



Sygn. akt III CSK 192/08

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 października 2008 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Teresa Bielska-Sobkowicz

SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian

w sprawie z powództwa Fabryki W.(...) i Tworzyw Sztucznych "F.(...)" sp. z o.o. w W.
przeciwko "F.(...)" AG w S. w Szwajcarii

o ochronę,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 7 października 2008 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 12 grudnia
2006 r., sygn. akt I ACa (...),

oddala skargę kasacyjną;

**zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 5.400 (pięć tysięcy czterysta)
złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.**

Fabryki W.(...) i Tworzyw Sztucznych F.(...) Spółka z o.o. w W. w pozwie skierowanym przeciwko F.(...) AG w S. (Szwajcaria) wniosła – po ostatecznym sprecyzowaniu żądania - o „I. nakazanie pozwanemu zaniechania używania słowa „F.(...)” jako elementu firmy lub oznaczenia oddziału na terytorium Polski, II. nakazanie pozwanemu zaniechania używania słowa „F.(...)” oraz oznaczeń słowno-graficznych

zawierających słowo „F.(...)” do oznaczania jego przedsiębiorstwa na terytorium Polski i III. zakazanie pozwanemu używania w obrocie gospodarczym oznaczenia słownego „F.(...)” oraz oznaczeń słowno-graficznych zawierających słowo „F.(...)” dla odróżnienia towarów i usług oferowanych na terytorium Polski.”

Sąd Okręgowy w K. wyrokiem z dnia 18 lipca 2006 r. uwzględnił powództwo. Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2006 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację pozwanej od tego wyroku. Rozstrzygnięcie to oparte zostało na następujących ustaleniach.

Powodowa Spółka powstała w 1993 r. Siedziba jej znajduje się w W. przy ul. M. Przedmiotem jej działania jest m. in. produkcja wyrobów gumowych i produktów z tworzyw sztucznych. W dniu 1 czerwca 1997 r. pomiędzy powódką a A.(...) GmbH została zawarta umowa o współpracy handlowej. A.(...) GmbH została wyłącznym przedstawicielem powódki na Europę z wyjątkiem Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii. Później na terenie Europy powstały inne spółki posługujące się firmą zawierającą słowo „F.(...)”, m.in. w 2000 r. powstała pozwana. Spółki te oferowały produkty wytwarzane przez powódkę. Wobec przekształceń kapitałowych pozwana uzyskała wobec A.(...) GmbH i innych spółek działających poza Polską status spółki dominującej. W 2004 r. pozwana otworzyła swój oddział w Polsce pod firmą „F.(...) AG Spółka Akcyjna Oddział w Polsce”. Przedmiot działalności oddziału obejmuje produkcję i handel wyrobami z gumy i kauczuku, jak również handel towarami wszelkiego rodzaju. Siedziba jego mieści się pod tym samym adresem co powódki. W okresie od 29 kwietnia 2004 r. do 31 lipca 2005 r. pozwana nie prowadziła działalności handlowej. Przygotowywała współpracę z Fabryką (...) Opon w W. Od dnia 13 czerwca 1994 r. powódce przysługuje – do dnia 13 czerwca 2014 r. – prawo ochronne na znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP. Znak ten, o kolorach niebieskim białym i czerwonym, składa się z oznaczenia graficznego – fantazyjnie zawiniętego na kształt pętli węża na kwadratowym tle o zaokrąglonych rogach oraz z zamieszczonego pod nim słowem „F.(...)”. W szwajcarskim Rejestrze Tytułów oraz Znaków Podlegających Ochronie zastrzeżony został na rzecz pozwanej znak towarowy słowno-graficzny F.(...). W Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) zarejestrowane zostały na rzecz U. A. wspólnotowe znaki towarowe: słowny, zawierający słowo „F.(...)” i słowno-graficzny, przedstawiający na prostokątnym tle węża fantazyjnie zawiniętego na kształt pętli, a pod nim słowo „F.(...)”. Te same znaki towarowe zarejestrowane zostały na rzecz U. A. w niemieckim Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych. U. A. upoważniła pozwaną do używania tych znaków towarowych i pozwana używa ich dla oznaczenia

prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. W czasie działania oddziału pozwanej w Polsce zdarzały się pomyłki co do tożsamości stron wyrażające się w doręczaniu korespondencji i faktur oraz przekazywaniu faksów powódce zamiast pozwanej (jej oddziałowi).

W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny w pełni podzielił pogląd prawny wyrażony przez Sąd pierwszej instancji, którego wynikiem stało się uwzględnienie powództwa. W szczególności uznał, że naruszenie przez pozwaną prawa powódki do firmy przez używanie dla oznaczenia oddziału pozwanej w Polsce słowa „F.(...)” jest oczywiste i żądanie pozwu objęte pkt I znajduje oparcie w przepisie art. 43¹⁰ k.c. Wprawdzie pozwana używa oznaczenia swego oddziału w Polsce zgodnie z art. 90 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej), ale okoliczność ta nie uchyla bezprawności działania pozwanej, która wynika z tego, że działanie jej jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Bezpodstawny jest też zarzut pozwanej, że wynik tej oceny narusza zasadę swobody działalności gospodarczej i godzi w zasadę wzajemności określonej w umowie zawartej między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Konfederacją Szwajcarską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, podpisanej w Bernie w dniu 8 listopada 1989 r.

Sąd Apelacyjny podzielił pogląd Sądu pierwszej instancji, że sposób oznaczenia przedsiębiorstwa przez pozwaną może na terenie Polski wprowadzać w błąd klientów co do tożsamości przedsiębiorstwa. Zwrócił uwagę, że warunkiem udzielenia ochrony powódce jest wcześniejsze używanie przez nią oznaczenia i zaaprobował uznanie przez Sąd pierwszej instancji zasadności żądania pozwu objętego pkt II jako skutecznego w świetle art. 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Podkreślił, że nie sprzeciwia się temu niepodjęcie działalności gospodarczej przez pozwaną. Sam fakt zarejestrowania w Polsce jej oddziału, którego firma jest zbieżna z oznaczeniem powódki, przy uwzględnieniu siedzib obu podmiotów pod tym samym adresem oraz tożsamego przedmiotu ich działania, jest wystarczającym dowodem zaistnienia stanu zagrożenia interesów powódki.

Wreszcie Sąd Apelacyjny stwierdził, że nawet gdyby pozwanej przysługiwało prawo do wspólnotowego znaku towarowego (w zasadzie identycznego ze znakiem towarowym, co do którego prawo ochronne przysługuje powódce) – co zdaniem Sądu pierwszej instancji nie zostało wykazane, o czym przesądza brak stosownych wpisów w rejestrze – to prawo to nie jest skuteczne względem powódki, jak trafnie przyjął Sąd pierwszej instancji z powołaniem się na art. 23 ust. 1, art. 106, 107 i 159^a ust. 5

rozporządzenia Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Wskazał, że uwzględnienie żądania pozwu zawartego w pkt III, jako roszczenia o charakterze prewencyjnym, mającemu na celu uniknięcie sytuacji sprecyzowanej w art. 296 ust. 2 Prawa własności przemysłowej, orzeczone zostało na podstawie art. 296 ust. 1 w zw. z art. 285 tego Prawa.

Wyrok Sądu Apelacyjnego zaskarżony został w całości skargą kasacyjną przez pozwaną. Podstawami skargi są: I. naruszenie prawa materialnego – przez błędną wykładnię względnie niewłaściwe zastosowanie – art. 43¹⁰ w zw. z art. 43⁶ k.c. w zw. z art. 90 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ostatnio wymienionego przepisu w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 umowy zawartej między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Konfederacją Szwajcarską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, podpisanej w Bernie w dniu 8 listopada 1989 r., art. 43¹⁰ w zw. z art. 43⁶ k.c. w zw. z art. 90 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, art. 43¹⁰ w zw. z art. 43³ k.c., art. 20 i 22 w zw. z art. 37 ust. 1 Konstytucji RP, art. 5 w zw. z art. 18 art. 5 tej ustawy w zw. z art. 55¹ k.c., art. 3 w zw. z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 w zw. z art. 153 w zw. z art. 154 i 285 Prawa własności przemysłowej, art. 1 ust. 2, art. 9 ust. 3 i art. 103 rozporządzenia Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, art. 106 w zw. z art. 159a ust. 5 oraz art. 23 tego rozporządzenia i II. naruszenie przepisów postępowania – art. 321 § 1 w zw. z art. 391 § 1 oraz art. 385 w zw. z art. 382 i art. 386 § 1 k.p.c. Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania, ewentualnie o uchylenie także wyroku Sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, ewentualnie orzeczenie co do istoty sprawy przez zmianę wyroku Sądu pierwszej instancji i oddalenie powództwa.

Powódka wniosła o odrzucenie skargi kasacyjnej, względnie o jej oddalenie.

W stanowisku zajęтым przez Prokuratora Generalnego na podstawie art. 398⁸ § 1 k.p.c. wyraził on pogląd, że skarga kasacyjna powinna zostać oddalona.

Wobec tego, że braki skargi kasacyjnej, które zdaniem powódki uzasadniały jej odrzucenie, podlegały usunięciu i zostały prawidłowo usunięte, brak jest podstawy do odrzucenia skargi.

Rozpoznając skargę kasacyjną Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

I. 1. Uwzględniający powództwo wyrok Sądu pierwszej instancji niemal dosłownie odpowiada żądaniu powódki. Podstawą wydania tego wyroku są okoliczności faktyczne stanowiące podstawę faktyczną tego żądania. Powódka nie była zobowiązana do wskazania podstawy prawnej swego żądania i wskazanie jej przez powódkę nie wiązało Sądu. Mogło ono mieć jedynie znaczenie dla określenia okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, gdyby budziły one wątpliwości (wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 23 lutego 1999 r., I CKN 252/98, OSNC 1999, nr 9, poz. 152 i z dnia 15 września 2004 r., III CK 352/03, niepubl.). W tej sytuacji nie może być mowy o naruszeniu przez zaskarżony wyrok art. 321 § 1 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.

2. Przepisy art. 385 i 386 § 1 k.p.c. nie stanowią samodzielnej podstawy zaskarżenia wyroku skargą kasacyjną. Mogą one zostać naruszone tylko w razie gdy inne podstawy skargi kasacyjnej są uzasadnione i wskazują, że oddalenie apelacji było wadliwe, gdyż wyrok sądu pierwszej instancji powinien zostać zmieniony i sąd drugiej instancji powinien orzec co do istoty sprawy.

Powołując jako podstawę skargi kasacyjnej naruszenie art. 385 w zw. z art. 382 k.p.c. skarżąca nie wskazała, jaki materiał zebrany w postępowaniu w pierwszej instancji i w postępowaniu apelacyjnym został pominięty przy wydawaniu zaskarżonego wyroku. Nie pozwala to na uwzględnienie zarzutu naruszenia art. 382 k.p.c.

II. 1. Według ustaleń faktycznych stanowiących podstawę zaskarżonego wyroku działaniem pozwanej naruszającym prawo do firmy przysługujące powódce jest oznaczenie oddziału pozwanej w Polsce zawierające słowo „F.(...)” i używanie tego oznaczenia w trakcie działalności tego oddziału. Ocena ta, jako zdaniem Sądu Apelacyjnego oczywista, nie została przez ten Sąd bliżej uzasadniona. Wbrew zarzutowi skarżącej jest ona trafna. Aczkolwiek firma pozwanej i firma oddziału pozwanej w Polsce składają się z kilku słów, ale słowem wyróżniającym każdą z nich jest słowo „F.(...)”. Niewątpliwie może ono, a nie pełna nazwa firmy powódki czy firmy oddziału pozwanej, w potocznym odbiorze być identyfikowane na terytorium Polski tak z powódką jak i z oddziałem pozwanej. Niedostateczne odróżnianie się firmy oddziału pozwanej od firmy powódki, może wprowadzać w błąd co do tożsamości tego podmiotu. Okolicznościami sprzyjającymi temu są podobny przedmiot działania powódki i oddziału pozwanej i to, iż ich siedziby mieszczą się nie dość, że w tej samej miejscowości, ale i pod tym samym adresem.

Nie można podzielić stanowiska pozwanej, że wykazała, iż oznaczenie jej oddziału w Polsce przy wykorzystaniu słowa „F.(...)” i używanie go w działalności tego

oddziału nie jest działaniem bezprawnym. Oznaczenie oddziału pozwanej w Polsce zgodnie z art. 90 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (obecnie Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) świadczy jedynie o tym, że dokonane ono zostało zgodnie z obowiązującym przepisem prawa, nie jest jednakże okolicznością wystarczającą do uchylenia bezprawności działania pozwanej w sytuacji, gdy działanie to narusza ustawowo chronione prawo do firmy powódki.

Stosownie do art. 43³ § 1 k.c. firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku, a według art. 43⁶ firma oddziału osoby prawnej zawiera pełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę. W obowiązującym stanie prawnym nie ma takiego przepisu, jak nieobowiązujący art. 36 § 2 k.h., który przewidywał, że w razie gdy firma zakładu głównego nie różni się dostatecznie od firmy wpisanej lub już zgłoszonej do rejestru handlowego, a znajdującej się w siedzibie oddziału, firma oddziału powinna być uzupełniona dodatkiem dostatecznie odróżniającym. Brak obecnie możliwości uzupełnienia firmy oddziału dodatkiem dostatecznie odróżniającym nie świadczy o przyzwoleniu na oznaczenie oddziału w sposób nie pozwalający na dostateczne odróżnienie jej od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Jeżeli oznaczenie takie, jak i posługiwanie się tym oznaczeniem w działalności oddziału, narusza prawo do firmy innego przedsiębiorcy, jest to działanie bezprawne.

Nakazanie pozwanej zaniechania, jako działania bezprawnego, używania słowa „F.(...)” dla oznaczenia jej oddziału w Polsce i jako elementu firmy tego oddziału, nie może być poczytane – jak utrzymuje skarżąca – za naruszenie konstytucyjnie gwarantowanej swobody działalności gospodarczej. Prawo do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej nie jest prawem bezwzględny. „Wolność działalności gospodarczej” (art. 31 Konstytucji) może doznawać – ze względu na ważny interes publiczny – ograniczeń przewidzianych w ustawie (art. 22 Konstytucji). Ograniczenia takie wynikają m.in. z przepisów chroniących prawo przedsiębiorcy do firmy czy przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W zakresie, w jakim inny przedsiębiorca narusza te przepisy, prowadzenie przez niego działalności gospodarczej podlega ograniczeniu zgodnie z prawem.

Uwzględnienie roszczenia powódki służącego ochronie jej prawa do firmy (art. 43¹⁰ k.c.) orzeczone zostało z uwzględnieniem zagranicznego statusu pozwanej. Nie można zasadnie zarzucić, że nie respektuje zasady wzajemności obowiązującej w

stosunkach między stronami umowy zawartej między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Konfederacją Szwajcarską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, podpisanej w Bernie w dniu 8 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 63, poz. 366). Nie ma bowiem przeszkód, żeby w zakresie niezbędnym dla ochrony praw przedsiębiorcy szwajcarskiego, ograniczona została swoboda prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy polskiego na terenie Konfederacji Szwajcarskiej, jeżeli działaniem tego przedsiębiorcy zostanie zagrożone prawo do firmy przedsiębiorcy szwajcarskiego. Rozstrzygnięcie sprawy zaskarżonym wyrokiem nie narusza zatem postanowień wymienionej umowy, w szczególności jej art. 2 i 4 ust. 1.

2. Artykuł 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.; dalej – „u.z.n.k.”) przyznaje ochronę przedsiębiorcy w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji. Roszczenia z art. 18 u.z.n.k. Sąd Apelacyjny zdaje się rozumieć jako roszczenia prewencyjne w tym sensie, że przysługują one także, gdy dokonaniem czynu nieuczciwej konkurencji interes przedsiębiorcy zostaje jedynie zagrożony, a ich uwzględnienie ma zapobiec naruszeniu tego interesu. Należy przy tym zauważyć, że stosownie do art. 3 ust. 1 u.z.n.k., zawierającego ogólną definicję czynu nieuczciwej konkurencji, czynem takim jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

W sprawie jest poza sporem, że to powódka dla oznaczenia swego przedsiębiorstwa wcześniej niż pozwana używa słowa „F.(...)”. Ustalenia faktyczne stanowiące podstawę zaskarżonego wyroku pozwalają na przyjęcie, że pozwana dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji wobec powódki przez oznaczenie swego oddziału w Polsce przy użyciu słowa „F.(...)”, jak i przez używanie na terytorium Polski do oznaczenia swego przedsiębiorstwa słowa „F.(...)” oraz oznaczeń słowno-graficznych zawierających to słowo, co może wprowadzać klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa. Jest to czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 3 ust. 2 u.z.n.k., które to określenie zostało rozwinięte w art. 5 u.z.n.k. Czyn ten jest działaniem mieszczącym się w ustawowym określeniu czynu nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.). Dla takiej kwalifikacji działania pozwanej bez znaczenia jest, czy jej oddział w Polsce podjął działalność gospodarczą, tj. działalność produkcyjną, usługową itp. Wystarczającym jest ustalenie, że na terenie Polski podjął czynności prowadzące do prowadzenia takiej działalności, zmierzające do podjęcia działalności gospodarczej. Posługiwanie się przez pozwaną na terytorium Polski przy dokonywaniu tych czynności

dla oznaczenia oddziału jak i swojego przedsiębiorstwa słowem „F.(...)”, używanym przez powódkę wcześniej dla oznaczenia swego przedsiębiorstwa, jako mogące wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa, zagraża interesowi powódki.

3. Rację ma skarżąca utrzymując, że przeniesienie wspólnotowego znaku towarowego na inną osobę może nastąpić w drodze różnych czynności prawnych. W każdym jednak razie wymaga ono dla swej ważności formy przewidzianej w art. 17 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. UE.L.94.11.1.). Sąd Apelacyjny uchylił się od oceny ważności przeniesienia przez Ursulę Adamowski na rzecz pozwanej wspólnotowych znaków towarowych. Jednakże zasadnie uznał za nieskuteczne powołanie się – dla uzasadnienia obrony przed roszczeniem powódki opartym na przepisach dotyczących ochrony znaków towarowych – na przysługujące pozwanej prawo do wspólnotowych znaków towarowych. Wbrew zapatrywaniu Sądu Apelacyjnego, dla uzasadnienia tego stanowiska zbędne jest odniesienie się do wyniku rozstrzygnięcia kolizji między znakiem towarowym krajowym, wcześniej zarejestrowanym na rzecz powódki, a wspólnotowymi znakami towarowymi, na które powołała się pozwana. Stosownie do art. 23 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. czynności prawne, m.in. prowadzące do przeniesienia wspólnotowego znaku towarowego, wywołują skutki prawne wobec stron trzecich we wszystkich Państwach Członkowskich Wspólnoty Europejskiej dopiero po wpisaniu ich do rejestru prowadzonego przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w A. Niewykazanie istnienia wpisu w tym rejestrze dotyczącego nabycia przez pozwaną wspólnotowych znaków towarowych, jest wystarczające do uznania nieskuteczności wobec powódki powołania się na prawo pozwanej wynikające z rejestracji tych znaków.

Uzasadnienie zaskarżonego wyroku w części dotyczącej rozstrzygnięcia sprawy opartego na przepisach o ochronie znaków towarowych nie jest wyczerpujące i w pełni jasne. Rozstrzygnięcie sprawy zaskarżonym wyrokiem w omawianym zakresie należy jednak uznać za odpowiadające prawu.

Słowo „F.(...)” jest istotnym elementem słowno-graficznego znaku towarowego, do którego prawo ochronne przysługuje powódce. Posługiwanie się przez pozwaną dla oznaczenia swego oddziału w Polsce jak i jej przedsiębiorstwa na terenie Polski słowem „F.(...)” może być zatem potraktowane jako posługiwanie się znakiem towarowym podobnym (w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. –

Prawo własności przemysłowej, tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.: dalej – „p.w.p.”) do znaku zarejestrowanego na rzecz powódki. Jeżeli posługiwanie się nim stanowiło używanie znaku towarowego w rozumieniu przepisów Prawa własności przemysłowej i było bezprawnym używaniem tego znaku w obrocie gospodarczym (art. 296 ust. 2 pkt 1-3 p.w.p.), uzasadniałoby przyznanie powódce ochrony przewidzianej w art. 296 ust. 1 p.w.p.

Artykuł 154 p.w.p. jedynie przykładowo wskazuje na czym polega używanie znaku towarowego. Wymieniony przepis daje podstawę do przyjęcia, że używaniem znaku towarowego jest także posługiwanie się nim dla oznaczenia przedsiębiorstwa lub jego oddziału. Naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy przysługującego powódce, uzasadniającym ochronę przewidzianą w art. 296 ust. 1 p.w.p., byłoby jednakże bezprawne używanie znaku towarowego w obrocie gospodarczym, gdyby polegało na działaniu określonym w art. 296 ust. 2 pkt 1, 2 lub 3 p.w.p. Nie można jednakże przyjąć, że było to naruszenie polegające na, jedynie mogącym wchodzić w grę w ustalonym stanie faktycznym, działaniu określonym w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. W sytuacji, gdy działanie zarzucone pozwanej dotyczy jedynie używania znaku towarowego podobnego do zarejestrowanego na rzecz powódki do oznaczenia jej firmy na terenie Polski i jej oddziału w Polsce, nie ma podstaw do przypisania pozwanej, że używa znaku towarowego „w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych”. Wprawdzie przedmiot działania powódki i pozwanej (jej oddziału w Polsce) w znacznej części pokrywają się, ale nie ustalono, żeby pozwana (jej oddział w Polsce) wytwarzała jakiegokolwiek towary bądź jakiegokolwiek towary wprowadzała do obrotu w Polsce. Nie można więc mówić o „towarach identycznych lub podobnych” w odniesieniu do których pozwana używa znaku towarowego podobnego do zarejestrowanego na rzecz powódki, co wyłącza możliwość uznania jej działania za działanie bezprawne, uzasadniające przyznanie powódce ochrony na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Utworzenie przez pozwaną oddziału w Polsce i podjęcie działalności w Polsce uzasadniają przekonanie o zamiarze rozwinięcia przez pozwaną działalności gospodarczej na terenie Polski, w szczególności polegającej – ze względu na jej przedmiot działania (i przedmiot działania jej oddziału w Polsce) – na wytwarzaniu lub wprowadzaniu do obrotu towarów identycznych lub podobnych do towarów wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu przez powódkę. Wobec posługiwania się przez pozwaną dla oznaczenia jej oddziału w Polsce, jak i samego jej przedsiębiorstwa na terenie Polski, znakiem towarowym podobnym do zarejestrowanego na rzecz

powódki, istnieje uzasadniona obawa używania przez pozwaną tego znaku towarowego w odniesieniu do wytwarzanych przez siebie lub wprowadzanych do obrotu towarów albo świadczonych usług. Za trafne należy więc uznać przyznanie powódce zaskarżonym wyrokiem ochrony, której podstawę stanowi art. 285 p.w.p., i nakazanie pozwanej zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa ochronnego z rejestracji znaku towarowego przysługującego powódce.

Z przytoczonych względów także podstawa kasacyjna naruszenia prawa materialnego w postaci przepisów wskazanych w rozpoznawanej skardze okazała się niezasadna.

Sąd Najwyższy, na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c., oddalił przeto skargę kasacyjną i na podstawie art. 108 § 1 zd. pierwsze w zw. z art. 109 § 2 i art. 98 § 1 i 3 w związku z § 13 ust. 4 pkt 2 i § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) orzekł o kosztach postępowania kasacyjnego.