



Sygn. akt III CSKP 5/21

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 marca 2021 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący)

SSN Anna Owczarek (sprawozdawca)

SSN Roman Trzaskowski

Protokolant Bożena Kowalska

w sprawie z powództwa D. M.
przeciwko F. sp. z o.o. w Z.
o zaniechanie wprowadzania do obrotu i reklamy produktów (...) w opakowaniach zawierających oznaczenie "T." oraz złożenie oświadczenia,
i w sprawie z powództwa D. M. i Fundacji "R." w G.
przeciwko L. W. (poprzednio L. W.)
o zaniechanie wprowadzania do obrotu i reklamy produktów (...) w opakowaniach zawierających oznaczenie "T."
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej
w dniu 16 lutego 2021 r.,
skargi kasacyjnej pozwanej F. sp. z o.o. w Z.
oraz skargi kasacyjnej pozwanego L. W.
od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 5 marca 2018 r., sygn. akt I AGa (...),

1) oddala obie skargi kasacyjne,

2) zasądza od pozwanego F. spółki z o.o. w Z. na rzecz D. M. kwotę 630,- (sześćset trzydzieści) zł tytułem kosztów postępowania kasacyjnego,

3) zasądza od pozwanego L. W. na rzecz D. M. i Fundacji "R." w G. po 630,- (sześćset trzydzieści) zł tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w K. zarządzeniem z dnia 20 grudnia 2011 r. połączył do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy:

(I) z powództwa D.M. przeciwko F. sp. z o.o. z siedzibą w Z. o:

- zakazanie pozwanej sprzedaży oraz innych form wprowadzania do obrotu produktów energetyzujących we wszelkiego rodzaju opakowaniach zawierających oznaczenie „T.”, „T.B.” lub „B.T.” albo jakiegokolwiek innych z użyciem słowa „T.”,
- nakazanie pozwanej wycofania z obrotu, stanowiących jej własność, produktów energetyzujących zawierających wskazane oznaczenia,
- zakazanie pozwanej prowadzenia wszelkich form reklamy tak oznaczonych produktów, niezależnie od przyjętej formy ich przedstawienia,
- nakazanie pozwanej, by usunęła ze stron internetowych www.f.pl oraz www.p.pl informacji o napojach energetyzujących zawierających oznaczenia z użyciem słowa „T.”,
- nakazanie pozwanej, by w terminie czternastu i siedmiu dni od daty uprawomocnienia się wyroku złożyła oświadczenia zawierające przeproszenie powoda za naruszenia jego praw oraz dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji, których treść oraz sposób publikacji zostały oznaczone w pozwie,
- o upoważnienie powoda do publikacji tekstu przeprosin w prasie na koszt pozwanej w wypadku, gdyby nie wykonała tego obowiązku.

(II) z powództwa D.M. oraz Fundacji D.M. „R”. przeciwko L.W. (obecnie pod nazwiskiem: L.W.) o:

- zakazanie pozwanemu wprowadzania do obrotu napojów energetyzujących produkowanych przez spółkę F. sp. z o.o. w opakowaniach zawierających oznaczenia „T.”, „T.B.” lub „B.T.” lub innych z użyciem słowa „T.”,
- zakazanie pozwanemu prowadzenia wszelkich form reklamy tak opakowanych produktów niezależnie od sposobu ich przedstawienia,
- zobowiązanie pozwanego do złożenia oświadczeń zawierających przeproszenie powodów w sposób i w formie oznaczonej w pozwie w terminie czternastu dni od dnia uprawomocnienia się wyroku,

- upoważnienie powodów do opublikowania oświadczenia na koszt pozwanego w przypadku, gdyby nie wykonał tego obowiązku.

Wyrokiem z dnia 10 maja 2012 r. Sąd Okręgowy w K. oddalił oba powództwa. W zakresie roszczeń skierowanych przeciwko F. sp. z o.o. przyjął, że zwrot T. jest słowem popularnym, które często stanowi element znaków towarowych. Uznał, że D.M. nie przysługują roszczenia dochodzone pozwem, gdyż prawo ochronne znaku towarowego R-(...) obejmowało tylko określone usługi, a nie produkty w postaci napojów energetyzujących, ponadto znak ten nie miał cechy oryginalności i rozpoznawalności. Budowa renomy napojów oznaczonych słowem T. rozpoczęła się dopiero po zawarciu przez powoda z ich producentem, tj. spółką G. umowy promocyjnej zezwalającej na wykorzystywanie i rozpowszechnianie znaku słowno-graficznego T. oraz wizerunku powoda. Spółka uzyskała następnie własne prawa ochronne wynikające rejestracji znaku towarowego T. (R-(...)). Sąd przyjął ponadto, że spółka nie dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji, gdyż D.M. nigdy nie był i nie jest jej konkurentem na rynku produkcji i dystrybucji napojów energetyzujących. Sąd wyłączył możliwość oparcia roszczeń na przepisach dotyczących ochrony dóbr osobistych, wskazując że powód początkowo wyraził zgodę na używanie swojego pseudonimu sportowego, a w kolejnych wersjach nazw napojów nawiązywano do słowa "T." jako zwierzęcia, a nie osoby powoda. W zakresie powództwa skierowanego przeciwko L. W. treść motywów rozstrzygnięcia była tożsama.

Wyrokiem z dnia 24 października 2012 r. Sąd Apelacyjny w (...) uchylił wyrok Sądu Okręgowego i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. Podstawą wyroku kasatoryjnego dotyczącego pozwanej F. sp. z o.o. było niewyjaśnienie istoty sprawy, wybiórcze przeprowadzenie postępowania dowodowego wobec bezpodstawnego przyjęcia okoliczności bezspornych. Sąd drugiej instancji podzielił zarzut apelacji powoda dotyczący podobieństwa oznaczeń usług i towarów używanych przez strony. Wskazał, że o komplementarności można mówić także w relacji napój energetyzujący - usługi w zakresie doradztwa dotyczącego sportu i rekreacji oraz trenerstwa, a w tym m.in. zakresie D.M. uzyskał w 1999 r. prawa ochronne na znak towarowy R-(...). Podstawą wyroku kasatoryjnego dotyczącego pozwanego L.W. było naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. poprzez sporządzenie uzasadnienia nie zawierającego żadnych samodzielnych ustaleń faktycznych,

odnoszących się do tego pozwanego jako dystrybutora i osoby reklamującej napoje energetyzujące w opakowaniach o kwestionowanej szacie graficznej.

Kolejnym wyrokiem z dnia 29 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w K. w sprawie (I) przeciwko F. sp. z o.o.:

- zakazał pozwanej sprzedaży oraz innych form wprowadzania do obrotu produktów energetyzujących w opakowaniach wszelkiego rodzaju zawierających oznaczenie „T.”, „T. B.” lub „B.T.” bądź jakiegokolwiek inne oznaczenie z elementem T., niezależnie od sposobu jego przedstawienia;

- zakazał pozwanej prowadzenia wszelkich form reklamy dotyczącej produktów energetyzujących w opakowaniach wszelkiego rodzaju zawierających oznaczenie „T.”, „T. B.” lub „B.T.” bądź jakiegokolwiek inne oznaczenie z elementem T., niezależnie od sposobu jego przedstawienia, w której wykorzystywane jest w jakikolwiek sposób opakowanie takiego produktu;

- nakazał pozwanej, aby usunęła ze stron internetowych www.F.pl oraz www.p.pl informacje o napoju energetyzującym zawierającym oznaczenie „T.”, „T. B.” lub „B. T.” bądź jakiegokolwiek inne oznaczenie z elementem T.;

- nakazał pozwanej, aby złożyła w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, na swój koszt, w ogólnopolskim piątkowym wydaniu dziennika „R.” oraz dziennika „G.” na pierwszej stronie, na której mogą być umieszczane ogłoszenia oświadczenia w formie umieszczonego centralnie całostronicowego ogłoszenia, wydrukowanego według zasad edytorskich opisanych w sentencji, o treści: „F. sp. z o.o. przeprasza konsumentów napojów energetycznych „T.” oraz pana D. „T.” M. za dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszenia praw D.M. poprzez bezprawne wprowadzenie do obrotu napoju pod nazwą „T.” lub „B. T.”;

- upoważnił powoda do publikacji wskazanych ogłoszeń na koszt strony pozwanej w przypadku, gdyby pozwana nie wykonała w terminie lub nienależycie wykonała wyrok w tym zakresie;

- nakazał pozwanej, aby, w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku, złożyła oświadczenie ukazujące się bezpośrednio po wpisaniu adresu www.F.pl, umieszczone nieruchomo na stronie internetowej pod tym adresem, o treści: „F. sp. z o.o. przeprasza konsumentów napojów energetycznych „T.” oraz pana D. „T.” M.

za dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszenia praw D.M. poprzez bezprawne wprowadzenie do obrotu napoju pod nazwą „T.” lub „B. T.” według zasad edytorskich opisanych w sentencji;

- oddalił powództwo w pozostałym zakresie.

W sprawie (II) przeciwko L. W. Sąd Okręgowy oddalił powództwa.

Kolejnym wyrokiem z dnia 5 maja 2018 r. Sąd Apelacyjny w (...):

- w sprawie przeciwko F. sp. z o.o. oddalił apelację pozwaną,
- w sprawie przeciwko L.W. zmienił wyrok Sądu Okręgowego z dnia 29 marca 2016 r. w ten sposób, że: zakazał pozwanemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „T.”, wprowadzania do obrotu produktów energetyzujących firmy F. sp. z o.o. w opakowaniach wszelkiego rodzaju zawierających oznaczenie T., T. V., B. T. lub jakiegokolwiek inne oznaczenie z elementem T., niezależnie od sposobu jego przedstawienia; prowadzenia reklamy, w tym w telewizji, w prasie, w Internecie oraz tzw. reklamy zewnętrznej (banery, billboardy, plakaty) dotyczącej produktów energetyzujących firmy F. sp. z o.o. w opakowaniach wszelkiego rodzaju zawierających oznaczenie T., T. V., B. T. lub jakiegokolwiek inne oznaczenie z elementem T., niezależnie od sposobu jego przedstawienia, w której wykorzystywane jest w jakikolwiek sposób opakowanie takiego produktu lub jego nazwa, także poprzez odsyłanie lub przekierowywanie do stron internetowych, gdzie taka reklama się znajduje.

Z podstawy faktycznej rozstrzygnięcia zapadłego w sprawie z powództwa D.M. przeciwko F. sp. z o.o., częściowo uzupełnionej w postępowaniu apelacyjnym wynika, że D.M. jest b. pięściarzem o międzynarodowej sławie, który podczas kariery sportowej występował pod oznaczeniami D.T. M. albo T., powszechnie znanymi i zapewniającymi mu rozpoznawalność. Prowadzenie działalności gospodarczej pod firmą T. D.M. rozpoczął jeszcze w okresie kariery sportowej, w tym od dnia 16 stycznia 1998 r. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przedmiotem działalności są: restauracje oraz pozostałe placówki gastronomiczne, reklama, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, działalność związana z poprawą kondycji fizycznej, pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, działalność związana ze sportem. Powód jako przedsiębiorca używa w obrocie

nazwy T. oraz T. G. D.M. zgłosił w Urzędzie Patentowym RP jako pierwszy znak towarowy słowny „T. V.” dla klasy towarów 30 i 32, w tym napojów bezalkoholowych (zgłoszenie z dnia 8 września 1996 r., rejestracja R-(...)), następnie znak towarowy słowno-graficzny ze stylizowanymi głową tygrysa i podpisem T. wewnątrz otwartego owalu dla klas 41 i 44, tj. usług w zakresie organizacji i prowadzenia imprez, zawodów sportowych, rozrywkowych, usług w zakresie organizowania i prowadzenia dyskotek, usług klubów nocnych, użytkowania i wynajmowania obiektów sportowych, doradztwa w zakresie sportu i rekreacji, nauczania i edukacji w zakresie sportu i rekreacji poprzez świadczenie usług instruktorskich i trenerskich, usług klubów sportowych, usług fizykoterapeutycznych, usług kąpielowych i masażu, usług salonów kosmetycznych (zgłoszenie z dnia 21 kwietnia 1999 r., rejestracja R-(...)), kolejny znak towarowy słowny „D. T. M.” w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) dla klas 28,32,41, w tym artykułów sportowych, wód mineralnych, napojów izotonicznych, sportowych eventów (CTM-(...)), następnie znak towarowy słowno-graficzny T., w formie stylizowanego podpisu T. wewnątrz otwartego owalu, podobnego jak w znaku R-(...), dla klas 3, 18, 22, 25, 28, 32, 33, 35, 41, 44 m.in. dla napojów alkoholowych, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych, soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów, prowadzenia i obsługi kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, degustacji, prezentacji (zgłoszenie z dnia 8 lutego 2005 r., rejestracja R-(...)).

Fundacja D. M. „R.” została, na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 2007 r., powiernikiem i przedstawicielem D. M. upoważnionym do podejmowania wszelkich czynności związanych z ochroną i zarządzaniem całością interesów prawnych i faktycznych dotyczących dóbr i stosunków prawnych, w tym prawem ochronnym do słowno-graficznego znaku towarowego T. (R-(...)), prawem ochronnym do słownego znaku towarowego D. T. M. (CTM-(...)). Ponadto, na podstawie zawartej w tym dniu, za zgodą spółki G., umowy przelewu została cesjonariuszem wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy z dnia 1 lipca 2005 r. W wykonaniu wynikających z niej uprawnień Fundacja m.in. składała wnioski w Urzędzie

Patentowym RP o unieważnienie znaków towarowych zgłaszanych przez spółkę G. (po zmianie nazwy F. sp. z o.o.).

Z komunikatu zarządu spółki M. z dnia 14 grudnia 2010 r. wynika, że na podstawie umowy zawartej z Fundacją D. M. „R.” i D. M. uzyskała wyłączną licencję używania oznaczenia T. i wykorzystywania wizerunku oraz pseudonimu D.M. w promocji produktów spożywczych, w tym napojów energetyzujących.

Pozwana F. Spółka z o.o., która do dnia 17 grudnia 2007 r. działała pod firmą G. Spółka z o.o., (dalej także jako: „spółka”), jest producentem napojów energetyzujących. D.M. zawarł z nią w dniu 31 sierpnia 2003 r. umowę promocyjną (dalej jako: „umowa (A)”), której celem było określenie praw i obowiązków stron w realizacji aktywnej promocji i reklamy produktów wytwarzanych i wprowadzanych na rynek przez spółkę G. D.M., oznaczony jako promotor, zezwolił na używanie i rozpowszechnianie swego wizerunku w postaci zdjęcia bądź obrazu graficznego wykonanego na jego podstawie, bądź w jakiejkolwiek innej postaci pseudonimu T. związanego z jego osobą oraz znaku słowno-graficznego T., chronionego przepisami prawa własności przemysłowej (R-(...)). Wizerunek, pseudonim i znak towarowy słowno-graficzny miały być wykorzystywane wyłącznie na opakowaniach napojów energetyzujących produkowanych oraz wprowadzanych do obrotu przez G. i na związanych z nimi materiałami reklamowymi, po uprzedniej pisemnej akceptacji projektów graficznych i całych opakowań. Spółka nie mogła wykorzystywać ani upowszechniać przeróbek lub innych opracowań zdjęć bez pisemnej zgody promotora udzielonej na piśmie, zbywać autorskich praw majątkowych ani prawa do wykorzystywania zdjęć. D.M. oświadczył, że pseudonim T. stanowi jego dobro osobiste w rozumieniu kodeksu cywilnego, powiązane z jego wizerunkiem oraz pozostaje pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach dla znaku towarowego. Spółka G. zobowiązała się do jednorazowej zapłaty równowartości kwoty 17 500 euro na rzecz Fundacji D. M. „R.”, ponadto do zapłaty 2,4% przychodów netto od wprowadzonych do obrotu produktów wykorzystujących na opakowaniach wizerunek promotora lub pseudonim T. - na rzecz D.M. oraz 0,2% przychodów netto od wprowadzonych do obrotu produktów wykorzystujących na opakowaniach wizerunek promotora lub pseudonim T. - na rzecz Fundacji D.M. „R.”. Umowa została zawarta na czas

nieoznaczony. Każda ze stron mogła ją wypowiedzieć z zachowaniem ośmiomiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec kwartału kalendarzowego. Promotor miał prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli spółka opóźniałaby się z płatnością wynagrodzenia za okres co najmniej dwóch miesięcy, nie zaprzestałaby działań mogących negatywnie wpłynąć na interesy i dobre imię promotora pomimo jego sprzeciwu, nie wywiązywałaby się z warunków umowy, nie wprowadziłaby produktu do obrotu w terminie 3 miesięcy od momentu wejścia w życie umowy. Po zakończeniu umowy spółka G. nie miała prawa produkować, sprzedawać ani w inny sposób wprowadzać na rynek produktów z wizerunkiem, pseudonimem lub innymi dobrami promotora chronionymi umową.

Spółka G., bez wiedzy i zgody D.M., zgłosiła do Urzędu Patentowego RP w dniu 9 lutego 2004 r. znak towarowy słowno-graficzny E. T. ze stylizowanym podpisem T. podobnym jak w znakach R-(...) i R-(...). m.in. dla napojów, napojów bezalkoholowych, produktów w proszku do wytwarzania napojów energetycznych, wzmacniających i wzbogaconych mikroelementami, napojów energetycznych (R- (...)), który w dniu 5 sierpnia 2015 r. został unieważniony przez UPRP, w dniu 8 listopada 2004 r. znak towarowy słowno-graficzny E.T. w 32 klasie m.in. dla napojów, napojów bezalkoholowych, produktów w proszku do wytwarzania napojów energetycznych, wzmacniających i wzbogaconych mikroelementami, napojów energetycznych (znak nie został zarejestrowany). Ponadto na podstawie zgłoszenia spółki P. z dnia 20 listopada 2003 r. udzielono w dniu 17 sierpnia 2006 r. prawa ochronnego na znak towarowy słowny B. T. dla towarów klas 30 i 32, m.in. napojów bezalkoholowych i piwa (R-(...)). Prawo to przeniesiono na A. W., następnie na F. sp. z o.o. sp.k., która w dniu 23 sierpnia 2010 r., jako licencjodawca, zawarła z F. sp. z o.o., jako licencjobiorcą, umowę licencji odpłatnej wyłącznej na korzystanie z tego znaku towarowego. Na podstawie zgłoszenia spółki P. z dnia 4 grudnia 2003 r. na znak towarowy słowny W.T. dla napojów bezalkoholowych udzielono w dniu 25 sierpnia 2006 r. prawa ochronnego dla towarów z klasy 32, tj. napojów bezalkoholowych (R-190486), w dniu 18 sierpnia 2010 r. wpisano w jej miejsce F. sp. z o.o. sp.k. (znak wygaś w dniu 4 grudnia 2013 r.).

Spółka G. zawarła w dniu 1 lipca 2005 r. z D. M. kolejną umowę promocyjną (dalej jako: „umowa (B)”) wskazującą jako cel promocję reklamy produktów, w tym napojów energetyzujących wytwarzanych i wprowadzanych na rynek przez tę spółkę, na jej zlecenie czy na jej rzecz lub spółki zależne lub z nią powiązane przy wykorzystaniu znaku towarowego T. lub wizerunku promotora w zakresie chronionym prawem własności przemysłowej, prawem autorskim i kodeksem cywilnym. Powód zezwolił na wykorzystywanie i rozpowszechnianie znaku słowno-graficznego T. polegających w szczególności na jego umieszczaniu bezpośrednio na produktach G., w tym wyrobach produkowanych na zlecenie i na rzecz tej spółki, na wprowadzanych przez nią do obrotu opakowaniach, oferowaniu oraz wprowadzaniu produktów opatrzonych znakiem T. także w celu ich oferowania oraz wprowadzania do obrotu, posługiwaniu się znakiem T. w celu reklamy. Powód zezwolił ponadto na wykorzystywanie i rozpowszechnianie, w tym w celu promocji i reklamy, pseudonimu T. oraz wizerunku w postaci zdjęcia bądź obrazu graficznego wykonanego na jego podstawie, bądź w jakiegokolwiek innej postaci łącznie z podpisem imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem. Znak T. i wizerunek mogły być wykorzystywane na opakowaniach produktów, w tym napojów energetyzujących produkowanych lub wprowadzanych do obrotu przez G. lub jej spółki zależne czy z nią powiązane lub na ich zlecenie, bez względu na rodzaj opakowania lub produktu, wszelkich produktów związanych z tymi produktami, z produktami energetyzującymi lub ich reklamą czy promocją bez względu na postać produktu lub sposób zastosowania czy powiązania z produktami energetyzującymi. Prawo do wykorzystywania oraz rozpowszechniania znaku i wizerunku przysługiwało bez ograniczeń terytorialnych lub czasowych, wymagało wcześniejszej pisemnej akceptacji promotora obejmującej projekty graficzne. Spółka zobowiązała się do świadczenia wynagrodzenia odpowiadającego 2,6% przychodów netto ze sprzedaży objętych umową produktów wprowadzanych do obrotu, które były oznaczone znakiem T. lub wizerunkiem promotora. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy wymagało pisemnej zgody drugiej strony. Umowa została zawarta na okres 50 lat liczonych od dnia zawarcia, z opcją przedłużenia na okres kolejnych 50 lat, ponadto miała być kontynuowana po śmierci promotora z jego spadkobiercami bez względu na tytuł powołania do

spadku. D.M. zobowiązał się do niezawierania, w okresie jej trwania, umów zezwalających na umieszczenie znaku T. lub swego wizerunku na produktach, w tym napojach energetyzujących innych producentów. Dnia 29 marca 2006 r. zmieniono umowę (B) aneksem nr 1 stanowiącym, że wizerunek promotora może być wykorzystywany i rozpowszechniany przez spółkę także jako element znaku towarowego słowno-graficznego, który będzie umieszczony na opakowaniach i produktach.

W 2004 r. spółka wprowadziła na rynek napój energetyzujący w puszkach, na których znajdowały się oznaczenie G., napis E., zdjęcie D.M. oraz napis T. w formie odręcznie napisanego słowa. Forma przedstawienia słowa T. była identyczna z użytą w słowno-graficznym znaku towarowym R-(...). W 2006 r., po zawarciu umowy (B), spółka wprowadziła do obrotu napój energetyzujący w puszkach oznaczonych napisem T. E. pisany inną czcionką. Na odwrocie puszki, przy kodzie kreskowym znajdowała się podobizna D.M. i napis „recommended by D. „T.” M.”. Spółka wypuściła następnie na rynek napój w butelce, opracowanej przez P., na której znajdowały się napisy T. E. oraz „P.!” oraz puszkach oznaczonych takim kodem kreskowym jak opakowanie z 2006 r. i z takimi samymi napisami, ale już bez podobizny D.M., jego imienia i nazwiska. Spółka zgłosiła ponadto w dniu 24 marca 2006 r. znak towarowy słowno-graficzny T. E. oraz w dniu 30 czerwca 2006 r. znak towarowy słowno-graficzny T. E. w kole z napisem na części okręgu „P.!” w 32 klasie m.in. dla napojów, napojów bezalkoholowych, produktów w proszku do wytwarzania napojów energetycznych, wzmacniających i wzbogaconych mikroelementami, napojów energetycznych (znaki nie zostały zarejestrowane).

Aneksem nr 2 z dnia 30 lipca 2006 r. do umowy (B) strony określiły, że jej przedmiotem jest zezwolenie D.M. na wykorzystywanie i rozpowszechnianie zarejestrowanego znaku słowno-graficznego T. (R-(...)) oraz słownego D. T. M. (CTIM-(...)). W kolejnym, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r., aneksie nr 3 postanowiono, że znak T. i wizerunek, o których mowa była w umowie oraz imię, nazwisko i pseudonim promotora mogą być wykorzystywane przez spółkę G. w znakach towarowych zgłoszonych przez nią i rejestrowanych na jej rzecz na terytorium całej UE dla oznaczenia klas towarów i usług określonych w załączniku do umowy, które są produkowane lub wprowadzane do obrotu przez tę spółkę lub

jej spółki zależne i spółki z nią powiązane lub na zlecenie spółki G., bez względu na rodzaj towaru lub usługi, a także na wszelkich produktach związanych z tymi towarami i usługami, a w szczególności reklamą i promocją tych towarów i usług. Spółka G. zobowiązała się do wypłaty D.M. wynagrodzenia w wysokości 1,5% przychodów netto ze sprzedaży praw i produktów, w tym napojów energetyzujących T. E. produkowanych lub wprowadzonych do obrotu przez tę spółkę, jej spółki zależne lub spółki z nią powiązane lub na zlecenie spółki G., a wykorzystujących na opakowaniach znak T., wizerunek promotora, jego imię i nazwisko bądź pseudonim. Zastrzeżono ponadto minimalną wysokość wynagrodzenia i sposób jego obliczania. Spółka zobowiązała się do stałego wspierania sprzedaży produktów energetyzujących marki T. w celu osiągnięcia najlepszych wyników sprzedażowych.

Po zawarciu tego aneksu spółka G. zgłosiła w Urzędzie Patentowym RP w imieniu własnym i na własną rzecz: w dniu 17 stycznia 2007 r. znak słowny T.G.R. E. w 32 klasie dla napojów, produktów do produkcji napojów, w tym napojów energetyzujących i produktów w proszku do ich wytwarzania (R-(...)), w dniu 16 października 2007 r. znak słowny T. T. E. w 32 klasie (Z-...) (odmowa rejestracji), w dniu 9 listopada 2007 r. znak słowny T. E. w 32 klasie (Z-...) (odmowa rejestracji), w dniu 24 lutego 2009 r. (już pod nową firmą) znak słowny „T. w nowej butelce zaprojektowanej przez P. T. P.” (Z-...) (odmowa rejestracji), w dniu 7 grudnia 2009 r. znak słowno-graficzny T. E.S. w 32 klasie (Z-...) (odmowa rejestracji), w dniu 22 lipca 2010 r. znak słowno-graficzny „T. E. M.” w 32 klasie (Z-...) (odmowa rejestracji). Znak towarowy słowny T.G.R. E. został ponadto zgłoszony w dniu 14 lutego 2007 r. do OHIM dla towarów 32 klasy (nr (...)) unieważniony przez Izbę Odwoławczą 12 maja 2015 r. jako zgłoszony w złej wierze).

Badanie opinii publicznej dotyczące znajomości marki „T.”, które przeprowadzono w marcu 2009 r. wykazało, że najbardziej znaną marką napojów energetyzujących w Polsce jest R., drugą pozycję zajął T.. Nazwa T. kojarzyła się badanym przede wszystkim z napojem (42%), w drugiej kolejności z D.M. (16%) i boksem (9%). W listopadzie 2010 r. spółka F. uruchomiła kampanię promocyjną. W informacji „M. T. w nowej odsłonie” wskazano, że „F. wprowadza na sklepowe

półki napój energetyzujący w nowej odsłonie T. B.E. Nowy T. B. E. to połączenie smaku znanego T. E. z nowym ekskluzywnym designem”.

D. M. i Fundacja D. M. „R.” w latach 2008 i 2009 czterokrotnie wzywali spółkę F. (poprzednio G.) do zaniechania naruszeń dóbr osobistych, praw ochronnych do znaków towarowych oraz umowy (B) polegających na: rejestracji, zgłaszaniu i uzyskiwaniu praw ochronnych we własnym imieniu i na własną rzecz bez zgody D.M., w złej wierze, na terenie RP i poza jej granicami znaków towarowych wykorzystujących oznaczenie T. i przydomek T., wykorzystaniu na puszcze napoju etykiety w zakresie tła koła z napisem „P.!” wraz z wizerunkiem D.M. i chronionego znaku T. oraz samowolnym zgłoszeniu do rejestracji w Polsce i za granicą znaków wykorzystujących oznaczenie T. i przydomek T., opracowywaniu nowych opakowań bez konsultacji z promotorem. Dnia 23 kwietnia 2009 r. Fundacja D. M. „R.” złożyła spółce F. oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli w postaci aneksu nr 3 do umowy (B). Spółka początkowo kwestionowała jego skuteczność, następnie przyjęła, że strony usunęły ten aneks z obrotu prawnego ze skutkiem wstecznym od 1 stycznia 2007 r. twierdząc, że wobec zaniechania wykorzystywania przed trzecim kwartałem 2010 r. na opakowaniach produktów znaku T. i wizerunku D.M., nie przysługuje wynagrodzenie prowizyjne. Ostatecznie strony zgodnie przyjęły, że uznają aneks nr 3 w zakresie wzajemnych relacji za pozbawiony skutków prawnych z mocą wsteczną. Pismem z dnia 27 października 2010 r. Fundacja D. M. „R.” złożyła spółce F. oświadczenie o rozwiązaniu umowy z uwagi na opóźnienie płatności wynagrodzenia za okres dwóch kolejnych kwartałów. Spółka F. uznała oświadczenie o wypowiedzeniu umowy promocyjnej (B) za bezskuteczne twierdząc, że nadpłaciła o 656 398,04 zł wynagrodzenie prowizyjne. W ocenie Sądu spełnione zostały przesłanki skutecznego złożenia oświadczenia woli o rozwiązaniu tej umowy i spółka utraciła uprawnienie do korzystania z oznaczenia T.. Dnia 21 stycznia 2011 r. pełnomocnik D.M. wezwał spółkę F. do natychmiastowego zaprzestania sprzedaży i wprowadzania do obrotu produktów energetyzujących w opakowaniach zawierających oznaczenie T., T. B., B.T. lub jakiegokolwiek inne z elementem T., zaprzestania reklamy tych produktów, usunięcia ze wskazanych

stron internetowych informacji o tak oznaczonych napojach energetyzujących i złożenia przeprosin w ogólnopolskich dziennikach.

Pomiędzy stronami toczyły się inne postępowania sądowe: (1) z powództwa D.M. przeciwko F. o nakazanie przeniesienia na rzecz powoda znaków towarowych zawierających zwrot T. (sygn. akt I C (...)), (2) z powództwa D.M. przeciwko F. o zapłatę odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej używaniem jego przydomka sportowego i wizerunku w działalności handlowej (wyrokiem Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 27 listopada 2017 r., sygn. akt I ACa (...), oddalono powództwo, a wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2020 r., III CSK 134/18 oddalono skargę kasacyjną powoda), (3) z powództwa Fundacji D. M. „R.” przeciwko F. o zakazanie produkcji, sprzedaży, innych form wprowadzania do obrotu oraz usunięcia informacji handlowych (powództwo uwzględniono), (4) z powództwa Fundacji D.M. „R.” przeciwko F. o wynagrodzenie za korzystanie z oznaczenia T. na podstawie umowy promocyjnej (B) w okresie do 28 października 2010 r. (wyrokiem Sądu Okręgowego w K. z dnia 23 września 2013 r. powództwo uwzględniono, postanowieniem z dnia 25 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej spółki F. do rozpoznania), (5) z powództwa F. przeciwko Fundacji D. M. „R.” o zapłatę nadpłaconego wynagrodzenia z umowy promocyjnej (B) (wyrokiem Sądu Okręgowego w K. z dnia 17 kwietnia 2010 r. powództwo oddalono, wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2013 r., III CSK 66/13 oddalono skargę kasacyjną powódki).

Rozważając powyższe ustalenia i dokonując ich oceny prawnej Sąd wskazał, że istotne znaczenie dla oceny relacji stron ma nie tyle treść obu umów promocyjnych z aneksami, ile wynikający z nich zamiar i cel kontrahentów, mające znaczenie na przyszłość. D.M. wyraził czasową zgodę na wykorzystywanie imienia i nazwiska, oznaczenia T. w jakiegokolwiek postaci (nazywając go „pseudonimem”), wizerunku w postaci zdjęcia bądź obrazu graficznego wykonanego na jego podstawie oraz znaku towarowego słowno-graficznego T. (R- (...)) i znaku towarowego słownego „D. T. M.” (CTM-(...)) w kampanii promocji, reklamy i sprzedaży, po uprzedniej pisemnej akceptacji projektów graficznych i całych opakowań. Świadczeniem wzajemnym było wynagrodzenie prowizyjne. Kontrahenci nie mieli wątpliwości, że D.M. należy się prowizja w każdym przypadku

użycia słowa „T.”. Spółka F. zaprzestała konsultowania z D.M. sposobu wykorzystania dóbr określonych w umowie począwszy od kampanii projektowanej przez studio P., następnie zmieniała wygląd opakowań napoju energetycznego zmniejszając zdjęcie D.M. i umieszczając je z tyłu puszek, a potem usuwając całkowicie. Później usunęła z nich również imię i nazwisko D.M., zmieniła sposób zapisu oznaczenia T. z liter przypominających pismo ręczne na drukowane oraz usunęła zwrot „rekomendowany przez D.M.”. Spółka zgłaszała do rejestracji znaki towarowe z elementami nawiązującymi do przedmiotów praw D.M., określonych w umowach (A) i (B) ponadto nabywała od podmiotów, z którymi pozostawała w nieustalonej relacji, prawa ochronne do już zarejestrowanych znaków towarowych zawierających słowo T., nie informując o tym jego ani Fundacji.

Sąd Apelacyjny podkreślił, że przez cały czas obowiązywania umów spółka nie kwestionowała, że tytuł prawny do promowanego oznaczenia należy do powoda. Świadczy o tym także fakt odkupienia przez F. od innego podmiotu (spółki K.) znaku towarowego słownego T. V. zarejestrowanego dla klas 30 i 32 (R-(...), z pierwszeństwem od 9 sierpnia 1996 r.) oraz nieodpłatnego przekazanie go powodowej Fundacji. Spółka po zakończeniu obowiązywania umów nie mogła produkować, sprzedawać ani w inny sposób wprowadzać na rynek produktów z wizerunkiem, pseudonimem lub innymi dobrami promotora chronionymi umową. Wynika stąd niewątpliwie, że prawa D.M. i Fundacji w przypadku zakończenia współpracy pozostaną po ich stronie. W ocenie Sądu drugiej instancji nie ma znaczenia, czy strony współpracowały przy promowaniu spornego oznaczenia, z jaką intensywnością, czy dochodziło do naruszeń ustalonych zasad ani kto i jakie nakłady poczynił, gdyż dochodzone roszczenia nie są wywodzone z odpowiedzialności kontraktowej tylko z deliktowej i z praw podmiotowych. Bez znaczenia pozostaje, jakie czynniki i w jakim stopniu zadecydowały o dobrej pozycji rynkowej produktów spółki F. oraz jaki udział w tym sukcesie miała każda ze stron. Sąd Apelacyjny stwierdził, odnosząc się do definicji czynu nieuczciwej konkurencji (art. 3 u.z.n.k.), że powód D.M. i pozwana spółka są czynnymi przedsiębiorcami, którzy obok komplementarności świadczonych towarów i usług, uczestniczą w obrocie gospodarczym w tym samym segmencie rynku. Powód, we współpracy z innym przedsiębiorcą, promuje i wprowadza na rynek napój energetyzujący

wykorzystując przysługujące mu oznaczenie T., do którego ma własne prawa. Na tym samym rynku działa przedsiębiorca spółka F., który produkuje i dystrybuuje napoje energetyzujące, wykorzystując dla nich to oznaczenie bez zgody powoda. Sąd podkreślił, że art. 18 u.z.n.k. określający roszczenia przedsiębiorcy nie różnicuje jego uprawnień w zależności od tego, czy chronione mają być prawa naruszone przez działania sprzeczne z prawem czy z dobrymi obyczajami.

Sąd przyjął, że znak T. jest w rozumieniu prawa własności przemysłowej znakiem towarowym powszechnie znanym jako znak przeznaczony i wykorzystywany do oznaczania napojów energetyzujących. Wskazał na konieczność odróżnienia powszechnej znajomości osoby D.M. oraz jego przydomka (pseudonimu) T. od oznaczenia T. jako znaku towarowego lub elementu znaku towarowego dla napojów energetycznych. Przyjął, że znak towarowy T. nie był powszechnie znany w chwili podpisania umowy z 2003 r., przymiot ten uzyskał w trakcie używania po zawarciu umów promocyjnych (A) i (B). D.M. nie wprowadzał samodzielnie do obrotu napoju energetyzującego oznaczonego słowem T., czyniła to spółka F. wykonując albo naruszając umowy łączące strony. Sąd, rozstrzygając kwestię, który podmiot nabył poprzez używanie prawo do powszechnie znanego znaku towarowego T., odwołał się do zasady wykładni, zgodnie z którą uwzględnia się cel stron w chwili zawarcia umowy. Stwierdził, że spółka uzyskała jedynie czasową zgodę na odpłatne wykorzystywanie dóbr D.M., takich jak jego wizerunek, pseudonim T. oraz zarejestrowane przez niego znaki towarowe w celu reklamy napojów energetyzujących wprowadzanych przez nią do obrotu, stąd powodowi przysługuje prawo do powszechnie znanego znaku towarowego utworzonego w oparciu o te dobra. Sąd Okręgowy przyjął, odnosząc się do znaku towarowego Black T. (R-(...)), do którego prawo ochronne przysługuje obecnie spółce, że nie wykazano, aby przed datą jego zgłoszenia znak towarowy T., umieszczany na opakowaniach napojów energetycznych przez spółkę F. za zgodą D.M., był już znakiem powszechnie znanym. Prawo do późniejszego znaku towarowego powszechnie znanego nie może być skutecznie przeciwstawiane wcześniejszemu prawu do zarejestrowanego znaku towarowego i korzystać z ochrony opartej na prawie własności przemysłowej. W ocenie Sądu wprowadzenie opatrywanie towarów przez spółkę znakiem towarowym, do którego przysługuje jej własne prawo

ochronne, nie może być jako takie uznane za delikt nieuczciwej konkurencji wskazany w art. 16 ust. 1 pkt 2 i art. 10 ust. 1 u.z.n.k., ale korzystanie z tego prawa jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagraża interesowi innego przedsiębiorcy stąd stanowi czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Sąd uznał działania spółki F. za sprzeczne z dobrymi obyczajami, w tym zasadą, że umów ważnie zawartych należy dotrzymywać. Podkreślił, że w umowie (A) z 2003 r. strony postanowiły, że po jej zakończeniu spółka nie będzie produkować, sprzedawać ani wprowadzać na rynek produktów oznaczonych jakimkolwiek dobrem D.M., tymczasem spółka już 9 lutego 2004 r. zgłosiła do Urzędu Patentowego RP znak wykorzystujący element znaku towarowego D.M. (R-(...)), tj. wyraz T. w formie pisma ręcznego. Pozwana chciała ominąć w ten sposób umowny zakaz i niełojalnie zachowywała się wobec kontrahenta. Zdaniem Sądu działanie to nie było przypadkowe, gdyż stanowiło wynik przyjętej strategii oderwania produktu w postaci napoju energetyzującego od osoby D.M. po tym, jak m.in. dzięki jego sławie i skojarzeniom napój uzyskał na rynku znaczącą pozycję. Spółka zgłaszała następnie znaki towarowe zawierające wyraz T., nie informując o tym D.M. i wprowadzając go w błąd. Kulminacją tej strategii było stwierdzenie, że oznaczenie T. używane na napojach energetycznych w nowej odsłonie nie jest tym, którego dotyczyły umowy z 2003 r. i 2005 r. oraz zaprzestanie płacenia prowizji. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia Sąd wskazał art. 18 ust. 1 oraz art. 296 ust. 1 p.w.p.

Z podstawy faktycznej rozstrzygnięcia wydanego w sprawie (II) z powództwa D.M. oraz Fundacji D. M. R. przeciwko L.W. (obecnie pod nazwiskiem: L. W.) wynika, że pozwany był i jest dystrybutorem i osobą prowadzącą reklamę produktów F. sp. z o.o. (G. sp. z o.o.), powiązany osobiście i majątkowo z tą spółką, ponadto pełni w niej funkcję członka rady nadzorczej. Sąd pierwszej instancji oddalił powództwo przeciwko temu pozwanemu wskazując, że zgodnie z art. 155 ust. 1 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu, jeżeli zostały one uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium RP przez uprawnionego lub za jego zgodą. Przyjął, że czynem nieuczciwej konkurencji nie jest też działanie polegające na

odsprzedaży napoju w opakowaniach zawierających znak, jeżeli napój ten został nabyty w czasie, kiedy spółka F. była uprawniona do wprowadzania go do obrotu, a powodowie nie wykazali, że L. W. sprzedawał napoje energetyczne z oznaczeniem T., nabyte od spółki F., po 28 października 2010 r. Sąd Apelacyjny uzupełnił podstawę faktyczną rozstrzygnięcia. Materiał dowodowy potwierdził, że L. W. nadal kupował po dniu 28 października 2010 r. od F. napoje energetyzujące zawierające oznaczenie T., a następnie odsprzedawał je innym podmiotom, prowadził ich reklamę poprzez zamieszczanie informacji na cudzych stronach internetowych oraz wywieszanie banera z nazwą napoju. Sąd stwierdził, że zgodnie z art. 155 p.w.p. w zw. z art. 6 k.c. na L. W. spoczywał obowiązek wykazania, że wskazane towary zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium RP przez uprawnionego lub za jego zgodą, czemu nie sprostął, co uzasadnia wydanie orzeczenia reformatoryjnego.

Skargi kasacyjne od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) wnieśli pozwani w zakresie ich dotyczącym.

Pozwana F. sp. z o.o. wnosząc o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie jego uchylenie i zmianę wyroku Sądu pierwszej instancji poprzez oddalenie powództwa powołała obie podstawy kasacyjne (art. 398³ § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.). Jako naruszone przepisy postępowania, mające istotny wpływ na rozstrzygnięcie wskazała:

- art. 382 w zw. z art. 328 § 2, art. 391 § 1 i art. 230 k.p.c. poprzez brak określenia podstawy faktycznej wydanego orzeczenia, w tym niewyjaśnienie, czy i jakich ustaleń dokonał Sąd w postępowaniu apelacyjnym oraz jakie konkretne działania spowodowały, że określenie T. E. na skutek używania przez F. uzyskało cechę notoryjności;

- art. 365 § 1 k.p.c. poprzez niezastosowanie przejawiające się w nieuwzględnieniu mocy wiążącej prawomocnego orzeczenia wydanego pomiędzy tymi samymi stronami, tj. wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 27 listopada 2017 r., sygn. akt I ACa (...);

- art. 177 § 1 pkt 3 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. poprzez niezawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy T. (R-(...)).

W ramach podstawy naruszenia prawa materialnego skarżąca powołała zarzuty:

- błędnej wykładni art. 23 i art. 24 § 1 k.c., art. 120, art. 301, art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 3, art. 10 i art. 18 u.z.n.k. przejawiającej się w wykreowaniu przez Sąd pozaustawowego prawa do oznaczenia T. powstałego na skutek współpracy stron na podstawie umów promocyjnych;

- niewłaściwego zastosowania art. 65 § 1 i 2 k.c. polegającego na uznaniu, że dla rozstrzygnięcia o roszczeniach powoda wystarczające jest odwołanie się do treści umów promocyjnych łączących strony w przeszłości i przyjęcie, że celem stron było postanowienie, że oznaczenie T. wypromowane w trakcie ich współpracy będzie po jej zakończeniu przysługiwać powodowi;

- błędnej wykładni art. 301 w zw. z art. 120 p.w.p. polegającej na przyjęciu, że prawo do powszechnie znanego znaku T. powstało na rzecz D.M. oraz uznaniu, że nie ma znaczenia, w jakim zakresie strony współpracowały w promowaniu oznaczenia T. jako nazwy napoju energetycznego;

- niezastosowaniu art. 122, art. 159 ust. 1 i 2 p.w.p. *per analogiam* oraz art. 206 i art. 875 § 1 i 3 k.c. *per analogiam* poprzez przyjęcie, że nie ma podstaw, aby uznać oznaczenie T. za objęte współwłasnością stron, pomimo ustalenia, że oznaczenie to stanowi efekt ich współpracy;

- błędnej wykładni art. 23 i art. 24 § 1 k.c. polegającej na przyjęciu, że słowo „T.” stanowi dobro osobiste powoda niezależnie od tego, czy stanowi jego przydomek czy pseudonim;

- błędnej wykładni art. 296 ust. 1 i 2 pkt 2 w zw. z art. 157 i art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 p.w.p., ewentualnie w zw. z art. 6 k.c. polegającej na przyjęciu, że spółka F. naruszyła prawa powoda do słowno-graficznego znaku towarowego T. (R-(...));

- niewłaściwego zastosowania art. 153 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 301 p.w.p, art. 23 i art. 24 k.c. oraz art. 3 u.z.n.k. polegającego na zakazaniu spółce F. posługiwania się oznaczeniami z elementem T. w odniesieniu do napojów energetycznych;

- błędnej wykładni art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez przyjęcie, że spółka F. dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji w postaci braku lojalności kontraktowej, co naruszało dobre obyczaje;

- błędnej wykładni art. 5 w zw. z art. 10 u.z.n.k. w zw. z art. 55¹ k.c. polegającej na przyjęciu, że spółce F. nie przysługują własne prawa do oznaczenia T. jako nazwy napojów energetycznych;

- niewłaściwego zastosowania art. 18 u.z.n.k. w zw. z art. 296 p.w.p. polegającego na uwzględnieniu żądań powoda, mimo że nie doszło do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji ani do naruszenia praw do znaków towarowych;

- niewłaściwego zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k. poprzez przyjęcie, że spółka F. dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy poprzez promowanie swoich napojów pod nazwą T..

Pozwany L.W. zaskarżył wyrok Sądu Apelacyjnego w (...) w części dotyczącej rozstrzygnięcia wydanego w sprawie toczącej się z jego udziałem. Wnosząc o uchylenie tego orzeczenia i rozstrzygnięcie co do istoty sprawy poprzez oddalenie apelacji powodów, ewentualnie uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania powołał podstawę naruszenia prawa materialnego. W jej ramach powołał uchybienie:

- art. 301 w zw. z art. 120 p.w.p. poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że prawo do powszechnie znanego znaku T. powstało na rzecz D.M. oraz uznaniu, że nie ma znaczenia, w jakim zakresie strony współpracowały w promowaniu oznaczenia T. jako nazwy napoju energetycznego;

- art. 122, art. 159 ust. 1 i 2 p.w.p. *per analogiam* oraz art. 206 i art. 875 § 1 i 3 k.c. *per analogiam* poprzez niezastosowanie wobec przyjęcia, że nie ma podstaw, aby obejmować oznaczenie T. współwłasnością stron, pomimo ustalenia, że oznaczenie to stanowi efekt ich współpracy;

- art. 23 i art. 24 § 1 k.c. poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że słowo „T.” stanowi dobro osobiste powoda niezależnie od tego, czy stanowi jego przydomek czy pseudonim;

- art. 296 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 157 p.w.p. poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że spółka F. naruszyła prawa powoda D.M. do znaku towarowego (R-(...)), a powodowie mogą powoływać się na ochronę wynikającą z art. 296 p.w.p. również wobec pozwanego L.W.;

- art. 155 ust. 1 p.w.p. poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że skoro nie zostały spełnione przesłanki wynikające z tego przepisu, to

pozwany L. W. w sposób bezprawny sprzedawał i reklamował napoje energetyczne z oznaczeniem T. produkowane przez F.;

- art. 18 ust. 1 u.z.n.k. w zw. z art. 316 k.p.c. poprzez błędną wykładnię polegającą na zakazaniu pozwanemu wprowadzania do obrotu i reklamy napojów energetycznych produkowanych przez F. ze słowem „T.”, choć zaprzestał on prowadzenia takiej działalności już w 2011 r., zaś spółka F. od kilku lat nie wprowadza już do obrotu napojów energetycznych T. oraz nie istnieje ryzyko, że taka sprzedaż zostanie ponownie rozpoczęta.

W toku postępowania kasacyjnego strony składały bardzo obszerne pisma procesowe, znacząco wykraczające poza dopuszczalne uzupełnienie uzasadnienia podstaw kasacyjnych, ponadto zawierające „aktualizację stanowisk” bądź wnioski o uwzględnienie, następczych względem daty zaskarżonego orzeczenia, zdarzeń oraz orzeczeń administracyjnych i sądów powszechnych.

Sąd Najwyższy zważył:

- odnośnie do skargi kasacyjnej spółki F.

Chybiona jest podstawa naruszenia przepisów postępowania (art. 398³ § 1 pkt 2 k.p.c.). W postępowaniu kasacyjnym nie obowiązuje zasada aktualności (art. 316 k.p.c.), a zakres kognicji ogranicza związanie podstawą faktyczną zaskarżonego rozstrzygnięcia (art. 398¹³ § 2 k.p.c.). Wyłącznie podstawą oceny prawidłowości zastosowania prawa materialnego są okoliczności składające się na podstawę faktyczną zaskarżonego orzeczenia (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2020r., I CSK 183/20). Niedopuszczalna jest również zmiana podstaw roszczeń, powoływanie nowych zarzutów i twierdzeń na ich poparcie. Konsekwentnie Sąd Najwyższy pominął wszystkie okoliczności faktyczne i prawne, które wystąpiły po wydaniu orzeczenia przez sąd drugiej instancji, do których odwołuje się skarga i dalsze pisma stron złożone w toku postępowania kasacyjnego. Z tych względów nie uwzględnił treści i znaczenia prawnego wydanych później decyzji Urzędu Patentowego oraz orzeczeń sądów powszechnych i administracyjnych. Z zasady związania podstawą faktyczną zaskarżonego rozstrzygnięcia wynika, że nie mogą okazać się skuteczne również te zarzuty skargi kasacyjnej, które wprawdzie zostały sformułowane i powołane w ramach podstawy kasacyjnej naruszenia prawa materialnego, w istocie jednak

zmierzają do wzruszenia ustaleń faktycznych, bądź już w założeniu stawianych zarzutów uchybień przepisom prawa materialnego przyjmują ustalenia odmienne.

Jakkolwiek zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. jest częściowo trafny, to nie może być uznany za skuteczną podstawę kasacyjną. Sporządzenie uzasadnienia orzeczenia nie odpowiadającego wymaganiom, jakie stawia wymieniony przepis, może wypełniać podstawę przewidzianą w art. 398³ § 1 pkt 2 k.p.c. wyjątkowo, to jest wtedy, gdy skutek uchybienia wymaganiom określającym zasady motywowania orzeczenia nie poddaje się ono kontroli kasacyjnej, w szczególności gdy uzasadnienie nie zawiera wszystkich koniecznych elementów, bądź ma braki, które ją uniemożliwiają (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 792/98, OSNC 1999, nr 4, poz. 83, z dnia 26 listopada 1999 r., III CKN 460/98, OSNC 2000, nr 5, poz. 100, z dnia 9 marca 2006 r., I CSK 147/05, nie publ., z dnia 16 stycznia 2006 r., V CK 405/04, nie publ., z dnia 4 stycznia 2007 r., V CSK 364/06, nie publ., z dnia 21 marca 2007 r., I CSK 458/06, nie publ.). W sprawie motywy orzeczenia Sądu drugiej instancji są bardzo obszerne, na co wpłynęła forma i treść apelacji, nie tylko w zakresie zbędnego mnożenia zarzutów apelacyjnych, ich multiplikowania przy pozornej zmianie treści, ale i objętości tego pisma procesowego. Niemniej Sąd Apelacyjny, mimo nazbyt skrótowego odniesienia się do części okoliczności faktycznych i ocen prawnych, podzielił motywy Sądu pierwszej instancji, tym samym pośrednio czyniąc je elementem składowym uzasadnienia swego orzeczenia. Omówił także, acz poprzestając niekiedy na odwołaniu do numeracji i skrótowych ocenach, wszystkie kilkadziesiąt zarzutów apelacyjnych. Twierdzenie, że nie zostały szczegółowo przytoczone i omówione wszystkie kwestie podniesione w toku postępowania nie może być skuteczne, bowiem okoliczności faktyczne nieistotne dla subsumcji bądź drugorzędne podlegają pominięciu. Skarga kasacyjna, jak trafnie wskazał powód, została sformułowana w formie polemicznej poprzez omówienie kolejnych kilkudziesięciu zarzutów powołanych w ramach obu podstaw kasacyjnych, odnoszonych do własnej wersji stanu faktycznego i pomijających bądź wprost przeczących podstawie faktycznej rozstrzygnięcia Sądu drugiej instancji. Uzupełnienie postępowania dowodowego w postępowaniu apelacyjnym dotyczyło w zasadzie okoliczności dotyczących pozwanego L.W.,

pośrednio potwierdzających wprowadzanie w marcu 2011 r. do obrotu towarów, produkowanych przez pozwaną, opatrzonych oznaczeniem T., jego wyniki zostały omówione, stąd zarzut naruszenia art. 382 k.p.c. jest bezzasadny. Przepis powyższy wyznacza jedynie podstawę orzeczenia sądu drugiej instancji, jaką jest materiał zebrany w postępowaniu pierwszej instancji i w postępowaniu apelacyjnym, zatem ma charakter ogólnej dyrektywy kompetencyjnej wskazującej na kontynuację merytorycznego rozpoznawania sprawy w postępowaniu odwoławczym (por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2007 r., III CSK 337/06, nie publ.). Konkludując, usterki uzasadnienia wyroku, który nie ma charakteru kasatoryjnego ani reformatoryjnego, nie są tak daleko idące aby uniemożliwiały kontrolę kasacyjną.

Bezzasadny jest zarzut naruszenia art. 177 § 1 pkt 3 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. Przepis ten dotyczy fakultatywnej podstawy zawieszenia, stąd już tylko z tej przyczyny nie może być skuteczną podstawą kasacyjną. Niezależnie od tego nie można przyjąć ewentualnej prejudycjalności decyzji Urzędu Patentowego w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia słowno-graficznego znaku towarowego (R-(...)), zarejestrowanego na rzecz D.M., gdyż decyzja taka wywołuje skutek *ex nunc*. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 stycznia 2009 r., V CSK 241/08 (nie publ.) dla oceny roszczeń wywodzonych z prawa ochronnego do znaku towarowego ewentualna decyzja unieważniająca to prawo lub stwierdzająca jego wygaśnięcie nie ma znaczenia prejudycjalnego. Ponadto podstawą żądania i udzielenia powodowi ochrony prawnej były przepisy dotyczące znaku towarowego powszechnie znanego (art. 132¹ ust.1 pkt 2 i art. 301 p.w.p.), czynów nieuczciwej konkurencji (art. 3 u.z.n.k.) i dóbr osobistych (art. 23 i 24 k.c.).

Nie można podzielić twierdzenia o naruszeniu przez Sąd drugiej instancji art. 365 § 1 k.p.c. poprzez nieuwzględnienie mocy wiążącej prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 27 listopada 2017 r., sygn. akt I ACa (...). Orzeczenie oddalające powództwo D.M. przeciwko F. o zapłatę odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej używaniem jego przydomka sportowego i wizerunku w działalności handlowej zostało wydane w sprawie o odmiennej podstawie faktycznej i prawnej. Zakres związania wynikający z tego przepisu dotyczy tylko sentencji wyroku, a nie jego motywów. Oddalenie powództwa jest równoznaczne jedynie z

ustaleniem, że w tej sprawie nie stwierdzono podstaw zasądzenia świadczenia. Zajęcie przez sądy rozpoznające kolejne sprawy toczące się pomiędzy tymi samymi stronami odmiennego stanowiska, wynikającego z różnicy żądań, ich podstawy faktycznej i prawnej determinujących podstawy rozstrzygnięcia nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem braku materialnej prawomocności innego wyroku.

Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie także w części wskazującej na podstawę naruszenia prawa materialnego. Związanie podstawą faktyczną rozstrzygnięcia uniemożliwia poddanie kontroli ustaleń dotyczących m.in. rzeczywistego używania przez powoda znaku towarowego (R- (...)) i podobieństwa oznaczeń usług i towarów używanych przez strony. Wiążące jest zatem także stwierdzenie komplementarności napoju energetyzującego i usług w zakresie doradztwa dotyczącego sportu, rekreacji oraz trenerstwa, oparte na stwierdzeniu, że łączy je nie tylko kanał dystrybucyjny, krąg odbiorców, ale i wspólny cel. Niezrozumiały jest zarzut „błędneho wykreowania pozaustawowego prawa do oznaczenia T.”, a wręcz nadużyciem słownym twierdzenie skargi, że Sąd Apelacyjny wykreował „super prawo”, „parasol” oraz przyznał osobie nieuprawnionej wyłączne prawo do oznaczenia legalnie uzyskanego przez inny podmiot.

W pierwszym rzędzie odnieść się należy do kwestii podmiotowych i przedmiotowych, dotyczących w szczególności zakresu praw podmiotowych przysługujących stronom pierwotnie, ich relacji umownych oraz następczego uzyskania ochrony na podstawie prawa własności przemysłowej mimo braku rejestracji znaku towarowego T.. Pozwany zarzuca, że naruszono art. 65 § 1 i 2 k.c. poprzez przyjęcie, że umowa z dnia 31 sierpnia 2003 r. (umowa (A)), a po jej wygaśnięciu umowa z dnia 1 lipca 2005 r. (umowa (B)) mogą być uznane za podstawę ustaleń, komu „wypromowane w trakcie współpracy oznaczenie T. przypadnie”, co doprowadziło do niedopuszczalnego uzupełnienia ich treści, ponadto związania nimi stron pomimo wygaśnięcia. Art. 65 § 1 i 2 k.c. zawiera dyrektywy interpretacyjne stanowiące podstawę dokonywania wykładni uprzednio ustalonej treści oświadczeń woli, a nie ich kwalifikacji prawnej. Ustalenie treści mieści się w wiążącej podstawie faktycznej rozstrzygnięcia. Uzasadnienie wyroku w żadnej mierze nie daje podstaw do przyjęcia,

że poczyniono uzgodnienia w tym zakresie. Przeciwnie, Sąd wskazał, że między stronami doszło tylko do zawarcia umów licencyjnych, skutkujących po ich wygaśnięciu powrotem powierzonych uprawnień i wszystkich wynikających stąd korzyści do licencjodawcy, a nie porozumienia co do szeroko rozumianego wspólnego przedsięwzięcia, w zakresie którego pozwana spółka miałaby nabyć w imieniu własnym uprawnienia do używania oznaczenia T. w imieniu własnym w przyszłości. Trafnie powołał przy tym postanowienia umowy (B) dotyczącej terminów jej trwania i następstwa prawnego (50 lat liczonych od dnia zawarcia, z opcją przedłużenia na kolejne 50 lat, kontynuowanie po śmierci promotora z jego spadkobiercami bez względu na tytuł powołania do spadku). Skarżący nie zdołał wzruszyć prawidłowości ustalenia pierwszeństwa powoda, asocjacji pomiędzy jego osobą a znakiem T. (kojarzenie przez konsumentów własnego oznaczenia przedsiębiorcy, prowadzącego działalność w dziedzinie kultury fizycznej a nie producenta napoju występującego w zmieniającym się opakowaniu, przy modyfikowanych oznaczeniach i nazwach własnych), następujących m.in. poprzez kojarzenie pierwotnego źródła (DM jako tygrys). Osoba D.M. i jego oznaczenie uznawane były za symbol efektywnych działań umożliwiających uzyskanie wyróżniających wyników sportowych, pośrednio zakładających korzyści z nabycia (spożycia) napojów, polegających na wzroście własnej energii i uzyskaniu efektu „mocy”. Wykonywanie umów promocyjnych poprzez wprowadzenie na rynek towarów z oznaczeniami umożliwiającymi takie asocjacje spowodowała ich komercjalizację. Mimo rezygnowania przez spółkę z kolejnych elementów (wizerunek, odzwierciedlenie podpisu, nazwisko, formuła polecenia towaru) nie doszło do oderwania się od D.M., jego przydomka (pseudonimu) sportowego i uprawianej dziedziny sportu, nadal trwała siła skojarzeń. Bezzasadne jest twierdzenie skargi o wyłącznym związku, „przypisaniu” znaku do danego towaru i przedsiębiorcy, skoro powód autoryzował i legalizował sposób jego użycia. Trafnie Sąd wskazał na brak podstaw przyjęcia, że powód pośrednio wyraził zgodę na posłużenie się prawami przekazanymi do korzystania w umowach licencyjnych w przyszłości w sposób bezumowny i nieodpłatny.

Kluczowym problemem prawnym występującym w sprawie jest zagadnienie kwalifikacji oznaczenia T. jako znaku towarowego powszechnie znanego

oraz określenia kręgu podmiotów, którym on przysługuje. Przypomnieć należy, że znak towarowy powszechnie znany jest pojęciem normatywnym, pozbawionym definicji legalnej, stanowiącym szczególną kategorię znaku towarowego nie zarejestrowanego. Podstawą prawną jego wyróżnienia są art. 132¹ ust. 1 pkt 2 (wcześniej art. 132) i art. 301 p.w.p. oraz art. 6 bis Aktu Sztokholmskiego dnia 14 lipca 1967 r. zmieniającego Konwencję Paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienionej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r. (Dz.U.1975, Nr 9, poz. 51). Wobec potrzeby zapewnienia szerszej ochrony jak tradycyjna oparta na zasadzie rejestracji, specjalizacji i terytorialności przyjęto, że powszechna znajomość znaku towarowego przez klientelę daje samodzielny tytuł do nabycia prawa wyłącznego i uzyskania ochrony w ograniczonym zakresie. W odniesieniu do tego znaku ustawa zastępuje rejestrację, daje prawo do znaku, ale nie prawo ochronne w rozumieniu art. 121 p.w.p. Prawo do znaku towarowego powszechnie znanego może powstać tylko na rzecz podmiotu, który wykorzystywał je niezależnie, samodzielnie, nie w zakresie cudzego prawa (pochodnie), który musi być pierwszy, jakkolwiek nie musi być producentem towaru ani używać znaku samodzielnie, gdyż wystarczające jest używanie pochodne przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego (art.169 ust.1 pkt 1, ust. 4 pkt 3 p.w.p.). Do nabycia prawa do takiego znaku niezbędne jest spełnienie przesłanek istnienia oznaczenia odróżniającego, powiązanego z oznaczonym towarem, ponadto znanego większości odbiorców danego towaru na danym terytorium. W tym wypadku notoryjność jest skutkiem rozpoznawalności, znak chroni uprawnionego przed ryzykiem konfuzji i pasożytnictwa, a nie konsumenta. Znak ten podlega ochronie w granicach specjalizacji (podobieństwa) towarów. Nie musi być wprost używany w obrocie, wystarczy gdy będzie powszechnie znany w wyniku działań reklamowo-promocyjnych, niemniej i takie używanie musi być rzeczywiste, ciągle, niedwuznaczne w charakterze znaku towarowego. Podstawą kwalifikacji jest tylko wysoki stopień znajomości, nie obowiązuje wymóg pozytywnych skojarzeń nabywców. Bezpodstawnie podnosi skarga, że prawo do znaku towarowego powszechnie znanego T. przysługuje pozwanej spółce. Pozwana jako

przedsiębiorca wprowadziła produkowała towary z takim oznaczeniem, ale nie była jego samodzielnym dysponentem, gdyż korzystała w sposób zależny i pochodny na podstawie umowy licencyjnej, ponadto nie była kojarzona przez konsumentów ze znakiem powstałym w wyniku uzyskania cechy powszechnej znajomości. Ustawa nie przewiduje wspólnego znaku towarowego powszechnie znanego przeznaczonego do równoczesnego używania przez kilka osób, zatem jego nabycie przez strony łącznie jest niedopuszczalne. Znak towarowy powszechnie znany może być skutecznie przeciwstawiony późniejszemu cudzemu prawu, także ochronnemu z rejestracji znaku towarowego, oraz stanowić względną przyczynę odmowy jego rejestracji. Zwrócić należy uwagę na ograniczenie ustawą granic ochrony prawnej. Uprawniony może jej dochodzić tylko w zakresie objętym art. 301 p.w.p. poprzez żądanie orzeczenia zakazów lub nakazów zaprzestania używania znaków towarowych i oznaczeń identycznych lub podobnych, gdy mogą wprowadzić w błąd co do pochodzenia towarów, inne roszczenia przysługują dopiero po uzyskaniu praw ochronnych w wyniku rejestracji. Do naruszenia znaku towarowego powszechnie znanego może dojść także w wyniku używania jego elementów o dostatecznie odróżniającym charakterze, przy czym wystarczająca jest siła skojarzeń, a odmienna postać znaku jest nieistotna. Trafnie Sąd drugiej instancji uznał, że dla powstania prawa do tego znaku takie okoliczności jak zakres współpracy stron, nakładów i udziału w osiągnięciu sukcesu rynkowego napojów energetyzujących opatrzonych oznaczeniem T. są pozbawione znaczenia prawnego, gdyż pomija je ustawa określając przesłanki powstania. Prawo własności przemysłowej nie dopuszcza również, jak wskazano wyżej, wspólności tego prawa. Skarga kasacyjna podnosi w tym zakresie zarzut błędnej oceny prawnej wskazując, że podstawą jej przyjęcia powinien być zastosowany *per analogiam* art. 122 p.w.p., który nie wyklucza uznania za znak towarowy oznaczenia przeznaczonego do równoczesnego używania przez kilka osób, w tym przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie, jeżeli używanie takie nie jest sprzeczne z interesem publicznym i nie ma na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów (wspólne prawo ochronne). *Analogia legis* ma zgodnie z zasadą *ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio* zastosowanie wtedy,

gdy przedmiotem rozstrzygnięcia ma być stan faktyczny wprowadzicie nie przewidziany w ustawie, lecz zawierający elementy podobne do innego stanu faktycznego uregulowanego ustawą (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1995 r., III CZP 119/05, OSNC 1995, nr 12, poz. 180). Podobieństwo takie nie zachodzi z uwagi na szczególny charakter prawa do znaku towarowego powszechnie znanego, stanowiącego wyjątek w systemie ochrony znaków towarowych opartego na zasadzie rejestracji jako podstawie uzyskania prawa ochronnego. Spełnienie przesłanek przewidzianych w § 2 tego przepisu, polegających na wystąpieniu o rejestrację w oparciu o zgodne oświadczenia woli obejmujące wspólne zgłoszenie znaku i regulaminu znaku, prowadziłyby do udzielenia prawa ochronnego na podstawie wpisu do rejestru znaków towarowych oraz wydania świadectwa ochronnego, zatem powstania „zwykłego” znaku towarowego.

Chybione są także zarzuty skargi odwołujące się do bezpodstawnej odmowy przyjęcia przez Sąd drugiej instancji wspólności (współwłasności) prawa do oznaczenia i używania w obrocie oznaczenia T. poprzez odpowiednie zastosowanie prawnych konstrukcji prawa zobowiązań, tj. spółki cywilnej (art. 860 i nast. k.c.) lub prawa rzeczowego, tj. stosunku współwłasności (art. 195 i nast. k.c.). Ten ostatni, w ocenie pozwanej, dawałby jej uprawnienie do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli (art. 206 k.c.). Wspólność (współwłasność) takiego prawa nie powstaje z mocy prawa, tylko zgodnych oświadczeń woli bądź zdarzeń prawnych, a istnienia takich nie wykazano. Postępowanie nie potwierdziło także, aby doszło do degeneracji znaku T., przekształcenia go w nazwę rodzajową (jak adidas, delicje) umożliwiającego korzystanie bez ograniczeń przez osoby trzecie. Potwierdza to pośrednio pozwana spółka odwołując się do wyłączności swego prawa do oznaczenia T., dopuszczając jedynie jego wspólność (współwłasność).

Polski system prawny dopuszcza kumulatywną ochronę znaków towarowych w oparciu o przepisy innych ustaw (art. 1 ust. 2 p.w.p.). Sąd drugiej instancji zakwalifikował przedmiot ochrony zarówno jako dobro osobiste (art. 23 k.c.), czyn nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.) jak i znak towarowy powszechnie

znany (art. 132¹ ust. 1 pkt 2), przyjął odpowiedzialność deliktową pozwanej jako ich naruszcyciela i zastosował łącznie przepisy prawa przewidujące tożsame dla nich środki ochrony prawnej (art. 24 § 1 k.c., art. 18 ust.1 pkt 1,2,3 u.z.n.k., art. 301 p.w.p.). Sąd, zgodnie z utrwaloną, aczkolwiek budzącą pewne zastrzeżenia praktyką orzecniczą, nie wyodrębnił ich w sentencji wyroku. Skarga kwestionuje tę kwalifikację oraz przyznanie powodowi roszczeń ochronnych. Bezzasadność zarzutów odnoszących się do znaku towarowego powszechnie znanego oraz wspólnego znaku towarowego została przedstawiona wyżej. Chybiona jest skarga w zakresie kwestionującym dopuszczenie się przez pozwaną czynu nieuczciwej konkurencji. Spółka jako przedsiębiorca, który uzyskał odpłatny obligacyjny tytuł prawny do wykorzystywania we własnej działalności marketingowej praw przysługujących innemu przedsiębiorcy, będącemu osobą fizyczną do wizerunku, podpisu, oznaczenia T., zarejestrowanego znaku towarowego bądź jego części, był w tym zakresie posiadaczem zależnym. Działania, polegające na stopniowym przekształcaniu (oznaczenia graficzne, w tym forma podpisu), eliminacji bez zgody kontrahenta wykorzystywanych elementów i swoiste „rozmywanie” w zamiarze przejęcia i dalszego samodzielnego korzystania z cudzego prawa trafnie ocenił Sąd jako naruszenie dobrych obyczajów w obrocie i zasad zdrowej konkurencji. Postępowanie potwierdziło dopuszczenie się czynu konkurencyjnego, bezprawnego, tj. sprzecznego z dobrymi obyczajami, skutkującego naruszeniem lub zagrożeniem interesu innego przedsiębiorcy. Bezzasadne są zarzuty skargi kasacyjnej dotyczące udzielenia powodowi ochrony prawnej w oparciu o art. 3, art. 10 i art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k. Pojęcie przedsiębiorcy, którego interes został naruszony lub zagrożony dokonaniem czynu nieuczciwej konkurencji, należy interpretować szeroko, a w tym wypadku zakres zgłoszonych roszczeń pozostawał w bezpośrednim związku z indywidualnym, własnym interesem powodowego przedsiębiorcy, który został zagrożony lub naruszony wskutek popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, uzasadniając jego legitymację czynną. Co do znaku towarowego B. T. (R-(...)), który przysługuje pozwanej, to wprawdzie zachodzi pierwszeństwo zgłoszenia (20 listopada 2003 r.) dla klasy napojów, stąd należy uznać go co do zasady za znak wcześniejszy. Niemniej prawa ochronne zostały wówczas udzielone osobie trzeciej i nabyte przez F. dopiero w 2013 r., w trakcie

sporów sądowych, w których dochodzono przeciwko spółce roszczeń wynikających z dokonanych przez niego naruszeń. Tak nabyte prawo wyłączne nie może być skutecznie przeciwstawione prawom powoda, działania pozwanej trafnie zostały zakwalifikowane jako naruszenie zasad uczciwej konkurencji, a powołanie na prawo ochronne jako nadużycie prawa podmiotowego. Zauważyć ponadto trzeba, że wskazany znak nie był używany na rynku przed 2013 r., a później wyprzedziła go ochrona przysługująca znakowi towarowemu powszechnie znanemu. Trafna jest ocena Sądu Apelacyjnego, że ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie chroni praw podmiotowych tylko interesy gospodarcze, zasada pierwszeństwa czasowego nad pierwszeństwem prawnym nie ma charakteru bezwzględny oraz nie jest konieczny stosunek konkurencji między przedsiębiorcami, tylko skutek polegający na naruszeniu lub zagrożeniu naruszeniem. Zasadne było przyjęcie, że pozwana dopuściła się czynu niedozwolonego polegającego na zachowaniu sprzecznym z dobrymi obyczajami, naruszającym i zagrażającym dalszymi naruszeniami interesów D.M. jako przedsiębiorcy. Naruszenie dobrych obyczajów nastąpiło poprzez wykorzystywanie oznaczeń po ustaniu licencji, skutkującym osłabieniem siły przyciągania, obniżeniem potencjału komercyjnego, możliwością wprowadzenia w błąd, realizowaniem handlowej strategii odrywania oznaczenia od produktu. Wykazane zostały także dalsze przesłanki naruszenia dobrych obyczajów, tj. szkoda i związek przyczynowy. Pojęcie przedsiębiorcy, którego interes został naruszony lub zagrożony dokonaniem czynu nieuczciwej konkurencji, należy interpretować szeroko, z tym, że zakres zgłoszonych roszczeń musi pozostawać w bezpośrednim związku z indywidualnym, własnym interesem powodowego przedsiębiorcy, który został zagrożony lub naruszony wskutek popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, uzasadniając jego legitymację czynną. Chybione są zarzuty naruszenia art. 10 u.z.n.k. oparte na twierdzeniu, że oznaczenie T. powstało dopiero w trakcie współpracy stron i obecnie jest używane jako pojęcie symboliczne. Powołany przepis z natury rzeczy może dotyczyć oznaczenia używanego, gdyż tylko wtedy spełnione są jego funkcje polegające na ujawnieniu oznaczenia i pochodzenia towaru. Powód zawierając kolejną umowę licencyjną z innym podmiotem spełnił przesłanki udzielenia mu ochrony.

Prawidłowo dokonana analiza stanu faktycznego doprowadziła do trafnych konkluzji i ocen prawnych. Zasadnie uwzględniono roszczenia z praw ochronnych udzielonych na znak towarowy oraz z czynu nieuczciwej konkurencji, obejmujące roszczenia zakazowe i zmierzające do usunięcia skutków naruszeń. Kumulatywna ochrona znaku na podstawie art. 296 p.w.p. oraz art. 10 u.z.n.k. uzasadniona jest wówczas, gdy ten sam czyn wypełnia jednocześnie znamiona deliktu oraz przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Podmiot uprawniony musi wykazać, iż tym samym zachowaniem naruszytel godzi zarówno w jego prawo podmiotowe (z rejestracji znaku), jak i w zasady uczciwej konkurencji przez takie oznaczenie towarów, jakie może wprowadzić w błąd co do jego pochodzenia, zagrażając lub naruszając interes konkurenta lub klienta, stanowiąc nieuczciwe zachowanie w obrocie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 2008 r., IV CSK 88/08, nie publ., wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2008 r., V CSK 109/08, nie publ.). Zgodzić się należy ze skarżącym o tyle, o ile wskazuje na wątpliwości dotyczące oceny oznaczenia T. jako pseudonimu, pełniącego funkcję zastępczą wobec nazwiska bądź przydomka, czyli dodatkowego określenia używanego obok nazwiska i konsekwentnie zastrzeżenia do jego kwalifikacji jako dobra osobistego oraz udzielenia ochrony prawnej w oparciu o art. 23-24 k.c. Naruszenie przydomka daje wprawdzie prawo do używania oznaczenia oraz umożliwia odpowiednio korzystanie z roszczeń negatoryjnych, ale nie w sposób właściwy dla ochrony dóbr osobistych, bo te wywodzone są z prawa podmiotowego wynikającego z godności osoby ludzkiej, którego w odniesieniu do przydomka brak. Podkreślić należy, że pojęcia te nie mają definicji legalnych, odwołują się do płynnych reguł językowych, strony wprost uznały w umowach oznaczenie T. za pseudonim, wykazano samodzielne używanie i kojarzenie wprost z powodem oznaczenia T., a rozstrzygnięcia zapadłe w innych sprawach toczących się między stronami przyjęły jego różną kwalifikację. Z tych przyczyn Sąd Najwyższy, w składzie rozpoznającym obecną skargę, przychylając się do poglądu, że oznaczenie T. jest przydomkiem, a nie pseudonimem, uznał że nie zachodzi podstawa do uwzględnienia skargi, gdyż mimo częściowo błędnego uzasadnienia w tej części, wobec zastosowania kumulatywnej ochrony prawnej i wykorzystania tożsamyh środków ochrony przysługujących na podstawie prawa

własności przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zaskarżony wyrok odpowiada w tym zakresie prawu. Przepis art. 187 § 1 k.p.c. nie wymaga określenia przez powoda relacji między kilku zgłoszonymi roszczeniami, gdyż jej ustalenie i określenie podstawy prawnej rozstrzygnięcia należy do sądu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2004 r., III CK 139/03, nie publ.). Brak podstaw do przyjęcia, że gdy strona wnosi o udzielenie kumulatywnej ochrony prawnej opartej na różnych podstawach prawnych, dla których adekwatne jest żądanie takiej samej treści, to powinna je sformułować wielokrotnie, a sąd rozpoznać i odpowiednio wydać rozstrzygnięcia traktując je jak żądanie ewentualne lub alternatywne. Jeżeli powództwo jest uzasadnione w oparciu o kilka różnych podstaw, sąd nie może zastąpić strony w dokonaniu wyboru ani kilkakrotnie uwzględniać tożsamego treściowo żądania. Właściwe jest wtedy wydanie orzeczenia jednorazowo uwzględniającego żądanie, bez oddalenia powództwa w pozostałej części i odpowiednio wyjaśnienie podstawy prawnej rozstrzygnięcia.

- odnośnie do skargi kasacyjnej L. W.

Złożona przez tego pozwanego skarga kasacyjna nie została skutecznie wywiedziona. W znaczącej części powiela ona zarzuty powołane w ramach podstaw kasacyjnych skargi F., szczegółowo omówione wyżej i zachowujące aktualność, stąd nie zachodzi potrzeba ich powtórzenia. Uzupełniając jedynie wskazać należy, że chybione są zarzuty dotyczące kwestionowania podstawy faktycznej rozstrzygnięcia odnoszącej się do odmowy zastosowania art. 155 prawa własności przemysłowej, dotyczącego wyczerpania prawa ochronnego poprzez dystrybuowanie napojów wprowadzonych do obrotu przed 28 października 2010 r. Uzupełniające postępowanie dowodowe Sądu Apelacyjnego potwierdziło dystrybucję napojów opatrzonych przez pozwaną F. powszechnie znanym znakiem towarowym T. bez zgody powodów po tej dacie oraz podejmowanie przez pozwanego dalszych czynności marketingowych i handlowych we współpracy z tym podmiotem. Oznacza to, że nie ustała obawa dalszych naruszeń i w dacie orzekania nadal istniało realne zagrożenie praw i interesów powodów. Twierdzenie o jej braku, mającego wynikać z zastosowania się do postanowienia Sądu o zabezpieczeniu roszczenia, nie jest wystarczające, bowiem działanie mające na celu uniknięcie środków przymusu nie jest równoznaczne z rezygnacją z

kontynuowania takiej działalności w przyszłości. Zakres zaskarżenia i wnioski skargi kasacyjnej wskazują na podważanie tytułu prawnego powodów i zastosowanych środków prawnych.

Z tych względów skargi kasacyjne, jako pozbawione uzasadnionych podstaw, podlegają oddaleniu (art. 398¹⁴ k.p.c.). O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono w oparciu o zasadę odpowiedzialności za wynik sporu (art. 108 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 i art. 398²¹ k.p.c.).