

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 lipca 2015 r.

Sąd Apelacyjny wK. – Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:	SSA Jan Kremer (spr.)
Sędziowie:	SSA Władysław Pawlak SSO del. Barbara Baran
Protokolant:	st. sekr.sądowy Katarzyna Wilczura

po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015 r. w K. na rozprawie

sprawy z powództwa **A. Ż.**

przeciwko **(...) Sp. z o.o. w O.**

o zobowiązanie

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w K.

z dnia 19 stycznia 2015 r. sygn. akt IX GC 758/14

1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

I. zobowiązuje stronę pozwaną (...) Sp. z o.o. w O.” do zaniechania używania w nazwie firmy wyrazu (...) w jakiegokolwiek formie słowno-graficznej;

II. w pozostałej części powództwo oddala;

III. zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 977 zł (dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych) tytułem kosztów postępowania;

2. w pozostałej części apelację oddala;

3. zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 870 zł (osiemset siedemdziesiąt złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

UZASADNIENIE

Powód A. Ż., przedsiębiorca działający pod firmą : A. Ż. Zakład (...), wniósł o zobowiązanie strony pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. :

- do usunięcia wyrazu (...) z firmy pozwanej i do wykreślenia firmy pozwanej w dotychczasowym brzmieniu z rejestru przedsiębiorców w KRS,

- do nieużywania przez pozwaną spółkę w swojej firmie wyrazu (...) i wyrazów zbliżonych w warstwie słowno-graficznej do wyrazu (...).

Powód wniósł również o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania .

Żądanie pozwu uzasadnił tym, że od 26.05.1992r. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą (...), natomiast pozwana spółka od 20.02.2012r. prowadzi działalność pod firmą (...).

Powód podał, że w dniu 7.12.2000r. zarejestrował znak towarowy P. (...), który zawiera wyraz z nazwy jego firmy i przez to jest znakiem firmowym oraz , że uzyskał do 7.12.2020 r. prawo ochronne na znak towarowy słowno- graficzny z tym wyrazem. Powód wskazał, że według zarejestrowanego przedmiotu działalności, jego przedsiębiorstwo , jak i pozwana spółka mają częściowo zbieżny zakres działalności, a to : naprawa i konserwacja maszyn, produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej niesklasyfikowanych, która to produkcja jest przeważająca w działalności powoda.

Powód podniósł, że strony działają na tym samym rynku, że na stronach internetowych po wpisaniu hasła (...) uzyskuje się informację , że przedmiotem działalności powoda są elementy tłoczone wielokrotnie przetłaczane, elementy głęboko tłoczone perforowane, metalowe elementy tłoczone, natomiast na drugiej stronie internetowej uzyskuje się informacje, że słowa klucze u pozwanej , to metale obróbka, obróbka plastyczna metali, obróbka plastyczna , metaloplastyka , tłoczenie, wyroby metalowe. Wywodził, że wskazuje to , iż obaj przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie tłoczenia elementów metalowych .

Odwołując się do powyższego i w nawiązaniu do wyrazów (...), (...), a także do tego , że słowo O. nie odróżnia firm stron, skoro obie firmy mają siedzibę w O., podnosił, że w takim stanie rzeczy wprowadzenie przez pozwaną spółkę do swojej firmy wyrazu P. wprowadza w błąd co do osoby przedsiębiorcy innych przedsiębiorców, klientów, konsumentów.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu.

Strona pozwana podała, że powód działa przede wszystkim w branży motoryzacyjnej w zakresie produkcji komponentów tłocznych na pierwszy montaż i rynek wtórny oraz w zakresie produkcji narzędzi do tłoczenia, w ograniczonym zakresie wytwarza piasty do krążników przenośników taśmowych, z przeznaczeniem dla branży górniczej, wytwarza też elementy układów wydechowych , elementy karoseryjne na rynek krajowy oraz zagraniczny dla czołowych marek.

Pozwana spółka podała, że od początku zarejestrowania swojego przedsiębiorstwa , od 20.02.2012r. była ukierunkowana na produkcję naczyń z aluminium i stali, a także konwi do mleka. Podała, że w przypadku wytwarzania garnków emaliowanych, zajmuje się jedynie ich wytłaczaniem, natomiast za dalszy proces produkcji garnków odpowiadają inne podmioty. Kontrahentami spółki są firmy z sektora spożywczego, tudzież prowadzące obróbkę jej wyrobów z przeznaczeniem na rynek spożywczy, z którymi powód nie ma kontaktów handlowych. Podniosła, że oba przedsiębiorstwa zajmują się produkcją wyrobów metalowych, lecz są to inne wyroby, o innym przeznaczeniu i innym charakterze.

Strona pozwana zaprzeczyła, aby posiadała własną stronę internetową.

Odwołując się do brzmienia firm stron(ich korpusów, dodatków obligatoryjnych i fakultatywnych), do tego, że powód jest osobą fizyczną , a pozwana spółką kapitałową, do tego, że powód rejestrując swoją działalność nie zastrzegł możliwości posługiwania się skróconą nazwą firmy a także do specjalistycznych profili produkcji stron , tego że każda z nich ma profesjonalnych kontrahentów, wywodziła, że nie naruszyła prawa powoda do firmy, że nie ma też ryzyka pomylenia stron w obrocie gospodarczym. Co do znaku towarowego powoda, strona pozwana podnosiła, że powód zarejestrował go w (...)to jest elementy karoseryjne samochodów zwłaszcza błotniki , progi, pasy , płyty drzwi, wzmacniacze progów, elementy podłóg, wobec czego, z uwagi na brak podobieństwa lub komplementarności z towarami pozwanej spółki nie zachodzi naruszenie prawa do znaku towarowego.

Strona pozwana podniosła także , że na rynku występują firmy , które mają w nazwie P. (...), (...), a działają w tożsamybranżach. Odwołała się do tego, że przytoczone wyrazy są popularne, utworzone na bazie słowa metaloplastyka, nie zaś wypromowane wyłącznie przez powoda.

Strona pozwana odwołała się również do tego, że mimo iż przedsiębiorstwa stron znajdują się w tej samej miejscowości, stosunkowo blisko siebie, powód wystąpił z powództwem po blisko 2,5 roku działania pozwanej spółki, gdy ta już zaistniała na rynku, zdobyła zaufanie swoich kontrahentów, co ze strony powoda może mieć charakter nadużycia prawa. Pozwana spółka podnosiła, że strony mogą swobodnie współistnieć na rynku, gdyż ich profile działalności nie pokrywają się , a nazwy firm są różne. Zarzuciła, że w ramach roszczeń z art. 43¹⁰ k.c. powodowi nie służy żądanie wykreślenia firmy strony pozwanej w dotychczasowym brzmieniu z rejestru przedsiębiorców KRS .

W odpowiedzi powód wskazał, że kwestionuje słowo (...), wywodząc , że ono jest zapamiętywane w powszechnym odbiorze , jako charakterystyczne spośród wyrazów składających się na firmę , zwyczajowo wystarcza więc do określenia firmy. Wskazał , że P. (...) to skrót wyrazów (...)

Powód podtrzymał też to, że według przedmiotu zarejestrowanej działalności stron, dwa zakresy tej działalności pokrywają się między stronami , a nadto na to, że kwestionowane oznaczenie , tak w warstwie fonetycznej , jak i w pisowni dzieli różnica trudno dostrzegalna.

Na rozprawie powód sprecyzował, że występuje o ochronę prawa do firmy w rozumieniu art. 43⁴ k.c., przewidzianą w art. 43¹⁰ k.c.

Sąd Okręgowy oddalił powództwo, ustalając następujący stan faktyczny:

Powód od 1992 r. prowadzi działalność pod firmą : A. Ż. Zakład (...), a pozwana spółka od swojego powstania w 2012 r. przyjęła firmę : (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Poza sporem pozostawało, że strony wykonują swoją działalność gospodarczą w miejscowości O..

Powód od początku swej działalności wykonuje elementy tłoczne, metalowe dla przemysłu motoryzacyjnego, zwłaszcza karoseryjne montowane wewnątrz i na zewnątrz, a także elementy tłumików. Ta produkcja nie jest seryjna , lecz na zamówienie, według specyfikacji klienta. Wyprodukowany towar powód sygnuje etykietą P. (...) O. , tak aby umiejscowić jego pochodzenie , bowiem znaczna część produktów powoda jest wysyłana na rynek zachodni , do Niemiec . Powód pozyskuje kontrahentów , wyszukując ich lub kontrahenci sami zgłaszają się do powoda, uzyskując wiedzę o jego firmie z internetu , są wśród nich firmy polskie i zagraniczne. Powód pozostaje w przekonaniu, że jest uznanym przedsiębiorcą , jego firma rozwinęła się , tak że zamierza kontynuować działalność w formie spółki. Zdarzało się , że do powoda przychodziła korespondencja przeznaczona dla pozwanej spółki, kontaktowały się z nim osoby , chcąc uzyskać informację od spółki , raz pod jego adres kurier przywiózł towar zamówiony przez stronę pozwaną .

W dniu 7.12.2000 r. powód uzyskał prawo ochronne nr (...) na znak towarowy słowno - graficzny P. (...). Prawo do znaku uzyskał do dnia 7.12.2020 r. w klasie towarowej (...)to jest elementy karoseryjne samochodów zwłaszcza błotniki , progi, pasy , płyty drzwi, wzmacniacze progów , elementy podłóg .

Pozwana spółka (...) powstała w 2012 r. zajmuje się wyrobieniem detali metalowych z blachy, produkuje naczynia, jak garnki, kubki dzbany, misy. Nie produkuje przy tym wyrobów gotowych, lecz tzw. półprodukty, które na produkt gotowy przekształca odbiorca pozwanej. Swoich wyrobów spółka nie etykietuje. Wykonuje produkty pod zamówienie klienta. Jej kontrahentami są firmy z branży spożywczej, zasadniczo polskie. Spółka nigdy nie produkowała nic na rzecz branży motoryzacyjnej. Dla niej motywem użycia słowa plastmet w swojej firmie było skojarzenie, że wywodzi się z obróbki plastycznej blach poprzez tłoczenie, wyrobienie, rozłączanie i inne operacje nadające kształt wyrobom z blachy, w tym wyraz plast z plastyki, a met z metali. Spółka nie planuje się przebranżowić, bowiem jej produkcja jest intratna, nie brakuje jej klientów, a poza tym ocenia, że koszt przebranżowienia byłby podobny do kosztu przygotowania się do produkcji dotychczasowego asortymentu. Stronie pozwanej znana była firma powoda jako zakład metalowy.

Zarejestrowany przedmiot działalności stron jest jednakowy w zakresie naprawa i konserwacja maszyn, produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej niesklasyfikowanych. Ten ostatni zakres jest przeważający w działalności powoda. Pozwana spółka natomiast zadeklarowała przedmiot działalności nie tylko związany z wyrobami metalowymi, ale także z wyrobami z drewna, zadeklarowała zajęcie się handlem, transportem.

W internecie figurują licznie firmy mające w swej nazwie słowa P. (...), (...), pisane tak z wielkich, jak i małych liter, oferujące wyroby i usługi z metali.

Materiał dowodowy w postaci dokumentów nie był negowany przez strony, stąd w ocenie Sądu nic nie sprzeciwia się przyjęciu go za podstawę ustaleń w sprawie według treści dokumentów przy uwzględnieniu okoliczności niespornych między stronami. Podnieść należy, że strony nie negując treści tych dokumentów wywodziły z nich tylko różne skutki i wnioski, w tym prawne.

Odnosząc się do zeznań stron w charakterze stron, podnieść należy, że zasługują one na uwzględnienie. Są logiczne, rzeczowe, wzajemnie się nie wykluczają, a także nie pozostają w sprzeczności z pozostałym materiałem dowodowym w sprawie.

Sąd I instancji stwierdził, że poczynione w sprawie ustalenia wykazały, że powód od 1992 r. działa pod firmą: A. Ż. Zakład (...), a pozwana spółka od 2012 r. działa pod firmą: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, że strony wykonują swoją działalność w O., że ich aktualna działalność nie polega na wytwarzaniu towarów tych samych, dla tego samego kręgu odbiorców, lecz każda z nich ma na swoje towary odbiorców z różnych branż, niezależnych od siebie, że powód sygnuje swoje towary P. (...) O., a pozwana spółka nie sygnuje swoich towarów, że wielu przedsiębiorców w regionie, szerzej, w kraju używa na oznaczenie swoich firm wyrazów P., P. - (...).

Związek firm stron sprowadza się do wyrazów (...), (...).

Powód dochodził ochrony prawa do firmy, zarzucając właśnie, że użyte przez pozwaną w firmie słowo (...) narusza jego prawo do firmy.

Ochronę prawa do firmy zagrożonego cudzym działaniem przewiduje art.43¹⁰ k.c. . Przedsiębiorcy, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem służą przeciwko każdemu, kto dopuszcza się tego naruszenia następujące roszczenia:

- o zaniechanie działania zagrażającego prawu przedsiębiorcy do firmy,
- o usunięcie skutków działania zagrażającego prawu przedsiębiorcy do firmy,
- o złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie,
- o naprawienie na zasadach ogólnych szkody majątkowej, lub

- o wydanie korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.

Skoro w sprawie chodzi o ochronę prawa do firmy, rozważenia wymaga tak pojęcie firmy przedsiębiorcy, jak i prawa do firmy .

Zatem , w zgodzie z dyspozycją art. 43⁴ k.c. firmą osoby fizycznej (jak powód) jest jej imię i nazwisko; do firmy można włączyć pseudonim lub określenie wskazujące na przedmiot działalności przedsiębiorcy , miejsce jej prowadzenia oraz inne określenia dowolnie obrane.

Stosownie do art. 43⁵ k.c. w zw. z art.160k.s.h. , firmą osoby prawnej, jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest jej dowolnie obrana nazwa, ujęta w wyrazie, w słowach niekoniecznie z określonym , czy ogólnie utrwalonym zakresem pojęciowym, znaczeniem w języku, wraz z oznaczeniem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma może wskazywać na przedmiot działalności , siedzibę oraz inne określenia dowolnie obrane.

Z regulacji tych wynika, że na firmę przedsiębiorcy , czy to będącego osobą fizyczną , czy to spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (a także wobec innych przedsiębiorców) składają się wszystkie przyjęte elementy ,wymagane przez przepis i nieobowiązkowe , jeżeli zostaną przyjęte.

Wszystkie zatem wyrazy , znaki pisarskie składają się na firmę tworząc jej całość .

Jak to stanowią przepisy art. 43² §1 k.c. i art. 43³ k.c. , przedsiębiorca działa pod firmą ; firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku; firma nie może wprowadzać w błąd , w szczególności co do osoby przedsiębiorcy , przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności , źródeł zaopatrzenia.

W ocenie Sądu z tych regulacji wynika niewątpliwie , że ustawą nadana firmie przedsiębiorcy funkcja, to funkcja indywidualizująca przedsiębiorcę w obrocie. Podąży za tym obowiązek przedsiębiorcy obierania firmy w sposób odróżniający ją dostatecznie od innych firm na tym samym rynku, obowiązek działania pod swoją firmą, prawo do wyłączności firmy, zakaz jej zbywania , zasada jej jedności , a także ciągłości , mimo zmian organizacyjnych działalności przedsiębiorcy.

Zdaniem Sądu nie ulega kwestii, że konkretna firma może spełniać jeszcze inne funkcje, jak reklamową, gwarancyjną , uosabiającą wizerunek przedsiębiorcy, ale zdolność pełnienia takiej funkcji dana firma ma , o ile nośność przekazu , wynikająca z przybranych na firmę słów na to pozwala . Sąd miał tu na uwadze, że aby spełniona była zamierzona funkcja, firma (wyrazy w niej użyte) muszą mieć stosowny stopień komunikatywności .

W każdym razie należy przyjąć, że funkcje firmy związane z jej oznaczeniem słownym , to całokształt jej oddziaływania w obrocie, przy czym na plan pierwszy wysuwa się podstawowa, a zarazem konieczna funkcja firmy , czyli odróżnienie w obrocie przedsiębiorcy od innego przedsiębiorcy . Skoro firma ma identyfikować przedsiębiorcę , istotnym jest odbiór tego oznaczenia przez otoczenie , a nie przez samego przedsiębiorcę.

W związku z tym , na co wyżej wskazano, niewątpliwie należy przyjąć, że użycie cudzej firmy, czy to wprost jej pełnego brzmienia, czy charakterystycznej dla niej części, będącej oznaczeniem odróżniającym , stanowi naruszenie prawa do firmy (jeżeli to użycie jest bezprawne). Zatem , w niniejszej sprawie zarzucany brak dostatecznego odróżnienia firm sprowadzał się do oznaczeń w firmach stron : (...), (...).

W pisowni te wyrazy różnią się jednoznacznie , u powoda to dwa słowa połączone myślnikiem i wzięte w cudzysłów, u strony pozwanej to jedno słowo.

Przeciętny czytelnik nie ma więc trudności w ich odróżnieniu .

Natomiast należy zgodzić się , że te słowa w wymowie brzmią bardzo podobnie.

Powstaje wobec tego kwestia, czy ta zbieżność fonetyczna świadczy o braku dostatecznej odróżnialności firm .

Rozważając to należy mieć na względzie , że z przepisu art. 43³ §1 k.c. nie wynika wymóg zupełnej inności firm (odmienność wyrazów składających się na firmę) lecz wymóg ich dostatecznej odróżnialności , gdy przedsiębiorcy prowadzą działalność na tym samym rynku.

W niniejszej sprawie korpus firmy powoda stanowi jego imię i nazwisko, do firmy przybrał również Zakład (...) i przedmiotowe (...). Powód stał na stanowisku , że zdolność odróżniająca w jego wypadku ma tylko wyrażenie (...) (tak też u pozwanej (...)).

W ocenie Sądu można zgodzić się , że w praktyce , u odbiorców zapadają w pamięć jakieś charakterystyczne słowa , stąd można przyjąć , że firma powoda mogła być kojarzona przez P. (...).

Taki wniosek nie jest jednak w ocenie Sądu wystarczający do przypisania stronie pozwanej tego, że obierając, w późniejszym czasie niż powód, własną firmę nie odróżniła się dostatecznie od firmy powoda, czym w konsekwencji naruszyła prawo powoda do firmy.

Przede wszystkim Sąd wziął tu pod uwagę, że firmą pozwanej jest (...) O., a nie tylko (...). Aczkolwiek O. to nazwa miejscowości , brak podstaw do założenia , że w odbiorze zewnętrznym w firmie pozwanej spółki ten wyraz nie jest dostrzegany, niejako pomijany, wszak firma ta jest dwuczłonowa i wyraźnym tu dopełnieniem (...) jest O., a dalej na tą firmę składa się tylko podanie formy organizacyjnoprawnej – spółka z o.o. . Tak więc w ocenie Sądu wyrażenie (...) O. stanowi integralną całość.

Gdy wziąć pod uwagę, że i firma powoda, obok wyrażenia (...) jest dookreślona przez Zakład (...), a także to, że kwestionowane wyrazy jednak różnią się w pisowni i w uważnym ich wypowiedaniu, w ocenie Sądu firmy stron dostatecznie się różnią. Chociaż elementem dominującym w firmie może być jeden wyraz , wyrażenie , to trzeba zdaniem Sądu brać pod uwagę pełne brzmienie firm , a szczególnie uwzględnić , że po stronie pozwanej jest to (...) O.. Takie brzmienie firmy odróżnia ją dostatecznie od firmy powoda i dowolnym założeniem jest tu, że będzie postrzegana tylko przez swój pierwszy wyraz.

Sąd uwzględnił też tu to, co wynika z informacji komputerowych o innych przedsiębiorcach . Mianowicie wskazują one na to , że tak wyrazy P. (...), jak i (...) upowszechniły się i są wykorzystywane do oznaczania firm przez wielu przedsiębiorców pracujących w metalu, z szeroko pojętej branży metalowej . W takiej sytuacji , nie mogą one być traktowane jako wyróżniki firm, raczej należy poszukiwać dla firm przyjmujących te określenia innych dalszych wyrażeń odróżniających .

Rozważając stan odróżnialności firm w niniejszej sprawie , Sąd wziął także pod uwagę , że nie można przyjąć , iż rynki stron są te same , tak w znaczeniu terytorialnym , jak i przedmiotu działalności i związanej z nim takiej samej , czy wspólnej grupy kontrahentów. Z zeznań stron jednoznacznie wynika , że ich asortyment wyrobów jest odmienny , jest kierowany odpowiednio do wyspecjalizowanych odbiorców . Okoliczność, że pozwana spółka w założeniach, wpisanych do KRS przewiduje w pewnym zakresie taką sama produkcję jaką realizuje powód , w ocenie Sądu nie waży, skoro brak przesłanek , aby przyjąć , że taką produkcję wdroży. Na marginesie należy podnieść , że potencjalna możliwość przebranżowienia , nie tylko w odniesieniu do stron, zawsze istnieje i to w różnych kierunkach , ale z powodu tylko takiej możliwości nie należy przyjmować punktów stykowych między firmami, tym bardziej, że powszechną praktyką jest, iż przedsiębiorcy w rejestrach zastrzegają prowadzenie działalności w wielu dziedzinach, a realizują tą do której się przygotowali.

Mając powyższe na uwadze , w ocenie Sądu brak podstaw do uwzględnienia żądania pozwu wobec czego w oparciu o art.43¹⁰ k.c. powództwo zostało oddalone.

Dodać przy tym należy, że w formule żądań przewidzianych tym przepisem nie mieści się żądanie wykreślenia firmy pozwanej w dotychczasowym brzmieniu z rejestru przedsiębiorców w KRS. Co najwyżej można by tu mówić o

zobowiązaniu do złożenia wniosku o takie wykreślenie, a nie spowodowaniu, aby Sąd wydał orzeczenie określonej treści, o wykreśleniu firmy.

W nawiązaniu do tego, że powód w pozwie, odnosząc się do firm stron, równolegle mówiąc o swojej firmie i o przedsiębiorstwie, nawiązał do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.), podnieść należy, że art. 5 tej ustawy przewiduje ochronę prawa do oznaczenia przedsiębiorstwa (ochronę nazwy przedsiębiorstwa) z perspektywy wprowadzenia klientów w błąd co do jego tożsamości przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Art. 18 tej ustawy przewiduje środki ochronne dla przedsiębiorcy, którego interes został zagrożony lub naruszony, zasadniczo podobne, jak art. 43¹⁰ k.c. dla ochrony firmy. Ochrona firmy i ochrona nazwy przedsiębiorstwa nie są względem siebie w takiej relacji, że się pochłaniają. Mając to na względzie podnieść należy. W ocenie Sądu przykłady pomyłek co do stron, czy ich przedsiębiorstw, podane przez powoda nie przemawiają za przyjęciem, że na rynku istnieje dezorientacja co do przedsiębiorstw stron, z powodu brzmienia firm. W świetle tego co powód zrelacjonował, raczej należy je kojarzyć ze zwykłymi pomyłkami.

Również okoliczność, że powód zarejestrował znak towarowy słowno- graficzny (...), w ocenie Sądu nie podważa zasadności poczynionych wywodów. Znak towarowy, który pozwala odróżnić jednorodnjawowe towary ze względu na ich pochodzenie, nie odnosi się do firmy, a jego rolą nie jest indywidualizacja podmiotu. Znak towarowy uzyskuje ochronę na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej. Poza tym nie ulega kwestii, że strona pozwana nie używa żadnych znaków na swoje wyroby, stąd nie płynie więc żadne zagrożenie dla powoda.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98§1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. Z przepisów tych wynika, że strona przegrywająca jest obowiązana zwrócić przeciwnikowi koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, Na koszty strony pozwanej złożył się wydatek na opłacenie pełnomocnictwa procesowego – 17zł, wynagrodzenie pełnomocnika procesowego -360zł, przy przyjęciu za podstawę §10ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, z dnia 28.09.2002 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 1349).

Wyrok ten zaskarżył apelacją powód wnosząc o zmianę zaskarżonego wyroku i zobowiązanie pozwanego do usunięcia wyrazu P. z jego firmy, a nadto o zaniechanie używania przez pozwanego w swojej firmie wyrazu P. i wyrazów zbliżonych w warstwie słowno-graficznej do wyrazu P..

Powód zarzucił błąd w ustaleniach faktycznych polegający na przyjęciu, że firmy powoda pozwanego nie funkcjonują na tych samych rynkach tak w znaczeniu terytorialnym, jak i przedmiotu działalności, mimo że niespornym jest fakt, że firmy te działają na terenie tego samego miasta O. i zaliczane są do branży metalowej. Jako przedmiot działalności gospodarczej wykazywały w (...) te same kategorie działalności, to jest naprawę i konserwację maszyn, produkcję pozostałych wyrobów gotowych wyrobów gotowych metalowych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych. Ponadto strona podniosła zarzut błędności ustalenia, że określenia(...)i zbliżone są powszechnie używane w obrocie, pomimo że na terenie miasta O., którego dotyczy niniejsza sprawa brak jest innych podmiotów, które swoją nazwę opierają na tych lub podobnych słowach fantazyjnych; kolejny zarzut dotyczy tego, że pozwany nie prowadził działalności w Internecie, w szczególności nie używał nie używał swojej firmy na stronie internetowej.

Kolejny zarzut dotyczy naruszenia przepisów postępowania, a w szczególności art. 233 § 1 k.p.c. polegającego na przyjęciu, że nie istnieje nawet stan zagrożenia prawa do firmy, jako że takiego naruszenia mogłoby dojść wyłącznie w sytuacji przebranżowienia się pozwanego, a rozszerzenie zakresu jego działalności jest niemożliwe, co Sąd pierwszej instancji ustalił wyłącznie na podstawie złożonego przez prezesa pozwanej spółki oświadczenia, pomimo iż taka deklaracja jest sprzeczna z zasadami doświadczenia życiowego i logiką prowadzenia działalności gospodarczej.

Druga grupa zarzutów dotyczy naruszenia przepisów prawa materialnego, w postaci naruszenia art. 43 ze znaczką 3 § 1 w związku z art. 43 ze znaczką 3 § 2 k.c. „poprzez jego błędną wykładnię w zakresie pojęcia „dostatecznie”

odróżnianej firmy i niewłaściwe zastosowanie opierające się na przyjęciu przez Sąd pierwszej instancji, że firma pozwanej dostatecznie odróżniać od firmy powoda poprzez dodanie do słowa (...)słowa O., pomimo, że powód używa swojej firmy w obrocie od (...) roku i niezmiennie ma swoją siedzibę w O., a pozwany zarejestrował firmę kolizyjną w O. w (...)jedynymi określeniami fantazyjnymi (dystynktywnym), w firmach powódki i pozwanej są elementy(...), a Sąd pierwszej instancji jednocześnie ustalił, że firma powoda jest kojarzona w obrocie jako P., a zatem identyfikowana przez użytkowników rynku wyłącznie po nazwie, Sąd pierwszej instancji ustalił, że powód etykietuje swoje wyroby P. O.; sąd pierwszej instancji ustalił, że kontrahenci wielokrotnie mylili firmy powoda i pozwana.

Powód zarzucił naruszenie art. 43 ze znacznikiem 3 § 1 k.c. poprzez błędną wykładnię pojęcia „tego samego rynku” sprowadzającą to pojęcie do oferowania tych samych produktów dla tych samych klientów i przyjęcia, że powód i pozwany nie działają o obrębie tego samego rynku, która to interpretacja przesłankę „tego samego rynku” w konsekwencji ogranicza, a wręcz wyłącza ochronę funkcji indywidualizującej firmy, a nadto stoi w sprzeczności z faktem, że pozwany i powód działają na tym samym terytorium w branży metalowej; wiodąca działalność powoda w klasyfikacji (...) została zgłoszona KRS także przez pozwanego; Sąd pierwszej instancji ustalił, że kontrahenci i uczestnicy obrotu mylili strony.

Kolejny zarzut dotyczy naruszenia art. 43 ze znacznikiem 10 k.c. poprzez jego niezastosowanie, polegające na faktycznym nie uwzględnieniu wskazanej w przepisie przesłanki zagrożenia prawa do firmy, a w szczególności zagrożenia funkcji indywidualizujących firmę, która niewątpliwie została zrealizowana nawet w oparciu stan faktyczny ustalony przez sąd pierwszej instancji, a mianowicie o spełnieniu tej przesłanki przesądzają następujące okoliczności; działanie pozwanej na obszarze tego samego małego miasta, tej samej branży metalowej oraz kolizyjności firm w zakresie jej jedyne, dystynktywnego elementu; a także pominięcia faktu, że roszczenia z art. 43 k.c. aktualizują się już w sytuacji zagrożenia funkcji indywidualizującej firmy, gdy tymczasem w ustalonym przez sąd pierwszej instancji stanie faktycznym doszło do naruszenia funkcji indywidualizującej firmy, gdy uwzględni się, że dochodziło do licznych pomyłek pomiędzy firmami powoda i pozwanej, które popełniały również podmioty profesjonalnie; wreszcie art. 43 ze znacznikiem 10 k.c. poprzez jego niezastosowanie polegające na nieuwzględnieniu faktu, że pozwany używa swojej firmy w ramach adresu internetowego, które to użycie firmy pozwanej samoistnie narusza prawo do firmy powoda.

Kolejny zarzut dotyczy naruszenia art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez jego niezastosowanie pomimo spełnienia wszystkich przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji wskazanych w tym przepisie.

Powołując się na powyższe powód wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i uwzględnienie w całości.

W uzasadnieniu apelacji powód rozwinął wszystkie podniesione zarzuty w sposób bardzo rozbudowany, szczegółowy, odwołując się do orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także poglądów piśmiennictwa i wskazał na wydruki z internetu, z których wynika, że pozwany używa swojego adresu internetowego wbrew temu potwierdził w trakcie postępowania dlatego wcześniej nie odnosił się szerzej do tego zagadnienia.

W odpowiedzi na apelację strona pozwana wniosła jej oddalenie jako oczywiście bezzasadnej jak też o oddalenie wniosków dowodowych, w szczególności dotyczących wydruków, ewentualnie wniosła o dopuszczenie w razie uznania że zachodzi potrzeba przeprowadzenia takich dowodów przedłożonych przez nią własnych wydruków, w tym zakresie wraz odniosła się do zarzutów naruszenia poszczególnych przepisów w tym art. 5 uznk.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja powoda jest częściowo zasadna.

Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego i przyjmuje je za własne, zarzuty apelacji odnoszące się do naruszenia prawa procesowego w istocie dotyczą wniosków i interpretacji ustaleń faktycznych. W szczególności dotyczy to oceny funkcjonowania na tym samym rynku, odniesienia do faktu, że w O. dwie firmy używają w nazwie słowa(...), jak i oceny możliwości zmiany zakresu działalności przez pozwanej w ramach tej samej grupy produktów określonych w (...). Zarzut związany z prowadzeniem strony internetowej trafnie uzasadniony, jednak nie mógł

odnieść skutku, w tym zakresie, w jakim nie był objęty żądaniem pozwu. Sąd Apelacyjny zauważa, że prawo do domeny internetowej ma inny zakres i jest odrębne od nazwy firmy, co nie wyłącza ochrony i w tym zakresie. Niemniej jednak Sąd Apelacyjny wprost do „ adresu” internetowej nie odnosi się, zauważając, że jeszcze inną rzeczą jest wskazywanie podmiotu przez wyszukiwarkę internetową. Pozwany podnosił, że wnioski dowodowe powoda dotyczące strony internetowej były spóźnione, co jednak wobec przedstawionego powyżej stanowiska nie miało znaczenia, nie te okoliczności były istotne dla rozstrzygnięcia

W tym stanie rzeczy rozważenia wymagały zarzuty naruszenia prawa materialnego. Sąd Apelacyjny dostrzega funkcjonowanie szeregu podmiotów używających w nazwie zwrotu (...) jednak nie pozwala to na wniosek, że zwrot ten stał się zwrotem powszechnie używanym na oznaczenie konkretnego rodzaju produktu, produkcji, czy kategorii podmiotów.

Nie tylko powód korzysta z ochrony znaku towarowego używającego słowa(...), jednak pomiędzy podmiotami posiadającymi takie prawo nie ma sporu. Sprawa niniejsza dotyczy podmiotów działających w tym samym niewielkim mieście, w tej samej branży.

Powód niewątpliwie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43¹ k.c. i ujawnił nazwę firmy we właściwym rejestrze – (...), oznaczając ją zgodnie z art. 43⁴ k.c., zamieszczając w nazwie imię i nazwisko i korzystając z „ innych określeń dowolnie wybranych”, obok wskazania przedmiotu działalności. Firma przedsiębiorcy powinna się dostatecznie odróżniać od firm innych przedsiębiorców – art.43³ § 1 k.c. Ponadto nazwa osoby prawnej także w wersji skróconej powinna spełniać warunek odróżniania się od innych przedsiębiorców w tym prowadzących działalność, firmę w formie jednoosobowej działalności przedsiębiorcy. W rozpoznawanej sprawie istotne znaczenia ma także data rozpoczęcia działalności pod firmą, w przypadku powoda to 1992 r., a pozwanego to 2012 r. Różnica obecności na rynku, w tym lokalnym w O. wynosi 20 lat. Określenie rodzaju działalności stron jest co najmniej w części zbieżne w klasyfikacji (...), i okoliczność produkcji różnych elementów metalowych nie zmienia tego. W związku z tym aktualny stał się zarzut apelacji związany z rozważeniem czy nazwa pozwanego, zbieżna z fantazyjnym elementem nazwy powoda nie narusza jego praw i nie skutkuje wystąpieniem przesłanki uzasadniającej udzielenie ochrony, w powiązaniu nadto z prowadzeniem działalności w tej samej miejscowości.

Okoliczności faktyczne podane w pozwie i ustalenia Sądu I instancji prowadzą do zastosowania w sprawie właściwych przepisów prawa materialnego jakimi są przepisy kodeksu cywilnego – art. 43¹⁰ k.c., jak i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.). Pozwany odniósł się do tych ustaw w odpowiedzi na apelację.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 października 2010 r. II CSK 191/10 (OSNC 2011/6/71) odniósł się do pierwszeństwa używania nazwy - „Używanie na oznaczenie przedsiębiorstwa także nazwy zwyczajowej i ugruntowanej w świadomości lokalnej społeczności podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeżeli przedsiębiorca rozpoczął używanie tej nazwy zgodnie z prawem jako pierwszy”. Z kolei w wyroku z dnia 17 czerwca 2004 r. V CK 550/03 (M. Prawn. 2004/14/631), Sąd Najwyższy stwierdził, że „Przedsiębiorca może dopuścić się czynu nieuczciwej konkurencji również wtedy, gdy działa w innej dziedzinie niż konkurent. Oznacza to, że nawet jeśli nie ma między przedsiębiorcami dosłownie rozumianej konkurencyjności, to posługiwanie się przez jednego z nich podobnym znakiem towarowym czy też podobnym oznaczeniem firmy może się wiązać z nieuczciwym wykorzystywaniem renomy drugiego przedsiębiorcy.” Pogląd ten tym bardziej ma zastosowanie w sytuacji gdy firmy działają w tej samej dziedzinie produkcji.

Zasadność żądania wzmacnia tożsamość siedziby stron skutkująca brakiem możliwości przyjęcia, że siedziba ma znaczenie odróżniające, szczególnie, że powód oznaczając wyroby znakiem towarowym wskazuje na miejsce produkcji – O..

W piśmiennictwie wyrażono zasadny pogląd, że „oznaczenie przedsiębiorstwa może się różnić od nazwy osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej to przedsiębiorstwo. Na oznaczenie przedsiębiorstwa można też używać tylko charakterystycznego elementu pełnej nazwy, jej skrótu czy nawet oznaczenia telegraficznego. Ważne jest tylko, jakie oznaczenie jest rzeczywiście używane w obrocie dla wyróżnienia przedsiębiorstwa. Nie mają znaczenia żadne zabiegi formalne, a w szczególności wpis do rejestru handlowego czy ewidencji działalności gospodarczej. (Kępiński M. Glosa OSP 1999/1/3 - glosa do wyroku SN z dnia 13 stycznia 1998 r., II CKN 517/97. Teza 1system LEX) Autor cytowanego poglądu w glosie do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 1997 r., I CKN 710/97.(glosa OSP 1998/7-8/142 teza 3), stwierdził, że „jeżeli między przedsiębiorstwami nie istnieje stosunek konkurencji, to nawet wówczas użycie oznaczenia przedsiębiorstwa może kolidować z dobrymi obyczajami”. Podkreślenia wymaga, że pogląd ten posuwa ochronę dalej niż w stosunkach występujących w sprawie – w sprawie ten stosunek konkurencji związany jest z zakresem zgłoszonej działalności gospodarczej i nie wydaje się zasadnym odnoszenie go do faktycznej produkcji z daty sporu.

Odnosząc się do zarzutu wystąpienia z powództwem po około dwóch i pół roku od rozpoczęcia działalności przez pozwanego wskazuje Sąd Apelacyjny, że właśnie okres ten jest racjonalny. Związane jest to z zaistnieniem strony pozwanej na rynku uświadomieniem tego faktu przez powoda i wystąpieniem kolizji w postaci mylenia przedsiębiorstw przez kontrahentów stron, co ustalił Sąd I instancji i nie było podważane. Przepisy nie określają terminu wystąpienia z powództwem, jednak powyższe uwagi związane są z oceną także przesłanki dobrych obyczajów. W ocenie Sądu Apelacyjnego nie doszło do ich naruszenia w sprawie tym działaniem. Za takim stanowiskiem przemawia także pogląd wyrażony przez T. Szancilę w glosie do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2002 r., III CKN 777/00, (PPH 2003/11/55-58)” Dla możliwości powołania się na ochronę przewidzianą w art. 5 u.z.n.k. niezbędne jest [...] zaistnienie [...] przedsiębiorcy na rynku, a nie samo jego zarejestrowanie. Takim momentem nie musi być oczywiście samo podjęcie określonej działalności produkcyjnej, usługowej, itp. [...] Wystarczy np. podjęcie działań promocyjnych i reklamowych, aby potencjalni klienci mogli stwierdzić, że dany przedsiębiorca podejmuje właśnie działalność gospodarczą. Nie ma natomiast znaczenia, czy jako oznaczenie przedsiębiorstwa używana jest pełna jego nazwa, jej element, czy nawet jej skrót. Ważne jest bowiem, aby konkretne oznaczenie przedsiębiorstwa było rzeczywiście używane w obrocie gospodarczym dla odróżnienia tego przedsiębiorstwa od innych.” Powołane stanowisko odnosi się także do zarzutu używania jedynie fragmentu nazwy powoda, przy czym w powiązaniu ze znakiem towarowym jest ona istotna. (patrz także wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 lipca 2005 r. VI SA/Wa 550/05, LEX 183 679)

W sprawie dodatkowym elementem jest kolizja ze znakiem towarowym i stanowisko wyrażane przez Sąd Najwyższy „Wylimitowanie kolizji brzmienia firmy (nazwy) z zarejestrowanym znakiem towarowym może nastąpić tylko w drodze orzeczenia sądowego w sporze, którego przedmiotem byłoby rozstrzygnięcie kolizji między oznaczeniem firmy a znakiem towarowym”. (wyrok z dnia 15 marca 2002 r. II CKN 728/99 LEX nr 1170520).

Odnosząc się do stanowiska pozwanego o braku konfliktu związanego z nazwą Sąd II instancji wskazuje na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2014 r., I ACa 1460/13 (LEX 1496136) „treść prawa do firmy związana jest z funkcją indywidualizującą firmy, która w świetle przepisów kodeksu cywilnego podlega ochronie jako funkcja identyfikacji przedsiębiorcy (aspekt niemajątkowy) oraz jako funkcja odróżnienia przedsiębiorcy od innych przedsiębiorców na tym samym rynku (aspekt niemajątkowy). Z treści prawa do firmy wypływa więc zakaz podejmowania przez innych przedsiębiorców działań godzących w funkcję indywidualizującą firmy. Działania te najczęściej związane będą z naruszeniem zasady wyłączności firmy, polegających na używaniu na tym samym rynku firmy niedostatecznie odróżniającej się od wcześniejszej firmy”.

Podsumowując, ustalony w sprawie przez Sąd I instancji stan faktyczny pozwalał na zmianę wyroku i uwzględnienie żądania zaprzestania przez pozwanego używania w nazwie firmy słowa (...), w jakiegokolwiek formie słowno-graficznej. Podstawą orzeczenia jest art. 43¹⁰ k.c. prowadzący do zaniechania działania zagrażającego interesom powoda.

W ocenie Sądu Apelacyjnego brak było przesłanek dla uwzględnienia dalej idącego żądania, w szczególności przy uwzględnieniu różnicy pomiędzy zakresem apelacji, a pierwotnym określeniem żądania dalej idącym. Sąd Apelacyjny wskazuje ponadto, że spełnione zostały przesłanki z art. 5 uznk w zakresie oznaczenia przedsiębiorstwa w sposób który może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości. Z przedstawionych powodów zaskarżony wyrok uległ zmianie w zakresie który powinien doprowadzić do stanu braku zagrożenia prawa powoda do firmy – art. 386 § 1 k.p.c.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. i tegoż artykułu w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. uwzględniając uiszczone opłaty sądowe przez powoda i jednokrotną wysokość wynagrodzenia pełnomocnika, jak i opłatę od pełnomocnictwa.