

Sygn. akt: I ACa 986/13

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 stycznia 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:	SSA Anna Cesarz
Sędziowie:	SA Lilla Mateuszczyk SA Tomasz Szabelski (spr.)
Protokolant:	stażysta Agata Józwiak

po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2014 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa **M. N. (1) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) M. N. (1) w P.**

przeciwko **Przedsiębiorstwu Usługowemu (...) spółce jawnej w P.**

o roszczenia wynikające z ochrony znaku towarowego, zwalczania nieuczciwej konkurencji i zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi

z dnia 31 grudnia 2012 r. sygn. akt X GC 793/12

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Łodzi.

Sygn. akt I ACa 986/13

UZASADNIENIE

Wyrokiem wstępnym z dnia 31 grudnia 2012 roku, sygn. akt X GC 793/12, Sąd Okręgowy w Łodzi, w sprawie z powództwa M. N. (1), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe (...) M. N. (1) w P. przeciwko Przedsiębiorstwu Usługowemu (...) spółce jawnej w P. o roszczenia wynikające z ochrony znaku towarowego, zwalczania nieuczciwej konkurencji i o zapłatę – uznał roszczenia powoda za usprawiedliwione co do zasady (wyrok, k. 403).

Sąd Okręgowy ustalił, że powodowa spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców dnia 2 kwietnia 2001 roku i od tego czasu prowadziła pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe (...) (...) spółka jawna z siedzibą w P. działalność gospodarczą w zakresie działalności ochroniarskiej, sprzątania budynków oraz

działalności związanej z zagospodarowywaniem terenów zielonych. Od 6 października 2009 roku spółka posiadała prawo ochronne na słowno – graficzny znak towarowy (...).

Postanowieniem z dnia 19 maja 2011 roku Sąd Rejonowy dla Ł.wŁ.zarejestrował nową spółkę pod firmą (...)(...) spółka jawna z siedzibą w P.. Przedmiotem działalności spółki jest działalność ochroniarska, sprzątanie budynków, zagospodarowywanie terenów zielonych oraz działalność agencji pracy tymczasowej.

Wyrokiem z dnia 22 maja 2012 roku, wydanym na skutek powództwa M. N. (1), w oparciu o treść art. 66 k.s.h., Sąd Okręgowy w Łodzi rozwiązał spółkę jawną (...) (...) (...)z siedzibą w P. i cały majątek spółki, w tym przedsiębiorstwo spółki w rozumieniu art. 55⁽¹⁾ k.c. przyznał M. N. (1) za jednoczesną spłatą na rzecz W. K. (2).

M. N. (1), jako kontynuator prawny powodowej spółki, złożył w niniejszym postępowaniu oświadczenie o wstąpieniu do sprawy w miejsce powodowej spółki, która uległa rozwiązaniu.

W dniu 14 marca 2012 roku Sąd Rejonowy dla Ł.w Ł.dokonał wpisu zmian dotyczących pozwanej spółki, które polegały na zmianie jej firmy z (...)(...) spółka jawna z siedzibą w P. na Przedsiębiorstwo Usługowe (...) Spółka jawna z siedzibą w P..

Sąd I instancji ustalił również, że strona pozwana działając początkowo pod firmą (...), a następnie (...) rozpoczęła faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej na przełomie stycznia i lutego 2011 roku, przy czym okres od rejestracji firmy obejmował działania organizacyjne, faktycznie zaś pod kwestionowaną firmą pozwana działała do czasu zmiany firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Okręgowy w pierwszej kolejności uznał za bezzasadny zarzut pozwanego braku po stronie powodowej legitymacji procesowej czynnej. W ocenie Sądu pierwszoinstancyjnego występująca w pierwszym etapie postępowania spółka jawna mimo, iż była reprezentowana tylko przez jednego wspólnika, to miała prawo podjąć działania prawno – procesowe zmierzające do ochrony jej interesów w oparciu o treść art. 44 k.s.h. Działanie to zmierzało bowiem do ochrony interesów spółki, którego zaniechanie mogłoby wyrządzić spółce poważną szkodę, jednocześnie zaś w przedmiotowym stanie faktycznym nie było możliwości uzyskania zgody ze strony drugiego wspólnika, ani też podjęcia w tym przedmiocie stosownej uchwały.

W dalszej kolejności, oceniając zasadność roszczeń natury ochronnej zgłoszonych przez stronę powodową, Sąd Okręgowy zawarł obszernie i wnikliwe rozważania teoretyczne dotyczące przepisów o rejestracji znaku towarowego (prawo własności przemysłowej), firmy przedsiębiorcy (kodeks cywilny) oraz zapobiegania aktom nieuczciwej konkurencji (ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), powołując się przy tym licznie na poglądy doktryny i orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie. Dokonane dywagacje doprowadziły ostatecznie Sąd I instancji do konkluzji, że zgłoszone w niniejszym procesie roszczenia są usprawiedliwione co do zasady, w oparciu o każdą z powołanych grup przepisów, co uzasadniało wydanie wyroku wstępnego w trybie art. 318 k.p.c.

Apelację od wyroku wstępnego Sądu Okręgowego w Łodzi wniósł pozwany, zaskarżając powyższe orzeczenie w całości i zarzucając mu:

I. naruszenie przepisów postępowania, w mianowicie:

1. art. 318 §1 k.p.c. polegające na wydaniu wyroku wstępnego w sytuacji braku przesłanek do jego wydania, a nadto poprzez pominięcie w sentencji wyroku zakresu wszystkich roszczeń, które zdaniem Sądu przysługiwały powodowi;

2. art. 328 §2 k.p.c. poprzez:

- pominięcie w wyroku własnego postanowienia z dnia 9 lutego 2012 roku, w którym Sąd zakazał stronie pozwanej posługiwania się jedynie słowno – graficznym znakiem (...) lub (...), a także znakami identycznymi lub podobnymi, nie zakazując używania określonego oznaczenia przedsiębiorstwa;

- zbiorczym powołaniu dowodu z przesłuchania stron, co uniemożliwiło weryfikację toku rozumowania Sądu;
- naprzemiennym powoływaniu wcześniejszej nazwy pozwanej spółki (...) oraz (...), w sytuacji gdy ów myślnik ma duże znaczenie dla odróżnienia nazwy jednej spółki od drugiej;
- lapidarnym i w dużym stopniu oderwanym od stanu faktycznego uzasadnieniu, z którego nie wynika dlaczego Sąd uznał roszczenia powoda oparte na przepisach kodeksu cywilnego, ustawie Prawo własności przemysłowej oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za uzasadnione;
- braku powołania podstawy prawnej rozstrzygnięcia;

3. art. 233 §1 k.p.c. poprzez:

- pominięcie zeznań pozwanego, z których wynikało, że W. K. jako wspólnik(...) (...)Spółki jawnej udzielił pozwanej spółce upoważnienia do korzystania z części firmy tej pierwszej, że w okresie posługiwania się w nazwie pozwanej spółki zwrotem(...) i (...) pozwana spółka nie prowadziła działalności gospodarczej, a także twierdzeń strony pozwanej, z których wynikało, że pozwana spółka odcinała się wyraźnie od działalności gospodarczej (...) spółki jawnej, informując potencjalnych klientów, że pozwana spółka jest nową działalnością gospodarczą;

II. naruszenie prawa materialnego, to jest:

1. art. 43⁽³⁾ §1 i 2 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyjęciu naruszenia powołanych przepisów w sytuacji niewykazania przez powoda, iż pozwana wprowadziła klientów w błąd co do osoby przedsiębiorcy w okresie używania nazwy (...) i (...);

2. art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, polegające na uznaniu, że działanie pozwanego może wprowadzać w błąd w sytuacji, gdy w okresie używania nazw (...) i (...) pozwana nie prowadziła działalności gospodarczej rozumianej jako oferowanie usług kontrahentom, a prowadząc rozmowy z dotychczasowymi kontrahentami wyraźnie ich informowała, że umowa będzie zawierana z innym podmiotem, co wykluczało możliwość wprowadzenia ich w błąd.

W oparciu o wskazane zarzuty apelujący wniósł o zmianę wyroku i oddalenie powództwa, względnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania za obie instancje według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja pozwanego jest zasadna, co skutkowało uchyleniem zaskarżonego wyroku.

Za uzasadniony należało w szczególności uznać zarzut naruszenia art. 318 § 1 k.p.c. poprzez wydanie wyroku wstępnego w sytuacji, gdy brak było przesłanek do jego wydania.

Zgodnie z treścią tego przepisu Sąd, uznając roszczenie za usprawiedliwione w zasadzie, może wydać wyrok wstępny tylko co do samej zasady, co do spornej zaś wysokości żądania – zarządzić bądź dalszą rozprawę, bądź jej odroczenie. Wydanie wyroku wstępnego ma zatem na celu prejudycjalne przesądzenie zasady roszczenia dochodzonego w procesie cywilnym. Nie jest bowiem racjonalne z punktu widzenia ekonomii procesowej prowadzenie postępowania i dokonywanie ustaleń odnoszących się do wysokości roszczenia, jeżeli sama zasada jest między stronami sporna i - w razie oddalenia powództwa przez sąd drugiej instancji z tej przyczyny - czynności te ex post okazałyby się zbędne. Wyrok wstępny wiąże bowiem sąd orzekający w sprawie na podstawie art. 365 § 1 k.p.c. (por. w odniesieniu do postanowień wstępnych postanowienia SN z dnia 21 października 1999 r., I CKN 168/98, OSP 2001, z. 4, poz. 63, z glosą I. Kunickiego). Analiza przedmiotowego przepisu prowadzi zatem do wniosku, że wydanie wyroku wstępnego

dotyczy spraw, w których daje się wyodrębnić dwie sfery sporu merytorycznego, a mianowicie spór co do zasady i co do wysokości.

Mając na względzie powyższą okoliczność Sąd Apelacyjny w składzie niniejszym podziela prezentowany w doktrynie i orzecznictwie pogląd, zgodnie z którym w sprawach, w których nie da się wyodrębnić obu wskazanych wyżej sfer sporu merytorycznego np. w sprawach o złożenie oświadczenia woli - wydanie wyroku wstępnego nie jest dopuszczalne. Powództwo o złożenie oświadczenia woli jest powództwem o świadczenie w postaci określonego zachowania (działania) dłużnika, które nie daje się stopniować pod względem wielkości, co wyklucza spór o jego wysokość. Może być ono albo w całości uwzględnione albo też jako nieuzasadnione oddalone, co przesądza o braku możliwości zastosowania do tego rodzaju powództw art. 318 §1 k.p.c. (zob. komentarz do art. 318 k.p.c. pod red. H. Doleckiego, LEX 2011, teza 3).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy należy wskazać, iż w ostatecznie sprecyzowanym kształcie strona powodowa sformułowała wobec pozwanego 4 roszczenia:

1. o zobowiązanie strony pozwanej do przesłania wszystkim kontrahentom pozwanej (przez których powód rozumie podmioty, na rzecz których pozwana świadczy usługi lub którym złożyła oferty ich świadczenia bądź współpracy) w terminie 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia oświadczenia o podanej przez powoda treści, wskazującej na to, że używając firmy (...) a następnie (...) pozwana dopuściła się naruszenia prawa do firmy strony powodowej oraz zarejestrowanego na jej rzecz słowno - graficznego znaku towarowego(...) oraz zawierającej przeprosiny dla kontrahentów na wypadek, gdyby zostali z tego powodu wprowadzeni w błąd bezprawnym działaniem pozwanej, polegającym na nieuczciwym naśladownictwie brzmienia firmy strony powodowej i chęci skorzystania z renomy powoda – celem usunięcia skutków dokonanych naruszeń;

2. o zobowiązanie pozwanej do usunięcia z wszelkich jej przedmiotów materialnych, w tym ubrań roboczych, mundurów i sprzętów opatrzonych firmą (...)Spółka jawna lub (...) (...)Spółka jawna w/w oznaczeń, celem usunięcia skutków dokonanych przez pozwaną naruszeń;

3 o zobowiązania pozwanej do złożenia oświadczenia woli o wskazanej przez powoda treści, informującego o tym, że używając firmy (...) a następnie (...) pozwana dopuściła się naruszenia prawa do firmy strony powodowej oraz zarejestrowanego na jej rzecz słowno graficznego znaku towarowego (...)oraz zawierającego przeprosiny dla kontrahentów na wypadek, gdyby zostali z tego powodu wprowadzeni w błąd bezprawnym działaniem pozwanej, polegającym na nieuczciwym naśladownictwie brzmienia firmy strony powodowej i chęci skorzystania z renomy powoda – oraz jego opublikowania na własny koszt poprzez jednokrotne zamieszczenie oświadczenia w Gazecie (...) w podany przez powoda sposób;

4. o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda sumy pieniężnej odpowiadającej opłacie licencyjnej za okres bezprawnego korzystania ze znaku towarowego (...) w kwocie której wysokość zostanie ustalona po przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego, a tymczasowo wskazanej na kwotę 10.000 złotych.

Analiza sformułowanych przez stronę powodową roszczeń wskazuje na to, że aż trzy z nich (pkt 1-3) są roszczeniami niematerialnymi o zobowiązanie pozwanego do świadczenia w postaci określonego zachowania (działania), w tym do złożenia określonego oświadczenia woli. Jak już wcześniej wskazano, roszczenia te nie dają się stopniować pod względem wielkości, co wyklucza spór o ich wysokość. Mogą być one albo w całości uwzględnione, albo też jako nieuzasadnione oddalone, co przesądza o braku możliwości zastosowania do tego rodzaju powództw wyroku wstępnego. W tej sytuacji możliwość zastosowania art. 318 § 1 k.p.c. dotyczyć mogła jedynie roszczenia z pkt 4 – to jest roszczenia o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda sumy pieniężnej odpowiadającej opłacie licencyjnej za okres bezprawnego korzystania ze znaku towarowego (...)jednakże biorąc pod uwagę, że jest to tylko jedno z czterech wysuniętych roszczeń, niejako o charakterze wtórnym, zasadność wydawania co do niego wyroku wstępnego uznać należy za mocno wątpliwą w świetle zasad ekonomiki procesowej. Z tego względu należało zgodzić się ze skarżącym,

iż w realiach przedmiotowej sprawy brak było podstaw do wydania wyroku wstępnego co do wszystkich czterech roszczeń, a wydając go Sąd Okręgowy naruszył art. 318 §1 k.p.c.

Za uzasadniony uznać należało również zarzut apelującego naruszenia przez Sąd pierwszoinstancyjny art. 233 §1 k.p.c. oraz art. 328 §2 k.p.c. poprzez brak prawidłowego i precyzyjnego wskazania w treści zaskarżonego wyroku dowodów, na których się oparł i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. Ustalając stan faktyczny w sprawie Sąd Okręgowy wskazał m.in., że „strona pozwana działając pod firmą początkowo (...) a następnie (...)rozpoczęła faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej na przełomie stycznia i lutego 2011 roku przy czym okres od rejestracji firmy obejmował działania organizacyjne, faktycznie zaś pod zakwestionowaną firmą pozwana działała do czasu zmiany firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym”. Pod powyższymi ustaleniami znajduje się wskazanie, że zostały one poczynione w oparciu o zeznania stron.

Tego rodzaju sposób ustalania stanu faktycznego należy uznać za całkowicie nieprawidłowy i sprzeczny z przepisami postępowania. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż w ramach przeprowadzonego w toku postępowania pierwszoinstancyjnego dowodu z przesłuchania stron złożyły one swoje obszernie zeznania, trwające ponad 3 godziny. Co ważne, w wielu istotnych dla rozstrzygnięcia kwestiach zeznania te były ze sobą sprzeczne. Dotyczyło to chociażby powoływanej przez Sąd Okręgowy kwestii prowadzenia przez pozwanego działalności gospodarczej pod firmą(...) i (...). O ile strona powodowa twierdziła, że okoliczność taka miała miejsce przez dłuższy czas, o tyle strona pozwana wskazywała, że pod wskazanymi firmami prowadziła jedynie działania organizacyjne, nie prowadziła natomiast działalności gospodarczej, a zatem nie było możliwości wprowadzenia nikogo w błąd z uwagi na ewentualne podobieństwo nazwy. Oczywistym jest, że wobec ewidentnej sprzeczności zeznań w tym zakresie Sąd I instancji powinien był rozstrzygnąć, czy w okresie występowania pod firmami(...) i (...) pozwany prowadził działalność w rozumieniu art. 43⁽³⁾ § 1 k.c., oraz czy działalność ta mogła wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, następnie wskazać na którym konkretnie dowodzie (zeznaniami powoda, pozwanego, ewentualnie innych dowodach) oparł się ustalając tę okoliczność i wreszcie wskazać argumentację wyjaśniającą przyczyny odmowy wiarygodności dowodowi przeciwnemu.

Trafnie również podnosi skarżący, iż Sąd Okręgowy nie poczynił wielu istotnych z punktu widzenia rozstrzygnięcia ustaleń, nie odnosząc się chociażby do twierdzeń pozwanego: iż W. K., jako wspólnik (...)spółki jawnej udzielił pozwanej spółce upoważnienia do korzystania z części firmy powoda ograniczającej się do zwrotu(...)że strona pozwana wyraźnie odcinała się od działalności gospodarczej powoda informując potencjalnych klientów, iż pozwana spółka jest nową działalnością gospodarczą prowadzoną między innymi W. K. (2), czy też, do argumentacji, że strona pozwana nie używała firmy powoda w kontaktach z klientami ani też nie umieszczała jej znaku towarowego na żadnych swoich materiałach. Nie ulega wątpliwości, że wszystkie te okoliczności dotyczą kwestii istotnych z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy, dlatego należało się do nich odnieść przy ocenie dowodów i ustalaniu faktów.

Reasumując tę część rozważań wypada zatem stwierdzić, że pomimo zawarcia w uzasadnieniu bardzo szerokich i wyczerpujących rozważań teoretycznych, dotyczących przepisów normujących kwestie będące przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie, Sąd Okręgowy w sposób zdecydowanie niewystarczający i do tego w sposób naruszający przepisy proceduralne ustalił stan faktyczny, co w efekcie uniemożliwiło prawidłowe przeniesienie poczynionych uwag teoretycznych na grunt niniejszej sprawy. Powyższe uchybienia i zawarcie bardzo lapidarnego uzasadnienia prawnego wydanego rozstrzygnięcia w zasadzie uniemożliwiają prześledzenie argumentacji i toku rozumowania Sądu, które doprowadziło go do ostatecznego wniosku, iż roszczenia powoda oparte o przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – są uzasadnione co do zasady – na co słusznie zwrócił uwagę apelujący. W efekcie w pełni uprawniony jest wniosek, że zarówno dokonana ocena dowodów, jak i tok myślowy Sądu, który doprowadził go do wydania zaskarżonego rozstrzygnięcia nie poddają się kontroli instancyjnej.

Wskazane uchybienia w zakresie przepisów proceduralnych powodują konieczność uchylenia zaskarżonego wyroku wstępnego Sądu Okręgowego w Łodzi w oparciu o treść art. 386 § 4 k.p.c. Z uwagi na dokonane rozstrzygnięcie,

rozważenie sformułowanych przez apelującego zarzutów naruszenia prawa materialnego dotyczących rozstrzygnięcia merytorycznego uznać należało za bezprzedmiotowe.

Prowadząc dalej postępowanie w sprawie, w pierwszej kolejności, wobec faktu, iż przedstawione przez stronę powodową roszczenia mają przede wszystkim charakter niematerialny, zaś jedyne roszczenie pieniężne ma niejako charakter wtórny – zasadne jest rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy w orzeczeniu kończącym ją w instancji – a więc bez wydawania wyroku wstępnego. Po wtóre należy wskazać, iż w toku dalszego postępowania Sąd I instancji powinien skupić się na pełnym wyjaśnieniu wszystkich istotnych okoliczności faktycznych w zakresie niezbędnym do dokonania prawidłowego rozstrzygnięcia. W przypadku zaś konieczności sporządzenia uzasadnienia wydanego w wyniku przeprowadzonego postępowania wyroku, Sąd Okręgowy winien, unikając wskazanych wyżej uchybień, przedstawić w nim w sposób szczegółowy i wnikliwy dokonaną przez siebie ocenę dowodów, odnosząc się do poszczególnych dowodów, a w szczególności dowodu z przesłuchania stron, a następnie w oparciu o dokonane ustalenia faktyczne przedstawić i uzasadnić swój tok rozumowania, który doprowadził go do wydania rozstrzygnięcia, tak aby poddawało się ono kontroli instancyjnej w przypadku ewentualnego ponownego zaskarżenia go przez którąś ze stron.

Sąd Apelacyjny nie zawarł w wyroku rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów procesu, stosownie bowiem do treści art. 108 § 1 k.p.c. Sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji, tymczasem postępowanie pierwszoinstancyjne w przedmiotowej sprawie nie zostało jeszcze zakończone.