie o:

3. uchylenie zaskarżonego wyroku w całości w zakresie powództwa głównego i w całości w zakresie powództwa wzajemnego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji,
4. nadto na podstawie art. 380 k.p.c. o rozpoznanie postanowienia Sądu I instancji z dnia 30 maja 2016 r. w przedmiocie oddalenia wniosków dowodowych, zgłoszonych przez powoda głównego w piśmie procesowym z dnia 15 maja 2016 r.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił następujące naruszenia przepisów prawa procesowego oraz prawa materialnego:

(1) naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez wadliwą ocenę dowodów i przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, które miało wpływ na wynik sprawy, a polegające na:

- a) dowolnym przyjęciu, iż Spółka Grupa (...) nie posiada wcześniejszych praw, podczas gdy zebrany materiał dowodowy, w tym umowa spółki, odpis z GUS, odpis z KRS wskazuje, iż powód główny/pozwany wzajemny na moment dokonania zgłoszenia znaku towarowego posiadał wcześniejsze prawo do firmy i oznaczenia (prawo trwające nieprzerwanie od 1995 r.) aniżeli prawa do firmy pozwanych głównych/powodów wzajemnych, co wyłącza przesłankę bezprawności działania i naruszenia prawa do firmy pozwanych głównych/ powodów wzajemnych,

b) dowolnym przyjęciu, iż na moment dokonania zgłoszenia znaku towarowego przez powoda głównego/pozwanego wzajemnego istniało zagrożenie naruszenia prawa do firmy pozwanych głównych/powodów wzajemnych, podczas gdy zeznania świadków wskazują, iż nie było kolizji na terenie działania pozwanych głównych/powodów wzajemnych ze znakiem towarowym powoda głównego/pozwanego wzajemnego,

c) dowolnym uznaniu zakresu działania pozwanych głównych/powodów wzajemnych podczas gdy z zebranego materiału dowodowego wynika, iż pozwani główni/ powodowie wzajemni prowadzili lokalną działalność gospodarczą, o węższym w stosunku do powoda głównego/pozwanego wzajemnego zakresie i przedmiocie działania,

d) dokonaniu oceny dowodów w sposób nieszczechronny bowiem z pominięciem dowodów dotyczących używania przez powoda głównego/pozwanego wzajemnego oznaczenia (...), w tym w odniesieniu do przedmiotowego, terytorialnego i czasowego używania tego oznaczenia, uwzględnienie tych dowodów mogłoby doprowadzić do odmiennej w stosunku do przyjętej przez Sąd I Instancji oceny pozostałego materiału dowodowego,

e) dowolnym uznaniu, iż dla rozstrzygnięcia sprawy znaczenie ma i konieczne jest przeprowadzenie dowodów dotyczących czasu i zakresu posługiwania się oznaczeniem (...) przez J. K., podczas gdy J. K. nie jest stroną postępowania, nie wykazano następstwa prawnego bądź kontynuacji praw i obowiązków przez pozwanych głównych/powodów wzajemnych,

f) błędnym przyjęciu, iż Spółka GRUPA (...) w momencie zgłoszenia miała zamiar i dążyła do eliminacji z obrotu praw pozwanych głównych, podczas gdy z materiału dowodowego taki zamiar nie wynika, a nadto Spółka (...) w ogóle nie istniała w momencie zgłoszenia znaku (...);

(2) niewyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy na skutek naruszenia przepisów postępowania, tj. art. 207 § 6 k.p.c. i art. 217 § 2 k.p.c. przez błędne pominięcie twierdzeń i wniosku o dopuszczenie dowodów dotyczących używania oznaczenia przez Spółkę GRUPA (...) oraz jej wcześniejszego prawa do firmy i oznaczenia, a także celów biznesowych i rozwoju firmy, zakresu działania i terytorium działania przed rejestracją znaku towarowego, w tym wniosków i dowodów z pisma procesowego powoda głównego/pozwanego wzajemnego z dnia 15.05.2016 r., co miało istotny wpływ na wynik sprawy, pomimo iż na rozprawie w dniu 19.04.2016 r. Sąd zobowiązał powoda głównego/pozwanego wzajemnego do złożenia pisma, a nadto uwzględnienie wskazanych dowodów nie spowodowałoby zwłoki w rozpoznaniu sprawy;

(3) naruszenie art. 227 k.p.c. w związku z art. 207 § 6 k.p.c. i art. 217 § 2 k.p.c. poprzez błędne oddalenie dowodów powołanych przez powoda głównego w piśmie procesowym z dnia 15.05.2016 r. i uznanie, iż nie mają one znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, przy czym dowody te potwierdzają ważne fakty dotyczące zamiaru i celów GRUPY (...) w rejestracji znaku, które to wyłączają złą wiarę powoda głównego/pozwanego wzajemnego, które mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, przez co Sąd I Instancji doszedł do wadliwych wniosków, a nadto uwzględnienie wskazanych dowodów nie spowodowałoby zwłoki w rozpoznaniu spraw;

(4) błąd w ustaleniach faktycznych polegający na wadliwym przyjęciu, że:

- J. K. posiada prawa wyłączne, podczas gdy znaki towarowe R. (...) i R. (...) wygasły i nie istnieją w obrocie,

- znaki towarowe R. (...) i R. (...) stanowią podstawę uprawnień stron, podczas gdy znaki towarowe R. (...) i R. (...) wygasły i nie istnieją w obrocie,

- J. K. zawierał umowy licencyjne z pozwanymi głównymi, podczas gdy w aktach sprawy złożona została jedynie umowa licencyjna ze Spółką (...), poza tym umowy licencyjne dotyczyły praw wyłącznych wygaszonych, a zatem nieistniejących w obrocie prawnym,

- J. K. prowadzi działalność gospodarczą pod oznaczeniem (...) od 30 grudnia 1989 r. w zakresie sprzedaży płytek i armatury sanitarnej, podczas gdy do akt sprawy złożono odpis z ewidencji działalności gospodarczej z dnia 04.07.1997 i w zakresie przedmiotu działalności sprowadzającej się do wynajmu i zarządzania nieruchomościami,

- pozwani główni/powodowie wzajemni posiadają i wywodzą prawa do oznaczenia (...), podczas gdy w aktach sprawy brak dokumentów wykazujących jakiegokolwiek następstwo praw związanych z oznaczeniem (...), a sam J. K. zeznał, że prawa do oznaczenia (...) nie należą do pozwanych głównych/ powodów wzajemnych a do niego,

- J. K. był pierwszy na rynku z oznaczeniem (...), podczas gdy do akt sprawy złożono wyciąg z bazy (...) znaku nr (...), z którego wynika, iż osoba trzecia niezależna od stron sporu tj. firma Przedsiębiorstwo (...) s.c. G. M., M. G. zgłosiła w dniu 17.03.1993 r. znak towarowy (...) m.in. dla usług sprzedaży towarów, tj. w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych,

- Spółka (...) Sp. z o.o. od swego powstania nieprzerwanie używa oznaczenia (...), gdyż od dnia 20.10.2007 r. uprawniona była do bezpłatnego używania znaku (...). (...), podczas gdy po pierwsze spółka powstała w 1996 r. a po wtóre znak ten z dniem 04.10.2006 r. uznany został za wygasły,

- powód główny/pozwany wzajemny zawarł z J. K. umowę licencji na znak (...), podczas gdy treść przedłożonej umowy i zeznania J. K. potwierdzają, iż umowa dotyczyła wyłącznie znaku słowno-graficznego R. (...),

- Sąd pominął przy rozstrzygnięciu powództwa głównego, iż od roku 2015 r. nastąpiła wyraźna zmiana używania oznaczenia (...) przez pozwanych głównych /powodów wzajemnych, w porównaniu do pierwotnego zakresu przedmiotowego oraz terytorialnego używania oznaczenia. Pierwotnie oznaczenie (...) było używane przez pozwanych wzajemnych lokalnie, tj. stacjonarnie w określonych miastach P. (W., Ł., K., O.) a także wyłącznie w zakresie usług sprzedaży: płytek, armatury oraz chemii budowlanej, z zebranego materiału dowodowego wynika jednak, iż pozwani główni/powodowie wzajemni poszerzyli zakres działania i ingerują w prawa powoda głównego, zgłosili nowe znaki Unii Europejskiej w grudniu 2015 r.,

- Sąd pominął przy rozstrzygnięciu przy rozstrzygnięciu powództwa wzajemnego zasadniczej kwestii dotyczącej celów biznesowych i strategii biznesowej, ekspansji terytorialnej i rozszerzania przedmiotu działalności oznaczeniem (...) przez powoda głównego/pozwanego wzajemnego, które uzasadniały rejestrację znaku towarowego w 2011 r. i stanowiły istotne okoliczności dla rozstrzygnięcia sporu;

błędne ustalenie stanu faktycznego i pominięcie istotnych okoliczności w sprawie wpłynęło na wadliwość oceny prawnej powództwa wzajemnego a także w dalszej kolejności powództwa głównego. Błędnie ustalony stan faktyczny spowodował błędne zastosowanie przepisów prawa materialnego i błędną subsumpcję przepisów Rozporządzenia;

(5) naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 328 § 2 k.p.c. które miało wpływ na wynik sprawy poprzez całkowite niewyjaśnienie podstawy faktycznej i prawnej wyroku w stosunku do pozwanych głównych, w szczególności pozwanego głównego (...), i do pozwanego głównego (...), co uniemożliwia dokonanie oceny toku wyводу, który doprowadził do wydania zaskarżonego wyroku;

(6) naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 231 k.p.c. poprzez błędne zastosowanie domniemania faktycznego i błędne przyjęcie, że udział zawodowego pełnomocnika w procedurze zgłoszeniowej rejestracji znaku towarowego jest tożsamy ze świadomością zarządu spółki o kolizji praw innego podmiotu z rejestracją znaku towarowego;

(7) naruszenie art. 321 § 1 k.p.c. w związku z art. 187 § 1 k.p.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie i rozstrzygnięcie przez Sąd I instancji co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem pozwanego głównego/powoda wzajemnego (...), jak również nie był objęty podstawą faktyczną żądania przedstawioną w pozwie wzajemnym przez pozwanego głównego/powoda wzajemnego (...), w szczególności poprzez uznanie, że Spółka ta wskazała jako podstawę powództwa wzajemnego naruszenie jej prawa do firmy, tj. art. 53 ust. lit a Rozporządzenia;

(8) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 52 ust. 1 lit b Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26.02.2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.UE L z dnia 24 marca 2009 r.) poprzez jego błędną wykładnię i stwierdzenie, że Grupa (...) działała w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego, podczas gdy działaniom Grupy C. nie można przypisać bezprawności oraz tym bardziej złej wiary;

(9) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 52 ust. 1 lit b Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26.02.2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.UE L z dnia 24 marca 2009 r.) poprzez jego błędną wykładnię i zignorowanie zasady pierwszeństwa praw powoda głównego/pozwanego wzajemnego w stosunku do praw pozwanym głównym/powodów wzajemnych, a dalej stwierdzenie, że Grupa (...) działała w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego;

(10) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 52 ust. 1 lit b Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26.02.2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.UE L z dnia 24 marca 2009 r.) w związku z art. 7 k.c. i w związku z art. 234 k.p.c. poprzez błędne uznanie, iż zostało obalone domniemanie dobrej wiary Grupa (...), i w konsekwencji nieuwzględnienie przez Sąd I instancji domniemania prawnego z art. 7 k.c.;

(11) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 53 ust. 2 lit a Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26.02.2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.UE L z dnia 24 marca 2009 r.) w związku z art. 43¹⁰ k.c., poprzez jego błędną wykładnię i zignorowanie zasady pierwszeństwa praw powoda głównego/ pozwanego wzajemnego w stosunku do praw pozwanym głównym/powodów wzajemnych, a dalej stwierdzenie, że zachodzi przesłanka stwierdzenia nieważności wspólnotowego znaku towarowego z uwagi na naruszenie prawa do firmy pozwanym głównym/powodów wzajemnych, podczas gdy powód główny/pozwany wzajemny posiadał wcześniejsze prawa wyłączające bezprawność działań na dzień dokonywania zgłoszenia;

(12) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 53 ust. 2 lit a Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26.02.2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.UE L z dnia 24 marca 2009 r.) w związku z art. 43¹⁰ k.c., poprzez jego błędną wykładnię i stwierdzenie, że zachodzi przesłanka stwierdzenia nieważności wspólnotowego znaku towarowego z uwagi na bezprawne działania GRUPY (...) i naruszenie prawa do firmy pozwanym głównym/powodów wzajemnych podczas gdy powód główny/pozwany wzajemny nie działał bezprawnie, posiadał bowiem wcześniejsze prawa wyłączające bezprawność działań na dzień dokonywania zgłoszenia;

(13) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 53 ust. 2 lit a Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26.02.2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.UE L z dnia 24 marca 2009 r.) w związku z art. 43¹⁰ k.c., poprzez jego błędną wykładnię polegającą na:

- nieprawidłowym doborze i ocenie przesłanek dotyczących naruszenia firmy, a w szczególności na nieuwzględnieniu w ocenie naruszenia elementów, które powinny być uwzględnione, w tym: prawa wcześniejsze, zgoda, nadużycie prawa, wieloletnie używanie a przyjęcie, iż wyłącznie data rejestracji w KRS wcześniejsza aniżeli data zgłoszenia znaku jest wystarczające dla uznania bezprawności,
- nieprawidłowym przyjęciu czasu badania istnienia przesłanek naruszenia firmy,
- błędnym uznaniu, iż z wcześniejszym prawem do firmy i oznaczenia powoda głównego/pozwanego wzajemnego nie wiąże się pierwszeństwo używania znaku towarowego (...);

(14) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 102 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26.02.2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.UE L z dnia 24 marca 2009 r.) poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że pozwany główny ad 1, pozwany główny ad 2 i pozwany główny ad 3 nie naruszyli praw wyłącznych powoda głównego;

(15) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 5 k.c. poprzez błędne jego niezastosowanie i przyjęcie, iż pozwany główny/powód wzajemny ad 1 może powoływać się na naruszenie zasad współżycia społecznego, podczas gdy sam te zasady narusza;

(16) naruszenie art. 98 k.p.c. w związku z art. 321 k.p.c. i orzeczenie kosztów postępowania ponad żądanie stron; Sąd z własnej inicjatywy ustalił wysokość wynagrodzenia pełnomocnika na poziomie dwukrotności stawki minimalnej, przy jednoczesnym wniosku pełnomocnika o przyznanie wynagrodzenia „w wysokości według norm przepisanych”.

Pozwani główni/powodowie wzajemni wnieśli o oddalenie apelacji i zasądzenie na rzecz pozwanych głównych/powodów wzajemnych zwrotu kosztów postępowania zgodnie z normami przepisanyymi.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Apelacja powoda głównego/pozwanego wzajemnego nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Apelacyjny przyjmuje ustalenia faktyczne Sądu pierwszej instancji za własne i uzupełnia je w zakresie niezbędnym do rozpoznania apelacji. Jako sąd drugiej instancji ma pełną swobodę jurysdykcyjną ograniczoną jedynie granicami zaskarżenia i musi samodzielnie dokonać jurydycznej oceny dochodzonego żądania oraz skonfrontowania jej z zaskarżonym orzeczeniem oraz stojącymi za nim motywami (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 24 sierpnia 2009 r., I PK 32/09, LEX nr 548916, z dnia 23 lipca 2008 r., I UK 7/08, LEX nr 500238, z dnia 9 kwietnia 2008 r. II PK 280/07, LEX nr 469169). Zgodnie z art. 382 k.p.c., sąd drugiej instancji orzeka na podstawie materiału zebranego w postępowaniu w pierwszej instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym. Rozpoznawczy charakter apelacji pełnej znajduje umocowanie przede wszystkim w art. 378 § 1 k.p.c., wyraźnie stwierdzającym, że sąd drugiej instancji „rozpoznaje sprawę”, a nie sam środek odwoławczy.

Apelujący przyjął formę grupowania zarzutów i ich łącznego uzasadniania tak, że wyodrębnienie z wywodów apelacji na czym polega konkretne naruszenie może wypaczyć sens zarzutów, dlatego poniższe uzasadnienie odpowiada systematyce przyjętej w uzasadnieniu apelacji. Dla klarowności rozważań Sądu Apelacyjnego i nawiązując do historycznych firm Sąd przyjmuje, że dla Grupa (...) sp. z o.o. spółka komandytowa będzie równoznaczne określenie z (...) sp. z o.o., a dla (...) sp. z o.o. odpowiednio (...) sp. z o.o.

I. Zarzut naruszenia art. 53 ust. 2 lit a Rozporządzenia oraz zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. a także zarzut naruszenia art. 217 § 2 k.p.c., 207 § 6 k.p.c. oraz 227 k.p.c.

Stawiając ten zarzut powód główny/pozwany wzajemny akcentuje, że Sąd pierwszej instancji (i) błędnie ustalił stan faktyczny w zakresie dobra osobistego, które podlegać winno ochronie w stosunku do każdego z pozwanych głównych/powodów wzajemnych, (ii) nie wyjaśnił wszystkich okoliczności sprawy istotnych dla rozstrzygnięcia, tj. nie ustalił zakresu ochrony prawa do firmy każdej ze stron oraz czasu trwania tego prawa, (iii) błędnie ocenił przesłankę bezprawności oraz (iv) błędnie przyjął moment oceny bezprawności, na skutek czego (v) błędnie ocenił, iż działania spółki Grupa (...) sp. z o.o. spółka komandytowa były bezprawne i w konsekwencji (vi) przyjął, iż spełniona została przesłanka uzasadniająca unieważnienie znaku towarowego Grupa (...) sp. z o.o. spółka komandytowa.

Zarzut dotyczy dwóch aspektów: (i) braku określenia daty powstania prawa do firmy i zakresu prawa dla każdej ze spółek pozwanych głównych/powodów wzajemnych oraz (ii) braku analizy bezprawności powoda głównego/pozwanego wzajemnego. Wreszcie zdaniem apelującego Sąd pierwszej instancji nie rozważył zasady prior tempore potior iure.

Motywy orzeczenia podane przez Sąd pierwszej instancji wskazują, że używanie przez strony oznaczenia (...) w firmie i nazwie prowadzonego przedsiębiorstwa miało miejsce od momentu założenia każdej ze spółek. Ustalenia faktyczne podają daty powstania każdej ze spółek i przedmiot działalności. I tak (...) sp. z o.o. założona w listopadzie 1996 roku od swego powstania nieprzerwanie używa oznaczenia (...) w firmie, od października 2007 roku jako (...) sp. z o.o. (...)

sp. z o.o. powstała w sierpniu 2012 roku poprzez wydzielenie części majątku (...) sp. z o.o. a (...) sp. z o.o. powstała w lipcu 2007 roku i również nieprzerwanie używa oznaczenia (...) w firmie.

Zakres terytorialny i przedmiotowy działalności spółek będących w sporze również został określony: (i) (...) sp. z o.o. obecnie (...) sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji ceramiki szlachetnej, materiałów i wyrobów ogniotrwałych, płytek ceramicznych oraz ceramiki budowlanej. Salony pozwanego głównego znajdują się m.in. w O., Ł., K.. Spółka prowadzi także sprzedaż poprzez sklep internetowy na stronie (...), (ii) (...) sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania i wynajmu nieruchomości, (iii) (...) sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych. Używa domeny internetowej (...), oferuje i reklamuje swe usługi na stronach internetowych.

Sąd pierwszej instancji ustalił moment powstania każdej ze spółek: (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. i ujął zbiorczo w rozważaniach prawo do firm spółek (...). W konsekwencji w rozważaniach prawnych Sąd przyjął, że wcześniejsze niż data nabycia wyłączności używania znaku unijnego (...) prawa do firmy przynależne spółkom (...) wynikają z odpisów z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Prawdą jest, że Sąd pierwszej instancji nie ustalił wyraźnie powstania prawa do firmy dla każdego pozwanego głównego/powoda wzajemnego i zakresu ochrony prawa poprzestając na podaniu daty rejestracji spółek. Sąd pierwszej instancji dalej lakonicznie stwierdził, że spółki prawa wykonywały i wykonują. Niemniej jednak te uchybienia nie zmieniają istoty wyroku, który odpowiada prawu. Sąd Apelacyjny uzupełnia ustalenia i rozgranicza je klarownie dla każdego pozwanego głównego/powoda wzajemnego.

(...) sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 28 listopada 1996 roku przez J. K. i M. K. (2) i w tej samej dacie nadano jej firmę (...) sp. z o.o. (k. 559). Spółka została zarejestrowana najpierw w rejestrze handlowym, a następnie w krajowym rejestrze sądowym i prowadzi nieprzerwanie działalność gospodarczą. Obecnie pod firmą (...) sp. z o.o. używa domeny internetowej (...) oraz (...), gdzie w tej ostatniej otworzył sklep internetowy w 2012 roku. Już w pozwie głównym podkreślono, że (...) sp. z o.o. oferuje i wprowadza do obrotu usługi oraz towary z nimi powiązane za pośrednictwem salonów sprzedaży we W., O., K. oraz Ł., a także od roku 2012 roku za pośrednictwem sklepu internetowego (...) oraz używa domeny internetowej zarówno (...) jak i posiada oraz używa domeny (...) pl. (...) sp. z o.o. przyznał w odpowiedzi na pozew, że od 1996 roku używa firmy (...) sp. z o.o., nie zaprzeczył używaniu domen internetowych (...) oraz (...) (k. 391). O ile nie ma w zgromadzonym materiale dowodowym aktu rejestracji w rejestrze handlowym, to dla uczestniczących w sporze stron (...) sp. z o.o. jest tą spółką, która powstała w 1996 roku jako późniejsza niż (...) sp. z o.o. Z. z zaświadczenia z GUS dla (...) sp. z o.o. wynika, że rozpoczęła działalność 13 stycznia 1997 roku (k. 623). Domena (...) została utworzona 21 stycznia 2011 r. (k. 185). Spełniony jest zatem warunek rejestracji i używania firmy w obrocie dla prowadzonej działalności. Prawo do firmy (...) sp. z o.o. powstało z chwilą rozpoczęcia jej używania, a więc nie wcześniej niż 13 stycznia 1997 roku.

(...) sp. z o.o. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr (...) w dniu 3 września 2012 roku (k. 292). (...) sp. z o.o. jest spółką powstałą przez podział (...) sp. z o.o. w drodze uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podjętej w dniu 21 sierpnia 2012 roku na podstawie art. 529 §1 pkt 4 k.s.h. poprzez przeniesienie części majątku spółki (...) sp. z o.o. na nowo zawiązaną spółkę. Wspólnikiem na chwilę podejmowania uchwały był J. K. (k. 318). Jej przedmiot działalności jest opisany szczegółowo w dziale 3 rubryka 1 rejestru przedsiębiorców. Niekwestionowane było, że (...) sp. z o.o. poprzez wydzielenie przejął budynki i zarządzając nimi oznacza budynki swojej siedziby, jak i budynki w których świadczone są usługi, oznaczeniem (...), używa oznaczenia (...) w nazwie firmy, w wyszukiwarkach internetowych, przekierowuje na i używa stron (...) oraz (...)pl. (...) do firmy (...) sp. z o.o. powstało z chwilą rozpoczęcia jej używania, a więc nie wcześniej niż 3 września 2012 roku.

(...) sp. z o.o. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr (...) w dniu 25 lipca 2007 r. (k. 249 akt XXII GWz 86/15). Spółka działała na rynku budowlanym realizując prace m. in. we W., O.,

T., W., S., K., J. (k. 345 i nast. załącznik nr 12 i 13 do odpowiedzi na pozew XXII GWzT 86/15). Prawo do firmy (...) sp. z o.o. powstało nie wcześniej niż 25 lipca 2007 roku.

Z zeznań świadków wynika, że działalność gospodarcza w zakresie handlu ceramiką sanitarną i armaturą prowadzona aktualnie przez strony znajduje swoje źródło w indywidualnej działalności gospodarczej J. K., w ramach której wykorzystuje on oznaczenie (...) w firmie i nazwie przedsiębiorstwa od początku lat 90-tych (zeznania świadków: k. 989 transkrypcja zeznań E. K. 0:15:00-0:15:20 nagrania rozprawy z dnia 19.04.2016r., k. 998 transkrypcja zeznań M. W. 0:37:10-0:37:40 nagrania rozprawy z dnia 19.04.2016r., k. 1006 transkrypcja zeznań L. F. 0:51:40-0:52:00 nagrania rozprawy z dnia 19.04.2016r., k. 1016 transkrypcja zeznań S. D. 01:13:25-01:13:45 nagrania rozprawy z dnia 19.04.2016r., k. 1022 transkrypcja zeznań M. K. (3) 01:28:15-01:28:30 nagrania rozprawy z dnia 19.04.2016r., k. 1038 transkrypcja zeznań A. P. 02:15:50-02:16:05 nagrania rozprawy z dnia 19.04.2016 r., zeznania J. K. 00:43:00-00:45:00 nagrania rozprawy z dnia 30 maja 2016 r., k. 906).

W związku z rozwojem indywidualnej działalności gospodarczej (...) w latach 90-tych działalności tej nadano formę spółek handlowych przekształcając w ten sposób oddziały, w tym oddział (...) i (...) (zeznania świadków: k. 990 transkrypcja zeznań E. K. 0:15:00-0:19:40 nagrania rozprawy z dnia 19.04.2016r., k. 998 transkrypcja zeznań M. W. 0:37:10-0:39:45 nagrania rozprawy z dnia 19.04.2016r., k. 1007 transkrypcja zeznań L. F. 0:52:30-0:55:20 nagrania rozprawy z dnia 19.04.2016r., k. 1013 transkrypcja zeznań S. D. 01:19:20-01:21:35 nagrania rozprawy z dnia 19.04.2016r.; zeznania J. K. 00:43:00- 00:47:00 nagrania rozprawy z dnia 30 maja 2016 r.).

Wszyscy przesłuchani świadkowie zgodnie wskazywali na prowadzenie działalności przez (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. jako spółek, które wydzieliły się z (...). Pierwszą była spółka (...) prowadząca działalność handlową (k. 1007 transkrypcja zeznań świadka L. F. 00:52:35).

J. K. prowadzący działalność pod nazwą (...) zawarł z (...) sp. z o.o. umowę licencyjną na znak towarowy nr (...) (słowno-graficzny) (k. 332 umowa licencyjna na korzystanie z prawa do rejestracji znaku towarowego). Występując jako prowadzący działalność pod nazwą (...) J. K. zawarł z (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. umowę licencji na znak nr (...) (słowny) (k. 46 umowa licencji na używanie znaku towarowego, k. 457 umowa licencji na używanie znaku towarowego).

J. K. zarejestrował działalność gospodarczą (...) w dniu 3 stycznia 1991 roku (k. 849). Druga działalność z datą rejestracji 4 lipca 1997 roku też dotyczyła podmiotu (...) J. K. (k. 610). J. K. w latach 90-tych założył Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe (...), które zapoczątkowało powstanie firm o nazwach (...). Jednoosobową działalność prowadzi od lat 90-tych do obecnej chwili zawsze ze słowem (...). Aktualnie działalność ta ma charakter konsultacyjny, doradczy i licencyjny (k. 906 zeznania J. K. 00:44:13 do 00:45:00, 00:58:30 nagrania rozprawy z dnia 30 maja 2016 r.).

Sąd Apelacyjny przyjmuje za własne ustalenia faktyczne Sądu pierwszej instancji z powyższym uzupełnieniem.

W kontekście zarzutów apelacji wymaga podkreślenie różnicy pomiędzy prawem do firmy i prawem ochronnym na znak towarowy. Firma jest oznaczeniem indywidualizującym przedsiębiorcę. Nazwa przedsiębiorstwa służy wyróżnieniu całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Znak towarowy to oznaczenie, które nadaje się do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innych przedsiębiorców. O ile teoretycznie, każde z tych dóbr ma inny desygnat: (i) firma – podmiot (przedsiębiorcę); (ii) oznaczenie przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwo, (...) znak towarowy – towary, usługi; w praktyce ten teoretyczny podział nie jest tak przejrzysty, a wyraźne normatywne granice między nimi mogą ulec pewnemu zatarciu.

Przyjmując firmę, przedsiębiorca musi mieć przede wszystkim na uwadze przepisy kodeksu cywilnego zawarte w art. 43³–43⁹ określające podstawowe zasady jej budowy oraz przepisy kodeksu spółek handlowych regulujące postać, jaką powinny przyjąć firmy poszczególnych spółek. Budowa firmy nie jest dowolna, gdyż obok elementów fakultatywnych musi ona zawierać także elementy obowiązkowe. Jak ma brzmieć firma przedsiębiorcy będącego

osobą prawną, określają łącznie § 1 i 2 art. 43⁵ k.c., a nie każdy z nich z osobna (S. Sołtysiński, Komentarz do przepisów Działu III Księgi I KC [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja (red.), Kodeks spółek handlowych. Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz. T. 5, Wyd. 3, Warszawa 2015, Legalis). W literaturze przedmiotu określa się, że firma składa się z tzw. korpusu, czyli zasadniczej części, wymaganych przez przepisy prawa dodatków oraz dodatków fakultatywnych bliżej identyfikujących współników, spółkę itp. Przepisy kodeksu spółek handlowych zostawiają współnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiele swobody w doborze firmy spółki. W zasadzie może być ona dowolnie obrana, pod warunkiem umieszczenia w jej treści oznaczenia „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (art. 160 § 1 k.s.h.) (System Prawa Handlowego Tom 1 Prawo handlowe - część ogólna, prof. dr hab. Stanisław Włodyka, CH Beck 2009, rozdział VII, Legalis). Tak więc firma osoby prawnej powinna zawierać co najmniej jej „nazwę” rozumianą jako oznaczenie indywidualizujące podmiot (rdzeń firmy) oraz oznaczenie formy prawnej, a ponadto może zawierać dodatki fakultatywne (art. 43⁵ §1 i 2 k.c.).

Sporną kwestią jest, od kiedy przysługuje ochrona prawa do firmy, czy od chwili wpisu do rejestru sądowego (odpowiednio ewidencji działalności gospodarczej), czy od rozpoczęcia jej używania w obrocie gospodarczym. W doktrynie prawa polskiego przeważa pogląd, że rejestracja firmy nie ma charakteru konstytutywnego, nie kształtuje więc prawa wyłącznego. Prawo to powstaje z chwilą rozpoczęcia przez jego podmiot używania firmy na danym rynku w związku z podjęciem działalności gospodarczej lub zawodowej (J. Sitko, Firma i jej ochrona, Oficyna Wydawnictwo 2009, przypis 430). Jeżeli przepisy prawa nie precyzują z jakim momentem powstaje prawo do firmy, należy przyjąć, że omawiane prawo powstaje z chwilą rozpoczęcia używania firmy. Pozwanym głównym/powodom wzajemnym służy ochrona prawa do firmy zagwarantowana przepisami kodeksu cywilnego od momentu rozpoczęcia używania firmy, stąd też Sąd pierwszej instancji nie mógł poprzestać na ustaleniu dat rejestracji spółek. Zeznania świadków potwierdzają, że wszystkie spółki pozwane główne/powodowie wzajemni używali firmy w obrocie. Nie ma dowodów, które przesunęłyby ten moment na późniejszy od chwili rejestracji. Sam powód główny/pozwany wzajemny chwilę używania utożsamia z powstaniem spółek „wszystkie powyższe dowody świadczą, iż w chwili dokonywania zgłoszenia oznaczenie (...) było już używane przez Spółkę GRUPA (...) od ponad 16 lat w nazwie firmy i oznaczeniu przedsiębiorstwa. Spółka (...) Sp. z o.o. powstała w 1996 r., (...) powstała w 2007 r. a (...) w 2012 r. a więc bez wątpienia później aniżeli prawo GRUPY (...). Oznacza to, że Pozwani Główni/ Powodowie Wzajemni zaczęli używać oznaczenia (...) później” (strona 15). Sąd Apelacyjny przyjmuje, że używanie firm pozwanych głównych/powodów wzajemnych rozpoczęło się z momentem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie wcześniej niż chwilą rejestracji. Na naruszenie prawa do firmy powołał się tylko (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. Spółka (...) sp. z o.o. nie oparła unieważnienia znaku towarowego na art. 53 ust. 2 lit. a rozporządzenia i Sąd pierwszej instancji w stosunku do niej nie ocenił prawa do firmy. Wynika to wyraźnie ze sformułowania „praw do firmy spółek (...)”. Z drugiej strony Sąd zaznaczył, że spółka (...) sp. z o.o. powstała przez wydzielenie i dlatego argumentacja pozostałych spółek (...) sp. o.o. i (...) sp. o.o. miała przełożenie na jej sytuację. Choć jej prawa powstały już po zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego używała firmy za zgodą współnika J. K..

Firma chroniona jest jako przedmiot prawa podmiotowego bezwzględnie skutecznego erga omnes. Rdzeniem wszystkich firm jest słowo (...) wywodzące się z działalności J. K. prowadzonej jako (...). Rozwój prowadzonej działalności w oddziałach P. i W. spowodował przekształcanie ich w spółki prawa handlowego. Dodanie indywidualizujących określeń dla każdej spółki wiązało się z terytorium działania (...), stąd powstał C. P. i C. W.. Firma każdej ze spółek nadana przez J. K., oparta jest na wspólnym członie (...) i odpowiada zakresowi działalności jego oddziałów (...).

Postępowanie przed Sądem pierwszej instancji wskazało, że powód główny/pozwany wzajemny nie kwestionował, iż oznaczeniem (...) posługuje się za zgodą podmiotu trzeciego. Przeciwnie, powód główny/pozwany wzajemny akcentował, że „J. K. zakładając (...) sp. z o.o. wyraził zgodę na używanie oznaczenia i nazwy firmy przez C. P. (obecnie GRUPA (...)) i zgody tej nie cofnął bowiem nie mógł jej cofnąć” (strona 18). W ocenie powoda głównego/pozwanego wzajemnego właśnie on posiada własne prawo do firmy oraz jest to prawo wcześniejsze a do tego powoływanie się przez pozwanych głównych/powodów wzajemnych na prawa J. K. jest chybione, gdyż nie jest on stroną postępowania.

Wbrew twierdzeniom powoda głównego/pozwanego wzajemnego rola J. K. jest nadal istotna. Stwierdzenie, że nie ma następstwa prawnego pomiędzy J. K. a (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. jest prawdziwe, ale nie odpowiada prawdzie kolejne stwierdzenie, że nie ma kontynuacji praw (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. po J. K.. Dla pełnego obrazu przenikania się praw J. K. na niniejszy proces, należy zdaniem Sądu Apelacyjnego wyraźnie uporządkować i rozgraniczyć dwie sprawy. Pierwsza, to prawo do znaku towarowego, druga to prawo do firmy.

Kwestia znaku towarowego przysługująca (...) wyglądała następująco: Urząd Patentowy RP zarejestrował znak towarowy słowny (...) nr (...) (świadcstwo ochronne nr R- (...), k. 301) oraz znak słowno-graficzny (...) nr (...) (świadcstwo ochronne nr R- (...), k. 304). Pierwszy z nich przyznawał prawa z rejestracji od 31 marca 1993 roku, drugi zaś od 8 października 1993 roku.

Urząd Patentowy RP na wniosek (...) sp. z o.o. decyzją z dnia 7 kwietnia 2011 roku stwierdził wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy (...) o nr (...) z dniem 4 października 2006 roku (k. 50), a na skutek decyzji z dnia 4 listopada 2015 roku wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy o nr (...) z dniem 11 września 2004 roku (k. 156). Bezspornym faktem jest, że prawa z rejestracji znaku towarowego słownego i słowno-graficznego (...) wygasły co potwierdzają decyzje Urzędu Patentowego.

Mimo, że prawa ochronne na znak towarowy (...) wygasły, to nie wygasły prawa do firmy (...). Sąd Apelacyjny nie analizuje praw Przedsiębiorstwa (...) s.c. G. M., M. G., o którym wspomina apelujący, bowiem inny podmiot poza zaangażowanymi w spór nie rości praw do firmy i nie podważył praw J. K.. J. K. pierwszy zaczął używać (...) dla swojej działalności spośród podmiotów zaangażowanych w przedmiotowy spór. Zeznania świadków potwierdzają, że nic innego tylko rozwój (...) był źródłem tworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z oddziałów (...). Prawo do firmy zawierającej człon (...) zostało za zgodą J. K. przekazane do używania (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o., (a w wyniku wydzielenia (...) sp. o.o.) oraz (...) sp. z o.o. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują zakaz zbywania firmy, gdyż jest ona oznaczeniem samego przedsiębiorcy, a ten albo działa albo przestaje działać (art. 43⁹ k.c.). Dopuszczalna jest licencja firmy i czynność upoważniająca nie wymaga dochowania formy szczególnej.

Istnienie takiej zgody (...) na korzystanie z jego firmy jest dorozumiane, bowiem po pierwsze, zarówno prowadzona działalność i tworzone spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należały do J. K. (w C. P. 100% udziałów, w C. W. 51% udziałów). Po drugie, spółki utworzone przez J. K. miały zgodę na używanie w firmie członu (...) pod warunkami wynikającymi z umowy z 2000 roku i umów licencyjnych. J. K. prowadzący działalność jako (...) był stroną umów licencyjnych i wskazywał na jakich zasadach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą używać praw ochronnych do znaków nr (...) i nr (...) udzielonych (...). Po trzecie zasady korzystania ze znaku towarowego obejmowały zasady używania firmy (...).

Uściślając: warunki zgody wynikają z dwóch umów, pierwszej z 2000 r. i drugiej z 7 listopada 2002 r. (umowa z listopada 2000 r. - załącznik nr 8 do odpowiedzi na pozew/pozwu wzajemnego, k. 324, 443; umowa licencyjna na korzystanie z prawa do rejestracji znaku towarowego- załącznik nr 9 do odpowiedzi na pozew/pozwu wzajemnego, k. 332, 451). W 2000 r. w związku z rozwodem państwa K. i podziałem majątku wspólnego, doszło do przekształceń własnościowych, w wyniku których M. K. (1) została większościovym udziałowcem spółki (...) sp. z o.o. Jednocześnie J. K. i M. K. (1) zawarli umowę, zgodnie z którą J. K. zobowiązał się udzielić wszystkim spółkom z grupy C. nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na posługiwanie się znakiem słowno-graficznym (...) przez okres funkcjonowania grupy spółek (...). Ponadto postanowiono, że prawo do posługiwania się znakiem (...) będzie przysługiwać spółkom tylko wówczas, gdy współnikami będą strony porozumienia lub którakolwiek ze stron wraz ze wspólnymi dziećmi stron (§ 8 umowy).

Powtórzeniem tej zgody była umowa z dnia 7 listopada 2002 roku. Zawarta w tym dniu umowa licencyjna (...) sp. z o.o. z J. K. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą (...) stanowiła wykonanie porozumienia z 2000 roku i upoważniała powoda/pozwanego wzajemnego do używania słowno-graficznego znaku (...) (R- (...)) w związku z usługami polegającymi na handlu płytkami ceramicznymi, urządzeniami techniki sanitarnej i chemii budowlanej (§ 5 ust. 1 umowy), jak też do stosowania oznaczenia słownego (...) w nazwie domeny internetowej (...) (§ 4 ust. 2 umowy).

W umowie wskazano, iż warunkiem korzystania przez powoda/pozwanego wzajemnego ze znaku towarowego (...) jest zachowanie określonego składu udziałowców powoda (§ 6 ust. 2 umowy).

W roku 2007 doszło do zmian właścicielskich po stronie (...) sp. z o.o. i umowa licencyjna z dnia 7 listopada 2002 r. została wypowiedziana pismem z dnia 10 sierpnia 2007 r. (k. 837 wypowiedzenie umowy licencyjnej - załącznik nr 1 do pisma procesowego z dnia 11 maja 2016 r.).

Analogiczne warunki zostały powtórzone w umowie z (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o.

Orzecznictwo podkreśla szereg elementów wynikających z dyrektyw art. 65 k.c., które winne być brane pod uwagę w procesie wykładni oświadczeń woli, jak stosowanie reguł językowych, interpretacja fragmentu tekstu, tzw. kontekst językowy, kontekst sytuacyjny, znaczenie celu czynności prawnej, badanie celu stron i okoliczności ich działania. Spośród innych źródeł informacji o rzeczywistej woli stron i sposobie rozumienia przez nie postanowień umowy należy mieć na uwadze zachowania stron podjęte po zawarciu umowy, zwłaszcza sposób jej wykonywania (por. wyrok Sądu Najwyższego z 17 lutego 1998 r., I PKN 532/97, OSNAPiUS 1999, nr 3, poz. 81). W razie bowiem rozbieżności pomiędzy przedstawionym w procesie rozumieniem umowy przez stronę a sposobem jej realizacji, przeważnie ten drugi będzie odpowiadał rzeczywistemu rozumieniu umowy w chwili jej zawarcia.

W przypadku (...) sp. z o.o. umowa licencyjna z 7 listopada 2002 roku odnosiła się do znaku towarowego przysługującego (...), ale regulowała używanie (...). Taki zgodny zamiar strony do uregulowania oznaczenia (...) potwierdził L. F., który podpisał umowę w imieniu powoda głównego/pozwanego wzajemnego. Świadek ten na pytanie Sądu: „Czy chodziło o konkretny znak towarowy i nic innego poza tym znakiem, czy mieliście Państwo na myśli uregulowanie w ogóle używanie nazwy (...)?” odpowiedział „Całkowicie uregulowanie nazwy (...), żadne graficzne nie miały znaczenia, bo ten znak graficzny był już archaiczny” (zeznania świadka L. F., 01:00:00- 01:00:45 nagrania rozprawy z dnia 19 kwietnia 2016 r.). Oprócz zeznań świadka zawierającego umowę ze strony (...) sp. z o.o. na taki zamiar stron wskazuje wykonywanie umowy. (...) sp. z o.o. wiedział, że umowa ma szerszy zakres, bowiem mimo prawa do używania znaku towarowego słowno-graficznego nr (...) nie korzystał ze znaku, tylko używał w firmie rdzenia (...) odpowiadającego znakowi towarowemu nr (...). Choć w zawartej umowie z 2002 roku była więc mowa o znaku słowno-graficznym to przy jej zawieraniu zgodnym zamiarem strony było uregulowanie sposobu wykorzystywania oznaczenia (...) w ogólności. Po wypowiedzeniu umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego nr (...), (...) sp. z o.o. wszczął procedurę o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy nr (...). Jedynym wytłumaczeniem jest chęć korzystania z oznaczenia (...) w podwójnej roli: firmy i znaku towarowego, skoro wypowiedzenie umowy licencyjnej stanowiło cofnięcie (...) sp. z o.o. zgody na używanie (...) w firmie ze względu na uchybienie warunkom korzystania z firmy.

Reasumując, (...) prowadzone przez J. K. ma pierwszeństwo do firmy z członem (...) i zezwała innym przedsiębiorcom na korzystanie z jego firmy. Każda z pozwanych głównych/powodów wzajemnych korzysta z firmy zbudowanej na wspólnym dla wszystkich spółek rdzeniu (...) na warunkach J. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...). Zgoda uprawnionego wyłączała bezprawność naruszeń, ale zgoda miała charakter warunkowy. Niewypełnienie warunków przez (...) sp. z o.o. spowodowało utratę zgody J. K. (...) na używanie firmy (...), natomiast (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o. oraz wydzielona (...) sp. z o.o. taką zgodą nadal dysponują. Nie mamy w ocenie Sądu Apelacyjnego przypadku cofnięcia zgody, tylko niespełnienie warunków na jakich zgoda była udzielona. Dlatego zdaniem Sądu Apelacyjnego nie tyle pierwszeństwo używania (...) sp. z o.o. ma znaczenie, ile spełnianie warunków uprawniających do korzystania z firmy, skoro zasady korzystania z firmy (...) miały charakter warunku rozwiązującego.

Zbędne było występowanie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym. Zdaniem Sądu Apelacyjnego powodowi głównemu/pozwanemu wzajemnemu nie przysługuje wcześniejsze własne prawo do firmy. Utraciwszy zgodę na korzystanie z firmy (...) w dacie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego naruszył prawo do firmy pozwanych głównych/powodów wzajemnych.

Oceniając więc zarzut apelującego co do błędnie przyjętego momentu oceny naruszenia prawa do firmy, Sąd Apelacyjny podkreśla, że Sąd pierwszej instancji uznał za zasadne zarzuty stawiane przez powodów wzajemnych/

pozwanych głównych co do naruszenia nabytych przed 3 sierpnia 2011 roku praw do firm spółek. Mimo braku pogłębionej analizy, Sąd pierwszej instancji przyjął moment oceny naruszenia prawa do firmy na datę zgłoszenia znaku towarowego, a więc na dzień 3 sierpnia 2011 roku.

Wbrew zarzutowi apelującego pozwani główni/powodowie wzajemni wykazali używanie prawa do firmy w obrocie gospodarczym o znaczeniu większym niż lokalne przed datą zgłoszenia zakwestionowanego znaku i że używanie trwało w czasie. Zakres działalności pozwanych głównych/powodów wzajemnych znajduje potwierdzenie w materiale dowodowym sprawy w postaci zeznań świadków, faktur, wydruków ze stron internetowych, w tym archiwalnych, katalogów, publikacji prasowych (załączniki do pisma procesowego z 15 marca 2016 r., k. 701, załączniki do odpowiedzi na pozew XXII GWzt 86/15, k. 345). Wynika z nich jednoznacznie, że (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. od wielu lat prowadzą działalność zapoczątkowaną we W. i tam znajdują się siedziby pozwanych głównych/powodów wzajemnych. Przed zgłoszeniem spornego znaku (i) (...) sp. z o.o. posiadał salony we W., O., Ł., K., (ii) (...) sp. z o.o. oznaczał budynki swojej siedziby jak i budynki, w których świadczone są usługi oznaczeniem (...), realizował prace budowlane. Już 21 stycznia 2011 roku została zarejestrowana domena (...) i z tej strony są oferowane usługi przez (...) sp. z o.o.

O ile prawdą jest podział rynku oparty na umowie z 2000 roku, to już umowa licencyjna dla (...) sp. z o.o. umożliwiła tej spółce działanie ponadlokalne. W porozumieniu z 2000 roku (...) spółek (...) ustalili obszary działania spółek dla potrzeb tworzenia oddziałów, zakładów filii i jakichkolwiek innych stałych placówek dla (i) C. P. województwa (...), (...) - (...), zachodnio- (...), dla (ii) C. W. województwa (...) i (...), i dla (iii) C. O. województwo (...) i (...) (§1 pkt 7 umowy). W umowie licencyjnej z 7 listopada 2002 roku strony tej umowy, a więc (...) sp. z o.o. i J. K. prowadzący działalność pod nazwą (...) potwierdziły, że (...) sp. z o.o. ma prawo do działania w granicach województw (...), (...) - (...) i zachodnio- (...) (§6 pkt 3 umowy). C. P. i C. W. działały do chwili wypowiedzenia umowy licencyjnej bezkonfliktowo na różnych terytoriach Polski przy pokrywającym się częściowo zakresie działalności. Po wypowiedzeniu umowy licencyjnej, kolejną umową z 20 października 2007 roku J. K. prowadzący działalność pod firmą (...) udzielił licencji na używanie znaku towarowego tym razem (...) sp. z o.o. z prawem do korzystania ze znaku towarowego (...) nr (...) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (§3 pkt 1 umowy, k. 46). Udzielenie licencji na słowny znak towarowy obejmowało zgodę na używanie w firmie (...) sp. z o.o. rdzenia wywodzącego się z nazwy (...) i zezwolenie używania firmy rozciągnęło się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przed zarejestrowaniem wspólnotowego znaku towarowego, (...) sp. z o.o. miał zgodę na używanie firmy (...) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dokonał rejestracji domeny internetowej. Po zarejestrowaniu wspólnotowego znaku towarowego (...) sp. z o.o. otworzył sklep internetowy. Działania powyższe świadczą o używaniu firmy, o ile do dnia rejestracji (...) sp. z o.o. przygotowywała działanie wykraczające poza rynek lokalny, to po rejestracji rozpoczęła działanie na rynku ponadlokalnym. (...) sp. z o.o. poprzez zgłoszenie rejestracji znaku towarowego wyraził wolę wejścia na rynek europejski a poprzez rejestrację wkroczył w zasięg terytorialny (...) sp. z o.o. będący częścią zasięgu europejskiego. (...) sp. z o.o. rejestrując wspólnotowy znak towarowy zagroził prawom do korzystania z firmy (...), bowiem sam je utracił, uzyskiwał prawo z rejestracji na rynek europejski w tym polski. Na dzień 3 sierpnia 2011 roku można co najmniej mówić o zagrożeniu korzystania z firmy pozwanych głównych/powodów wzajemnych (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. Konsekwencją jest istnienie kolizji na dzień 3 sierpnia 2011 roku pomiędzy prawami do korzystania z firmy pozwanych głównych/powodów wzajemnych a prawem z rejestracji powoda głównego/pozwanego wzajemnego.

II. Zarzut naruszenia art. 52 ust. 1 lit b Rozporządzenia, zarzut naruszenia art. 5 KC oraz zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c., 227 k.p.c., art. 207 § 6 k.p.c., art. 217 § 2 k.p.c. a także art. 7 k.c. w związku z art. 234 k.p.c.

Powód główny/pozwany wzajemny nie zgadza się ze stwierdzeniem Sądu pierwszej instancji, że istniała zła wiara w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego. Zwalcza konkluzję Sądu, że za przyjęciem złej wiary powoda głównego/ pozwanego wzajemnego przemawia świadomość istnienia wcześniejszych praw do firmy spółek (...) i ubieganie się o prawo, które z nimi koliduje. Trafnie apelujący przytacza wykładnię artykułu 52 ust. 1 lit b Rozporządzenia dokonaną przez Trybunał w wyroku z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprungli [pkt 37], zgodnie z którą istnienie złej wiary u zgłaszającego w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. b)

Rozporządzenia nr 207/2009 musi być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników danego przypadku.

Sąd Apelacyjny podziela i przytacza za pozwanymi głównymi/powodami wzajemnymi główne wskazówki, które winne być brane pod uwagę przy ocenie złej wiary zgłaszającego. Przede wszystkim należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki, właściwe w danym przypadku i istniejące w chwili dokonywania zgłoszenia, w szczególności zaś okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa oznaczenia identycznego lub podobnego dla towarów/usług identycznych lub podobnych, a także subiektywny zamiar zgłaszającego uniemożliwienia dalszego używania danego oznaczenia przez osobę trzecią oraz stopień ochrony prawnej z której korzystają oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgłoszone do rejestracji (pkt. 53 wyroku w sprawie C-529/07). Jednocześnie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE podkreśla się, iż wskazane czynniki mają jedynie charakter przykładowy i w okolicznościach danej sprawy możliwe jest uwzględnienie jeszcze innych kryteriów, takich jak np. logika handlowa, w którą wpisuje się kwestionowane zgłoszenie, chronologia wydarzeń dotyczących tego zgłoszenia, w tym również wydarzeń, które nastąpiły po zgłoszeniu (por. wyrok z dnia 11 lipca 2013 r., w sprawie T-321/10, SA.PAR.Srl v. OHIM i Salini Costruttori SpA, pkt. 22-23 i orzecznictwo tam powołane). Jednocześnie zauważa się, iż zamiar zgłaszającego z którym dokonuje on spornego zgłoszenia oceniać należy poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy. Pomocne dla ustalenia zamiaru zgłaszającego może być uwzględnienie obiektywnych okoliczności i działań zgłaszającego, „roli lub stanowiska, wiedzy, jaką posiadał na temat używania wcześniejszego oznaczenia, stosunków, jakie utrzymywał z wnioskującym o unieważnienie prawa do znaku wynikających z umów lub które pojawiły się przed lub po zawarciu umów, istnienia wzajemnych obowiązków lub zobowiązań, w tym obowiązku lojalności i uczciwości wynikłego z umocowania do reprezentacji spółki lub funkcji kierowniczych, które były sprawowane lub nadal są sprawowane w ramach przedsiębiorstwa wnioskującego o unieważnienie oraz, bardziej ogólnie, wszystkich obiektywnych sytuacji dotyczących konfliktu interesów, w jakich działał zgłaszający znak towarowy" (przywołany powyżej wyrok w sprawie T-321/10, pkt. 27-28). Za przyjęciem po stronie zgłaszającego złej wiary może również przemawiać fakt istnienia przed zgłoszeniem spornego znaku bezpośrednich lub pośrednich stosunków pomiędzy stronami sporu (por. Wyrok Sądu z dnia 1 lutego 2012 r., w sprawie T-291/09 Carrols Corp. V. OHIM Giulio Gambettola, pkt. 85-87).

Nie wpływają na zmianę oceny prawnej podniesione przez apelującego kwestie pierwszeństwa Grupy C. w stosunku do pozwanych głównych/powodów wzajemnych. Sąd Apelacyjny odniósł się do zagadnienia prawa do firmy, natomiast pierwszeństwo oznaczenia przedsiębiorstwa nie ma w niniejszej sprawie znaczenia. Pierwszeństwo oznaczenia przedsiębiorstwa byłoby istotne dla roszczeń opartych na art. 5 u.z.n.k., ale strony nie przedstawiały sporu w oparciu o ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Prawo do firmy przysługuje J. K. i pozwani główni/powodowie wzajemni są upoważnieni pod warunkami do korzystania z firmy (...). Inwestycje we wspólnotowy znak towarowy Grupy C. są irrelevantne.

Fakt złożenia pozwu przez (...) sp. z o.o. o zakazanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy R. (...) do Sądu Okręgowego w P., IX Wydział Gospodarczy Sygn. Akt IX GC/67/09/8 potwierdza, że apelujący winien mieć świadomość istnienia praw innych spółek do firmy (...). Akcentowanie wygaśnięcia praw do znaku towarowego pomija ważniejszą kwestię prawa do firmy. Prawo wynikające ze znaku towarowego chroni prawowitego posiadacza znaku towarowego przeciwko naruszeniom ze strony osób nieposiadających jakiegokolwiek tytułu prawnego. Mimo wygaśnięcia praw do znaków towarowych (...) powód główny/pozwany wzajemny pominął fakt występowania praw do firmy (...).

Powód główny/pozwany wzajemny miał, a co najmniej winien mieć, świadomość, iż działalność gospodarcza indywidualizowana na rynku za pośrednictwem oznaczenia słownego (...) zorganizowana jest w ten sposób, że wszystkie spółki z grupy korzystają z oznaczenia (...) za zgodą J. K.. J. K. zastosował ją na rynku jako pierwszy dla (...). Ważna jest przy tym świadomość powoda głównego/pozwanego wzajemnego, że istnieją prawa J. K., a przeciwnicy sporu korzystają z tych praw na określonych warunkach. Bezsporne jest przy tym, iż również zdarzenia, które nastąpiły po zgłoszeniu znaku towarowego mogą świadczyć o złej wierze zgłaszającego w dacie zgłoszenia. Zdaniem Sądu

Apelacyjnego negatywnie należy ocenić zmianę firmy zawierającej rdzeń Grupa (...), co jest próbą zagarnięcia przez powoda/pozwanego wzajemnego całokształtu wyobrażeń związanych z oznaczeniem (...).

Motywy wszczęcia postępowania sądowego przez powoda głównego są nieistotne, skoro dokonuje się oceny praw na datę 3 sierpnia 2011 roku. Można jedynie wskazać, że działania powodów wzajemnych wykraczające poza zakres ustalony w umowie (...) roku (podział terytorialny) wynikały z umowy zawartej z 20 października 2007 roku pomiędzy J. K. prowadzącym działalność pod firmą (...) a (...) sp. z o.o., mocą której udzielił licencji na używanie znaku towarowego tym razem z prawem do korzystania ze znaku towarowego (...) nr (...) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niewątpliwie zgłoszenie zakwestionowanego znaku towarowego miało dla apelującego ważne uzasadnienie biznesowe i potwierdzało logikę jego działania na płaszczyźnie handlowej, jednak jest to wykorzystywanie znaku towarowego w przyszłości, a nie dobra wiara w zgłoszeniu znaku towarowego.

III. Zarzut naruszenia zasady pierwszeństwa.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego zasada pierwszeństwa nie ma zastosowania w niniejszej sprawie. (...) sp. z o.o. jest obiektywnie wcześniejsze niż (...) sp. z o.o. Obie spółki tworzył J. K. i nadał im firmę. Nadając firmę wyraził zgodę na bezkolizyjne funkcjonowanie spółek, używanie firmy na określonym terytorium. Nie zaprzestał swojej działalności, która sprowadzała się do doradztwa, konsultacji i licencjonowania znaków towarowych. Nieznajomość zasad funkcjonowania znaków towarowych spowodowała, że udzielał licencji sam nie używając znaku towarowego. Poprzez licencję na znak towarowy w sposób dorozumiany udzielał licencji na firmę.

IV. Zarzut naruszenia art. 231 k.p.c.

Przepis art. 231 k.p.c. zawiera definicję ustawową domniemania faktycznego, rozumianego w nauce jako sąd, którego treścią jest uznanie określonego faktu, istotnego dla rozstrzygnięcia danej sprawy, za ustalony, jeżeli wniosek taki można wyprowadzić z zasad logiki i doświadczenia z innych, ustalonych już faktów. Sąd pierwszej instancji nie wyprowadzał faktów tylko dokonał oceny dobrej wiary posiłkowo na podstawie (i) świadomości Zarządu powoda głównego/pozwanego wzajemnego o kolizji z prawami pozwanych głównych/powodów wzajemnych, która wynika z dokonania zgłoszenia znaku towarowego powoda głównego przez rzecznika patentowego, (ii) uznanie chęci wyeliminowania pozwanych głównych/powodów wzajemnych z obrotu na podstawie dokonania zgłoszenia znaku towarowego powoda głównego/pozwanego wzajemnego przez rzecznika patentowego oraz na podstawie zeznań T. D. i (iii) uznanie, iż powód główny/pozwany wzajemny nie baczy na pierwszeństwo praw do firm ani na wieloletnią zgodną koegzystencją stron na tym samym rynku. Przy historii współpracy stron mającej podłoże rodzinne logicznie jest, że powód główny/pozwany wzajemny wiedział o funkcjonowaniu na rynku J. K. oraz pozwanych głównych/powodów wzajemnych.

V. Zarzut naruszenia art. 321 § 1 k.p.c. w związku z art. 187 § 1 k.p.c.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 lit. b Rozporządzenia nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku złożonego do Urzędu lub na podstawie powództwa wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego. A art. 53 ust. 2 lit. a Rozporządzenia stanowi, że nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się również na podstawie wniosku złożonego do Urzędu lub na podstawie powództwa wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy używanie tego znaku towarowego może zostać zabronione z uwagi na inne, wcześniej nabyte prawo na mocy ustawodawstwa wspólnotowego lub prawa krajowego, które zapewniają taką ochronę, w szczególności:

a) prawo do nazwy (nazwiska);

b) prawo do wizerunku;

c) prawo autorskie;

d) prawo własności przemysłowej.

Zgodnie z art. 187 § 1 k.p.c. powód powinien oczywiście dokładnie określić żądanie z uwagi na związaną z nim odpowiedzialność sądową. Powodowie wzajemni/pozwani główni podali podstawę powództwa wzajemnego, którą tworzą okoliczności faktyczne zgłoszone jako uzasadnienie ich żądania (art. 187 § 1 pkt 2 k.p.c.). Podstawa powództwa jest tworem subiektywnym, podlegającym weryfikacji w toku procesu w wyniku konfrontacji z dowodami a następnie odpowiednimi normami prawa materialnego. Z kolei stanowisko strony przeciwnej tu powoda głównego/pozwanego wzajemnego tworzy podstawę sporu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2017 r. (IV CSK 316/16)). Sąd orzekając musi stwierdzić na czym polega spór, ustalić, o co strony się spierają i wydać rozstrzygnięcie. Żądaniem powodów wzajemnych było stwierdzenie nieważności wspólnotowego znaku towarowego (...) C. (...) i takie żądanie stało się przedmiotem wyrokowania. Powodowie wzajemni (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. formułowali w petitum pozwu podstawę z art. 53 ust. 2 lit. b Rozporządzenia, dla (...) sp. z o.o. taką podstawą był art. 52 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.

VI. Zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. nie może odnieść zamierzonego skutku z tej przyczyny, że niespełnienie wymagań określonych w powołanym przepisie może być uznane za uchybienie mogące mieć wpływ na wynik sprawy tylko wyjątkowo, gdy braki w uzasadnieniu są tak znaczące, że uniemożliwiają kontrolę kasacyjną zaskarżonego orzeczenia. Ocena prawna była niepełna, nie jest to jednak uchybienie wyłączające możliwość dokonania kontroli.

VII. Zarzut naruszenia art. 102 ust. 1 Rozporządzenia byłby trafny tylko wówczas, gdyby nie było zasadnego unieważnienia. Powód główny/pozwany wzajemny dysponowałby prawami i Sąd pierwszej instancji musiałby dokonać oceny praw z rejestracji do praw z firmy.

VIII. Zarzut naruszenia art. 98 w związku z art. 321 k.p.c. jest chybiony, bowiem uzasadnienie Sądu pierwszej instancji nie przystaje do rozstrzygnięcia. Sąd motywował wynagrodzenie pełnomocników pozwanych głównych/powodów wzajemnych w dwukrotności minimalnej wysokości, a przyznał odpowiadające §11 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 461).

Przedstawione zarzuty naruszenia prawa procesowego i materialnego nie znalazły akceptacji Sądu Apelacyjnego, stąd też apelacja na podstawie artykułu 385 k.p.c. podlegała oddaleniu.

O kosztach postępowania apelacyjnego sąd orzekł na podstawie artykułu 108 k.p.c. w związku z art. z 98 k.p.c. Na rzecz pełnomocnika pozwanych głównych/powodów wzajemnych zostały zasądzone koszty zastępstwa procesowego w wysokości 1260 zł w sprawie o ochronę prawa z rejestracji zgodnie z § 8 pkt 19 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804) i 1260 zł w sprawie o stwierdzenie nieważności znaku towarowego zgodnie z § 8 pkt 19 w zw. z §20 i w zw. z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804) obowiązującym w dacie wniesienia apelacji tj. 18 sierpnia 2016 roku.