

Sygn. akt I ACa 504/15

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 października 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Anna Miastkowska

Sędziowie: SA Małgorzata Stanek (spr.)

SA Tomasz Szabelski

Protokolant: st. sekr. sąd. Jacek Raciborski

po rozpoznaniu w dniu 15 października 2015 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa (...) **Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w A.**

przeciwko **T. J. (1) i M. J.**

o nakazanie i zapłatę

oraz z powództwa **T. J. (1)**

przeciwko (...) **Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w A.**

o nakazanie i zapłatę

na skutek apelacji T. J. (1) i M. J.

od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi

z dnia 2 grudnia 2014 r. sygn. akt X GC 554/10

1. oddala apelację;

2. zasądza od T. J. (1) i M. J. na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w A. solidarnie kwotę 5400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Sygn. akt I ACa 504/15

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie z powództwa (...) Sp. z o.o. w A. przeciwko T. J. (1) i M. J. o nakazanie i zapłatę oraz w sprawie z powództwa T. J. (1) przeciwko (...) Sp. z o.o. w A. o nakazanie i zapłatę:

I. w sprawie z powództwa (...) Sp. z o.o. w A. przeciwko T. J. (1) i M. J.:

1. nakazał pozwanym zaniechanie dalszego naruszania przysługującego powódce prawa ochronnego Nr (...) na znak towarowy słowny „da grasso”, dokonywanego poprzez posługiwanie się przez pozwanych bez zgody powódki zarejestrowanym znakiem towarowym słownym „da grasso” przy prowadzeniu lokalu gastronomicznego - pizzerii pod nazwą (...) w Ł. przy ul. (...), w szczególności poprzez oznakowanie wizualne wewnętrzne i zewnętrzne przedmiotowego lokalu gastronomicznego, umieszczanie znaku „da grasso” na menu, talerzach i koszulkach

personelu, opakowaniach pizzy, w kampaniach marketingowych i promocyjnych, ogłoszeniach w radio, prasie i sieci internet, na gadżetach, ulotkach, plakatach i banerach reklamowych;

2. nakazał pozwanym:

- zniszczenie będących ich współwłasnością łączną jako współników spółki cywilnej, bezprawnie oznaczonych znakiem towarowym słownym „da grasso” oznaczeń wewnętrznych i zewnętrznych lokalu gastronomicznego prowadzonego przez pozwanych w Ł. przy ul. (...), szyldów umieszczonych na ścianie kamienicy w Ł. przy ul. (...), menu, talerzy i koszulek personelu, opakowań pizzy, gadżetów, ulotek, plakatów i banerów reklamowych,
- usunięcie wszelkich zamieszczonych w sieci internet ogłoszeń i reklam lokalu gastronomicznego prowadzonego przez pozwanych w Ł. przy ul. (...), w których pozwani bezprawnie używają znaku towarowego słownego „da grasso”;

3. nakazał pozwanym zaniechanie działań stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji, a mianowicie wprowadzania w błąd klientów, poprzez informowanie ich, że pozwani działają w ramach (...) organizowanej przez powódkę;

4. nakazał pozwanym solidarnie dwukrotne podanie do publicznej wiadomości na własny koszt, na jednej z trzech pierwszych stron nie zawierających ogłoszeń handlowych, w dzienniku Gazeta (...) (wydanie ogólnopolskie oraz lokalne), w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku, informacji o orzeczeniu w formie ogłoszenia w obramowaniu o wielkości nie mniejszej niż 1/4 strony, czcionką nie mniejszą niż 14 punktów w brzmieniu: „OŚWIADCZENIE - T. J. (1) i M. J., prowadzący działalność gospodarczą w Ł. pod firmą (...) s.c., informują, że posługiwali się przy prowadzeniu lokalu gastronomicznego w Ł. przy ul. (...) znakiem towarowym słownym „da grasso” oraz informowali Klientów, że działają w ramach (...) bez zgody (...) Sp. z o.o. z siedzibą w A., czym naruszyli przysługujące (...) Sp. z o.o. z siedzibą w A. prawo ochronne na znak towarowy słowny „da grasso” i wprowadzali w błąd Klientów w celu wpłynięcia na podejmowane przez nich decyzje co do nabycia towarów i usług. Tak ustalono wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2 grudnia 2014 r., sygn. akt X GC 554/10. T. J. (1) i M. J. wyrażają ubolewanie i przepraszają (...) Sp. z o.o. z siedzibą w A.”;

5. oddalił powództwo w pozostałej części;

6. zasądził solidarnie od pozwanych na rzecz powódki kwotę 3.615,74 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

II. w sprawie z powództwa T. J. (1) przeciwko (...) Sp. z o.o. w A. oddalił powództwo i zasądził od powoda na rzecz pozwanej kwotę 8.543 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Powyższy wyrok zapadł na podstawie poczynionych przez Sąd pierwszej instancji ustaleniach faktycznych, z których wynika, że w dniu 16 sierpnia 1993 r. pomiędzy W. S. i G. W. zawarta została umowa spółki cywilnej, której celem było prowadzenie działalności gastronomicznej pod nazwą bar bistro (...) w lokalu położonym w Ł. przy ul. (...).

Na mocy aneksu do wzmiankowanej umowy z dniem 1 stycznia 1997 r. do spółki tej przystąpił T. J. (1).

Od dnia 7 kwietnia 1997 r. T. J. (1) był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej wspólnie z W. S. i G. W. jako (...) Bar (...) s.c. Miejsce prowadzenia działalności – Ł., ul (...).

W tym czasie T. J. (1) i K. R. byli partnerami w życiu prywatnym. W lokalu przy ul (...) w Ł. rozpoczęli prowadzenie pizzerii. Do uruchomienia przedsięwzięcia doszło przy pomocy grupy znajomych T. J. (1) i K. R.. W tym kręgu osób doszło do wymyślenia nazwy pizzerii (...) co było tłumaczeniem z języka polskiego na włoski nazwy U (...). Pizzeria rozpoczęła funkcjonowanie pod wskazaną nazwą. Na ścianie, na elewacji budynku wykonane zostało przez nieznanego twórcę graffiti z nazwą (...) (wizualnie oznaczenie to różniło się od obecnie występującego w znaku towarowym objętym ochroną). W tym czasie główną rolę w prowadzonej działalności odgrywał T. J. (1). K. R. pomagała mu w prowadzeniu pizzerii. W. S. i G. W. faktycznie nie uczestniczyli w prowadzeniu pizzerii.

W dniu 1 grudnia 1997 r. do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą (...) zostali wpisani T. J. (1) i jego matka E. J.. Działalność miała być prowadzona w zakresie gastronomii, usług gastronomicznych – pizzerii. Jako miejsce prowadzonej działalności gospodarczej wskazano – Ł. ul. (...) (oddział – Ł., ul. (...)). Działalność ta była zarejestrowana do dnia 1 lutego 2000 r.

W okresie od 1 stycznia 1997 r. do 31 października 2004 r. T. J. (1) miał zarejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą (...) Bar (...). Działalność była określona jako m.in. usługi cateringowe, podpisywanie umów franchisingowych, gastronomia. Jako miejsce prowadzenia działalności wskazano – Ł., ul. (...).

W okresie od 1 czerwca 1999 r. do 1 lutego 2000 r. T. J. (1) miał zarejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą (...) P.P.H.U. (...) tej działalności były m.in. usługi gastronomiczne. Jako miejsce prowadzenia działalności wskazano – Ł., ul (...) (oddział m.in. - Ł., ul. (...)).

W 1998 r. T. J. (1) zlecił grafikowi M. N. (1) opracowanie znaku graficznego – logotypu (...). Znak ten w postaci umieszczonej w świadectwie ochronnym wydanym na rzecz powodowej spółki został opracowany przez M. N. (1) w lipcu 1998 r. Koncepcja graficzna znaku została stworzona całkowicie przez M. N. (1). Opracowanie zostało wykonane w postaci pliku cyfrowego, z którego wykonano wydruki. Za wykonanie projektu T. J. (1) zapłacił M. N. (1) wynagrodzenie, na podstawie rachunku wystawionego przez tego ostatniego.

Pod koniec lat 90 – tych powstała sieć pizzerii działających pod nazwą (...) na zasadzie umów franczyzowych, które zawierał z osobami prowadzącymi te lokale T. J. (1) działający jako (...) s.c.

Zaangażowanie E. J. w działalność prowadzoną przez jej syna i K. R. wynikała z faktu, iż od końca lat 90 – tych T. J. (1) stał się osobą uzależnioną od narkotyków, co sprawiło, że w zasadzie przestał zajmować się prowadzeniem firmy.

W dniu 14 maja 2001 r. do spółki cywilnej (...) Bistro przystąpiła K. R. występująca od tej pory obok dotychczasowych wspólników W. S., G. W. i T. J. (1). Do prowadzenia spraw spółki w tym jej rachunkowości upoważniona została K. R..

Na mocy porozumienia z dnia 31 grudnia 2001 r. pomiędzy K. R., T. J. (1) i W. S. ten ostatni wystąpił ze spółki cywilnej Bar (...) z końcem roku 2001 r.

W czerwcu 2002 r. zmarł G. W..

W związku ze śmiercią G. W. do spółki cywilnej Bar (...) przystąpiła z dniem 1 lipca 2002 r. żona zmarłego M. W..

Z uwagi na postępujące uzależnienie od środków odurzających T. J. (1) w dniu 1 stycznia 2003 r. udzielił K. R. i jej matce Z. R. pełnomocnictwa do reprezentowania go jako wspólnika spółki prawa cywilnego Bar (...) w zakresie prowadzenia spraw dotyczących zwykłych czynności spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 28 lutego 2003 r.

W dniu 5 maja 2003 r. T. J. (1) udzielił swej matce E. J. pełnomocnictwa do reprezentowania firmy Bar (...) przed wszystkimi urzędami, instytucjami, sądami, bankami oraz zaciągania zobowiązań finansowych firmy w tym podpisywania faktur, rachunków i oświadczeń.

Z. R. została zaangażowana w działalność prowadzoną przez T. J. (1) i jej córkę jeszcze w roku 2002 r. Powodem takiego stanu rzeczy był fakt zadłużenia ww. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz posiadania przez Z. R. na tym polu tzw. „czystej karty”.

W dniu 19 czerwca 2002 r., za wiedzą T. J. (1) i E. J., Z. R. zgłosiła w Urzędzie Patentowym wniosek o udzielenie na jej rzecz prawa ochronnego na znak towarowy słowno – graficzny Nr (...). Postępowanie w tym zakresie zakończyło się wydaniem dnia 25 listopada 2004 r. decyzji przez Urząd Patentowy o udzieleniu Z. R. prawa ochronnego na wspomniany znak towarowy słowno – graficzny z datą trwania od 19 czerwca 2002 r.

W dniu 19 czerwca 2002 r. została zawarta umowa pomiędzy Z. R. (zgłaszająca) z jednej strony, a K. R. i T. J. (1) – jako współnikami spółki cywilnej (...) (upoważniony) z drugiej, umowa upoważnienia do stosowania przez tych ostatnich zgłoszonego w dniu 19 czerwca 2002 r. przez Z. R. znaku towarowego (...) w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Znak miał być stosowany do oznaczania usług gastronomicznych i cateringowych w postaci znaku graficznego w wersji przyjętej przez obie strony. Upoważniony mógł udostępniać znak innym podmiotom gospodarczym współdziałającym z nim na podstawie umów franczyzowych. Upoważnienie było nieodpłatne. Zgłaszająca zobowiązała się do przekazania upoważnionemu kopii wszelkich dokumentów dotyczących przedmiotowego znaku (podanie o zarejestrowanie, potwierdzenie zgłoszenia znaku w UP, potwierdzenie wniesionej płatności za zgłoszenie).

W dniu 1 września 2002 r. Z. R. upoważniła K. R. i T. J. (1) – współników spółki cywilnej Bar (...) do posługiwania się w okresie od 1 września 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. w działalności gastronomicznej – pizzerii – znakiem słowno – graficznym (...), do którego (wedle treści upoważnienia) wszystkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa do zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP słowno – graficznego znaku towarowego (...) stanowić miały własność Z. R..

W okresie od 4 września 2002 r. do 31 marca 2003 r. Z. R. miała zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie usług franczyzowych oraz gastronomii.

Od 3 listopada 2003 r. Z. R. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą (...). Była to działalność w zakresie m.in. usług franczyzowych i gastronomii. Miejscem prowadzenia działalności była Ł., ul. (...) (zakład główny) oraz Ł. ul. (...).

W dniu 3 listopada 2003 r. Z. R. udzieliła E. J. pełnomocnictwa do reprezentowania firmy (...) przed urzędami, instytucjami, sądami i bankami oraz zaciągania zobowiązań finansowych firmy w tym podpisywania faktur, rachunków i oświadczeń. Pełnomocnictwo to zostało odwołane z dniem 30 sierpnia 2004 r.

We wrześniu 2004 r. T. J. (1) z związku z zarzutem obrotu środkami odurzającymi trafił do zakładu karnego, w którym przebywał do połowy 2009 r.

Po pozbawieniu T. J. (1) wolności doszło do faktycznego podziału sfer działalności E. J. z jednej strony oraz K. R. i Z. R. z drugiej. E. J. skupiła się na prowadzeniu pizzerii w lokalu przy ul. (...) w Ł., przy czym przy prowadzeniu restauracji wykorzystywany był znak słowno - graficzny (...) tożsamy z oznaczeniem, co do którego w dniu 25 listopada 2004 r. Urząd Patentowy wydał decyzję o udzieleniu Z. R. prawa ochronnego. Działalność ta prowadzona była przez E. J. przez pewien okres formalnie wspólnie z M. W. (D.), która w okresie od 1 lutego 2006 r. do 1 września 2006 r. miała zarejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą (...) s.c. K. R. oraz Z. R. zajęły się rozwijaniem sieci restauracji franczyzowych. Stroną umów franczyzowych zawieranych w tym czasie była Z. R.. Od dnia 1 listopada 2004 r. do końca sierpnia 2009 r. T. J. (1) nie miał zarejestrowanej żadnej działalności gospodarczej.

W dniu 1 lutego 2006 r. działalność gospodarczą pod nazwą (...) rozpoczęła M. J. (siostra T. J. (1)). Działalność ta polegała na prowadzeniu pizzerii w lokalu przy ul. (...) w Ł., przy wykorzystaniu zarejestrowanego na rzecz Z. R. znaku towarowego słowno – graficznego (...).

Na mocy umowy z dnia 29 listopada 2006 r. powstała (...) Sp. z o.o. w A.. W dniu 22 grudnia 2006 r. dokonano wpisania teje do Krajowego Rejestru Sądowego. Wspólnikami powstałej spółki były Z. R. i K. R..

Z. R. przeniosła uprawnienie do zarejestrowanego na swoją rzecz znaku towarowego słowno – graficznego (...) na rzecz (...) Sp. z o.o. w A.. W dniu 29 kwietnia 2008 r. Urząd Patentowy RP wydał decyzję o wpisaniu do rejestru znaków towarowych pod numerem R – (...) w miejsce Z. R. – (...) Sp. z o.o. w A..

W dniu 6 sierpnia 2008 r. Urząd Patentowy RP wydał decyzję o udzieleniu na rzecz (...) Sp. z o.o. w A. prawa ochronnego na znak towarowy słowny „da grasso” pod numerem (...), z oznaczeniem trwania prawa od 5 marca 2007 r. Znak służyć miał do oznaczania towarów o symbolach 29, 30 i 35 oraz usług o symbolu 43.

W dniu 1 września 2009 r. T. J. (1) rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą (...) s.c. w lokalu przy ul. (...). Działalność ta (pizzeria) prowadzona jest wspólnie z M. J.. Przy prowadzeniu pizzerii wykorzystywane są zarejestrowane na rzecz (...) Sp. z o.o. w A. znaki towarowe słowno – graficzny i słowny. Znaki te umieszczone są na witrynach pizzerii, tablicach z menu umieszczonych wewnątrz lokalu, na kartach menu, ulotkach reklamowych, talerzach, koszulkach personelu, opakowaniach pizzy. Nadto są wykorzystywane w kampaniach marketingowych i promocyjnych, ogłoszeniach w radio, prasie i sieci internet, na gadżetach, ulotkach, plakatach i banerach reklamowych.

Na tablicach z menu znajdujących się wewnątrz lokalu przy ul. (...) w Ł., poniżej logo (...), umieszczony jest dopisek „sieć pizzerii”.

W dniu 11 października 2010 r. (...) Sp. z o.o. w A. przesyłała do T. J. (1) i M. J. wezwania do zaprzestania używania przy prowadzeniu działalności pizzerii przy ul. (...) zastrzeżonego znaku towarowego słowno – graficznego (...) (świadczenie ochronne nr (...)), pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

W dniu 2 grudnia 2010 r. T. J. (1) wysłał do (...) Sp. z o.o. w A. wezwanie przedprocesowe do zaprzestania wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej znaku słowno – graficznego (...), wycofania z obrotu oznaczonych tym znakiem materiałów reklamowych, zaprzestanie zawierania nowych umów licencyjnych obejmujących ten znak, zapłacenie kwoty 2.000.000 zł z tytułu naruszenia przysługujących mu praw oraz dopuszczenia się czynów nieuczciwej konkurencji. T. J. (1) powoływał się na przysługujące mu autorskie prawa do znaku słowno – graficznego (...).

Sąd Okręgowy wskazał, że roszczenia powoda (...) Sp. z o.o. w A. w sprawie głównej odnoszą się do prawa ochronnego na znak towarowy słowny „da grasso”, oznaczonego numerem prawa wyłącznego (...). Roszczenie nie dotyczy natomiast prawa ochronnego na znak towarowy słowno – graficzny (...), oznaczonego numerem prawa wyłącznego (...). Wobec takiego sformułowania pozwu oraz treści przepisu art. 479⁴ § 1 zd. 1 k.p.c., który znajduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu, nie jest możliwe poszerzenie przez powoda w sprawie głównej granic przedmiotowych żądania na prawo ochronne co do tego drugiego znaku towarowego.

Sąd pierwszej instancji wskazał, że (...) Sp. z o.o. przysługuje prawo ochronne nr (...) na znak towarowy słowny „da grasso” dla towarów i usług przyporządkowanych do następujących klas towarowych: 29 - produkty mleczne, rybne, mięsne; 30 - produkty zbożowe, sosy, majonezy, wyroby mączne, wyroby cukiernicze; 35 - reklama, reklama na rzecz osób trzecich, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi, prowadzenie punktów sprzedaży produktów mlecznych, rybnych, mięsnych, zbożowych, sosów, majonezów, wyrobów mącznych i cukierniczych; 43 - usługi barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, catering, restauracje, snack-bary, stołówki, pizzerie, jadłodajnie. Prawo to trwa od dnia 5 marca 2007 r. Decyzja Urzędu Patentowego o udzieleniu tego prawa jest prawomocna i nie toczy się żadne postępowanie zmierzające do jego unieważnienia na mocy art. 164 i nast. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Żadne z pozwanych nie zainicjowało jakiegokolwiek postępowania przewidzianego w ustawie Prawo własności przemysłowej, które miałyby prowadzić do przyznania im jakichkolwiek praw ochronnych do jakiegokolwiek znaku towarowego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, a w szczególności znaku identycznego lub choćby zbliżonego do znaku, do którego prawa ochronne przysługują powodowi.

Sąd pierwszej instancji wskazał, że z porozumienia podpisanego w dniu 19 czerwca 2002 r. przez pozwanego T. J. (1) z Z. R. wynika, że akceptował on fakt, iż znak ten (w tym wypadku w wymiarze słowno – graficznym) został zgłoszony do rejestracji przez Z. R. i będzie on wykorzystywany w rozwoju sieci franczyzowej. Strona pozwana nie przeprowadziła żadnego dowodu co do wadliwości tego oświadczenia woli T. J. (1).

T. J. (1) zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z dniem 31 października 2004 r. Pozwany zarejestrował ponownie działalność gospodarczą we wrześniu 2009 r. Pozwana M. J. prowadzi działalność

gospodarczą - pizzerię przy ul. (...) w Ł. od 1 lutego 2006 r., zaś od 1 września 2009 r. pozwani działają wspólnie w formie- spółki cywilnej pod nazwą (...) s. c.

Pozwani do chwili zabezpieczenia powództwa przy prowadzeniu opisanej pizzerii świadomie posługiwali się oznaczeniem identycznym w warstwie słownej ze znakiem towarowym słownym „da grasso”, oznakowując w ten sposób lokal, naczynia, opakowania, ulotki, plakaty, bandery reklamowe. Posługiwanie się przez pozwanych znakami identycznymi do oznaczenia towarów i usług identycznych do oferowanych przez powódkę prowadzi do ryzyka wprowadzenia w błąd nabywców tych towarów i usług w zakresie pochodzenia tychże. W ocenie Sądu Okręgowego zbieżność tych oznaczeń i możliwość doprowadzenia do konfuzji jest ewidentna. Powódka nigdy nie udzieliła pozwany lub jakimkolwiek poprzednim współnikom (...) s.c. licencji lub zgody w jakiegokolwiek innej postaci na używanie zarejestrowanego znaku towarowego słownego „da grasso”. Pozwani wbrew faktycznemu stanowi rzeczy rozpowszechniają wiadomości, jakoby prowadzona przez nich pizzeria przy ul. (...) w Ł. należała do sieci pizzerii organizowanej przez powódkę pod szyldem „da grasso”.

Zdaniem Sądu Okręgowego powyższe okoliczności uprawniają powodową spółkę do domagania się ochrony jej praw zarówno na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, jak i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W wyniku uzyskania prawa ochronnego na słowny znak towarowy „da grasso” powodowa spółka uzyskała skuteczne erga omnes prawo wyłącznego używania tego znaku w rozumieniu powołanego przepisu.

Sąd Okręgowy wskazał, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo zaniechania naruszenia (art. 296 ust. 1 p.w.p.) - żądanie to sformułowane zostało w pkt 1 petitum pozwu; ponieważ pozwani używają znaku towarowego słownego „da grasso” takiego jak zarejestrowany przez powoda do oznaczania swojej działalności, w co najmniej podobnym zakresie usług gastronomicznych, dopuszczają się tym samym naruszenia prawa ochronnego na ten znak przysługującego powodowi, a zatem są podstawy do uwzględnienia tego roszczenia (pkt I ppkt 1 wyroku). Ponadto w razie zawinionego naruszenia - naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego (art. 296 ust. 1 pkt 2 p.w.p.) - żądanie to sformułowane zostało w pkt 2 petitum pozwu; powództwo w tym zakresie podlegało oddaleniu z uwagi na nieudowodnienie wysokości roszczenia.

Na okoliczność wysokości dochodzonego roszczenia powódka przedstawiła wzór umowy franczyzowej zawieranej z franczyzobiorcami, w której § 16 wskazane są wysokości jednorazowej opłaty licencyjnej wstępnej (12.000 zł netto) oraz stałej, zryczałtowanej comiesięcznej opłaty z tytułu realizacji umowy (1.100 zł netto). Jak jednak wynika z § 1 ust. 5 tejże umowy dotyczy ona korzystania ze znaku towarowego słowno – graficznego (...) oznaczonego nr (...), czyli znaku którego nie dotyczy żądanie pozwu.

Sąd Okręgowy podkreślił, że uprawniony ma również prawo żądania wycofania z obrotu lub zniszczenia będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworów oraz środków i materiałów, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia (art. 286 p.w.p.) - żądanie to sformułowane zostało w pkt 3 petitum pozwu. Żądanie to zostało uwzględnione w postaci dochodzonej pozwem (zniszczenie oznaczonych bezprawnie używanym znakiem towarowym przedmiotów używanych do prowadzenia działalności gospodarczej, usunięcie zawierających ten znak ogłoszeń i reklam z sieci Internet) z doprecyzowaniem, iż chodzi o znak towarowy słowny „da grasso” (pkt I ppkt 2 wyroku).

Sąd Okręgowy wskazał, że ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd, co do jego tożsamości, przez używanie m.in. firmy, nazwy lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa (art. 5), takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd, co do istotnych cech towarów albo usług (art. 10) oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści

(art. 14). Sugerowanie przez pozwanych w materiałach reklamowych, że prowadzona przez nich pizzeria należy do sieci „da grasso” wyczerpuje znamiona opisanych wyżej czynów nieuczciwej konkurencji. Uzasadnia to roszczenie powódki o udzielenie jej na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ochrony w zakresie nakazania zaniechania niedozwolonych działań (art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.) – żądanie to sformułowane zostało w pkt 5 petitum pozwu i podlega uwzględnieniu w postaci nakazania zaniechania działań wprowadzających klientów w błąd co do przynależności lokalu pozwanych do (...) organizowanej przez powódkę (pkt I ppkt 3 wyroku) oraz złożenia wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.) - co stanowi żądanie sformułowane w pkt 6 petitum pozwu i podlega uwzględnieniu poprzez nakazanie pozwanym dwukrotnego opublikowania oświadczenia o treści postulowanej pozwem w dzienniku Gazeta (...) (wydanie ogólnopolskie i lokalne), przy sprecyzowaniu w oświadczeniu, że chodzi o bezprawne posługiwanie się znakiem towarowym słownym „da grasso” (pkt I ppkt 4 wyroku).

Sąd Okręgowy oddalił powództwo w zakresie żądania opublikowania przez pozwanych wspomnianego oświadczenia również w dzienniku (...). Sąd pierwszej instancji uznał, że włożenie na pozwanych również tego zobowiązania będzie stanowiło dla nich obciążenie ponad konieczną miarę, tym bardziej, że interesy powódki w tej mierze zostały należycie zabezpieczone również na lokalnym rynku (...) (a taki jest zasięg (...)) poprzez nałożenie na pozwanych obowiązku opublikowania ogłoszenia także w lokalnym dodatku „Gazety (...).

Z podobnych względów Sąd pierwszej instancji oddalił również powództwo w zakresie żądania podania do publicznej wiadomości wyroku stwierdzającego naruszenie prawa ochronnego (art. 287 ust. 2 w związku z art. 296 ust. 1 a p.w.p.). Żądanie to sformułowane zostało w pkt 4 petitum pozwu. Orzeczenie takie ma bowiem charakter fakultatywny i jest zdaniem Sądu Okręgowego zbędne wobec nałożenia na pozwanych obowiązku opublikowania oświadczenia w prasie.

Sąd Okręgowy nie znalazł podstaw do uwzględnienia żądania upoważnienia zastępczego powódki do opublikowania ogłoszenia z pkt I ppkt 4 wyroku już na etapie postępowania rozpoznawczego. W razie gdyby pozwani uchylali się od realizacji tego obowiązku powódka może żądać takiego upoważnienia na etapie postępowania egzekucyjnego (art. 1049 § 1 k.p.c.).

O kosztach procesu Sąd pierwszej instancji orzekł w oparciu o przepis art. 100 k.p.c., dokonując ich stosunkowego rozdzielenia.

Sąd Okręgowy odnosząc się do roszczeń z punktów 1, 3 i 5 petitum pozwu powódka wygrała proces w całości (100 %), co do roszczeń z punktów 2 i 4 petitum pozwu powództwo zostało oddalone w całości (0 %), zaś roszczenie z punktu 6 petitum pozwu uwzględniono w 66 % (żądanie dotyczyło łącznie opublikowania 6 ogłoszeń, uwzględniono je co do 4 ogłoszeń). Średnia tych wskaźników daje wartość 61 % w jakiej powódka wygrała proces, uległa zatem co do 39 %.

Koszty sądowe poniesione przez powódkę zamykają się kwotą 8.777 zł. Koszty podniesione przez pozwanych reprezentowanych przez jednego pełnomocnika to 4.457 zł.

Uwzględnienie powyższych kwot, wskazanych proporcji w jakich strony utrzymały się z żądaniami, sprawia że powódce należy się od pozwanych solidarny zwrot kosztu procesu w kwocie 3.615,74 zł.

Odnosząc się do sprawy dołączonej Sąd Okręgowy podkreślił, że wszystkie roszczenia zgłoszone przez T. J. (1) i skierowane przeciwko (...) Sp. z o.o. w A. są bezzasadne.

W pozwie T. J. (1) powołał się na przepisy art. 78 i 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisy art. 120 i art. 296 ustawy prawo własności przemysłowej oraz przepisy art. 3, 5, 10 oraz 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zdaniem Sądu pierwszej instancji T. J. (1) nie wykazał występowania po jego stronie roszczeń wywiedzionych na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powołany przepis art. 78 u.p.a. nie może mieć zastosowania, ponieważ powód nie twierdził, że jest twórcą projektu znaku graficznego (...). Legitymacja czynna

do wniesienia powództwa o naruszenie autorskich dóbr osobistych (art. 78 u.p.a.) przysługuje jedynie twórcy, którym powód niewątpliwie nie jest.

Powód nie udowodnił, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do logotypu (...). Powód nie udowodnił, że osoba wskazana przez niego jako twórca projektu graficznego tego znaku graficznego (świadek M. N. (1)) przeniosła na niego autorskie prawa majątkowe. Powód nie złożył umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Dla pewności obrotu prawami autorskimi, a także ochrony interesów stron, przede wszystkim interesów twórcy, ustawodawca wprowadził dla umów o przeniesienie autorskiego prawa majątkowego (a także umów licencyjnych wyłącznych - art. 67 ust. 5 u.p.a.) wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 53 u.p.a.). Brak jest wymaganego ustawą dowodu pisemnego przekazania praw autorskich do znaku przez świadka M. N. (1) na T. J. (1). Zeznania świadka i twierdzenia powoda nie zastąpią formy pisemnej przewidzianej ustawą i to pod rygorem nieważności. Tak powód jak i świadek N. w wyjaśnieniach i zeznaniach nawet nie twierdzili, że sporządzono pisemną umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do znaku graficznego. Mówili jedynie o wystawieniu przez M. N. (1) pisemnego rachunku, w którym miało dojść do rzekomego przekazania autorskich praw majątkowych, przy czym na pytanie o pola eksploatacji na jakich miał być wykorzystywany znak, świadek N. odpowiedział, że nie stworzono żadnych ograniczeń co do sposobu wykorzystania znaku. Tymczasem zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 p.u.a. umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana umową licencją, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. A zatem poczynienie ustaleń co do przeniesienia autorskich praw majątkowych (i to w formie umowy pisemnej pod rygorem nieważności) bez wyraźnego oznaczenia pól eksploatacji na których dany utwór ma być wykorzystany, nie może wywołać pożądanego skutku w postaci skutecznego przeniesienia autorskiego prawa majątkowego do utworu.

Ponadto powód nie wykazał, że słowo „da grasso” spełnia przesłanki utworu w rozumieniu art. 1 u.p.a., a więc tym samym nie dowiódł że służyć mu uprawnienia do dochodzenia roszczeń na podstawie art. 78 i 79 u.p.a. Odnosnie twierdzenia powoda, jakoby był on pomysłodawcą nazwy „da grasso” dla zakładanej w latach 90 - tych pizzerii, czego nie potwierdziło przeprowadzone postępowanie dowodowe, to jest to okoliczność irrelevantna dla rozstrzygnięcia sprawy niniejszej, albowiem idea wykorzystania prostej, niewykazującej cech indywidualnej działalności intelektualnej, nowości i oryginalności zbitki dwóch słów do oznaczenia lokalu gastronomicznego nie może być z założenia przedmiotem ochrony prawnoautorskiej (art. 1 ust. 21 u.p.a.).

Zdaniem Sądu Okręgowego brak jest również podstaw do przyjęcia, że powód dowiódł, że przysługują mu roszczenia wynikające z przepisów ustawy prawo własności przemysłowej. Zgodnie z powołanym w pozwie przepisem art. 296 p.w.p. roszczenia wymienione w tym przepisie przysługują osobie, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone (lub licencjobiorcy). W rozpoznawanej sprawie nie ulega wątpliwości, że to pozwanej przysługują prawa ochronne na słowno - graficzny znak towarowy (...) oraz słowny znak towarowy „da grasso”.

Urząd Patentowy w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie prawa ochronnego decyduje czy na określony znak towarowy może zostać udzielone prawo ochronne, czy też istnieją przeszkody jego rejestracji, w tym w szczególności o charakterze przedmiotowym (art. 131 p.w.p.). W sytuacji natomiast gdy istnieje spór o charakterze podmiotowym, czyli co najmniej dwa podmioty ubiegają się o uzyskanie rejestracji istotnie możliwe jest rozstrzygnięcie sporu przez sąd powszechny, który jednakże władny jest jedynie ustalić, czy dany przedmiot jest uprawniony do używania określonego znaku towarowego. T. J. (1) powołując się na możliwość rozstrzygnięcia w drodze postępowania sądowego sporu co do kwestii, której ze stron przysługuje prawo do określonego oznaczenia jako znaku towarowego, nie uwzględnił okoliczności, że w rozpoznawanej sprawie nie zgłosił żądania o ustalenie.

Sąd Okręgowy podkreślił, że nie istnieje żaden przepis ustawy Prawo własności przemysłowej lub jakiegokolwiek innego aktu prawnego, który miałby stanowić podstawę domagania się przez osobę, której nie zostały przyznane żadne prawa ochronne do jakiegokolwiek znaku towarowego, aby osoba, której zostały prawomocnie przyznane prawa ochronne do znaku towarowego, zaprzestała używania tego znaku.

T. J. (1) nie dowiódł również swych roszczeń opartych na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na tej podstawie prawnej T. J. (1) domagał się nakazania zaprzestania korzystania przez pozwaną w jakiegokolwiek formie ze znaku towarowego „da grasso”.

Istota powołanych przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji sprawia, że statuowane przez nie normy te nie mogą z istoty swojej odnosić się do sytuacji, w której dany podmiot posługuje się znakiem towarowym, do którego zostało mu prawomocnie przyznane i nie unieważnione prawo do wyłącznego posługiwania się tym znakiem (art. 153 ust. 1 p.w.p.), to jest czyni dozwolony użytek z przyznanego mu prawa.

Sąd Okręgowy podkreślił przy tym, że powód działalność gospodarczą prowadził do dnia 31 października 2004 r. i następnie, ponownie od 1 września 2009 r., kiedy pozwana już od kilku lat korzystała w obrocie gospodarczym z zastrzeżonego na jego rzecz znaku towarowego słowno – graficznego „Da grasso” oraz słownego „da grasso”. Nie jest, zatem uprawnione twierdzenie, że powód prowadził nieprzerwanie działalność gospodarczą przez kilkanaście lat korzystając z tych znaków. W momencie zarejestrowania pozwanej spółki i rozpoczęcia przez nią używania wspomnianych znaków towarowych (w wypadku znaku słowno - graficznego znak był wykorzystywany wcześniej przez poprzednika (...) spółki (...)), powód w ogóle nie był przedsiębiorcą, nie przysługiwała mu zatem żadna ochrona na mocy przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zdaniem Sądu Okręgowego nie można mówić o naruszeniu zasad konkurencji, gdyż stan konkurencyjności nie występował, a przewidziana w ustawie ochrona klienteli (klauzula generalna - art.3 ustawy u.z.n.k.) powoda nie istniała. To powód zdecydował się rozpocząć tę działalność w roku 2009 z wykorzystaniem znaku towarowego „da grasso” mając świadomość, że podlega on prawnej ochronie udzielonej uprzednio pozwanej.

Z treści umowy z 19 czerwca 2002 r., a dotyczącej upoważnienia do stosowania zgłoszonego znaku towarowego (...), zawartej pomiędzy Z. R. i T. J. (1), wynika, że powód oświadczył w tejże umowie, że będzie stosował znak towarowy (...) do oznaczenia usług gastronomicznych i cateringowych oraz, że przyjmuje prawa i zobowiązania wynikające ze zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego - z dniem zawarcia umowy. Powód wiedział zatem o zgłoszeniu tego znaku do rejestracji przez Z. R..

Nie był więc wyłącznie uprawniony do wyrażania zgody na korzystanie ze spornego znaku w ramach umów franczyzowych. Powód w uzasadnieniu pozwu nie podjął nawet próby sprecyzowania, na czym polegają działania strony pozwanej, które w jego ocenie noszą znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, a jednocześnie wypełniają dyspozycję przepisów art. 5, 10 i 13 u.z.n.k. Zarzut, że pozwana bez jego zgody, a nawet nie informując go o swoich zamiarach, dokonała zgłoszenia znaku towarowego (...) do Urzędu Patentowego, w świetle treści przywołanej umowy, nie jest usprawiedliwiony.

O kosztach procesu Sąd Okręgowy orzekł w oparciu o przepis art. 98 § 1 i 3 k.p.c. Koszty należne są pozwanej. Na zasądzone koszty w kwocie 8.543 zł złożyły się koszty wynagrodzenia pełnomocnika (7.200 zł – od roszczenia pieniężnego oraz 840 zł od pozostałych roszczeń), opłata skarbową od pełnomocnictwa (17 zł), wydatki na opinie biegłego (486 zł).

Apelację od powyższego wyroku wnieśli pozwani oraz powód w sprawie dołączonej zaskarżając powyższy wyrok w części, tj. co do pkt. 1-1,2,3,4,6 oraz co do pkt. II-1 i 2, zarzucając mu:

1. obrazę przepisów prawa materialnego polegającą na błędnej wykładni art. 41 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z art. 65 kodeksu cywilnego poprzez bezpodstawne uznanie, że T. J. (1) nie jest właścicielem praw autorskich do spornego znaku słowno-graficznego (...), pomimo, że przekazanie mu tych praw nastąpiło w formie pisemnej (rachunek) obejmujące przeniesienie na powoda wszelkich praw do znaku towarowego (...) (a więc na wszelkich polach eksploatacji), jak to zeznał świadek M. N. (1) i twierdził powód w wyjaśnieniach informacyjnych, co oznacza spełnienie warunków prawnych wymaganych przez cytowane przepisy prawa dla skutecznego nabycia prawa autorskiego;

2. naruszenie przepisów prawa procesowego, tj. art. 233, 227 oraz 328 § 2 k.p.c. poprzez:

a. pominięcie w rozważaniach Sądu zeznań świadków M. N. (1) w zakresie w jakim świadek ten potwierdził, że nie tylko wykonał na zlecenie T. J. (1) projekt spornego znaku towarowego słowno-graficznego (...), ale również przekazał T. J. (1) prawa autorskie do tego utworu, co zostało udokumentowane pisemnym rachunkiem, na którym świadek „zrzekł się praw autorskich do znaku”;

b. niezasadne oddalenie wniosku dowodowego o przesłuchanie w charakterze strony T. J. (1), choć treść tych zeznań mogła określić zakres kupionych od M. N. (1) praw autorskich do znaku towarowego (...) oraz fakt wieloletniego, nieprzerwanego i niekwestionowanego korzystania z tego znaku w obrocie gospodarczym przez T. J. (1). Nadto, T. J. (1) mógłby odnieść się do tego, czy kiedykolwiek przekazywał komukolwiek prawa autorskie do spornego znaku towarowego lub też prawa do korzystania z tego znaku towarowego przez inną osobę. Okoliczności te dotyczą istoty sporu w tej sprawie;

c. nierozważenie treści dokumentu - umowy upoważnienia z dnia 19.06.2002, a w szczególności pominięcie, że dokument ten nie stanowi przekazania Z. R. praw do korzystania ze znaku towarowego słowno-graficznego (...) bądź też praw autorskich do tego znaku, co ma podstawowe znaczenie wobec faktu, że upoważnienie nie zawiera przeniesienia na ww. praw autorskich do znaku ani praw do korzystania z niego jako znaku towarowego, co ma kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy;

d. dowolne i sprzeczne z ustalonym stanem faktycznym przyjęcie, że T. J. (1) nie posiadał przymiotu przedsiębiorcy w okresie od 1 listopada 2004 r. do 31 sierpnia 2009 r. wyłącznie na tej podstawie, że nie figurował formalnie w rejestrze przedsiębiorców, pomimo uznania za okoliczność bezsporną, że założona przez pozwanego pod koniec lat dziewięćdziesiątych pizzeria przy ul. (...) oznaczona nazwą handlową oraz znakiem słowno-graficznym (...) nieprzerwanie kontynuowała swoją działalność co najmniej od roku 1998, w tym również w latach 2004-2009, aż do dnia wydania w przedmiotowej sprawie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia na rzecz powodowej Spółki;

e. nie rozstrzygnięcie w ustaleniach i rozważaniach Sądu I-instancji, czy Z. R. bądź (...) Sp. z o.o. posiada prawa autorskie do spornego znaku słowno-graficznego (...), czy też prawo do korzystania z tego znaku i na jakiej podstawie (w sytuacji, kiedy bezsporne jest, że ze znaku tego korzystał przez wiele lat T. J. (1)), co ma zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia tej sprawy;

f. niezasadne oddalenie wniosku dowodowego o zobowiązanie pozwanej Spółki do złożenia dokumentacji księgowej zawierającej informacje o wysokości uzyskiwanych przychodów oraz umów franczyzowych zawartych przez pozwaną Spółkę, w sytuacji gdy przedmiotowa dokumentacja pozwoliłaby w sposób precyzyjny na określenie wartości korzyści uzyskanych przez tą Spółkę w poszczególnych okresach z tytułu posługiwania się w obrocie gospodarczym znakiem słowno-graficznym (...), która to okoliczność ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

W następstwie powyższych zarzutów skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa (...) Sp. z o.o. w całości oraz uwzględnienie żądań powoda T. J. (1) wskazanych w pkt. i- 7 pozwu, zasądzenie od (...) Sp. z o.o. na rzecz T. J. (1) i M. J. kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych za postępowanie przed Sądem I-instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym (w sprawie głównej) oraz o zasądzenie od (...) Sp. z o.o. na rzecz T. J. (1) kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych za postępowanie przed Sądem I-instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym (w sprawie dołączonej).

W odpowiedzi na apelację powód (pozwany w sprawie dołączonej) wniósł o jej oddalenie i zasądzenie od pozwanych i powoda wzajemnego na rzecz powoda (pozwanego wzajemnie) kosztów zastępstwa procesowego za instancję odwoławczą.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja nie zdołała podważyć trafności zaskarżonego wyroku.

Na wstępie zaznaczyć należy, że w niniejszej sprawie T. J. (1) zaskarżył orzeczenie Sądu pierwszej instancji w całości, zakreślając w ten sposób granice zaskarżenia. Istotne przy tym jest jednak, że ani w petitum apelacji ani też w treści uzasadnienia skarżący nie przywołuje żadnych argumentów, które dałyby podstawy do kwestionowania rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w zakresie uwzględnionego powództwa powodowej spółki (...) sp. z o.o. Zatem w rozpoznawanej sprawie, na etapie postępowania apelacyjnego, sporna pozostała jedynie kwestia tego czy T. J. (1) przysługują autorskie prawa do znaku towarowego „da grasso”.

Zważywszy jednak należy, że postępowanie apelacyjne jest nie tylko postępowaniem odwoławczym, ale również stanowi kontynuację postępowania przeprowadzonego przez Sąd pierwszej instancji. Jest zatem ono jednocześnie postępowaniem odwoławczym i kontrolnym oraz rozpoznawczym. Wobec powyższego jedynie pokrótce odnosząc się do uwzględnionego powództwa (...) sp. z o.o. wskazać należy, że bezsporne jest, że Z. R. przeniosła uprawnienie do zarejestrowanego na swoją rzecz znaku towarowego słowno – graficznego (...) na rzecz (...) Sp. z o.o. w A.. W dniu 29 kwietnia 2008 r. Urząd Patentowy RP wydał decyzję o wpisaniu do rejestru znaków towarowych pod numerem R – (...) w miejsce Z. R. – (...) Sp. z o.o. w A..

Przypomnieć należy, że do czasu zarejestrowania znak towarowy będzie tylko oznaczeniem słownym używanym lub możliwym do używania przez jednego lub wielu zainteresowanych, ale bez wyłączności prawa do niego. Natomiast od czasu zarejestrowania w Urzędzie Patentowym RP, a w konsekwencji uzyskania ochrony prawnej dla określonego wyrażenia językowego, uzyskuje ono ochronę właściwą prawom bezwzględny. Prawo ochronne udzielone na znak towarowy ma bowiem bezwzględny charakter, jest skuteczne erga omnes, a więc wobec wszystkich innych podmiotów, które wytwarzają towary lub świadczą usługi takie same, jak objęte rejestracją lub do nich podobne. Zgodnie z treścią art. 153 ust. 1 p.w.p. przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo do znaku jest zatem skuteczne przeciwko każdemu konkurentowi, który używa cudzego znaku lub znaku do niego podobnego dla oznaczania własnych towarów takiego samego rodzaju lub podobnych.

Co istotne w toku postępowania apelujący nie wskazywał, aby Urząd Patentowy wydał decyzję o wygaśnięciu prawa powodowej spółki, stosownie do art. 147 p.w.p. Przy czym z treści art. 164 p.w.p. wynika, że prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione, w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaze ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. W sprawie znaku towarowego „da grasso” nie toczyło się jednak żadne postępowanie sporne.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, powodowa spółka wykazała, że przysługuje jej prawo ochronne na znak towarowy oraz, że nastąpił fakt naruszenia tego prawa przez apelującego, a więc wkroczenie w przysługujący jej zakres wyłączności, który obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Skoro tak, zachodziły w sprawie podstawy do zastosowania powołanego art. 296 p.w.p. i udzielenia powodowej spółce ochrony w zakresie zakazania naruszania jej prawa, jak również wskazanych w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Odnosząc się już do wywiedzionych w apelacji zarzutów, w pierwszej kolejności rozważyć należy zarzuty naruszenia prawa procesowego, które mają bezpośredni wpływ na prawidłowość dokonanych przez Sąd pierwszej instancji ustaleń faktycznych.

W ocenie Sądu Apelacyjnego za niezasadny należy uznać wywiedziony zarzut naruszenia prawa procesowego – art. 233 k.p.c. Podkreślić przede wszystkim należy, że skuteczne postawienie zarzutu art. 233 k.p.c. wymaga wykazania, że Sąd pierwszej instancji uchybił zasadom logicznego rozumowania lub doświadczenia życiowego, to bowiem jedynie może być przeciwstawione uprawnieniu sądu do dokonywania swobodnej oceny dowodów. Nie jest natomiast wystarczające przekonanie strony o innej niż przyjął sąd wadze (doniosłości) poszczególnych dowodów i ich odmiennej ocenie niż ocena sądu. Kwestionowanie dokonanej przez sąd oceny dowodów nie może polegać jedynie na zaprezentowaniu własnych, korzystnych dla skarżącego ustaleń stanu faktycznego, dokonanych na podstawie własnej, korzystnej dla skarżącego oceny materiału dowodowego (por. postanowienie SN z 10.01.2002 r. sygn. II CKN 572/99, Lex nr 53136). Stwierdzić także należy, iż jeżeli z materiału dowodowego sąd wyprowadza wnioski logicznie poprawne i zgodne z

doświadczeniem życiowym, to ocena sądu nie narusza reguł swobodnej oceny dowodów i musi się ostać. Tylko w przypadku, gdy brak jest logiki w wiązaniu wniosków z zebranymi dowodami lub gdy wnioskowanie sądu wykracza poza schematy logiki formalnej albo, wbrew zasadom doświadczenia życiowego, nie uwzględnia jednoznacznych praktycznych związków przyczynowo-skutkowych, to przeprowadzona przez sąd ocena dowodów może być skutecznie podważona (por. wyrok SN z 27.09.2002 r., sygn. II CKN 817/00, Lex nr 56906).

Apelacja tak wymaganych zarzutów nie przedstawia i nie wykazuje, aby ocena dowodów oraz oparte na niej wnioski były dotknięte powyższymi uchybieniami. Sąd pierwszej instancji w sposób jasny i precyzyjny wskazał podstawy swojego rozstrzygnięcia oraz z jakich powodów powództwo spółki (...) sp. z o.o. zostało uwzględnione, a wytoczone przez apelującego nie zasługiwało na uwzględnienie. Sąd pierwszej instancji przy tym w sposób wystarczający i przekonujący uzasadnił, dlaczego przyznał walor wiarygodności wskazanym przez siebie dowodom. Nie sposób również dostrzec w treści uzasadnienia argumentów nielogicznych, sprzecznych z zasadami doświadczenia życiowego, czy będących przejawem niekonsekwencji Sądu. Dlatego też brak podstaw do uznania, iż Sąd Okręgowy dokonał oceny materiału dowodowego w sposób dowolny.

Wobec powyższego Sąd Apelacyjny ustalenia faktyczne niniejszej sprawy podziela i przyjmuje je za własne, nie dzieląc także zarzutów skarżącego dotyczących sprzeczności ustaleń z treścią zebranego materiału dowodowego. Zwrócić przy tym należy uwagę, że część zarzutów opisanych przez skarżącego jako zarzuty formalne w istocie dotyczą wniosków Sądu Okręgowego z poczynionych w sprawie ustaleń faktycznych, co odnosi się już do stosowania prawa materialnego (np. ocena, czy pozwanemu przysługiwało prawo autorskie do znaku „da grasso”, ocena czy oświadczenie M. N. (1) o przeniesieniu praw na skarżącego jest zgodna z przepisami ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych). Stąd rozważenie tak postawionych zarzutów zostanie dokonane przy ocenie przez Sąd Apelacyjny zarzutów naruszenia prawa materialnego.

W tym miejscu należy jednak podkreślić, że na skarżącym, zgodnie z regułą wynikającą z przepisu art. 6 k.c., spoczywał ciężar dowodu, iż przysługują mu prawa autorskie. Powodowa spółka zaprzecza, że skarżący ma prawo do używanego przez nią znaku, czego następstwem jest obowiązek wykazania przez pozwanych tej okoliczności.

Zaniechanie w zakresie inicjatywy dowodowej po stronie apelującego w toku tego postępowania, a w rezultacie niewykazanie w sposób bezstronny spornych w sprawie okoliczności powodujących po stronie powoda roszczenie, musi skutkować negatywnymi dla niego konsekwencjami procesowymi. Skutkiem braku wykazania przez stronę prawdziwości twierdzeń o faktach istotnych dla sprawy jest to, że twierdzenia takie zasadniczo nie będą mogły leżeć u podstaw sądowego rozstrzygnięcia. Strona, która nie udowodni przytoczonych twierdzeń, utraci korzyści, jakie uzyskalaby aktywnym działaniem. Pamiętać należy, że to strony są dysponentem toczącego się postępowania dowodowego i to one ponoszą odpowiedzialność za jego wynik. Powyższe jasno wynika z art. 3 k.p.c., który wskazuje, że to na stronach spoczywa obowiązek dawania wyjaśnień co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiania dowodów na ich poparcie. Interes strony nakazuje jej podjąć wszelkie czynności procesowe w celu udowodnienia faktów, z których wywodzi korzystne skutki prawne. Obowiązek przedstawiania dowodów w myśl przepisu art. 232 k.p.c., aby sprostać ciężarowi dowodu, wynikającemu z treści przepisu art. 6 k.c., spoczywa na stronie, która z danego faktu wywodzi dla siebie korzystne skutki. Powód działał z profesjonalnym pełnomocnikiem i nic nie stało na przeszkodzie, aby sprostał temu obowiązkowi.

Odnosząc się do zarzutu apelacji, że Sąd pierwszej instancji bezzasadnie oddalił wnioski dowodowe zgłoszone przez skarżącego oraz do zarzutu naruszenia przepisu 227 k.p.c. zaznaczyć należy, że przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie.

Sąd pierwszej instancji słusznie oddalił wniosek dowodowy o zobowiązanie pozwanej Spółki do złożenia dokumentacji księgowej zawierającej informacje o wysokości uzyskiwanych przychodów oraz umów franczyzowych, zawartych przez pozwaną Spółkę, co miało pozwolić na określenie wartości korzyści uzyskanych przez Spółkę, skoro skarżący nie zdołał wykazać, że przysługuje mu autorskie prawo do spornego znaku słowno-graficznego „da grasso”, a zatem - może z niego czerpać jakiegokolwiek korzyści. Także zasadne było oddalenie wniosku dowodowego o przesłuchanie w

charakterze strony T. J. (1), skoro za pomocą tych zeznań skarżący chciał wykazać, w jakim zakresie doszło do nabycia od M. N. (1) praw autorskich do znaku towarowego „da grasso”, podczas gdy nie przedłożona została umowa pisemna przenosząca na skarżącego prawa autorskie do tego znaku.

W końcu trzeba podkreślić za Sądem Okręgowym, że postępowanie w sprawie toczyło się na podstawie przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych dotyczących prekluzji dowodowej, które to regulacje znajdują zastosowanie w obu połączonych do rozpoznania sprawach jako wszczętych przed dniem 3 maja 2012 r. Sąd pierwszej instancji wskazał, że część wniosków dowodowych zgłoszonych w sprawie została złożona po upływie terminów wskazanych w ustawie i była spóźniona. Skarżący nie przedstawił z kolei żadnej argumentacji, która te twierdzenia Sądu zdolałabym podważyć.

Sąd Apelacyjny, uwzględniając, że strona była reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika nie znajduje uzasadnienia do innej oceny zaniechania i bierności strony skarżącej niż dokonał tego Sąd Okręgowy, dlatego też nie było podstaw do przeprowadzenia tych dowodów w toku procesu, w tym również w postępowaniu apelacyjnym.

Przystępując już do rozważań dotyczących naruszenia prawa materialnego, dostrzec należy, że skarżący wytoczył powództwo wywodząc naruszenie swych praw do ochrony znaku słowno – graficznego z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przed wszystkim Sąd pierwszej instancji trafnie przyjął, że skarżący nie wykazał, iż znak słowno – graficzny „da grasso” może być utworem w rozumieniu przepisów powyższej ustawy.

W ujęciu art. 1 ust. 1 Pr. aut., określone dzieło stanowi utwór, jeżeli jest przejawem działalności twórczej, czyli cechuje się oryginalnością, i jest dziełem o indywidualnym charakterze, czyli ma cechę indywidualności.

Powszechnie w orzecznictwie wskazuje się, że przy krótkich formach wypowiedzi słownej (krótkich jednostkach językowych) prawdopodobieństwo braku oryginalności jest wysokie i można wymagać większej siły przekonywania na uzasadnienie twierdzenia o stworzeniu nowego wytworu intelektu. Z reguły wyklucza się uznanie pojedynczych słów za utwory, co wiąże się z brakiem cechy indywidualnego charakteru. Pojedyncze słowa, nie tylko zaczerpnięte z języka potocznego, ale także słowa nieznane lub neologizmy, z zasady nie mają bowiem cech twórczości. Choć zakres pojęciowy utworu ujmuje się szeroko, to dla przyznania ochrony prawnoautorskiej decydujące znaczenie mają takie kryteria jak twórczość, oryginalność oraz indywidualność. (por. wyrok SN z dnia 22 czerwca 2010 r., sygn. akt IV CSK 359/09).

Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 29 października 1997 roku uznał, że przesłanka indywidualności utworu jest spełniona wtedy, gdy elementy jego formy i/lub treści nie są w pełni wyznaczone przez uprzednio dane elementy należące do domeny publicznej. Innymi słowy oznacza to, iż przy kształtowaniu formy i/lub treści utworu jego twórca wykorzystał obszar swobody w wyborze i uporządkowaniu składników utworu (sygn. akt: I ACa 477/97). Ustalenie tych okoliczności każdorazowo bywa trudne do oceny w stosunku do poszczególnych dzieł, gdyż nie da się generalnie oznaczyć minimum indywidualności, które stanowiłoby wartość progową dla uzyskania ochrony w prawie autorskim i pozwalałoby w sposób dostatecznie bezpieczny rozróżnić wytwory intelektualne zdadne i niezdatne do ochrony. W każdym przypadku budzącym wątpliwości tj. wtedy, gdy indywidualność badanego wytworu intelektualnego nie jest intuicyjnie oczywista, zachodzi konieczność odwołania się do ocen wartościujących. W ocenach tych należy kierować się dyrektywą nakazującą uwzględnić aksjologiczne uzasadnienie norm prawa autorskiego, jak i właściwości wytworów intelektualnych poddanych ocenom wartościującym.

Sąd Najwyższy zaś w wyroku z dnia 13 stycznia 2006 r. (sygn. akt III CSK 40/05, opubl. W.. 2006, Nr 6, s. 6) stwierdził, że nie może być uznany za utwór i objęty ochroną prawa autorskiego taki przejaw ludzkiej aktywności umysłowej, któremu brak cech dostatecznie indywidualizujących, to jest odróżniających go od innych wytworów podobnego rodzaju i przeznaczenia. Utworem może być jednak kompilacja wykorzystująca dane powszechnie dostępne pod

warunkiem, że ich wybór, segregacja, sposób przedstawienia ma znamiona oryginalności (por. wyrok SN z 25 stycznia 2006 r., sygn. akt I CK 281/05, opubl. OSNC 2006, Nr 11, poz. 186).

W ocenie Sądu Apelacyjnego skarżący, pomimo ciężącego na nim w tym zakresie obowiązku, nie wykazał ani oryginalności wyrazu „da grasso”, która mogłaby uzasadniać uznanie go za wyjątek od powszechnie akceptowanej zasady, że pojedyncze słowa, krótkie zwroty nie mają cech twórczości, ani nie wykazał jego autonomicznych cech, które nadawałyby mu zdolność do samodzielnego istnienia na różnych polach eksploatacji. Na gruncie ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne nie mamy do czynienia z domniemaniem praw. Skoro spółka (...) sp. z o.o. zaprzeczyła prawom autorskim apelującego, to na nim ciążył obowiązek wykazania nie tylko, iż przysługują mu owe prawa do znaku słowno – graficznego „da grasso”, ale i wykazanie oryginalności oraz cech indywidualnych znaku. Skarżący temu obowiązkowi nie sprostął. Sąd odwoławczy podziela ocenę Sądu pierwszej instancji, że zwrot „da grasso” jest jedynie zbitką dwóch powszechnie znanych w języku włoskim słów, które nie „przejawiają działalności twórczej o indywidualnym charakterze”.

Słusznie również Sąd pierwszej instancji uznał, że skarżący nie wykazał legitymacji czynnej do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich.

Bezspornie apelujący nie jest autorem znaku słowno – graficznego „da grasso”, zatem domagając się zaprzestania używania tego znaku przez pozwaną spółkę, powinien wykazać, że służy mu do niego określone prawo, wynikające z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Powód nie udowodnił jednak, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do logotypu (...), bowiem nie wykazał, że osoba wskazana przez niego jako twórca projektu graficznego tego znaku graficznego (M. N. (1)) przeniosła na niego autorskie prawa majątkowe.

Zaznaczyć należy, że w świetle art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w przypadku przeniesienia praw wymagany jest pod względem nieważności wymóg formy pisemnej dla umowy. Z zeznań świadka M. N. wynika, że umowa pisemna nie była sporządzona, zaś ten jako twórca wystawił jedynie rachunek za wykonanie logotypu, na którym oświadczył, że przenosi wszelkie prawa do znaku na rzecz T. J.. Skoro powyższy przepis przewiduje dla umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych formę pisemną pod rygorem nieważności to sankcją za niezachowanie tej formy jest bezwzględna nieważność czynności prawnej (umowy przenoszącej prawa autorskie).

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 września 2005 r. uznał, że przewidzianą w art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych formą pisemną pod rygorem nieważności powinny być objęte postanowienia stron określające przedmiot autorskich praw majątkowych. Niesporządzenie zapowiedzianego załącznika (zawierającego listę utworów, których miała dotyczyć umowa) oraz niewymienienie w żadnym postanowieniu dokumentu podpisanego przez strony jakiegokolwiek utworu spowodowało uznanie tych postanowień stron, które wskazywały na zamiar przeniesienia autorskich praw majątkowych, za nieważne, z powodu niezachowania formy pisemnej (sygn. akt III CK 124/05, Biul. SN 2005, Nr 12, s. 8).

Wobec tego uznać należy, że wszelkie ustne ustalenia stron w zakresie przeniesienia autorskich praw do znaku „da grasso” nie mogły wywierać jakiegokolwiek skutku, skoro przepisy wyraźnie zastrzegają, że do zawarcia umowy wymagana jest forma pisemna i to pod rygorem nieważności. Skoro strony nie zawarły umowy w formie pisemnej, to przyjąć należało, że wszelkie ustne ustalenia na ten temat należy uznać za nieważne, a tym samym nie wywołujące skutków prawnych. To z kolei musiało skutkować przyjęciem, że bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy miała treść ustnych. Wobec nieważności tych ustaleń uznać należało, że autorskie prawa majątkowe nie przysługują skarżącemu, a powoływane przez apelującego orzecznictwo w zakresie interpretacji postanowień umowy są nieistotne dla niniejszej sprawy.

Z tych wszystkich względów apelacja jako bezzasadna podlega oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 k.p.c., zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Na koszty te złożyła się wynagrodzenie pełnomocnika procesowego powodowej spółki, ustalone na podstawie § 6 pkt 6 w związku z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. Nr 461).