

*Sygn. akt VII AGa 736/20*

## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

**Dnia 4 listopada 2020 r.**

**Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej w składzie:**

Przewodniczący: Sędzia SA Jolanta de Heij-Kaplińska

Sędziowie: SA Maciej Dobrzyński (spr.)

SO del. Anna Szanciło

Protokolant: protokolant Anna Boreczek

po rozpoznaniu w dniu 7 października 2020 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa syndyka masy upadłości (...) spółka akcyjna w upadłości z siedzibą w K.

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

w ochronę prawa do firmy, ochronę prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego oraz zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 28 grudnia 2018 r., sygn. akt XXII GWz 57/17

**I. oddala apelację,**

**II. przyznaje adwokatowi A. B. od Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 1 044 zł (jeden tysiąc czterdzieści cztery złote) tytułem wynagrodzenia kuratora ustanowionego dla strony pozwanej,**

**III. nakazuje pobrać od syndyka masy upadłości (...) spółka akcyjna w upadłości z siedzibą w K. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego kwotę 1 044 zł (jeden tysiąc czterdzieści cztery złote) wyłożoną tymczasowo na poczet wynagrodzenia kuratora.**

VII AGa 736/20

## UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 25 listopada 2017 r. (...) S.A. z siedzibą w K. wniosła o zobowiązanie (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. do a) zaniechania dalszego używania w nazwie pozwanego oraz w stosowanym przez pozwanego znaku towarowym oznaczenia (...), napisanego w jakiegokolwiek formie graficznej, w obrocie gospodarczym, w tym w jakiegokolwiek korespondencji i w reklamie, b) dokonanie niezwłocznie formalnej zmiany nazwy pozwanej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, w trybie przewidzianym obowiązującymi w tym zakresie przepisami, na nazwę niezawierającą w swej treści oznaczenia (...) w jakiegokolwiek formie graficznej, c) opublikowanie na jej koszt w dzienniku (...) na stronie pt. (...) treści zapadłego w niniejszej sprawie orzeczenia. Nadto, powód wniósł o zasądzenie

od pozwanego odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - z uwagi na to, iż okoliczności faktyczne wskazują, że pozwany dopuścił się zawinionego czynu nieuczciwej konkurencji oraz zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów procesu według norm przepisanych.

W piśmie procesowym z dnia 20 grudnia 2017 r. strona powodowa wskazała, że podstawę prawną roszczenia o zaniechanie (pkt a) stanowi art. 43<sup>10</sup> k.c. oraz art. 18 w zw. z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako u.z.n.k.), roszczenia o nakazanie (pkt b) - art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej jako p.w.p.) oraz art. 18 w zw. z art. 8 u.z.n.k. Precyzując zaś roszczenie o zasądzenie pokutnego, wskazała że wnosi o zasądzenie kwoty 10 000 zł na rzecz Towarzystwa (...) z siedzibą w W. (ul. (...), p. 505).

Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ustanowił dla pozwanej spółki kuratora procesowego celem reprezentowania (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w sprawie z powództwa (...) S.A. z siedzibą w K..

W odpowiedzi na pozew z dnia 14 sierpnia 2018 r. pozwany, zastępowany przez kuratora procesowego, wniósł o oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych.

Wyrokiem z dnia 28 grudnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo (pkt 1) oraz nakazał pobranie od powoda na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie kwoty 1 392 zł tytułem wydatków (pkt 2).

***Sąd I instancji oparł swoje rozstrzygnięcie na następujących ustaleniach faktycznych oraz rozważaniach prawnych:***

Powód został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) 29 grudnia 2001 r. pod firmą (...) S.A. z siedzibą w K.. Wpisem dokonany 2 kwietnia 2002 r. firma powoda została zmieniona na (...) S.A. Przedmiotem działalności strony powodowej jest m.in.: produkcja konstrukcji metalowych i ich części, produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, produkcja sprzętu instalacyjnego, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, roboty związane z budową dróg i autostrad, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych. W dniu 7 czerwca 2002 r. do KRS wpisany został podmiot pod firmą (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., który zmienił firmę 29 listopada 2005 r. na Kancelaria (...) B. i (...) i Doradztwo sp. z o.o., następnie 9 lipca 2010 r. na (...) sp. z o.o. Przedmiotem działalności pozwanego jest m.in. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, wykonywanie instalacji elektrycznych, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych. Pozwany od 31 października 2013 r. nie ma zarządu, ani innych osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

Powód złożył wydane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo ochronne Nr (...) na znak towarowy E. z prawem trwającym od 7 czerwca 1991 r. na rzecz E. Przedsiębiorstwo (...) dla oznaczania towarów: rozdzielnice elektroenergetyczne, szynoprzewody elektroenergetyczne, elektryczne urządzenia sterownicze, sygnalizacyjne, pomiarowe, instalacje elektroenergetyczne trasy kablowe, części i akcesoria do wymienionych towarów; usługi budowlane w zakresie budowy obiektów elektroenergetycznych: naprawa, montaż i projektowanie urządzeń elektroenergetycznych; doradztwo i rzeczoznawstwo w ww. zakresie; klasy: 9, 37, 42. Powód złożył świadectwo ochronne wydane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Nr (...) na słowny znak towarowy E. z prawem trwającym od 14 kwietnia 1992 r. na rzecz (...) S.A. z siedzibą w K. dla oznaczania towarów: rozdzielnice elektroenergetyczne, szynoprzewody elektroenergetyczne, trasy kablowe, elektryczne urządzenia sterownicze, sygnalizacyjne, pomiarowe, instalacje elektroenergetyczne, do przepływu czynnika ciekłego i gazowego, urządzenia mechaniczne oraz części, akcesoria i osprzęt do wymienionych towarów; usługi w zakresie budowy obiektów elektroenergetycznych, montaż, rozruch, naprawa, badania, obsługa eksploatacyjna, transport oraz projektowanie urządzeń elektroenergetycznych mechanicznych i instalacji, prace budowlano-montażowe, szkolenie, doradztwo, rzeczoznawstwo, wystawiennictwo, akwizycja ww. zakresie; klasy: 8, 9, 11, 35, 37, 41, 42. Powód złożył jedną stronę

(pierwszą z trzynastu) świadectwa rejestracji wydanego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Nr (...), z informacją, że znak towarowy E. został zarejestrowany 4 maja 2012 r. Strona powodowa złożyła również jedną stronę (pierwszą z czternastu) w językach angielskim i niemieckim świadectwa rejestracji wydanego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Nr (...) z informacją, że znak towarowy E. został zarejestrowany 11 września 2012 r.

Oceniając materiał dowodowy Sąd Okręgowy zwrócił uwagę, że zgodnie z przepisami art. 3 k.p.c. i art. 232 k.p.c. strona zobowiązana jest dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody. Ewentualne ujemne skutki nie przedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła spoczywającego na niej obowiązku. Skutkiem niewykazania przez stronę prawdziwości jej twierdzeń o faktach, ale tylko istotnych dla sprawy, jest to, że twierdzenia strony zasadniczo nie będą mogły stanowić podstawy rozstrzygnięcia sporu. W myśl ogólnych zasad procesowych na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających dochodzone roszczenie, zaś na stronie pozwanej obowiązek wykazania, że powodowi jego żądanie nie przysługuje. Mając to na uwadze, Sąd uznał, że powód nie sprostował ciężarowi dowodu. Sąd podkreślił, że ustalił nie tyle stan faktyczny, co stan złożonych w sprawie dowodów. Zwrócił przy tym uwagę, że w sprawach należących do właściwości sądów gospodarczych podstawowe znaczenie dowodowe mają - co do zasady - dowody z dokumentów i dowody rzeczowe, które nie zostały przedstawione. Sąd podkreślił, że strona powodowa nie odniosła do stanu faktycznego ani do podstawy prawnej dochodzonych roszczeń, złożonych wraz z pozwem świadectw rejestracji wydanych przez Urząd Patentowy RP na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Nie określiła znaczenia takiej rejestracji, z której prawa już wygasły. Sąd zważył, że z pierwszych stron świadectw rejestracji w Unii Europejskiej w ogóle nie wynika jaki podmiot jest uprawniony do tych znaków towarowych i dla jakich towarów oraz usług znaki towarowe zostały zarejestrowane. Zaznaczył przy tym, że powód zarzucając pozwanemu naruszenie prawa do firmy poprzez użycie oznaczenia E., zarzucając używanie znaku towarowego E., a także zarzucając dokonanie czynów nieuczciwej konkurencji, nie przedstawił jakichkolwiek dowodów dokonania przez pozwanego tych czynów. Powód złożył odpis z KRS, z którego wynika zarejestrowana 9 lipca 2010 r. firma pozwanego (...).

Sąd I instancji wskazał, że podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy występującego z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących mu praw własności przemysłowej (w tym prawa do znaku towarowego i prawa do firmy) oraz interesów gospodarczych czynami nieuczciwej konkurencji jest prawidłowe sformułowanie roszczeń (art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c.). Spośród przewidzianych przepisami licznych sankcji zakazowych i sposobów usunięcia skutków dokonanych naruszeń powód powinien wybrać takie, które odpowiadają formom korzystania przez pozwanego z przedmiotu wyłączności i sposobowi jego działania. Żądane sankcje zakazowe powinny być sformułowane w sposób precyzyjny, jasny, samodzielny, a nade wszystko nadający się do egzekucji. Podsumowując stanowisko procesowe strony powodowej Sąd Okręgowy wskazał, że można je zawrzeć w następujących twierdzeniach: występowanie pozwanego w obrocie gospodarczym pod firmą (...) począwszy od 9 lipca 2010 r. do nadal stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 5 u.z.n.k. oraz tym samym stanowi naruszenie dóbr osobistych powoda, na co mają wskazywać przepisy art. 43 i nast. k.c. Ponadto, zdaniem strony powodowej, na jej rzecz wydane zostały przez Urząd Patentowy RP i (...) świadectwa ochronne, a zatem ma ona prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy. Powodowi działającemu pod firmą (...) przysługuje wyłączność do działania pod tą firmą wcześniej niż pozwanemu, co gwarantują przepisy art. 43<sup>3</sup> i art. 43<sup>5</sup> k.c., zaś przepisy art. 296 p.w.p. i art. 43<sup>10</sup> k.c. tworzą uprawnienia powoda, którego prawa ochronne lub prawo do firmy zostały zagrożone, do żądania od pozwanego naruszającego te prawa natychmiastowego zaniechania naruszeń, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody.

Odnosząc się w pierwszej kolejności do prawa do znaków towarowych Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie z art. 153 ust. 1 i ust. 2 p.w.p. krajowe prawo ochronne na znak towarowy jest bezwzględny i wyłączny, a jego skuteczność jest terytorialnie ograniczona. Ma ono charakter formalny w tym znaczeniu, że powstaje w efekcie decyzji Urzędu Patentowego RP. Dla rejestracji znaku towarowego nie wymaga się aby spełniał on warunek nowości, jeśli jednak przed datą zgłoszenia inni przedsiębiorcy używali identycznego znaku lub oznaczenia właściciel jest zmuszony respektować ich wcześniejsze pierwszeństwo, w szczególności prawo użytkownika uprzedniego, o którym mowa w art.

160 p.w.p. Formalny charakter prawa oznacza, że - poza doktrynalną koncepcją znaków seryjnych (rodziny znaków towarowych), gdzie odmiennie ustala się istnienie ryzyka konfuzji konsumenckiej, lub jego brak, każdy ze znaków oceniany jest odrębnie. Samodzielnie argumentowany i dowodzony jest zakres jego ochrony, siła - w rozumieniu zdolności odróżniającej, czy renoma (odmienna od renomy przedsiębiorcy oraz towaru lub usługi). Powołany przepis stanowi podstawę do wyodrębnienia strony pozytywnej, obejmującej swym zakresem prawo wyłącznego używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym terytorium Polski oraz strony negatywnej obejmującej roszczenia służące uprawnionemu na wypadek wkroczenia przez naruszydiciela w zakres przysługującej mu wyłączności. W myśl art. 154 p.w.p. używanie znaku towarowego polega w szczególności na: 1) umieszczeniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem, 2) umieszczeniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług, 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy. Z kolei art. 296 ust. 2 p.w.p. przyznaje właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie: 1) znaku identycznego do znaku zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarów, 2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaków, 3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli może to przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze wcześniej zarejestrowanym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza - bez dokonywania zmian lub uzupełnień - wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. Znak i oznaczenie można uznać za podobne, jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. Konieczne jest tu dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje, szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branżami pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie (zasada wzajemnej zależności). Odwołując się do poglądów prezentowanych w judykaturze Sąd Okręgowy wskazał, że w myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru lub skorzystania z usługi pozwanego, myśląc, że jest to towar lub usługa uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział

procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa. Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone lub ta, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: (i) na zasadach ogólnych albo (ii) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy Sąd I instancji podkreślił, że powód nie tylko nie udowodnił siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, ale w ogóle nie udowodnił prawa wyłącznego używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym terytorium Polski. Zgodnie z art. 153 ust. 2 p.w.p. czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym, a w myśl art. 153 ust. 3 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone, w drodze decyzji, dla wszystkich lub części towarów na kolejne okresy dziesięcioletnie. Powód złożył świadectwo rejestracji, z którego wynika, że prawo do słownego znaku towarowego trwało do 14 kwietnia 2002 r., nie złożył żadnych decyzji dotyczących przedłużenia prawa ochronnego na kolejne okresy do 2012 r. i 2022 r.

Sąd Okręgowy wskazał, że powodowa spółka nie wykazała wyłączności używania w obrocie znaku towarowego E. od 9 lipca 2010 r. dla usług w tych samych klasach, w których świadczy je z oznaczeniem E. strona pozwana. Powód nie przedstawił dowodów jego używania w związku ze świadczeniem usług, które są identyczne lub podobne z tymi, dla których z oznaczenia E. od 9 lipca 2010 r. korzysta pozwany. Sąd I instancji zwrócił również uwagę, że od 31 października 2013 r. strona pozwana nie mając w ogóle zarządu prawdopodobnie nie uczestniczy w obrocie gospodarczym. Strona powodowa nie udowodniła, aby pozwany w ogóle używał znaku towarowego czy to słownego, czy słowno-graficznego, czy graficznego E. dla tych samych towarów lub usług co powód. Sąd Okręgowy podkreślił, że używanie tego znaku dla innych towarów lub usług i jego znajomość wśród osób korzystających z takich usług jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia o naruszeniu na podstawie art. 296 p.w.p. Ze względu na zasadę specjalizacji obowiązującą w prawie znaków towarowych, powód nie może zakazać pozwanemu używania w obrocie kwestionowanych oznaczeń dla innych usług i towarów niż zostały zarejestrowane na jej rzecz. Nie można w sprawie określić podobieństwa znaku towarowego i oznaczeń używanych przez pozwanego. Zaniechanie przedstawienia stosownych dowodów, czy choćby argumentacji umożliwiającej Sądowi dokonanie oceny normatywnej obciąża powoda.

Sąd Okręgowy dodał, że wiążące sądy, także w sprawach dotyczących naruszeń praw krajowych, orzecznictwo sądów unijnych utożsamia renomę ze znajomością znaku towarowego, jego sławą, nie zaś z jakością towarów lub usług, dla których znak ten jest chroniony (ekskluzywnością). W wyroku z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 (G. (...)) Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że elementem renomy znaku, jest jego szeroka znajomość przez relewantnych odbiorców na określonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomość w rozumieniu art. 6<sup>bis</sup> Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r.). Oceniając, czy wymaganie jest spełnione, sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczególności: udział w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i okres używania, wielkość inwestycji poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z promocją. Rozstrzygając o renomie sąd dokonuje szczegółowej i wszechstronnej oceny zaofiarowanych mu dowodów w odniesieniu do zakresu i poziomu działań handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, służących budowaniu renomy. Zwraca uwagę na rodzaj towaru (usługi), uzyskany poziom sprzedaży, popularność wśród konsumentów, rozmiar, częstotliwość i regularność sponsorowania różnych wydarzeń przyciągających dużą liczbę widzów, pozwalające na uznanie, że znak spełnia kryterium renomy, a zatem winien być znany znacznej części odbiorców. Sąd I instancji podkreślił, że ustalenie renomy znaku towarowego leży w sferze faktów. Musi być oparte na dowodach zaofiarowanych przez powoda i odnosić się do tego znaku towarowego, którego ochrony żąda

oraz do relatywnych towarów i usług. Mając to na względzie, nie ulegało wątpliwości, że powód nie przedstawił twierdzeń ani koniecznych dowodów uzasadniających ustalenie, że słowny znak towarowy E. faktycznie cieszy się renomą w relatywnym kręgu konsumentów usług budowlanych w zakresie elektromontażu. Z kolei przekonanie strony powodowej co do jej znajomości odnosiło się bardziej do niej jako przedsiębiorcy, niż do konkretnego, a nie wiadomo czy zarejestrowanego na rzecz strony powodowej, znaku towarowego.

Sąd Okręgowy wskazał, że oddalił powództwo w zakresie roszczeń wynikających z naruszenia prawa do znaku towarowego E. nie tylko ze względu na nieudowodnienie prawa powoda do znaku (słownego i słowno-graficznego) oraz naruszenia prawa przez pozwanego, ale także ze względu na przedawnienie roszczeń, co podniosła strona pozwana. Zgodnie z przepisem art. 289 ust. 1 w zw. z art. 298 zdanie 2 p.w.p., roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie naruszydźciela, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie. Do przedawnienia roszczeń z upływem tego terminu nie ma znaczenia świadomość, dobra lub zła wiara naruszydźciela. W konsekwencji przedawnienia dochodzi do ograniczenia prawa ochronnego. Właścicielowi krajowego znaku towarowego służą bowiem wszystkie uprawnienia pozytywne, jego wyłączność zostaje jednak ograniczona w ten sposób, że nie może on skutecznie przeciwstawić się używaniu przez osobę trzecią określonego oznaczenia, pomimo zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 296 ust. 2 p.w.p. Zgodnie z treścią przepisu art. 289 p.w.p., bieg przedawnienia określają zarówno termin a tempore scientiae, jak i a tempore facti. Ten ostatni, nakazując jego liczenie od obiektywnie zaistniałego zdarzenia, realizuje ogólną zasadę, iż rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia nie może być uzależnione od zachowania się podmiotu, któremu przysługuje roszczenie. Termin przedawnienia i tak rozpocznie swój bieg od dnia nastąpienia określonego zdarzenia, niezależnie od zachowania uprawnionego. Zdarzeniem tym, jest - zgodnie z art. 289 - naruszenie patentu, odpowiednio art. 298 - naruszenie prawa do znaku towarowego. Kluczowe jest zatem wskazanie momentu, w którym ono następuje i kiedy się kończy, przez co wyodrębnione mogą zostać poszczególne postaci naruszenia, na co wskazuje art. 289 ust. 1 zdanie 2 p.w.p. Sąd I instancji zaznaczył, że przyjęcie za początek biegu przedawnienia daty wkroczenia przez osobę nie mającą zgody uprawnionego w sferę jego prawa wyłącznego pozwala na stworzenie konstrukcji spójnej i odpowiadającej istocie przedawnienia roszczeń. Pozwala na zapewnienie szybkiej reakcji na naruszenie praw powoda. Daje pozwanemu gwarancje, że po upływie określonego prawem czasu jego działania nie będą przedmiotem zarzutów, uniemożliwiających mu w praktyce dowodzenie jego racji. Za naruszenie prawa do znaku towarowego w rozumieniu art. 296 ust. 1 p.w.p. uznać należy każdą z form działania wymienionych w art. 154 p.w.p., a nie każde pojedyncze działanie, stanowiące użycie znaku towarowego. Rozumienie pojęcia początku biegu przedawnienia dominuje obecnie w doktrynie i orzecznictwie. W ocenie Sądu Okręgowego, decydując się na używanie określonego oznaczenia, przedsiębiorca ma ogólny zamiar wykorzystania go w zakresie prowadzonej przezeń działalności gospodarczej w funkcjach właściwych znakowi towarowemu. Można zatem uznać, że do naruszenia dochodzi już w chwili rozpoczęcia używania kolizyjnego oznaczenia na terytorium, na którym chroniony jest znak towarowy osoby trzeciej, w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znakowi udzielono ochrony. Sąd I instancji wskazał, że pozwany rozpoczął działalność pod firmą (...) 9 lipca 2010 r. Zakładając zatem, że w tym samym czasie powód korzystał z bezwzględnej ochrony na podstawie rejestracji słownego znaku towarowego E. co do tych samych usług i towarów, dla których stronie powodowej udzielono ochrony, to początkiem biegu przedawnienia jest 9 lipca 2010 r. a koniec przypada na 10 lipca 2013 r., najpóźniej 10 lipca 2015 r. Powód nie może zatem skutecznie żądać usunięcia skutków naruszenia na podstawie art. 286 i art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. ze względu na upływ terminu przedawnienia.

Przechodząc kolejno do oceny roszczeń w kontekście przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie z art. 1 u.z.n.k. przedmiotowa ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów. Stosownie do art. 3 ust. 1 u.z.n.k. uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek: (i) czyn ma charakter konkurencyjny, (ii) narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta, (...) jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Sąd I instancji wskazał, że przepis art. 3 w ust. 1 u.z.n.k. w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust.

2 wymienia przykładowo niektóre czyny (m.in.: wprowadzające w błąd oznaczenie towarów), typizowane dodatkowo w art. 5-17.

Sąd Okręgowy wyjaśnił, że uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale 2 u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregokolwiek z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3. Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Naruszenie lub zagrożenie interesów gospodarczych innych uczestników rynku musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów) i niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację. O naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można mówić wtedy, gdy na skutek działania konkurencyjnego nastąpi pogorszenie lub nie nastąpi oczekiwana poprawa możliwości nabywania lub zbywania dóbr bądź usług. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Zważywszy, że prawa przedsiębiorcy uczestniczącego w obrocie mają charakter względny, tylko adresatom działań nieuczciwie konkurencyjnych służyć będzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiązek wskazania i udowodnienia istnienia zagrożenia obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Sąd Okręgowy podkreślił, że deliktowy charakter odpowiedzialności nieuczciwego konkurenta uzasadnia także obciążenie powoda obowiązkiem udowodnienia szkody i istnienia związku przyczynowego (art. 415 k.c. i art. 361 § 1 k.c. w zw. z art. 6 k.c.).

Zgodnie z art. 5 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Natomiast przepis art. 10 stanowi w ust. 1, że czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, Sąd I instancji wskazał, że powód udowodniła tylko, że 9 lipca 2010 r. pozwany został wpisany do rejestru przedsiębiorców pod firmą (...).

Mając na względzie powołanie się przez stronę pozwaną na przedawnienie roszczeń strony powodowej, Sąd Okręgowy wskazał, że stosownie do art. 20 u.z.n.k., roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie co do każdego naruszenia. Przepis art. 442 k.c. stosuje się odpowiednio. Sąd I instancji podkreślił, że początek biegu trzyletniego terminu przedawnienia w odniesieniu do czynów złożonych z wielu jednorodnych działań, podejmowanych na przestrzeni dłuższego czasu powinien być wyznaczany odpowiednio do przepisu art. 289 p.w.p. dla wyłącznych praw własności przemysłowej, które omówione zostały powyżej. Sąd I instancji wyjaśnił jednocześnie, że roszczenia oparte na art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k mają charakter majątkowy.

Z danych zamieszczonych w KRS wynika, że powód używał jako pierwszy w nazwie przedsiębiorstwa oraz dla szeroko rozumianych usług budowlanych i elektrobudowlanych oznaczenia słownego (...). Jednak powód tolerował istnienie firmy pozwanego od 9 lipca 2010 r. pod nazwą (...), a zatem świadomie przyzwolił na użycie przez pozwanego identycznego oznaczenia w związku ze świadczeniem zbliżonych usług w klasach 41 i 42. W konsekwencji Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że roszczenia wynikające z art. 18 ust. 1 u.z.n.k. uległy przedawnieniu. Zdaniem Sądu Okręgowego długotrwałe (17 lat) tolerowanie potencjalnie kolizyjnego oznaczenia wskazywało także na to, że nie została spełniona jedna z przesłanek warunkujących uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji - negatywnego wpływu na interesy gospodarcze przedsiębiorcy. Udzieleniu prawom i interesom gospodarczym powoda ochrony

sprzeciwiało się więc tolerowanie przez niego używania przez pozwanego podobnego oznaczenia E., z dodatkiem 6 (zasada *venire contra factum proprium nemini licet*).

Art. 18 ust. 1 pkt 6 u.z.n.k. przewiduje możliwość wystąpienia z roszczeniem zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego, jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji jest zawiniony. Dla skuteczności żądania zapłaty takiej kwoty czyn nieuczciwej konkurencji musi być zawiniony. Winę, zgodnie z ogólną regułą dowodową, musi wykazać podmiot żądający ochrony na tej podstawie. Sąd I instancji podkreślił, że powód nie udowodnił winy pozwanego. Nawet przyjmując, że wina strony pozwanej dokonania czynu nieuczciwej konkurencji została dowiedziona, to nie mogło być kwestionowane, że roszczenie strony powodowej o pokutne (art. 18 ust. 1 pkt 6 u.z.n.k.) ma charakter majątkowy i uległo przedawnieniu 10 lipca 2013 r.

W zakresie roszczenia opartego na art. 43<sup>10</sup> k.c., Sąd Okręgowy wskazał, że w myśl art. 43<sup>2</sup> k.c. firma stanowi oznaczenie, pod którym działa przedsiębiorca. Dodał, że zgodnie z art. 43<sup>5</sup> k.c., firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Sąd I instancji podkreślił, że z zestawienia art. 43<sup>2</sup> k.c. i art. 43<sup>9</sup> k.c. wynika, że firma powinna stanowić oznaczenie pozwalające na odróżnienie od siebie poszczególnych przedsiębiorców uczestniczących w obrocie gospodarczym. Ze względu na swą rolę odróżniającą, zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorców cieszących się uznaniem na rynku i czyniących wymierne nakłady na reklamę, firma może być nośnikiem znacznej wartości majątkowej (choć jest niezbywalna). Może ona pozwalać konsumentom na identyfikację towarów lub usług i wywoływać u nich skojarzenia z renomą przedsiębiorcy, jakością jego towarów lub usług. Przepis art. 43<sup>10</sup> 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 odpowiedniej treści i formy, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanych przez naruszającego.

Naruszenie prawa do firmy może przybrać różne formy, charakteryzując się z zasady intencją skorzystania z renomy uprawnionego, „wdarcia się” w jego klientelę, np. poprzez wywołanie u niej mylnego wyobrażenia o istnieniu powiązania pomiędzy uprawnionym a naruszcycielem. Roszczenie o zaniechanie działań zagrażających prawu do firmy ma charakter prewencyjny. Jego dochodzenie warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem przesłanek: i) zaistnienia działania przedsiębiorcy zagrażającego firmie uprawnionego, ii) bezprawności tego działania. Zagrożenie ma miejsce, gdy z okoliczności sprawy wynika, że 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 na reklamę uprawnionego albo naraża na szwank jego renomę. Z zagrożeniem, o którym mowa w art. 43<sup>10</sup> k.c., musi wiązać się realne ryzyko naruszenia prawa do firmy. Z kolei 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. Zakres ochrony nie jest przy tym ograniczony terytorialnie ani przedmiotowo przez zakres działania przedsiębiorców. Świadomość lub wina naruszającego są w świetle art. 43<sup>10</sup> k.c. irrelevantne. Powoda obciąża dowód, że przysługuje mu prawo do firmy i że jego firma jest realnie zagrożona naruszeniem, a tej ostatniej okoliczności powód (jak innych w sprawie) nie udowodnił. Ponieważ bezprawność domniemywa się, to pozwanego obciąża dowód braku bezprawności.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że wykorzystanie oznaczenia (...) w firmie pozwanego mogłoby uzasadniać zarzut naruszenia prawa powoda do firmy, które - jak i pozostałe prawa własności przemysłowej - jest prawem majątkowym na dobrach niematerialnych. Sąd I instancji zwrócił uwagę, że strona powodowa podnosiła, że zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w wyroku Sądu Najwyższego z 28 października 1998 r., II CKN 25/98, OSNC 1999/4/80, „Naruszenia nazwy osoby prawnej jako jej dobra



osobistego może nastąpić w razie używania przez nieuprawnionego nie tylko pełnej nazwy, ale i jej części, jeżeli ta część spełnia w sposób wystarczający funkcję indywidualizującą osobę prawną, która umożliwia jednoznaczną identyfikację tej osoby i jej odróżnienie od innych podmiotów dlatego, że tworzące część nazwy oznaczenie ma samo w sobie dostateczną moc dystynktywną”. W istocie nazwa (...) nasuwa skojarzenia z powodem, mogąc wprowadzać w błąd co do istnienia pomiędzy stronami powiązań gospodarczych, niekoniecznie jednak może mylić uczestników ewentualnych przetargów budowlanych i elektrobudowlanych co do pochodzenia świadczonych przez pozwanego usług budowlanych. O braku negatywnego wpływu działań strony pozwanej na wykonywanie przez powoda jego prawa do firmy przekonuje ich wieloletnie tolerowanie. I w tym wypadku można było postawić powodowi zarzut wieloletniego przyzwalania na używanie przez pozwanego kwestionowanego oznaczenia.

Sąd Okręgowy wskazał, że skoro pozwany używa swego oznaczenia od 9 lipca 2010 r., to roszczenia przewidziane przepisem art. 43<sup>10</sup> k.c. uległy przedawnieniu. W tym zakresie zastosowanie znajduje przepis art. 118 k.c. o trzyletnim terminie przedawnienia roszczeń majątkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sąd I instancji podkreślił, że jako podstawę prawną powód co do roszczenia z pkt 1a pozwu wskazał art. 43<sup>10</sup> k.c. oraz art. 18 u.z.n.k. w zw. z art. 5 u.z.n.k., co oznaczało, że wyraźnie wskazano na ochronę interesów majątkowych, a nie dóbr osobistych przedsiębiorcy. Sąd Okręgowy stwierdził, że przywołanie pojęcia „dobra osobiste” ma miejsce wyłącznie przy cytowaniu orzeczenia Sądu Najwyższego z 28 października 1998 r., wówczas jeszcze ustawodawca nie wprowadził prawa do firmy, a nastąpiło to dopiero ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408). W tytule II dodano dział III „Przedsiębiorcy i ich oznaczenie”. Ustawodawca zaś tworząc prawo do firmy nie odesłał co do ochrony tego prawa do dóbr osobistych. Świadczy to wyraźnie o intencji ustawodawcy, aby odróżnić prawo do firmy od dóbr osobistych. Także przyznanie przedsiębiorcy roszczenia o wydanie korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia prawa do firmy stanowi zaakcentowanie majątkowej natury tego prawa, którego naruszenie godzi bezpośrednio w interesy gospodarcze przedsiębiorcy. Zdaniem Sądu Okręgowego, ale i powoda łączącego podstawę prawną z art. 43<sup>10</sup> k.c. nie z art. 24 k.c., a z art. 18 u.z.n.k., prawo do firmy ma charakter majątkowy. W tym przypadku bowiem firma przedsiębiorcy pokrywa się z nazwą przedsiębiorstwa. Sąd I instancji wskazał, że w takich przypadkach możliwe jest dochodzenie zarówno wynikających z art. 43<sup>10</sup> k.c. roszczeń o ochronę prawa do firmy, jak i roszczeń przewidzianych na wypadek czynów nieuczciwej konkurencji skierowanych przeciwko nazwie przedsiębiorstwa. Nie powinno to jednak prowadzić do podwójnej kompensacji i zgodnie z żądaniem powoda nie prowadzi, gdyż powód w istocie chce zrealizować swoje roszczenie poprzez art. 18 u.z.n.k., a więc opierając się na majątkowym charakterze tego roszczenia.

Co do charakteru roszczenia z art. 43<sup>10</sup> k.c., wzorowanego na wymienionym w art. 18 ust. 1 u.z.n.k. o zaniechanie dalszego używania przez pozwaną w nazwie (...) oznaczenia (...), roszczenie to ma charakter majątkowy, tak jak inne roszczenia z art. 18 u.z.n.k., co wyjaśnione zostało w orzecznictwie. Dodatkowy argument za zakwalifikowaniem tych roszczeń jako majątkowych stanowiła okoliczność, że stosownie do postanowień art. 20 u.z.n.k. ulegają one przedawnieniu. Brak jest zatem przesłanek, które uzasadniałyby przyjęcie, że identyczne co do treści i funkcji roszczenia z art. 43<sup>10</sup> k.c. mają inny, czyli niemajątkowy, charakter. Wobec powyższego Sąd Okręgowy uznał, że roszczenie o zaniechanie dalszego używania przez pozwanego w nazwie pozwanego oznaczenia E. ma charakter majątkowy i podlega przedawnieniu.

O kosztach procesu Sąd I instancji orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c.

***Apelację od wyroku Sądu Okręgowego wniósł powód, zaskarżając go w całości.*** Orzeczeniu zarzucił:

1/ błędną wykładnię art. 43<sup>10</sup> k.c. poprzez przyjęcie przez Sąd, iż roszczenie powoda o zobowiązanie pozwanego do zaniechania używania w nazwie jego spółki oznaczenia (...), które sprowadza się do dokonania przez pozwanego zmiany nazwy swojej spółki, na nazwę niezawierającą w swej treści oznaczenia (...), tj. roszczenie związane z naruszeniem dóbr osobistych powoda, jako osoby prawnej, jest roszczeniem majątkowym, które ulega przedawnieniu na zasadach określonych w art. 20 u.z.n.k.,

2/ sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, poprzez przyjęcie przez Sąd, że:

a/ roszczenia powoda związane z naruszeniem jego dóbr osobistych są nieuprawnione, gdyż nie zostały spełnione ustawowe przesłanki ich dochodzenia określone w art. 43<sup>10</sup> k.c.,

b/ powód nie udowodnił swojego prawa wyłącznego do znaku towarowego, tj. na oznaczenie słowne (...) i jego postać graficzną,

3/ błędne zastosowanie art. 20 u.z.n.k. - w świetle art. 154 p.w.p. i zgromadzonego materiału dowodowego, poprzez przyjęcie, że roszczenia powoda związane z naruszeniem jego praw do znaku towarowego uległy przedawnieniu.

Wskazując na powyższe zarzuty strona powodowa wniosła o zmianę w całości zaskarżonego wyroku i wydanie wyroku uwzględniającego w całości powództwo oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, z uwzględnieniem kosztów postępowania apelacyjnego.

W odpowiedzi na apelację strona pozwana wniosła o oddalenie apelacji oraz zasądzenie od powoda na swoją rzecz kosztów postępowania apelacyjnego według norm przepisanych, jak również zasądzenie na rzecz adw. A. B. nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu w drugiej instancji według norm przepisanych.

Postanowieniem z dnia 24 marca 2020 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach ogłosił upadłość spółki (...) S.A. z siedzibą K.. W związku z powyższym, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zawiesił postępowanie w sprawie na podstawie art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c. oraz następnie podjął postępowanie z udziałem po stronie powodowej syndyka masy upadłości (...) S.A. w upadłości z siedzibą K..

**Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:**

**apelacja powoda nie zasługiwała na uwzględnienie.**

Na wstępie wskazać należało, że apelacja powoda została wniesiona w dniu 12 marca 2019 r., zatem zgodnie z treścią art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1469), która weszła w życie 7 listopada 2019 r., w niniejszej sprawie zastosowanie miały przepisy w brzmieniu nie uwzględniającym wprowadzonych na mocy powyższej ustawy nowelizujących zmian.

W pierwszym rzędzie wymagały rozważenia zarzuty dotyczące naruszenia przepisów postępowania, bowiem kwestie związane z wykładnią i zastosowaniem prawa materialnego rozważane mogą być tylko w oparciu o prawidłowo ustalony stan faktyczny.

Podkreślić również należało, że Sąd II instancji rozpoznający sprawę na skutek apelacji nie jest związany przedstawionymi w niej zarzutami dotyczącymi naruszenia prawa materialnego, wiążą go natomiast zarzuty dotyczące naruszenia prawa procesowego; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania (por. uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2008 r. III CZP 49/07, OSNC 2008/6/55, mająca moc zasady prawnej).

Strona powodowa zarzuciła Sądowi Okręgowemu sprzeczność istotnych ustaleń tego Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, poprzez przyjęcie, że: roszczenia powoda związane z naruszeniem jego dóbr osobistych są nieuprawnione, gdyż nie zostały spełnione ustawowe przesłanki ich dochodzenia określone w art. 43<sup>10</sup> k.c. oraz, że powód nie udowodnił swojego prawa wyłącznego do znaku towarowego, tj. na oznaczenie słowne (...) i jego postać graficzną.

Pierwszy z zarzutów sformułowanych przez stronę powodową był w swojej treści bardzo ogólny, ani nie precyzował przepisu, którego naruszenia miałby dopuścić się Sąd I instancji, ani nie wskazywał okoliczności, które miałyby zostać ustalone sprzecznie ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Sposób sformułowania zarzutu wskazuje, że powód nie tyle zakwestionował ustalenia faktyczne, ile subsumpcję stanu faktycznego do normy prawnej wynikającej z art. 43<sup>10</sup> k.c. Nie prowadziło do innych wniosków także uzasadnienie apelacji, w którym nie wskazano, jakie konkretnie ustalenia Sądu Okręgowego poczynione zostały w sposób wadliwy.

Drugi zarzut dotyczył wadliwej - zdaniem apelującego - oceny przez Sąd I instancji, że ze zgromadzonego w sprawie materiału nie wynikało, że powodowi przysługują prawa ochronne na znaki towarowe (...) - słowny oraz słowno-graficzny. W ocenie Sądu Apelacyjnego zarzut ten - sam w sobie - nie był trafny. W kontekście jego rozważenia należało zwrócić uwagę na dwie okoliczności.

Po pierwsze, Sąd Okręgowy trafnie zauważył, że powód - przedsiębiorca zastępowany w sprawie przez zawodowego pełnomocnika procesowego, przedstawił wybiórczo dowody, które nie dowodziły wszystkich istotnych twierdzeń faktycznych mających znaczenie dla roszczeń dochodzonych w przedmiotowej sprawie. Podzielić przy tym należało przyjęty przez Sąd I instancji rozkład ciężaru dowodu według którego to na powodzie spoczywał ciężar wykazania, że służą mu prawa lub interesy, których ochrony dochodził. Skoro zatem strona powodowa domagała się ochrony praw z rejestracji znaków towarowych, to w pierwszym rzędzie zobowiązana była wykazać, że takie prawa jej przysługują. W przypadku prawa ochronnego na znak towarowy wymagało to przedstawienia aktualnych świadectw ochronnych, czego powód nie uczynił i na co trafnie wskazał Sąd Okręgowy. Z przedłożonych świadectw wynikał czas przysługiwania powodowi praw do 2001 r. (świadectwo ochronne nr (...)) i 2002 r. (świadectwo ochronne nr (...)). Z kolei, z pierwszych stron świadectw rejestracji Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (...), obecnie (...) nie wynikało kto jest uprawniony do wskazanych w nich znaków towarowych. Nie można było przy tym zgodzić się z powodem, że kwestia przysługiwania mu praw ochronnych do znaków towarowych nie była przez pozwanego kwestionowana. W odpowiedzi na pozew reprezentujący w niniejszej sprawie pozwaną spółkę kurator wyraźnie wskazał, że przeczy okolicznościom faktycznym i twierdzeniom powołanym przez powoda w pozwie. Uwzględniając powyższą okoliczność, jak również stwierdzenie kuratora, że nie był w stanie nawiązać kontaktu z osobami decyzyjnymi w pozwanej spółce, należało uznać, że w sprawie niniejszej nie znajdowały zastosowania art. 229 i art. 230 k.p.c. Powód nie był zatem zwolniony z obowiązku przedstawienia dowodów w celu wykazania wszystkich okoliczności, na których opierał powództwo (art. 6 k.c., art. 232 k.p.c.).

Po drugie, okoliczność swobodnego dostępu do rejestru przedmiotów własności przemysłowej prowadzonego przez Urząd Patentowy RP nie zwalniała powoda z ciężarów dowodowych w ramach niniejszego postępowania, bowiem okoliczność, czy powodowej spółce przysługują aktualne prawa ochronne do określonych znaków towarowych, czy też wygasły, np. wskutek upływu czasu, nie należy ani do faktów powszechnie znanych, ani faktów znanych sądowi urzędowo (art. 228 k.p.c. w brzmieniu sprzed 7 listopada 2019 r.; por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2010 r., V CSK 269/09, OSNC 2010/9/127 oraz z dnia 24 kwietnia 2013 r., IV CSK 596/12, OSNC-ZD 2014/B/25).

Niezależnie od powyższego, strona powodowa dołączyła do apelacji dokumenty, z których wynikało, że przysługują jej prawa ochronne do znaków towarowych wskazanych w świadectwach ochronnych nr (...) i nr (...) oraz znaków towarowych Unii Europejskiej (k. 170-175). Sąd Apelacyjny, mając na względzie charakter tych dokumentów, okoliczności sprawy i brak wpływu na opóźnienie w jej rozstrzygnięciu, dopuścił je jako dowody i na ich podstawie ustalił uzupełniająco, że powodowi przysługują prawa ochronne do znaków towarowych (...) - słownego i słowno-graficznego, jak również prawa do znaków towarowych Unii Europejskiej. Już w tym miejscu zauważyć należało, że nie wpłynęło to na ostateczny wynik sprawy. W pozostałym zakresie Sąd II instancji podzielił ustalenia dokonane przez Sąd Okręgowy i przyjął je jako podstawę faktyczną swojego orzeczenia.

Przechodząc do oceny zarzutów łączących się z zastosowaniem przepisów prawa materialnego stwierdzić należało, że nie były one trafne i nie podważały rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego. Zostały one przy tym sformułowane w sposób nieprecyzyjny, łączący w sposób nieuzasadniony różne podstawy prawne dochodzonych roszczeń.

Sąd Apelacyjny podziela generalną ocenę Sądu I instancji, że roszczenia strony powodowej nie zasługiwały na uwzględnienie ani na podstawie przepisów dotyczących praw własności przemysłowej, ani przepisów chroniących przed czynami nieuczciwej konkurencji, ani przepisów dotyczących ochrony prawa do firmy.

Z twierdzeń powoda oraz zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynikało, że strona pozwana, poza zmianą nazwy firmy na (...), nie dokonała żadnych innych czynności, które mogłyby wskazywać na naruszenie praw i interesów, wskazywanych przez stronę powodową jako chronione niniejszym powództwem. Wynika to też jednoznacznie z treści uzasadnienia apelacji. Powód przyznając, że pozwany nie posiada organu uprawnionego do reprezentacji oraz że nie prowadzi faktycznie działalności gospodarczej, powołuje się na potencjalną zmianę takiego stanu rzeczy, nie wskazując jednak przy tym na jakiegokolwiek przesłanki świadczące o możliwości jej wystąpienia.

Sąd Apelacyjny w pełni podziela rozważania Sądu Okręgowego odnoszące się do braku podstaw do uwzględnienia powództwa w oparciu o przepisy chroniące prawa własności przemysłowej i to zarówno krajowe (ustawa Prawo własności przemysłowej) jak i unijne (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (...) z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej - Dz. U. UE L Nr 154, s. 1 z dnia 16 czerwca 2017 r.). Aby uzyskać stosowną ochronę nie jest wystarczające wykazanie, że dysponuje się formalnym prawem do znaku towarowego. Konieczne jest wykazanie także innych okoliczności - poza tym, że zachodzi któraś z postaci naruszenia wskazana w art. 296 ust. 2 p.w.p., bądź art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 2017/1001, mianowicie konieczne jest ustalenie, czy spełnione zostały ogólne przesłanki naruszenia prawa do znaku towarowego, do których należą: używanie spornego oznaczenia w obrocie handlowym, używanie oznaczenia w odniesieniu do towarów lub usług, używanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego (tj. w celu odróżniania towarów i usług), używanie oznaczenia bez zgody uprawnionego. Poza ostatnią, żadna z tych okoliczności nie została udowodniona przez stronę powodową. Powód przyznał wręcz w apelacji, że nie posiada żadnej wiedzy na temat używania przez pozwanego w obrocie gospodarczym oznaczenia (...), w tym używania w formach wskazanych w art. 154 p.w.p. Wskazał na wyłącznie prewencyjny w tym zakresie charakter wytoczonego powództwa. Stanowisko to nie mogło jednak zostać zaakceptowane, jako sprzeczne z podstawowymi zasadami, na których opiera się ochrona praw własności przemysłowej w postaci prawa ochronnego na znak towarowy.

W zasadzie z analogicznych przyczyn, tj. braku jakichkolwiek dowodów na uczestnictwo pozwanego w obrocie gospodarczym i tym samym brak możliwości wprowadzenia klientów w błąd w rozumieniu art. 5 u.z.n.k. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 stycznia 2019 r., V AGa 264/18, LEX nr 2669728), nie było podstaw do uwzględnienia powództwa na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powód nie musi w tym wypadku wykazywać legitymowania się stosownym formalnym prawem własności przemysłowej, musi natomiast wykazać, że pozwany podejmuje działania, które stanowią zagrożenie lub naruszają jego interesy. Takie dowody nie został w sprawie zaofiarowane przez powoda.

Zauważyć należało, że z art. 2 u.z.n.k. wynika, że za przedsiębiorców uznaje się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej. Cechą konstytutywną wskazanej definicji jest faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej. Również w treści art. 43<sup>1</sup> k.c., zawierającym definicję przedsiębiorcy, odniesiono się do prowadzenia działalności gospodarczej. W orzecznictwie trafnie podnosi się, że rozstrzygające jest faktyczne uczestniczenie w obrocie gospodarczym. Uznanie więc za przedsiębiorcę, w rozumieniu art. 2 u.z.n.k., nie zależy od dopełnienia przez daną osobę fizyczną lub inny wskazany podmiot, formalności wymaganych prawem. Dla uznania konkretnego podmiotu za przedsiębiorcę nie ma rozstrzygającego znaczenia uzyskanie wpisu na listę osób uprawnionych do wykonywania określonego zawodu ani wpis do rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej. Wpis lub jego brak stanowi jedynie okoliczność faktyczną, która może mieć znaczenie dla oceny czy dana osoba lub inny podmiot spełnia przesłanki określone w art. 2 u.z.n.k. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 października 2016 r., I ACa 417/16, LEX nr 2171151).

Za oczywiście bezzasadne, tak w kontekście braku aktywności gospodarczej strony pozwanej, jak i samej treści przepisu, uznać należało powoływanie się w niniejszej sprawie przez stronę powodową na art. 8 u.z.n.k., który dotyczy

opatrywania towarów lub usług fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem geograficznym wskazującym bezpośrednio albo pośrednio na kraj, region lub miejscowość ich pochodzenia albo używanie takiego oznaczenia w działalności handlowej, reklamie, listach handlowych, rachunkach lub innych dokumentach.

Na kwestię przedawnienia roszczeń opartych na przepisach ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należało spojrzeć przez pryzmat powyższych rozważań co do braku wykazania w niniejszej sprawie, aby w ogóle doszło do naruszenia praw powoda do znaków towarowych, czy też okoliczności popełnienia przez stronę pozwaną czynu nieuczciwej konkurencji. W tym sensie nie mógł w ogóle rozpocząć się bieg terminów przedawnienia ww. roszczeń, a tym samym również nie mogło dojść do upływu tych terminów i przedawnienia roszczeń. W tym znaczeniu stanowisko przedstawione przez powoda w apelacji było słuszne. Nie mogło jednak ono wpłynąć na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy, bowiem z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynikało, że rozważania Sądu I instancji dotyczące przedawnienia roszczeń przedstawiają tylko jedną z przyczyn, które prowadziły do oddalenia powództwa. Przede wszystkim Sąd Okręgowy nie uwzględnił roszczeń powodowej spółki z uwagi na niewykazanie, że doszło do naruszenia praw ochronnych powoda do znaków towarowych oraz popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji.

W świetle powyższego nie było konieczności odnoszenia się do wywołującej daleko idące kontrowersje w piśmiennictwie i orzecznictwie problematyki liczenia terminu przedawnienia na gruncie art. 289 ust. 1 p.w.p. oraz art. 20 u.z.n.k., mającej swoją przyczynę w ciągłym charakterze czynów naruszydela. Jedynie na marginesie zauważyć należało, że stanowisko zajęte w tej kwestii przez Sąd Okręgowy może budzić istotne zastrzeżenia, szczególnie w świetle stanowiska przedstawionego w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019 r., III CZP 47/19, LEX nr 2772568, którym zdecydowano o przedstawieniu zagadnienia prawnego w sprawie dotyczącej sposobu liczenia terminu przedawnienia roszczeń niepieniężnych na podstawie art. 289 ust. 1 p.w.p. do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego (na chwilę wydawania niniejszego orzeczenia odpowiedź nie została jeszcze udzielona).

Niewątpliwie wadliwie został sformułowany w apelacji zarzut dotyczący błędnego zastosowania art. 20 u.z.n.k., bowiem roszczenia związane z naruszeniem praw do znaku towarowego przedawniają się na zasadach określonych w art. 289 ust. 1 w zw. z art. 298 p.w.p., nie zaś art. 20 u.z.n.k.

Odrębnego rozważenia wymagały kwestie związane z prawem do firmy, w tym zarzut dotyczący naruszenia art. 43<sup>10</sup> k.c. Zgodnie ze wskazanym przepisem, przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego 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.

Przywołany powyżej przepis określa środki ochrony bezwzględnego, skutecznego erga omnes prawa do firmy. Jak wskazuje się w doktrynie i orzecznictwie reżim ochrony prawa do firmy jest autonomiczny i odrębny od reżimu ochrony dóbr osobistych osób fizycznych oraz osób prawnych (art. 23, art. 24, art. 43 k.c.; por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 czerwca 2012 r., V ACa 255/12, LEX nr 1258321). Oznacza to, że art. 43<sup>10</sup> k.c., zawierający środki ochrony prawa do firmy, wyłącza stosowanie przepisów o ochronie dóbr osobistych w odniesieniu do ochrony firmy. W świetle powyższego zauważyć należało, że nie można było zgodzić się z tą częścią apelacji, w której strona powodowa określa roszczenia wynikające z art. 43<sup>10</sup> k.c. jako służące ochronie naruszonych dóbr osobistych powoda jako osoby prawnej.

Inną natomiast kwestią było to, jaki charakter mają roszczenia wynikające z art. 43<sup>10</sup> k.c., w szczególności, czy można je uznać za roszczenia o charakterze majątkowym i czy w związku z tym podlegają one przedawnieniu.

Kwestia powyższa jest trudna do rozstrzygnięcia, łączy się bowiem z odpowiedzią na pytanie o charakter majątkowy, bądź niemajątkowy, ewentualnie mieszany, samego prawa do firmy, które jest dobrem niematerialnym przedsiębiorcy (art. 43<sup>2</sup> § 1 k.c.). W okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy kwestia ta nie wymagała jednak zajęcia

jednoznacznego stanowiska, jakkolwiek Sąd Apelacyjny w niniejszym składzie przychylił się do stanowiska, że prawo od firmy łączy w sobie zarówno elementy osobiste, jak i majątkowe, ma zatem charakter mieszany.

Jak wynika z przytoczonej powyżej treści art. 43<sup>10</sup> k.c., przesłanką ochrony prawa do firmy jest jej zagrożenie cudzym działaniem. Zagrożenie to musi mieć charakter obiektywny i nie jest wystarczające samo przeświadczenie uprawnionego o istnieniu takiego zagrożenia lub naruszeniu jego prawa podmiotowego. W orzecznictwie wskazuje się, że zagrożenie prawa do firmy ma miejsce wówczas, gdy z okoliczności sprawy wynika, że firma przedsiębiorcy została użyta w taki sposób, który wiąże się z ryzykiem pomyłki co do tożsamości przedsiębiorców lub miało na celu zdyskredytowanie uprawnionego przedsiębiorcy, wyeliminowanie go z rynku, podważenia zaufania klienteli lub naruszenie dobrego imienia przedsiębiorcy (por. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2012 r., I ACa 486/12, LEX nr 1238497).

W niniejszej sprawie nie zachodziły żadne okoliczności, które dawałyby podstawę do uznania, że doszło do zagrożenia prawa powoda do firmy działaniami pozwanego, co przesądzało o braku podstaw do zastosowania art. 43<sup>10</sup> k.c. Sama zmiana firmy przez pozwaną spółkę przy braku jakiegokolwiek używania jej w obrocie nie pozwalała przyjąć zaistnienia stanu zagrożenia prawa podmiotowego powoda. Wbrew twierdzeniom apelującego, sama możliwość powołania organu spółki uprawnionego do jej reprezentacji, a następnie potencjalne wznowienie przez pozwanego działalności, nie powodowała takiego stanu rozumianego jako stan obiektywnie istniejący i stwarzający realne zagrożenie dla prawa strony powodowej. Na marginesie należało zauważyć, że pozwana spółka nie posiada organu uprawnionego do reprezentacji od 31 października 2013 r., tj. od ok. 7 lat. Mając na względzie wcześniejsze zmiany co do brzmienia firmy pozwanego, nie sposób w tym momencie przesądzić, nawet przy założeniu powołania organu uprawnionego do reprezentacji i podjęcia działalności przez pozwanego, czy nie dojdzie do dalszych zmian w tym zakresie.

Mając na względzie przedstawione powyżej argumenty, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił apelację jako bezzasadną.

O kosztach postępowania apelacyjnego, mając na względzie jego wynik, orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3, art. 108 § 1 k.p.c. oraz na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 536) w zw. z § 2 pkt 4 i § 8 ust. 1 pkt 19 z w zw. z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800 ze zm.). Z kolei o pobraniu kwoty 1 044 zł od syndyka masy upadłości (...) S.A. w upadłości z siedzibą w K. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie orzeczono na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Maciej Dobrzyński Jolanta de-Heij Kaplińska Anna Szancilo