



Sygn. akt II CSK 118/17

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 marca 2018 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Marian Kocon (przewodniczący)
SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca)
SSN Bogumiła Ustjanicz

w sprawie z powództwa P. K.
przeciwko C. M. i S. M.
o usunięcie skutków czynów nieuczciwej konkurencji i zapłatę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
w Izbie Cywilnej w dniu 8 marca 2018 r.,
skargi kasacyjnej powoda
od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...)
z dnia 19 września 2016 r., sygn. akt I ACa (...),

- 1. odrzuca skargę kasacyjną w zakresie rozstrzygnięcia
zawartego w pkt III (trzecim),**
- 2. uchyla zaskarżony wyrok w pozostałym zakresie i
przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego
rozpoznania oraz rozstrzygnięcia o kosztach postępowania
kasacyjnego.**

UZASADNIENIE

Powód – P. K. w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu C. M. formułował kilka roszczeń w związku z popełnieniem przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji, polegającego na naruszeniu wyłączności w używaniu oznaczenia przedsiębiorstwa powoda (m.in. roszczenie o naprawienie szkody, wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści). Podobne roszczenia powód kierował także przeciwko pozwanej S. M. także w związku z popełnieniem przez pozwaną podobnego czynu nieuczciwej konkurencji.

Obie sprawy przeciwko pozwanym zostały połączone do łącznego rozpoznania postanowieniem z dnia 26 czerwca 2012 r. (obecna sygnatura: VIII GC (...)).

Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego C. M. na rzecz powoda kwotę 50.000 zł tytułem naprawienia szkody, oddalił powództwo w zakresie pozostałych roszczeń powoda. W stosunku do pozwanej S. M. Sąd nakazał usunięcie i wstrzymanie publikacji wszelkich materiałów reklamowych na wszelkich nośnikach informacji oraz wszelkich informacji o działalności pozwanej pod nazwą „O.” i „O.”, publikowanych w przestrzeni internetowej, formie papierowej i elektronicznej. Zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 500.000 zł i oddalił powództwo w zakresie pozostałych roszczeń.

Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego oparte zostało na następujących ustaleniach faktycznych.

Powód prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług pogrzebowych od 2001 r., w której posługiwał się oznaczeniem „O.”. Przez kilka lat prowadził działalność w formie cywilnej, której nazwa zawierała oznaczenie „O.”, a współnikami tej spółki były też inne osoby. Pozwany C. M. (ojciec pozwanej) prowadził działalność gospodarczą od 1996 r. w różnych formach i pod różnymi oznaczeniami, a od listopada 2008 r. prowadził także „Salon [...] O.”, następnie od października 2009 r. m.in. „Salon [...] O.”. Pozwana S. M. prowadzi działalność gospodarczą od 2004 r. w branży [...]. Od lutego 2008 r. zmieniła oznaczenie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na „Salon [...] O.”. Po kolejnych

zmianach oznaczeń swojej działalności gospodarczej pozwana używała m.in. oznaczeń „O.”, a następnie „O.”.

W dniu 2 października 2008 r. P. K. zgłosił wniosek o rejestrację prawa ochronnego na znak towarowy „O.” i w dniu 17 grudnia 2012 r. wydano decyzję o udzieleniu takiego prawa.

Wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 21 września 2009 r. (z powództwa powoda przeciwko obecnym pozwany o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji polegających na oznaczeniu przedsiębiorstwa nazwą „O.”) zobowiązano pozwanych do zmiany oznaczenia ich przedsiębiorstwa na niezawierające oznaczenia „O.”. Wyrok ten uprawomocnił się w stosunku do obu pozwanych.

Pozwany C. M. zakończył działalność gospodarczą we wrześniu 2009 r., natomiast pozwana kontynuowała taką działalność, używając na przemian oznaczeń „O.” i „H.”. Latem 2010 r. nastąpiła zmiana szyldów działalności pozwanej na O.. Część samochodów we flocie pozwanej miała zmienione na magnes oznaczenia – O., H., O.

Sąd Okręgowy wskazał na posługiwanie się oznaczeniem O. przez pozwaną w działalności reklamowej (w różnych formach) przy zawieraniu umów z innymi kontrahentami (w latach 2010 – 2012). Pojawiły się elementy konfuzji oznaczenia służącego powodowi i używanego przez obojga pozwanych. Sąd Okręgowy szczegółowo przedstawił wykaz dochodów stron procesu w okresie prowadzenia przez nie działalności gospodarczej.

W ocenie Sądu Okręgowego powód wykazał popełnienie przez pozwanych czynu nieuczciwej konkurencji (art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 503 ze zm. – dalej – „u.z.u.k.”). Taki wniosek wynikał już ze wspomnianego wyroku Sądu Okręgowego z dnia 21 września 2009 (sygn. VIII GC 5/09). W toku obecnego postępowania pozwani kwestionowali to, aby powód wykazał, w jaki sposób doszło do popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji po wydaniu tego orzeczenia oraz brak udowodnienia wysokości dochodzonego odszkodowania.

Przyjmując wiarygodność złożonych w sprawie dokumentów, miarodajność wydruków ze stron internetowych jako właściwego dowodu w rozumieniu art. 309 k.p.c., a także po zakwestionowaniu stanowiska pozwanych odnośnie do sprekludowania niektórych dowodów wskazanych przez powoda, Sąd Okręgowy stwierdził, że zebrany w sprawie materiał dowodowy prowadzi do wniosku, że pozwani dopuścili się czynu nieuczciwej konkurencji, przewidzianego w art. 5 u.z.u.k. Pozwany C. M. posługiwał się bowiem zastrzeżonym dla strony powodowej oznaczeniem O., natomiast pozwana S. M. używała nazwy O. i O., przy czym to ostatnie oznaczenie także prowadziło do konfuzji przedsiębiorców (s. 25 uzasadnienia zaskarżonego wyroku).

Analizując zgłoszone w obu pozwach roszczenia powoda, skierowane do pozwanych, Sąd Okręgowy uwzględnił ostatecznie roszczenie powoda o zobowiązanie pozwanej do usunięcia i wstrzymania publikacji wszelkich materiałów reklamowych na wszelkich nośnikach informacji oraz wszelkich informacji o działalności pozwanej pod nazwą O. i O., publikowanych w przestrzeni internetowej, formie papierowej lub elektronicznej (art. 18 ust. 1 pkt 2 u.z.u.k.). Jednocześnie Sąd uznał, że dalej idące żądanie powoda, oparte na art. 18 ust. 2 u.z.u.k. i dotyczące zniszczenia wskazanych przedmiotów, jest zbyt daleko idące. Podobne żądanie powoda skierowane przeciwko pozwanemu C. M. zostało oddalone. W sposób szerszy Sąd Okręgowy rozważał zgłoszone roszczenie odszkodowawcze i roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia (art. 18 ust. 1 pkt 4 i 5 u.z.u.k.) i ostatecznie zasądził od pozwanej na rzecz powoda odszkodowanie w wysokości 500.000 zł, a od pozwanego – w wysokości 50.000 zł. W ocenie Sądu, wystąpiły bowiem wszystkie niezbędne przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanych, a ponadto istniały wystarczające dowody pozwalające na określenie wysokości odszkodowania (s. 28 - 30 uzasadnienia zaskarżonego wyroku).

Sąd Apelacyjny uwzględnił apelację pozwanego C. M. w całości, zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddalił powództwo (obejmujące zasądzenie kwoty 50.000 zł), natomiast apelację pozwanej S. M. uwzględnił tylko częściowo i oddalił powództwo w zakresie dotyczącym żądania od tej pozwanej zasądzenia kwoty 500.000 zł (pkt I i III zaskarżonego wyroku).

Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego, dokonał uzupełnienia ustaleń w zakresie dotyczącym zgody powoda na używanie oznaczenia O. przez inne osoby. Sąd Apelacyjny wyjaśnił, które zarzuty naruszenia przepisów prawa procesowego uznać należy za nieuzasadnione (s. 38 - 47 uzasadnienia zaskarżonego wyroku). Sąd stwierdził, że wydruki komputerowe (stron internetowych) mogą stanowić dowód w rozumieniu art. 309 k.p.c. Potwierdziły one, że pozwani używali oznaczeń „O.”, a potem O. Także z ogłoszeń prasowych wynika, że pozwani reklamowali świadczenie [...] pod takimi oznaczeniami. Nietrafny okazał się zarzut, że Sąd pierwszej instancji niewłaściwie określił zakres związania wyrokiem zapadłym w poprzedniej sprawie (o sygn. VIII GC (...)). Sąd Okręgowy wyjaśnił, że był związany wyłącznie przesądzeniem prowadzenia przez pozwanych działalności z użyciem nazwy O. w okresie od 2008 do 2009 r., natomiast co do dalszego okresu czynił własne ustalenia, odniósł się do kwestii używania przez pozwaną nazwy „O.”.

Sąd Apelacyjny aprobował stanowisko Sądu Okręgowego, że pozwani dopuścili się czynu nieuczciwej konkurencji, określonego w art. 5 u.z.u.k. (oznaczenie przedsiębiorstwa, mogące wprowadzać w błąd klientów co do jego tożsamości przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu). Powód po raz pierwszy używał nazwy O., a ponadto udzielono mu prawa ochronnego na ten znak towarowy. Sąd Okręgowy trafnie uznał możliwość wystąpienia konfuzji w sytuacji używania przez pozwaną w prowadzonej przez siebie działalności związanej ze świadczeniem [...] (a więc w tej samej branży co powód) oznaczenia O., co było wystarczające do uznania, że pozwana dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji.

Sąd Apelacyjny podzielił zarzuty pozwanych dotyczące naruszenia art. 322 k.p.c. w zakresie dotyczącym wysokości szkody. Chodzi tu o szkodę w postaci utraconych korzyści (art. 18 ust. 1 pkt u.z.n.k.). Powód łączył odszkodowanie z ograniczeniem dostępu do rynku, zaniżeniem renomy, zmniejszeniem dochodów od dnia 1 listopada 2008 r. do dnia złożenia pozwu i dalej, a w konsekwencji - także z ograniczeniem rozwoju.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, ustalenia faktyczne wskazują na to, że w wyniku działań pozwanych, używających oznaczenia O. i O., powód poniósł szkodę, a pomiędzy szkodą a czynem nieuczciwej konkurencji, określonym w art. 5 u.z.n.k., istnieje związek przyczynowy o charakterze adekwatnym.

Analizując orzecznictwo Sądu Najwyższego i przedstawiając istniejące w nim dwa nurty interpretacyjne (tzw. liberalny i rygorystyczny), Sąd Apelacyjny opowiedział się za przyjęciem tego drugiego nurtu. Przepis art. 322 k.p.c. ma również zastosowanie do roszczeń odszkodowawczych wskazanych w art. 18 ust. 1 pkt 5 u.z.n.k. Powód nie przedstawił możliwego do uzyskania i pełnego materiału dowodowego, który pozwoliłby albo na precyzyjne ustalenie wysokości szkody, albo dokonanie oceny, czy jest to możliwe lub bardzo utrudnione w kontekście ewentualnego zastosowania art. 322 k.p.c. Innymi słowy, powód nie wyczerpał możliwości dowodowych w tym zakresie. Odnosi się to w zasadniczej części do braku przedstawienia dowodu z opinii biegłego z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw.

W skardze kasacyjnej powoda podniesiono zarzuty naruszenia prawa materialnego art. 18 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. w zw. z art. 361 § 1 i § 2 k.c. w zw. z art. 6 k.c. Podniesiono też zarzuty naruszenia prawa procesowego: art. 322 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c.; art. 278 § 1 k.p.c. w zw. z art. 322 k.p.c.; art. 232 zd. 2 k.p.c. w zw. z art. 278 § 1 k.p.c. w zw. z art. 382 k.p.c.; art. 382 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.

Skarżący zaskarżył wyrok Sądu Apelacyjnego w całości i domagał się jego uchylenia oraz przekazania sprawy Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Powód dochodził od pozwanych odszkodowania na podstawie art. 18 ust. 4 u.z.n.k. w postaci utraconych korzyści (*lucrum cessans*, art. 361 § 2 k.c.). Szkodę tę wywodził z faktu ograniczenia mu dostępu do rynku ([...]), zaniżenia jego renomy, zmniejszenia dochodów od dnia 1 listopada 2008 r. do dnia złożenia pozwu i w konsekwencji ograniczenia możliwości rozwoju prowadzonego przedsiębiorstwa (s. 54 uzasadnienia zaskarżonego wyroku). Nie ma przy tym znaczenia to, że - jak zaznaczył Sąd - powód utożsamiał wspomnianą podstawę dochodzenia roszczeń z

podstawą przewidzianą w art. 18 ust. 1 pkt 5 u.z.n.k., ponieważ wskazywał także na szkodę i źródło jej powstania. Po dłuższym wywodzie Sąd Apelacyjny stwierdził, że niewątpliwie w wyniku działań pozwanych, stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, powód poniósł szkodę, a pomiędzy tą szkodą a czynem niedozwolonej konkurencji „istnieje związek przyczynowy o charakterze adekwatnym” (s. 56 uzasadnienia zaskarżonego wyroku). Trafnie także przyjął, że na podstawie art. 18 ust. 4 u.z.n.k. można dochodzić także szkody w postaci *lucrum cessans*. W przepisie tym bowiem odesłano do zasad ogólnych w zakresie roszczeń odszkodowawczych, spowodowanych czynem nieuczciwej konkurencji. Stwierdził także, że powód z pewnością poniósł szkodę w postaci uszczerbku majątkowego, natomiast w toku postępowania rozpoznawczego i dowodowego nie zdołał wykazać wysokości tej szkody, co uniemożliwiało uwzględnienie powództwa (s. 56-57 uzasadnienia zaskarżonego wyroku). Konkluzja taka została przyjęta po dłuższym wywodzie Sądu Apelacyjnego poświęconego wykładni art. 322 k.p.c. z powołaniem się na dostrzeżone, w ocenie Sądu, nurty interpretacyjne w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Zgodnie z art. 322 k.p.c., jeżeli m.in. w sprawie o naprawienie szkody sąd uzna, że ściśle udowodnienie wysokości szkody jest niemożliwe lub nader utrudnione, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny opartej na wszystkich okolicznościach sprawy. Rzecz jasna, zbyt daleko idące byłoby stanowisko, zgodnie z którym, jedynym kryterium stosowania art. 322 k.p.c. jest fakt, że „szkoda jest niewątpliwa” (s. 57 uzasadnienia zaskarżonego wyroku), ponieważ w przepisie tym przewidziano jeszcze inne (dalsze) kryteria jego zastosowania (niemożność lub nadmierne utrudnienie w ścisłym udowodnieniu wysokości szkody). Poszkodowany musi zatem liczyć się z tym, że nawet przy wystąpieniu szkody może - w niektórych sytuacjach - nie uzyskać stosownej ochrony prawnej.

Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego, odmawiające zasądzenia odszkodowania od pozwanych, należy uznać za przedwczesne z następujących powodów.

Po pierwsze, należy wziąć pod uwagę - jak trafnie podniesiono w skardze kasacyjnej - to, że powód dochodził od obydwójga pozwanych odszkodowania za

szkodę w postaci *lucrum cessans* (art. 361 § 2 k.c.). Ustalenie istnienia i rozmiarów takiej szkody zawsze nawiązuje do określonych stanów prawdopodobieństwa wystąpienia określonych zdarzeń. To prawdopodobieństwo (w zależności od jego stopnia) odnosi się także do powstania określonego uszczerbku w majątku powoda w związku z nielegalną działalnością pozwanych w określonym odcinku czasowym i ewentualnego rozmiaru takiego uszczerbku. Nawiązanie do kategorii prawdopodobieństwa w omawianym zakresie (akceptowanego przecież w piśmiennictwie i judykaturze) może prowadzić do konkluzji, że „ściśle udowodnienie wysokości szkody jest niemożliwe lub nader utrudnione”, a możliwe jest jedynie określenie przybliżone (prawdopodobne). Innymi słowy, formuła niemożności ścisłego udowodnienia szkody, powinna być odpowiednio rozważana przy uwzględnieniu uszczerbku w postaci utraconego zysku.

Po drugie, powód wywodzi roszczenia odszkodowawcze wobec pozwanych ze szczególnego deliktu (czynu nieuczciwej konkurencji) w postaci nielegalnego posługiwania się przez pozwanych oznaczeniami zastrzeżonym dla powoda jako przedsiębiorcy. Taki tzw. delikt ciągły mógł prowadzić do serii uszczerbków majątkowych po stronie powoda. Nie był to zatem prosty (klasyczny) delikt, z którym można łączyć ograniczony i dający się ściśle określić krąg skutków w postaci powstania określonych uszczerbków majątkowych. W tej ostatniej sytuacji reguła wykazania przez powoda niemożności przedstawienia dowodów lub nadmiernego utrudnienia w jego wykazaniu) mogłaby być istotnie odpowiednio przestrzegana. Kwestia ta została dostrzeżona przez Sąd Apelacyjny (s. 60 uzasadnienia zaskarżonego wyroku).

Po trzecie, nie można podzielić kategorycznego stanowiska Sądu Apelacyjnego, zgodnie z którym przy stosowaniu art. 323 k.p.c. nie jest możliwe w związku z określaniem wysokości szkody opieranie się wyłącznie na osiągniętych przez powoda dochodach (sugestia „zabiegu absolutnie niewystarczającego”). Problem bowiem w tym, czy *in concreto* istniały możliwości przyjęcia także innych elementów (parametrów ekonomicznych), które pozwalałyby określić wartość szkody w postaci *lucrum cessans*.

W tej sytuacji należało podzielić zarzuty naruszenia art. 18 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. w zw. z art. 361 § 2 k.p.c. a także art. 322 k.p.c., ponieważ Sąd Apelacyjny przedwcześnie - także w ramach istniejącego stanu faktycznego - wykluczył zastosowanie tych przepisów w rozpoznawanej sprawie. Należało zatem uchylić zaskarżony wyrok (pkt 2), art. 398¹⁵ k.p.c.) i odrzucić skargę kasacyjną w części jako niedopuszczalną (pkt 1 wyroku).

aj jw

r.g.