

*Sygn. akt VII AGa 246/18*

## WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

*Dnia 16 maja 2018 r.*

*Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy w składzie:*

*Przewodniczący: SSA Marcin Łochowski (spr.)*

*Sędziowie: SA Jolanta de Heij-Kaplińska*

*SO del. Paweł Iwaniuk*

*Protokolant: sekr. sądowy Izabela Sokołowska*

*po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2018 r. w Warszawie*

*na rozprawie sprawy z powództwa L. A. (...) z siedzibą w S. (...) i (...) sp. z o.o. z siedzibą w S.*

*przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W.*

*o ochronę prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego*

*na skutek apelacji pozwanego*

*od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie*

*z dnia 5 września 2016 r., sygn. akt XXII GWzt 21/16*

**I. oddała apelację;**

**II. zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz L. A. (...) z siedzibą w S. (...) i (...) sp. z o.o. z siedzibą w S. kwoty po 540 zł (pięćset czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.**

*Sygn. akt VII AGa 246/18*

## UZASADNIENIE

(...) (...) (...) w S. i (...) sp. z o.o. w S. wniosły o: (1) zakazanie (...) S.A. w W. umieszczania oznaczenia (...) na produktach spożywczych, w szczególności wyrobach cukierniczych lub na ich opakowaniach, oferowania tak oznaczonych towarów, wprowadzania ich do obrotu lub ich magazynowania w tym celu, przywozu i wywozu towarów pod takim oznaczeniem, używania oznaczenia (...) w reklamie; (2) podanie wyroku do publicznej wiadomości; (3) upoważnienie powodów do zastępczego wykonania; (4) zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwoty 20 000 euro z odsetkami, tytułem kary umownej za niewywiązywanie się z zobowiązań określonych w ugodzie sądowej zawartej 27 kwietnia 2015 r. w sprawie sygn. akt XXII GWzt 1/15; (5) zasądzenie kosztów procesu.

Pismem datowanym 6 czerwca 2016 r., na wypadek nieuwzględnienia żądań z pkt 1. – 3. pozwu, powodowie zgłosili żądanie ewentualne o: (1) zakazanie pozwanemu używania oznaczenia (...) na innych powierzchniach opakowań biszkoptów niż awers albo rewers opakowania; (2) zakazanie pozwanemu używania oznaczenia (...) w charakterze znaku towarowego, w szczególności przez: (a) zakazanie używania oznaczenia (...) samodzielnie, bez poprzedzających go słów Zakład (...) lub (...) lub używania tego oznaczenia w połączeniu ze słowami Zakład (...) lub (...), gdy ich wielkość jest mniejsza od oznaczenia (...), (b) zakazanie pozwanemu używania oznaczenia (...) na tle odróżniającym się

kolorystycznie od reszty opakowania biszkoptów, jako że wykracza to poza zakres dozwolonego używania oznaczenia (...) określonego ugodą sądową zawartą 27 kwietnia 2015 r. w sprawie sygn. akt XXII GWz 1/15.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa i zwrotu kosztów procesu. Podniosła zarzut powagi rzeczy ugodzonej. Zdaniem pozwanego, oznaczenie słowne (...) używane jest zgodnie z warunkami ugody.

Wyrokiem z dnia 5 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 20 000 euro z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, obecnie 7%, za czas od dnia 5 września 2016 r. do dnia zapłaty; oddalił powództwo w pozostałej części i obciążył pozwanego kosztami procesu.

Sąd Okręgowy ustalił, że (...) (...) (...) z siedzibą w S. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu i dystrybucji wszelkiego rodzaju towarów i usług. Spółka handluje surowcami, opakowaniami oraz półproduktami i produktami gotowymi, które są przeznaczone do zastosowania w przemyśle spożywczym. Zajmuje się też kreowaniem i wprowadzaniem na rynek produktów i koncepcji marketingowych łącznie z opakowaniami, pozycjonowaniem cen i marek artykułów spożywczych, w szczególności wypiekanych przekąsek. (...) sp. z o.o. w S. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji artykułów spożywczych i sprzedaży hurtowej żywności.

Pozwany prowadzi działalność gospodarczą w m.in. zakresie produkcji sucharów i herbatników, konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek, sprzedaży hurtowej cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich. Po zawarciu w dniu 27 kwietnia 2015 r. w sprawie sygn. akt XXII GWz 1/15 ugody sądowej strona pozwana rozpoczęła wprowadzanie do obrotu biszkoptów w opakowaniu, na którego ścianie bocznej, na granatowym tle znajduje się pisane białą czcionką słowne oznaczenie (...). Ugoda, a w szczególności jej § 1., wyłączała uprawnienie pozwanego do używania takiego oznaczenia na ściankach bocznych i jego eksponowania przez stosowanie wyrazistego, kontrastowego tła. Opakowanie kwestionowane przez powodów w sprawie sygn. akt XXII GWz 1/15 nie zawierało granatowego paska.

Sąd Okręgowy przyjął, że zgodnie z art. 917 k.c. przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego. Ugoda zawarta przed sądem nie korzysta z powagi rzeczy osądzonej, która zastrzeżona jest dla prawomocnych orzeczeń, natomiast kształtuje stan prawny wyrażający się w powadze rzeczy ugodzonej (res transacta), która zakłada, że ugoda wiąże sąd i strony dopóki nie zostanie prawnie podważona (por. wyroki Sądu Najwyższego: z 13 października 1972 r., III PRN 66/72 oraz z 8 grudnia 2010 r., V CSK 157/10). W razie ponownego wytoczenia powództwa o roszczenie objęte treścią ugody sądowej pozwany może podnieść zarzut rzeczy ugodzonej, którego uwzględnienie prowadzi do oddalenia powództwa. Taka koncepcja jest wyrazem związania sądu postanowieniami zawartej wcześniej przez strony ugody.

Według Sądu pierwszej instancji, objęte ugodą zobowiązanie pozwanego do niepodejmowania w przyszłości określonych działań naruszających prawa i interesy gospodarcze powoda jest możliwe do wyegzekwowania zarówno w odniesieniu do działań leżących u podstawy porozumienia, jak również do tych, które odmienne, mieszczą się w granicach zobowiązania. Naruszenie warunków ugody (podobnie jak zakazu ustanowionego prawomocnym wyrokiem) uprawnia powodów do egzekucji świadczeń niepieniężnych w trybie art. 1049 i nast. k.p.c.

Wobec zawarcia przez strony w tym zakresie ugody, Sąd pierwszej instancji oddalił żądanie zakazowe z pkt 1. pozwu (i żądanie ewentualne). Roszczenia z pkt 2. (warunkowane uwzględnieniem powództwa z pkt 1.) i 3. – mające charakter akcesoryjny – podlegały natomiast oddaleniu, jako całkowicie nieusprawiedliwione.

W pozostałej części Sąd Okręgowy uznał powództwo za zasadne. Umowa zawarta 27 kwietnia 2015 r. mieści się w granicach swobody kontraktowania wyrażonej w art. 353<sup>1</sup> k.c. Konsekwencją uznania (co do zasady) roszczeń powodów stało się zobowiązanie do nienaruszania ich praw i interesów gospodarczych sankcjonowane zapłatą kary umownej (za każdy przypadek naruszenia), ewentualnie także odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej.

Zgodnie z przepisem § 1 art. 483 k.c., możliwe jest zastrzeżenie umowne, mocą którego naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. W zdaniu pierwszym § 4. ugody zawartej 27 kwietnia 2015 r. jej strony postanowiły, że przypadku niewywiązania się przez pozwanego choćby z jednego ze zobowiązań określonych w §§ 1 – 3 pozwany będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20 000 euro.

Czynność prawna wywołuje zarówno skutki w niej wyrażone (objęte oświadczeniem woli) jak również te, które wynikają z ustawy, zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów. (art. 56 k.c.). Ogólne reguły interpretacyjne prowadzące do ustalenia znaczenia oświadczeń woli określa przepis art. 65 k.c. Za wiążący uznaje się taki sens oświadczenia woli, w jakim rozumiała je zarówno osoba składająca, jak i odbierająca oświadczenie. (wykładnia subiektywna – art. 65 § 2 k.c.). Jeżeli przy wykładni okaże się, że każda ze stron przypisywała oświadczeniu woli różnorakie znaczenie, za wiążące uznaje się, przyjmując kryterium obiektywne, rozumienie oświadczenia woli przez adresata. Decyduje przy tym nie indywidualny, lecz normatywny punkt widzenia odbiorcy oświadczenia, który z należytą starannością wymaganą w obrocie dokonuje interpretacji zmierzającej do odtworzenia treści myślowej składającego oświadczenie. Formułujący oświadczenie woli jego nadawca, tym bardziej, jeśli korzysta z profesjonalnej pomocy prawnej, winien uczynić to w taki sposób, by było ono zrozumiane przez adresata zgodnie z jego wolą (tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 lutego 2003 r., I CKN 7/01).

Zgodnie z art. 65 § 2 k.c., w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Oznacza to, że argumenty językowe (gramatyczne, semantyczne) mają znaczenie drugorzędne i ustępują argumentom odnoszącym się do woli stron, ich zamiarów i celów. Mimo to nie powinno budzić wątpliwości, że prawidłowa, pełna i wszechstronna wykładnia umowy nie może pomijać treści zwerbalizowanej na piśmie, użyte bowiem (napisane) sformułowania i pojęcia, a także sama systematyka i struktura aktu umowy, są jednym z istotnych wykładników woli stron, pozwalają ją poznać i ocenić. Jest więc jasne, że wykładnia umowy nie może prowadzić do stwierdzeń w sposób oczywisty sprzecznych z jej treścią (tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 lipca 2000 r., II CKN 313/00). Przez zgodny zamiar stron rozumie się wspólne uzgodnienie istotnych dla danego typu czynności prawnych postanowień bądź w samej umowie, bądź poza nią (np. w rokovaniach). Jeżeli strony uprzednio pozostawały w takich samych stosunkach prawnych, trzeba mieć na względzie ponadto takie znaczenie niezbyt jasnych sformułowań umowy, jakie nadawały im poprzednio same strony (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 lipca 1975 r., III CRN 160/75).

W razie zawarcia umowy w formie pisemnej przez przedsiębiorców nie można powoływać się na to, że zgodnym zamiarem stron było zawarcie odmiennych, istotnych postanowień umowy niż te, które zostały pisemnie wyrażone. W obrocie gospodarczym powinno się stosować bardziej rygorystyczne wymagania co do sporządzania umów. Z tekstu samej umowy powinny wynikać jednoznacznie i niewątpliwie podstawowe elementy zobowiązania, skoro przedsiębiorca ma możliwość korzystania przy redagowaniu umowy z pomocy prawnika. Dopuszczenie badania zgodnego zamiaru stron, będących profesjonalistami, odmiennego co do istotnych postanowień umowy niż tekst umowy godziłoby w bezpieczeństwo obrotu. Z tych względów zasadne jest przyjęcie, że w razie zawarcia przez przedsiębiorców umowy w formie pisemnej nie można powoływać się na to, że zgodnym zamiarem stron było zawarcie odmiennych, istotnych postanowień umowy niż te, które zostały pisemnie wyrażone (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 maja 2001 r., II CKN 444/00). Gdy jednak, wbrew regułom prawidłowego formułowania postanowień kontraktu umawiające się strony nie uregulują pewnych kwestii w sposób jednoznaczny możliwe będzie, a nawet konieczne dokonywanie wykładni ich woli zgodnie z regułą określoną przepisem art. 65 § 2 k.c.

Według Sądu Okręgowego, z zeznań świadków wynika, że strony objęły ugodą wszystkie elementy (słowne i graficzne) opakowania, negocjowały każdy warunek objęty § 1 ugody. Co do zasady zatem, pozwany nie może używać słownego oznaczenia (...) (§ 1 ust. 1) tylko w granicach zakreślonych w ust. 2 ugody. Skoro strony nie przewidziały uprawnienia pozwanego do umieszczania tego oznaczenia na ściankach bocznych opakowania i jego eksponowania na kontrastowym (granatowym) tle należało uznać, że nowe opakowanie biszkoptów narusza warunki ugody.

W ocenie Sądu pierwszej instancji, zastrzeżenie przez strony kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań niepieniężnych nie sprzeciwiało się obowiązującym przepisom prawa. W okolicznościach sprawy spełniony został też wymóg dostatecznego (kwotowego) określenia wysokości kary umownej (art. 483 § 1 k.c.).

Pozwany uzasadniał żądanie oddalenia powództwa w części obejmującej roszczenie pieniężne dochowaniem warunków ugody. Nie przedstawił natomiast własnego rozumienia zapisu § 4., nie domagał się miarkowania wysokości kary ze względu np. na zakres wykroczenia poza dopuszczalne granice używania słownego oznaczenia (...). Sąd Okręgowy wskazał, że sformułowanie ugody w ten sposób, iż generalnie ustanowiono zakaz (§ 1.1), który nie obowiązywał w wyraźnie określonych warunkach (§ 1.2) sprawia, iż użycie słownego oznaczenia (...) w inny niż wyjątkowo dopuszczalny stanowi naruszenie zakazu i rodzi po stronie pozwanego obowiązek zapłaty kary umownej w kwocie 20 000 euro (art. 481 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 455 k.c.)

O kosztach postępowania Sąd pierwszej instancji orzekł na zasadzie art. 100 zd. 1 k.p.c., obciążając nimi strony stosunkowo do wyniku postępowania, części żądań pozwu uwzględnionych (40%) i oddalonych (60%), odpowiednio do wartości przedmiotu sporu (84 774 zł i 126 793 zł).

Apelację od tego wyroku wniósł pozwany, zaskarżając wyrok w zakresie pkt 1. i 3., zarzucając temu orzeczeniu:

- naruszenie prawa materialnego, tj. art. 483 § 1 k.c. oraz art. 484 § 1 k.c. przez przyjęcie, że pozwany, wprowadzając do obrotu biszkopty w opakowaniu stanowiącym załącznik do pozwu nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie umowne, wskutek czego po stronie powodów powstało uprawnienie do kary umownej zgodnie z § 4 ugody sądowej zawartej w dniu 27 kwietnia 2015 r. w sprawie sygn. akt XXII GWzt 1/15;

- sprzeczność istotnych ustaleń sądu z zebraniem w sprawie materiałem dowodowym przez przyjęcie, że sporne opakowanie nie jest zgodne z § 1 ust. 2 ugody sądowej zawartej w dniu 27 kwietnia 2015 r. w sprawie sygn. akt XXII GWzt 1/15, a w szczególności, że ugoda zawiera zakaz zastosowania niebieskiego lub innej barwy tła kontrastowego w stosunku do napisu zawierającego oznaczenie słowne (...);

- sprzeczność istotnych ustaleń sądu z zebraniem w sprawie materiałem dowodowym przez uznanie, że niedopuszczalne są modyfikacje opakowania biszkoptów pozwanego niedozwolone w sposób pozytywny w ugodzie z dnia 27 kwietnia 2015 r., a w konsekwencji, że modyfikacje takie stanowią naruszenie zobowiązań pozwanego zawartych w tej ugodzie.

W konsekwencji, pozwany wniósł o zmianę wyroku w zaskarżonej części i oddalenie powództwa w całości, względnie o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i w tym zakresie przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Apelacyjny ustalił i zważył, co następuje:

Apelacja pozwanego jest bezzasadna.

Sąd Apelacyjny podziela ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego i przyjmuje je za własne. Stan faktyczny nie był zresztą w niniejszej sprawie sporny. Sąd pierwszej instancji dokonał również prawidłowej oceny prawnej zasadności dochodzonego roszczenia, którą Sąd Apelacyjny w pełni akceptuje.

Zarzuty apelacji koncentrują się wokół wykładni ugody sądowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. Strony pozostają w sporze co do tego, jaki był cel i zamiar stron przy kształtowaniu zakresu uprawnień pozwanego określonych tą ugodą. Sąd Okręgowy przyjął, że ugoda co do zasady zakazywała pozwanemu posługiwania się oznaczeniem słownym (...), przewidując jednocześnie określone w ugodzie wyjątki. W następstwie takich postanowień, pozwany jest uprawniony do posługiwania się oznaczeniem słownym (...) tylko w odniesieniu do produktów wymienionych w ugodzie i tylko w sposób tam wskazany. Ponieważ pozwany posłużył się oznaczeniem słownym (...) na bocznej ścianie opakowania,

czego ugoda nie przewidywała, zaktualizowało się roszczenie powodów o zapłatę kary umownej, wobec naruszenia warunków ugody.

W tym kontekście, Sąd Apelacyjny zwraca uwagę, że zarzuty apelacji są wadliwie sformułowane. Pozwany w istocie kontestuje dokonaną przez Sąd Okręgowy wykładnię ugody, a więc wskazuje na naruszenie art. 65 k.c., chociaż zarzutu naruszenia tego przepisu nie podnosi. Skarżący zarzuca natomiast sprzeczność ustaleń Sądu pierwszej instancji z zebranych w sprawie materiałem dowodowym przez przyjęcie, że sporne opakowanie nie jest zgodne z § 1 ust. 2 ugody z dnia 27 kwietnia 2015 r. oraz, że niedopuszczalne są modyfikacje opakowania biszkoptów pozwanego niedozwolone w sposób pozytywny w ugodzie. Drugi z tych zarzutów w sposób oczywisty odnosi się do wykładni ugody, a nie ustaleń faktycznych. Natomiast trafność pierwszego z nich jest całkowicie uzależniona od wykładni ugody. Podobnie zresztą zarzut apelacji dotyczący naruszenia art. 483 § 1 i 484 § 1 k.c. w istocie odnosi się do wykładni ugody.

Sąd Apelacyjny nie przeprowadził postępowania dowodowego ani nie zmienił ustaleń faktycznych sądu pierwszej instancji, a w apelacji nie zgłoszono zarzutów dotyczących tych ustaleń, wobec tego uzasadnienie wyroku może zawierać jedynie wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa (art. 387 § 2<sup>1</sup> k.p.c.).

Według Sądu Apelacyjnego, Sąd Okręgowy dokonał trafnej wykładni zawartej ugody sądowej, opierając się na tekście ugody, analizowanym w kontekście zeznań świadków. Sąd pierwszej instancji przekonująco uzasadnił, dlaczego celem i zamiarem stron było wyłączenie możliwości posługiwania się przez pozwanego oznaczeniem słownym (...), poza sytuacjami wprost wskazanymi w ugodzie. Ocena ta jest zgodna z dyrektywami zawartymi w art. 65 § 2 k.c. Sąd Apelacyjny w pełni tą argumentację podziela i nie ma konieczności jej powtarzania.

Skoro ugoda nie przewidywała możliwości umieszczania oznaczenia (...) na bocznej ścianie opakowania, to używanie przez pozwanego spornego opakowania, z napisem (...) na bocznej ścianie, oznaczało naruszenie warunków ugody. Bezprzedmiotowe są natomiast dywagacje pozwanego co do kolorystyki opakowania oraz ewentualnych innych kształtów opakowań. Dla przyjęcia, że doszło do naruszenia warunków ugody wystarczające jest uznanie, iż ugoda nie dopuszczała umieszczania oznaczenia (...) na bocznych ściankach opakowania. Tym samym, kwestia kolorystyki schodzi na drugi plan i wywody Sądu Okręgowego na tej płaszczyźnie nie mogły mieć wpływu na wynik sprawy. Poza tym przedmiotem sporu jest konkretne opakowanie w postaci prostopadłościanu, a nie wszelkie możliwe do pomyślenia kształty opakowań.

Sąd Okręgowy trafnie uznał, że postanowienie ugody dotyczące obowiązku zapłaty kwoty 20 000 euro na wypadek naruszenia przez pozwanego warunków tej ugody, stanowi karę umowną za przyszłe (nieistniejące jeszcze w chwili zawierania ugody) naruszenia. W konsekwencji, naruszenie warunków ugody skutkowało w oparciu o postanowienia § 4 ugody oraz art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 484 § k.c. powstaniem po stronie powodów roszczenia o zapłatę kary umownej.

Dlatego też, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił apelację pozwanego, jako bezzasadną.

Nadto, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 319 § 1 k.p.c. oraz § 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 8 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 265) – w brzmieniu obowiązującym do dnia 27 października 2016 r. – zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty po 540 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Wobec powyższego Sąd Apelacyjny orzekł, jak w sentencji.