



Sygn. akt I CK 747/04

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 maja 2005 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Henryk Pietrkowski (przewodniczący)

SSN Maria Grzelka

SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa M.(...) w W.

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

o zakazanie,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 25 maja 2005 r., kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 9 marca 2004 r., sygn. akt I ACa (...),

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania oraz orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powód W. K., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M.(...)”, wniósł o zakazanie pozwanej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością M.(...) C.(...) z siedzibą w W. używania w obrocie gospodarczym oraz oznaczeniu prowadzonego przedsiębiorstwa słów „M.(...)” oraz nakazanie tej Spółce zamieszczenia w „G.(...)” w dodatku „N.(...)”, w terminie 2 tygodni od uprawomocnienia się orzeczenia, ogłoszenia następującej treści: „Zarząd Spółki z o.o. M.(...) C.(...) wyraża ubolewanie i przeprasza

Pana W. K. za świadome i umyślne naruszenie jego wyłącznych praw do znaku towarowego M.(...)”.

Pozwana, która zmieniła oznaczenie firmy najpierw na „M.(...). C.(...). Spółka z o.o.”, a następnie na „H.(...) Spółka z o.o.”, nie uznała powództwa.

Sąd Okręgowy w W. wyrokiem z dnia 19 lutego 2003 r. nakazał pozwanej zamieszczenie w „G.(...)” w dodatku „N.(...)”, w terminie 2 tygodni od uprawomocnienia się orzeczenia, ogłoszenia o następującej treści: „Zarząd Spółki z o.o. H.(...) – poprzednio działający jako M.(...) C.(...) sp. z o.o. – wyraża ubolewanie i przeprasza W. K. za świadome i umyślne naruszenie jego wyłącznych praw do znaku towarowego M.(...)”, a w pozostałej części oddalił powództwo. Orzeczenie to oparte zostało na następujących ustaleniach.

Decyzją z dnia 18 sierpnia 2000 r. zarejestrowany został w Urzędzie Patentowym na rzecz powoda znak towarowy słowno-graficzny „M.(...)” i na zarejestrowany znak towarowy powód otrzymał świadectwo ochronne. Znak towarowy został zarejestrowany m.in. dla usług reklamowych w zakresie nieruchomości, usług agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, pośrednictwa (konsultingu) w zakresie inwestycji nieruchomości. Pozwana, która prowadziła działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, w ogłoszeniach prasowych dotyczących inwestycji na rynku nieruchomości eksponowała pierwsze słowa z oznaczenia jej firmy – „M.(...)”.

W tych okolicznościach Sąd Okręgowy uznał, że pozwana dopuściła się naruszenia praw powoda z rejestracji znaku towarowego poprzez bezprawne używanie podobnego znaku w obrocie gospodarczym, co mogło powodować wśród części odbiorców błąd polegający w szczególności na skojarzeniu usług świadczonych przez powoda i oznaczonych zarejestrowanym znakiem towarowym, z analogicznymi usługami pozwanej. Świadome używanie przez pozwaną w oznaczeniu jej firmy oraz w ogłoszeniach prasowych i reklamach słów „M.(...)”, będących częścią zarejestrowanego znaku towarowego i to pomimo wystosowanego przez powoda wezwania do zaniechania takiego działania, uzasadniało nakazanie pozwanej zamieszczenia żądanego ogłoszenia w prasie. Natomiast dokonana przed wyrokowaniem w sprawie zmiana przez pozwaną oznaczenia firmy jej przedsiębiorstwa, wyłączyła możliwość uwzględnienia pierwszego żądania pozwu.

Apelację pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego Sąd Apelacyjny oddalił wyrokiem z dnia 9 marca 2004 r. Sąd ten zaaprobował stanowisko Sądu pierwszej instancji co do bezpodstawności, w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r.

o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.; dalej – „u.z.t.”), używania przez pozwaną znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda. Wyrażając pogląd, że dla odmowy udzielenia ochrony zarejestrowanemu znakowi towarowemu nie jest konieczne uprzednie unieważnienie prawa do rejestracji, jeżeli pozostające z nim w kolizji prawo do oznaczenia przedsiębiorstwa korzysta z pierwszeństwa, nie podzielił jednak obrony pozwanej. Uznał, że pozwana nie odwołała się do swych własnych praw przedsiębiorcy do używania dla oznaczenia firmy słów „M.(...)”, ale wskazała na naruszenie praw innych podmiotów do nazwy zawierającej te słowa, a mianowicie spółek cywilnych, które je używały, a które nie są poprzednikami prawnymi pozwanej. W związku z odwoływaniem się przez pozwaną do dobrych obyczajów i uczciwości kupieckiej zwrócił przy tym uwagę, że pozwana na oznaczenie swojej firmy przejęła nazwę istniejącej wówczas spółki cywilnej. Sąd Apelacyjny stwierdził, że zmiana treści oświadczenia, do ogłoszenia którego zobowiązana została pozwana, w stosunku do treści oświadczenia żądanej przez powoda, jest usprawiedliwiona zmianą oznaczenia firmy pozwanej i że ze względu na sformułowanie oświadczenia, Sąd Okręgowy nie naruszył art. 321 § 1 k.p.c.

Wyrok Sądu Apelacyjnego zaskarżyła kasacją pozwana. Podstawę kasacji stanowią: I. naruszenie prawa materialnego – art. 19 i 20 ust. 2 u.z.t. przez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, art. 23 k.c. oraz tego przepisu w zw. z art. 43 k.c. przez ich niezastosowanie, art. 355 § 2 k.c. przez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, art. 26 § 1 k.h. przez jego niezastosowanie, art. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 ze zm.) oraz art. 88 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 209 ze zm.; dalej – u.k.r.s.) przez ich niezastosowanie i w rezultacie nieprawidłowe zastosowanie art. 34 ust. 1 u.k.r.s., a także ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) przez jej niezastosowanie, II. naruszenie przepisów postępowania, a to: art. 233, 316 § 1, 321 § 1 i art. 328 § 2 k.p.c., które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku przez zmianę wyroku Sądu pierwszej instancji w części uwzględniającej powództwo i oddalenie powództwa, względnie o uchylenie zaskarżonego wyroku bądź tego wyroku i wyroku Sądu pierwszej instancji w części uwzględniającej powództwo i przekazanie sprawy w części objętej uchyleniem do ponownego rozpoznania Sądowi drugiej bądź pierwszej instancji.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

1. Trafny jest pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny z powołaniem się na orzecznictwo Sądu Najwyższego (zob. np. uchwałę Sadu Najwyższego z dnia 30 września 1994 r., III CZP 109/94, OSN 1995, nr 1, poz. 18), że dla odmowy udzielenia ochrony zarejestrowanemu znakowi towarowemu nie jest konieczne uprzednie unieważnienie prawa do rejestracji, jeżeli pozostające z nim w kolizji prawo do oznaczenia przedsiębiorstwa korzysta z pierwszeństwa. Z ochrony nie korzysta bowiem zarejestrowany znak towarowy odpowiadający oznaczeniu przedsiębiorstwa, do używania którego przysługuje pierwszeństwo innemu przedsiębiorcy. Pogląd ten, jak słusznie uznał Sąd Apelacyjny, nie uzasadnia jednakże obrony pozwanej, gdyż nie powołała się ona na własne prawo „z pierwszeństwa” do oznaczenia swojej firmy słowami „M.(...)”, ale wskazała na naruszenie praw innych podmiotów (wówczas istniejących spółek cywilnych) do nazwy zawierającej te słowa, w sytuacji, gdy nie jest ona następcą prawnym tych podmiotów. Rację ma też Sąd Apelacyjny stwierdzając, że pozwana nie może skutecznie powoływać się na dobre obyczaje i uczciwość kupiecką, skoro przyjęła ona na oznaczenie swojej firmy nazwę istniejącej wówczas spółki cywilnej, co świadczy o tym, iż sama nie zachowała się w sposób odpowiadający dobrym obyczajom i uczciwości kupieckiej. Wreszcie należy zauważyć, że wobec tego, iż już w dniu 25 czerwca 1993 r. powód został wpisany do rejestru działalności gospodarczej jako prowadzący tę działalność pod nazwą „M.(...)”, to nie może być w ogóle mowy o pierwszeństwie pozwanej używania przez nią dla oznaczenia swojej firmy tej nazwy.

Zaskarżony wyrok wydany zatem został bez naruszenia tak art. 19 u.z.t., jak i innych, wskazanych w kasacji, przepisów prawa materialnego, z niezastosowaniem których skarżąca wiąże błędne – jej zdaniem – przyjęcie, że bezprawnie używała znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda, podczas gdy przysługiwało jej pierwszeństwo do używania oznaczenia swojej firmy, zawierającego słowa stanowiące treść zarejestrowanego znaku towarowego. W wymienionym zakresie zaskarżony wyrok wydany został także bez naruszenia art. 233 i 316 § 1 k.p.c.

2. Artykuł 20 ust. 2 u.z.t., określający roszczenia przysługujące uprawnionemu z rejestracji znaku towarowego w razie naruszenia jego prawa, przewiduje m.in. roszczenie o „ogłoszenie stosownego oświadczenia”. Wbrew zapatrywaniu skarżącej użyte w tym przepisie słowa „na zasadach ogólnych” odnoszą się do roszczeń o naprawienie wyrządzonej szkody i o wydanie korzyści majątkowej, uzyskanej bez podstawy prawnej w następstwie naruszenia prawa z rejestracji, a nie odnoszą się do

roszczenia o ogłoszenie stosownego oświadczenia. Wynika to z konstrukcji przepisu. Należy zauważyć, że tak w orzecznictwie jak i w piśmiennictwie nie wiąże się możliwości „ogłoszenia stosownego oświadczenia”, o którym stanowi art. 20 ust. 2 u.z.t., ze spełnieniem jakichś „zasad ogólnych”. Wskazuje na to także brzmienie art. 287 ust. 2 obecnie obowiązującego Prawa własności przemysłowej (ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r., tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), stanowiącego w związku z art. 296 ust. 1 zd. drugie tego Prawa odpowiednik art. 20 ust. 2 u.z.t. Uwzględnienie żądania powoda ogłoszenia przez pozwaną stosownego ogłoszenia nie jest przeto, jak chce tego skarżąca, uzależnione od spełnienia przesłanek przewidzianych w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) lub w art. 24 k.c. Przepis art. 20 ust. 2 u.z.t. stanowi samodzielną podstawę żądania przez uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego ogłoszenia stosownego oświadczenia przez osobę, która naruszyła jego prawa.

3. Wprawdzie sąd jest związany treścią oświadczenia, którego ogłoszenia domaga się powód (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 1997 r., II CKN 546/97, OSNC 1998, nr 7-8, poz. 119, dotyczący oświadczenia przewidzianego w art. 24 § 1 k.c.), ale nie stanowi naruszenia art. 321 § 1 k.p.c. tylko taka jego modyfikacja, która sprowadza się do podanie w oświadczeniu aktualnej firmy pozwanej, ze wskazaniem firmy, pod którą pozwana działała poprzednio, gdy bezprawnie używała znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda.

Inną kwestią jest wadliwa pod względem stylistycznym redakcja oświadczenia. Z redakcji oświadczenia, do złożenia którego zobowiązana została pozwana, zaakceptowanej zaskarżonym wyrokiem, wynika bowiem, że to obecny Zarząd pozwanej działał pod firmą M.(...) C.(...) sp. z o.o., podczas gdy jest oczywiste, że chodzi tu o wskazanie firmy, pod którą poprzednio działała pozwana.

Dosłownie rozumiana treść oświadczenia, z której wynika przypisanie obecnym członkom Zarządu pozwanej działania, które nie miało miejsca, może godzić w ich dobre imię. Nie sposób zatem odeprzeć zarzutu naruszenia przez zaskarżony wyrok art. 23 k.c.

4. Przesłankami ochrony uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego nie jest ani świadome, ani umyślne używanie zarejestrowanego znaku towarowego przez inną osobę (art. 19 u.z.t.). Uwzględnienie żądania powoda zamieszczenia w oświadczeniu, do ogłoszenia którego zobowiązana została pozwana, że „świadomie i

umyślnie” naruszyła prawa powoda do zarejestrowanego znaku towarowego, wymagało udowodnienia tych okoliczności przez powoda (art. 6 k.c.). Ustalenia faktyczne stanowiące podstawę wydania zaskarżonego wyroku nie uzasadniają przyjęcia, że dowód taki został w sprawie przeprowadzony. Ze względu na domniemanie przewidziane w art. 54 ust. 3 u.z.t. używanie przez pozwaną znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda było używaniem bezprawnym od dnia rejestracji, tj. od dnia 18 sierpnia 2000 r. Wydania zaskarżonego wyroku nie poprzedziło jednakże dokonanie dostatecznie precyzyjnych ustaleń wskazujących, kiedy w reklamach oraz ogłoszeniach prasowych i innych pozwana zaprzestała używania znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda. Z materiału zebranego w sprawie wynika zarazem, że już w dniu 31 października 2000r. pozwana zmieniła oznaczenie firmy na „M.(...). C.(...). Spółka z o.o.”, a następnie w dniu 19 grudnia 2000 r. na „H.(...) Spółka z o.o.”. Nie bez znaczenia jest też fakt, że powód pismem z dnia 20 października 2000 r. wezwał pozwaną do zaprzestania działań naruszających jego prawo z rejestracji znaku towarowego i że wniesiony przez niego w dniu 28 listopada 2000 r. pozew przeciwko pozwanej doręczony jej został w dniu 31 stycznia 2001 r.

Przyjęcie zatem w zaskarżonym wyroku, że pozwana świadomie i umyślnie naruszyła prawo powoda do zarejestrowanego na jego rzecz znaku towarowego, co znalazło wyraz w treści oświadczenia, do ogłoszenia którego zobowiązana została pozwana, czyni usprawiedliwionym zarzuty kasacji naruszenia art. 23 w zw. z art. 43 k.c., art. 355 k.c. oraz art. 233 § 1 i 316 § 1 k.p.c.

5. Ponieważ kasacja jest środkiem zaskarżenia wyroku sądu drugiej instancji, wadliwości uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji nie mogą stanowić podstawy kasacji. Wbrew pogładowi skarżącej wadliwości te nie wyłączały możliwości oddalenia przez sąd drugiej instancji – jako sąd orzekający co do meritum sprawy – apelacji. Uzasadnienie zaskarżonego wyroku odpowiada wymaganiom, jakie powinno spełniać uzasadnienie wyroku sądu drugiej instancji i sporządzone zostało bez naruszenia art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 2 k.p.c.

Z przyczyn wskazanych wyżej w pkt 3 i 4 Sąd Najwyższy uznał kasację za zasadną i na podstawie art. 393¹³ § 1 oraz art. 393¹⁹ w zw. z art. 108 § 2 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed zmianą dokonaną ustawą z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98), w zw. z art. 3 tej ustawy, orzekł jak w sentencji.