

Sygn. akt VIII GC 455/13

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13czerwca2014 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący SSO Agnieszka Górską

Protokolant st. sekr. sąd. Marta Perkowska

po rozpoznaniu w dniu 6czerwca2014 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko W. K., Ł. P. i J. U.

o zaniechanie naruszeń prawa do firmy i zapłatę

**I** nakazuje pozwanym W. K., Ł. P. i J. U. zaniechanie naruszeń prawa do firmy powódki (...) Spółki Akcyjnej w W. i usunięcie wyrazu „perun” z nazwy (...) s.c. W. K., Ł. P. i J. U.” oraz zakazuje pozwanym posługiwania się firmą (...) w obrocie;

**II** oddala powództwo w pozostałej części;

**III** zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powódki kwotę 977 (dziewięciuset siedemdziesięciu siedmiu) złotych tytułem kosztów procesu.

Sygn. akt VIII GC 455/13

## UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 26 września 2013 r. powódka (...) Spółka Akcyjna w W. wniosła o:

- 1) nakazanie pozwanym W. K., Ł. P. i J. U. zaniechania naruszeń do firmy powoda i usunięcia wyrazu „perun” z nazwy firmy (...) s.c. W. K., Ł. P. i J. U.”,
- 2) zakazanie pozwanym posługiwania się firmą (...) w obrocie, zobowiązanie pozwanych do opublikowania w dzienniku Gazeta (...) na co najmniej czwartej stronie gazety, zajmującego nie mniej niż 1/4 strony gazety, na własny koszt, oświadczenia o następującej treści: „W. K., Ł. P. i J. U. prowadzący działalność w formie spółki cywilnej (...) s.c. (...), Ł. P. i J. U. oświadczają, iż naruszyli prawo do firmy spółki (...) S.A. z siedzibą w W., poprzez posługiwanie się częścią nazwy firmy (...) oraz korzystanie z renomy i marki spółki (...) S.A., sprzedaż (...) S.A. i wprowadzanie w błąd klientów. W. K., Ł. P. i J. U. oświadczają, iż nie są producentami wyrobów oferowanych przez (...) S.A. i zobowiązują się nie oferować produktów (...) S.A. oraz nie posługiwać się nazwą firmy (...) przy prowadzonej działalności gospodarczej”,
- 3) zasądzenie od pozwanych zobowiązanych solidarnie na rzecz powódki kwotę 9.500 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu, tytułem wydania uzyskanych przez pozwanych korzyści,

4) zasądzenie od pozwanych zobowiązanych solidarnie na rzecz powódki zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu powódka wskazała, że jest firmą z długimi tradycjami, powstałą w 1910 roku. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest m. in. produkcja konstrukcji metalowych, produkcja narzędzi i maszyn do obróbki metalu. Częścią nazwy „perun” posługuje się od początku swojej działalności, w 2006 roku została przekształcona w (...) Spółkę Akcyjną. Pozwani zawarli w 2011 roku umowę spółki cywilnej (...) s.c. (...), Ł. P. i J. U.”, posługując się powyższą nazwą przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie całego kraju. Do zakresu działalności pozwanych należy produkcja konstrukcji metalowych i ich części, metalowych elementów stolarki budowlanej. Pozwani wykorzystują markę i renomę powódki, wprowadzając w błąd klientów. W marcu i kwietniu 2013 r. pozwani złożyli u powódki zamówienie na łączną kwotę 9.499,36 zł i jego produkty były w dalszej kolejności sprzedawane potencjalnym klientom powódki. W ocenie powódki pozwani bezprawnie wykorzystują część nazwy firmy (...) uzyskując korzyści majątkowe. Jako podstawę prawną roszczenia powódka wskazała art. 43<sup>3</sup> i 43<sup>10</sup> k.c. podnosząc, że firma musi dostatecznie odróżniać się od firm innych przedsiębiorców. Pozwani w sposób nieuprawniony przywłaszczyli część nazwy firmy powódki, obok własnych imion przybierając nazwę fantazyjną „perun”. Powódce przysługuje również ochrona na podstawie art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest bowiem takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić w błąd klientów co do jego tożsamości tym bardziej, że powódka i pozwani działają na tym samym rynku, na obszarze całego kraju.

W odpowiedzi na pozew pozwani wnieśli o oddalenie powództwa w całości i obciążenie powódki kosztami procesu.

Pozwani przyznali, że prowadzą działalność gospodarczą pod firmą (...) s.c. W. K., Ł. P., J. U.”. Powołując się na brzmienie art. 43<sup>10</sup> k.c. oraz art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pozwani podnieśli, że oceny, czy firma dostatecznie różni się od innych firm i istnieje możliwość wprowadzenia w błąd odbiorcy co do tożsamości przedsiębiorstw, należy dokonywać z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy. Pozwana zaprzeczyła, aby wykorzystywała renomę i markę powoda, wprowadzając klientów w błąd, a także uzyskiwała z tego tytułu korzyści majątkowe. Wskazała, że w chwili rejestracji firmy pozwanych nazwa powódki była wielozłonowa i z firmą pozwanych posiadała tylko jeden element wspólny, a zatem różniła się zasadniczo. Nie ma zatem możliwości, aby doszło do pomyłki; dla przeciętnego odbiorcy dostrzegalna jest różnica pomiędzy przedsiębiorstwem państwowym w W. i lokalną firmą, w nazwie której występują imiona i nazwiska osób fizycznych, a nadto powódka posługuje się znakiem graficznym. Pozwani prowadzą przy tym sprzedaż detaliczną towarów w jednym sklepie na terenie Ś., nie prowadzą sprzedaży hurtowej ani produkcji. Oferuje wyroby hutnicze i materiały budowlane, lecz także artykuły ogrodnicze i gospodarstwa domowego. Pozwani zaopatrują się u dostawców mających siedzibę na obszarze województwa (...), ich klientami są miejscowe firmy. Nie występuje zatem ryzyko wprowadzenia w błąd z uwagi na podobieństwo oznaczeń ani przedmiot działalności, wystąpienie błędnego przekonania co do tożsamości przedsiębiorstwa. Pozwani powołali się na współpracę stron i fakt, że przez kilka miesięcy oferowali towary produkowane przez powódkę na regale opatrzonym logo powódki; w trakcie współpracy powódka nie zgłaszała zastrzeżeń co do nazwy firmy pozwanych.

#### **Sąd ustalił następujący stan faktyczny:**

Powodowa spółka powstała w 1910 roku i od początku działalności posługuje się w swej firmie oznaczeniem (...). W okresie przedwojennym powódka posiadała liczne własne fabryki, biura sprzedaży i składy. Powódka od początku swojej działalności funkcjonowała w branży spawalniczej. Począwszy od lat 20-tych XX wieku wydaje kalendarze spawalnicze i liczne publikacje dotyczące m. in. najnowszych metod spawania i cięcia metali, zakładania instalacji i sporządzania kosztorysów. Artykuły dotyczące działalności powódki zamieszczane były w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa w G., w czasopiśmie branżowych (...).

Powódka uzyskała certyfikat jakości (...) w zakresie projektowania i produkcji gazowego sprzętu spawalniczego. Powódka zyskała uznanie na rynku usług i uznawana jest za wiodącego producenta sprzętu spawalniczego.

Dowód:

- artykuły k. 162-166, 167-176
- kalendarz spawalniczy oraz publikacje dotyczące spawalnictwa k. 177-265
- certyfikat k. 320
- pisma z dnia 19.10.2010 r. k. 321-322
- pismo z dnia 20.10.200 r. k. 323

Działalności powódki obejmuje cały kraj. Co do zasady spółka nie prowadzi sprzedaży detalicznej, za wyjątkiem sklepu znajdującego się na terenie fabryki w W.. Przedmiot działalności powodowej spółki stanowi produkcja konstrukcji metalowych, stolarki budowlanej, narzędzi, maszyn do obróbki metalu, naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.

Bezsporne, a nadto :

- zeznania świadka L. M. k. 291

Dnia 1 kwietnia 1957 r. został zarejestrowany na rzecz (...) Fabryki (...) w W. znak towarowy, potwierdzeniem czego było świadectwo ochronne nr (...). Znak towarowy był przeznaczony do oznaczenia sprzętu spawalniczego klasy 7. Obowiązujące w momencie zarejestrowania rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. Nr 39, poz. 384 ze zm.) dawało podmiotowi, na rzecz którego zarejestrowano znak towarowy wyłączne prawo oznaczania towarów celem wskazywania odbiorcom, że towary pochodzą z pewnego przedsiębiorstwa.

Dowód:

- świadectwo ochronne nr (...) k. 17-19
- świadectwo ochronne nr (...) k. 30
- wyciąg z rozporządzenia k. 20

Dnia 1 czerwca 1979 r. został zarejestrowany na rzecz (...) Fabryki (...) w W. znak towarowy, potwierdzeniem czego było świadectwo ochronne nr (...). Znak towarowy był przeznaczony do oznaczenia urządzeń do spawania i cięcia, reduktorów, palników, półautomatów i automatów do cięcia i spawania, armatury spawalniczej, maszyn portalowych do cięcia, linii technologicznych do cięcia, kompletów montażowych do spawania i ciecienia gazowego klasy 6, 7, 8 i 9.

Kolejne świadectwa ochronne, stwierdzające udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy zostały wydane na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w W. w dniach 13 września 2007 r. i 4 kwietnia 2011 r. Dotyczyły one innych graficznych znaków towarowych, przy czym prawo ochronne trwało odpowiednio od 3 września 2003 r. (nr świadectwa (...)) i 23 października 2009 r. (...). Znaki te były przeznaczone do oznaczania zaworów, reduktorów ciśnienia, przecinarek jako narzędzi, palników gazowych do spawania i cięcia, palników do konserwacji i naprawy, projektów technicznych.

Dowód:

- świadectwo ochronne nr (...) k. 21-23
- świadectwo ochronne nr (...) k. 24-26
- świadectwo ochronne nr (...) k. 27-29
- podanie o zarejestrowanie znaku towarowego k. 31

-wiadomości urzędu patentowego k. 32

Poprzednik prawny powódki występował w 2001 roku pod firmą (...) w prywatyzacji, jako przedsiębiorstwo państwowe. W dniu 30 stycznia 2003 r. została zarejestrowana pod nazwą (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W.; która w dniu 3 lutego 2006 r. została przekształcona w Spółkę Akcyjną (...).

bezsporne

Pozwani W. K., Ł. P. i J. U. prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą (...) s.c. W. K., Ł. P. i J. U..

(...) spółki cywilnej została zawarta 2 listopada 2011 r. w Ś. przez E. K. i pozwanego Ł. P.. Na mocy aneksu z dnia 12 listopada 2002 r. do spółki przyjęto W. K., zaś z dniem 1 marca 2003 r. ze spółki odeszła E. K.. J. U. przystąpiła do spółki z dniem 1 października 2005 r.

W. K. została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu 1 grudnia 2002 r., J. U. w dniu 4 maja 2005 r., zaś Ł. P. w dniu 15 grudnia 2001 r.

Klienci pozwanych nie zgłaszali zastrzeżeń, aby firma pozwanych kojarzyła się z działalnością powódki czy wywoływała przeświadczenie, że pomiędzy stronami występuje jakiś związek.

Dowód:

- informacje z GUS k. 33, 35, 37
- odpisy z (...) k. 34, 36, 38
- wydruki k. 83-86
- umowa spółki cywilnej k. 121-124
- aneksy do umowy spółki cywilnej k. 125-130
- zeznania świadka T. K. (1) k. 291
- zeznania świadka M. K. k. 292
- zeznania pozwanego Ł. P. k. 326-328

W I kwartale 2013 r. pracownik pozwanych T. K. (1) nawiązał współpracę z przedstawicielem handlowym powódki L. M.. Warunkiem nawiązania współpracy, postawionym przez stronę powodową, było ustawienie przez pozwanych w placówce handlowej regału oznaczonego logo powódki, na którym miał być eksponowany dostarczony przez nią sprzęt. Regał taki został przekazany pozwanym, miał 2 m wysokości, nad nim umieszczony był szablon z logo o szerokości ok. 30 cm. Pozwani nabywali od powódki osprzęt do ciecienia i spawania gazowego, palniki, reduktory.

Współpraca stron trwała do lipca 2013 r. z uwagi na niewielkie zainteresowanie klientów produktami nabytymi od powódki, część zamówionych towarów została zwrócona powodce.

W bezpośrednich kontaktach z kontrahentami pozwani posługują się oznaczeniem „perun” bez wskazywania nazwisk współników spółki. Adres mailowy pozwanych to perun@winoujście@gmail.com.

Dowód:

- zeznania świadka T. K. (1) k. 291

- zeznania świadka L. M. k. 291
- zeznania świadka M. K. k. 292
- zeznania świadka P. G. k. 292
- zeznania pozwanego Ł. P. k. 326-328

W marcu i kwietniu 2013 r. pozwani, działający w formie spółki cywilnej, nabyli od powódki towar o łącznej wartości 9.500,08 zł. W związku z powyższym powódka wystawiła faktury VAT o numerach (...).

Na fakturach w miejscu oznaczenia nabywcy towaru wskazywano pełną nazwę podmiotu, którego współnikami są pozwani (...) s.c. W. K., Ł. P. i J. U..

Dowód:

- faktury VAT k. 39-41, 50-53
- korekta faktury k. 131-132
- zamówienie k. 54
- zeznania pozwanego Ł. P. k. 326-328

W ofercie handlowej powódki znajdują się reduktory butlowe do tlenu. Reduktory butlowe do tlenu oferują również pozwani w prowadzonym punkcie sprzedaży. Pozwani prowadzą sklep w Ś., który oznaczony jest nazwą „perun”. W prowadzonym sklepie oferowane są artykuły budowlane, ogrodnicze, hydrauliczne, narzędzia, wyroby hutnicze, odzież BHP, a także w niewielkim zakresie sprzęt spawalniczy – reduktory, butle gazowe, węże, osprzęt, palniki i spawarki. Jest to sprzęt przeznaczony do spawania elektrycznego oraz cięcia gazowego. Pozwani oferują sprzęt spawalniczy innych niż powódka producentów, w tym wyroby produkcji chińskiej. Towary z branży spawalniczej stanowią ok. 2% oferowanych przez pozwanych towarów, z czego sprzęt do spawania gazowego stanowi nieznaczną część.

Klientami pozwanej są osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze – stocznie, przedsiębiorstwa budowlane, podmioty uczestniczące w budowie G. w Ś.. Pozwani prowadzą jedynie sprzedaż detaliczną, nie prowadzą sprzedaży hurtowej i nie są producentami oferowanych wyrobów. Posiadają placówkę handlową wyłącznie w Ś..

Dowód:

- paragon k. 159
- wydruk oferty handlowej k. 160-161
- fotografia k. 324
- zeznania świadka T. K. (1) k. 291
- zeznania świadka L. M. k. 291
- zeznania pozwanego Ł. P. k. 326-328

Powódka pismami z dnia 14 i 15 marca 2013 r. wezwała pozwanych do natychmiastowego zaniechania wprowadzania klientów w błąd, to jest do zaprzestania rozprowadzania i używania w nazwie firmy (...).

W odpowiedzi pozwani wskazali, że nie wprowadzali klientów w błąd i nie naruszali prawa do firmy przysługującego powodce. Podnieśli, że w pełnym brzmieniu firmy znajdują się imiona i nazwiska wszystkich współników, przez co dostatecznie różni się od firmy powodki. Ponowne wezwanie pochodziło z dnia 16 maja 2013 r.

Dowód:

- wezwania do zaniechania naruszeń k. 55-62
- pismo pozwanych z dnia 18.04.2013 r. k. 63-64
- wezwanie z dnia 16.05.2013 r. k. 65-66

### **Sąd Okręgowy zważył, co następuje:**

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w części.

Stan faktyczny w niniejszej sprawie ustalony został na podstawie dokumentów przedłożonych przez strony, a także zeznań świadków i pozwanego Ł. P.. Żadna ze stron nie kwestionowała wskazanych dokumentów, zaś Sąd również nie powziął wątpliwości co do ich prawdziwości. Sąd za wiarygodne uznał powołane powyżej zeznania, które korespondowały z pozostałym materiałem zgromadzonym w sprawie.

Sąd oddalił wnioski dowodowe o przesłuchanie świadka M. D. oraz o zobowiązanie pozwanych do przedłożenia dokumentów finansowych od roku 2011, w szczególności faktur zakupu i sprzedaży towarów. Dowód z zeznań świadka miał zostać przeprowadzony na okoliczności dotyczące historii i renomy powodki, prawa posługiwania się przez powodkę nazwą firmy (...) S.A.", utożsamiania firmy powodki z produkcją i sprzedażą sprzętu spawalniczego itp. Pozwana nie kwestionowała faktu, iż powodka sprzedaje i produkuje sprzęt spawalniczy, ani też renomy powodki, co podkreśliła na rozprawie z dnia 30 kwietnia 2014 r. (k. 290-291). Bezprzedmiotowe było zatem przeprowadzenie dowodu na okoliczności, które zostały przyznane przez stronę przeciwną (art. 229 k.p.c.). Co się zaś tyczy uprawnienia do posługiwania się nazwą firmy, kwestii tej nie mogły przesądzić spostrzeżenia świadka, ustalenia w tym zakresie należało uznać za ocenę prawną. Sąd nie uwzględnił wniosku powodki o zobowiązanie pozwanych do przedłożenia dokumentacji finansowej w celu wykazania rozmiaru uzyskanych przez pozwanych korzyści uznając, że strona powodowa nawet nie uprawdopodobniła, aby pozwani uzyskali korzyści w większym zakresie, niż wynikało to z przedłożonych wraz z pozwem faktur, to jest przekraczających kwotę 9.500 zł. Zdaniem Sądu nieuzasadnione byłoby poszukiwanie takich dowodów na powołaną przez powodkę okoliczność dopiero w toku prowadzonego postępowania sądowego. Niedopuszczalne jest w szczególności dokonanie tego w taki sposób, który by nakazywał przeciwnikowi przedstawiać dowody mające stanowić dopiero uzasadnienie dla twierdzeń powodki, a w konsekwencji przemawiające za uwzględnieniem powództwa.

Powódka wskazywała dwie alternatywne podstawy prawne swojego żądania – art. 43<sup>10</sup> k.c. oraz art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. 2013 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

Po wejściu w życie ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 408) został dodany do tytułu II księgi pierwszej Kodeksu cywilnego dział III zatytułowany „Przedsiębiorcy i ich oznaczenia”, a zatem przepisy art. 43<sup>1</sup> i nast. k.c. Przepisy te, a konkretnie art. 43<sup>10</sup> k.c., stanowią samoistną podstawę ochrony firmy. W tej sytuacji wtórne i zbędne okazało się sięganie w analizowanym zakresie do przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym także art. 5 i 18. Zauważyć bowiem trzeba, że ochrona udzielona na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego ma najszerszy charakter, jest realizowana nie tylko w obrocie gospodarczym i może być skierowana przeciwko każdemu, kto dopuszcza się naruszenia interesu przedsiębiorcy. W tym kontekście, uznając powołane regulacje Kodeksu cywilnego za najbardziej kompleksowe, w niniejszej sprawie Sąd badał przede wszystkim czy zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 43<sup>10</sup> k.c.

Zgodnie z powołanym przepisem przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.

Firma jest prawnie chronionym dobrem niematerialnym. Analizowany przepis art. 43<sup>10</sup> k.c. przyznaje ochronę firmie z uwagi na pełnienie przez nią kilku funkcji, w tym funkcji pełnionych w obrocie. W tym zakresie trzeba wskazać na funkcję indywidualizującą, pozwalającą na odróżnienie konkretnego podmiotu od innych funkcjonujących na rynku czy też na identyfikację podmiotu. Nie sposób również pominąć funkcji gwarancyjnej, która wyraża się w tym, że firma jest nośnikiem informacji o cechach szczególnych. Informacje te mogą odnosić się do jego działalności – jakości usług, cech charakterystycznych, z którymi podmiot ma się kojarzyć – uczciwością solidnością. Wyróżnia się także funkcję reklamową firmy, co oznacza że firma może być nośnikiem reklamy i stać się symbolem pewnych wartości (tak : Urszula Promińska [w:] Kodeks cywilny Część ogólna, red. M. Pyziak – Szafnicka, Wolters Kluwer Polska 2009, str. 417-418).

Zdaniem Sądu ochrona, o której mowa w art. 43<sup>10</sup> k.c. powinna być rozumiana w sposób szeroki. Każde użycie firmy, o ile jest niezgodne z obowiązującym porządkiem prawnym, mieści się w granicach stosowania tego przepisu. Również w literaturze podkreśla się, że nie tylko potrzeba ochrony przed konkurencją, ryzykiem pomyłki co do tożsamości przedsiębiorców stanowi podstawę do zastosowania tego przepisu. Analizowany przepis ma też udzielić ochrony także przed samym, choćby ewentualnym zagrożeniem naruszenia firmy. Każde bezprawne użycie firmy może być zwalczane, bez względu na winę i świadomość osób naruszających prawo do firmy. Wystarczające jest przy tym, aby naruszenie bądź zagrożenie dotyczyło chociażby jednej z funkcji firmy. Bezprawność ujmuje się przy tym w sposób obiektywny. Podkreślenia wymaga fakt, iż bezprawność działania naruszającego prawo do firmy jest domniemana. Oznacza to przerzucenie ciężaru dowodu braku bezprawności na naruszydciela (tak też: Urszula Promińska op.cit. str. 447-448). W niniejszym stanie faktycznym to pozwany był zatem obowiązany wykazać, że jego zachowanie, użycie firmy (...) nie nosiło znamion sprzeczności z prawem.

Mając na uwadze przedstawione powyżej uwagi Sąd uznał, że w rozpatrywanej sprawie nastąpiło naruszenie prawa do firmy, jakie na zasadzie pierwszeństwa przysługiwało stronie powodowej. Powyższych ustaleń nie zmienia fakt, że - jak wynika z okoliczności sprawy i przeprowadzonych dowodów, analizowanemu naruszeniu nie towarzyszyła świadomość, a co za tym idzie nie można przypisać pozwanym winy za naruszenie prawa do firmy powoda. Jak już była mowa wcześniej, powyższa okoliczność pozostaje bez wpływu na ocenę odpowiedzialności pozwanych.

Nie bez znaczenia pozostawało to, jak brzmiała firma poprzednika powódki w momencie zarejestrowania działalności gospodarczej przez pozwanych. Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2013 r. (k. 33) wynika, że prowadzona w formie spółki cywilnej działalność gospodarcza została wpisana do rejestru w dniu 1 grudnia 2001 r. W 2001 roku poprzednik prawny powódki, jak wynika z niekwestionowanych przez pozwanych twierdzeń pozwu, działał pod firmą (...) w prywatyzacji. Sąd miał zatem na uwadze fakt, że w oznaczeniu spółki cywilnej wykorzystano jedynie fragment firmy, jaką posługiwał się poprzednik prawny powódki w chwili założenia spółki cywilnej – wyrazu (...). Niemniej, Sąd uznał, że ów wyraz „perun” miał znaczenie identyfikujące, odróżniające powódkę od innych podmiotów. Obecnie analizowane słowo jest jedynym składnikiem firmy powodowej spółki. Istniały zatem podstawy do uznania, że jego użycie realizuje funkcję identyfikującą powódkę, związane jest z jej długoletnim okresem funkcjonowania na rynku, pozwalając na odróżnienie powodowej spółki na rynku.

Dla oceny, czy doszło do naruszenia prawa powódki do firmy konieczne jest również odniesienie się do brzmienia art. 43<sup>3</sup> k.c., zgodnie z którym firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku (§1). Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia (§2). Powołane uregulowanie okazuje się pomocne przy sformułowaniu kryteriów, pozwalających na ustalenie komu przysługuje pierwszeństwo do prawa do firmy. Ustawodawca akcentuje dostateczną odróżnialność od firm na tym samym rynku.

Pojęcia „rynku” nie można rozpatrywać jednak wyłącznie według kryterium terytorialnego, jak to miało miejsce na gruncie art. 35 Kodeksu handlowego. Obecnie, przy wykładni tego pojęcia, uzasadnione jest skorzystanie z definicji zawarte w art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U. nr 50, poz. 331), która odwołuje się do zakresu terytorialnego, czasowego oraz przedmiotu działalności dla ustalenia, czy działalność przedsiębiorstw obejmuje „ten sam rynek” (zob. Igor Kania, Firma spółki handlowej i jej ochrona, Prawo spółek, Nr 11/2008, str. 22-31; Joanna Sitko, Firma w świetle przepisów Kodeksu cywilnego, Przegląd prawa handlowego, Nr 5/2003, str. 24-32).

Jeśli chodzi o przesłankę rynku właściwego pod względem czasowym nie ulega wątpliwości, że pozwani rozpoczęli prowadzenie działalności w 2001 roku, wówczas została zawarta umowa spółki cywilnej. Miało to miejsce w momencie gdy poprzednicy prawni powódki prowadzili działalność już od przeszło 90 lat (powstanie datuje się na 1910 rok). W tym kontekście nie budzi wątpliwości, że powódka ma pierwszeństwo do użycia firmy.

Odnosząc się zaś do rynku właściwego terytorialnie Sąd miał na uwadze fakt, że pozwani prowadzą działalność głównie na terenie województwa (...). Siedzibą lokalu handlowego, prowadzonego przez pozwanych jest Ś., stąd oczywistym jest, że przeważającą część klientów pozwanych stanowią osoby fizyczne, zamieszkujące tereny położone w pobliżu wskazanej miejscowości oraz przedsiębiorcy mający tam siedzibę lub realizujący inwestycje. Świadek T. K. (2) wskazywał, że klientami pozwanych jest także stocznia, port czy podmioty zaangażowane w budowę G.. Fakt, że pozwani prowadzą wyłącznie sprzedaż detaliczną prowadzi do wniosku, że terenem działania pozwanych objęte jest głównie województwo (...). Teren ten jest jednak również obszarem działania powodowej spółki, która prowadzi działalność w całej Polsce. Terytorialny zakres działania powódki pokrywa się zatem w części z terytorialnym zakresem działalności pozwanych.

Ta zbieżność, jeżeli chodzi o teren geograficzny, związana jest także z tym, że - jak wynikało z zeznań świadka L. M., sprzedaż przez powodową spółkę prowadzona jest przez dystrybutorów oferujących produkty powódki na konkretnym obszarze. Oczekiwać zatem należy, że również na tym terenie Polski, na terenie województwa (...) znajduje się jednostka zajmująca się sprzedażą wyłącznie produktów strony powodowej.

Dokonując z kolei analizy przedmiotu działalności stron niniejszego postępowania Sąd uznał, że również te przynajmniej częściowo pokrywają się. Świadek T. K. (1) i pozwany Ł. P. podkreślali, że przedmiotem działalności pozwanej jest przede wszystkim sprzedaż artykułów budowlanych, ogrodniczych, narzędzi, a sprzęt do spawania stanowi jedynie kilka procent oferowanych w placówce produktów. Przy tym w ocenie pozwanego sprzęt i towary związane ze spawalnictwem gazowym stanowią jedynie promil przeznaczonych do zbycia towarów. Niezależnie od dokładnego zakresu, w jakim oferta handlowa pozwanych dotyczy sprzętu czy narzędzi produkowanych także przez powódkę, nie budzi wątpliwości fakt, że rynek przedmiotowy, na którym działają strony w części się pokrywa. Istotne jest przy tym, że obawa konfuzji nie ogranicza się tylko do przedsiębiorstwa konkurencyjnego w ścisłym tego słowa znaczeniu, działającego w takiej samej lub podobnej sferze produkcji, usług lub handlu, ale obejmuje wszystkie przypadki, w których oznaczenie przedsiębiorstwa może wprowadzić w błąd klientów co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2010 r., sygn. IV CSK 379/09, opubl. w OSNC 2010/11/149, w którym przyjęto szerokie rozumienie pojęcia „konkurencji” jako rywalizacji przedsiębiorców o klientów, obejmującej również klientelę potencjalną.)

W niniejszej sprawie nie wykazano, że faktycznie doszło do wywołania jakiegokolwiek konfuzji i nie wykazano, że zaszła kiedykolwiek jakaś pomyłka co do tożsamości podmiotu, przedsiębiorstwa prowadzonego przez pozwanych (świadek M. K. wskazywał, że nie miał problemu z identyfikacją pozwanych, nie powiązał pozwanych z powódką). Dowody przeprowadzone w sprawie uzasadniają jednak wniosek, że istnieje możliwość zaistnienia takiej pomyłki. Twierdzenie takie jest w szczególności zasadne, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, że pozwani sprzedają produkty z zakresu spawalnictwa gazowego także producentów nieznanymi. W swych zeznaniach świadek L. M. wskazywał, że w sklepie prowadzonym przez pozwanych oferowane są produkty pochodzące z C., nie posiadające atestów, które świadek określił jako „wytwór produkcji hobbystycznej”. Wskazywał na nabycie u pozwanych reduktora, co do którego



ustalenie producenta okazało się skomplikowane. W tym zakresie posłużenie się w nazwie sprzedawcy - spółki cywilnej wyrazem „perun” może sugerować skojarzenia ze Spółką Akcyjną (...), która zajmuje się produkcją tego typu towarów.

Sąd miał na uwadze także fakt, że pozwani posługują się firmą (...) w adresie internetowym, wówczas już bez dodatku związanego z imionami i nazwiskami współników spółki cywilnej. Na powyższą okoliczność wskazywał zarówno świadek T. K. (1), jak i pozwany Ł. P.. Z zeznań T. K. (1) oraz M. K. wynika nadto, że pracownik pozwanych T. K. (1) w rozmowach telefonicznych z kontrahentami nie posługiwał się pełną firmą spółki cywilnej, przedstawiał się imieniem i nazwiskiem oraz określeniem „perun”. Wprawdzie na fakturach, wystawianych przez pozwaną wymieniane są nazwiska współników, niemniej jednak w świadomości klienteli, odbiorców utrwaleniu podlega nazwa własna, ten dodatek fantazyjny, który pozwani wybrali dla określenia prowadzonej działalności gospodarczej, czyli właśnie „perun”.

Mając zatem na uwadze wstępne uwagi dotyczące potrzeby ochrony firmy bez względu na faktyczne wystąpienie pomyłki, jak również i to, że prawo do firmy jest prawem podmiotowym bezwzględny Sąd uznał że pozwani naruszyli to prawo wykorzystując firmę (...) w nazwie prowadzonej działalności gospodarczej. Skutkowało to uwzględnieniem powództwa w zakresie żądania określonego w punkcie I pozwu, to jest nakazania zaniechania naruszeń prawa do firmy powódki oraz zakazania pozwanym posługiwania się firmą (...) w obrocie.

Jeżeli chodzi zaś o inne żądania pozwu Sąd nie znalazł podstaw do ich uwzględnienia.

W odniesieniu do żądania zobowiązania pozwanych do złożenia oświadczenia o określonej treści, Sąd miał na uwadze fakt, że żądanie takie nie ma charakteru sankcji (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 maja 2009 r., sygn. akt V ACa 26/09, LEX nr 519336). Złożenie oświadczenia ma pełnić wyłącznie funkcję kompensacyjną, informacyjną, i prewencyjną, przy czym środek ten musi być współmierny do rodzaju i sposobu naruszenia przypisywanego pozwanym. Jest to jeden ze środków, które zmierzają do przywrócenia poprzedniego stanu rzeczy i usunięcia skutków naruszeń. W rozpatrywanej sprawie Sąd uznał, że środek ten byłby nieadekwatny do zaistniałej sytuacji. Nie stwierdzono bowiem, aby faktycznie doszło do jakichkolwiek pomyłek, konfuzji, aby jakkolwiek podmiot pozostawał w błędnym przekonaniu co do tożsamości przedsiębiorstwa powódki i pozwanych. Powyższemu zaprzeczył świadek M. K., a powódka nie naprowadziła innych dowodów, które mogłyby stanowić poparcie dla twierdzeń w powyższym zakresie. Przeciwnie, sam fakt, że powódka podjęła akcje procesową przeciwko pozwanym dopiero w wyniku nawiązaniu przez nich współpracy, świadczy o tym, że wcześniej nie dochodziły do niej sygnały odnośnie wykorzystania jej firmy przez pozwanych. W takiej sytuacji zbędne byłoby nakładanie na pozwanych takiego obowiązku, którego celem byłoby udzielenie informacji o tym, że pozwani naruszyli prawo do firmy powodowej spółki. Skoro nie wykazano, że ktokolwiek z uwagi na takie naruszenie został wprowadzony w błąd, nie powstała potrzeba odwrócenia ewentualnych skutków naruszenia, jako że takowe nie powstały.

Istotne jest również to, że treść żądania, jakie sformułowała powódka w istocie wykraczała poza ustalenia dokonane w toku niniejszego postępowania. W oświadczeniu, którego żąda powódka, mowa jest o „korzystaniu z marki, renomy spółki, sprzedaży produktów (...) S.A., wprowadzaniu w błąd klientów powódki”. Takich okoliczności zaś nie stwierdzono. Pozwana dokonywała sprzedaży powódki w wyniku nawiązania z nią współpracy, przy czym towary eksponowane były na regale oznaczonym logo powódki. Takiego działania pozwanych nie można kwalifikować jako naruszającego prawo powódki do firmy. Nie ma również podstaw do uznania, aby pozwana w sposób świadomy korzystała z firmy powódki, mając na celu wykorzystanie jej renomy i marki. Zeznania Ł. P. i T. K. (1) nie dają podstaw do takich twierdzeń, wskazują one, że wybór nazwy wiązał się z fascynacją mitologią. Na brak świadomości pozwanych w tym zakresie wskazuje także fakt, iż do nawiązania współpracy z powódką doszło z inicjatywy T. K. (2). Zbyt daleko idące są również argumenty powódki dotyczące wprowadzania w błąd klientów; zgromadzony materiał dowodowy nie pozwolił na stwierdzenie, aby użycie nazwy „perun” w oznaczeniu przedsiębiorstwa miało na celu wywołanie błędu, fałszywych skojarzeń. Reasumując, złożenie oświadczenia o podanej przez powódkę treści nie mogło być nakazane stronie pozwanej i powództwo w tej części zostało oddalone.

Za niezasadne uznał Sąd również żądanie wydania korzyści w kwocie 9.500 zł. W literaturze wskazuje się, że roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści należy ujmować tak jak roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405 i nast. k.c.). Konsekwencją powyższego jest powstanie po stronie powodowej obowiązku wykazania, że pomiędzy zubożeniem powódki a wzbogaceniem pozwanych, naruszającym prawo do firmy, istniał związek (tak też Urszula Promińska, op. cit. str. 449). Sąd miał na uwadze fakt, że w rzeczywistości sprzedaż produktów, udokumentowana dołączonymi do pozwu fakturami, nastąpiła w wyniku nawiązania współpracy pomiędzy stronami. Co za tym idzie nie można mówić, aby doszło w jakikolwiek sposób do bezpodstawnego wzbogacenia przez pozwanych kosztem strony powodowej. Sprzedaż tych towarów była zamierzona, obydwie strony były jej świadome, jej podstawę stanowiła umowa zawarta przez strony. W tym celu przywieziono regał reklamujący stronę powodową i wyeksponowano na nim towary, wyprodukowane przez powódkę. Tym samym nie sposób mówić o tym, żeby doszło do uzyskania bezpodstawnych korzyści. Źródłem „wzbogacenia” pozwanych była ważna umowa stron, stanowiąca odzwierciedlenie ich woli. Nie może być zatem mowy o braku podstawy prawnej uzyskania korzyści. Co za tym idzie powództwo w zakresie zasądzenia kwoty 9.500 zł zostało oddalone.

Podstawę rozstrzygnięcia o kosztach postępowania stanowił art. 100 k.p.c. w zw. z art. 108 k.p.c. Zasądzenie kosztów procesu od strony pozwanej nastąpiło jedynie w zakresie dotyczącym powództwa o zaniechanie naruszeń. Uwzględniono w tym zakresie opłatę od pozwu w wysokości 1. 600 zł (k. 69), 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (k. 10) oraz wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 360 zł, ustalone na podstawie §11 ust. 1 pkt 2 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 (t. jedn. Dz. U. 2013 rok, Nr 461).