



Sygn. akt V CSK 211/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 kwietnia 2012 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Iwona Koper (przewodniczący)

SSN Teresa Bielska-Sobkowicz

SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

Protokolant Ewa Zawisza

w sprawie z powództwa "Peek & Cloppenburg" Sp.z o.o. i "Peek & Cloppenburg" KG z siedzibą w Düsseldorfie przeciwko Van Graaf Sp. z o.o. o ochronę znaku towarowego, zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji i zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 27 kwietnia 2012 r., skargi kasacyjnej strony powodowej "Peek & Cloppenburg" KG z siedzibą w Düsseldorfie oraz strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 9 grudnia 2010 r.,

- 1. oddała obie skargi kasacyjne;**
- 2. znosi wzajemnie koszty postępowania kasacyjnego między powodem Peek & Cloppenburg KG z siedzibą w Düsseldorfie a pozwaną;**
- 3. zasądza od pozwanej na rzecz powódki Peek & Cloppenburg Sp. z o.o. kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.**

Uzasadnienie

Zaskarżonym przez jedną z powódek - Peek & Cloppenburg KG z siedzibą w Düsseldorfie w Niemczech oraz pozwaną Van Graaf Spółka z o.o. wyrokiem z dnia 9 grudnia 2010 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelacje powódek i pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 22 grudnia 2009 r.

W sprawie tej ustalono co następuje:

Jedna z powódek - „Peek & Cloppenburg” sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie powstała w styczniu 2000 r. jako spółka jednoosobowa, a jedynym jej wspólnikiem jest druga powódka Peek & Cloppenburg KG z siedzibą w Düsseldorfie w Niemczech.

Oznaczenie „Peek & Cloppenburg” jest wpisane od dnia 17 sierpnia 1991 r. na okres 20 lat pod nr 575698 do Międzynarodowego Rejestru Znaków Światowej Organizacji Własności Intelektualnej jako słowny znak towarowy, do którego prawo przysługuje Peek & Cloppenburg KG z siedzibą w Düsseldorfie, dla produktów i usług zgrupowanych w klasie 25-ubrania. Od dnia 19 czerwca 1998 r. wymieniony znak towarowy chroniony jest również na terytorium Polski. Od dnia 24 czerwca 2002 r. wyłączną licencję do znaku na Polskę na wymienione produkty posiada „Peek & Cloppenburg” sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Decyzją z dnia 5 lipca 2005 r. Urząd Patentowy RP udzielił „Peek & Cloppenburg” sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie prawa ochronnego do słownego znaku towarowego „Peek & Cloppenburg” dla usług w klasie 35 - w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, nakryć głowy i obuwia, wpisując wymieniony znak do rejestru znaków towarowych pod nr R-164723.

Powódka „Peek & Cloppenburg” sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie posługuje się oznaczeniem „Peek & Cloppenburg” do oznaczania prowadzonych przez siebie sklepów oraz centrów handlowych, w których sklepy te się znajdują, jak również wykorzystuje wymienione oznaczenie dla sprzedawanych przez siebie towarów oraz na wizytówkach, papierze firmowym, itp.

Pozwana działa pod firmą „Van Graaf” sp. z o.o.; jej siedziba znajduje się we Wrocławiu. Do 6 września 2005 r. pozwana działała pod firmą „Peek & Cloppenburg” sp. z o.o. Od 17 sierpnia 2001 r. pozwana posługuje się znakiem „van Graaf” oraz oznaczeniem „Grupa Przedsiębiorstw Peek & Cloppenburg w Hamburgu” do oznaczania prowadzonego przez nią sklepu we Wrocławiu, toreb reklamowych, broszur informacyjnych oraz sprzedawanych towarów. Ponadto pozwana posługiwała się oznaczeniem „Van Graaf Grupa Przedsiębiorstw Peek & Cloppenburg w Hamburgu” w funkcji znaku towarowego.

W postępowaniu prowadzonym z powództwa Peek & Cloppenburg Spółka z o.o. w Warszawie przeciwko pozwanej, działającej ówczasie pod firmą „Peek and Cloppenburg Wrocław” sp. z o.o., Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2003 r. (X GC 809/01): 1) zakazał pozwanemu używania oznaczenia „Peek and Cloppenburg” lub innego oznaczenia podobnego do znaku towarowego „Peek and Cloppenburg” zarejestrowanego za numerem IR575698 dla oznaczenia odzieży; 2) zakazał pozwanemu posługiwania się w obrocie oznaczeniem przedsiębiorstwa zawierającym oznaczenie „Peek and Cloppenburg”, w tym poprzez używanie go jako firmy; 3) zakazał pozwanemu prowadzenia działalności gospodarczej pod oznaczeniem „Peek and Cloppenburg” w szczególności otwierania punktów sprzedaży odzieży, prowadzenia działań reklamowych i promocyjnych działalności pozwanego z wykorzystaniem oznaczenia „Peek and Cloppenburg”. Wyrok ten został zmieniony orzeczeniem Sądu Apelacyjnego z dnia 5 listopada 2003 r. oraz wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2004 r., w ten sposób, że pozostał w nim tylko zakaz posługiwania się w obrocie przez pozwanego oznaczeniem przedsiębiorstwa zawierającym oznaczenie „Peek and Cloppenburg”, w tym poprzez używanie go jako firmy. W odniesieniu do dwóch pozostałych żądań powództwo zostało oddalone.

Pismem z dnia 3 lipca 2007 r. powódki w rozpoznawanej sprawie wezwały pozwaną do natychmiastowego zaprzestania używania w obrocie oznaczenia Peek & Cloppenburg w jakiegokolwiek postaci, w szczególności poprzez stosowanie go jako części zwrotu „Grupa Przedsiębiorstw Peek& Cloppenburg w Hamburgu”. Pozwana odmówiła zastosowania się do wezwania wobec czego powódki, w dniu 22 października 2007 r., wystąpiły z pozwem.

Wyrokiem z dnia 22 grudnia 2009 r. Sąd Okręgowy w sprawie z powództwa „Peek & Cloppenburg” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz „Peek & Cloppenburg” KG z siedzibą w Düsseldorfie przeciwko „Van Graaf sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu zakazał pozwanej oznaczania towarów i usług z klas 25 i 35 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług z wykorzystaniem znaku towarowego „Peek & Cloppenburg” w postaci oznaczenia „Grupa Przedsiębiorstw Peek & Cloppenburg w Hamburgu,” nakazał też pozwanej wycofanie z obrotu towarów z klasy 18 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług oznaczonych z wykorzystaniem znaku towarowego „Peek & Cloppenburg” w postaci oznaczenia „Grupa Przedsiębiorców Peek & Cloppenburg w Hamburgu”, wycofanie z obrotu materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych zawierających znak towarowy „Peek & Cloppenburg” w postaci oznaczenia „Grupa Przedsiębiorców Peek & Cloppenburg w Hamburgu”, dwukrotne opublikowanie w odstępach dwutygodniowych w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie w ogólnopolskim wydaniu „Gazety Wyborczej” oraz w gazecie „Rzeczpospolita” oświadczenia o wymiarach 25 cm x 18 cm, następującej treści: „Van Graaf sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że posługując się dla oznaczania swojego przedsiębiorstwa oraz towarów i usług oznaczeniem „Grupa Przedsiębiorstw Peek & Cloppenburg w Hamburgu” dopuściła się naruszenia praw do znaku towarowego „Peek & Cloppenburg” oraz czynów nieuczciwej konkurencji wobec spółki Peek & Cloppenburg sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Za powyższe niedozwolone działania Van Graaf sp. z o.o. przeprasza spółkę Peek & Cloppenburg” sp. z o.o. oraz jej Klientów.”, a w przypadku nie opublikowania ogłoszenia we wskazanym terminie, upoważnił powódkę „Peek & Cloppenburg” sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie do opublikowania ogłoszenia na koszt pozwanej.

Sąd Okręgowy orzekł także o podaniu do publicznej wiadomości orzeczenia zapadłego w sprawie poprzez wywieszenie jego odpisu na tablicy informacyjnej Sądu Okręgowego we Wrocławiu na okres 1 miesiąca. Dalej idące powództwo Peek & Cloppenburg sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Peek & Cloppenburg KG z siedzibą w Düsseldorfie przeciwko Van Graaf sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Sąd Okręgowy oddalił. Sąd Okręgowy odrzucił również pozew Peek & Cloppenburg sp. z o.o. we Wrocławiu w zakresie żądania zakazania pozwanej

posługiwania się oznaczeniem przedsiębiorstwa w postaci „Grupa Przedsiębiorstw Peek & Cloppenburg w Hamburgu”.

Rozpoznając apelacje powódek Peek & Cloppenburg Sp. z o.o. w Warszawie oraz Peek & Cloppenburg KG z siedzibą w Düsseldorfie i pozwanej Van Graaf Spółka z o.o. we Wrocławiu od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 22 grudnia 2009 r. Sąd Apelacyjny oddalił obie apelacje. Stwierdził, że prawidłowo Sąd I instancji przyjął, że Peek & Cloppenburg KG z siedzibą w Düsseldorfie nie prowadził w Polsce działalności gospodarczej. Jakkolwiek podmioty Peek & Cloppenburg KG oraz Peek & Cloppenburg spółka z o.o. są podmiotami ze sobą powiązаныmi organizacyjnie i należą do jednej grupy kapitałowej, której celem jest prowadzenie działalności handlowej i usługowej w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów włókienniczych i odzieży, administracji i wynajmu nieruchomości, a także działalności w zakresie marketingu i reklamy, to jednak nie przesądza to jeszcze o tym, że powód Peek & Cloppenburg KG z siedzibą w Düsseldorfie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Między powódką Peek & Cloppenburg KG z siedzibą w Düsseldorfie a pozwaną nie ma wspólnego rynku zbytu, ani klientów, których podejmowane przez pozwaną działania mogłyby wprowadzić w błąd co do tożsamości pozwanej (art. 5 u.z.n.k.), bądź też pochodzenia sprzedawanych przez nią towarów lub świadczonych usług (art. 10 u.z.n.k.). Stąd też zasadnie stwierdził Sąd I instancji, że podejmowane działania gospodarcze nie zagrażały interesom gospodarczym powódki Peek & Cloppenburg KG z siedzibą w Düsseldorfie polegających na niebezpieczeństwie wprowadzenia w błąd jej klientów.

Co do zarzutu powodów, że Sąd Okręgowy naruszył przepisy art. 3, 5 i 10 u.z.n.k. oraz art. 43¹ k.c. wobec roszczeń powoda Peek & Cloppenburg KG z siedzibą w Düsseldorfie należy stwierdzić, że nie są one uzasadnione, skoro powód ten nie prowadził działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Apelacyjny uznał również za niezasadne pozostałe zarzuty podniesione w apelacji powodów.

W odniesieniu do zarzutów podniesionych w apelacji pozwanej Sąd Apelacyjny także uznał je za nieuzasadnione. Podzielił pogląd Sądu Okręgowego

co do zarzutu powagi rzeczy osądzonej i naruszenia art. 199 § 1 pkt 2 w zw. z art. 366 k.p.c. oraz art. 316 § 1 k.p.c. jak również art. 222 k.p.c. poprzez błędne nieuwzględnienie wobec powódki Peek & Cloppenburg Spółka z o.o. w Warszawie tego zarzutu w pełnym zakresie, w jakim został on podniesiony przez pozwanego. Sąd Okręgowy prawidłowo ustalił, co do jakich żądań zawartych w pozwie pomiędzy pozwanym a powódką Peek & Cloppenburg Spółka z o.o. w Warszawie zachodzi powaga rzeczy osądzonej. Dotyczyła ona tylko żądania zakazania pozwanej posługiwania się oznaczeniem przedsiębiorstwa w postaci „Grupa Przedsiębiorstw Peek & Cloppenburg w Hamburgu”. W tym zakresie orzekł już prawomocnym wyrokiem Sąd Okręgowy w sprawie X GC 809/01 zakazując pozwanej posługiwania się w obrocie w jakiegokolwiek formie oznaczeniem przedsiębiorstwa zawierającym oznaczenie „Peek & Cloppenburg”, w tym w szczególności poprzez używania go jako firmy.

Sąd Apelacyjny uznał natomiast, podobnie jak uczynił to Sąd I Instancji, że w pozostałej części zarzut *res iudicata* okazał się bezzasadny. W szczególności dotyczy to roszczeń powódki Peek & Cloppenburg Spółka z o.o. w Warszawie objętych pkt 1 oraz 3 i 4 petitum pozwu. W sprawie X GC 809/01 były zarzucane pozwanej przez powódkę Peek & Cloppenburg Sp. z o.o. w Warszawie naruszenia praw do znaku towarowego „Peek & Cloppenburg” i do firmy oraz czyny nieuczciwej konkurencji mające miejsce w 2001 r. natomiast w przedmiotowym procesie powódki zarzucały pozwanej dokonywanie naruszeń przysługujących im praw do znaku towarowego „Peek & Cloppenburg” i do firmy oraz czynów nieuczciwej konkurencji, które miały miejsce od lutego 2007 r.

Sąd Apelacyjny uznał także zarzut pozwanego odnoszący się do przedawnienia roszczeń powodów za niezasadny. Przyjął, że powódki mogły liczyć termin przedawnienia określony przepisami k.c. oraz art. 289 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 117 ze zm., dalej powoływana jako p.w.p.) i art. 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm. dalej powoływana jako u.z.n.k.) poczynając od każdego dnia naruszenia ich prawa do znaku towarowego.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że w niniejszej sprawie powodowie wezwali pozwaną do zaniechania naruszeń pismem z dnia 3 lipca 2007 r. i dlatego od tego momentu można liczyć bieg przedawnienia roszczeń wynikających z art. 43¹⁰ k.c. o zaniechanie.

Sąd Apelacyjny uznał, że trafnie Sąd I instancji ocenił i zastosował przepis art. 296 ust. 1 pkt 2 p.w.p. W niniejszej sprawie używanie przez pozwaną w formie znaku towarowego oznaczenia „Grupa Przedsiębiorstw Peek & Cloppenburg w Hamburgu” jest na tyle podobne do znaku towarowego „Peek & Cloppenburg”, że w sposób oczywisty zachodzi tu niebezpieczeństwo wprowadzenia klientów w błąd. Jak zasadnie zauważył Sąd I Instancji, klienci mogliby odnieść wrażenie, że sklepy powodów i pozwanej należą do tego samego przedsiębiorcy, a przynajmniej do tej samej sieci handlowej. Sąd Apelacyjny uznał, że oceniając podobieństwo Sąd I Instancji uwzględnił także wszelkie inne okoliczności, w tym siłę odróżniającą znaku imitowanego, ocenę ogólnego wrażenia wywoływanego przez znaki (ocena syntetyczna), regułę, zgodnie z którą o podobieństwie decydują elementy zbieżne, a nie różnice, porównanie warunków, w których oznakowane towary nabywa kupujący, jak również zbieżność asortymentu towarów i usług stron postępowania. Sąd Okręgowy w sposób prawidłowy uznał, że wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść uprawnionego do znaku z wcześniejszym pierwszeństwem.

Podobnie należało ocenić działanie pozwanego według przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ponieważ te działania wyczerpały także znamiona ustawowe czynu nieuczciwej konkurencji z przepisów art. 3, 5 i 10 u.z.n.k. Sąd Okręgowy ocenił właściwie, że działania pozwanej wprowadzają w błąd przez oznaczenie przedsiębiorstwa pozwanej oraz oferowanych przez nią towarów i usług co i tym samym takie zachowanie zagraża interesom powódki Peek & Cloppenburg Sp. z o.o. w Warszawie jako działającego na tym samym rynku To z kolei spowodowało, że żądanie powódki Peek & Cloppenburg Sp. z o.o. w Warszawie domagającej się zaniechania przez pozwaną niedozwolonych działań było w pełni uzasadnione.

Sąd Apelacyjny uznał, że Sąd Okręgowy nie naruszył art. 296 p.w.p. oraz art. 321 § 1 k.p.c. przez orzeczenie, że pozwany ma obowiązek wycofać z obrotu, materiałów reklamowych i promocyjnych oraz towarów z klasy 18 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług z wykorzystaniem znaku towarowego Peek & Cloppenburg w postaci oznaczenia Grupa Przedsiębiorstw Peek & Cloppenburg w Hamburgu. Orzeczenie w tym zakresie uwzględniło bowiem fakt naruszenia prawa ochronnego powódki Peek & Cloppenburg Sp. z o.o. w Warszawie ale i ciągłość naruszeń. Podstawą takiego nakazu stał się także przepis art. 18 u.z.n.k.

W skardze kasacyjnej powód Peek & Cloppenburg KG z siedzibą w Düsseldorfie w Niemczech zarzucił:

I. Naruszenie przepisów postępowania, które miały istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 233 w zw. z art. 382 k.p.c. polegające na braku wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego i w efekcie wadliwe ustalenie stanu faktycznego sprawy poprzez bezpodstawne uznanie, iż powód Peek & Cloppenburg KG z siedzibą w Düsseldorfie nie prowadził na terenie Polski jakiegokolwiek działalności gospodarczej.

II. Naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:

1) art. 2 u.z.n.k. przez jego błędną wykładnię polegającą na błędnym uznaniu, iż przedsiębiorcą w rozumieniu tego przepisu może być tylko podmiot, który prowadzi bezpośrednio działalność gospodarczą, uczestnicząc osobiście w obrocie, podczas gdy przedsiębiorcą w rozumieniu tego przepisu jest każdy kto uczestniczy w obrocie prawnym na terenie Polski chociażby ubocznie, a więc także poprzez zawieranie umów licencyjnych dotyczących praw do znaków towarowych lub udzielając zgody na używanie jego firmy na terenie Polski przez spółkę zależną, czy też posiadanie w niej 100% udziałów;

2) art. 13 ust. 1 i ust.3 w zw. z art. 5 pkt 2) i 3) ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przez jego wadliwe zastosowanie polegające na jego niezastosowaniu i w efekcie pominięcie, iż osoba zagraniczna, w tym także przedsiębiorca zagraniczny, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy a więc także

poprzez założenie w Polsce i prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

3) art. 3 ust. 1, art. 5 i art. 10 ust.1 u.z.n.k. przez niewłaściwe zastosowanie tych przepisów w stanie faktycznym niniejszej sprawy w odniesieniu do powoda Peek & Cloppenburg KG z siedzibą w Düsseldorfie polegające na przyjęciu, iż pozwany nie dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji wobec powoda bowiem - w ocenie Sądu - nie było między nimi wspólnego rynku zbytu, a powód nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie Polski, tym samym postępowanie pozwanego nie zagrażało ani nie naruszało interesów powoda lub jego klientów, co w efekcie doprowadziło do oddalenia jego roszczeń, opartych na wskazanym przepisie.

Wyrok Sądu Apelacyjnego zaskarżyła skargą kasacyjną także pozwana zarzucając: I. Naruszenie prawa procesowego mającego istotny wpływ na wynik sprawy, tj.: 1) art. 379 pkt 2 k.p.c., skutkującego nieważnością postępowania przed Sądem Apelacyjnym w odniesieniu do powództwa o ochronę prawa do firmy, zgłoszonego na podstawie art.43¹⁰ k.c., z uwagi na reprezentowanie powodów w tym zakresie przed Sądem Apelacyjnym przez rzeczników patentowych; 2) art.199 § 1 pkt 2 w zw. z art. 391, art. 366 oraz art. 316 § 1 i art. 378 k.p.c., przez błędną ocenę zakresu zarzutu powagi rzeczy osądzonej; 3) art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 i art. 378 k.p.c. oraz w zw. z art. 315 ust. 2 p.w.p, poprzez brak jednoznacznego wskazania w uzasadnieniu skarżonego wyroku, przepisy której ustawy - prawa własności przemysłowej czy ustawy o znakach towarowych - zostały zastosowane przez Sąd Apelacyjny dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, co ogranicza ocenę prawidłowości wyroku; 4) art. 321 k.p.c. w zw. z art. 391 k.p.c. oraz art.328 § 2 i art. 378 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391 k.p.c., a także art. 233 i art. 316 § 1 k.p.c., przez: a) bezpodstawne przyjęcie, że przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie było roszczenie powodów o nakazanie pozwanemu wycofania z obrotu towarów z klasy 18 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług, w sytuacji, gdy powodowie takiego roszczenia nie zgłosili, a Sąd Okręgowy orzekł w tym zakresie co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem; b) niewskazanie w uzasadnieniu skarżonego wyroku podstawy faktycznej i prawnej uwzględnienia przedmiotowego roszczenia; 5) błędne przyjęcie zasadności orzeczenia o nakazie

wycofania przez pozwanego z obrotu towarów należących do klasy 18 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług, przy jednoczesnym niewyjaśnieniu w skarżonym wyroku podstawy faktycznej takiego rozstrzygnięcia; 6) art. 378 § 1 k.p.c. w zw. z art. 385 k.p.c. oraz art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c., w zw. z art. 135 i art. 158 p.w.p., przez zaniechanie zbadania zarzutów apelacji opartych na ww. przepisach prawa własności przemysłowej oraz nieprzedstawienie stanowiska odnośnie tego zarzutu w uzasadnieniu skarżonego wyroku; 7) art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 oraz art. 378 § 1 k.p.c. w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k., przez niewłaściwe ustalenie treści zarzutu pozwanego, polegającego na bezpodstawnym orzeczeniu przez Sąd Okręgowy o zastępczym upoważnieniu Powoda Peek & Cloppenburg Spółka z o.o. w Warszawie do publikacji oświadczenia mającego uchylać skutki naruszeń, a w konsekwencji - nierozstrzygnięcie sprawy w zakresie objętym tym zarzutem.

II. Naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.: 1) art.120 § 2 k.c., a także art. 20 u.z.n.k., art. 298 zd. drugie w zw. z art. 289 u.w.p. oraz (z ostrożności) art. 20 ust. 4 u.z.t., przez błędne uznanie, że początek biegu przedawnienia roszczenia o zaniechanie rozpoczyna się odrębnie dla każdego dnia, w którym trwa stan powodujący naruszenie uprawnień podmiotu poszukującego ochrony, jak również art. 120 § 2 k.c. przez błędne uznanie, że początek biegu terminu przedawnienia roszczenia o zaniechanie uzależniony jest od wystąpienia przez uprawnionego w stosunku do naruszcyciela z wezwaniem do zaprzestania naruszenia; 2) art. 296 ust. 2 pkt 2 prawa własności przemysłowej, przez błędne zastosowanie tych przepisów z uwagi na brak podobieństwa oznaczenia stosowanego przez pozwanego do znaku towarowego, do którego prawa przysługują powodowi Peek & Cloppenburg KG z siedzibą w Düsseldorfie (z tytułu rejestracji prawa wyłącznego do znaku towarowego) i powodowi Peek & Cloppenburg Spółka z o.o. w Warszawie (z tytułu licencji wyłącznej) oraz brak ryzyka wprowadzenia odbiorców/klientów w błąd co do pochodzenia towarów i tożsamości przedsiębiorstwa; 3) art. 3, art. 5, art. 10 i art. 18 ust. 1 pkt 1-3 u.z.n.k., przez błędne zastosowanie tych przepisów z uwagi na brak ryzyka wprowadzenia klientów w błąd co do oznaczenia przedsiębiorstwa i pochodzenia towarów ani naruszenie dobrych obyczajów i interesów strony powodowej.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zarzuty podniesione w obu skargach kasacyjnych nie zasługują na uwzględnienie. Powód Peek & Cloppenburg KG z siedzibą w Düsseldorfie zarzucił w swojej skardze kasacyjnej naruszenie prawa procesowego (art. 233 k.p.c. i 382 k.p.c.) polegające na braku wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego i w efekcie wadliwe ustalenie stanu faktycznego. Jak wynika z art. 398³ § 3 k.p.c. podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów i oceny dowodów, dlatego zarzut ten nie może być uwzględniony.

Zarzuty naruszenia prawa materialnego, podniesione w skardze kasacyjnej tego powoda, sprowadzają się do zakwestionowania stanowiska Sądu Apelacyjnego, który uznał, że powód ów, chociaż niewątpliwie jest przedsiębiorcą zagranicznym, to jednak nie prowadzi on działalności gospodarczej w Polsce i pomiędzy nim a pozwanym brak jest wspólnego rynku, w konsekwencji zaś działalność pozwanego nie stanowiła zagrożenia dla interesów powoda. Z niezakwestionowanych skutecznie ustaleń Sądu Apelacyjnego wynika, że powód Peek & Cloppenburg KG z siedzibą w Düsseldorfie nie prowadzi w Polsce działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.). Wbrew temu co twierdzi powód za taką działalność nie może być uznane założenie w Polsce spółki z o.o., w której powód jest wyłącznym udziałowcem. Bycie wspólnikiem w spółce kapitałowej nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej. Taką działalność prowadzi wtedy nie wspólnik, lecz właśnie sama spółka. Sam fakt założenia spółki, udzielenia jej licencji oraz wspomaganie jej działalności informacyjno-reklamowej w początkowym okresie nie jest uczestnictwem w działalności gospodarczej także w rozumieniu art. 2 u.z.n.k. Działalność gospodarczą na terenie Polski prowadzi wtedy tylko sama spółka i ona jest niewątpliwie przedsiębiorcą w rozumieniu obu powołanych wyżej ustaw. Wspomaganie kapitałowe oraz inna pomoc dla jej działalności nie daje podstaw do uznania, że zagraniczny przedsiębiorca, będący jednoosobowym wspólnikiem polskiej spółki sam bezpośrednio prowadzi na terenie Polski działalność gospodarczą lub w niej uczestniczy. Gdyby zagraniczny przedsiębiorca dostarczał do Polski swoje towary na podstawie udzielonej licencji wtedy można by uznać,

że prowadzi on także sam działalność gospodarczą. Jeżeli jednak jego aktywność na polskim rynku sprowadza się tylko do wykreowania innego przedsiębiorcy, to ochrona interesów przedsiębiorcy zagranicznego jest wystarczająca, gdy chronimy przed czynami nieuczciwej konkurencji zależny od niego podmiot. Jak ustalił Sąd Apelacyjny brak jest wtedy kolizji na wspólnym rynku pomiędzy działaniami innych podmiotów a interesami zagranicznego przedsiębiorcy, gdyż on sam bezpośrednio nie prowadzi na tym rynku działalności. Skoro powód Peek & Cloppenburg KG z siedzibą w Düsseldorfie nie uczestniczy w działalności gospodarczej na terenie Polski, to brak jest podstaw do stwierdzenia, że działalność pozwanego naruszyła wskazane w skardze kasacyjnej przepisy u.z.n.k.

W skardze kasacyjnej pozwana podniosła przede wszystkim zarzut nieważności postępowania. Zdaniem skarżącej doszło do naruszenia art. 379 § 2 k.p.c. w odniesieniu do powództwa o ochronę prawa do firmy, zgłoszonego na podstawie art. art. 43¹⁰ k.c., gdyż powódki, w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym, były reprezentowane przez rzeczników patentowych. Sama pozwana przyznaje jednak, że apelacja została podpisana przez radcę prawnego prawidłowo umocowanego. W tej sytuacji brak jest podstaw do uznania, że powódki były nienależycie reprezentowane, tylko z tego powodu, że w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym, powódki korzystały także z usług rzeczników patentowych, tym bardziej, że zarzut ten dotyczy tylko jednego z roszczeń zgłoszonych w pozwie, w zakresie którego nastąpiło odrzucenie pozwu.

Pozwana zarzuciła także Sądowi Apelacyjnemu błędną ocenę zakresu zarzutu powagi rzeczy osądzonej a w konsekwencji naruszenia art. 199 § 1 pkt 2 i art. 366 k.p.c. Zarzut ten, jak i dalsze zarzuty naruszenia prawa procesowego i prawa materialnego wiążą się ze sposobem w jaki pozwana rozumie skutki naruszenia prawa ze znaku ochronnego. Pozwana przyjmuje, że skoro naruszenie prawa do zarejestrowanego znaku towarowego nastąpiło już w 2001 r. i naruszenia takie zostały stwierdzone również w 2007 r., to mamy do czynienia z jednym w istocie deliktem, który powinien być oceniany, z punktu widzenia res iudicata oraz przedawnienia roszczeń, jednolicie. Takie rozumienie skutków naruszenia prawa do znaku towarowego jako prawa bezwzględne prowadziłyby do obniżenia ochrony uprawnionego. Prawo wynikające z rejestracji znaku nakłada na całe otoczenie

prawne obowiązek jego nienaruszania, między innymi powstrzymania się od używania takiego znaku dla oznaczania towarów przez osoby, którym prawo to nie przysługuje. Jeżeli wbrew temu zakazowi nieuprawniony korzysta ze znaku towarowego, który stanowi wyłączne prawo innej osoby, to naruszenia tego prawa, należy oceniać biorąc pod uwagę każde naruszenie osobno. Gdyby uznać, że od pierwszego naruszenia biegnie termin przedawnienia dla każdego innego naruszenia tego prawa, to po upływie stosunkowo krótkich terminów, trzech lub pięciu lat, prawo przysługujące uprawnionemu z rejestracji znaku towarowego, byłoby pozbawione jakiejkolwiek ochrony. Innymi słowy, każdy wbrew konstrukcji tego prawa mógłby dowolnie posługiwać się znakiem towarowym, tylko z tego powodu, że od pierwszego naruszenia upłynął już termin przedawnienia.

Na skutek upływu przedawnienia wygasają zaś tylko roszczenia związane z tym naruszeniem. Kolejne naruszenia należy zaś oceniać osobno. Tylko w ten sposób prawo z rejestracji znaku towarowego zachowuje przez cały czas swojego istnienia swój walor w postaci zakazu używania znaku towarowego przez osoby nieuprawnione.

W stanie faktycznym rozpoznawanej sprawy, powód Peek & Cloppenburg spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, stwierdziła takie naruszenie już 2001 r. Na jej rzecz powstało więc roszczenie o zaniechanie takiego naruszenia. Powództwo powódki, ostatecznie na skutek wyroku Sądu Najwyższego zostało oddalone, gdyż wtedy licencja udzielona powódce nie była jeszcze wpisana do Międzynarodowego Rejestru Znaków Towarowych, co nie uprawniało jej do żądania zaprzestania używania znaku przez pozwanego. W tej sytuacji prawidłowo Sąd Apelacyjny uznał, że roszczenie powódki Peek & Cloppenburg spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, dotyczące naruszenia jej prawa do znaku towarowego, odnoszące się do naruszeń jakie zostały stwierdzone w 2007 r. , nie jest objęte res iudicata. Zgodnie z art. 366 k.p.c. wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osadzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia. Skoro zaś przedmiotem rozstrzygnięcia w sprawie, w której orzekł Sąd Okręgowy o sygn. akt X GC 809/01, były roszczenia o naruszenia, które miały miejsce w 2001 r. i inna była podstawa ich nieuwzględnienia, niż w sprawie rozpoznawanej obecnie, to brak

podstaw, wbrew odmiennej opinii pozwanej, aby te żądania objąć zarzutem res iudicata.

Z podobnych względów nie zasługuje na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 120 § 2 k.c., art. 20 u.z.n.k. i art. 298 p.w.p. Pozwana uznając, że bieg przedawnienia roszczeń z jakim wystąpiły powódki, rozpoczął się w dacie pierwszego naruszenia dla wszystkich kolejnych naruszeń ich prawa, wynikającego z rejestracji znaku towarowego, wskazuje, że roszczenia powódek dotyczące naruszeń tego prawa jakie miało miejsce w 2007 r., uległy przedawnieniu. Jeszcze raz powtórzyć należy, że proponowane przez pozwaną, rozumienia początku biegu przedawnienia roszczeń o naruszenie praw wynikającego z rejestracji znaku towarowego, jest nie do pogodzenia z charakterem tego prawa jako przysługującego uprawnionemu przez cały okres na jaki udzielono mu ochrony.

Nieuzasadniony jest także zarzut naruszenia art. 321 k.p.c. polegający na tym, że Sąd Okręgowy wykroczył poza żądanie pozwu, nakazując pozwanej wycofanie z obrotu towarów z klasy 18 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów. Jak trafnie wskazał Sąd Apelacyjny powódki dochodziły w pozwie nakazania pozwanej między innymi wycofania z obrotu materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych. Sąd Okręgowy zakazał używania pozwanej oznaczania towarów z klasy 25 i 35 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług z wykorzystaniem znaku towarowego „Peek & Cloppenburg” w postaci oznaczenia „Grupa Przedsiębiorstw Peek & Cloppenburg w Hamburgu,“ Jednocześnie mając na uwadze, że u pozwanej znajdowały się materiały promocyjne, reklamowe, i informacyjne w postaci między innymi towarów z klasy 18 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów uwzględnił roszczenie powódek. Wskazanie na towary z klasy 18 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów było więc nie orzekaniem ponad żądanie pozwu, ale tylko niezbędnym skonkretyzowaniem roszczenia powódek.

Pozwana w swojej skardze kasacyjnej zarzuciła także naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. wskazując, że Sąd Apelacyjny błędnie zastosował ten przepis, gdyż pomiędzy oznaczeniem, chronionym na rzecz powódek „Peek & Cloppenburg” a oznaczeniem używanym przez pozwaną „Grupa Przedsiębiorstw Peek & Cloppenburg w Hamburgu” brak jest podobieństwa oraz w związku z tym brak

ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów i tożsamości przedsiębiorcy. Sąd Apelacyjny ustali zaś jednoznacznie, że używanie przez pozwaną w formie znaku towarowego oznaczenia „Grupa Przedsiębiorstw Peek & Cloppenburg w Hamburgu” jest na tyle podobne do znaku towarowego „Peek & Cloppenburg”, że w sposób oczywisty zachodzi tu niebezpieczeństwo wprowadzenia klientów w błąd. Klienci mogliby bowiem odnieść wrażenie, że sklepy powodów i pozwanej należą do tego samego przedsiębiorcy, a przynajmniej do tej samej sieci handlowej. Tego rodzaju ustalenia, które nie zostały skutecznie podważone, wskazują więc jednoznacznie na to, że nie można stwierdzić, iż mamy do czynienia z naruszeniem art. 296 ust.2 pkt 2 u.w.p. Sąd Najwyższy, jako związany tymi ustaleniami, nie może stwierdzić naruszenia powołanego przepisu. Co więcej dodać należy, że ustalenia te nie budzą wątpliwości, gdyż znak towarowy „Peek & Cloppenburg”, co do którego powodom przysługuje prawo ochronne, jest na tyle wyraźny i przyciągający uwagę klientów, że dodatki zawarte w oznaczeniu używanym przez pozwaną nie przekreślają tego rzucającego się na pierwszy rzut oka podobieństwa. Z podobnych względów, wobec braku skutecznego zakwestionowania ustaleń Sądu Apelacyjnego, nie zasługują na uwzględnienie zarzuty naruszenia art. 3, art. 5, art. 10 i art. 18 ust. 1 pkt 1-3 u.z.n.k. oraz naruszenia art. 135 i 158 u.w.p.

Nie jest trafny zarzut dotyczący, jak formułuje to pozwana, zastępczego upoważnienia powódki do publikacji oświadczenia, do opublikowania którego sąd zobowiązał pozwaną. Nie jest to upoważnienie do zastępczego wykonania świadczenia przez dłużnika, o co rzeczywiście jak trafnie wywodzi pozwana, wierzyciel może zwrócić się do sądu w osobnym pozwie, ale stosowany powszechnie w orzecznictwie sposób bliższego oznaczenia w jaki sposób ma zostać opublikowane oświadczenie, do którego zobowiązana została strona w wyroku.

Pozostałe zarzuty podniesione w skardze kasacyjnej pozwanej wiążą się z przyjętym przez pozwaną rozumieniem naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego, jako prawa, które w istocie wygasa, gdy upływają terminy przedawnienia liczone od pierwszego naruszenia tego prawa. Przyjmując jednak, że uprawnionemu przysługuje prawo do ochrony liczone od każdego naruszenia

osobno, nie budzi wątpliwości, że skutki naruszeń jakie miały miejsce w 2007 r. należy oceniać według ustawy prawo własności przemysłowej, a nie prawa o znakach towarowych.

Mając na względzie, że zarzuty podniesione w skargach kasacyjnych okazały się nieuzasadnione Sąd Najwyższy, na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c., orzekł jak w sentencji wyroku.