



Sygn. akt II CSK 402/10

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2011 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący)

SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

SSN Kazimierz Zawada

w sprawie z powództwa "P." Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w P. Zakład Produkcyjny
K.

w

przeciwko M. S.

o zakazanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w Izbie Cywilnej w dniu 11 marca 2011 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sądu Apelacyjnego

z dnia 18 marca 2010 r.,

**oddala skargę kasacyjną i zasądza od powódki na rzecz
pozanego 3600 (trzy tysiące sześćset) zł kosztów
postępowania kasacyjnego.**

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 15 października 2009 r. Sąd Okręgowy w P. oddalił powództwo o zakazanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy.

Sąd ustalił, że pozwany prowadzi działalność gospodarczą pod nawą „R.”. Na podstawie umowy spółki cywilnej z dnia 15 lipca 1997 r. prowadził – wraz z Z. K. i K. G. – działalność gospodarczą pod nazwą „R.” s.c. Jednakże K. G. wystąpił ze Spółki z dniem 31 sierpnia 1998 r., a Z. K. w dniu 16 sierpnia 2002 r. złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy spółki. W dniu 31 lipca 2003 r. pozwany zawarł umowę spółki cywilnej z żoną – A. S. Prowadząc działalność gospodarczą, zarówno w postaci spółki cywilnej, jak i samodzielnie, pozwany zawsze używał na jej oznaczenie nazwy „R.”.

Zgłoszony przez pozwanego przedmiot działalności gospodarczej obejmuje: działalność poligraficzną, gdzie indziej niesklasyfikowaną, działalność związaną z przygotowaniem druku, pozostałą sprzedaż hurtową, sprzedaż detaliczną bezpośrednią prowadzoną poza siecią sklepową, sprzedaż detaliczną pozostałą prowadzoną poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Powódka uzyskała decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 4 listopada 2005 r. prawo ochronne Nr [...] na znak towarowy „R.” (klasyfikacja elementów graficznych: 24.1727.5, kolor znaku graficznego: czarny, biały). Prawo ochronne obejmuje klasy towarowe: 07 tuleje rozprężone do druku fleksograficznego jako części do maszyn, 16 tuleje rozprężone do druku fleksograficznego jako matryce drukarskie, 40 usługi drukarskie, usługi w zakresie fotochemigrafii, usługi w zakresie wywoływania filmów fotograficznych.

Podkreślając, że powódka oparła powództwo na art. 296 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm. dalej: „p.w.p.”), Sąd Okręgowy uznał, iż dla oceny, czy pozwany – jak zarzuciła powódka – bezprawnie używa w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów kluczowe znaczenie ma ustalenie w pierwszej kolejności identyczności używanych przez strony znaków.

Zdaniem Sądu znak towarowy, na który prawo ochronne przysługuje powódce jest – co wynika ze świadectwa ochronnego – znakiem słowno-graficznym. Istotne znaczenie mają zatem nie tylko kwestie słowne (słowo – układ liter), ale również rozmiar liter, czcionka, jaką są zapisane, a także kolor, używanie innych znaków (cudzysłowu). Pozwany w prowadzonej działalności używa jedynie znaku słownego. Potwierdzają to np. załączniki do pozwu, w których nazwa prowadzonej przez niego firmy jest pisana, raz dużymi literami w całości, a innym razem małymi literami, z wyjątkiem pierwszej, z cudzysłowem. W wypadku pozwanego zapis graficzny słowa „R.” jest więc różny, co oznacza, że ma on znaczenie drugorzędne, inne niż w wypadku znaku towarowego powódki, gdyż tu ze względu na zakres ochrony istotne znaczenie ma jego postać graficzna (wizualizacja słowa r.). W ocenie Sądu używany przez pozwanego znak „R.” i znak towarowy, na który prawo ochronne posiada powódka, nie są znakami identycznymi.

Nie zachodzi także przesłanka naruszenia przysługującego powódce prawa ochronnego na znak towarowy w postaci używania znaku w odniesieniu do identycznych towarów. Z porównania działalności gospodarczej stron, dotyczącej rozległej branży poligraficznej, wynika, że zakres działalności pozwanego jest dużo szerszy niż zakres objęty posiadaniem przez powódkę prawem ochronnym na znak towarowy. Zdaniem Sądu powódka nie zdołała wykazać, że mająca w sprawie znaczenie rzeczywista działalność pozwanego, a nie jedynie określona we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jest prowadzona w zakresie, w jakim jej przysługuje prawo ochronne na znak towarowy.

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Apelacyjny oddalił apelację powódki i zmienił orzeczenie Sądu pierwszej instancji – na skutek zażalenia pozwanego – w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach procesu oraz orzekł o kosztach postępowania apelacyjnego.

Podkreślając, że w sprawie występuje kolizja zarejestrowanego przez powoda znaku słowno-graficznego „R.” z oznaczeniem prowadzonej przez pozwanego działalności gospodarczej pod nazwą R., podzielił stanowisko Sądu

Okręgowego, że nie ma podstaw do przypisania pozwanemu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy zarejestrowany przez powódkę.

Pozwany używa na oznaczenie działalności gospodarczej (przedsiębiorstwa), wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej, nazwy „R.” nieprzerwanie od 1997 r. Zatem zarejestrowanie przez powódkę znaku towarowego słowo-graficznego „R.” dopiero w dniu 11 listopada 2005 r., z prawem pierwszeństwa od dnia 7 listopada 2002 r., nie pozbawia pozwanego prawa do dalszego używania wspomnianego oznaczenia przedsiębiorstwa, używanego zanim powódka uzyskała świadectwo ochronne. Pozwany korzysta bowiem z ochrony oznaczenia przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr ; dalej: „u.z.n.k.”). Okoliczność zarejestrowania znaku towarowego nie ma znaczenia, ponieważ pierwszeństwo przyznaje się regułom wynikającym z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przed zasadami określonymi w prawie własności. Uprawnienie wynikające z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma charakter samodzielny i autonomiczny w stosunku do formalnych uprawnień posiadania świadectwa ochronnego. Pozwany zatem skutecznie przeciwstawił formalnemu prawu powoda z rejestracji znaku towarowego, prawo do korzystania z oznaczenia przedsiębiorstwa, wcześniejsze niż formalne prawo powoda.

Pozwany korzysta z ochrony oznaczenia działalności gospodarczej (przedsiębiorstwa) na podstawie art. 5 u.z.n.k. Tej oceny nie zmienia okoliczność, że prowadzi on działalność gospodarczą – po rozwiązaniu Spółki z Z. K. – dalej pod dotychczasowym oznaczeniem. Jeżeli bowiem na skutek likwidacji przedsiębiorstwa powstaną wątpliwości co do dalszego używania nazwy, to rozstrzygają je same zainteresowane strony prowadzące wspólnie przedsiębiorstwo przed likwidacją, a w braku porozumienia, orzeka o tym sąd (art. 7 u.z.n.k.). Tymczasem Z. K. nie zgłosiła zastrzeżeń co do dalszego używania nazwy, a powódka nie jest do tego uprawniona.

Odnosząc się do podniesionych w apelacji zarzutów naruszenia art. 3, 5, 10 u.z.n.k., Sąd Apelacyjny uznał, że żądanie uwzględnienia powództwa na innej podstawie niż wskazana w pozwie jest niedopuszczalną zmianą przedmiotową

powództwa (art. 383 k.p.c.). Ponadto ze względu na gospodarczy charakter sprawy powoływanie po wniesieniu pozwu twierdzeń i dowodów na okoliczność popełnienia przez pozwanego czynów nieuczciwej konkurencji jest spóźnione (art. 479¹² § 1 k.p.c.).

W skardze kasacyjnej, opartej na obu podstawach, pełnomocnik powódki zarzucił naruszenie art. 316 w związku z art. 187 § 1 w związku z art. 383 k.p.c. oraz art. 120 ust. 1 p.w.p., art. 153 ust. 1 w związku z art. 154 pkt 2 i 3 p.w.p., art. 5 w związku z art. 7 u.z.n.k. Powołując się na te podstawy, wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zarzut wydania zaskarżonego wyroku z naruszeniem art. 316 w związku z art. 187 § 1 i art. 383 k.p.c. sprowadza się istotnie do zakwestionowania stanowiska Sądu Apelacyjnego, że domaganie się w apelacji ochrony prawnej na podstawie art. 3, 5 i 10 u.z.n.k. stanowiło niedopuszczalną w postępowaniu apelacyjnym zmianę powództwa, albowiem przytoczenie tych przepisów wskazuje na inny stan faktyczny niż ten, na którym zostało oparte żądanie pozwu.

Z art. 187 § 1 k.p.c. wynika jednoznacznie, że pozw powinien – poza spełnieniem warunków pisma procesowego – zawierać także dokładne określenie żądania (§ 1 pkt 1) i przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie (§ 1 pkt 2). Na powódzie nie spoczywa natomiast – co nie budzi żadnych wątpliwości – obowiązek wskazania podstawy prawnej dochodzonego roszczenia. Konstrukcja podstawy prawnej rozstrzygnięcia należy bowiem do sądu. Dlatego wskazane przez powoda przepisy prawa materialnego w celu uzasadnienia żądania nie wiążą sądu przy wydawaniu orzeczenia merytorycznego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 1997 r., I CKN 130/97, niepubl.).

W orzecznictwie przyjmuje się jednak, że przytoczenie przez powoda określonych przepisów prawa nie jest pozbawione znaczenia dla przebiegu i wyniku sprawy (wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 23 lutego 1999 r., I CKN 252/98, OSNC 1999, nr 9, poz. 152, i z 11 grudnia 2009 r., V CSK 180/09, niepubl.). Uzasadniając to stanowisko wskazano, że przepis prawny, funkcjonujący w systemie obowiązującego prawa zazwyczaj jako norma abstrakcyjna i generalna, staje się –

z chwilą powołania go w określonej sprawie – nośnikiem konkretnych treści faktycznych. Przepis ten bowiem powołany jako argument w sporze i tym samym przyjmujący rolę jednego z jego czynników, pośrednio dostarcza także twierdzeń i wiedzy o faktach, które wyłonione z całokształtu okoliczności stojących za żądaniem pozwu, zdadne są wypełnić jego hipotezę. Podkreślono, że zachodzące między stronami relacje bywają niekiedy pod względem faktycznym i prawnym, skomplikowane i powikłane, a racje stron mogą znajdować źródło lub podstawę w różnych przepisach prawa. Jeżeli zatem wnoszący pozew buduje zarazem jakąś konstrukcję swojego żądania, osadzając ją na ściśle wskazanym przepisie prawa materialnego, to tym samym wytycza granice okoliczności spornych i niespornych, które mają stanowić podstawę faktyczną orzeczenia. Zaakcentowano, że proces sądowy, jako działanie sformalizowane i w najwyższym stopniu zorganizowane, wymaga od uczestniczących w nim osób i organów podejmowania czynności celowych i pragmatycznych. W konsekwencji uzasadnione jest uogólnienie, że wskazanie przez powoda przepisów prawa materialnego, mających stanowić podstawę prawną orzeczenia, jakkolwiek niewymagane, nie pozostaje bez znaczenia dla przebiegu procesu i wyniku sprawy, albowiem pośrednio określa także okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie pozwu. Sąd Najwyższy w składzie rozpoznającym niniejszą skargę kasacją podziela przedstawiony kierunek orzecznictwa. Kwestionując ten nurt orzecznictwa, skarżący nie przedstawił przekonujących argumentów podważających go. Nie dostarcza takich argumentów odwoływanie się skarżącego do orzecznictwa, zwłaszcza z lat 1947, 1957 i 1977, albowiem nie uwzględnia ono w dostatecznym stopniu konsekwencji bądź zamiany stanu prawnego (nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego przywracającej zasadę kontradyktoryjności procesu sądowego), bądź specyfiki danej sprawy.

Z treści pozwu wynika jednoznacznie, że zawarte w nim uzasadnienie żądania zostało ograniczone do wskazania okoliczności faktycznych wypełniających hipotezę normy zawartej w art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p., przytoczonym jako podstawa prawna powództwa. Uzasadniając żądanie powództwa, powód nie przytoczył natomiast okoliczności wskazujących na popełnienie przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji, odpowiadających hipotezie normy ogólnej zawartej w art. 3 u.z.n.k. czy normy szczególnej zawartej w

art. 5 i 10 u.z.n.k. Zgłoszenie jedynie samego przewidzianego w art. 18 ust. 1 pkt 6 u.z.n.k. – w wypadku zawinionego czynu nieuczciwej konkurencji – żądania zasądzenia odpowiedniej sumy na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury narodowej lub ochroną dziedzictwa narodowego, nie oznacza wytoczenia powództwa opartego na przepisach przytoczonej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wniesienie takiego powództwa wymagało bowiem nie tylko dokładnego określenia żądania, ale także wskazania – czego powód nie zrobił – okoliczności uzasadniających żądanie.

Opierając powództwa na ściśle wskazanym przepisie prawa materialnego – przewidzianym w art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. naruszeniu prawa na znak towarowy polegającym na bezprawnym używaniu w obrocie prawnym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów – powód skonkretyzował zatem zakres prawa poddanego ochronie sądowej, a także wytyczył granice rozpoznania sprawy, oraz, w konsekwencji granice orzekania, poza które sąd meriti wychodzić nie może (por. też art. 321 k.p.c.). W tej sytuacji Sąd Apelacyjny trafnie uznał, wbrew odmiennemu stanowisku skarżącego, że powoływanie się w apelacji na przepisy art. 3, 5 i 10 u.z.n.k. wskazujące na inny stan faktyczny sprawy niż ten, na którym został oparty pozew, stanowi – niedopuszczalną w postępowaniu apelacyjnym – zmianę powództwa. W prawdzie apelacja zmierza do ponownego rozpoznania sprawy, a nie tylko do sprawdzenia wyroku na podstawie materiału zgromadzonego przez sąd pierwszej instancji, jednakże postępowanie apelacyjne zawiera pewne ograniczenia w porównaniu z postępowaniem przed sądem niższej instancji. Przedmiotem procesu w postępowaniu przed sądem odwoławczym może bowiem być w całości lub w części tylko to, co było przedmiotem procesu przed sądem pierwszej instancji albo to, co się z nim stało do chwili zamknięcia rozprawy w tej instancji.

Reasumując, zarzut naruszenia art. 316 w związku z art. 187 § 1 i art. 383 k.p.c. należało uznać za nieuzasadniony.

Dla oceny zasadności zarzutów naruszenia przepisów prawa przytoczonych w ramach pierwszej podstawy kasacyjnej istotne znaczenie ma trafnie podniesiona przez Sąd Apelacyjny kwestia kolizji, jaka w okolicznościach sprawy wystąpiła

między prawem powódki, wynikającym z rejestracji znaku towarowego, a prawem pozwanego do ochrony oznaczenia pod jakim prowadzi on działalność gospodarczą (przedsiębiorstwo), wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej. W praktyce nierzadko zdarza się bowiem (jak w niniejszej sprawie), że nazwa przedsiębiorstwa lub jej część jest używana również jako znak towarowy przez inny podmiot gospodarczy. W wypadku takiej kolizji przyjmuje się, że priorytet należy przyznać ochronie istniejącego już w chwili rejestracji znaku towarowego prawa podmiotowego do nazwy przedsiębiorstwa. Podkreśla się, że ochrona, wynikająca z rejestracji znaku towarowego, jest tylko prawem formalnym (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1994 r., III CZP 109/94, OSNC 1995, nr 1, poz. 18; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2002 r., II SA 3390/01, Pr. Gosp. 2002, nr 7-8, poz. 78, i wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2004 r., V CK 280/04, niepubl.).

Z wiążących w postępowaniu kasacyjnym ustaleń faktycznych stanowiących podstawę zaskarżonego wyroku (art. 398¹³ § 2 k.p.c.) wynika, że pozwany oznaczał prowadzoną działalność gospodarczą słowem używanym przez powódkę jako znak towarowy w chwili rejestracji znaku towarowego. Używa bowiem spornego oznaczenia nieprzerwanie od 1997 r. Tymczasem rejestracja znaku towarowego nastąpiła dopiero w dniu 4 listopada 2005 r., z prawem pierwszeństwa od dnia 7 listopada 2002 r. Sąd Apelacyjny trafnie zatem przyjął, że w okolicznościach sprawy pozwany mógł skutecznie powołać się na przysługującą mu ochronę istniejącego już w chwili rejestracji znaku towarowego powódki prawa podmiotowego do używanego przez niego oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej. Powództwo zmierzające do uzyskania ochrony opartej tylko na wynikającym z rejestracji znaku towarowego prawie wyłączności jego używania nie mogło więc odnieść zamierzonego skutki, albowiem pozwany przeciwstawił uprawnionemu z rejestracji znaku towarowego własne prawo do używania zakwestionowanego oznaczenia dla prowadzonej działalności gospodarczej.

W tej sytuacji za nieuzasadniony należało uznać zarzut, że zaskarżony wyrok został wydany z naruszeniem art. 153 ust. 1 w zw. z art. 154 pkt 2 i 3 p.w.p., sprowadzającym się w istocie do polemiki ze stanowiskiem Sądu, iż pozwany używa spornego oznaczenia dla prowadzonej działalności gospodarczej, mimo

przysługującej skarżącej ochronie, wynikającej z rejestracji znaku towarowego, w granicach prawa. Kwestionując to stanowisko, skarżąca pomija bowiem, że pozwany skutecznie przeciwstawił jej ochronie, wynikającej z rejestracji znaku towarowego własne prawo do używania zakwestionowanego oznaczenia dla prowadzonej działalności gospodarczej. Wobec wykazania przez pozwanego, że przysługuje mu ochrona i pierwszeństwo korzystania ze spornego oznaczenia działalności gospodarczej, nie można także podzielić zarzutu skarżącej, iż Sąd Apelacyjny przez niewłaściwą wykładnię pojęcia znaku towarowego dopuścił się naruszenia art. 120 ust. 1 p.w.p., mającego wpływ na treść zaskarżonego wyroku. Przysługującej pozwanemu ochrony i pierwszeństwa korzystania ze spornego oznaczenia działalności gospodarczej nie podważa okoliczność, że wcześniej wspomniane oznaczenie przysługiwało rozwiązanej spółce cywilnej, której współnikami byli pozwany i Z. K. Z wiążących w postępowaniu kasacyjnym ustaleń stanowiących podstawę zaskarżonego wyroku wynika, że po rozwiązaniu spółki cywilnej nie powstały wątpliwości co do uprawnienia pozwanego do dalszego używania dotychczasowego oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej, zwłaszcza nieprowadząca już działalności gospodarczej Z. K. nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń do korzystania przez pozwanego ze spornego oznaczenia działalności gospodarczej. Zatem również zarzut naruszenia art. 5 w zw. z art. 7 u.z.n.k., sprowadzający się w istocie do zakwestionowania uprawnienia pozwanego do używania spornego oznaczenia działalności gospodarczej po rozwiązaniu spółki cywilnej, należało uznać za nieuzasadniony.

Z przedstawionych powodów Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji wyroku (art. 398¹⁴ k.p.c. oraz art. 98 w związku z art. 398²¹ i art. 391 § 1 k.p.c.).