

Sygn. IX. GC. 239/12

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kraków, 7 listopada 2013r.

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydz. IX Gospodarczy

w osobie sędziego SO Dariusza Pawłyszczke

protokółant st. sekr. sąd. Aleksander Powroźnik

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w Krakowie 7 listopada 2013r. sprawy z powództwa A. C. przeciwko M. W. o nakazanie zaniechania używania oznaczenia (...)

I oddala powództwo;

II zasądza od powódki na rzecz pozwanej koszty postępowania 1.700 (jeden tysiąc siedemset) zł.

UZASADNIENIE

Powódka wniosła o nakazanie pozwanej zaniechania używania oznaczenia (...), ponieważ powódka wcześniej zaczęła używać tego oznaczenia.

W odpowiedzi na pozew [k.19] pozwana wniosła o oddalenie powództwa, ponieważ pozwanej przysługują majątkowe prawa autorskie do tego oznaczenia.

Sąd ustalił, co następuje:

(...) Sp. z o.o., której prezesem i wspólnikiem był mąż pozwanej A. W. (1) [zeznanie k.73], zamówiła u P. P. (1) [zeznanie k.66] opracowanie znaku (...) [k.35]. Po wykonaniu projektu znaku przez J. B. [zeznanie k.64], pracownika P. P., umową z 31 marca 2009r. [k.40], autorskie prawa majątkowe do znaku zostały przeniesione na zamawiającego. Po zmianie nazwy na (...) Sp. z o.o. zamawiający umową z 15 marca 2010r. [k.43] przeniósł prawa do znaku na pozwaną [zeznanie k.86], która wykorzystuje znak w działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży precli w W..

W dniu 10 października 2011r. pozwana zgłosiła w Urzędzie Patentowym RP wniosek o zarejestrowanie znaku jako znaku towarowego [k.46] i w toku procesu w sierpniu 2013r. uzyskała prawa ochronne.

Powyższy stan faktyczny był niesporny. Sąd ustalił stan faktyczny w oparciu o oświadczenia stron (art. 229 i 230 K.p.c.), a ponadto został on potwierdzony przytoczonymi wyżej dokumentami i zeznaniami, których powódka nie kwestionowała.

Ponad ustalony stan faktyczny powódka wносиła o ustalenie, że pomysłodawcą znaku był T. J. (1) [zeznanie k.65], który upoważnił do korzystania z niego powódkę [zeznanie k.85], która rozpoczęła używanie znaku przed pozwaną. Wg powódki A. W. miał zamówić opracowanie znaku na rzecz T. J., lecz wbrew ustnej umowie (A. W. z T.J.) nie przeniósł praw do znaku na T. J.. Na podstawie art. 227 K.p.c. sąd zaniechał ustaleń w zakresie ustnych uzgodnień A. W. i T. J., gdyż powództwo podlegało oddaleniu nawet w razie prawdziwości twierdzeń powódki, co zostanie uzasadnione niżej w wyjaśnieniu podstawy prawnej rozstrzygnięcia.

Sąd zważył, co następuje:

W razie prawdziwości twierdzeń powódki T. J. mogło przysługiwać przeciwko A. W. roszczenie o przeniesienie majątkowych praw autorskich do znaku, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że A. W. zamówił znak nie w imieniu własnym,

lecz jako organ (...) Sp. z o.o., najpierw A. W. musiałby uzyskać przeniesienie znaku na siebie. W świetle zeznań T. J. nie można wykluczyć, że miał on prawo do żądania uznania za bezskuteczną w stosunku do siebie (art. 59 K.c.) umowy (...) Sp. z o.o. z pozwaną z 15 marca 2010r. (prawo to wygasło 15 marca 2011r.). Jednakże niedotrzymanie przez A. W. hipotetycznej ustnej umowy z T. J., na mocy której A. W. miał złożyć zamówienie na opracowanie znaku na rzecz T. J., nie zmienia niespornego faktu, że K. P. przeniósł prawa do znaku na (...) Sp. z o.o., która następnie przeniosła je na pozwaną. Zatem niewątpliwie pozwanej przysługują autorskie prawa majątkowe do znaku (...), tj. wyłączne prawo do korzystania z utworu (art. Pr.aut.).

Kolejnym prawem, które przysługuje pozwanej, jest prawo ochronne wynikające ze skutecznego zgłoszenia znaku w UP, tj. prawo jego wyłącznego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze RP (art. 153.1 p.w.p.).

Powódka żąda od pozwanej zaniechania używania znaku powołując się na swoje pierwszeństwo w rozpoczęciu jego używania i Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (zapewne art. 10 [ew. art. 5], choć powódka nie wskazała dokładnej [co do jednostki redakcyjnej] podstawy prawnej powództwa).

Stosunek uprawnień wynikających z art. 5 i 10 oraz 18.1 p.1 u.z.n.k. do prawa do używania określonego oznaczenia jest analogiczny do stosunku uprawnień wynikających z posiadania do prawa własności. Innym podmiotom nie wolno naruszać posiadania nawet, jeśli posiadacz nie ma żadnego prawa do używania rzeczy (art. 342 K.c.). Tak samo przedsiębiorca zamierzający używać określonego znaku musi liczyć się ze znakami już funkcjonującymi w danym segmencie rynku i na podstawie art. 10 u.z.n.k. jego obowiązkiem jest należyte odróżnienie się od innych przedsiębiorców oferujących takie same towary lub usługi - bez wnikania, czy mają oni prawo do używania swoich oznaczeń, o ile tylko używali ich wcześniej. Oczywiście w obydwu przypadkach nadrzędne jest prawo do używania rzeczy lub znaku, aczkolwiek występuje istotna różnica w procedurze dochodzenia prawa do używania rzeczy i znaku.

Na podstawie art. 478 i 479 K.p.c. w sprawie o naruszenie posiadania pozwany nie może wykazywać swojego prawa do używania rzeczy. Musi w tym celu wytoczyć posiadaczowi odrębny proces, a wyrok wydany w oparciu o prawo (własności lub pochodne, np. wynikające z dzierżawy) niweczy prawo posiadacza do żądania zaniechania naruszeń posiadania (art. 344 § 1 zd.2 K.c.). Art. 478 K.p.c. zabraniający powoływania się na obowiązujące prawo do używania rzeczy jest przepisem wyjątkowym i nie może być interpretowany rozszerzająco. Dlatego w procesie o zakazanie używania znaku na podstawie art. 10 u.z.n.k. pozwany może bronić się wykazywaniem swojego prawa do używania danego znaku. Jeżeli pozwanemu przysługuje takie prawo, a nie przysługuje ono powodowemu przedsiębiorcy, to nie można zakazać pozwanemu używania znaku nawet, jeśli powód wcześniej używał tego znaku.

Pozwana wykazała dwa niezależne prawa do używania znaku (...) (wynikające z przeniesienia praw autorskich i zarejestrowania znaku), a nawet prawa wyłączne. Dlatego nie jest istotne, czy powódka pierwsza rozpoczęła używanie znaku. Nie jest także istotna treść umowy A. W. i T. J.. Być może A. W. wbrew tej umowie doprowadził do przeniesienia praw do znaku na pozwaną, lecz nawet jeśli pozwana wiedziała o hipotetycznej umowie A. W. i T. J., to jest nie czyni to czynności A. (...) Sp. z o.o. nieważnymi (czynności te podlegały co najwyżej zaskarżeniu na podstawie art. 59 K.c.).

koszty

Na podstawie art. 98 K.p.c. pozwanej przysługuje zwrot kosztów zastępstwa. Nakład pracy pełnomocnika pozwanej (odpowiedź na pozew i cztery posiedzenia) uzasadnia dwukrotną stawkę minimalną z § 11 p.18 Taryfy (podonieństwo spraw z art. 18.1 p.1 u.z.n.k. do spraw z art. 296.1 p.w.p. uzasadnia zastosowanie § 11 p.18 Taryfy [§ 5 Taryfy]).