

## Wyrok z dnia 19 czerwca 2002 r., II CKN 1229/00

**Wymaganie używania oznaczenia przedsiębiorstwa zgodnie z prawem nie ogranicza ochrony oznaczeń przedsiębiorstw prowadzonych przez wspólników spółki cywilnej do oznaczeń przedsiębiorców, podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej (art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. Nr 47, poz. 211 ze zm.).**

*Sędzia SN Helena Ciepła (przewodniczący)*

*Sędzia SN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)*

*Sędzia SN Tadeusz Żyznowski*

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa „101 Druk Studio Poligrafii Reklamowej”, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. przeciwko Annie T., Renacie T. i Tomaszowi T. – wspólnikom spółki cywilnej „101 Studio DTP” w Ł. i z powództwa wzajemnego Anny T., Renaty T. i Tomasza T. – wspólników spółki cywilnej „101 Studio DTP” w Ł. przeciwko „101 Druk Studio Poligrafii Reklamowej”, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. o ochronę przed nieuczciwą konkurencją, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 19 czerwca 2002 r. na rozprawie kasacji pozwanych (powodów wzajemnych) od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 lipca 1999 r.

uchylił zaskarżony wyrok w części oddalającej powództwo wzajemne oraz orzekającej o kosztach i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Łodzi do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

### Uzasadnienie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „101 Druk Studio Poligrafii Reklamowej” w Ł. wytoczyła powództwo przeciwko Annie T., Renacie T. oraz Tomaszowi T., wspólnikom działającej w Ł. spółki cywilnej „101 Studio DTP”, o

ustalenie, że jest uprawniona do używania w swej działalności oznaczeń w postaci liczby „101” oraz nawiązującego do tej liczby symbolu graficznego, przedstawiającego pałeczkę, okrąg, pałeczkę. Pozwani w odpowiedzi wytoczyli powództwo wzajemne o zakazanie stronie powodowej używania wymienionych oznaczeń.

Istotne elementy stanu faktycznego sprawy są bezsporne i przedstawiają się następująco.

Tomasz T. i Maciej L. w okresie od marca 1992 r. do dnia 13 sierpnia 1996 r. prowadzili jako wspólnicy spółki cywilnej zgłoszoną do ewidencji działalność gospodarczą (m. in. usługi wydawnicze, komputerowe i projektowe). W działalności tej posługiwali się nazwą „Studio 101”. Nazwa ta oraz symbol graficzny: pałeczka, okrąg, pałeczka, były ich wspólnym pomysłem, nawiązującym do numeru budynku przy ul. P. w Ł., w którym prowadzili działalność.

W dniu 31 października 1995 r. została wpisana do rejestru handlowego utworzona przez Tomasza T. i Macieja L. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Studio 101 Systemy Komputerowe”. Zakresem jej działalności objęto m.in. usługi informatyczne oraz działalność wytwórczo-poligraficzną. Spółka ta, zgodnie z wolą Tomasza T. i Macieja L., posługiwała się oznaczeniami w postaci liczby 101 i nawiązującego do niej symbolu graficznego (pałeczka, okrąg, pałeczka).

W dniu 28 czerwca 1996 r. Maciej L. sprzedał swe udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Studio 101 Systemy Komputerowe” Tomaszowi T. Spółka ta nadal istnieje. Jej udziałowcami i członkami zarządu są małżonkowie Tomasz i Monika T.

W dniu 31 maja 1996 r. pozwani w sprawie z powództwa głównego zgłosili jako wspólnicy spółki cywilnej „101 Studio DTP” wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (przedmiot działalności: m. in. działalność wydawnicza oraz usługi projektowe).

W dniu 30 sierpnia 1996 r. Maciej L. zawarł z czterema innymi osobami umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Utworzona przez nich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do rejestru handlowego dnia 12 września 1996 r. pod nazwą „101 Druk Studio Poligrafii Reklamowej” (przedmiot działalności: m. in. usługi informatyczne, działalność wydawniczo-poligraficzna). Spółka ta – która wytoczyła powództwo główne – używa do oznaczania swych

wyrobów oraz w reklamie liczby „101”, co w graficznym obrazie przedstawia się jako: pałeczka, okrąg, pałeczka. Identycznych oznaczeń używają również w swej działalności gospodarczej pozwani w sprawie z powództwa głównego.

W dniu 17 marca 1997 r. zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Studio 101 Systemy Komputerowe” powzięło uchwałę zalecającą wspólnikom spółki cywilnej „101 Studio DTP” wystąpienie do Urzędu Patentowego o rejestrację znaków słowno-graficznego i graficznego „101”. Dnia 20 marca 1997 r. Tomasz T. złożył w imieniu wspólników spółki cywilnej „101 Studio DTP” stosowny wniosek o rejestrację wspomnianych znaków towarowych.

Sąd Wojewódzki wyrokiem z dnia 29 grudnia 1998 r. oddalił powództwo główne, uwzględnił natomiast powództwo wzajemne, uznając, że powodowie wzajemni wykazali, iż działanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „101 Druk Studio Poligrafii Reklamowej” nosiło znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, o których w mowa w art. 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 ze zm. – dalej "u.z.n.k.")

Uprawnienie do posługiwania się oznaczeniem „101” uzyskała bowiem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Studio 101 Systemy Komputerowe”. Uprawnienie to zachowała ona także po zbyciu udziałów przez Macieja L., który nie wnosił zastrzeżeń do dalszego używania przez nią tego oznaczenia. Następnie, w wyniku uchwały zgromadzenia wspólników podjętej w dniu 17 marca 1997 r. upoważniła ona powodów w sprawie z powództwa wzajemnego do posługiwania się oznaczeniem „101”. Używanie oznaczenia „101” przez powódkę główną (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „101 Druk Studio Poligrafii Reklamowej”) stanowiło więc naruszenie uprawnienia powodów w sprawie z powództwa wzajemnego.

Apelację od wyroku Sądu Wojewódzkiego wniosła powódka główna.

Sąd Apelacyjny, oddalił tę apelację w części kwestionującej oddalenie powództwa głównego, uwzględnił natomiast w części kwestionującej uwzględnienie powództwa wzajemnego; w tym zakresie wyrok Sądu Wojewódzkiego zmienił i powództwo wzajemne oddalił.

Sąd Apelacyjny powołując się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 1997 r., I CKN 710/97 (OSNC 1998, nr 4, poz. 69), przyjął, że nazwa spółki cywilnej powinna zawierać imiona i nazwiska wspólników, a element fantazyjny może być, co najwyżej, dodatkiem do imion i nazwisk wspólników.

Nazwa, którą posługują się wspólnicy, którzy wytoczyli powództwo wzajemne, tego wymagania nie spełnia, z tego więc już powodu zgłoszone przez nich żądanie nie zasługuje na ochronę. Poza tym – zdaniem Sądu Apelacyjnego – można mieć wątpliwości, czy strony pozostają w stosunku konkurencji. Wreszcie, uchwała zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Studio 101 Systemy Komputerowe” z dnia 17 marca 1997 r. mogła wspólników spółki cywilnej, którzy wytoczyli powództwo wzajemne, jedynie legitymować do wystąpienia o rejestrację znaku towarowego.

Powodowie wzajemni, skarżąc kasacją wyrok Sądu Apelacyjnego w części oddalającej powództwo wzajemne, powołali się na naruszenie przez Sąd Apelacyjny art. 18 ust. 1 u.z.n.k. przez błędną jego wykładnię, wyrażającą się przyjęciem poglądu, że powódka główna jest przedsiębiorcą, którego interes został zagrożony, oraz art. 5 u.z.n.k. przez błędną jego wykładnię, polegającą na wyrażeniu zapatrywania, że oznaczenie przedsiębiorstwa, nie zawierające imion i nazwisk prowadzących go wspólników spółki cywilnej, nie podlega ochronie.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Według art. 5 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić 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. Przepis ten zastąpił art. 2 ust. 1 ustawy z 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 96, poz. 559 ze zm.), w myśl którego, oznaczenie przedsiębiorstwa nie mogło być takie, aby wprowadzało w błąd odbiorców co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem konkurencyjnym, gdziekolwiek by się ono znajdowało.

Jeszcze przed wejściem w życie art. 5 u.z.n.k. pojawiały się w piśmiennictwie głosy – nawiązujące do przepisów wymagających, aby firma osobowej spółki handlowej zawierała nazwiska wszystkich wspólników lub niektórych z nich z dodatkiem wskazującym spółkę, i do podobnych reguł, formułowanych w doktrynie i orzecznictwie na użytek podmiotowej identyfikacji działalności prowadzonej przez osoby tworzące spółkę cywilną, że oznaczenie przedsiębiorstwa prowadzonego przez wspólników spółki cywilnej może nastąpić tylko za pomocą imion i nazwisk wspólników, wobec czego inne jego oznaczenie, np. nazwą

fantazyjną, nie doznaje żadnej ochrony prawnej, także więc wynikającej z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Myśl tę podjął Sąd Najwyższy w powołanym wyżej wyroku z dnia 13 listopada 1997 r., I CKN 710/97, znajdując dla niej dodatkowe uzasadnienie w przewidzianym w art. 5 u.z.n.k. zastrzeżeniu, obejmującym ochroną tylko takie, wcześniej używane, oznaczenie przedsiębiorstwa, które było zgodne z prawem. Według wyrażonego w tym wyroku zapatrywania, przez zgodne z prawem oznaczenie przedsiębiorstwa należy rozumieć w art. 5 u.z.n.k. zgodne z prawem oznaczenie przedsiębiorcy. Z przepisów zaś dotyczących wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wynika, że wspólnicy spółki cywilnej jako przedsiębiorcy powinni być oznaczeni imionami i nazwiskami.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 1997 r., I CKN 710/97, stanowił odejście od dotychczasowej linii orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach o ochronę przed nieuczciwą konkurencją, polegającą na oznaczeniu przedsiębiorstwa w sposób wprowadzający w błąd klientów co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem. Dotychczas Sąd Najwyższy wychodził z założenia, że przedsiębiorstwa prowadzonego przez wspólników spółki cywilnej nie można utożsamiać z samą spółką i że wspólnicy spółki cywilnej mogą przybrać dowolną nazwę dla prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa (por. uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 1996 r., III CZP 111/95, OSNC 1996, nr 5, poz. 63). Konsekwencją tego założenia były orzeczenia dopuszczające objęcie ochroną, wynikającą z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, także fantazyjnych oznaczeń przedsiębiorstw prowadzonych przez wspólników spółki cywilnej (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 1990 r., I CR 529/90, OSNC 1992, nr 7-8, poz. 136 i z dnia 7 marca 1997 r., II CKN 70/96, OSNC 1997, nr 8, poz. 113, zob. też orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 1933 r., C III.1 Rw 2667/32, Zb.Urz. 1933, nr 1, poz. 47, dotyczące oznaczenia przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną, nie działającą w ramach spółki cywilnej).

Artykuł 5 u.z.n.k. nie daje podstaw do zajęcia takiego stanowiska, jakie zostało wyrażone w wyroku z dnia 13 listopada 1997 r., I CKN 710/97, przepis ten chroni bowiem używane zgodnie z prawem oznaczenie przedsiębiorstwa. Jak wyraźnie wynika z tego przepisu, chodzi w nim zarówno o oznaczenie przedsiębiorstwa firmą lub inną nazwą przedsiębiorcy, jak też jakimkolwiek charakterystycznym symbolem,

w szczególności godłem lub skrótem literowym. Można więc wyodrębnić dwie grupy chronionych przez ten przepis oznaczeń przedsiębiorstwa: jedną – obejmującą oznaczenia zbieżne z wszelkimi oznaczeniami przedsiębiorcy, drugą – obejmującą wszystkie inne oznaczenia identyfikujące przedsiębiorstwo. Taki zakres ochrony oznaczeń przedsiębiorstwa narzuca funkcja omawianego przepisu, ma on na celu przeciwdziałanie wprowadzaniu klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa. (...) Stąd doniosłe znaczenie słów charakterystycznych i wszelkiego rodzaju symboli, z którymi publiczność kojarzy przedsiębiorstwo. Zwalczenie nieuczciwej konkurencji, aby było skuteczne, musi więc uwzględniać wszystkie oznaczenia wchodzące w zakres obu grup. Trzeba przy tym pamiętać, że określone oznaczenie może „przyłgnąć” do przedsiębiorstwa wskutek niezamierzonego przez przedsiębiorcę nazywania przedsiębiorstwa w określony sposób przez klientelę, np. nazwą nawiązującą do jakiegoś charakterystycznego elementu budynku przedsiębiorstwa.

Zastrzeżenie o objęciu ochroną jedynie używanego zgodnie z prawem oznaczenia przedsiębiorstwa nie uzasadnia odrzucenia przedstawionych wyżej wyników wykładni art. 5 u.z.n.k. i przyjęcia w ślad za wyrokiem z dnia 13 listopada 1997 r., I CKN 710/97, że zakresem hipotezy tego przepisu nie są objęte oznaczenia przedsiębiorstwa, nie będące nazwami przedsiębiorcy sformułowanymi zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących firmy i innych przepisów określających nazwy przedsiębiorców (łącznie z przepisami dotyczącymi wpisów do ewidencji działalności gospodarczej). Należy podkreślić raz jeszcze, że zapatrywanie wyrażone we wspomnianym wyroku pozostaje w sprzeczności z brzmieniem art. 5 u.z.n.k., obejmującym także oznaczenia przedsiębiorstwa nie będące nazwami przedsiębiorcy oraz łączącym ochronę z (wcześniejszym) używaniem oznaczenia, a nie z zabiegami formalnymi, jak np. wpis nazwy do rejestru. Poza tym nie jest ono do pogodzenia z funkcją wymienionego przepisu.

Właściwy sens zastrzeżenia o objęciu ochroną jedynie używanego zgodnie z prawem oznaczenia przedsiębiorstwa jest inny, i w pełni harmonizuje on z dotychczasowymi wynikami wykładni art. 5 u.z.n.k. Jeśli zestawimy wymieniony przepis z jego poprzednikiem, to okazuje się, że brzmienie obu przepisów różni się dość znacznie. Jeżeli natomiast uwzględnimy przyjmowaną w orzecznictwie i piśmiennictwie wykładnię wcześniejszej regulacji, to okazuje się, że brzmienie art. 5 u.z.n.k. jest wyrazem tej wykładni. Na tle wcześniejszej regulacji przyjmowano

m.in., choć wprost to z niej nie wynikało, że wyłączość w oznaczaniu przedsiębiorstwa istnieje prawnie i będzie chroniona jedynie pod warunkiem, że używanie danych oznaczeń jest używaniem prawnym. Za prawne zaś uznawano używanie nie naruszające praw podmiotowych innych osób oraz przepisów natury publicznoprawnej zakazujących używania pewnych oznaczeń. Na przykład, cechy prawnego używania odmawiano posługiwaniu się określonym oznaczeniem w okolicznościach stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec innego przedsiębiorcy, jak też używaniu oznaczenia zawierającego słowo „bank” niezgodnie z właściwymi przepisami. Uwzględniając wspomniany wyżej wpływ wcześniejszej regulacji na art. 5 u.z.n.k., należy przyjąć, że przewidziane w art. 5 u.z.n.k. wymaganie zgodnego z prawem używania oznaczenia przedsiębiorstwa ma takie tylko znaczenie, jaki łączono z nim wcześniej.

Należy dodać, że broniony tu pogląd zachowuje aktualność także przy uwzględnieniu, nie mających zastosowania w sprawie, obowiązujących przepisów o ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych (art. 88a-88g ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm. – dalej "Pr.d.g.", w związku z art. 1a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz.U. Nr 121, poz. 770 ze zm.).

To samo dotyczy stanu prawnego wynikającego z art. 4 pkt 7 Pr.d.g. i art. 38 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769 ze zm.). Z przyczyn, o których była mowa, nie można podzielić wyrażonego w piśmiennictwie poglądu, że w świetle wymienionych przepisów, zgodne z prawem, w rozumieniu art. 5 u.z.n.k., będzie tylko używanie przez przedsiębiorcę oznaczenia zgłoszonego do rejestru przedsiębiorców.

Oznaczenia, o które toczy się spór, niewątpliwie mają zakładaną przez art. 5 u.z.n.k. tzw. zdolność odróżniającą. Sporny znak graficzny jest klasycznym przykładem symbolu w postaci „oryginalnego ujęcia numeru domu”.

Norma wynikająca z art. 5 u.z.n.k. łączy z używaniem określonego oznaczenia przedsiębiorstwa powstanie prawa podmiotowego, którego treścią jest możliwość wyłącznego korzystania z tego oznaczenia. Nikt nie może bez zgody uprawnionego używać tego samego lub podobnego oznaczenia dla innego przedsiębiorstwa działającego na tym samym obszarze i w tej samej albo zbliżonej sferze produkcji bądź usług (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 1999 r., I CKN

126/98, OSNC 2000, nr 4, poz. 70). Kto więc posługuje się określonym oznaczeniem pierwszy, jest podmiotem prawa o wspomnianej treści (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 1997 r., II CKN 70/96, OSNC 1997, nr 8, poz. 113).

Zastosowanie art. 5 u.z.n.k. zakłada zatem ustalenie, czy strony sporu zabiegają o tę samą klientelę. Nie można, jak to uczynił Sąd Apelacyjny, poprzestać jedynie na wyrażeniu w tym względzie przypuszczenia. Ponadto, zachodzi potrzeba ustalenia, kto pierwszy zaczął używać spornego oznaczenia. Dokonując tego ustalenia, należy mieć na względzie, że nie pozbawia strony przymiotu pierwszeństwa używania oznaczenia fakt korzystania przez nią z oznaczenia na podstawie upoważnienia osoby trzeciej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 1998 r., II CKN 734/97, OSNC 1999, nr 2, poz. 25). Strona upoważniona uzyskuje bowiem prawo do korzystania z oznaczenia skuteczne wobec wszystkich, którzy takiego upoważnienia nie otrzymali. Źródłem upoważnienia, ściśle rzecz biorąc, nie może być uchwała zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, lecz podjęta w wykonaniu tej uchwały stosowna czynność zarządu spółki. Należy przy tym pamiętać, że jedną z dyrektyw wykładni oświadczeń woli w świetle art. 65 k.c. jest założenie racjonalnego działania uczestników obrotu (por. np. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 11 września 1997 r., III CZP 39/97, OSNC 1997, nr 12, poz. 191). Wolno więc przyjąć, że upoważnienie kontrahenta do określonych działań upoważnia go także do zachowań o podobnych konsekwencjach.

Naruszenie przez Sąd Apelacyjny art. 5 u.z.n.k. uzasadniało uwzględnienie skargi kasacyjnej i orzeczenie, jak w sentencji (art. 393<sup>13</sup> § 1 k.p.c.). (...)