



Sygn. akt III CSK 120/11

**WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 9 grudnia 2011 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Jan Górowski (przewodniczący)

SSN Mirosław Bączyk

SSA Roman Dzikzek (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa M. sp. z o.o. w K.
przeciwko M. Agencji Reklamowej sp. z o.o. w K.
o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej
w dniu 9 grudnia 2011 r.,
skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 4 listopada 2010 r.,

- 1. oddała skargę kasacyjną,**
- 2. zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 630 (sześćset trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.**

Uzasadnienie

M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. wystąpiła przeciwko M. Agencji Reklamowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. z żądaniem zakazania pozwanej używania w nazwie swej firmy słowa „M.” oraz nakazania usunięcia nazwy „M.” ze strony internetowej pozwanej www.m.pl i jakichkolwiek innych materiałów, a także zmiany nazwy portalu www.ms.pl w sposób, który nie kojarzyłby się marką i zastrzeżonym znakiem „M.” oraz nakazanie stronie pozwanej dwukrotnego opublikowania w Gazecie Wyborczej i Rzeczypospolitej w części ogólnopolskiej oświadczenia o treści wskazanej w pozwie, w rozmiarze czcionki i w czasie bliżej tam określonym. Jako podstawę prawną swych żądań wskazała art. 3 ust. 1, art. 5 i art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Strona pozwana wносиła o oddalenie powództwa.

Wyrokiem z dnia 20 lipca 2010 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo i orzekł o kosztach postępowania. Sąd ten ustalił, że pozwana podaje informacje na temat swego przedsiębiorstwa na domenie internetowej pod nazwą „m.pl” i oferuje usługi wyłącznie z zakresu reklamy klientom z branży technologicznej i informatycznej. Z kolei, strona powodowa użytkuje domenę pod nazwą „m.net”, a usługi reklamowe są jedną z kilku dziedzin jej działalności, kierowaną do innych, niż kontrahenci pozwanej, odbiorców. Pozwana w swej działalności używa pełnej nazwy swej firmy. Strony nie znają przypadków, że klient ich firmy ma zamiar skorzystania z usług drugiej firmy.

Sąd pierwszej instancji ustalił również, że strona powodowa zaczęła jako pierwsza, od dnia 12 czerwca 2003 r., oznaczać prowadzoną przez siebie firmę nazwą M., natomiast pozwana nabyła prawo do używania oznaczenia firmy M. z dniem 21 lipca 2009 r., na podstawie prawomocnego wpisu do rejestru handlowego. Odwołując się do przepisów o własności (art. 140 k.c. i nast.) oraz współwłasności (art. 206 k.c.), Sąd Okręgowy uznał, że z chwilą prawomocnego wpisu do rejestru pozwana uzyskała prawo do posługiwania się, wspólnie z powódką, nazwą M., a art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie ma w tej sytuacji zastosowania.

Na skutek apelacji powódki Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w ten sposób, że zakazał stronie pozwanej używania słowa „M.” w nazwie firmy

(punkt 1.a), nakazał stronie pozwanej usunięcie nazwy „M.” ze strony internetowej [www.m. pl](http://www.m.pl) oraz z wszelkich materiałów wskazujących na tę nazwę (punkt 1b), nakazał pozwanej zamieszczenie w „Rzeczypospolitej” i w „Gazecie Wyborczej” w części ogólnopolskiej na jednej ze stron od 1 do 8 w wydaniach od poniedziałku do piątku, oświadczeń o wymiarach 17 cm x 12 cm, w terminie do trzech tygodni od dnia prawomocności orzeczenia następującej treści: „Zarząd M. Agencja Reklamowa sp. z o.o. w K. wyraża ubolewanie i przeprasza M. sp. z o.o. w K. oraz wszystkich klientów, którzy zostali wprowadzeni w błąd, poprzez używanie przez naszą Spółkę nazwy „M.”, do której prawa przysługują M. sp. z o.o. w K. Zarząd M. Agencja Reklamowa sp. z o.o. w K. niezwłocznie podejmie działania zmierzające do usunięcia z nazwy spółki słowa „M.” (punkt 1.c); oddalił powództwo w pozostałej części i orzekł o kosztach postępowania (punkt 1 d i e) oraz oddalił apelację w pozostałej części i orzekł o kosztach postępowania apelacyjnego (punkt 2 i 3). Sąd drugiej instancji w oparciu o materiał zebrany przed Sądem Okręgowym dodatkowo ustalił, że obie firmy używają wyrazu „M.”, które jest wyróżnikiem w nazwie firm, prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie miasta K., a ich siedziby położone są w sąsiedztwie. Jednym z przedmiotów działalności obydwu firm jest działalność w zakresie usług reklamowych „74,4, REKLAMA”. Używanie słowa „M.” w nazwie obu firm wprowadza w błąd uczestników obrotu, w szczególności przy kierowaniu korespondencji, wywołuje pomyłki w doręczaniu przesyłek oraz błędne telefony klientów w sprawie realizacji zleceń. Nadto obie firmy posługują się adresem internetowym, który zawiera ten sam wyróżnik „m.”, a różnica wynika jedynie z dodatku do wyróżnika.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego żądanie pozwu oparte na przepisach art. 3 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm. – dalej „u.z.n.k.”) było w swej zasadniczej części usprawiedliwione. Używanie w nazwie obu firm słowa „M.”, jednakowo brzmiącego, niewątpliwie może wprowadzać w błąd klientów co do tożsamości firm, zwłaszcza gdy obie firmy działają na tym samym rynku geograficznym i występują na tym samym rynku przedmiotowym: oferują usługi reklamowe. Pozwalało to powodowi skorzystać z ochrony przewidzianej w art. 5 u.z.n.k. Z kolei żądanie

dotyczące usunięcia ze strony internetowej słowa „m.” oraz wszelkich materiałów wskazujących na tę nazwę znajdowało oparcie, według Sądu drugiej instancji, w art. 3 u.z.n.k., skoro powodowi przysługiwała ochrona wynikająca z prawa pierwszeństwa na podstawie art. 5 k.c. Natomiast żądana forma ochrony znajdowała oparcie w art. 18 u.z.n.k., ale z ograniczeniem do jednokrotnej publikacji we wskazanych czasopismach ogólnopolskich.

Wyrok Sądu Apelacyjnego zaskarżyła skargą kasacyjną pozwana Spółka w części uwzględniającej powództwo (punkt 1 a – c i e) oraz orzekającej o kosztach w instancji apelacyjnej (punkt 3), podnosząc zarzuty naruszenia prawa materialnego: art. 5 u.z.n.k., art. 5 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. oraz art. 3 ust. 1 u.z.n.k., a także zarzut naruszenia przepisu postępowania – art. 328 § 2 k.p.c., poprzez niepowołanie materialnoprawnej podstawy wyroku w zakresie przypisanego pozwanemu deliktu związanego z rejestracją domeny internetowej.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Nietrafny jest zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. (którego *notabene* skarżący już nie powołał), albowiem orzeczenie Sądu drugiej instancji, wbrew odmiennemu stanowisku prezentowanemu w skardze kasacyjnej, poddaje się kontroli kasacyjnej, a tylko taki brak byłby zasadniczym warunkiem skutecznego kwestionowania zaskarżonego orzeczenia sądu drugiej instancji na tej podstawie kasacyjnej (por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2011 r., I CSK 581/10, Lex nr 950715). Jak stanowi art. 328 § 2 k.p.c., uzasadnienie wyroku powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa. Zgodnie z art. 391 § 1 k.p.c., jeżeli nie ma przepisów szczególnych o postępowaniu przed sądem drugiej instancji, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Naruszenie przez sąd drugiej instancji art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. przez sporządzenie uzasadnienia nieodpowiadającego wymaganiom, jakie stawia wymieniony przepis, może wyjątkowo wypełniać podstawę kasacyjną

przewidzianą w art. 398³ § 1 pkt 2 k.p.c. Ma to miejsce wówczas, gdy wskutek uchybienia konkretnym wymaganiom określonym w art. 328 § 2 k.p.c. zaskarżone orzeczenie nie poddaje się kontroli kasacyjnej, czyli gdy stwierdzone wady mogły mieć wyjątkowo wpływ na wynik sprawy.

Wbrew zarzutowi skargi kasacyjnej z drugiej podstawy kasacyjnej (art. 398³ § 1 pkt 2 k.p.c.) zaskarżone orzeczenie w zakresie przypisanego pozwanemu deliktu – czynu nieuczciwej konkurencji, związanego z używaniem domeny internetowej www.m.pl, wskazało przepisy art. 3 ust. 1 i art. 5 u.z.n.k., jak również odniosło się do zasadniczych przesłanek z nich wynikających. Kwestia prawidłowości subsumpcji będzie natomiast rozważona przy ocenie zarzutów z pierwszej podstawy kasacyjnej.

Odnosząc się do zarzutów naruszenia prawa materialnego – art. 5, art. 5 w zw. z art. 3 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 u.z.n.k., należy wskazać na wstępie, że art. 3 ust. 1 u.z.n.k., jak trafnie podnosi się w literaturze oraz w judykaturze (por. m.in. wyroki SN: z dnia 26 listopada 1998 r., I CKN 904/97, OSNC 1999, nr 5, poz. 97, z dnia 9 maja 2003 r., V CKN 219/01, OSP 2004, nr 7, poz. 54, z dnia 30 maja 2006 r., I CSK 85/06, OSP 2008, nr 5, poz. 55), pełni niewykluczające się trzy funkcje, określane powszechnie jako funkcja definiująca, uzupełniająca i korygująca.

Pierwsza polega na określeniu, a więc na zdefiniowaniu czynu nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Nie narusza to zasadniczo stypizowanych, konkretnych czynów nieuczciwej konkurencji, które zostały zawarte w art. 5-17 u.z.n.k. (a przykładowo wymienione w art. 3 ust. 2 u.z.n.k.) i wskazanych tam definicji, lecz – jako klauzula generalna – pozwala na ich właściwe odczytanie.

Funkcja uzupełniająca polega na uzupełnieniu katalogu czynów nieuczciwej konkurencji, nie jest bowiem możliwe skatalogowanie i stypizowanie wszystkich zachowań, które mogą być zakwalifikowane jako naruszające zasady uczciwego obrotu, dlatego takie zachowania, które nie podpadają pod hipotezy przepisów rozdziału drugiego ustawy, ale są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami

i przy tym zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta, również stanowią czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 3 u.z.n.k.

Funkcja korygująca polega na tym, że w sytuacji, w której zachowanie podpada pod hipotezę któregoś z przepisów rozdziału 2 ustawy, ale nie jest to zachowanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, to nie jest czynem nieuczciwej konkurencji.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 5 u.z.n.k., zastosowanego w sprawie przez Sąd Apelacyjny w odniesieniu do zachowania pozwanego polegającego na używaniu w nazwie firmy swego przedsiębiorstwa wyrazu „M.”, stwierdzić należy, że Sąd drugiej instancji na podstawie ustalonego przez siebie stanu faktycznego prawidłowo uznał, że zaistniały wszystkie wskazane przez ten przepis, odczytywany także w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k., przesłanki jego zastosowania.

Art. 5 u.z.n.k. udziela ochrony przedsiębiorcy, który jako pierwszy na danym rynku rozpoczął używanie określonej nazwy dla zindywidualizowania swojego przedsiębiorstwa; pierwszeństwo używania jest wyłącznym kryterium rozstrzygnięcia w przedmiocie kolizji oznaczeń (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 1997 r., II CKN 70/96, OSNC 1997, nr 8, poz. 113 i z dnia 11 marca 2003 r., V CKN 1872/00, „Izba Cywilna” 2003, nr 11, s. 49).

Tak było w sprawie niniejszej: strona powodowa rozpoczęła używanie terminu „M.” w nazwie swego przedsiębiorstwa od 2003 r., a pozwany – od 2009 r., a zatem powódka korzysta z prawa pierwszeństwa do używania w nazwie swego przedsiębiorstwa tego oznaczenia.

Jednocześnie przepis ten wymaga, aby takie używanie oznaczenia mogło wprowadzać klientów w błąd co do jego tożsamości.

Również tę przesłankę ustalił Sąd drugiej instancji, wskazując nie tylko taką możliwość (ryzyko konfuzji), z uwagi na geograficzny i przedmiotowo tożsamy (w części) przedmiot działania, ale także ustalił i wskazał konkretne, zaistniałe przypadki wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości obu przedsiębiorstw.

Przesłanka możliwości wprowadzenia w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa w związku z używaniem tożsamego lub podobnego oznaczenia przedsiębiorstwa, jest wyspecyfikowaną przez ustawodawcę postacią przesłanki zagrożenia lub naruszenia interesów przedsiębiorcy lub klienta z klauzuli generalnej (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.). Jako taka, mieści się w niej, w postaci ustalonej przez Sąd *meriti*; niewątpliwie zagraża interesom konsumentów poprzez ryzyko konfuzji.

W tym kontekście, w związku z podnoszoną w skardze kasacyjnej rozbieżnością w orzecznictwie Sądu Najwyższego co do rozumienia terminu konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami na tle art. 5 u.z.n.k., za przeważające należy uznać stanowisko, w myśl którego pojęcie przedsiębiorstwa konkurencyjnego należy rozumieć szeroko i obejmować nim nie tylko przedsiębiorstwa konkurencyjne w ścisłym tego słowa znaczeniu, tj. działające w takiej samej lub podobnej sferze produkcji, usług lub handlu, ale także wszystkie przypadki, w których oznaczenie przedsiębiorstwa może wprowadzić w błąd klientów co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem (por. min.: wyrok SN z dnia 19 marca 2004 r., IV CK 157/03, OSNC 2005, nr 3, poz. 53, wyrok SN z dnia 17 czerwca 2004 r., V CK 550/03, OSG 2005, nr 1, poz. 2). Ryzyko konfuzji co do tożsamości przedsiębiorstw może nastąpić także wówczas, gdy przedsiębiorstwa działają na innych obszarach i mają różny przedmiot swojej działalności (zob. wyrok SN z 11 marca 2010 r., IV CSK 379/09, OSNC 2010, nr 11, poz. 149). Pozostaje to w zgodzie z wyznaczoną przez normę generalną przesłanką zagrożenia interesu, którym jest w tym przypadku, ryzyko konfuzji co do tożsamości przedsiębiorstw.

Niezasadny okazał się także zarzut naruszenia art. 3 ust. 1 u.z.n.k. odnoszony do nienazwanego (niestypizowanego) czynu nieuczciwej konkurencji przypisanego pozwanemu przez Sąd Apelacyjny, związanego z używaniem przez niego nazwy „M.” na stronie internetowej www.m.pl.

Jak już zasygnalizowano na wstępie, art. 3 ust. 1 u.z.n.k. może pełnić funkcję uzupełniającą katalog czynów nieuczciwej konkurencji, nie jest bowiem możliwe skatalogowanie i stypizowanie wszystkich zachowań, które mogą być zakwalifikowane jako naruszające zasady uczciwego obrotu. Trzeba dodać, że funkcja uzupełniająca nie wyklucza stosowania do tego samego zachowania

również przepisu szczegółowego; art. 3 oraz przepisy wymienione w rozdziale 2 uzupełniają się i mogą być stosowane kumulatywnie (por. wyrok SN z dnia 16 kwietnia 2009 r., I CSK 24/09, OSP 2011, nr 1, poz. 12).

Do takiej konstrukcji odwołał się w istocie Sąd drugiej instancji, wskazując przy opisie prawnym czynu nieuczciwej konkurencji przypisanego pozwanemu zarówno art. 3 ust. 1, jak i art. 5 u.z.n.k. Było to prawnie dopuszczalne.

Zastosowanie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. w jego funkcji uzupełniającej może polegać na uzupełnieniu katalogu czynów nieuczciwej konkurencji także w ten sposób, że do danego zachowania znajdzie zastosowanie w całości lub części przepis szczegółowy, wymieniony w rozdziale drugim tej ustawy; w szczególności, umieszczenie w adresie internetowym cudzego wyróżnika nazwy przedsiębiorstwa, korzystającego z prawa pierwszeństwa (art. 5 u.z.n.k.), może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli zagraża interesom tego przedsiębiorcy lub klienta.

Kwestia naruszenia prawa wynikająca z prawa pierwszeństwa, wywiedziona z faktów ustalonych przez Sąd Apelacyjny, została już wyżej omówiona i pozostaje aktualna także dla tego niestypizowanego czynu nieuczciwej konkurencji. Ocena zagrożenia interesów klientów, poczyniona w ramach swobody przyznanej sądowni *meriti* (art. 398¹³ § 2 *in fine* k.p.c.), wiąże Sąd Najwyższy, wypełniając zarazem konieczny katalog przesłanek z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Z tych wszystkich względów, wobec uznania, że zarzuty skargi kasacyjnej nie miały usprawiedliwionych podstaw, na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c., Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji. O kosztach postępowania kasacyjnego Sąd Najwyższy orzekł na podstawie art. 108 § 1 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. i art. 398²¹ k.p.c. oraz art. 98 w zw. z art. 99 k.p.c. i § 10 pkt 18 w zw. z § 5 i § 12 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349).

