



Sygn. akt I CK 621/04

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 marca 2005 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący)

SSN Hubert Wrzeszcz

SSA Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa T.(...) w C.

przeciwko "M.(...)" Spółce z o.o. w W.

o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 23 marca 2005 r., kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 31 maja 2004 r., sygn. akt VI ACa (...),

oddala kasację

Uzasadnienie

Strona powodowa T.(...) w C. domagała się nakazania pozwanej spółce U.(...) B.(...) (obecnie M.(...) Spółce z o.o. w W.), aby zaniechała czynów nieuczciwej konkurencji związanych z bezprawnym wykorzystywaniem nazwy „B.(...)”, złożyła oświadczenie o treści wskazanej w pozwie i przeprosiny, a także zasądzenia 5.598 zł z tytułu osiągniętych bezpodstawnie przez stronę pozwaną korzyści.

Strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa.

Sąd Okręgowy w W. wyrokiem z dnia 12 czerwca 2003 r. uwzględnił żądanie pozwu w części, co do złożenia przez stronę pozwaną oświadczenia oraz przeprosin w formie określonej w pozwie, a w pozostałej części powództwo oddalił. Sąd ten w swoich ustaleniach przyjął, że na podstawie umowy zawartej między stronami w dniu 11 lipca 1995 r. strona powodowa umożliwiła pozwanej spółce prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą U.(...) B.(...) oraz korzystanie w tym zakresie z nazwy i oznaczeń „B.(...)”, a strona pozwana zobowiązała się do zaprzestania używania nazwy „B.(...)” w przypadku rozwiązania umowy. Umowa ta była przedłużana przez strony do dnia 30 czerwca 2000 r. Po wygaśnięciu stosunku umownego strona pozwana nadal posługiwała się nazwą „B.(...)” przy: organizowaniu kursów językowych w nazwie szkoły, materiałach reklamowych, ogłoszeniach prasowych oraz prowadzonej przez nią witrynie internetowej. Strona powodowa w pismach kierowanych do pozwanej wzywała ją do natychmiastowego zaprzestania używania nazwy „B.(...)”, na co pozwana nie zareagowała. Takie zachowanie wyczerpywało znamiona czynu nieuczciwej konkurencji i doprowadziło do naruszenia art. 3, 5 i 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nazwa „B.(...)” indywidualizuje stronę powodową i prowadzoną przez nią działalność. Nazwy tej strona powodowa jako pierwsza używała na rynku polskim. Używanie nazwy „B.(...)” przez stronę pozwaną mogło wprowadzić w błąd potencjalnych klientów, gdyż kierując się nazwą „B.(...)” mogli oni uważać, że strona pozwana należy do sieci szkół stowarzyszonych używających tej nazwy za zezwoleniem strony powodowej. Posługiwanie się nazwą „B.(...)” przez stronę pozwaną po wygaśnięciu umowy uzasadniało zobowiązanie pozwanej do złożenia stosownego oświadczenia na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ponieważ jednak strona pozwana zaprzestała posługiwania się nazwą „B.(...)” w grudniu 2001 r., dalsze żądania pozwu nie zasługiwały na uwzględnienie i powództwo w części należało oddalić.

Złożona przez stronę pozwaną apelacja została oddalona wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 31 maja 2004 r. Sąd ten podzielił ustalenia faktyczne Sądu I instancji uznając, że były one wynikiem właściwej oceny całego zebranego w sprawie materiału dowodowego. Ocena ta uwzględniała zarówno zasady logicznego wnioskowania, jak i postulat uwzględnienia zasad doświadczenia życiowego przy ocenie dowodów. Zdaniem Sądu Apelacyjnego nieuzasadniony był zarzut apelacji naruszenia art. 227 k.p.c. w wyniku oddalenia wniosku strony pozwanej o przesłuchanie w charakterze świadka M. D. Miała ona zeznawać na okoliczność korzyści, jakie w

związku z zawartą umową odniosły obie strony. Nie były to zaś okoliczności mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Sąd Apelacyjny podzielił także ocenę Sądu I instancji wskazującą na dopuszczenie się przez stronę pozwaną czynu nieuczciwej konkurencji, związanego z używaniem nazwy „B.(...)”. Sąd Apelacyjny podkreślił, że używanie tej nazwy mogło wprowadzić w błąd klientów, a skoro strona pozwana była wcześniej uprawniona do korzystania z nazwy „B.(...)” na podstawie umowy zawartej ze stroną powodową, to należało przyjąć, że to strona powodowa jako pierwsza korzystała z tej nazwy. Nie był też uzasadniony pogląd wyrażony w apelacji strony pozwanej, że strony prowadziły odmienną działalność i nie mogły wchodzić w grę czyny nieuczciwej konkurencji między nimi.

Apelacja była uzasadniona tylko o tyle, że zarzucono w niej zasadnie niewłaściwą treść i formę oświadczenia, które Sąd I instancji nakazał złożyć stronie pozwanej. Należało mieć na uwadze w szczególności, że treść tego oświadczenia nie uwzględniała należycie faktu zaprzestania używania nazwy „B.(...)” przez stronę pozwaną, strona powodowa mogła dochodzić przeproszenia tylko we własnym imieniu i nie za wprowadzanie w błąd, lecz za możliwość wprowadzenia w błąd potencjalnych klientów. Forma oświadczenia nie powinna też stanowić rodzaju represji wobec strony pozwanej i nie było celowe zobowiązanie jej do wywieszenia oświadczenia w siedzibie strony pozwanej. Przemawiało to za dokonaniem zmiany zaskarżonego wyroku co do treści i miejsca publikacji oświadczenia.

Kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego strona pozwana oparła na obu podstawach wymienionych w art. 393¹ k.p.c. W ramach podstawy naruszenia przepisów postępowania mającego istotny wpływ na wynik sprawy skarżąca zarzuciła naruszenie art. 227 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c., art. 328 § 2 k.p.c., 233 § 1 k.p.c., 378 § 1 k.p.c., 382 k.p.c. oraz 235 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c., art. 330 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. Jako podstawę naruszenia prawa materialnego strona pozwana wskazała zarzut obrazy art. 3, art. 5 i art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także art. 5 k.c. W oparciu o te zarzuty wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Dla oceny zarzutów związanych z naruszeniem przepisów postępowania istotne znaczenie ma podkreślenie, że strona powodowa czynów nieuczciwej konkurencji dopatrywała się jedynie w niezgodnym z prawem używaniu przez stronę pozwaną

nazwy „B(...)”. Nie były zaś podstawą żądania pozwu okoliczności związane ze sposobem wykonania umowy przez stronę pozwaną. Ten fakt decydował o tym, że dla rozstrzygnięcia sprawy nie było konieczne ustalenie wszystkich okoliczności związanych z zawarciem umowy przez strony, a jedynie tego rodzaju faktów, które były istotne dla oceny, czy po rozwiązaniu umowy przez strony używanie nazwy „B(...)” przez pozwaną spółkę stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji. Uwzględniając powyższe, należało podzielić ocenę Sądu Apelacyjnego, że przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka M. D. na okoliczność znajomości przedsiębiorstw obu stron w W. w 1995 r. oraz rodzaju korzyści, które strony osiągnęły w wyniku realizacji umowy nie było celowe, bowiem powyższe okoliczności nie miały istotnego znaczenia dla oceny żądania pozwu. Okoliczności tego rodzaju nie mogły stanowić uzasadnienia dla korzystania przez stronę pozwaną z nazwy „B(...)” lub zaprzestania korzystania z tej nazwy, kiedy bezspornym było, że przed zawarciem przez strony umowy o współpracy strona pozwana nie korzystała z nazwy „B(...)” Z przyczyn wyżej wskazanych zarzut naruszenia art. 227 k.p.c. w wyniku niedopuszczenia dowodu z zeznań świadka M. D. był nieuzasadniony. Bezzasadny był także zarzut naruszenia art. 328 § 2, art. 233 § 1 i art. 235 k.p.c. w wyniku nie wyjaśnienia podstawy faktycznej wyroku i niewskazania przez Sąd II instancji, jakie fakty zostały uznane za udowodnione i na jakich dowodach zostały oparte ustalenia faktyczne. Sąd Apelacyjny wskazał bowiem wyraźnie, że podziela ustalenia faktyczne Sądu I instancji i przyjmuje je za własne. Przy takim stwierdzeniu i braku dodatkowych ustaleń poczynionych na etapie postępowania apelacyjnego nie było konieczne powtórzenie powołanych przez Sąd I instancji ustaleń ponownie w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego. Bezpodstawnie skarżący podnosił również w kasacji, że Sąd II instancji nie rozpoznał wszystkich zarzutów apelacji. Faktycznie Sąd ten odniósł się zarówno do zarzutów naruszenia prawa materialnego, jak i zarzutów naruszenia przepisów postępowania. Kasacja nie precyzuje zaś należycie bliżej tych zarzutów apelacji, które nie zostały rozpoznane, poza twierdzeniem, że pominięto ocenę faktów związanych ze znajomością renomy przedsiębiorstwa pozwanej w W. przed rozpoczęciem współpracy stron oraz okoliczności, które stanowiły motywy zawarcia umowy przez strony. Wcześniej podkreślono już, że nie były to okoliczności mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, bowiem na podobne okoliczności miał być prowadzony dowód z zeznań świadka M. D., który trafnie nie został dopuszczony. Sąd Apelacyjny nie pominął, wbrew ocenie skarżącej tych dowodów, które zostały zebrane przez Sąd I instancji i wskazywały na renomę pozwanej. Sąd

Apelacyjny oceniając treść oświadczenia, które winna złożyć strona pozwana, podkreślił bowiem, że w rankingu szkół zajmujących się nauką języków obcych szkoła pozwanej zajmowała wysokie miejsce i cieszy się na rynku dobrą opinią i powodzeniem. Natomiast brak szczegółowej analizy przez Sąd II instancji dowodów świadczących o renomie przedsiębiorstwa strony pozwanej oraz oceny motywów, którymi strony kierowały się zawierając umowę w 1995 r., nie daje w żadnym razie podstaw do uznania za usprawiedliwiony zarzutu nienależytego rozpoznania apelacji strony pozwanej. Bezzasadny był również zarzut naruszenia art. 330 § 1 k.p.c. Niepodpisanie uzasadnienia wyroku przez jednego z sędziów z powodu korzystania przez niego z urlopu mieści się bowiem w ogólnej hipotezie tego przepisu dopuszczającego odstępstwo od zasady wymagającej podpisania uzasadnienia wyroku przez wszystkich sędziów. Dotyczy to sytuacji, gdy którykolwiek z sędziów nie może podpisać uzasadnienia. Można zaś przyjąć, że przyczyną uniemożliwiającą złożenie podpisu jest także urlop sędziego.

Sąd Apelacyjny oceniając istnienie przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji związanego z korzystaniem przez stronę pozwaną z nazwy „B.(...)” na gruncie art. 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zasadnie przyjął, że nazwa „B.(...)” indywidualizuje powoda i prowadzoną przez niego działalność. Nazwa „B.(...)” istotnie wyróżnia najwyraźniej działalność strony powodowej spośród innego rodzaju nazw różnych szkół językowych posługujących się zwykle obcojęzycznym nazewnictwem, odwołującym się zwykle do pojęć związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej. Należy zgodzić się także z oceną Sądu II instancji, że wykorzystywanie chociażby jednego z członów nazwy przedsiębiorstwa może prowadzić do czynu nieuczciwej konkurencji, gdyż może być to warunek wystarczający do wprowadzenia klientów w błąd. Sąd Apelacyjny słusznie podkreślił, że przesłanka ta będzie spełniona, gdy zostanie wykazane, iż klient kierując się zbieżnymi lub podobnymi oznaczeniami łączy przedsiębiorstwa i uważa lub ma podstawy do takiego wniosku, iż pozostają one w jakimś związku prawnym. W uzasadnieniu wyroku z dnia 23 października 2002 r. II CKN 860/00 Sąd Najwyższy wyraził pogląd, który należy podzielić, że generalnie istniejący wymóg oparcia oceny i analizy oznaczeń przedsiębiorstw na ich pełnym brzmieniu nie wyklucza uznania kolizyjności używanych nazw w znaczeniu wynikającym z brzmienia art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na podstawie jednego tylko członu nazwy, jeżeli spełnia on w sposób wystarczający funkcję indywidualizującą przedsiębiorstwo, która umożliwia jego

jednoznaczną identyfikację i odróżnienie go od innych działających na rynku podmiotów. Jak już wyżej wskazano cechą taką miała nazwa „B.(...)” wykorzystywana w nazwie przez stronę powodową. Wykorzystywanie nazwy „B.(...)” przez szkoły językowe działające w Polsce identyfikuje je jednoznacznie jako placówki dydaktyczne powiązane z działaniem strony powodowej, która zorganizowała sieć szkół stowarzyszonych, korzystających z nazw zawierających słowo „B.(...)”. Stąd trafna była ocena, że korzystanie przez stronę pozwaną z nazwy zawierającej człon „B.(...)” mogło stwarzać przekonanie, że także szkoła językowa prowadzona przez stronę pozwaną należy do sieci szkół „B.(...)” związanych organizacyjnie ze stroną powodową. W sytuacji, gdy strona powodowa utraciła uprawnienie do korzystania z nazwy „B.(...)” w wyniku wygaśnięcia umowy łączącej stronę, dalsze posługiwanie się tą nazwą zasadnie zostało ocenione jako czyn nieuczciwej konkurencji na gruncie art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie powinno bowiem budzić wątpliwości, że została także spełniona kolejna przesłanka do zastosowania tego przepisu, poza posługiwaniem się nazwą, która mogła wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa, w postaci wcześniejszego używania nazwy „B.(...)” zgodnie z prawem przez stronę pozwaną. Sąd Apelacyjny trafnie zwracał uwagę na fakt, że nazwa „B.(...)” jest używana przez stronę powodową zarówno w Polsce jak i za granicą. Strona pozwana nie kwestionowała w toku postępowania przed Sądem I i II instancji, iż pierwszą umowę stowarzyszeniową zezwalającą na używanie nazwy „B.(...)” strona powodowa zawarła z inną szkołą językową w Polsce już w 1992 r. Zasadnie Sąd Apelacyjny przyjął zatem, że skoro strona pozwana rozpoczęła używać na swoje potrzeby nazwy „B.(...)” w 1995 r. w oparciu o umowę zawartą ze stroną powodową, to pierwszeństwo używania tej nazwy pozostało na rzecz podmiotu, który zezwolił na jego używanie tj. na rzecz strony powodowej, a nie na rzecz strony pozwanej, która zgodnie z umową była uprawniona do korzystania z nazwy „B.(...)” okresowo, przez czas obowiązywania umowy. Sąd Apelacyjny trafnie nie podzielił również poglądu pozwanej, że strony prowadzą odmienną działalność. Okoliczność, że strona powodowa nie prowadzi dokładnie szkoły językowej tak jak strona pozwana, nie oznacza bowiem, że działalność ta nie ma podobnego charakteru. Działalność strony powodowej ma bowiem także związek z nauczaniem języków obcych, a nadto strona powodowa jest związana również z nauką języków poprzez szkoły językowe, z którymi zawiera umowy stowarzyszeniowe.

Strona pozwana w kasacji bezpodstawnie zarzuciła naruszenie art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez jego błędną wykładnię przyjmując, że Sąd II

instancji uznał zastosowanie tego przepisu za nieistotne. Sąd Apelacyjny podkreślił jedynie, że charakter klauzuli generalnej wynikającej z brzmienia art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nakazuje w pierwszej kolejności dokonanie oceny, czy zarzucany czyn nieuczciwej konkurencji został określony bliżej w przepisach szczególnych. Pogląd ten nie oznacza, że istnieje konkurencja przepisów szczególnych i art. 3 przy określeniu, czy miał miejsce czyn nieuczciwej konkurencji. Sąd Apelacyjny nie wyraził też poglądu, że czyn odpowiadający dyspozycji art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi zawsze czyn nieuczciwej konkurencji bez względu na jego relację do brzmienia art. 3. a w szczególności, by czynem nieuczciwej konkurencji miał być także czyn zgodny z dobrymi obyczajami, jak to zdaje się sugerować strona pozwana. W rozpoznawanej sprawie tego rodzaju kwestie nie wymagały przy tym szerszej oceny, skoro Sąd Apelacyjny podzielił przekonanie Sądu I instancji, że używanie nazwy „B.(...)” przez stronę pozwaną było działaniem naruszającym dobre obyczaje. Ocena ta była uzasadniona. Jednocześnie nie sposób przyjąć, że żądanie zgłoszone przez stronę powodową, związane z wykorzystywaniem nazwy „B.(...)”, zmierzające do nakazania stronie pozwanej, aby zaprzestała korzystania z tej nazwy i złożyła stosowne oświadczenie, stanowiło nadużycie prawa z tego względu, że strona pozwana posiadała własną renomę jako szkoła języków obcych, a zamiana oznaczenia przedsiębiorstwa dokonana przez stronę pozwaną w 2001 r. była wystarczająca dla zapewnienia należytej ochrony interesów strony powodowej. Sąd Apelacyjny uznając, że art. 5 k.c. nie znajduje zastosowania w rozstrzyganej sprawie, nie wyraził też generalnego poglądu, iż w sprawie dotyczącej czynów nieuczciwej konkurencji stosowanie art. 5 k.c. jest wyłączone. Dlatego też nie można dopatrywać się naruszenia art. 5 k.c. przy zaakceptowaniu poglądu strony pozwanej, że stosowanie tego przepisu w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami nie jest wyłączone, gdy uzasadniają to szczególne okoliczności sprawy.

Bezasadny był także zarzut naruszenia art. 5 i 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie w wyniku nienależytego rozważenia pozycji rynkowej stron i sytuacji odbiorców usług i skupieniu się wyłącznie na porównaniu oznaczeń stron. Jak już wyżej podkreślono, z uwagi na podstawę żądania strony powodowej istotne znaczenie miało, czy posługiwanie się przez stronę pozwaną nazwą „B.(...)” mogło wprowadzić w błąd klientów co do tożsamości przedsiębiorstwa. Ocena Sądu Apelacyjnego, że ta przesłanka została spełniona nie była wynikiem wyłącznie porównania brzmienia nazw i

stwierdzenia, że strona pozwana wykorzystywała nazwę „B.(...)”. Sąd Apelacyjny przekonywująco uzasadnił, z jakich względów korzystanie z nazwy „B.(...)” mogło wywołać przeświadczenie klientów, że strona pozwana jako korzystająca z tej nazwy jest powiązana ze stroną powodową. Tego rodzaju stwierdzenie nie oznacza zaś, że strona pozwana, zgodnie z twierdzeniem zawartym w kasacji, nie nabyła żadnej podlegającej ochronie własnej renomy. Korzystanie przez stronę pozwaną z własnego dorobku jako szkoły językowej, powstałego między innymi w okresie, w którym była uprawniona do stosowania nazwy „B.(...)”, nie mogło jednak oznaczać, że strona pozwana zachowała uprawnienie do dalszego używania nazwy „B.(...)” niezależnie od faktu, że wygasła umowa, która stanowiła podstawę do stosowania nazwy „B.(...)” i bez uwzględnienia faktu, że strona powodowa korzystała z pierwszeństwa w używaniu tej nazwy. Ocena, że szkoła językowa strony pozwanej jest kojarzona przez klientów z określonym rodzajem i poziomem usług dydaktycznych, nie mogła stanowić argumentu dla dalszego wykorzystywania przez stronę pozwaną nazwy „B.(...)”.

Z przyczyn wyżej wskazanych kasacja strony pozwanej była pozbawiona uzasadnionych podstaw i podlegała oddaleniu na podstawie art. 393¹² k.p.c.