



Sygn. akt III CSK 282/17

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 listopada 2019 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Małgorzata Manowska (przewodniczący)

SSN Jacek Grela

SSN Beata Janiszewska (sprawozdawca)

Protokolant Iwona Budzik

w sprawie z powództwa P. M.

przeciwko E. S.

o nakazanie i zobowiązanie do określonego zachowania,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej

w dniu 28 listopada 2019 r.,

skargi kasacyjnej pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...)

z dnia 27 marca 2017 r., sygn. akt I ACa (...),

oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Powód P. M. wniósł o nakazanie pozwanej E. S. zaniechania naruszeń zasad uczciwej konkurencji w postaci oznaczania swoich usług oraz swojego przedsiębiorstwa sformułowaniem „Free Walking Tour”, o zobowiązanie pozwanej do złożenia oświadczenia o wskazanej w pozwie treści i formie oraz o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 20 000 zł tytułem odszkodowania. Sąd

Okręgowy w K. uwzględnił powództwo w zakresie żądania zaniechania naruszeń i złożenia oświadczenia oraz częściowo (co do kwoty 10 000 zł) żądania zasądzenia odszkodowania. Wskutek apelacji pozwanej Sąd Apelacyjny w (...) zmienił częściowo wyrok Sądu I instancji w ten sposób, że zmodyfikował treść oświadczenia, którego złożenie nakazano pozwanej, a ponadto oddalił w całości żądanie zapłaty odszkodowania.

Rozstrzygnięcie to Sąd Apelacyjny oparł na ustaleniu, że P. M. od 2007 r. prowadził działalność gospodarczą polegającą na oprowadzaniu wycieczek po K.. Swoje usługi świadczył w formule „Free Tour”, której charakterystycznym elementem jest dobrowolna odpłatność uczestników wycieczek za usługi przewodnika. W obrocie gospodarczym, w celach promocyjnych, marketingowych i identyfikacyjnych powód posługiwał się określeniem „Free Walking Tour”. Było ono przez powoda używane w materiałach marketingowych w postaci ulotek i plakatów oraz na stronach internetowych: profilu na portalu F. („FreeWalkingTourK.”, od 15 lutego 2010 r.) i T. („K.FreeWalkingTour”, od lutego 2010 r.) oraz własnej domenie powoda (www. (...).com, od 18 maja 2009 r.). Wyrażenie „Free Walking Tour J.!” znajdowało się również na umieszczonych na drążkach tabliczkach, za pomocą których identyfikowali się przewodnicy. Powód korzystał ze spornego określenia jako pierwszy podmiot w Polsce i był z nim kojarzony na rynku geograficznym obejmującym K.

Następnie Sąd Apelacyjny ustalił, że w kwietniu 2012 r., po uzyskaniu negatywnego wyniku rekrutacji do pracy u powoda, pozwana zarejestrowała działalność gospodarczą pod firmą E. S. C., prowadzoną według zbieżnego modelu biznesowego. Przedmiotem jej działalności było oprowadzanie wycieczek po K., w czasie którego pozwana posługiwała się tabliczką z napisem obejmującym wyrażenie „Free Walking Tour J.!” o kolorystyce odmiennej od tabliczek używanych przez powoda. Pozwana posługiwała się określeniem „Free Walking Tour” w swoich materiałach marketingowych oraz w Internecie („C. Free Walking Tour”, „C. Free Walking Tour - Day Tours” oraz „www.C.freewalkingtour.com”). Wycieczki prowadzone przez pozwaną rozpoczynały się, tak samo jak wycieczki powoda, na placu przed Kościołem (...), i w tożsamym bądź zbliżonym czasie. Kiedy w kwietniu 2014 r. powód rozbudował swoją ofertę o kilka

wycieczek tematycznych po K., również pozwana dostosowała odpowiednio zakres swoich usług. W październiku 2012 r. powód założył Fundację Free Walking Tour z siedzibą w K., która na podstawie zawartej wówczas z powodem umowy licencyjnej korzysta z oznaczenia słownego „Free Walking Tour” oraz słowno-graficznego zawierającego sformułowanie „Free Walking Tour J.”.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Apelacyjny uznał, że działania pozwanej wyczerpywały dyspozycję art. 3, art. 5 i art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, dalej: u.z.n.k.). Oceniał przy tym, że oznaczenie stosowane przez P. M. nabrało z czasem zdolności indywidualizującej i wyróżniającej przedsiębiorstwo powoda oraz oferowane przez niego usługi. Zdaniem tego Sądu strony pozostawały w stosunku konkurencji, gdyż działały na tym samym rynku usług przewodnickich w K. Strony kierowały swoją ofertę do tej samej klienteli, a podobieństwo stosowanych oznaczeń powodowało konfuzję u osób zainteresowanych organizowanymi wycieczkami.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że działanie pozwanej polegające na zastosowaniu spornego sformułowania dla oznaczenia swojego przedsiębiorstwa i usług oferowanych na tym samym rynku nie tylko stwarzało ryzyko wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości podmiotów oferujących dane usługi (stron postępowania), ale wprost prowadziło do skutku konfuzji. W związku z tym zachowanie pozwanej było sprzeczne z dobrymi obyczajami i godziło w interesy powoda.

Od wyroku Sądu Apelacyjnego pozwana wniosła skargę kasacyjną, w której sformułowała zarzuty naruszenia przepisów postępowania oraz naruszenia prawa materialnego. Co się tyczy pierwszej z tych podstaw, skarżąca wskazała na uchybienie art. 232 k.p.c. przez dopuszczenie w postępowaniu odwoławczym dowodu niewnioskowanego przez żadną ze stron, w sposób naruszający równość stron oraz kontradiktoryjność postępowania, a także pozbawiający pozwaną możliwości obrony jej praw w ramach instancyjnej kontroli zasadności dopuszczenia dowodu z urzędu. Zdaniem skarżącej doszło także do naruszenia art. 253 k.p.c. przez jego błędną wykładnię i nietrafne przyjęcie, że do

udowodnienia autentyczności dokumentu prywatnego, zakwestionowanej przez przeciwnika procesowego, wystarczający może być dowód z przesłuchania strony, która powołuje się na ten dokument.

W ramach zarzutów naruszenia prawa materialnego skarżąca wskazała na uchybienie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm., dalej: u.o.k.k.) przez jego błędną wykładnię i niewłaściwe określenie rynku właściwego, polegające na ograniczeniu go jedynie do obszaru administracyjnego K., podczas gdy rynkiem właściwym dla stron jest rynek światowy. Skarżąca wskazała ponadto na naruszenie art. 5 i art. 10 ust. 1 u.z.n.k. przez ich niewłaściwe zastosowanie i nieuzasadnione przyjęcie, że korzystanie przez pozwaną z oznaczenia "Free Walking Tour" mogło wprowadzić klientów w błąd, mimo że z uwagi na powszechność stosowania tego oznaczenia nie ma ono charakteru odróżniającego i wskazuje jedynie na rodzaj świadczonych usług.

W związku z podniesionymi zarzutami skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku przez oddalenie powództwa w całości, a ewentualnie o uchylenie tego wyroku w zaskarżonej części wraz z poprzedzającym go orzeczeniem Sądu Okręgowego, i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna pozwanej podlegała oddaleniu jako niezasadna.

Nie mógł być skuteczny zarzut naruszenia art. 232 zd. 2 k.p.c., ponieważ skarżąca, która w dopuszczeniu dowodu z urzędu upatruje uchybienia przez Sąd II instancji przepisom postępowania, nie zgłosiła uprzednio stosownego zastrzeżenia do protokołu (art. 162 k.p.c.). Nawet więc gdyby kwestionowana obecnie czynność postępowania dowodowego mogła być w okolicznościach sprawy uznana za naruszenie przepisów postępowania, skarżącej nie przysługiwałoby prawo powoływania się na to uchybienie, skoro jednocześnie nie podniesiono, by zachodziły wyłączenia określone w art. 162 zd. 2 *in fine* k.p.c.

Niezależnie od tej uwagi wypada wskazać, że wbrew stanowisku skarżącej inicjatywa dowodowa sądu jest co do zasady dopuszczalna, chociaż niewątpliwie,

wobec kontradiktoryjności procesu cywilnego, nie powinna stanowić reguły. Możliwość dopuszczenia dowodu niewskazanego przez stronę dotyczy nie tylko sądu I instancji, ponieważ w modelu apelacji pełnej *cum beneficio novorum* także Sąd II instancji dokonuje własnych ustaleń faktycznych i może uzupełnić postępowanie dowodowe. Skorzystanie z kompetencji wynikającej z art. 232 zd. 2 k.p.c. jest zatem nie tylko prawem sądu, lecz w szczególnych przypadkach może być uznane za jego obowiązek (zob. wyr. Sądu Najwyższego z 17 marca 2006 r., I CSK 101/05 oraz z 20 marca 2009 r., II CSK 602/08).

Przeprowadzenie dowodu bez wniosku strony nie powinno być utożsamiane z naruszeniem zasady równości stron w postępowaniu cywilnym i odpowiadającego jej prawa do bezstronnego sądu, gdyż takie utożsamienie byłoby równoznaczne z niemożliwym do zaakceptowania założeniem, że prawodawca przydaje sądowi legalny instrument naruszania obu zasad, doniosłych w postępowaniu cywilnym, a ponadto wywodzonych z norm konstytucyjnych (art. 32 ust. 1 i art. 45 Konstytucji) i konwencyjnych (art. 14 EKPCz). Dopuszczenie dowodu niewskazanego przez stronę postępowania ma służyć wyjaśnieniu okoliczności sprawy, a nie zmierzać do polepszenia sytuacji procesowej któregośkolwiek z adwersarzy, gdyż nieprzekraczalną granicą wszystkich czynności sądu pozostaje zachowanie zasady bezstronności. Nie sposób zresztą założyć przed przeprowadzeniem dowodu dopuszczanego z urzędu, że wyniki prowadzonego w tym zakresie postępowania dowodowego okażą się korzystne dla strony, która zaniechała zgłoszenia wniosku, mimo że z przyczyn prakseologicznych powinna wykazać się inicjatywą dowodową.

Odmienne stanowisko skarżącej, marginalizujące dopuszczalność stosowania art. 232 zd. 2 k.p.c., zostało oparte na wymiennym, błędnym użyciu pojęcia ciężaru dowodu z rozumieniem materialnym i formalnym oraz na wadliwym utożsamieniu spoczywającego na stronach ciężaru przytoczenia twierdzeń o faktach - z prowadzeniem postępowania dowodowego zmierzającego do zbadania prawdziwości tych twierdzeń. Tymczasem we wskazanej ostatnio sferze ustawodawca niewątpliwie nie wykluczył aktywności sądu, wyrażającej się dopuszczeniem dowodu niewskazanego przez stronę. Nietrafne jest również wiązanie przez skarżącą zakresu stosowania art. 232 zd. 2 k.p.c. z sytuacjami,

w których „zebrany w toku sprawy materiał dowodowy nie wystarcza do jej rozstrzygnięcia”. W postępowaniu cywilnym nigdy nie występuje bowiem stan niemożności rozstrzygnięcia sprawy, któremu rzekomo miałoby przeciwdziałać prowadzenie postępowania dowodowego z urzędu. Dzięki normie wynikającej z art. 6 k.c. rozstrzygnięta może być każda sprawa, bez względu na zakres zgłoszonych wniosków dowodowych, gdyż w razie uznania, że strona obarczona ciężarem dowodu danego faktu nie udowodniła okoliczności, z których wywodziła dla siebie skutki prawne, sąd rozstrzyga na niekorzyść tej strony, np. przez oddalenie powództwa, jeśli ciężar dowodu faktu spoczywał na powodzie.

Teza skarżącej, że dopuszczenie z urzędu dowodu z dokumentu w postaci umowy licencyjnej stanowiło „naruszenie procedury” doniosłe dla rozstrzygnięcia sprawy, pozostaje także w sprzeczności z motywami zaskarżonego orzeczenia, w których wskazano, że ustalenie zawarcia umowy licencyjnej, niewymagającej jednak zachowania formy szczególnej, mogło być poczynione również bez oparcia się na ww. dokumencie. Ponadto niewątpliwie wystąpił okres, w którym pozwana prowadziła już swą działalność, a jednocześnie nie istniała jeszcze Fundacja utworzona przez powoda, toteż dokonywane przez pozwaną czyny nieuczciwej konkurencji ingerowały wprost w sferę działalności powoda. Dopiero po powstaniu Fundacji korzystanie ze spornego oznaczenia następowało za jej pośrednictwem, co przywiodło Sąd Apelacyjny do przekonania, że powód nie zaprzestał korzystania z oznaczenia, wobec czego nie doszło do wygaśnięcia przysługującego mu pierwszeństwa. Finalnie, niezależnie od wszystkich powyższych uwag, wypada wskazać, że dowód z umowy licencyjnej został już wcześniej dopuszczony przez Sąd I instancji (k. 446), a czynności tej również nie towarzyszyło zgłoszenie przez pozwaną zastrzeżenia do protokołu.

Nieskuteczny okazał się także zarzut naruszenia art. 253 k.p.c., sformułowany niejednoznacznie, tzn. bez wskazania, który z dwóch przepisów zawartych w tym artykule doznał naruszenia. Wobec wyrażonej przez skarżącą wątpliwości, czy prawdziwość dokumentu prywatnego może zostać udowodniona w drodze przesłuchania strony powołującej się na ten dokument, wypada przypomnieć, że w polskim postępowaniu cywilnym nie obowiązuje legalna teoria dowodów, a sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego

przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału (art. 233 § 1 k.p.c.). Żaden przepis nie ustanawia ograniczenia co do środków, którymi można dowodzić prawdziwości dokumentu prywatnego. Nie jest zatem wykluczone oparcie się na zeznaniach stron, a sprawą oceny sądu pozostaje, czy wyniki takiego przesłuchania uznaje za wystarczające do ustalenia pochodzenia dokumentu prywatnego od danej osoby.

Nietrafna jest zatem argumentacja skarżącej o dopuszczeniu się przez Sąd błędu logicznego „typu *idem per idem*”, gdyż doszło rzekomo do „[t]wierdzenia, że umowa jest autentyczna na podstawie twierdzeń powoda tylko dlatego, że powód tak twierdził (...)”. Cytowana wypowiedź świadczy o bezpodstawnym zrównaniu formułowania twierdzeń i przeprowadzania dowodów, które mają pozwolić na weryfikację tych twierdzeń. Skarżąca pomija bowiem, że powód sformułował określone twierdzenie o fakcie, a jego prawdziwość była następnie przedmiotem postępowania dowodowego. Ustalenie pochodzenia dokumentu prywatnego nie stanowiło zatem „twierdzenia”, lecz było wynikiem oceny wiarygodności zeznań powoda, dokonanej przez Sąd Apelacyjny z zachowaniem reguł określonych w art. 233 § 1 k.c. Jeśli natomiast analizowany obecnie zarzut miałby w istocie zmierzać do zakwestionowania oceny dowodu z przesłuchania stron, to zarzut ten musiałby zostać uznany za niedopuszczalny. Artykuł 398³ § 3 k.p.c. stanowi bowiem, że podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów.

Podstaw do zakwestionowania rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego nie przyniosło także rozważenie zawartych w skardze kasacyjnej zarzutów naruszenia prawa materialnego. Co się tyczy uchybienia art. 4 pkt 1 u.o.k.k., nie mogło ono nastąpić przez nieodpowiednie określenie rynku właściwego, ponieważ przepis ten dotyczy innej kwestii - definicji legalnej przedsiębiorcy. Pojęcie rynku właściwego zostało zdefiniowane w art. 4 pkt 9 u.o.k.k., jednakże skarżąca nie przywołała naruszenia tego przepisu, a w postępowaniu kasacyjnym niedopuszczalne jest doszukiwanie się przez Sąd innych możliwych podstaw skargi oraz samodzielne określanie przepisów, które mogły doznać naruszenia.

Niezależnie od tej uwagi za wadliwy należy uznać pogląd skarżącej, że rynkiem właściwym był dla stron niniejszego sporu rynek światowy. Sąd Apelacyjny trafnie ocenił, że powód i pozwana oferowali usługi przewodnickie na tym samym, lokalnym rynku. Usługi te miały jednakowe przeznaczenie (oprowadzanie przez przewodnika osób zainteresowanych zwiedzaniem K.) i właściwości oceniane z perspektywy tożsamej formuły biznesowej, opartej na udziale w wycieczkach bez uprzedniego zapisywania się osób chętnych i z dobrowolną opłatą po zakończeniu zwiedzania. Usługi te były z natury rzeczy oferowane oraz świadczone na tym samym obszarze, ponieważ nie ma możliwości oprowadzania wycieczek po K. poza K., a wskazane wyżej właściwości usług świadczą o tym, że w odniesieniu do ich oferowania panowały zbliżone warunki konkurencji. Powód i pozwana pozostawali więc w stosunku konkurencji, gdyż swymi działaniami zabiegali o tę samą klientelę, toteż korzystanie ze zbieżnego oznaczenia stwarzało możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa lub pochodzenia oferowanych usług.

Do odmiennych wniosków nie prowadzi akcentowana przez skarżącą okoliczność, że przeważającą część klientów powoda i pozwanej stanowią turyści zagraniczni. Teza skarżącej o rynku światowym została bowiem oparta na błędnym założeniu, że strony niniejszego postępowania konkurują o klientów z podmiotami świadczącymi tego typu usługi we wszystkich innych miastach stanowiących atrakcje turystyczne. Tymczasem w istocie konkurencja ta występowała na lokalnym rynku usług przewodnickich świadczonych według jednakowej koncepcji biznesowej, a dotyczyła turystów, którzy w danym czasie przebywali w K. i byli zainteresowani zwiedzeniem miasta na zasadach mniej zobowiązujących organizacyjnie i finansowo, niż zakłada to tradycyjna forma korzystania z usług przewodnika. Stanowisko skarżącej mogłoby zostać podzielone wyłącznie w razie przyjęcia, że przeciętny klient najpierw wyszukuje działającego na rynku światowym przewodnika, którego usługami jest zainteresowany, a następnie, na podstawie dostępności jego usług, wybiera miejscowość, którą odwiedzi. Założenie takie nie wytrzymuje jednak konfrontacji z rzeczywistością, bowiem turyści w pierwszym rzędzie dokonują wyboru miejsca, do którego się udadzą, a dopiero po dokonaniu

tego wyboru szukają przewodnika, z którego usług będą mogli skorzystać po dotarciu w wybrane miejsce.

Zarzuty naruszenia art. 5 i art. 10 ust. 1 u.z.n.k. trzeba rozpatrywać łącznie, gdyż opierają się one na tym samym założeniu skarżącej, że sporne oznaczenie „Free Walking Tour” nie ma charakteru odróżniającego, gdyż jest oznaczeniem powszechnie używanym i wskazuje wyłącznie na rodzaj prowadzonej działalności, a tym samym nie może prowadzić do ryzyka wprowadzenia klientów w błąd co do oznaczenia przedsiębiorstwa lub oferowanych usług. Analiza stanowiska skarżącej powinna uwzględniać sformułowany wyżej wniosek, że stosunek konkurencji między stronami sporu powstał na tle określonego rynku geograficznego i asortymentowego, stanowiącego punkt odniesienia dla oceny możliwości konfuzji oraz przysługiwania powodowi pierwszeństwa w używaniu nazwy „Free Walking Tour”, niezakwestionowanego co do rynku lokalnego.

Zarówno w odniesieniu do oznaczenia przedsiębiorstwa (art. 5 u.z.n.k.), jak i oznaczenia towarów lub usług (art. 10 u.z.n.k.) uznanie danego zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia, że oznaczenie może wprowadzić klientów w błąd, odpowiednio: co do tożsamości przedsiębiorstwa (art. 5 u.z.n.k.) albo co do istotnych cech towarów lub usług, w tym ich pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania czy przydatności (art. 10 ust. 1 u.z.n.k.). W przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie wskazano wprost wymagania posiadania zdolności odróżniającej przez oznaczenia chronione na podstawie art. 5 u.z.n.k. i art. 10 ust. 1 u.z.n.k., jednak z zawarcia w dyspozycjach obu tych przepisów przesłanki możliwości (ryzyka) wprowadzenia klientów w błąd należy wnosić, że pewien poziom takiej zdolności jest konieczny. U podstaw sformułowania tej przesłanki leży bowiem założenie, że oznaczenie przedsiębiorstwa posiada cechy pozwalające na jego identyfikację, a w konsekwencji także odróżnienie od innych przedsiębiorstw lub przedsiębiorców. Z tej właśnie przyczyny oznaczenie identyfikujące dane przedsiębiorstwo albo usługę, jeśli jest używane przez innego konkurenta, może wywołać błędne mniemanie klientów co do tego, z czyich usług korzystają.

Trafnie zatem skarżąca wskazała, że oznaczenie, które nie ma zdolności identyfikacyjnej i odróżniającej, nie jest w stanie wywołać ryzyka konfuzji, gdyż brak jakiegokolwiek zdolności odróżniającej uniemożliwiłaby zaistnienie po stronie kontrahentów błędu co do tożsamości przedsiębiorstwa bądź cech towarów i usług. Z wykładni art. 5 u.z.n.k. i art. 10 u.z.n.k. wynika jednak wniosek, że ustawodawca podstawowe znaczenie przypisuje możliwości wprowadzenia klientów w błąd, czyli przesłance wprost wskazanej w ww. przepisach. Wywodzonemu z tej przesłanki kryterium zdolności odróżniającej oznaczenia przedsiębiorstwa lub usługi należy zatem przydać znaczenie wyłącznie funkcjonalne - jako kryterium występującemu tylko o tyle, o ile powyższa zdolność stanowi warunek konieczny do powstania ryzyka konfuzji.

Uzyskanie zdolności odróżniającej zachodzi w razie charakteryzowania się przez oznaczenie cechami pozwalającymi na powiązanie w świadomości klientów oznaczenia przedsiębiorstwa lub usług z danym przedsiębiorcą lub prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem. W okolicznościach sprawy Sąd Apelacyjny zasadnie uznał, że sporne oznaczenie uzyskało wtórną zdolność odróżniającą, tzn. w następstwie intensywnego używania w obrocie utrwaliło się w świadomości odbiorców jako oznaczenie konkretnego przedsiębiorstwa. W konsekwencji na rynku, na którym powód konkurował z pozwaną, oznaczenie to identyfikowało przedsiębiorstwo i usługi powoda w stopniu wystarczającym do wywołania po stronie klientów ryzyka błędu, o którym mowa w art. 5 i art. 10 u.z.n.k., a wręcz, jak stwierdził Sąd, wywołującym taki błąd.

Wstępnie wypada zauważyć, że spośród oznaczeń chronionych ww. przepisami nie są wykluczone te o charakterze opisowym, składające się z określeń o znaczeniu informacyjnym lub nawiązujące do nazw powszechnie używanych czy zwyczajowych. Decydujące znaczenie ma bowiem okoliczność, czy w badanym przypadku oznaczenia te zostały powiązane przez klientelę z określonym przedsiębiorstwem. Jeżeli więc korzystanie z oznaczenia mogłoby w danej sytuacji prowadzić do konfuzji po stronie klientów, to obowiązkiem przedsiębiorcy staje się znalezienie takiego sposobu wystąpienia zawartej w nazwie informacji, ażeby różnicowała ona w sposób dostateczny nazwę pozwanego przedsiębiorstwa wobec wcześniej ukształtowanej nazwy przedsiębiorstwa powoda (zob. wyr. Sądu

Najwyższego z 22 sierpnia 1997 r., III CKN 139/97). Ochrona jest w opisanym przypadku udzielana podmiotowi, który jako pierwszy korzystał z oznaczenia identyfikującego przedsiębiorstwo.

Zdolności odróżniającej nie można odmówić oznaczeniu „Free Walking Tour”, gdyż wykorzystanie w nim wyrażeń opisowych nie pozbawiło powstałej kompozycji słów możliwości uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej. Stanowiska tego nie podważa zastosowanie przywołanych przez skarżącą kryteriów aktualności (obiektywnej przydatności oznaczenia do opisu danego typu działalności), konkretności opisu (wskazania w oznaczeniu konkretnego przedmiotu działalności przedsiębiorstwa) i bezpośredniej opisowości (wyraźnego i jednoznacznego informowania o cechach danego przedsiębiorstwa). Analizowane bowiem oznaczenie, choć wskazuje na rodzaj świadczonych usług, to jednak nie sprowadza się do prostego opisu prowadzonej działalności.

Po pierwsze, nazwa ta nie była na rynku K. używana powszechnie i nie opisywała typowych, ogólnie znanych usług świadczonych w warunkach tego rynku. Z ustaleń Sądu Apelacyjnego wynika, że określenie to zostało wprowadzone na lokalny rynek usług turystycznych przez powoda i funkcjonowało w świadomości społecznej jako element oznaczenia prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Okoliczność, że analizowane oznaczenie nie miało charakteru wyłącznie opisowego, znajduje potwierdzenie w zachowaniu obu stron sporu, które określenia tego używały w celu identyfikacji swych przedsiębiorstw i usług, a nie jedynie poinformowania o rodzaju prowadzonej działalności. Świadczy o tym m.in. fakt umieszczania oznaczenia także na tabliczkach trzymanyh w czasie wycieczek przez przewodników. Rola tych tabliczek nie może być sprowadzona do informowania o przedmiocie usługi, skoro klienci zebrani na miejscu zbiórki niewątpliwie wiedzieli, w jakim celu przybyli, i z jakiego typu usługi zamierzają skorzystać; posługiwanie się tabliczką z określonym oznaczeniem służyło zatem również „powiązaniu” turystów konkretnie z przewodnikiem pracującym w ramach danego przedsiębiorstwa.

Po drugie, pewnej indywidualizacji, wykraczającej poza funkcje czysto informacyjne, przydawało temu oznaczeniu wyrażenie go w języku obcym.

Wprawdzie, wobec kierowania oferty głównie do klientów spoza Polski, użycie języka angielskiego miało również znaczenie prakseologiczne, lecz ten aspekt nie przeczy nabyciu przez omawiane oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej, zwłaszcza że analizowane określenie zawiera informacje jedynie nawiązujące do ujętego hasłowo kodu znaczeniowego, odrywającego się od rozumienia użytych wyrazów. Słowa „darmowa wycieczka piesza” nie opisują wszak konkretnie i ściśle przedmiotu i cech przedsiębiorstwa powoda czy pozwanej, skoro strony sporu nie oferują po prostu możliwości odbycia wycieczki po mieście, lecz usługi o charakterze przewodnickim, wykonywane w specyficznej formule biznesowej. Ponadto usługi te, wbrew nazwie, w istocie nie są darmowe, lecz oparte na założeniu o odpłatności: formalnie dobrowolnej, lecz przewidywanej, a wręcz zakładanej wobec oddziaływania na uczestników wycieczek określonych czynników psychologicznych i społecznych.

Ocena oznaczenia cechującego się zdolnością odróżniającą musi uwzględniać potrzebę realnej ochrony przedsiębiorców i konsumentów przed wprowadzeniem w błąd, a jednocześnie zapewniać w optymalnym stopniu swobodę konkurencji (zob. wyr. Sądu Najwyższego z 3 czerwca 2009 r., IV CSK 61/09). Na ocenę podstaw i zakresu ochrony udzielonej zgodnie z art. 5 oraz 10 ust. 1 u.z.n.k. powinny zatem wpływać okoliczności związane z warunkami konkurencji, a nie tylko immanentne cechy danego oznaczenia. Na tle tej uwagi ogólnej wypada wskazać, że pozwana korzystała w obrocie z oznaczenia w zasadzie identycznego z oznaczeniem przyjętym uprzednio przez powoda, a oferowane przez nią usługi nie tylko odpowiadały ofercie powoda, lecz ponadto były świadczone w zbieżnym miejscu i czasie. W takich warunkach ryzyko wprowadzenia klientów w błąd istotnie rośnie, nawet jeśli wartość odróżniająca oznaczenia przedsiębiorstwa lub usługi byłaby niewielka. Powstaje także ryzyko przejmowania klientów, którzy w przypadku zbieżności oznaczenia mogą żywić przekonanie o korzystaniu z usługi tego samego przedsiębiorcy. Na tle powyższych uwag należy sformułować konkluzję, że skoro powód na tym samym rynku konkurował z pozwaną o tę samą klientelę, a ze spornego oznaczenia korzystał jako pierwszy, to słusznie Sąd Apelacyjny orzekł o zasadności zgłoszonego przez powoda żądania ochrony prawnej, wywodzonego z art. 5 i art. 10 u.z.n.k.

W związku z bezzasadnością zarzutów skargi kasacyjnej, skarga ta podlegała oddaleniu na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c.

jw