



WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

24 kwietnia 2024 r.

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie:

SSN Marcin Łochowski (przewodniczący)

SSN Ewa Stefańska

SSN Piotr Telusiewicz (sprawozdawca)

Protokolant Arkadiusz Połaniecki

po rozpoznaniu na rozprawie 24 kwietnia 2024 r. w Warszawie
skarg kasacyjnych Fundacji w G. oraz F. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Z.

od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
z 8 października 2020 r., I AGa 8/18,
w sprawie z powództwa Fundacji w G.
przeciwko F. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Z.
o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji,

- 1. oddała obie skargi kasacyjne;**
- 2. znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania kasacyjnego.**

Ewa Stefańska

Marcin Łochowski

Piotr Telusiewicz

[SOP]

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 13 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku rozstrzygnął połączone sprawy IX GC 634/10 i IX GC 472/11, z powództwa Fundacji w G. przeciwko F. sp. z o.o. w Z.

W sprawie IX GC 634/10 Sąd Okręgowy:

I. zakazał pozwanej F. sp. z o.o. produkcji, sprzedaży oraz innych form wprowadzania do obrotu produktów energetyzujących w opakowaniach wszelkiego rodzaju zawierających oznaczenie [...], [...] lub jakiegokolwiek inne oznaczenie z elementem [...], niezależnie od sposobu przedstawienia;

II. nakazał pozwanej wycofanie z obrotu będących jej własnością produktów energetyzujących w opakowaniach wszelkiego rodzaju zawierających oznaczenie [...], [...] lub jakiegokolwiek inne oznaczenie z elementem [...], niezależnie od sposobu przedstawienia;

III. zakazał pozwanej prowadzenia wszelkich form reklamy dotyczącej produktów energetyzujących w opakowaniach wszelkiego rodzaju zawierających oznaczenie [...], [...] lub jakiegokolwiek inne oznaczenie z elementem [...], niezależnie od sposobu przedstawienia, w której wykorzystywane jest w jakikolwiek sposób opakowanie takiego produktu;

IV. zobowiązał pozwaną do usunięcia skutków niedozwolonych działań przez usunięcie ze strony internetowej [...] oraz [...] informacji o napoju energetyzującym zawierającym oznaczenie [...], [...] lub jakiegokolwiek inne oznaczenie z elementem [...];

V. zobowiązał pozwaną do złożenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, na jej koszt, w pięciu kolejnych ogólnopolskich sobotnio-niedzielnich wydaniach dzienników [...] oraz [...], na pierwszej stronie, na której mogą być umieszczane ogłoszenia, oświadczenia umieszczonego centralnie w formie całostronicowego ogłoszenia wydrukowanego dwukrotnie pogrubioną czcionką Verdana o wielkości nie mniejszej niż 24 punkty, odstęp-interlinia 1,5, o następującej treści: „Zarząd F. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. przeprasza konsumentów napojów energetycznych [...] za dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na wprowadzeniu do obrotu napoju [...] i [...]”;

VI. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez pozwaną poprzedzającego punktu wyroku, upoważnił powódkę do opublikowania wskazanego w tym punkcie ogłoszenia na koszt pozwanej;

VII. zobowiązał pozwaną do złożenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, przy wykorzystaniu dwukrotnie pogrubionej czcionki Times New Roman o wielkości nie mniejszej niż 18 punktów, odstęp-interlinia 1,5, oświadczenia o następującej treści: „Zarząd F. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. przeprosza konsumentów napojów energetycznych [...] za dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na wprowadzeniu do obrotu napoju [...] i [...], przez umieszczenie go przez okres nieprzerwanych czterech tygodni na stronie internetowej pod adresem: [...] oraz [...];

oraz w pkt VIII, IX i X orzekł o kosztach postępowania.

Natomiast w sprawie IX GC 472/11 Sąd Okręgowy:

I. zakazał pozwanej reklamy, w tym w materiałach reklamowych dołączonych do opakowań produktów energetyzujących, dotyczącej produktów energetyzujących pozwanej, w tym zwłaszcza napoju energetyzującego pod nazwą [...], z wykorzystaniem hasła [...] oraz nazwy [...] w każdej formie graficznej, także w postaci niepełnej lub zniekształconej;

II. zakazał pozwanej reklamy dotyczącej produktów energetyzujących pozwanej, w tym zwłaszcza napoju energetyzującego pod nazwą [...], z wykorzystaniem elementów nawiązujących do oznaczenia [...] lub [...], w tym zwłaszcza z następującymi elementami: nazwą [...], a także w postaci niepełnej lub zniekształconej, wizerunkiem [...] i oznaczeniem [...], hasłem [...], bądź innymi hasłami lub tekstami reklamowymi zawierającymi frazę [...];

III. nakazał pozwanej złożenie w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, na jej koszt, w pięciu następujących po sobie kolejnych ogólnopolskich poniedziałkowych i piątkowych wydaniach dzienników [...] i [...], na pierwszej stronie, na której mogą być zamieszczane ogłoszenia, oświadczenia umieszczonego centralnie w formie całostronicowego ogłoszenia wydrukowanego dwukrotnie pogrubioną czarną czcionką Verdana na białym tle, o wielkości nie mniejszej niż 24 punkty, odstęp-interlinia 1,5, o następującej treści: „F. spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Z. przeprasza konsumentów oraz Fundację w G. za dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji poprzez sprzeczne z dobrymi obyczajami reklamowanie napoju energetyzującego pod nazwą [...] za pomocą bezprawnych odwołań do napoju energetyzującego [...]”;

IV. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez pozwaną punktu poprzedzającego wyroku upoważnił powódkę do publikacji ogłoszenia wskazanego w tym punkcie na koszt pozwanej;

V. nakazał pozwanej złożenie w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, poprzez umieszczenie i utrzymanie przez nieprzerwany okres co najmniej czterech tygodni, na stronach internetowych, znajdujących się pod adresami [...], [...], [...], oświadczenia ukazującego się bezpośrednio po wpisaniu powyższych adresów w wyszukiwarce, umieszczonego nieruchomo, pisanego czarną, dwukrotnie pogrubioną czcionką Times New Roman, o wielkości nie mniejszej niż 18 punktów o następującej treści: „F. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. przeprasza konsumentów napojów energetycznych oraz Fundację w G. za dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji poprzez sprzeczne z dobrymi obyczajami reklamowanie napoju energetyzującego pod nazwą [...] za pomocą bezprawnych odwołań do napoju energetyzującego [...]”;

VI. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

oraz w pkt VII, VIII i IX wyroku orzekł o kosztach postępowania.

W sprawie IX GC 634/10 Sąd Okręgowy ustalił w szczególności, że powódka – Fundacja w G., została założona w 2003 r. Fundatorem był D. M., który zdobył powszechną rozpoznawalność dzięki sukcesom sportowym w boksie zawodowym. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, polegającą w głównej mierze na podejmowaniu działań dotyczących komercyjnego wykorzystywania praw wyłącznych lub uprawnień kontraktowych przysługujących D. M., a zwłaszcza jego praw do korzystania z oznaczeń z elementem [...]. Działalność ta realizowana jest przez fundację w oparciu o umowy zawarte z uprawnionym.

W dniu 31 lipca 2003 r. G. sp. z o.o. zawarła z D. M. jako promotorem umowę promocyjną, której przedmiotem było zezwolenie na wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez G. (obecnie F. sp. z o.o.) wizerunku promotora,

pseudonimu [...] oraz określonego znaku słowno-graficznego [...]. Oznaczenia te wykorzystywane miały być na opakowaniach napojów energetyzujących oraz materiałach reklamowych tego produktu.

W dniu 1 lipca 2005 r. pozwana zawarła z D. M. umowę w celu określenia praw i obowiązków stron zmierzających do promocji i reklamy produktów przy wykorzystaniu znaku towarowego [...] lub wizerunku promotora w zakresie chronionym prawem własności przemysłowej, prawem autorskim i prawami pokrewnymi oraz przepisami Kodeksu cywilnego. Ustalono, że promotor miał prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w razie opóźnienia w zapłacie umówionego wynagrodzenia za okres przynajmniej dwóch kolejnych kwartałów.

Na podstawie umowy przelewu zawartej 1 kwietnia 2007 r. między D. M. a fundacją nastąpiło przeniesienie na powódkę całości praw wynikających z umowy promocyjnej z 1 lipca 2005 r, zawartej przez D. sp. z o.o. W konsekwencji fundacja stała się następcą prawnym w zakresie uprawnień przysługujących dotychczas D. M. na podstawie umowy promocyjnej, która regulowała zagadnienia komercyjnego wykorzystania oznaczeń opartych na słowie [...].

Umową z 4 września 2008 r. pozwana przeniosła na powódkę za wynagrodzeniem wszelkie uprawnienia wynikające z umowy zawartej z 9 maja 2008 r. z K. sp. z o.o., w tym prawa do znaku towarowego [...]. Następnie fundacja została wpisana do rejestru znaków towarowych jako uprawniony z tytułu prawa ochronnego do znaku [...]. Fundacja dokonała również zgłoszeń lub rejestracji praw ochronnych na inne znaki towarowe lub prawa z rejestracji wzorów przemysłowych pochodnych od oznaczenia [...].

Początkowo współpraca powódki i pozwanej odbywała się bez zakłóceń. Pozwana jednak zaprzestała wykonywania obowiązków wynikających z umowy promocyjnej w zakresie zapłaty wynagrodzenia, przy czym nadal wykorzystywała oznaczenia [...]. Na przełomie września i października 2009 r. wprowadziła na rynek napój energetyzujący z oznaczeniem [...] i [...].

D. M. wraz wykonującą jego prawa fundacją, pismem z 27 października 2010 r., wypowiedzieli umowę promocyjną z uwagi na opóźnienie z płatnością wynagrodzenia za okres dwóch kolejnych kwartałów. D. M. i fundacja

zakazali pozwanej wprowadzania do obrotu jakichkolwiek produktów opatrzonych oznaczeniem [...] lub jego opracowaniem. Pomimo to pozwana kontynuowała wprowadzanie na rynek takich produktów.

W sprawie IX GC 472/11 Sąd Okręgowy wskazał, że ustalenia dotyczące nawiązania współpracy pozwanej z D. M., relacji stron, sposobu wykonywania umowy promocyjnej, działań pozwanej leżących u podstaw rozwiązania umowy promocyjnej, istnienia praw ochronnych na znaki towarowe, zastrzeżonych na rzecz stron, działań pozwanej po wypowiedzeniu umowy promocyjnej, pozostają tożsame z ustaleniami dokonanymi w sprawie IX GC 634/10.

Ponadto Sąd Okręgowy ustalił w szczególności, że począwszy od kwietnia 2011 r. pozwana prowadziła działania marketingowe jej nowego produktu – napoju energetyzującego pod nazwą [...], posługując się odwołaniem do oznaczenia [...], a zwłaszcza z wykorzystaniem w tej działalności reklamowej wizerunku opakowania napoju energetyzującego [...], a także haseł [...] lub [...]. Rozpowszechniając reklamy na nośnikach reklamy zewnętrznej pozwana przedstawiła zniekształcone opakowanie napoju [...], zamieszczone z tyłu reklamy, za opakowaniem nowego napoju [...] i symbolicznie przedarte pazurami tygrysa. Innym elementem kampanii reklamowej było rozdawanie produktów promocyjnych w postaci puszek, zawierających elementy wizualne puszki napoju [...], które po ich zerwaniu odsłaniały puszkę nowego napoju [...]. Motywem przewodnim kampanii było zastępowanie jednego produktu drugim, przy jednoczesnym zdeprecjonowaniu wcześniejszego z wymienionych produktów.

Wyrokiem z 8 października 2020 r., Sąd Apelacyjny w Gdańsku, na skutek apelacji pozwanej:

I. zmienił wyrok w sprawie IX GC 634/10: 1) w punktach I., II., III. i IV. w ten sposób, że oddalił powództwo, 2) w punkcie V. o tyle tylko, że: a) obowiązek złożenia przez pozwaną określonego w tym punkcie oświadczenia ograniczył do jednokrotnego, b) oddalił powództwo w pozostałym zakresie, 3) w punkcie VII. o tyle tylko, że zobowiązał pozwaną do umieszczenia oświadczenia określonego w tym punkcie na stronie internetowej pod adresem: [...], 4) w punktach IX. i X. w ten

sposób, że zniósł między stronami koszty postępowania i koszty postępowania zabezpieczającego;

II. zmienił wyrok w sprawie IX GC 472/11: 1) w punktach I. i II. w ten sposób, że oddalił powództwo, 2) w punkcie III. o tyle tylko, że: a) obowiązek złożenia przez pozwaną określonego w tym punkcie oświadczenia ograniczył do jednokrotnego, b) oddalił powództwo w pozostałym zakresie, 3) w punkcie V. o tyle tylko, że zobowiązał pozwaną do umieszczenia oświadczenia określonego w tym punkcie na stronie internetowej pod adresem: [...], 4) w punktach VIII. i IX. w ten sposób, że zniósł wzajemnie pomiędzy stronami koszty postępowania oraz koszty postępowania zabezpieczającego;

III. oddalił apelację w pozostałym zakresie;

IV. zniósł wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Okręgowy, przyjmując je za własne. Ponadto ustalił, że decyzją z 5 sierpnia 2015 r. Urząd Patentowy RP w sprawie [...] stwierdził wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy [...] z dniem 6 lipca 2006 r. Ustalił również, że pozwana spółka co najmniej od II kwartału 2012 r. nie używa w obrocie gospodarczym do oznaczania swoich produktów znaków towarowych zawierających słowo [...]. Oznaczenia tego nie używa także w reklamach swoich produktów. Pozwana posługuje się znakiem towarowym [...].

Uzasadniając podstawę prawną rozstrzygnięcia, Sąd Apelacyjny w szczególności wskazał, że ze względu na wygaśnięcie przysługującego powódce prawa ochronnego na znak towarowy [...] powódka utraciła legitymację procesową do dochodzenia roszczeń zakazowych w oparciu o przepisy prawa własności przemysłowej. Odwołując się do stanowiska orzecznictwa przyjął, że nie stoi to na przeszkodzie dochodzeniu roszczeń zakazowych na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 u.z.n.k. Zaznaczył, że według art. 3 ust. 1 w zw. z art. 1 u.z.n.k. przesłanką udzielenia ochrony jest działanie lub zaniechanie podjęte w związku z działalnością gospodarczą, które jest szkodliwe, gdyż zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klientów, jeżeli jest jednocześnie bezprawne jako sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sąd Apelacyjny podzielił poglądy doktryny i orzecznictwa, że w sytuacji, gdy stan naruszenia praw danej osoby już nie trwa, z roszczeń o zaniechanie można korzystać wówczas, gdy zachodzi niebezpieczeństwo ponowienia niedozwolonych zachowań. Powództwo podlega uwzględnieniu, jeżeli wymieniony stan istnieje w chwili zamknięcia rozprawy (art. 316 § 1 k.p.c.). Tymczasem, jak stwierdził Sąd Apelacyjny, pozwana co najmniej od II kwartału 2012 r. nie używa na produktach i w reklamach oznaczenia [...], oznaczając swoje produkty znakiem [...]. W ocenie Sądu drugiej instancji powódka nie wykazała, aby w dacie zamknięcia rozprawy przed sądem odwoławczym istniało realne zagrożenie ponownego używania przez powódkę oznaczenia [...]. Konsekwencją powyższych ustaleń była zmiana zaskarżonego wyroku przez oddalenie powództwa w zakresie dochodzonych roszczeń zakazowych w obu połączonych sprawach.

Sąd Apelacyjny przyjął, że wprowadzanie przez pozwaną do obrotu po rozwiązaniu umowy promocyjnej produktów oznaczonych znakiem towarowym zawierającym słowo [...] stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Uzasadnione było zatem żądanie złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. Ze względu na ograniczony krąg potencjalnych konsumentów produktu, znaczny upływ czasu oraz zobowiązanie pozwanej do umieszczenia odpowiedniego oświadczenia również na stronie internetowej, Sąd Apelacyjny ograniczył liczbę publikacji żadanego oświadczenia w prasie.

Sąd Apelacyjny wskazał ponadto, że kampania reklamowa prowadzona przez pozwaną w pierwszej połowie 2011 r., prezentująca zmianę nazwy napoju [...] na [...] stanowiła czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k., gdyż przedstawiane w jej zakresie reklamy były sprzeczne z dobrymi obyczajami. W ocenie Sądu przesądza o tym eksponowany w reklamie proces zmiany oznakowania produktu. Niszczenie opakowania zawierającego w nazwie element [...], jego rozrywanie, odsyłanie w dal, deprecjonuje produkt zawierający ten element, wskazuje, że jest on słabszy i gorszy. Jednocześnie ze względów przedstawionych powyżej, Sąd Apelacyjny ograniczył liczbę publikacji żadanego oświadczenia w prasie.

Sąd Apelacyjny uznał też za uzasadnioną zmianę adresu strony internetowej, na której, zgodnie z żądaniem powódki, opublikowane miało zostać oświadczenie pozwanej w formie elektronicznej. Ze względu na zmianę adresu tej strony przez pozwaną, Sąd przyjął, że zmiana żądania jest dopuszczalna i nie narusza art. 383 k.p.c.

Od powyższego wyroku Sądu Apelacyjnego skargi kasacyjne wywiodły obie strony postępowania.

Powódka zaskarżyła wyrok Sądu Apelacyjnego: a) w zakresie pkt I. ppkt 1) obejmującym zmianę pkt. I. i III. wyroku Sądu pierwszej instancji w sprawie IX GC 634/10 i oddalenie powództwa w tym zakresie, b) w zakresie pkt II. ppkt 1) obejmującym zmianę pkt. I. i II. wyroku Sądu pierwszej instancji w sprawie IX GC 472/11 i oddalenie powództwa w tym zakresie.

Powódka oparła skargę na obu podstawach kasacyjnych zarzucając naruszenie: art. 327¹ § 1 w zw. z art. 391, art. 382 w zw. z art. 391, art. 316 § 1 w zw. z art. 391 k.p.c., art. 18 ust. 1 pkt 1, art. 3 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 2 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 1, art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 15 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 1, art. 16 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.

Powódka wniosła o uchylenie i zmianę zaskarżonego wyroku przez uwzględnienie powództwa we wskazanym zakresie, ewentualnie o uchylenie wyroku w zaskarżonym zakresie i przekazanie w tej części sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.

Pozwana natomiast zaskarżyła wyrok Sądu Apelacyjnego w części obejmującej pkt I. ppkt 2 lit. a, pkt I. ppkt 3, pkt I. ppkt 4, pkt II. ppkt 2 lit. a, pkt II. ppkt 3, pkt II. ppkt 4, pkt III. i pkt IV.

Pozwana oparła skargę na obu podstawach kasacyjnych, zarzucając naruszenie: art. 383 k.p.c. w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k., art. 3 ust. 1 w zw. z art. 1 u.z.n.k., art. 65 § 1 i 2 k.c., art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. w zw. z art. 316 § 1 k.p.c., art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 18 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 18 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k.

Pozwana wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku we wskazanej części i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w części i oddalenie powództw w obu połączonych sprawach w całości.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zarzuty obu skarg kasacyjnych okazały się niezasadne, a skargi te nie zasługiwały na uwzględnienie.

Spośród zarzutów podniesionych przez powódkę w pierwszej kolejności rozważenia wymagał zarzut naruszenia art. 327¹ w zw. z art. 391 k.p.c. Przede wszystkim należy wskazać, że apelacja powódki została wniesiona przed 7 listopada 2019 r., tj. przed dniem dodania art. 327¹ k.p.c.. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, do rozpoznania środków odwoławczych wniesionych i nierozpoznanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, miały być stosowane przepisy ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym. Zatem Sąd Apelacyjny nie stosował art. 327¹ k.p.c.. Już z tych względów zarzut ten okazał się chybiony. Ponadto nie można zgodzić się z twierdzeniem, że uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie zawiera elementów składowych, umożliwiających przeprowadzenie kontroli kasacyjnej. Uchybienia tego skarżąca upatruje w braku wskazania oraz wyjaśnienia materialnoprawnych podstaw oddalenia powództwa w zakresie roszczeń o zaniechanie. Należy zauważyć, że w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku (s. 64 i n.) Sąd Apelacyjny wymienił przepisy prawa materialnego, stanowiące podstawę rozstrzygnięcia w przedmiocie roszczeń zakazowych, dokonał ich wykładni i wyjaśnił, z jakiego powodu roszczenia te uznał za niezasadne. Nie można także podzielić stanowiska, że uzasadnienie zawiera sprzeczność polegającą na ustaleniu okoliczności przemawiających za aktualnością roszczeń zakazowych, przy jednoczesnym przyjęciu braku ich aktualności. Wbrew powyższemu stanowisku, Sąd Apelacyjny jednoznacznie stwierdził, że w chwili zamknięcia rozprawy nie istniały już okoliczności uzasadniające uwzględnienie roszczeń zakazowych.

Kolejne, zawarte w skardze kasacyjnej powódki, zarzuty naruszenia przepisów postępowania oparte zostały na twierdzeniu, że Sąd Apelacyjny nie uwzględnił znanych z urzędu okoliczności w postaci faktu udzielenia powódce przeciwko pozwanej zabezpieczeń roszczeń zakazowych oraz ich przymusowego wyegzekwowania wobec naruszania przez pozwaną obowiązków wynikających z zabezpieczenia. Zdaniem skarżącej powołane okoliczności świadczyły o aktualności dochodzonych roszczeń zakazowych w chwili zamknięcia rozprawy, co miało uzasadniać uwzględnienie powództwa w zakresie tych roszczeń. Według treści skargi kasacyjnej miało w ten sposób dojść do naruszenia art. 382 w zw. z art. 391 k.p.c. przez uchybienie obowiązkowi orzekania na podstawie całości zebranego materiału oraz naruszenia art. 316 § 1 w zw. z art. 391 k.p.c. przez nieuwzględnienie okoliczności istniejących w chwili zamknięcia rozprawy apelacyjnej.

Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku odwołał się do złożonych w toku postępowania wniosków o zabezpieczenie powództwa, kolejnych wniosków dotyczących udzielonych zabezpieczeń oraz będących ich następstwem rozstrzygnięć. Nie można zatem stwierdzić, aby Sąd Apelacyjny nie wziął pod uwagę postępowań zabezpieczających, toczących się w ramach rozpoznawanej sprawy.

W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd Apelacyjny szeroko odniósł się do okoliczności zaistniałych już po wydaniu wyroku przez Sąd pierwszej instancji. W szczególności ustalił i dokonał oceny faktów: zaprzestania przez pozwaną produkcji, wprowadzania do obrotu i reklamowania produktów z użyciem oznaczenia [...], wprowadzania do obrotu napojów energetycznych z wykorzystaniem znaku [...] przez podmioty związane z powódką oraz zainwestowania przez pozwaną znacznych środków w promocję produktów pod nazwą [...] i osiągnięcie wiodącej pozycji tego produktu na rynku polskich napojów energetycznych. Sąd Apelacyjny na tej podstawie ustalił, że powódka nie udowodniła istnienia zagrożenia popełnienia przez pozwaną dalszych czynów nieuczciwej konkurencji.

Przyczyny i okoliczności zaprzestania przez pozwaną produkcji, obrotu i reklamy towarów oznaczonych znakiem [...] powinny zostać wzięte pod uwagę przy ocenie, czy w chwili zamknięcia rozprawy istniało zagrożenie popełnienia przez pozwaną kolejnych czynów nieuczciwej konkurencji. Fakty związane

z zabezpieczeniem powództwa mogą być uwzględnione przy dokonywaniu takiej oceny, nie przesądzając jednak o jej rezultatach. Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że Sąd Apelacyjny uznał, iż zagrożenia takiego nie ma. Ustalenia w tym zakresie zaliczyć należy do pozostających w granicach swobodnej oceny dowodów, zgodnie z art. 233 § 1 k.p.c.

W orzecznictwie wskazuje się, że naruszenie art. 382 k.p.c. następuje, gdy sąd drugiej instancji, mimo przeprowadzonego przez siebie postępowania dowodowego, orzekł wyłącznie na podstawie materiału zgromadzonego przed sądem pierwszej instancji albo oparł swoje merytoryczne orzeczenie na własnym materiale, z pominięciem wyników postępowania dowodowego przeprowadzonego przez sąd pierwszej instancji (m.in. wyroki SN: z 16 marca 1999 r., II UKN 520/98, OSNAPIUS 2000, nr 9, poz. 372; z 8 czerwca 2000 r., V CKN 1237/00; z 26 października 2000 r., II CKN 302/00; z 19 grudnia 2000 r., II UKN 152/00, OSNAPIUS 2002, nr 16, poz. 393; z 23 sierpnia 2001 r., II CKN 87/99; z 22 lutego 2007 r., III CSK 337/06; z 23 października 2007 r., II CSK 309/07). Z kolei w odniesieniu do art. 316 § 1 k.p.c. stwierdzono, że zarzucając naruszenie tego przepisu, skarżący powinien wykazać, iż sąd błędnie oparł rozstrzygnięcie na faktach aktualnych w innym czasie – poprzedzającym lub następującym po zamknięciu rozprawy, względnie na nieobowiązujących w chwili zamknięcia rozprawy normach prawnych. Ustanowiona w art. 316 § 1 k.p.c. zasada aktualności orzekania nie dotyczy natomiast kompletności lub prawidłowości poszczególnych ustaleń faktycznych dokonywanych przez sądy *meriti* (m.in. postanowienie SN z 18 grudnia 2020 r., II CSK 279/20). W rozpoznawanej sprawie nie można stwierdzić, aby Sąd Apelacyjny dopuścił się naruszenia powołanych przepisów w przedstawiony powyżej sposób.

Naruszenia przepisów prawa materialnego powódka upatruje w oddaleniu powództwa w zakresie roszczeń zakazowych mimo spełnienia przesłanek ich uwzględnienia, w szczególności istniejącego w chwili zamknięcia rozprawy zagrożenia ponownego dopuszczenia się czynów nieuczciwej konkurencji przez pozwaną. O istnieniu tego zagrożenia świadczyć ma w szczególności fakt zaniechania naruszeń przez pozwaną wyłącznie w wyniku udzielonych zabezpieczeń oraz ich przymusowej egzekucji.

Zarzucane uchybienia dotyczące prawa materialnego odnoszą się zatem do okoliczności powołanych w treści zarzutów naruszenia przepisów postępowania i stanowią ich logiczną konsekwencję. Odnieść można również do nich argumentację przedstawioną powyżej przy rozważaniu zarzutów procesowych. W szczególności należy stwierdzić, że Sąd Apelacyjny dokonał oceny dowodów według stanu istniejącego w chwili zamknięcia rozprawy i na tej podstawie stwierdził brak zagrożenia dalszych naruszeń po stronie pozwanej. Dokonanie takich ustaleń skutkuje brakiem podstaw do uwzględnienia roszczeń zakazowych, a tym samym niezasadnością podniesionych zarzutów naruszenia prawa materialnego.

Odnosząc się do zarzutów skargi kasacyjnej pozwanej, podzielić należy stanowisko Sądu Apelacyjnego dotyczące dopuszczalności modyfikacji powództwa w zakresie zobowiązania pozwanej do opublikowania oświadczenia na stronie internetowej. Sąd Apelacyjny trafnie przyjął, że dopuszczalne jest zastąpienie w treści powództwa adresu strony internetowej, którą pozwana już nie dysponuje, adresem jej aktualnej strony i w ten sposób żądanie zamieszczenia oświadczenia na aktualnej stronie. Zgodzić się należy, że powyższa zmiana nie stanowi rozszerzenia żądania pozwu ani wystąpienia z nowym żądaniem w rozumieniu art. 383 k.p.c. Podniesiony przez pozwaną zarzut naruszenia tego przepisu jest niezasadny, a jego uwzględnienie byłoby równoznaczne z dopuszczeniem możliwości wpływania na wynik postępowania przez pozwanego przez zmianę adresu strony internetowej.

Jako niezasadne ocenić należy zarzuty naruszenia art. 3 ust. 1 w zw. z art. 1 u.z.n.k., według których wprowadzenie przez pozwaną do obrotu napojów energetycznych pod nazwą zawierającą słowo [...] nie stanowiło naruszenia dobrych obyczajów oraz nie naruszało ani nie zagrażało interesom powódki. Wbrew stanowisku pozwanej podzielić trzeba pogląd doktryny i orzecznictwa, że pojęcie interesu przedsiębiorcy należy rozumieć szeroko, jako określony, korzystnie z punktu widzenia przedsiębiorcy ukształtowany, stan bądź stan, który dopiero w przyszłości może stać się dla niego źródłem korzyści (m.in. uzasadnienie uchwały SN z 25 lutego 1995 r., III CZP 12/95, OSNC 1995, nr 5, poz. 80). Z ustalonych w sprawie faktów wynika, że przedmiotem działalności gospodarczej powódki było komercyjne wykorzystywanie wizerunku, przydomka i rozpoznawalności fundatora D. M., w szczególności w zakresie produkcji i promocji napojów energetyzujących. Nie można

zatem podzielić stanowiska pozwanej, że interes powódki w okolicznościach sprawy nie mógł zostać zagrożony, gdyż nie konkurowała ona z pozwaną.

Na akceptację zasługuje również stanowisko Sądu Apelacyjnego, że pozwana wprowadzając do obrotu napoje oznaczone słowem [...] naruszyła dobre obyczaje. Zwrócić uwagę należy, że powyższe oznaczenie napojów energetyzujących pozwanej zostało wypromowane w ramach umowy zawartej z powódką, w oparciu o osobistą popularność jej fundatora, która to umowa została następnie przez powódkę wypowiedziana z powodu okoliczności leżących po stronie pozwanej. Można przy tym zauważyć, że pojęcie dobrych obyczajów stanowi podjęcie celowo niesprecyzowane, a zawierające je normy są klauzulami generalnymi, wprowadzonymi do systemu prawnego, aby pozostawić sądowi orzekającemu szeroki zakres swobody przy uwzględnieniu okoliczności danego przypadku. Z powyższych względów błędna wykładnia takich norm jedynie wyjątkowo stanowić może skuteczny zarzut kasacyjny.

Nie można zgodzić się również z zarzutem naruszenia art. 65 § 1 i 2 k.c. Podkreślenia wymaga, że wiążąca strony umowa promocyjna nie stanowiła podstawy rozstrzygnięcia o roszczeniach powódki. Treść tej umowy, okoliczności dotyczące jej zawarcia, wykonywania i rozwiązania zostały przez Sąd Apelacyjny natomiast uwzględnione przy dokonywaniu oceny, czy zachowanie pozwanej stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji. Wbrew twierdzeniu pozwanej, Sąd nie ograniczył się do odwołania się do treści umowy promocyjnej, ale wziął pod uwagę wszystkie wymienione wyżej okoliczności, obszernie przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku.

Sąd Apelacyjny nie stwierdził również, aby po rozwiązaniu umowy promocyjnej oznaczenie [...] przysługiwało wyłącznie D. M., ale uznał, że w okolicznościach rozpoznawanej sprawy – w tym mając na uwadze przyczyny rozwiązania umowy promocyjnej – używanie przez pozwaną wymienionego oznaczenia stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji.

Przedstawione wyżej ustalenia dotyczące wykładni pojęcia dobrych obyczajów i szerokiego zakresu uznania przy zastosowaniu zawierających je norm, odnoszą się również do zarzutu naruszenia art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k. Skarżąca

kwestionuje ocenę Sądu Apelacyjnego, według której reklama produktu pozwanej oznaczonego nazwą [...] naruszała dobre obyczaje i wprowadzała w błąd, stanowiąc tym samym czyn nieuczciwej konkurencji. Podzielić należy pogląd Sądu Apelacyjnego, że przedstawienie produktu oznaczonego słowem [...] jako niszczonego, rozrywanego, odsyłanego w przeszłość, wskazuje na zamiar jego zdeprecjonowania. Biorąc pod uwagę ustaloną okoliczność, że w czasie prowadzenia przez pozwaną kampanii reklamowej występował już na rynku inny produkt w tym samym segmencie napojów energetyzujących oznaczony przydomkiem D. M., należy się zgodzić, że kampania reklamowa pozwanej nie tylko promowała własny produkt, ale jednocześnie przedstawiała w niekorzystnym świetle produkt konkurencyjny, wskazując jednocześnie, sprzecznie z prawdą, że jest on wycofywany z rynku.

Zatem pozwana dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji, zarówno wprowadzając produkty oznaczone słowem [...] po rozwiązaniu umowy promocyjnej, jak i w ramach przedstawionej kampanii reklamowej. Niezasadne okazały się zatem zarzuty naruszenia art. 18 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k., według których pozwana nie dopuściła się takich czynów, a przez to niezasadne było nałożenie na nią obowiązku publikacji oświadczeń w prasie i na stronie internetowej.

Wbrew zarzutowi naruszenia art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. w zw. z art. 316 § 1 k.p.c. nie ma sprzeczności w tym, że Sąd Apelacyjny uznał za nieuzasadnione roszczenia zakazowe przy jednoczesnym uwzględnieniu roszczeń o złożenie żądanych przez powódkę oświadczeń. Wskazać należy na odmienne przesłanki obu rodzajów roszczeń. Ponieważ roszczenia o zaniechanie służą powstrzymaniu zobowiązanego przed wykonywaniem określonych działań, za trafne należy uznać oddalenie powództwa obejmującego takie roszczenia w razie stwierdzenia, że pozwana danych działań już zaniechała i nie istnieje zagrożenie ich ponowienia. Nie stoi to na przeszkodzie uwzględnieniu roszczeń służących usunięciu skutków naruszenia, w szczególności przez złożenie odpowiedniego oświadczenia. Stwierdzenie przez Sąd Apelacyjny, że pozwana dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji, czyni rozważane żądanie zasadnym, a w ocenie Sądu Najwyższego

określenie przez Sąd Apelacyjny treści i sposobu złożenia oświadczenia przez pozwaną nie wykracza poza określone ustawowo granice.

Nie można też zgodzić się z zarzutem, że Sąd Apelacyjny nie przeprowadził samodzielnej oceny treści i formy żądanego przez powódkę oświadczenia w odniesieniu do czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy, naruszając tym samym art. 18 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k. Odesłanie w treści uzasadnienia do wcześniejszego fragmentu wyводу ze wskazaniem, że fragment ten jednakowo odnosi się do innego zagadnienia, nie wskazuje na brak samodzielności oceny, ale wyłącznie na zamiar skrócenia treści wypowiedzi.

Ze względu na niezasadność podniesionych zarzutów, Sąd Najwyższy na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c. orzekł, jak w sentencji. O kosztach postępowania kasacyjnego rozstrzygnięto na podstawie art. 100 k.p.c.

Ewa Stefańska

Marcin Łochowski

Piotr Telusiewicz

[ms]