

Sygn. akt I AGa 114/18

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 maja 2018 roku

Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

| | |
|-----------------|---|
| Przewodniczący: | SSA Artur Kowalewski |
| Sędziowie: | SA Ryszard Iwankiewicz (spr.) SA Agnieszka Sołtyka |
| Protokolant: | sekr. sądowy Marta Osińska |

po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2018 roku na rozprawie w Szczecinie

sprawy z powództwa E. H.

przeciwko M. H. i M. K.

o zaprzestanie naruszeń prawa do znaku towarowego

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 21 listopada 2017 roku, sygn. akt VIII GC 523/15

I. oddala apelację,

II. zasądza od powódki na rzecz każdego z pozwanych kwoty po 630 (sześćset trzydzieści) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Agnieszka Sołtyka Artur Kowalewski Ryszard Iwankiewicz

Sygn. akt I AGa 114/18

UZASADNIENIE

Powódka E. H. wytoczyła powództwo przeciwko pozwanym działającym w spółce cywilne M. H. i M. K., wnosząc o:

- nakazanie zaprzestania korzystania z oznaczenia (...) i jakichkolwiek oznaczeń podobnych do znaku towarowego przez zaniechanie opatrywania oznaczeniami podobnymi banerów reklamowych, szyldów, budynków, innych budowli i urządzeń oraz dokumentacji handlowej, wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem i oznaczeniami podobnymi, posługiwania się nimi w środkach masowego przekazu celem reklamy, a także

usunięcia oznaczeń podobnych do znaku towarowego (...) ze wszystkich szyldów, banerów reklamowych, budowli, urządzeń, towarów i dokumentacji handlowej będącej w dyspozycji pozwanych;

- nakazanie pozwanym zaprzestania używania oznaczeń przedsiębiorstwa (...), Usługi (...). (...) Spółka Cywilna, przez zaniechanie opatrywania tymi oznaczeniami banerów reklamowych, szyldów, budynków, innych budowli, urządzeń i dokumentacji handlowej oraz nakazanie usunięcia tych oznaczeń ze wszystkich szyldów, banerów reklamowych, budowli, urządzeń towarów i dokumentacji handlowej, będącej w dyspozycji pozwanych;
- zobowiązanie pozwanych do zamieszczenia w gazetach (...) (na stronach zawierających ogłoszenia pogrzebowe) i na stronie internetowej (...) ogłoszenia o treści „M. H. i M. K. przepraszają E. H. oraz jej klientów, za użycie oznaczenia przedsiębiorstwa Usługi (...) i (...) Spółka cywilna”, wprowadzających w błąd co do tożsamości prowadzonego przedsiębiorstwa z przedsiębiorstwem E. H. i zobowiązują się do powstrzymywania się od używania tych oznaczeń w obrocie gospodarczym w przyszłości”;
- upoważnienie powódki – w razie niewykonania przez pozwanych czynności polegających na zamieszczeniu ogłoszeń – do wykonania tej czynności na koszt pozwanych, a także zobowiązanie pozwanych solidarnie do zwrotu powódce poniesionych z tego tytułu kosztów;

W uzasadnieniu pozwu powódka podniosła, że 30 czerwca 1994 r. dokonała zgłoszenia znaku towarowego, słowno-graficznego (...) (czarne drukowane wielkie litery na białym tle). Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej dokonał rejestracji i wpisał znak towarowy do rejestru znaków towarowych pod numerem (...). Znak został zarejestrowany dla przedsiębiorstwa o nazwie Zakład (...). Na podstawie zgłoszenia z 30 listopada 2000 r. złożonego przez „(...)” Urząd Patentowy RP, decyzją z 20 grudnia 2004 r., udzielił prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny (...). Dla prawa ochronnego wydane zostało świadectwo ochronne nr (...). Prawo to zostało przedłużone do 30 listopada 2020 r. Powódka wskazała, że pozwany M. H. dodał do przedmiotu działalności prowadzonego przedsiębiorstwa kod PKD 96.03., to jest „Pogrzeby i działalność pokrewna”, zaś pod koniec września 2015 r. na terenie nieruchomości, gdzie prowadzi działalność gospodarczą wywiesił dwa banery reklamowe zawierające oznaczenie przedsiębiorstwa jako Usługi (...). Baner zawiera powyższy napis jako czarne wielkie litery na białym tle.

W ocenie powódki wygląd banera jest łudząco podobny do oznaczenia jej własnej działalności którą prowadzi w zakresie usług pogrzebowych od 25 lat. Baner reklamowy zawiera dodatkowo czarną strzałkę i napis „Biuro”. Zdaniem powódki używanie wyżej wskazanego oznaczenia przez pozwanego wprowadzać może w błąd jej klientów i powodować szkodę w zakresie prowadzonej przez nią działalności. Działanie pozwanego stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Do powódki docierały informacje, że pozwany M. H. informował potencjalnych klientów, że przedsiębiorstwa stron to w rzeczywistości jedna firma.

Powódka wyjaśniła, że strony są ze sobą spokrewnione. Pozwany jest synem A. H. tj. brata ojca męża powódki W. H., zaś różnica w pisowni nazwiska wynika z powrotu do pierwotnego brzmienia nazwiska.

Stwierdziła, że renoma przedsiębiorstwa powódki w zakresie świadczenia usług pogrzebowych była budowana przez nią i całą rodzinę oraz pracowników na przestrzeni kilkudziesięciu lat, a obecnie powódka cieszy się w tej branży nieposzlakowaną opinią. Jako jeden z dwóch pierwszych prywatnych zakładów na terenie S. zajmowała się działalnością w zakresie usług pogrzebowych. Użycie przez pozwanego oznaczenia wprowadzającego w błąd co do tożsamości przedsiębiorstw powoduje szkodę w zakresie jej działalności, tym bardziej w świetle faktu, że strony prowadzą działalność gospodarczą na sąsiadujących ze sobą nieruchomościach.

W odpowiedzi na pozew pozwani wnieśli o jego podnosząc, że zarejestrowany znak towarowy przedsiębiorstwa powódki obejmuje jedno słowo (...) zapisane czarnymi, drukowanymi i stylizowanymi literami na białym tle, przedstawiane wraz z uproszczonym rysunkiem wieńca, a nie samo słowo (...). Pozwani zaś używają znaku (...) pisanego jako drukowane, niestylizowane, białe litery na czarnym tle, bez wizerunku wieńca. Obok słowa (...) pojawia się także symbol wstęgi. Nie można zatem w ocenie pozwanych mówić o identyczności symboli graficznych oraz słowa (...), które to różni się od słowa (...). Dodatkowo pozwani podkreślili, że przy ul. (...) w S. funkcjonuje równolegle

wiele firm związanych z działalnością pogrzebową i kamieniarską. Jedynie jednokrotnie klient szukający zakładu pogrzebowego (...) trafił do pozwanych, przy czym został on przekierowany do poszukiwanej firmy. Jednocześnie pozwani podkreślili, że nazwa (...) jest w istocie nazwiskiem jednego ze współników, zaś zakazanie osobie fizycznej posługiwania się jej nazwiskiem w obrocie gospodarczym stanowiłoby naruszenie jej przyrodzonych praw oraz dóbr osobistych.

Wyrokiem z dnia 21 listopada 2017 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie nakazał pozwany, aby zaprzestali używania, jako podobnego do znaku towarowego powódki, oznaczenia (...), pisanego czarnymi drukowanymi literami na białym tle, na banerach reklamowych, i innych reklamach zamieszczonych na budynkach, budowlach i ogrodzeniach, a także oznaczeniach zamieszczanych w środkach masowego przekazu celem reklamy oraz szyldach, oddalając powództwo w pozostałej części.

Uzasadniając to rozstrzygnięcie, Sąd I instancji, mając na uwadze normę art. 316 § 1 k.p.c., nakazującą uwzględnić stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy, uznał, że spośród wyżej wskazanych roszczeń powódki zasadne okazało się jedynie żądanie, aby pozwani zaprzestali używania, jako podobnego do znaku towarowego powódki, oznaczenia (...) – pisanego czarnymi drukowanymi literami na białym tle – na banerach reklamowych i innych reklamach zamieszczonych na budynkach, budowlach i ogrodzeniach, a także oznaczeniach zamieszczanych w środkach masowego przekazu celem reklamy oraz na szyldach.

Zdaniem Sądu, w okolicznościach niniejszej sprawy rozpatrywać należało dopuszczenie się przez pozwanych naruszenia, o którym mowa w art. 296 ust. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) - dalej „p.w.p.”, a zatem naruszenia polegającego na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, w sytuacji gdy zachodzi ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. Przepis ten posługuje się – dla określenia czynu niedozwolonego – pojęciem „używanie znaku”, który to termin wyjaśniony jest w art. 154 p.w.p., zgodnie z którym używanie znaku towarowego polega w szczególności na umieszczaniu 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 świadczenia usług pod tym znakiem (pkt 1); na umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług (pkt 2); na posługiwaniu się nim w celu reklamy (pkt 3). Zaznaczenia wreszcie wymaga, że skorzysta z ochrony przewidzianej wyżej wskazanym art. 296 ust. 1 p.w.p. może zasadniczo (z uwzględnieniem wyjątku ustanowionego art. 301 p.w.p.) tylko ten przedsiębiorca, którego znak towarowy został zarejestrowany i przyznano na niego prawo ochronne zgodnie z konstytucyjną decyzją Urzędu Patentowego RP.

Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy, Sąd wskazał, że powódka wykazała stosownie do art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. (a nadto było to niesporne między stronami), że uzyskała prawo ochronne na znak towarowy (...) w postaci słowa zapisanego czarnymi drukowanymi (wielkimi), stylizowanymi literami na białym tle oraz na analogiczny do niego znak towarowy (...). Tym samym powódce przysługiwała legitymacja czynna do wystąpienia z powództwem opartym na art. 296 ust. 1 p.w.p. w celu dochodzenia zaniechania naruszeń jej praw wynikających z zarejestrowanego znaku towarowego (...).

Jednocześnie Sąd przyjął, że zebrany w sprawie materiał dowodowy jest wystarczający, aby uznać, że pozwani prowadząc swoją działalność gospodarczą dopuścili się naruszenia praw powódki do tego znaku określonego art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. posługując się przez pewien okres dla oznaczenia swojej działalności (prowadzonej w tej samej co powódka branży i na tym samym rynku właściwym) oznaczenia (...) (na banerach reklamowych, billboardach, szyldach, tablicach itp.) w postaci czarnych drukowanych (wielkich) liter na białym tle, zaś oznaczenie to różniło się od znaku towarowego powódki jedynie tym, że było dłuższe o jedno „r” oraz że wykorzystane w nim litery były proste, a nie stylizowane, jak ma to miejsce w przypadku znaku towarowego powódki. Tym niemniej, z uwagi na dosyć dyskretny charakter stylizowania liter w znaku powódki, faktycznie dochodziło do tego, że osoby chcące skorzystać z usług powódki bądź pozwanej, mogły łatwo mylić te dwa przedsiębiorstwa, bądź też dochodzić do przekonania, że jest to

jedno i to samo przedsiębiorstwo – na co w szczególności wskazywały zeznania świadków L. K., M. M. i A. B. oraz D. O. i W. R. w powiązaniu z zeznaniami A. P..

W mniejszym stopniu konfundujące dla kontrahentów mogło być oznaczenie przez pozwanych działalności słowem (...) pisany wielkimi czarnymi literami na białym tle w postaci obrazu płaskiego w rzucie frontальnym w perspektywie linearnej żabiej, jednakże z uwagi na okoliczności, w jakich było przez pozwanych używane (niezależnie od tego, czy kolorystyka rzeczywiście była błędem przedsiębiorcy wykonującego szyldy i banery), tj. na sąsiadującej nieruchomości dodatkowo ze strzałkami kierującymi do lokalu przedsiębiorstwa pozwanych, dla niewprawionych w rozróżnianiu przedsiębiorstw stron konsumentów – biorąc też pod uwagę specyficzny rodzaj konsumentów obsługiwanych przez strony oraz ich stan emocjonalny w chwili decyzji o skorzystaniu z ich usług – mogły być ludzko podobne, a już na pewno były niedostatecznie odróżniające się i indywidualizujące w sytuacji prowadzenia przez strony przedsiębiorstw niemal w tym samym miejscu – w sąsiedztwie.

Jednocześnie Sąd stwierdził, że obecnie (nawiązując do powołanej wyżej normy art. 316 § 1 k.p.c.) strony nie prowadzą już działalności na sąsiadujących nieruchomościach, zaś pozwani dla oznaczenia swojej działalności gospodarczej posługują się przestrzennym napisem drukowanymi (wielkimi) literami (...) w postaci obrazu przestrzennego w rzucie frontальnym w perspektywie linearnej żabiej, przy czym litery te są białe od frontu i czerwone po bokach. Nad napisem umieszczona jest zaś biała symetryczna wstęga z czerwonym napisem „(...)”. Banery w takiej kolorystyce zastąpiły dotychczasowe białe banery i szyldy z czarnym napisem na białym tle, co należy ocenić jako dostatecznie rozróżnienie przedsiębiorstwa stron. Zwrócono także uwagę na to, że pozwani w swoich materiałach reklamowych częściowo zaczęli oddzielać działalność w zakresie usług pogrzebowych od działalności w zakresie kamieniarstwa. Podkreślono też, iż konfuzja konsumentów i kontrahentów chcących skorzystać z usług stron nie wynikała jedynie ze stosowania oznaczenia podobnego do znaku towarowego powódki, ale również z uwagi na podobieństwo nazwisk stron (które są powiązane rodzinnie i – co istotne – obie mają prawo do rodzinnej tradycji prowadzenia działalności pogrzebowej i kamieniarskiej, gdyż działalność taka była prowadzona przez ich wstępnych krewnych i powinowatych), stąd też wynikały pozostałe dwa wskazane na wstępie roszczenia powódki oparte na przepisach u.z.n.k., które jednak, wskazując na przedstawione okoliczności, musiały zostać uznane za bezzasadne. W tym kontekście podkreślono, że uwzględnienie żądań powódki prowadziłoby w istocie do zakazania pozwanemu M. H. prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług pogrzebowych i kamieniarskich pod własnym nazwiskiem. Zgodnie z art. 43⁽⁴⁾ k.c. firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, a nadto nie jest wykluczone włączenie do firmy pseudonimu lub określeń skazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsca jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

Art. 43³ § 1 k.c. wprowadza wymóg dbania o dostateczne odróżnienie firmy przedsiębiorcy od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Art. 6 ust. 1 u.z.n.k. nakłada jednocześnie na przedsiębiorcę obowiązek podjęcia środków mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd osób trzecich w przypadku, gdy takie ryzyko istnieje, jeśli oznaczenie przez niego przedsiębiorstwa nazwiskiem może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem, które wcześniej używało podobnego oznaczenia. W okolicznościach niniejszej sprawy co prawda to powódka E. H. wcześniej niż pozwany M. H. oznaczała swoją działalność gospodarczą oznaczając ją swoim nazwiskiem (od 1991 r., podczas gdy pozwany od 1998 r.), jednak wstępni zarówno powódka E. H. jak i pozwany M. H. prowadzili działalność w branży związanej z pogrzebami – a przede wszystkim z kamieniarstwem. Tym samym obie strony mogą odwoływać się do tradycji rodzinnej tej działalności. Osoba fizyczna ma prawo (a stosownie do art. 43⁴ k.c. także obowiązek) do oznaczenia swojej działalności gospodarczej firmą obejmującą własne nazwisko, a prawo to nie może być ograniczone przez fakt występowania identycznych lub podobnych nazwisk, z tym, że przedsiębiorca posługując się takim oznaczeniem przedsiębiorstwa powinien baczyć na to, by posługiwać się nim uczciwie i nie wprowadzać kontrahentów w błąd.

Uwzględniając powyższe, Sąd Okręgowy wskazał, że skoro pozwani obecnie nie prowadzą swojej działalności gospodarczej na nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością powódki, orzeczony w wyroku nakaz zapewnia dostateczne rozróżnienie prowadzonych przez strony przedsiębiorstw, wobec czego pozostałe roszczenia powódki

podlegały oddaleniu, przyjmując dodatkowo, iż żądanie od pozwanych publicznych przeprosin, w tym klientów powódki, zmierza w istocie do retorsji wobec nich, oraz poniżenia pozwanych w stosunku do ich rzeczywistych i potencjalnych klientów, a nie do zadośćuczynienia powódce, co koresponduje z przedstawioną wyżej oceną, wzmocnioną tym, że powódka ubiegała się w postępowaniu administracyjnym o zamknięcie pozwanym drogi do kontynuowania działalności gospodarczej z użyciem nazwiska jednego z pozwanych. Zdaniem Sądu nie zasługuje to na ochronę.

Apelację od tego wyroku wniosła powódka, zaskarżając orzeczenie w części oddalającej powództwo i zarzucając naruszenie przepisów prawa procesowego mające wpływ na treść wyroku, tj. art. 233 kpc poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny materiału dowodowego i dokonanie ustaleń częściowo sprzecznych ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym tj.

1) błędne przyjęcie, że stosowane na dzień zamknięcia rozprawy oznaczenie przedsiębiorstwa pozwanych (w innej szacie graficznej i używane pod adresem ul. (...)) stanowi wystarczające odróżnienie od oznaczenia działalności powódki i od znaku towarowego powódki;

2) nadanie waloru wiarygodności twierdzeniom M. H. i w rezultacie błędne przyjęcie, że pozwany M. H. nie ma zamiaru przywrócenia działalności gospodarczej pod adres przy ul. (...);

3) pominięcie, że żądanie pozwu oparte było na podstawie faktycznej dotyczącej działalności kamieniarskiej i pogrzebowej a nie jedynie pogrzebowej;

4) pominięcie, iż pozwani w wizytówce portalu G. zawarli adres powódki (...) z numerem telefonu do pozwanych tj. (...) wydruk z wyników wyszukiwania złożony na rozprawie w dniu 9 listopada 2017 r.)

5) częściowo pominięcie zeznań S. S. (1) w zakresie w jakim wskazała, że pozwany M. H. proponował jej wydzierżawienie nazwy (...) do prowadzenia działalności pogrzebowej;

6) częściowo pominięcie zeznań świadków A. C. i G. S. w zakresie w jakim wynikało z nich, że pozwani wskazali na wykonanie pogrzebu członka rodziny K. kilka lat wstecz, gdy nie prowadzili jeszcze działalności pogrzebowej;

7) częściowo pominięcie okoliczności wynikającej z zeznań świadka D. O. w zakresie w jakim z ich treści i kontekstu zeznań wynika, że wprowadzenie jej w błąd miało miejsce już po zmianie adresu przedsiębiorstwa pozwanych i zmianie szaty graficznej oznaczenia (...), a w konsekwencji błędne przyjęcie, że na dzień zamknięcia rozprawy ryzyko konfuzji już nie zachodzi;

8) pominięcie okoliczności istotnej dla rozstrzygnięcia tj. iż zachowanie pozwanych było niezgodne z uczciwymi praktykami w produkcji handlu i usługach i nie odpowiadało ich usprawiedliwionym potrzebom, pomimo że okoliczność ta z uwagi na treść przepisu art. 156 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej była istotna dla rozstrzygnięcia i wynikała z treści materiału dowodowego,

a w wypadku przyjęcia, że Sąd Okręgowy prawidłowo ustalił stan faktyczny, zaskarżonemu wyrokowi zarzucono:

1) naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 43⁴ k.c. i art. 156 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez ich błędną wykładnię i przyjęcie, że żądanie powódki jest sprzeczne z ww. przepisami i zmierza do zakazania użycia nazwiska w firmie z pominięciem treści art. 156 ust. 2 p.w.p., podczas gdy żądania powódki zmierza do zakazania użycia nazwiska jako samodzielnego odrębnego elementu oznaczenia usług i oznaczenia przedsiębiorstwa, a przepisy ww. pozwalają na sformułowanie takiego żądania.

Mając powyższe na uwadze, apelująca wniosła o:

1) zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez uwzględnienie żądań pozwu w całości;

ewentualnie;

2) uchylenie wyroku Sądu I instancji i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania;

Pozwani wnieśli o oddalenie apelacji powódki w całości.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z prawidłową kwalifikacją powództwa, dokonaną przez Sąd Okręgowy, powódka dochodziła w niniejszej sprawie od pozwanych roszczeń z tytułu naruszenia jej praw do zastrzeżonego znaku towarowego (...), na który udzielono jej prawa ochronnego oraz z tytułu związanych z tym naruszeniem czynów nieuczciwej konkurencji na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U.2017.776) - dalej „p.w.p.” oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.2018.419) Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) - dalej „u.z.n.k.”

Podstawę prawną dla pierwszego z żądań wymienionych w pozwie stanowił art. 296 ust. 1 p.w.p., zgodnie z którym osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może wystąpić wobec naruszającego z żądaniem zaniechania naruszeń.

W przypadku drugiego z żądań pozwu podstawę taką stanowi natomiast art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 5 u.z.n.k., przyznający przedsiębiorcy, gdy jego interes został zagrożony lub naruszony poprzez oznaczenie innego przedsiębiorstwa, mogące wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanych zgodnie z prawem do oznaczenia przedsiębiorstwa przedsiębiorcy, którego interes został zagrożony lub naruszony, uprawnienie do żądania od przedsiębiorcy dopuszczającego się tego rodzaju czynów nieuczciwej konkurencji, zaniechania takich niedozwolonych działań.

Z kolei w przypadku trzeciego żądania pozwu, jego podstawy należy upatrywać w przepisie art. 18 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 5 u.z.n.k., zgodnie z którym przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, ma prawo domagania się od naruszydźciela złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Odrębnym zagadnieniem jest rozstrzygnięcie dopuszczalności kumulacji ochrony na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Prawa własności przemysłowej. Na akceptację zasługuje pogląd, iż pomiędzy ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a Prawem własności przemysłowej występuje tzw. zbieg ustawowo uregulowany (por. E. Łętowska, K. Osajda, System Prawa Prywatnego, t. 1, nb 112). Artykuł 1 ust. 2 p.w.p. stanowi, że przepisy ustawy nie uchybiają ochronie przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych), przewidzianej w innych przepisach. Według zaś poglądu Sądu Najwyższego, wypowiedzianego na kanwie sprawy V CSK 109/08, zakres ochrony w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 296 ust. 1) jest węższy niż zakres ochrony przewidziany w wypadku dokonania czynu nieuczciwej konkurencji. W konsekwencji sąd ten stwierdził, że „w razie podjęcia działań naruszających prawo do znaku renomowanego, stanowiących jednocześnie naruszenie dobrych obyczajów” nie jest uzasadnione pozbawienie ochrony, jakiej można żądać na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Kierując się powyższymi uwarunkowaniami prawnymi oraz mając na uwadze określoną w art. 316 k.p.c. zasadę orzekania przez sąd w oparciu o stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy, zaskarżony wyrok należało uznać za odpowiadający prawu.

Podkreślenia na wstępie wymaga, że rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy sprowadzało się do oceny zarzutów zgłoszonych w złożonym przez powódkę środkiem odwoławczym. Obowiązek rozpoznania sprawy w granicach apelacji (art. 378 § 1 k.p.c.), oznacza związaną z tym odwoławczymi zarzutami prawa procesowego (tak Sąd Najwyższy m.in. w uchwale z dnia 31 stycznia 2008 r., sygn. akt III CZP 49/07), za wyjątkiem tego rodzaju naruszeń, które skutkują nieważnością postępowania. Nie dostrzegając ich wystąpienia w niniejszej sprawie, a nadto dzieląc co do zasady

argumentację materialnoprawną Sądu pierwszej instancji, jak również poczynione przez ten Sąd ustalenia faktyczne (w oparciu o przeprowadzone w sprawie dowody), zadość wymogowi konstrukcyjnemu niniejszego uzasadnienia czyni odwołanie się do tej argumentacji, bez potrzeby jej powielania. Jak słusznie bowiem wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 września 2015 r., I UK 431/14, niepubl., zakres odpowiedniego zastosowania art. 328 § 2 k.p.c. w postępowaniu przed sądem drugiej instancji (art. 391 § 1 k.p.c.) zależy od treści wydanego orzeczenia oraz, w dużym stopniu, od przebiegu postępowania apelacyjnego (np. tego, czy przed sądem apelacyjnym były przeprowadzane dowody), a także od działań procesowych podjętych przez sąd odwoławczy, dyktowanych rodzajem zarzutów apelacyjnych oraz limitowanych granicami wniosków apelacji (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2005 r., IV CK 202/05, LEX nr 173639). W przypadku, gdy sąd odwoławczy, oddalając apelację, orzeka, jak w niniejszej sprawie, na podstawie materiału zgromadzonego w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, nie musi powtarzać dokonanych już wcześniej ustaleń i ich motywów. Wystarczy stwierdzenie, że przyjmuje je za własne. Także jeżeli sąd drugiej instancji podziela ocenę prawną, jakiej dokonał sąd pierwszej instancji, i uznaje ją za wyczerpującą, wystarczy stwierdzenie, że podziela argumentację zawartą w uzasadnieniu wyroku sądu pierwszej instancji (por. wyroki Sądu Najwyższego z 9 marca 2006 r., I CSK 147/05, LEX nr 190753; z 16 lutego 2006 r., IV CK 380/05, LEX nr 179977; z 8 października 1998 r., II CKN 923/97, OSNC 1999 Nr 3, poz. 60).

Analiza zarzutów apelacyjnych oraz ich uzasadnienia prowadzi do wniosku, że została ona w przeważającej części oparta na zakwestionowaniu dokonanej przez Sąd pierwszej instancji oceny przeprowadzonych w sprawie dowodów i poczynionych na jej podstawie ustaleń faktycznych, wskazujących na to, iż pozwani aktualnie używają oznaczenia przedsiębiorstwa w sposób pozwalający na odróżnienie go od oznaczenia działalności gospodarczej prowadzonej przez powódkę i w sposób nie naruszający prawa powódki do znaku towarowego. Zarzuty te wymagały wykazania przez skarżącą, że weryfikacja materiału procesowego, uzewnętrzniona w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, narusza kryteria oceny dowodów przewidziane w art. 233 § 1 k.p.c.

Zgodnie z tym przepisem, sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według swego przekonania na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Jak trafnie przyjmuje się przy tym w orzecznictwie sądowym, jeżeli z określonego materiału dowodowego sąd wyprowadza wnioski logicznie poprawne i zgodne z doświadczeniem życiowym, to ocena sądu nie narusza reguł swobodnej oceny dowodów przewidzianych w tym przepisie i musi się ostać, choćby w równym stopniu, na podstawie tego materiału dowodowego, dawały się wysnuć wnioski odmienne. Tylko w przypadku, gdy brak jest logiki w powiązaniu wniosków z zebranymi dowodami lub, gdy wnioskowanie sądu wykracza poza schematy logiki formalnej albo, wbrew zasadom doświadczenia życiowego, nie uwzględnia jednoznacznych praktycznych związków przyczynowo - skutkowych, to przeprowadzona przez sąd ocena dowodów może być skutecznie podważona (tak min. Sąd Najwyższy w wyrokach z dnia: 27 września 2002 r., II CKN 817/00, LEX nr 56906 i 16 grudnia 2005 r., III CK 314/05, LEX nr 172176). Dla skuteczności zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. nie wystarcza więc stwierdzenie o wadliwości dokonanych ustaleń faktycznych, odwołujące się do stanu faktycznego, który w przekonaniu skarżącego odpowiada rzeczywistości. Konieczne jest tu wskazanie przyczyn dyskwalifikujących postępowanie sądu w tym zakresie. W szczególności skarżący powinien wskazać, jaki konkretnie dowód sąd błędnie uznał za wiarygodny i mający moc dowodową albo za niewiarygodny i niemający mocy dowodowej oraz w czym przy tej ocenie przejawia się naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów (por. Sąd Najwyższy min. w orzeczeniach z dnia: 23 stycznia 2001 r., IV CKN 970/00, LEX nr 52753, 12 kwietnia 2001 r., II CKN 588/99, LEX nr 52347, 10 stycznia 2002 r., II CKN 572/99, LEX nr 53136). Tylko w przypadku wykazania, że brak jest powiązania, w świetle kryteriów wyżej wzmiankowanych, przyjętych wniosków z zebrany materiałem dowodowym, możliwe jest skuteczne podważenie oceny dowodów dokonanej przez sąd. Nie jest bowiem wystarczające przedstawienie własnej wersji przebiegu zdarzeń, lecz wymagane jest wskazanie, w czym wyraża się brak logiki lub uchybienie regułom doświadczenia życiowego w przyjęciu kwestionowanych wniosków.

Treść apelacji powódki nie zawiera takich wywodów. W ocenie Sądu Apelacyjnego, całokształt argumentacji powódki, sprowadzający się w zasadzie do lakonicznego i ogólnikowego zakwestionowania dokonanej przez Sąd Okręgowy oceny materiału procesowego, stanowi jedynie polemikę z prawidłowymi ustaleniami Sądu I instancji i nie zasługuje na uwzględnienie w żadnej części. Skarżąca poprzestała wyłącznie na przedstawieniu swojego subiektywnego

stanowiska co do istotnych w jej ocenie dla rozstrzygnięcia sprawy faktów, które - co należy podkreślić - wyprowadza z własnej wersji opisu zdarzeń. Pominięcie zaś w przedstawionej przez powódkę ocenie merytorycznej wymowy tego materiału procesowego, który przemawiał na jej niekorzyść, a co ważniejsze, nie odniesienie się do całej argumentacji Sądu Okręgowego, w tym w szczególności związanej ze zmienionymi realiami sprawy w wyniku zaprzestania przez pozwanych używania oznaczenia przedsiębiorstwa podobnego do znaku towarowego powódki, odbiera jej walor wszechstronności, czego wymaga dyspozycja art. 233 § 1 k.p.c. Sąd odwoławczy nie dostrzegł zatem podstaw do dokonania odmiennych ustaleń faktycznych, albowiem w świetle art. 233 § 1 k.p.c. nie zachodzi wadliwość oceny dowodów przeprowadzonej przez Sąd I instancji i wysnutych na jej podstawie wniosków. Analiza dowodów, przedstawiona w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, wbrew błędnemu przekonaniu powódki, nie wykraczała poza ramy swobodnej oceny dowodów, toteż ustalenia te oraz ich prawną ocenę Sąd Apelacyjny w pełni podziela i przyjmuje za własne.

Sąd Apelacyjny, opierając się na zebranych w sprawie materiale dowodowym, podzielił stanowisko Sądu I instancji, że dokonana przez pozwanych zmiana oznaczenia graficznego prowadzonego przez nich przedsiębiorstwa (dodanie nowych elementów, zmiana kształtu liter i wprowadzenie odmiennej kolorystyki) w wystarczającym stopniu odróżnia to oznaczenie od znaku towarowego powódki, zaś ryzyko pomyłek ze strony potencjalnych klientów powódki zostało ograniczone do niezbędnego minimum również poprzez przeniesienie działalności gospodarczej prowadzonej przez pozwanych w inne miejsce.

Dalej idące żądania nakazania pozwany zaprzestania używania oznaczenia przedsiębiorstwa, podtrzymywane w apelacji powódki, nie uwzględniają powyższych okoliczności faktycznych, a biorąc po uwagę fakt, iż oznaczenie to zawiera także nazwisko jednego z pozwanych, to w świetle art. 6 uznk, stanowiącego, że tylko w przypadku, gdy oznaczenie przedsiębiorstwa nazwiskiem przedsiębiorcy może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem, które wcześniej używało podobnego oznaczenia, przedsiębiorca ten powinien podjąć środki mające na celu usunięcie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd osób trzecich, a na żądanie zainteresowanego sąd wyda orzeczenie nakazujące przedsiębiorcy, który później zaczął używać tego oznaczenia, podjęcie stosownych środków zapobiegających, polegających w szczególności na wprowadzeniu zmian w oznaczeniu przedsiębiorstwa, ograniczeniu zakresu terytorialnego używania oznaczenia lub jego używaniu w określony sposób, brak było podstaw do udzielenia powódce dalej idącej ochrony.

Przepis ten oparty jest bowiem na założeniu, że każdy podmiot może oznaczać swoim nazwiskiem prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo. To z kolei powoduje, że pomimo pierwszeństwa używania na rynku oznaczenia w postaci konkretnego nazwiska, nie można zakazać przedsiębiorcy, który później rozpoczął stosowania nazwiska na oznaczenie przedsiębiorstwa, jego używania w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa. Słusznie zwraca się uwagę, że nazwisko stanowi dobro osobiste człowieka, co powoduje, iż nie jest możliwe zakazanie posługiwania się własnym nazwiskiem, nawet w wypadku wcześniejszego jego używania w obrocie przez inny podmiot. Jedynie w sytuacji, gdy może ono wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości z innym przedsiębiorcą, powinien zostać zmieniony sposób korzystania z takiego nazwiska. Jeżeli więc pozwani podjęli działania, które w obiektywnym odbiorze, pozwalają na odróżnianie przedsiębiorstw prowadzonych przez strony, to stosowanie ostatecznego rozwiązania, jakim byłoby nakazanie zaprzestania używania nazwiska pozwanego M. H. dla oznaczenia prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, pozostawałoby w sprzeczności z art. 6 uznk.

Faktem jest, że nazwisko noszone przez powódkę zostało zarejestrowane jako element znaku towarowego, jednak również w świetle przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, skutkiem takiej rejestracji nie jest uzyskanie bezwzględного prawa do żądania zakazania używania przez inną osobę jej nazwiska, gdyż art. 156 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 p.w.p. wyraźnie stanowi, że uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać używania w obrocie nazwiska albo nazw lub innych oznaczeń indywidualizujących danego przedsiębiorcę lub jego przedsiębiorstwo wówczas, gdy używanie takich oznaczeń odpowiada usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów i jednocześnie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach. Tylko zatem w razie braku spełnienia powyższych warunków, uprawniony z prawa ochronnego może zakazać innemu podmiotowi posługiwania się własnym nazwiskiem. Materiał dowodowy zebrany w sprawie nie dawał jednak podstaw do przyjęcia, że według

obecnego stanu rzeczy, istniały wyżej powołane przesłanki, a obowiązek ich wykazania - zgodnie z art. 6 k.c. - obciążał powódkę.

Wprawdzie prowadzenie przez strony działalności gospodarczej na sąsiadujących nieruchomościach, stosowanie przez pozwanych podobnego do używanego przez powódkę graficznego oznaczenia przedsiębiorstwa oraz tożsamy przedmiotem działalności (usługi kamieniarsko-pogrzebowe), jak to przyjął Sąd I instancji, skutkowało myleniem przedsiębiorstw stron przez kontrahentów oraz instytucje, bądź też przyjmowaniem ich tożsamości. Nadto zdarzało się i tak, że kontrahenci byli wprowadzani w błąd poprzez stwierdzenie, że jest to „firma rodzinna”. Niektórzy z nich zauważali różnicę dopiero w trakcie uzgadniania szczegółów konkretnej usługi pogrzebowej, czy też omyłkowo trafiali do innego zakładu kamieniarskiego (zakładu pozwanych), niż zamierzali (zakładu powódki). Należy jednak zauważyć, że w tym zakresie nastąpiły istotne zmiany, wprowadzone dobrowolnie przez pozwanych (inna grafika oznaczenia przedsiębiorstwa, przeniesienie siedziby zakładu) i w realiach niniejszej sprawy, powoływanie się na zdarzenia, które miały miejsce w przeszłości i których nie stwierdza się aktualnie, nie może uzasadniać orzeczenia zakazów, których w dalszym ciągu żąda powódka.

Podkreślenia wymaga przy tym okoliczność, że argumentacja zawarta w apelacji abstrahuje w części od żądań zgłoszonych w pozwie, które wyraźnie były nakierowane na uzyskanie przez powódkę zakazu używania przez pozwanych określenia (...) dla oznaczenia świadczonych usług i tym samym, mając na uwadze niedopuszczalność orzekania ponad żądanie, wynikającą z art. 321 § 1 k.p.c., Sąd nie mógł zastosować innych środków ochrony od tych, których domagała się powódka, skoro przyjął, że poza nakazem zawartym w zaskarżonym wyroku, obecne oznaczenie przedsiębiorstwa pozwanych i zmiana jego lokalizacji usunęły stan naruszenia prawa powódki do zastrzeżonego znaku towarowego, a jednocześnie brak jest wystarczających dowodów, żeby stwierdzić, że w dalszym ciągu ze strony pozwanych dochodzi do zachowań, które mogłyby być kwalifikowane jako czyny nieuczciwej konkurencji.

Za trafny należy też uznać pogląd, że pozwany M. H., podobnie jak powódka, ma moralne prawo odwoływania się do tradycji rodzinnej w prowadzonej działalności gospodarczej i zakazanie mu używania nazwiska, preferowałoby tylko jedną stronę i prowadziłoby do nadużycia prawa do ochrony znaku towarowego w rozumieniu art. 5 k.c.

Odnosząc się natomiast do roszczenia o złożenie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie przez pozwanych, to należy zauważyć, iż złożenie oświadczenia nie jest środkiem zadośćuczynienia, lecz ochrony interesów majątkowych danego przedsiębiorcy, a zatem celem takiego oświadczenia nie może być przyznanie powódce satysfakcji, lecz dopełnienie skutków innych nakazów i zakazów. Należy bowiem zakładać, że roszczenie to ma w przeważającym zakresie cel informacyjny, a jednocześnie może wpływać na ocenę i zachowanie klientów (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 sierpnia 2002 r., IV CKN 329/01, LEX nr 57217). Jak podkreśla się w orzecznictwie sądów, roszczenie to nie ma służyć represji. Jego celem jest przede wszystkim poinformowanie klientów, aby zmienić nieprawdziwą opinię o przedsiębiorcy, jego towarach bądź usługach i przywrócić mu dobrą sławę (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 13 grudnia 2011 r., I ACa 1269/11, LEX nr 1236071). Rozstrzygając, czy oświadczenie, którego złożenia domaga się powódka, jest adekwatne do popełnionego czynu nieuczciwej konkurencji, powinno się uwzględnić wszystkie okoliczności stanu faktycznego oraz kierować się tym, że obie strony są przedsiębiorcami, działającymi jako konkurenci. Stąd też ocena adekwatności żądanych środków powinna uwzględniać, w porównaniu z ochroną dóbr osobistych, iż jej celem jest ochrona interesów ekonomicznych.

Apelacja powódki nie zawiera żadnej argumentacji, która w kontekście powyżej syntetycznie przedstawionej oceny prawnej żądania złożenia oświadczenia, uzasadniałaby zastosowanie takiego środka prawnego. Poza bowiem wskazaniem na sporadyczne pomyłki klientów, częściowo wywołane działaniami pozwanych, do których dochodziło wówczas, gdy pozwani posługiwali się oznaczeniem przedsiębiorstwa w wersji podobnej do znaku towarowego powódki i kiedy siedziba ich zakładu sąsiadowała z zakładem powódki, brak jest dowodów, które wskazywałyby na takie skutki niedozwolonych działań pozwanych, które wywoływałyby potrzebę publikacji ogłoszeń w tak szerokim wymiarze, jak tego żąda powódka. Strona powodowa nie powoływała się chociażby na utratę klientów, czy na osłabienie renomy prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa, jako następstw czynów nieuczciwej konkurencji, co oznacza, że w realiach niniejszej sprawy, sankcja w postaci złożenia oświadczeń w stosunku do zakresu naruszenia interesów

powódki nie zmierzały do usunięcia negatywnych skutków działań pozwanych, a sprowadzały się do obciążenia ich niewspółmiernymi kosztami.

Do zamiany zaskarżonego wyroku nie mógł również prowadzić zarzut, iż Sąd I instancji przyjął, że pozwany M. H. nie ma zamiaru przywrócenia działalności gospodarczej pod adres przy ul. (...). Twierdzenia apelującej co do planów pozwanego mają charakter spekulatywny i jako odnoszące się do zdarzeń przyszłych i niepewnych nie mogą stanowić podstawy do przypisania pozwanemu naruszenia prawa do znaku towarowego powódki lub czynu nieuczciwej konkurencji. Fakt, iż po uzyskaniu korzystnego dla siebie orzeczenia w przedmiocie uzgodnienia treści księgi wieczystej, pozwany dąży do uregulowania stosunku najmu z osobą, która obecnie zajmuje ten lokal jako najemca, nie może być natomiast traktowany jako przejaw woli pozwanego ponownego uruchomienia działalności przedsiębiorstwa przy ulicy (...).

W tym stanie rzeczy apelacja jako bezzasadna podlegała oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c.

O kosztach procesu w postępowaniu apelacyjnym Sąd orzekł, stosując normę art. 98 k.p.c. w zw. z art. 108 k.p.c. i w zw. z art. 109 § 1 k.p.c. i uwzględniając to, że pozwani byli rejestrowani przez jednego pełnomocnika, który podejmował te same czynności na rzecz obu mocodawców. Na zasądzone od powódki - jako strony przegrywającej sprawę w postępowaniu odwoławczym w całości - na rzecz każdego z pozwanych, koszty procesu składa się połowa wynagrodzenia adwokata strony pozwanej, którego wysokość ustalono na podstawie § 8 pkt 19 w zw. z § 10 ust 1 pkt. 2 i w zw. z § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. 2015 roku, poz. 1800 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w dacie wniesienia apelacji.

Ryszard Iwankiewicz Artur Kowalewski Agnieszka Sołtyka