

Sygn. akt VIII GC 257/14

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 września 2014 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący SSO Agnieszka Woźniak

Protokolant: sekr.sądowy Agnieszka Grygiel

po rozpoznaniu w dniu 8 września 2014 r. na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej w W.

przeciwko A. K. (1)

o ochronę dóbr osobistych oraz prawa ochronnego na znak towarowy

I. oddała powództwo,

II. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1217 zł (jednego tysiąca siedemnastu złotych) tytułem kosztów postępowania.

Sygn. akt: VIII GC 257/14

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 28 maja 2014 r. powód – (...) S.A. z siedzibą w W. domagał się nakazania pozwanemu – A. K. (2) zaniechania bezprawnego naruszania zarejestrowanego przez powoda prawa ochronnego na znak towarowy (...), poprzez usunięcie zwrotu (...) z nazwy działalności gospodarczej pozwanego oraz wszelkich oznaczeń jego produktów i usług oraz usunięcia skutków dokonanego naruszenia prawa do nazwy, stanowiącego dobro osobiste powoda, poprzez zamieszczenie po jednym oświadczeniu w „(...) (...)” i Gazecie (...), dodatek (...), na jednej ze stron od 1 do 8 w jednym wydaniu ukazującym się od poniedziałku do piątku, o treści „A. K. (2) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) wyraża ubolewanie i przeprasza (...) Spółkę Akcyjną z siedzibą w W. oraz wszystkich kontrahentów, którzy zostali wprowadzeni w błąd, poprzez bezprawne używanie przeze mnie nazwy (...), do której prawa przysługują (...) Spółce Akcyjnej w W.. Nie jestem, ani nie byłem, z uprawnioną Spółka (...) S.A. w W. w jakikolwiek sposób powiązany, w szczególności, brak jest powiązań o charakterze prawno – organizacyjno – finansowym. Niezwłocznie podejmę działania zmierzające do usunięcia z nazwy prowadzonej działalności gospodarczej słowa (...) i zobowiązanie pozwanego do poinformowania powoda o dacie publikacji, pod rygorem uznania, że obowiązek publikacji oświadczenia nie został spełniony. Zgodnie z żądaniem pozwu oświadczenia powinny mieć wymiary 17 cm x 12 cm i zostać zamieszczone w terminie do trzech tygodni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Nadto powód wniósł o upoważnienie go do wykonania czynności publikacji ogłoszeń, na koszt pozwanego w przypadku jego zwłoki oraz o zasądzenia od pozwanego na jego rzecz kosztów postępowania w wysokości 1.817 zł, w tym kosztów opłaty sądowej w kwocie 600 zł oraz kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 1.217 zł.

W uzasadnieniu pisma powód wskazał, że znak towarowy (...) jest przedmiotem szeregu praw ochronnych, w tym prawa ochronnego na znak towarowy. Zaznaczył, że naruszenie przez pozwanego prawa powoda polega na posługiwaniu się zwrotem (...) dla oznaczenia pozwanego, jego usług lub towarów, poprzez prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą (...) Firma (...). Dodał, że samo dodanie imienia i nazwiska w sposób niedostateczny wyróżnia

działalność pozwanego, gdyż słowo (...) jest najbardziej rozpoznawalnym elementem jego firmy, co uzasadnia przyznanie powodowi prawa do ochrony tego zwrotu. Wskazał, że pozwany narusza również jego dobro osobiste w postaci prawa do nazwy spółki, chronionego na mocy przepisu art. 43¹⁰ k.c. Zaznaczył, że używanie przez pozwanego nazwy (...), negatywnie wpływa na renomę jego firmy, wypracowaną w toku wielu lat działalności na rynku. Dodał, że działanie pozwanego prowadzi do wywołania u potencjalnych odbiorców jego usług mylnego przekonania o powiązaniu obu podmiotów, czy wręcz nawet przekonania o ich identyczności. Podniósł, że aktualnie realizuje wiele znaczących inwestycji na terenie całego kraju, w związku z czym spółka i jej charakterystyczny znak towarowy pozostają rozpoznawalne na terenie zarówno województwa (...) jak i całego kraju. Dodał, że chociaż główne miejsce prowadzenia działalności pozwanego znajduje się w S., to jednak reklamuje on ją także w internecie, co zwiększa zakres możliwej działalności na cały obszar województwa jak i kraju. Podniósł, że działania pozwanego wyczerpują również przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji, bowiem posługiwanie się przez pozwanego nazwą (...) dla oznaczania przedsiębiorstwa oraz usług, wywołuje u osób trzecich nieuzasadnione skojarzenie z renomą spółki powodowej. Wskazał, że zarówno jego działalność jak i działalność pozwanego, dotyczą szeroko pojętego budownictwa. Zaznaczył, że działania powoda naruszają przepisy art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo własności przemysłowej, oraz art. 3, 5 i 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nadto dodał, że zastrzeżony znak towarowy jest znakiem renomowanym, w związku z czym ochrona przysługuje powodowi również na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej. Podniósł, że wzywał pozwanego do zaprzestania naruszeń przysługujących mu praw, co jednak nie odniosło skutku.

W odpowiedzi na pozew z dnia 20 czerwca 2014 r. pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pisma wskazał, iż w sprawie bezsporne jest, że powodowi przysługuje prawo ochronne na znak towarowy „budimex” o kolorze żółtym i szarym, które trwa od dnia 3 lutego 2010 r. Potwierdził również, że prowadzi on działalność gospodarczą pod nazwą: „firma remontowo – budowlana budimex A. K. (2)”, zarejestrowaną w dniu 1 grudnia 1998 r. Wskazał, że wynika z tego, iż prowadzi swoją działalność gospodarczą niemal od 12 lat przed uzyskaniem ochrony na znak towarowy przez powoda. Nadto zaznaczył, że znaki towarowe porównuje się całościowo, nie poprzez wybór jednego elementu znaku. Podniósł, że znak towarowy powoda jest znakiem słowno – graficznym, a więc przy porównaniu tego znaku należy uwzględnić wszystkie tworzące go elementy: słowa, grafikę, kolor, kompozycję. Dodał, że dla uznania renomy znaku, znaczenie ma również okres używania przez niego oznaczenia jego przedsiębiorstwa, dużo dłuższy niż okres wynikający z przedstawionego przez powoda świadectwa ochronnego. Wskazał, że niemożliwe jest w niniejszej sprawie ryzyko konfuzji, albowiem powód jest spółką akcyjną z siedzibą w W., a pozwany jest osobą fizyczną, która w nazwie firmy podaje nie tylko imię i nazwisko ale również zwrot „firma remontowo – budowlana”.

W piśmie z dnia 28 lipca 2014 r. powód wskazał, że powstał w wyniku przekształcenia spółki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników z dnia 28 lipca 1994 r. o przekształceniu w spółkę akcyjną (...) s.a., w związku z czym prowadzi działalność gospodarczą znacznie dłużej od pozwanego. Zaznaczył, że prawo ochronne na znaku towarowym (...) przysługiwało mu już od 8 września 1999 r. Wskazał, że funkcjonuje na rynku znacznie dłużej niż pozwany. Podniósł, że głównym elementem firmy pozwanego jest dowolnie dobrane określenie (...).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) s. a. z siedzibą w W. jest spółka powstała poprzez przekształcenie spółki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwałą zgromadzenia wspólników z dnia 28 lipca 1994 r. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szeroko rozumianego budownictwa: wznoszenia obiektów budowlanych, wykonywania robót budowlanych. Aktualnie prowadzi realizacje na terenie całego kraju, m. in.: budowy stadionu w G., budowy bloku energetycznego w elektrowni (...). W 2008 r. plasowała się w pierwszej setce największych firm budowlanych w Europie, jest spółką giełdową.

Bezsporne, a nadto dowód:

- wydruki ze strony internetowej k. 29 – 35,
- wydruk z KRS k. 9 – 15,

A. K. (2) jest przedsiębiorca prowadzącym działalność gospodarczą w S. pod firmą (...) budimex firma remontowo – budowlana”. A. K. (2) rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej z dniem 1 grudnia 1998 r. W ramach wykonywanej działalności A. K. (2) zajmuje się przede wszystkim wykonywaniem konstrukcji i pokryć dachowych, rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych, malowaniem i szkleniem oraz specjalistycznymi robotami budowlanymi. Informacje o jego działalności są szeroko dostępne w internecie.

Bezsporne, nadto dowód:

- wydruk z (...) k. 23,
- wydruki ze stron internetowych k. 24 – 28,

(...) S.A. jest uprawniony z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy słowno – graficzny nr (...), składający się z pisanego żółtymi, małymi literami wyrazu „budimex”, umieszczonego na szarym, prostokątnym tle. Znak towarowy jest zastrzeżony m. in. dla usług związanych z szeroko rozumianymi usługami budowlanymi. Pierwszą ochronę na przedmiotowy znak (...) spółka (...) uzyskała od dnia zgłoszenia w dniu 8 września 1999 r., a następną od kolejnego zgłoszenia w dniu 3 lutego 2010 r.

Dowód:

- świadectwo ochronne k 17, 67
- znak towarowy k. 18 – 20, 68 – 70,
- informacja o zgłoszeniu k. 21 – 22, 71 – 72,

Pismem z dnia 23 kwietnia 2014 r., nadanym listem poleconym, (...) s.a. wezwał A. K. (2) do zaprzestania naruszeń prawa polegających na wykorzystaniu zastrzeżonego znaku towarowego dla oznaczania siebie i własnych produktów czy usług w obrocie gospodarczym.

Dowód:

- wezwanie wraz z dowodem nadania k. 36 – 38.

Sąd zważył, co następuje:

Powód w pozwie wskazywał na trzy (a w istocie cztery, mając na uwadze powoływanie się przez niego na renomowany charakter znaku towarowego) podstawy prawne dochodzonych przez siebie roszczeń. Należało zatem zbadać, czy zaistniały w sprawie stan faktyczny (w większości bezsporny), daje asumpt do formułowania przez niego zgłoszonych w pozwie roszczeń.

Powód wskazywał, że dysponuje prawem ochronnym na znak towarowy i z tego tytułu wywodził prawo do domagania się przez pozwanego zaprzestania posługiwania się przez niego zwrotem „budimex” w oznaczeniu nazwy działalności gospodarczej pozwanego oraz wszelkich oznaczeń jego produktów i usług. Podstawę prawną dla formułowania tego typu roszczeń stanowi art. 296 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (zwanej dalej P.). Zgodnie z tym przepisem: Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

- 1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;
- 2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;
- 3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

W niniejszej sprawie w grę mogły wchodzić jedynie sposoby naruszeń wskazane w art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, albowiem używanie przez pozwanego sformułowania „budimex” następowało w ramach całego zwrotu określającego jego firmę, nie mogło więc być uznane za oznaczenie identyczne do zarejestrowanego przez powoda znaku towarowego słowno – graficznego, składającego się, w warstwie językowej jedynie z wyrazu „budimex”.

Warunkiem naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy zarówno w odniesieniu do wszystkich przypadków określonych w art. 296 ust. 2 P., jest bezprawne używanie tego znaku w obrocie gospodarczym w odniesieniu do towarów. W sprawie problematyczne pozostawało, czy stan faktyczny wypełnia przesłanki używania w obrocie gospodarczym znaku podobnego, do znaku zarejestrowanego.

Należy zauważyć, że ochrona z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy, sprowadza się co do zasady do kwestii zakazu używania przez nieuprawnionego oznaczenia identycznego lub podobnego dla oznaczania nim swoich towarów (oraz – zgodnie z art. 120 ust. 3 pkt 1 i 2 P. – również dla oznaczania nim swoich usług). Wynika to z podstawowej funkcji znaku, jaką jest oznaczanie pochodzenia towaru (usługi). Tymczasem w niniejszej sprawie brak jest podstaw do przyjęcia, aby pozwany używał sformułowania „budimex” w celu oznaczania nim swoich towarów (a w istocie oznaczania usług, które świadczył w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej). Strona powodowa nie przedstawiła bowiem żadnych dowodów, z których mogłoby wynikać, że pozwany używa wyrazu „budimex” w kontekście innym, niż poprzez przytoczenie firmy pod jaką prowadzi działalność gospodarczą (tj. poprzez posługiwanie się firmą: „A. K. (2) budimex firma remontowo – budowlana”). W doktrynie natomiast wskazuje się, że użycie znaku towarowego w ramach firmy przedsiębiorstwa nie stanowi użycia znaku towarowego w charakterze oznaczenia pochodzenia towaru, gdyż firma czy nazwa handlowa nie mają same w sobie za cel odróżniania towarów lub usług (K. Jasińska, Komentarz do art. 158 PwP, [w:] Prawo własności przemysłowej, Komentarz, red. P. Kostański, Wydawnictwo C. H. Beck, 2014 r.).

Rozstrzygając powyższe zagadnienie należało odwołać się do treści zarówno art. 154 jak i art. 158 P.. Zgodnie z pierwszym przepisem: 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. Trzeba bowiem zauważyć, że przywołany przepis wskazuje jedynie na przykładowy katalog sposobów używania znaku towarowego, a wyliczenie nie ma charakteru enumeratywnego. Tym samym sam ustawodawca nie wyklucza innego sposobu używania znaku, a więc innej formy realizacji podstawowej funkcji znaku towarowego, tj. funkcji oznaczania pochodzenia.

Z kolei przepis art. 158 P. stanowi, iż Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać posługiwania się przez inną osobę nazwą, pod którą prowadzi ona działalność gospodarczą, jeżeli nazwa ta nie jest używana w charakterze oznaczenia towarów będących przedmiotem tej działalności i nie zachodzi możliwość

wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, w szczególności ze względu na różny profil działalności lub lokalny zasięg używania tej nazwy (1). Jeżeli osoba posługując się nazwą, pod którą prowadzi działalność gospodarczą, działa w złej wierze, przepisu ust. 1 nie stosuje się (2).

Przepis ten wyłącza możliwość domagania się przez uprawnionego ze znaku towarowego zakazania posługiwania się przez osobę trzecią nazwą, pod którą ta osoba prowadzi działalność gospodarczą, od kumulatywnego wystąpienia dwóch przesłanek, przy czym jedna z nich opisana jest jako „nieużywanie nazwy w charakterze oznaczenia towarów będących przedmiotem tej działalności”. W istocie więc sam ustawodawca przesądza, że zamieszczenie w nazwie (ale także w firmie) oznaczenia zbieżnego (bądź podobnego) do znaku towarowego, samo w sobie jest niedopuszczalne w świetle ochrony wynikającej z art. 296 ust. 2 P., chyba że jednocześnie nie dochodzi do ryzyka konfuzji z uwagi na elementy określone w art. 158 ust. 1 P.. Wynika z tego, że zgodnie z przywoływaną ustawą, używanie znaku tożsamego lub podobnego do znaku towarowego w charakterze oznaczenia firmy przedsiębiorcy, może być rozumiane jako używanie znaku w obrocie w odniesieniu do oznaczenia towarów. Takie też stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 października 2008 r., sygn. akt: III CSK 192/08, w którym stwierdził, iż: Przepis art. 154 p.w.p. daje podstawę do przyjęcia, że używaniem znaku towarowego jest także posługiwanie się nim dla oznaczenia przedsiębiorstwa lub jego oddziału.

W tym miejscu należało zaznaczyć, że w sprawie nie było wątpliwości, iż pozwany używa znaku w obrocie gospodarczym (tj. że spełniona została kolejna przesłanka zastosowania w sprawie ochrony wynikającej z art. 296 ust. 2 P.), albowiem znak, jako element jego firmy, jest nierozzerwalnie związany z jakimkolwiek przejawem prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, a przecież pozwany nie zaprzeczył, iż działalność taką prowadzi.

Należało jednak wskazać, że wątpliwości pojawiły się przy analizie kwestii bezprawności działania pozwanego. W doktrynie przyjmuje się, że bezprawność używania znaku towarowego jest powszechnie uznawana za równoznaczną z brakiem zgody uprawnionego na używanie znaku przez osobę trzecią. W niniejszej sprawie brak było sporu co do tego, że powód w żaden sposób nie upoważniał pozwanego do używania przysługującego mu znaku towarowego. Niemniej jednak bezprawność używania znaku towarowego wyłączają także niektóre przepisy P., jak choćby wspomniany art. 158 P., czy też art. 160 P..

Zgodnie z art. 160 ust. 1 P.: Osoba, która, prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze, używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia w nie większym niż dotychczas zakresie. Zgodnie z treścią przepisu bezprawność posługiwania się oznaczeniem zarejestrowanym następnie jako znak towarowy jest wyłączona w przypadku, gdy osoba posługująca się tym oznaczeniem przed jego zarejestrowaniem prowadziła działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze, działalność ta miała charakter lokalny, a osoba działała w dobrej wierze.

Lokalny charakter działalności gospodarczej odnosi się do zakresu terytorialnego prowadzenia tej działalności. Trzeba zaznaczyć, że sam powód wskazał w pozwie, że pozwany prowadzi działalność głównie w S.. Zaznaczył jednakże, że reklamowanie tej działalności przez pozwanego w serwisach internetowych zwiększa zakres jej prowadzenia na teren całego województwa oraz obszar kraju. Z tą argumentacją nie można się zgodzić. Trzeba podkreślić, że z przedstawionych przez powoda materiałów nie wynika, aby pozwany istotnie reklamował w internecie swoją działalność gospodarczą. Załączone do pozwu wydruki, są wydrukami ze stron internetowych serwisów internetowych, które stanowią bazy osób prowadzących działalność gospodarczą. Uwidocznienie danego podmiotu w takiej bazie nie ma charakteru reklamowego, a jedynie informacyjny, pozwala na odszukanie danych adresowych przedsiębiorcy i umożliwia skontaktowanie się z nim. Nadto zasadą jest, że przedsiębiorca nie ma wpływu na umieszczenie go w tak stworzonej bazie danych, albowiem firmy prowadzące tego rodzaju serwisy internetowe najczęściej bez wiedzy osób, których to dotyczy, pozyskują informacje na temat przedsiębiorców z ogólnodostępnych baz danych (tj. np. z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego). Tak też na k. 24 znajduje się informacja, że dane pochodzą z zewnętrznej firmy (...), na k. 25 jest skierowana do potencjalnego właściciela firmy zachęta, aby wziął on udział w zarządzaniu stroną, a na k. 28 są informacje jedynie

przekopiowane z (...). Trzeba podkreślić, że z informacji w (...) wynika, że pozwany prowadzi działalność gospodarczą tylko w jednym miejscu, a zatem trudno przypisywać mu działalność o charakterze pozalokalnym.

Odnosząc się do niewielkiego rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej trzeba podkreślić, że dokumenty zgromadzone w sprawie nie dają podstaw do przyjęcia, aby działalność pozwanego miała charakter działalności w rozmiarze większym, niż niewielki. Sam fakt, iż pozwany jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną musi powodować, że prowadzona przez niego działalność ma charakter ograniczony. Nadto zakres tej działalności, sprowadzający się głównie do wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych domów, również uzasadnia przekonanie, iż jest to działalność w rozmiarze niewielkim, dotycząca ograniczonej klienteli.

Pozwany używał oznaczenia przedsiębiorcy zanim powód uzyskał prawo ochronne na znak towarowy (ściślej – zanim dokonał zgłoszenia wniosku o rejestrację tego prawa ochronnego). Jak wynika bowiem z akt sprawy, pozwany został zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej w dniu 1 grudnia 1998 r., natomiast powódka pierwszy raz zgłosiła wniosek o rejestrację z przysługującego jej prawa w dniu 8 sierpnia 1999 r. Tym samym pozwany używał swojego oznaczenia zanim powódka uzyskała przysługujące jej prawo.

Wreszcie trzeba także stwierdzić, iż zgromadzone w sprawie materiały nie wskazują, aby pozwany używał swojego oznaczenia w złej wierze. W doktrynie przyjmuje się, że dobra wiara występuje wtedy, gdy osoba używająca znaku jest przekonana i może być przekonana, że używając go nie narusza niczyjego prawa. W niniejszej sprawie sprowadza się to do określenia, czy w momencie rejestracji pozwanego jako przedsiębiorcy w 1998 r., winien on już był wiedzieć, że powód używa określenia „budimex” w ramach swojej firmy. Jednocześnie należy w tym miejscu podkreślić, w polskim prawie obowiązuje domniemanie dobrej wiary, wynikające z art. 7 k.c. W tych okolicznościach trzeba przyjąć, że chociaż powód już w 1994 r. przybrał w ramach firmy nazwę „budimex”, to nie można, na gruncie zgromadzonych materiałów stwierdzić, aby pozwany w momencie zakładania działalności gospodarczej mógł znać tę nazwę. Wprawdzie powód przedstawił wraz z pozwem dowody dotyczące rozpoznawalności jego marki na rynku, jednakże dowody te datowane są na lata po 2008 r., a więc znacznie po tym czasie, kiedy pozwany zaczął używać swojego oznaczenia. W tych okolicznościach, kierując się również treścią art. 7 k.c., należało przyjąć dobrą wiarę pozwanego w zakresie używania oznaczenia „budimex” i uznać, iż w momencie rozpoczęcia używania oznaczenia nie był on świadomy używania tego oznaczenia przez inną osobę.

Spełnienie przesłanek wskazanych w art. 160 P. powoduje, że powodowi nie przysługuje ochrona z art. 296 ust. 2 P., albowiem działanie pozwanego nie jest bezprawne. Stąd też powództwo nie mogło znaleźć oparcia na podstawach prawnych zawartych w tej ustawie.

Podstawy prawnej powództwa nie mogły stanowić także przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm., zwanej dalej znk). Powód powołał się na naruszenie przez pozwanego art. 3, 5 i 10 znk. Trzeba zaznaczyć, że art. 3 znk pełni na gruncie tej ustawy funkcję zarówno korygującą jak i uzupełniającą. Oznacza to, iż na podstawie tego przepisu może dojść do zakwalifikowania jakiegoś czynu jako czynu nieuczciwej konkurencji, mimo niespełnienia się przesłanek czynów sklasyfikowanych w przepisach od art. 5 – 22 znk, lecz jednocześnie nie można przypisać stronie naruszenia którego z przepisów szczególnych, jeżeli nie zaistnieją przesłanki ogólne wskazane w art. 3 znk.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 znk Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Artykuł 5 znk stanowi, iż: 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. Z. zgodnie z artykułem 10 ust. 1 znk: 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.

Jak podkreślono wyżej, przesłanki zaistnienia czynów nieuczciwej konkurencji wskazanych w przepisach szczególnych, tj. w art. 5 i 10 znk, muszą być uzupełnione o przesłanki ogólne, wynikające z art. 3 ust. 1 znk, tj. dopuszczenie się tych czynów musi zagrażać bądź naruszać interes innego przedsiębiorcy. Należy zaznaczyć, że w niniejszej sprawie brak było konieczności badania zaistnienia przesłanek z art. 5 i 10 znk, albowiem powód nie wykazał zaistnienia przesłanki ogólnej z art. 3 znk. Nawet bowiem gdyby przyjąć, że pozwany, oznaczając swoje przedsiębiorstwo w 1998 r. nazwą, którą wcześniej posługiwał się powód i która może doprowadzić do ryzyka konfuzji, trzeba zaznaczyć, że aktualnie nie występuje już możliwość zagrożenia bądź naruszenia interesu powoda poprzez dalsze funkcjonowanie pozwanego pod przybraną przez niego nazwą. Trzeba bowiem zaznaczyć, że pozwany pod tą nazwą funkcjonuje już 16 lat, i w tym czasie nakładem własnych środków budował swoją markę, uzyskując na rynku swoją własną pozycję, niezależną od pozycji powódki. Działalność pozwanego uzyskała charakter rozpoznawalny dla jego klientów, tym bardziej że jak wynika z akt sprawy, miała ona tylko charakter lokalny, nie trafiała więc do masowego odbiorcy, a jej wartość handlową wynikała z osobistych styczności pozwanego z usługodawcami (co wynika również z faktu, iż wbrew twierdzeniom powódki, nie przedstawiła ona żadnych dowodów na to iż pozwany reklamuje swoją działalność w internecie). Powódka tolerowała działalność pozwanego i nie przeciwdziałała jej. Jeżeli natomiast przedsiębiorca reaguje zbyt późno, to swoją bezczynnością dopuszcza do samoistnej rozpoznawalności oznaczenia konkurenta i oznaczenia jego produktu i utrwalenia się tych oznaczeń na rynku. Brak jest zatem podstaw do podzielenia stanowiska powódki aby aktualnie używanie przez stronę pozwaną jej oznaczenia nadal stanowiło zagrożenie bądź naruszenie interesów powódki związane z korzystaniem z renomy jej nazwy. Takie też stanowisko wyrażone zostało w orzecznictwie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2008 r., sygn. akt: V CSK 503/07 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2009 r., sygn. akt: V CSK 102/09).

Z podanych wyżej przyczyn roszczenie powoda nie mogło również znaleźć ochrony na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Odnosząc się do trzeciej z podniesionych przez powoda podstaw roszczenia trzeba zaznaczyć, że zgodnie z art. 43¹⁰ k.c. 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. Przepis ten statuuje więc zakres roszczeń przynależnych uprawnionemu w przypadku naruszenia jego prawa do firmy i jednocześnie wprowadza domniemanie bezprawności naruszeń. Zakres prawa do firmy określa natomiast przede wszystkim art. 43³ k.c., który wskazuje, iż: Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku (§ 1); Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia (§ 2).

Trzeba zaznaczyć, że w niniejszej sprawie firma powoda nie podlega ochronie wyznaczonej przez art. 43³ k.c., nie można bowiem uznać, aby działanie pozwanego miało charakter bezprawny. W doktrynie wskazuje się, że bezprawność używania firmy jest wyłączona w przypadku działania osoby trzeciej w ramach wykonywania własnego prawa. Chodzi zwłaszcza o dwie sytuacje. Po pierwsze, działanie na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 43⁹ § 2 k.c. Po drugie, działanie stanowiące wykonywanie własnego prawa płynącego z pierwszeństwa użycia firmy na tym samym rynku (por. U. Promińska, Komentarz do art. 43¹⁰ Kodeksu cywilnego, Lex 2014). O ile pierwsza z przesłanek wyłączających bezprawność działania pozwanego nie została w niniejszej sprawie spełniona, o tyle jego działanie pozostaje legalne z uwagi na drugą przesłankę. Faktem jest wprawdzie, iż pozwany rozpoczął działalność pod wybraną przez siebie firmą już po tym, jak działalność taką rozpoczął powód. Jednakże trzeba dostrzec, że ochrona z tytułu pierwszeństwa używania firmy jest ograniczona jedynie do tego samego rynku. Przy czym pojęcie rynku definiuje się jako prowadzenie działalności gospodarczej w tożsamym zakresie czasowym, terytorialnym i asortymentowym. Gdyby więc było tak, że w momencie rejestracji działalności gospodarczej przez pozwanego w S., na lokalnym rynku identyczną działalność prowadziłby już wtedy powód, wówczas rejestracja firmy przez pozwanego miałaby charakter bezprawny. Istota tego zagadnienia sprowadza się jednak do uwagi, iż chociaż znany jest Sądowi, choćby z samego

stanowiska strony, zakres działalności pozwanego, który nadal ma charakter lokalny, to w sprawie brak jest danych dotyczących tego, jaki był zakres terytorialny działalności powoda w grudniu 1998 r. Powód bowiem, wskazując zarówno w pozwie na prowadzone przez siebie inwestycje o znaczeniu ogólnokrajowym, jak i przedstawiając dowody z wydruków artykułów internetowych dotyczących jego działalności, nie przedstawił jednocześnie takich materiałów, które uzasadniałyby stanowisko, iż również w 1998 r. jego działalność w zakresie terytorialnym obejmowała taki sam zasięg. Nie wykazując tego faktu natomiast powód nie może zasadnie podnosić, iż to działanie pozwanego narusza jego prawo do firmy, skoro nie można ustalić, czy pozwany wkroczył na rynek objęty zakresem działalności powoda, czy też to powód rozszerzył swoją działalność na ten rynek, na jakim znajdował się już pozwany. W tym drugim przypadku bowiem nie można zasadnie twierdzić, iż pozwany naruszył prawo do firmy przysługujące powodowi, albowiem to on pierwszy zarejestrował firmę i używał jej na konkretnym rynku, odmiennym od rynku zajętego przez powoda. Powód nie przedstawił dowodów które pozwalałyby ustalić zakres przysługującego mu prawa do firmy (w odniesieniu do pojęcia rynku terytorialnego) w 1998 r., a zatem, należało uznać, iż istotnie w tym czasie zakres terytorialny działania obu stron był odmienny, a pozwany działał na innym niż powód rynku terytorialny. Powoduje to, iż domniemanie bezprawności działania pozwanego musiało zostać w niniejszej sprawie obalone.

Na marginesie jedynie Sąd zaznacza, że nawet wykazanie działania przez strony na tożsamy rynek terytorialny, nie oznaczałoby jeszcze przyznania powodowi ochrony z tytułu prawa do firmy. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że dla określenia właściwego rynku, konieczne jest także porównanie zakresu działalności obu stron. Chociaż bowiem działalność zarówno powoda jak i pozwanego koncentruje się wokół spraw związanych z szeroko rozumianym budownictwem, to jednak o ile działalność powoda nakierowana jest na realizację wielkich, wielomilionowych inwestycji, często o przeznaczeniu publicznym, to działalność pozwanego skupia się na realizacji projektów budowlanych w wąskim zakresie, dotyczących zabudowy standardowej, o charakterze prywatnym. Tym samym trudno byłoby uznać, że w sprawie może dojść do ryzyka konfuzji i pomylenia oznaczeń obu przedsiębiorców, w sytuacji gdy ich działalność skierowana jest do klientów o tak różnym profilu.

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, iż brak jest podstaw do uwzględnienia roszczenia powoda i w pkt I sentencji wyroku powództwo oddalił.

Sąd orzekł o kosztach procesu, kierując się zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy, zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. w zw. § 11 ust. 1 pkt 2 i 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r., poz. 461 – t.j.).

VIII GC 257/14

ZARZĄDZENIE

1. (...)
2. (...)
3. (...)