



Sygn. akt V CK 212/03

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 lutego 2004 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Antoni Górski (przewodniczący)

SSN Marian Kocon

SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca)

Protokolant Ewa Zawisza

w sprawie z powództwa Zakładów Drzewnych „T.” A.S. Spółki Jawnej
w [...]

przeciwko K.C., R. B. i A. O.

o ochronę przed nieuczciwą konkurencją,

i z powództwa wzajemnego K. C., R. B. i A. O.

przeciwko Zakładom Drzewnym „T.” A.S. Spółce Jawnej w [...]

o ochronę przed nieuczciwą konkurencją

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 12 lutego 2004 r.,

kasacji strony powodowej (pозwanego wzajemnego)

od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]

z dnia 21 listopada 2002 r.,

**uchyla zaskarżony wyrok w części oddalającej apelację (pkt. 2)
oraz w części orzekającej o kosztach (pkt. 1 c i pkt. 3) i w tym
zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do**

ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd pierwszej instancji, po rozpoznaniu powództwa głównego i powództwa wzajemnego o ochronę przed nieuczciwą konkurencją, oddalił powództwo główne a powództwo wzajemne uwzględnił w znacznej części, zakazując pozwanej wzajemnej zachowań określonych w pkt. II 1), 2) i 3) sentencji, a nadto nakazał jej zamieszczenie w dwóch centralnych dziennikach ogłoszenia o treści szczegółowo określonej w pkt. II 4) sentencji wyroku.

Po rozpoznaniu apelacji powodowej Spółki jawnej (pozwanej wzajemnej) Sąd drugiej instancji wyrokiem z dnia 21 listopada 2002 r. uwzględnił tę apelację w części, a mianowicie zmienił zaskarżony wyrok w części orzekającej o powództwie wzajemnym przez jego oddalenie w zakresie roszczeń będących przedmiotem rozstrzygnięcia zawartego w pkt. II 2) i 3) oraz przez wyeliminowanie fragmentu ogłoszenia prasowego w brzmieniu zawartym w pkt. II 4).

Sąd ten oddalił apelację powódki w pozostałej części oraz orzekł o kosztach postępowania.

W odniesieniu do rozstrzygnięcia w przedmiocie prawa do używania znaku firmowego w postaci elementu graficznego Sąd odwoławczy uznał, że oznaczenie przedsiębiorstwa i znak towarowy w praktyce bardzo często pokrywają się, a oznaczenie przedsiębiorstwa bywa używane jako znak towarowy i odwrotnie. Powołując się na stanowisko orzecznictwa oraz poglądy wyrażone w reprezentatywnym piśmiennictwie stwierdził, że w razie kolizji między oznaczeniem wcześniej używanym w obrocie a znakiem towarowym później zarejestrowanym pierwszeństwo należy dać ochronie przewidzianej w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Za prawidłowe uznał Sąd Apelacyjny ustalenie Sądu I instancji, że pierwszeństwo używania znaku graficznego przysługiwało przedsiębiorstwu państwowemu, bowiem jego zakład, posługujący się po raz pierwszy znakiem graficznym na używanych naklejkach, prowadzony był na podstawie umowy agencyjnej, a więc był jednostką organizacyjną tego przedsiębiorstwa, z którą łączone było to oznaczenie. Zdaniem Sądu odwoławczego, strona pozwana wykazała, że pierwszeństwo używania znaku przysługiwało przedsiębiorstwu państwowemu, skoro identyfikacja i indywidualizacja tego oznaczenia dotyczyła jednostki organizacyjnej tego przedsiębiorstwa, tj. jego zakładu działającego jako placówka agencyjna.

Za trafne uznał Sąd drugiej instancji stanowisko, że źródłem uprawnień pozwanych (powodów wzajemnych) do znaku graficznego jest umowa sprzedaży z dnia 31 marca 2000 r., zawarta w formie aktu notarialnego między przedsiębiorstwem państwowym w likwidacji a pozwanymi. Sąd ten stwierdził zarazem, że nie samo postanowienie § 21 tej umowy, lecz cała jej treść wskazuje na przedmiot dokonanej czynności prawnej, której strony mają swobodę decyzji co do tego, jakie elementy tworzące pojęcie zakładu objąć przedmiotem czynności prawnej. Za niewątpliwy uznał Sąd odwoławczy pogląd, że pozwani dokonując zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa państwowego pozostającego w likwidacji nie stali się jego ogólnym następcą prawnym, a umowa pozwala na przyjęcie sukcesji w stosunku do nabytych zorganizowanych składników tego przedsiębiorstwa. Odwołując się do całokształtu postanowień umowy z 31 marca 2000 r., a zwłaszcza do postanowień §§ 3, 5, 12, 13, 15, Sąd II instancji uznał, że wolą stron było przejście na nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa wszelkich praw związanych ze zbywanymi składnikami, a więc także prawa podmiotowego do znaku graficznego używanego jako logo zakładu i znak towarowy. Dokonując wykładni § 15 umowy, z uwzględnieniem dyrektyw art. 65 § 2 k.c., Sąd odwoławczy uznał wskazane postanowienie umowy za źródło przejścia na pozwanych ekspektatywy prawa z rejestracji znaku towarowego. Powołując się na niespójność i nieprecyzyjność zwłaszcza końcowej części postanowienia § 15 umowy Sąd ten uznał zarazem, że wolą stron umowy było przeniesienie na nabywcę praw do używania oznaczenia spełniającego rolę znaku firmowego. Skoro

więc uprawnienia do tego znaku przeszły na pozwanych, to im zatem przysługiwała ochrona z mocy art. 5 uznk, bowiem umową z dnia 31 marca 2000 r. uzyskali oni prawo do używania nazwy nabytej jednostki organizacyjnej.

Powódka zaskarżyła kasacją powyższy wyrok Sądu Apelacyjnego w części określonej w pkt 1 lit. b) i c) oraz w pkt 2, przytaczając obie podstawy kasacyjne.

W ramach pierwszej podstawy kasacyjnej zarzucono:

- 1) naruszenie art. 3 § 4 i art. 12 § 1 pkt 3 ustawy o prawie autorskim z dnia 10 lipca 1952 r. przez przyjęcie, że prawo autorskie do znaku towarowego przysługiwało przedsiębiorstwu państwowemu jako pracodawcy autora znaku, mimo, że S. S. ani nie wykazał swoich praw autorskich, ani nie był pracownikiem przedsiębiorstwa państwowego w okresie opracowywania tego znaku;
- 2) naruszenie art. 2 ustawy o działalności gospodarczej z dnia 23 grudnia 1988 r. oraz uchwały Nr 17 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1983 r. przez wadliwe przyjęcie, że placówka agencyjna była jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa państwowego;
- 3) naruszenie art. 65 k.c. przez przyjęcie, że na podstawie § 15 aktu notarialnego z 31.03.2000 r. pozwani uzyskali prawo do znaku towarowego;
- 4) naruszenie art. 3 prawa autorskiego przez odmowę przyznania W. Ł. praw autorskich do spornego znaku towarowego;
- 5) naruszenie art. 4, 19 i 20 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych poprzez odmowę udzielenia powodowi ochrony znaku towarowego.

Druga podstawa kasacyjna ograniczona została do zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. poprzez rażąco wadliwą i oczywiście błędną ocenę zebranych w sprawie dowodów.

W uzasadnieniu kasacji powódka uzasadnia zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. dokonaniem wadliwej oceny zeznań św. S. S. w przedmiocie autorstwa znaku, a to z tej przyczyny, że należało uznać je za gołosłowne wobec braku jakichkolwiek innych niekwestionowanych dowodów. W konsekwencji skarżąca wywodzi, że wadliwie ustalono, iż prawo do znaku towarowego przysługiwało j.g.u., którym było przedsiębiorstwo państwowe.

Naruszenie art. 65 k.c. uzasadniono dokonaniem niewłaściwej, bo rozszerzającej interpretacji postanowień § 15 aktu notarialnego, wskutek niezgodnego z wolą stron przyjęcia, że nastąpiło przeniesienie na pozwanych zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej także znak graficzny jako oznaczenie przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy przedmiot sprzedaży precyzyjnie określono w § 3 i § 5 umowy, a kupujący zapłacili cenę wyłącznie za składniki majątkowe określone w § 5 umowy.

Naruszenie art. 4, 19 i 20 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych uzasadniono odmową udzielenia powodowi ochrony znaku towarowego mimo uzyskania przezeń prawa z rejestracji tego znaku.

Pozwani (powodowie wzajemni) w odpowiedzi na kasację złożyli ujęte alternatywnie wnioski o odrzucenie kasacji z przyczyn formalnych, o odmowę przyjęcia kasacji do rozpoznania oraz o jej oddalenie i obciążenie powoda kosztami postępowania kasacyjnego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Kasacja okazała się usprawiedliwiona wobec trafności wyłącznie jednego spośród zarzutów zgłoszonych w ramach pierwszej podstawy kasacyjnej.

Za chybiony należało uznać zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c., bowiem skarżący nie wskazuje, które konkretnie spośród kryteriów oceny dowodów objętych tym przepisem zostały pominięte przez Sąd przy dokonywaniu oceny zeznań św. S. S. Twierdzenie skarżącego o braku jakichkolwiek innych niekwestionowanych przez niego dowodów na okoliczność autorstwa i daty powstania znaku graficznego nie jest równoznaczne z dokonaniem wadliwej oceny dowodu z zeznań świadka i poczynionymi na ich podstawie ustaleniami. Okoliczność, że wynik dokonanych przez Sąd ustaleń nie jest satysfakcjonujący dla skarżącego nie przesądza bynajmniej o dokonaniu wadliwej oceny dowodu z punktu widzenia wymogów wynikających z art. 233 § 1 k.p.c.

Brak usprawiedliwionych podstaw do uwzględnienia zarzutu zgłoszonego w ramach drugiej podstawy kasacyjnej ma ten skutek, że oceny zarzutów naruszenia wskazanych w kasacji przepisów prawa materialnego należało dokonać

z uwzględnieniem tych ustaleń stanu faktycznego, które były podstawą orzekania dla Sądu drugiej instancji.

Bezzasadne okazały się zarzuty naruszenia przepisów art. 3 § 4 i art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 1952 o prawie autorskim.

Skarżący nie twierdzi nawet, aby Sąd drugiej instancji błędnie zinterpretował wymienione przepisy, bądź by je niewłaściwie zastosował. Zarzut ich naruszenia opiera natomiast na twierdzeniu o wadliwych ustaleniach w przedmiocie określenia podmiotu uprawnionego z tytułu praw autorskich do znaku towarowego, na zarzucie błędnej oceny zeznań św. S. S., a w konsekwencji na próbie kreacji własnych, pożądanых ustaleń faktycznych, odmiennych jednak od przyjętych za podstawę orzekania przez Sąd drugiej instancji. Tymczasem samo wykazywanie wadliwości dokonanych ustaleń faktycznych, bądź kwestionowanie prawidłowości dokonanej oceny dowodów, nie stanowi uzasadnienia podstawy kasacyjnej przewidzianej w art. 393¹ pkt 1 k.p.c. (por. postanowienie SN z dnia 28 sierpnia 1997 r., III CKN 143/97 – nie publ.).

Nie okazał się również trafny zarzut naruszenia art. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324 ze zm.), bowiem zasadnie uznał Sąd Apelacyjny, że nawet wyodrębniony organizacyjnie zakład przedsiębiorstwa państwowego prowadzony na podstawie umowy agencyjnej był jednostką organizacyjną tego właśnie przedsiębiorstwa, prowadzoną w jego imieniu, a nie odrębnym podmiotem gospodarczym. O trafności takiego stanowiska Sądu świadczy choćby brzmienie § 7 ust. 1 umowy agencyjnej Nr 5/90/2 z dnia 27 sierpnia 1990 r. (k. 261 akt). Natomiast zarzut kasacji naruszenia przepisów „... uchwały Nr 17 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1983 r. ...” wymyka się spod kontroli kasacyjnej ponieważ skarżący nie wskazuje żadnego konkretnego przepisu tej uchwały, który miałby być przedmiotem zarzucanego naruszenia.

Za bezzasadny należało również uznać zarzut naruszenia art. 3 prawa autorskiego, a uzasadniony odmową przyznania W.Ł. praw autorskich do spornego znaku towarowego. Zarzut ten ani nie był w takiej postaci sformułowany w apelacji powoda, ani też przedmiotem niniejszego procesu nie jest ochrona praw autorskich

W. Ł., ale określony kształt roszczeń sformułowanych przez strony przedmiotowego sporu.

Nie zasługują również na uwzględnienie zarzuty naruszenia art. 4, 19 i 20 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, a uzasadnione odmową udzielenia powodowi ochrony znaku towarowego. Przepisy te mogłyby w określonej sytuacji stanowić także obecnie podstawę prawną udzielenia powodowi ochrony, a to z mocy art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 r., Nr 49, poz. 508). Jednakże w pełni zasadne jest stanowisko Sądu odwoławczego, wsparte stabilną w tej mierze linią orzecznictwa, a także stanowiskiem reprezentatywnego piśmiennictwa, że w przypadku kolizji pomiędzy wcześniej używanym w obrocie oznaczeniem przedsiębiorstwa, a później zarejestrowanym znakiem towarowym, pierwszeństwo przysługuje uprawnionemu z tytułu ochrony wynikającej z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, bez względu na istniejącą rejestrację.

Jednakże trafność ustalenia, że to właśnie przedsiębiorstwu państwowemu, a nie powodowi, przysługiwało pierwszeństwo używania znaku graficznego dla jego oznaczenia jako przedsiębiorcy, nie jest jeszcze równoznaczne z pozytywnym przesądzeniem o tym, że to właśnie pozwani (powodowie wzajemni) skutecznie nabyli to uprawnienie, na mocy umowy z dnia 31 marca 2000 r. W tym przedmiocie zasadny okazał się zarzut kasacji naruszenia przepisów art. 65 k.c. przez niewłaściwe ich zastosowanie przy dokonywaniu ustaleń w przedmiocie treści postanowień wspomnianej umowy zawartej w formie aktu notarialnego, a w szczególności przy określaniu zakresu przedmiotu sprzedaży.

Wymaga podkreślenia, że sam Sąd odwoławczy uznał, iż nie ulega wątpliwości, iż dokonując zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa państwowego pozostającego w likwidacji pozwani nie stali się jego ogólnym następcą prawnym, z braku podstaw prawnych do przyjęcia takiego następstwa (str. 18 uzasadnienia zaskarżonego wyroku). Trafnie też wywiódł nieco wcześniej tenże Sąd, że strony umowy mającej za przedmiot zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa mają swobodę przy określaniu elementów, składających się na to pojęcie, które strony postanawiają objąć przedmiotem dokonywanej czynności

prawnej. Sposób i wynik skorzystania z tej swobody kontraktowej przez strony umowy wymagał przeto od Sądu dokonania skrupulatnej analizy jej postanowień, w celu precyzyjnego określenia przedmiotu sprzedaży. Tymczasem samo brzmienie postanowień § 1 ust. 4, § 5, § 13, § 15 i § 21 umowy wywołuje wątpliwości co do rzeczywistej woli jej stron, skoro dowodzi ono występowania elementów wewnętrznej między nimi sprzeczności co do określenia zakresu przedmiotu sprzedaży, a zwłaszcza objęcia tym przedmiotem wszelkich praw, w tym także prawa podmiotowego do znaku graficznego używanego jako logo zakładu i jako znak towarowy. Poważne wątpliwości wzbudza zwłaszcza brzmienie, a w konsekwencji i treść § 21 umowy, skoro dla określenia użytego w nim pojęcia „... zorganizowaną część przedsiębiorstwa państwowego...” odesłano w nim do przepisu aktu prawnego wskazanego w sposób wysoce nieprecyzyjny i nieściśły. W tej sytuacji wyczerpujące określenie w § 1 ust. 4 umowy katalogu rzeczy ruchomych, stanowiących elementy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a następnie określenie przedmiotu sprzedaży w § 5 umowy, w powiązaniu z brzmieniem postanowienia § 15 umowy, obejmującego przeniesienie na pozwanych uprawnienia do nieodpłatnego korzystania m.in. z dotychczasowej nazwy sprzedawanej jednostki organizacyjnej, wywołuje poważne i uzasadnione wątpliwości, czy prawo podmiotowe do oznaczania przedsiębiorcy określonym znakiem graficznym było objęte przedmiotem sprzedaży na rzecz pozwanych, czy też nabyli oni na mocy tej umowy jedynie uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z tego oznaczenia. Swoje własne stanowisko w tym przedmiocie pozwani wyrazili w piśmie z dnia 27 sierpnia 2001 r. (k. 259 akt), co jednak dowodzi jedynie istnienia określonego zamiaru pozwanych, który może być ważnym, ale tylko jednym z elementów w procesie badania zgodności zamiaru stron i celu zawieranej przez nie umowy, zwłaszcza w sytuacji, w której dosłowne brzmienie wskazanych postanowień umowy może prowadzić do rozbieżnych wniosków w odniesieniu do określenia przedmiotu sprzedaży.

Zważyć bowiem należy, że z mocy art. 55² k.c. umowa mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, a więc także umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa państwowego, tylko wówczas obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, jeśli nic innego nie wynika z treści tej umowy, albo

z przepisów szczególnych. Jeśli więc określenia przedmiotu sprzedaży w niektórych postanowieniach przedmiotowej umowy dokonano w sposób pośredni, przez wymienienie składników i odwołanie się do treści załączników do umowy (§ 5) to rzeczą Sądu było precyzyjne zbadanie i ustalenie przedmiotu sprzedaży, a zwłaszcza tego, czy wymienione składniki obejmują wszystko to, co było niezbędne do kontynuowania działalności gospodarczej przez nabywcę (por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 1 kwietnia 2003 r. IV CKN 366/01 – nie publ. uzasadnienie wyroku SN z dnia 8 kwietnia 2003 r., IV CKN 51/01 – nie publ.). Pominięcie przez Sąd Apelacyjny obowiązku posłużenia się przesłankami wynikającymi z art. 65 § 2 k.c. doprowadziło do co najmniej przedwczesnego wniosku, że przedmiotem zbycia na rzecz pozwanych było także uprawnienie do znaku graficznego jako elementu określającego oznaczenie (logo) ich przedsiębiorstwa. Zaniechanie obowiązku zbadania zgodnego zamiaru stron i celu umowy z dnia 31 marca 2000 r. uzasadnia trafność podniesionego w kasacji zarzutu naruszenia art. 65 § 2 k.c.

Z powyższego względu Sąd Najwyższy uwzględnił kasację i orzekł jak w sentencji na podstawie art. 393¹³ § 1 k.p.c.