

Sygn. akt I ACa 51/12

Sygn. akt I ACa 51/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 sierpnia 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SA Przemysław Kurzawa

Sędzia SA Edyta Jefimko (spr.)

Sędzia SO (del.) Marcin Strobel

Protokolant st. sekr. sąd. Joanna Baranowska

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2012 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa J. O. (1)

przeciwko M. P.

o ochronę znaku towarowego

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 4 października 2011 r.

sygn. akt XVI GC 541/10

I. zmienia zaskarżony wyrok w punktach 1, 2 i 4 w ten sposób, że oddala powództwo w zakresie roszczeń o zakazanie i nakazanie oraz zasądza od J. O. (1) na rzecz M. P. kwotę 3.240 (trzy tysiące dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego;

II. zasądza od J. O. (1) na rzecz M. P. kwotę 880 (osiemset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Teza:

1. **Przepisy kodeksu cywilnego kształtują firmę przede wszystkim jako prawo majątkowe o charakterze niematerialnym. Wyraźna dominacja elementów majątkowych nad elementami osobistymi w prawie podmiotowym do firmy skłoniła ustawodawcę do odrębnego, oderwanego od regulacji poświęconej dobrom osobistym (art. 23, 24 i 43 k.c.), ukształtowania ochrony firmy. Ponadto majątkowy charakter prawa do firmy zdaje się potwierdzać również dopuszczona przez ustawodawcę możliwość korzystania z tej samej firmy przez różne podmioty prawa (art. 43⁹ § 2 k.c.), tak jak dzieje się to w przypadku wszystkich dóbr własności przemysłowej, oraz fakt, iż w przypadku naruszenia prawa do firmy uszczerbku doznają przede wszystkim interesy majątkowe przedsiębiorcy, co wyraźnie potwierdza katalog roszczeń przewidzianych dla ochrony**

prawa do firmy, analogiczny do tego, jaki stosowany jest dla dóbr własności przemysłowej (dóbr niematerialnych w wąskim znaczeniu), a odmienny od tego, który ustawodawca przeznaczył dla ochrony dóbr osobistych.

2. Bieg przedawnienia roszczenia o zaniechanie naruszania prawa ochronnego czynem o charakterze ciągłym, polegającym na powtarzaniu bezprawnych działań (i to w sposób który nie pozwala na ich wydzielenie jako samoistnych całości) rozpoczyna się od dnia zaistnienia stanu bezprawnego, a nie jego ustania.

I ACa 51/12

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 4 października 2011 r. wydanym w sprawie z powództwa J. O. (1) skierowanego przeciwko M. P. o ochronę znaku towarowego - Sąd Okręgowy w Warszawie:

1. zakazał M. P. naruszania prawa do znaku towarowego (...) poprzez wykreślenie z rejestru ewidencji działalności gospodarczej , zaniechanie wykorzystywania go w nazwie firmy i jej oznakowania dla świadczonych usług, zamieszczania w dokumentacji handlowej , wprowadzania do obrotu towarów oznaczonym tym znakiem , posługiwania się znakiem w środkach masowego przekazu w celu reklamy ;

2. nakazał pozwanej usunięcie znaku towarowego (...)z wszelkiej dokumentacji handlowej oraz towarów będących w jej posiadaniu;

3. oddalił powództwo w pozostałej części;

4. zasądził od M. P. na rzecz J. O. (1) kwotę 250 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Powyższy wyrok Sąd Okręgowy wydał na podstawie następujących ustaleń faktycznych i wniosków.

J. O. (1) prowadzi działalność gospodarczą od dnia 2 kwietnia 1991 r. pod nazwą (...). W dniu 26 lipca 1999 r. powód złożył do Urzędu Patentowego RP wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego słowno - graficznego (...). Decyzją z dnia 6 marca 2003 r. udzielone zostało na jego rzecz prawo ochronne na znak towarowy (...) przeznaczony do oznaczenia towarów i/lub usług wymienionych w załączniku klasyfikacja nicejska (...); klasyfikacja wiedeńska: (...) - zastrzeżenia : ciemno niebieski. Okres ochrony , po jego przedłużeniu, trwa do dnia 26 lipca 2019 r. Na początku 2009 r. uprawniony powziął wiadomość , iż nazwa (...)używana jest w firmie pozwanej, której zakres działalności gospodarczej pokrywa się z zakresem jego działalności . Pismem z dnia 24 marca 2009 r. wystąpił do pozwanej z żądaniem natychmiastowego zaniechania naruszania jego praw do znaku towarowego (...). W dniu 30 maja 2011 r. M. P. złożyła w Urzędzie Patentowym RP wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy (...) (R- (...)), z powodu nieużywania tego znaku przez powoda.

J. O. (1) przysługuje prawo ochronne na słowno - graficzny znak towarowy(...), co oznacza , iż jest on uprawniony do wyłącznego używania przedmiotowego znaku towarowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej do czasu określonego w decyzji Urzędu Patentowego tj. do dnia 26 lipca 2019 roku (art. 153 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn.zm. ; dalej powoływanej jako p.w.p.), a nadto posiada legitymację do żądania ochrony w przypadku bezprawnych naruszeń znaku towarowego (art.296 p.w.p.). Obie strony procesu prowadzą działalność gospodarczą , której przedmiotem jest świadczenie usług związanych z mechaniką i elektromechaniką samochodów francuskich. Powód posiada znak towarowy słowno - graficzny (...) w kolorze ciemno – niebieskim. Pozwana używa oznaczenia dla swojej firmy (...) w kolorystyce czerwono - niebieskiej. Używanie przez M. P. oznaczenia o charakterystycznym zestawieniu dwóch wyrazów (...)i bardzo zbliżonej kolorystyce czerwono - niebieskiej może wprowadzić odbiorców w błąd , a w szczególności spowodować ryzyko skojarzenia znaku używanego przez pozwaną ze znakiem zarejestrowanym na rzecz powoda. Pozwana przez

cały czas od 2004 r. prowadząc działalność gospodarczą posługuje się nazwą (...) , niemalże identyczną z nazwą firmy powoda dla świadczenia tego samego rodzaju usług samochodowych , co w świadomości klientów może budzić przekonanie, iż jest to ta sama firma (tym bardziej , że zarówno wizualnie jak i fonetycznie dwa pierwsze wyrazy są identyczne) . W świetle powyższego działanie pozwanej uznane zostało za bezprawne w rozumieniu art. 296 ust.2 pkt. 3 p.w.p. Ponadto stwierdzono, iż znak używany przez powoda jest znakiem renomowanym , bowiem kojarzy się z branżą renomowanych samochodów francuskich. Sąd Okręgowy - częściowo uwzględniając powództwo - zakazał pozwanej naruszania prawa do znaku towarowego (...) poprzez wykreślenie z rejestru ewidencji działalności gospodarczej , zaniechanie wykorzystywania go w nazwie firmy i jej oznakowania dla świadczonych usług, zamieszczania w dokumentacji handlowej , wprowadzania do obrotu towarów oznaczonym tym znakiem , posługiwania się znakiem w środkach masowego przekazu w celu reklamy. Ponadto nakazał pozwanej usunięcie znaku towarowego (...) z wszelkiej dokumentacji handlowej oraz towarów będących w jej posiadaniu. Sąd Okręgowy nie uwzględnił zgłoszonego w odpowiedzi na pozew zarzutu przedawnienia . Zgodnie z treścią art. 289 ust. 1 p.w.p. roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu. Na pozwanej spoczywał obowiązek udowodnienia i wskazania konkretnych dat , kiedy powód dowiedział się o naruszeniu przez nią prawa, aby można było zarzut przedawnienia uwzględnić, a M. P. tego nie uczyniła. Natomiast oddalone zostało , jako nieudowodnione, powództwo o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 30 000 zł. tytułem odszkodowania za wyrządzone J. O. (1) szkody w związku z korzystaniem przez M. P. z chronionego znaku towarowego oraz tytułem zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści , jakie nabyła w okresie korzystania w prowadzonej działalności gospodarczej.

Apelację od powyższego wyroku wniosła pozwana, zaskarżając go w zakresie punktów 1 i 2 na podstawie następujących zarzutów:

a. naruszenia przepisów prawa materialnego, to jest art. 296 ust. 2 pkt.2 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na analizie przez sąd podobieństwa słowno – graficznego znaku towarowego powoda (...) R - (...) oraz słowno - graficznego oznaczenia pozwanej(...) z pominięciem utrwalonego stanowiska doktryny oraz orzecznictwa polskich i wspólnotowych sądów, iż ustalenia podobieństwa pomiędzy oznaczeniami dokonuje się wyłącznie w zakresie elementów odróżniających;

b. naruszenia przepisów prawa materialnego, to jest art. 296 ust. 2 pkt.2 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, iż słowno - graficzny znak towarowy (...)R - (...) oraz słowno - graficzne oznaczenie (...)na skutek zbieżności elementów graficznych są podobne w stopniu mogącym wprowadzić w błąd potencjalnego odbiorcę przy jednoczesnym pominięciu wniosku dowodowego pozwanej o zobowiązanie powoda do przedstawienia oryginalnego świadectwa ochronnego na znak towarowy (...) R - (...) wraz z jego kolorową reprodukcją , a także niewskazanie cech wspólnych elementów graficznych porównywanych oznaczeń;

c. rażącego naruszenia przepisów prawa materialnego, to jest art. 296 ust. 2 pkt.3 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, iż znak towarowy powoda jest znakiem renomowanym tylko w oparciu o nieudowodnioną okoliczność, iż znak ten kojarzy się z marką renomowanych samochodów francuskich oraz fakt, że posiada zdolność odróżniającą ,

d. naruszenia przepisów prawa materialnego, to jest art. 157 p.w.p. poprzez jego niezastosowanie, na skutek braku uwzględnienia okoliczności, iż powód nie używa znaku towarowego w formie jaka została zarejestrowana - to jest z dodatkiem oznaczenia (...),

e. naruszenia przepisów postępowania w postaci art. 177 §1 pkt. 3 k.p.c. w związku z art. 233 § 1 k.p.c. poprzez odmowę zawieszenia postępowania w sprawie wobec faktu złożenia do Urzędu Patentowego RP przez pozwaną wniosku o

stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy „FRANCE (...) z powodu jego nieużywania przez powoda w rozumieniu art. 157 p.w.p. ,

f. naruszenia przepisów postępowania w postaci art. 233 ust. 1 k.p.c. poprzez:

- brak wszechstronnej analizy materiału dowodowego odnośnie kwestii przedawnienia roszczeń powoda i nieuprawnione przyjęcie , iż skarżąca nie wskazała konkretnej daty , kiedy powód mógł się dowiedzieć o używaniu przez nią oznaczenia „FRANCE (...) , w sytuacji gdy do odpowiedzi na pozew z dnia 22 grudnia 2010 r. została dołączona faktura opatrzona datą 6 października 2004 r., która to faktura została wystawiona przez powoda pozwanej, zawierająca pełną firmę (...) ,

- brak wszechstronnej analizy materiału dowodowego i przyjęcie, iż znak towarowy powoda jest znakiem renomowanym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt.3 p.w.p.,

- pominięcie wniosku dowodowego pozwanej zawartego w odpowiedzi na pozew o zobowiązanie powoda do przedstawienia oryginalnego świadectwa ochronnego na znak towarowy (...) R - (...)wraz z jego kolorową reprodukcją.

W oparciu o powyższe zarzuty skarżąca wniosła o zmianę wyroku w zaskarżonej części poprzez oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego za obie instancje, ewentualnie o uchylenie wyroku w zakresie punktów 1 i 2 i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji, przy uwzględnieniu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja jest w całości uzasadniona.

Nietrafny okazał się zarzut naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 177 §1 pkt. 3 k.p.c. na skutek nieuwzględnienia wniosku o zawieszenia postępowania do czasu zakończenia postępowania w sprawie wniosku pozwanej złożonego do Urzędu Patentowego RP o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy (...) R - (...) z powodu jego nieużywania przez J. O. (1) . W postępowaniu apelacyjnym nie była pomiędzy stronami sporna okoliczność, iż w dniu 20 czerwca 2012 r. Urząd Patentowy RP wydał nieprawomocną decyzję o oddaleniu powyższego wniosku. Prawo ochronne nie wygasa samoistnie z upływem okresu nieużywania znaku. Do jego wygaśnięcia, oprócz upływu czasu, konieczny jest skutecznie wniesiony wniosek uprawnionego podmiotu i wydanie decyzji przez Urząd Patentowy. Bez wniosku uprawnionego i bez decyzji organu, prawo ochronne, nawet nieużywane, jest chronione i ciągle funkcjonuje w obrocie (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 lutego 2008 r., I S.A./Wa 1456/07, Lex nr 463587). Oceniając znaczenie uregulowania przyjętego w art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c., należy wskazać, że rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej, jeżeli jej treść stanowi konieczny element podstawy rozstrzygnięcia merytorycznego lub formalnego sprawy cywilnej. Nie można dopatrzeć się takiego związku między decyzją, która zostanie wydana w postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia czy też unieważnienia prawa ochronnego , a postępowaniem sądowym, w którym powód dochodzi roszczenia z przysługującego mu prawa ochronnego do znaku towarowego. Dla oceny tego roszczenia, w sytuacji gdy powód wykazał, że przysługuje mu takie prawo ochronne do znaku towarowego, ewentualna decyzja unieważniająca to prawo lub stwierdzająca jego wygaśnięcie nie ma znaczenia prejudycjalnego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2009 r., V CSK 241/08, LEX nr 484688).

Skuteczne podniesienie zarzutu przedawnienia jest wystarczające do oddalenia powództwa bez potrzeby ustalenia, czy zachodzą wszystkie inne przesłanki prawnomaterialne uzasadniające jego uwzględnienie, a ich badanie w takiej sytuacji staje się zbędne (por. uzasadnienie uchwały pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2006 r. III CZP 84/05, OSNC 2006/7-8/114 oraz uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2010 r., I CSK 653/09, Lex nr 741022). Z uwagi na powyższe w pierwszej kolejności Sąd Apelacyjny uznał za konieczne rozpoznanie zasadności podniesionych w apelacji zarzutów, dotyczących przyjętego w zaskarżonym wyroku przez Sąd Okręgowy stanowiska w kwestii przedawnienia roszczeń dochodzonych pozwem . Sąd drugiej instancji jako

instancja nie tylko kontrolna, lecz także merytoryczna, jest nie tylko uprawniony, ale i zobowiązany, niezależnie od zarzutów apelacji, do rozważenia na nowo całego zebranego w sprawie materiału dowodowego i dokonania jego własnej oceny prawnej. W razie dostrzeżenia błędów powinien naprawić wszystkie stwierdzone naruszenia prawa materialnego popełnione przez sąd pierwszej instancji, bez względu na to, czy zostały wyknięte w apelacji (por. uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2008 r., III CZP 49/07, OSNC 2008/6/55 i wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2010 r., II PK 346/09, Lex nr 603423). W związku z uprawomocnieniem się wyroku w zakresie rozstrzygnięcia o oddaleniu powództwa obejmującego roszczenie o zasądzenie kwoty 30.000 zł, na etapie postępowania apelacyjnego aktualna pozostała ocena zasadności zarzutu przedawnienia wyłącznie roszczenia o zaniechanie naruszania prawa ochronnego , przysługującego do znaku towarowego (...) i prawa do firmy (...) oraz roszczenia o usunięcia skutków naruszeń tych praw. Stanowisko Sądu Okręgowego w tej kwestii wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku nie jest trafne.

Zarówno art. 296 ust. 1 p.w.p. , jak i art. 43¹⁰ k.c. przewidują roszczenie o zaniechanie . W art. 43¹⁰ k.c. ustawodawca zamieścił także (podobnie jak w art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych -tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm, czy w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - tekst jednolity Dz.U. z 2003 , Nr 153, poz. 1503 z późn.zm.) roszczenie o usunięcie skutków niedozwolonych działań , natomiast tego typu roszczenia, należące do grupy roszczeń restytucyjnych, nie przewiduje art. 296 p.w.p. W ocenie Sądu Apelacyjnego roszczenia dochodzone przez powoda i to zarówno na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej, jak i kodeksu cywilnego mają charakter majątkowy. W judykaturze dominuje pogląd, iż roszczenia bezpośrednio uwarunkowane interesami ekonomicznymi osób, którym przysługują, mają majątkowy charakter (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2007 r. III CZ 12/07, OSNC 2008/2/26 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2009 r., V CSK 71/09, Lex nr 627240).

Prawo ochronne na znak towarowy ma bezspornie charakter majątkowy, co potwierdza treść art. 162 p.w.p. Natomiast charakter prawa do firmy był przedmiotem sporów w doktrynie. Przepisy kodeksu cywilnego kształtują firmę przede wszystkim jako prawo majątkowe o charakterze niematerialnym. Wyraźna dominacja elementów majątkowych nad elementami osobistymi w prawie podmiotowym do firmy skłoniła ustawodawcę do odrębnego, oderwanego od regulacji poświęconej dobrom osobistym (art. 23, 24 i 43 k.c.), ukształtowania ochrony firmy. Ponadto majątkowy charakter prawa do firmy zdaje się potwierdzać również dopuszczona przez ustawodawcę możliwość korzystania z tej samej firmy przez różne podmioty prawa (art. 43⁹ § 2 k.c.), tak jak dzieje się to w przypadku wszystkich dóbr własności przemysłowej, oraz fakt, iż w przypadku naruszenia prawa do firmy uszczerbku doznają przede wszystkim interesy majątkowe przedsiębiorcy, co wyraźnie potwierdza katalog roszczeń przewidzianych dla ochrony prawa do firmy, analogiczny do tego, jaki stosowany jest dla dóbr własności przemysłowej (dóbr niematerialnych w wąskim znaczeniu), a odmienny od tego, który ustawodawca przeznaczył dla ochrony dóbr osobistych(por. Joanna Sitko-Firma i jej ochrona, Oficyna 2009 oraz Andrzej Janiak w : Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna. pod red. Andrzeja Kidyby , LEX, 2009).

Zgodnie z art. 298 zd. 2 p.w.p. do roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy stosuje się odpowiednio przepisy art. 288 ust. 1 p.w.p. oraz art. 289 p.w.p. Jak stanowi art. 288 ust. 1 p.w.p. roszczeń z tytułu naruszenia patentu można dochodzić po uzyskaniu patentu. Natomiast w myśl art. 289 ust. 1 p.w.p. roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu. Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy następuje w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, który w tym przedmiocie wydaje stosowną decyzję (art. 121 p.w.p., art. 147 p.w.p.). Dopóki zatem nie zostanie wydana decyzja o udzieleniu prawa ochronnego to nie można przyjąć, że określone prawo ochronne istnieje (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 września 2010 r. , I ACa 420/10, Lex nr 686827). Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy (...) została wydana w dniu 6 marca 2003 r. Natomiast jak wynika z treści zeznań apelującej, po raz pierwszy podjęła działania, w których J. O. (1) upatruje naruszenia jego

prawa ochronnego, w dniu 19 lipca 2004 r., tj. od chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą (...) (dowód – zeznania pozwanej k- 132-133)

Zagadnienie początku biegu terminu przedawnienia roszczenia o zaniechanie naruszania prawa ochronnego budzi spory doktrynalne. Sąd Najwyższy, jeszcze na tle regulacji instytucji przedawnienia w ustawie z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, w wyroku z dnia 30 kwietnia 1974 r., II CR 161/74, OSP 1975/10/212 wyraził pogląd, iż w wypadku jednego naruszenia o charakterze ciągłym, bieg przedawnienia roszczeń rozpoczyna się od dnia ustania stanu ciągłego stanowiącego naruszenie prawa, a nie od dnia zaistnienia stanu bezprawnego. Stanowisko to zostało w doktrynie poddane krytyce m.in. przez S.Grzybowskiego w glosie do tego wyroku opublikowanej w OSP 1975/10/212 s. 436-439 oraz przez S. Sołtysińskiego w: Komentarzu do prawa wynalazczego, autorstwa S.Sołtysińskiego, A.Szajkowskiego, T.Szymanka, Warszawa 1990 r., s. 309, którzy za początek biegu terminu przedawnienia roszczeń o zaniechanie naruszania prawa do wyłącznego korzystania z wynalazku lub wzoru użytkowego, uznali dzień zaistnienia czynu ciągłego, a nie jego ustania. Pogląd ten aktualnie dominuje w doktrynie (por. Andrzej Szewc – Naruszenie własności przemysłowej, Warszawa 2003, LexisNexis s. 215-218, A.Szewc i G.Jyż – Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2003 r., Wydawnictwo C.H. Beck, s. 303 oraz Janusz Szwaja - Przedawnienie w prawie własności przemysłowej w: Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce, Warszawa 2003 r., s. 213-227). W ocenie Sądu Apelacyjnego bieg przedawnienia roszczeń o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy rozpoczyna się od dnia, w którym powstały określone w art. 289 p.w.p. przesłanki, tj. od dnia powzięcia przez uprawnionego wiadomości o naruszeniu jego prawa (przy przedawnieniu względnym – którego termin wynosi 3 lata) oraz od dnia naruszenia (przy przedawnieniu bezwzględny, którego termin wynosi 5 lat) i kończy się odpowiednio po upływie 3 i 5 lat. Za zasadnością tego stanowiska przemawia przede wszystkim znaczenie funkcji dyscyplinującej i mobilizującej w czasie uprawnienia do dochodzenia roszczeń. Zarzucany apelującej czyn, polegający na naruszaniu prawa ochronnego powoda bezspornie miał charakter ciągły. Polegał na powtarzaniu bezprawnych działań (i to w sposób który nie pozwala na ich wydzielenie jako samoistnych całości). Czyn ten (a tym samym naruszenie prawa powoda) miał miejsce po raz pierwszy w dniu 19 lipca 2004 r., co oznacza, iż bezwzględny termin przedawnienia, wynoszący lat 5 upłynął w dniu 19 lipca 2009 r. W okolicznościach rozpoznawanej sprawy brak było podstaw do uznania, iż doszło do przerwania biegu przedawnienia (art. 123 k.c.). Przerwanie biegu przedawnienia w rozumieniu wskazanego powyżej przepisu następuje bowiem wyłącznie w wyniku dokonania przez wierzyciela wyraźnie oznaczonych czynności przed organem powołanym do rozpoznawania danej sprawy lub egzekwowania danego roszczenia. Nie powoduje przerwania biegu przedawnienia np. wystąpienie z żądaniem do dłużnika, aby zaspokoił roszczenie (nawet połączone z zagrożeniem wytoczenia powództwa w razie braku zaspokojenia). Powództwo zostało wniesione już po upływie pięcioletniego terminu przedawnienia, bo 13 lipca 2010 r. (datownik na kopercie) i dlatego zgodnie z art.117 § 2 k.c. apelująca w związku ze skutecznym podniesieniem zarzutu przedawnienia może uchylić się od zaspokojenia roszczenia powoda.

Przepis art. 120 k.c. wprowadza ogólną regułę ustalania początku biegu terminu przedawnienia, zgodnie z którą bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia wymagalności roszczenia. Ustawodawca przewidział dwa wyjątki od tej zasady. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, gdy wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, drugi zaś - ustalania początku biegu terminu przedawnienia roszczeń o zaniechanie. Roszczenie o zaniechanie naruszenia prawa do firmy (art. 43¹⁰ k.c.) uległo przedawnieniu na podstawie art. 120§ 2 k.c. w zw. z art. 118 k.c. Roszczenie to było związane z działalnością gospodarczą powoda, a więc termin przedawnienia wynosił 3 lata (art. 118 k.c.). Jego bieg rozpoczął się w chwili, gdy dłużnik zachował się sprzecznie z ciążącym na nim obowiązkiem zaniechania naruszania prawa do firmy - rozpoczynając w dniu 19 lipca 2004 r. prowadzenie własnej działalności pod firmą (...) i upłynął w dniu 19 lipca 2007 r.

Natomiast bieg 3 – letniego terminu przedawnienia roszczenia o usunięcie skutków naruszenia prawa do firmy, spowodowanego czynem ciągłym, rozpoczął się zgodnie z art. 120§ 1 k.c., od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne, przy czym przez wymagalność należy rozumieć stan, w którym wierzyciel ma prawną możliwość żądania zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności (por. Adam Jedliński w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna. pod red. Andrzeja Kidyby, LEX, 2009). Przepis art. 120 § 1 zd. 2 k.c. przewiduje bowiem, że jeżeli wymagalność

roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniejszym możliwym terminie. Początek biegu terminu przedawnienia nie jest uzależniony od istnienia po stronie uprawnionej lub zobowiązanej określonego stanu świadomości lub wiedzy co do tego, że bieg terminu przedawnienia się rozpoczął lub że termin ten już upłynął (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2011 r., VI ACa 1025/10, Lex nr 794138). Jest on również niezależny od świadomości uprawnionego co do przysługiwania mu roszczenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2003 r., I CKN 316/01, OSNC 2004/7-8/117). Z uwagi na powyższe nieistotna dla rozstrzygnięcia sprawy była więc podnoszona w apelacji okoliczność posiadania przez powoda świadomości, w związku z dokonaniem w dniu 6 października 2004 r. sprzedaży przez jego firmę rzeczy ruchomych na rzecz pozwanej, potwierdzonej wystawieniem faktury VAT, że M. P. narusza jego prawo do firmy. Ubocznie należy jedynie wskazać, na co obie strony, a także sąd pierwszej instancji w ogóle nie zwrócili uwagi, iż w fakturze VAT firma M. P. została określona jako (...), a nie(...) (...) SERVICE”(dowód – faktura k- 83). Jak wynika z treści zeznań pozwanej działanie, z którym powód wiąże naruszenie jego prawa do firmy, rozpoczęło się w dniu 19 lipca 2004 r. i już tego dnia J. O. (1) mógł najwcześniej zgłosić roszczenie o usunięcie skutków tego działania, tj. nakazanie pozwanej usunięcie znaku towarowego (...) z wszelkiej dokumentacji handlowej oraz towarów będących w jej posiadaniu i wykreślenie z rejestru ewidencji działalności gospodarczej. Oznacza to, iż 3-letni termin przedawnienia upłynął w dniu 19 lipca 2007 r.

Uwzględnienie zarzutu przedawnienia jest wystarczające do oddalenia powództwa bez potrzeby badania istoty sprawy (materialnej podstawy roszczeń dochodzonych pozwem). W tej sytuacji bezprzedmiotowe stało się ustosunkowanie przez sąd odwoławczy do innych niż dotyczące przedawnienia zarzutów apelacji.

Uznając apelację za zasadną Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386§ 1 k.p.c. zmienił zaskarżony wyrok w punktach 1, 2 i 4 w ten sposób, że oddalił powództwo w zakresie roszczeń o zakazanie i nakazanie oraz zasądził od J. O. (1) na rzecz M. P. kwotę 3.240 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego. Orzeczenie o kosztach procesu zapadło stosownie do wyniku sporu w oparciu o art. 98§ 1 i § 3 k.p.c. w zw. z art.108§ 1 k.p.c. w zw. z § 10 ust. 1 pkt 18 i ust. 2 i § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. nr 163, poz. 1349 z późn.zm.)

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku w oparciu o art. 98§ 1 i § 3 k.p.c. w zw. z art.108§ 1 k.p.c. , art.391§ 1 k.p.c. oraz § 12 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. , zasądzając od powoda na rzecz pozwanej 880 zł (w tym kwotę 630 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za postępowania apelacyjne oraz kwotę 250 zł tytułem opłaty od apelacji).