

Sygn. akt V ACa 652/12

# WYROK

## W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 września 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Wydział V Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:	SSA Artur Lesiak (spr.)
Sędziowie:	SA Katarzyna Przybylska SA Włodzimierz Gawrylczyk
Protokolant:	sekr. sąd. Magdalena Tobiasz - Ignatowicz

po rozpoznaniu w dniu 19 września 2012 r. w Gdańsku na rozprawie  
sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.  
przeciwko (...) spółce jawnej w T.

o zaniechanie i zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu

z dnia 26 kwietnia 2012 r. sygn. akt VI GC 128/11

I zmienia zaskarżony wyrok:

1 w punkcie I (pierwszym) w ten sposób, że:

a zobowiązuje pozwanego do zaprzestania używania nazwy (...) dla restauracji mieszczącej się w T. przy (...) (...),

b zobowiązuje pozwanego do zaprzestania używania nazwy „ (...)” w domenie internetowej www.(...).pl,

c zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 21 września 2011r. do dnia zapłaty,

d) oddala powództwo w pozostałej części;

1 w punkcie II (drugim) w ten sposób, że znosi wzajemnie między stronami koszty procesu;

I oddala apelację w pozostałym zakresie;

II znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.

Na oryginale właściwe podpisy.

Sygn. akt V ACa 652/12

## UZASADNIENIE

Powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniósł pozew przeciwko pozwanemu - (...) spółce jawnej w T. o zobowiązanie pozwanego - na podstawie art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508); tj. z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 1117) oraz na podstawie art. 43<sup>1o</sup> Kodeksu cywilnego do zaprzestania używania nazwy (...) dla restauracji mieszczącej się w T. przy (...) Staromiejskim 10 oraz do zaniechania używania domeny internetowej www(...) pl. Nadto na podstawie art. 296 ust. 1 pkt 2 wskazanej wyżej ustawy, z uwzględnieniem art. 322 Kodeksu postępowania cywilnego, powód wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz spółki kwoty 60 000 złotych z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu. W punkcie 4. pozwu powód, powołując się na art. 43<sup>1o</sup> k.c. sformułował żądanie zobowiązania pozwanego do usunięcia skutków dokonanego naruszenia prawa do firmy powoda poprzez zlecenie, w terminie 2 tygodni od daty uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie, publikacji oświadczenia o treści podanej w załączniku nr 1 do pozwu, na łamach dziennika Rzeczpospolita. W punkcie 5. natomiast powodowa spółka wniosła o upoważnienie powoda do wykonania na koszt pozwanego czynności wymienionej w punkcie 4. petitum pozwu, na wypadek jej niewykonania przez pozwanego. Nadto, powodowa spółka, powołując się na art. 296 ust. 1 PrWlPrzem. i art. 4310 k.c. zgłosiła także żądanie, polegające na zobowiązaniu pozwanego do cofnięcia wniosku o udzielanie prawa ochronnego na znak słowno-graficzny „(...)” oraz do cofnięcia zgłoszenia wspólnotowego tego znaku towarowego. Powód wniósł również o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód podał zwłaszcza, że na podstawie jego zgłoszenia Urząd Patentowy RP wydał w dniu 30 października 2008 r. decyzję o rejestracji znaku słowno-graficznego „(...) (...)”. Nadto powód wskazał przy tym, że pozwany od 2010 r. używa nazwy restauracji łudząco podobnej do nazwy restauracji powoda, a ich specjalizacja kulinarna jest niemal identyczna (obydwie restauracje oferują głównie kuchnię włoską), co skutkuje pomyłkami klientów. W dalszej części uzasadnienia powód podkreślił, iż dnia 7 kwietnia 2011 roku, wezwał pozwanego do zaniechania naruszeń jego praw do znaku towarowego oraz do firmy, a także do zapłaty odszkodowania. W piśmie z dnia 22 kwietnia 2011 roku, pozwany odmówił jednak spełnienia żądań przedstawionych w w/w wezwaniu.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Pozwany w pierwszej kolejności podniósł zarzut braku bezprawności swoich działań, w tym używania domeny internetowej www(...)pl - z uwagi na ogólnoinformacyjny charakter zwrotu „(...)” w firmie powoda i znaku słowno-graficznego „(...) (...)”, a także brak charakteru dystynktywnego i odróżniającego tego zwrotu. Pozwany podniósł także, że jego działania polegające na zgłoszeniu krajowego znaku towarowego słowno-graficznego „(...)” i zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego nie jest bezprawne. Nadto pozwany wskazał na wcześniejszą rejestrację znaku słownego „(...)” przez podmiot trzeci oraz zarzucił brak występowania konfuzji w związku z różnym zakresem terytorialnym działalności stron, a także wskazał na zasadniczą odmienną oznaczeń używanych przez powoda i pozwanego, brak znajomości i rozpoznawalności firmy powoda wśród odbiorców i ograniczenie jej działalności do firmy w W.. Nadto pozwany sformułował zarzut braku podstaw do uwzględnienia w świetle art. 43<sup>1o</sup> k.c. żądania publikacji oświadczenia oraz wskazał na brak jakichkolwiek podstaw do cofnięcia wniosku o udzielanie prawa ochronnego na znak towarowy oraz cofnięcia zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego „(...)”. Ponadto w związku z żądaniem pieniężnym pozwany podniósł zarzut braku zawinienia, braku podstaw do naliczania opłaty licencyjnej w rozumieniu art. 296 ust. 1 pkt 2 PrWlPrzem i nadużycia praw podmiotowych.

W replice na odpowiedź na pozew powód, powołał się także na przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - tj. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.

Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2012 r., w sprawie o sygn. akt VI GC 128/11 Sąd Okręgowy w Toruniu oddalił powództwo oraz zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 8.117 zł tytułem kosztów postępowania.

Podstawę tego rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia faktyczne i rozważania prawne Sądu I instancji:

Sąd Okręgowy w Toruniu ustalił w pierwszej kolejności, że powód prowadzi restaurację (...) w W. przy ul (...). W dniu 31 lipca 2007 r. dokonał zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP znaku słowno-graficznego „(...) (...)”. Decyzja o rejestracji została wydana w dniu 30 października 2008 r.

Powodowa spółka korzysta z domeny (...).pl, której abonentem jest J. J. (1).

Pozwana spółka powstała w 2006 r. i jej przedmiotem jest prowadzenie restauracji i placówek gastronomicznych. Pierwszą restaurację (pierogarnię) pozwany utworzył w 2007 r. W tym samym roku powstał pomysł otwarcia spaghetterii. W 2009 r. pozwany podpisał umowę najmu pomieszczeń w T. przy ul. (...) i zlecił opracowanie koncepcji nowej placówki, w tym zasady funkcjonowania, organizacji, wystroju, wyposażenia, aranżacji, receptur na serwowanie dań, itp. Na podstawie umowy z dnia 15 lipca 2007 r. pozwany powierzył P. W. wykonanie dzieła w postaci logotypu nowej restauracji w T.. Z zaproponowanych nazw restauracji pozwany wybrał nazwę „(...)” i zlecił stworzenie projektu graficznego logo (...).

Restauracja pozwanego przy (...) (...) 10 w T. została otwarta w dniu 9 czerwca 2010 r. i od tego dnia jest dostępna dla klientów. Jest ona prowadzona od początku pod szyldem słowno-graficznym (...), mającym postać prostokąta, w którym na pomarańczowym tle przedstawiono linię przypominającą nitkę makaronu spaghetti w kolorze czarnym, układającą się w kształt łyżki przechodzącej następnie w kształt widelca w kolorze czarnym, a poniżej napis (...) w kolorze czarnym.

Cała restauracja utrzymana jest, włącznie z wyposażeniem w kolorystyce pomarańczowo-czarnej odpowiadającej kolorom znaku (...). Element graficzny z zamieszczonym elementem graficznym łyżki i widelca występuje na elementach wystroju wnętrza restauracji.

W dniu 19 października 2009 r. została utworzona domena internetowa (...).pl, której abonentem jest pozwana spółka.

W dniu 23 marca 2010 r. pozwany zgłosił w Urzędzie Patentowym RP znak słowno-graficzny „(...)” natomiast w dniu 24 sierpnia 2010 r. został on zgłoszony jako wspólnotowy znak towarowy słowno-graficzny.

W dniu 22 i 26 lutego oraz 25 marca 2011 r. miały miejsce przypadki rezerwacji przez klientów w drodze mailowej stolików w restauracji w W., w mylnym przeświadczeniu, że rezerwują stół w restauracji w T..

W dniu 12 marca 2011 r. klient zadzwonił do restauracji powoda chcąc zarezerwować stół w restauracji w T..

Po zmodyfikowaniu systemu rezerwacji elektronicznej w marcu 2011 r. nie pojawiły się omyłki klientów. Zmiana polegała m.in. na oznaczeniu w wiadomościach potwierdzających rezerwację, że restauracja powoda znajduje się w W., czego wcześniej nie było.

Decyzją Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z dnia 27 stycznia 2012 r. wniosek o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego zgłoszonego przez pozwanego na skutek sprzeciwu powoda został odrzucony. Pozwany wniósł apelację od powyższej decyzji.

Stan faktyczny w sprawie został oparty przez Sąd Okręgowy w Toruniu, na podstawie dokumentów przedstawionych przez strony oraz zeznań zawnioskowanych przez nich świadków, tj. J. J. (2), M. S. i Ł. K. oraz stron (za powoda J. J. (1) i za pozwanego M. P.). Dokumenty oraz zeznania świadków nie nasuwały wątpliwości co do ich prawdziwości. Zdaniem Sądu Okręgowego w Toruniu zeznania J. J. (2) i J. J. (1), że w lutym i marcu 2011 r. były przypadki błędnych rezerwacji są wiarygodne. Według nich nie była to akcja wykreowana przez powoda. Poza tym, rezerwacje mają swój wyraz w pismach (wydrukach mailowych) i przypadają na okres współpracy pozwanego z kampanią promocyjną na

stronie internetowej [www.groupon.pl](http://www.groupon.pl), która w założeniu ma zwiększyć ilość klientów, także dokonujących zamówień drogą mailową.

Zdaniem Sądu Okręgowego nie ulega wątpliwości, że używanie znaku towarowego zawierającego firmę narusza prawa przedsiębiorcy, który wcześniej używał firmy ludzako podobnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - t.j. Dz.U. 2003 r., nr 153, poz.1503 ze zm. (dalej powoływana jako u.z.n.k.) oraz ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. - t.j. Dz.U. 2003 r., nr 119, poz.1117 ze zm. (dalej powoływana jako p.w.p.). Zdaniem Sądu Okręgowego można mieć natomiast uzasadnione wątpliwości, czy art. 4310 k.c. stanowi samodzielną podstawę prawną dla ochrony praw do firmy, w stosunku do naruszcyciela posługującego się podobnym do brzmienia firmy znakiem towarowym. W ocenie Sądu Okręgowego budzi bowiem zastrzeżenia bezwzględny zakaz używania przez przedsiębiorcę znaków towarowych zawierających elementy fantazyjne firmy innego przedsiębiorcy. Jeżeli jednak stosować do takich przypadków art. 4310 k.c., to tylko z uwzględnieniem pozostałych przepisów prawa firmowego zawartych w k.c.

Wskazując na powyższe Sąd Okręgowy podkreślił, że przepisy prawa firmowego wymagają, aby firma „odróżniła się dostatecznie” (art.433 § 1 k.c.) i ochrona firmy powinna uwzględniać właśnie takie kryterium. Przedmiotem porównania są więc z jednej strony znak towarowy, który przedsiębiorca zaczął używać, a z drugiej strony firma przedsiębiorcy działającego już na rynku. Przy porównaniu należy wziąć pod uwagę pełne brzmienie znaku towarowego i firmy, a nie poprzestać na ocenie poszczególnych elementów, np. rdzenia firmy do części znaku towarowego. Dla uznania, że znak towarowy dostatecznie się odróżnia od firmy innego przedsiębiorcy, potrzeba, żeby różnica między nimi była łatwo zauważalna dla przeciętnego klienta, bez potrzeby przeprowadzenia dokładnych porównań. Firma powoda to (...) sp. z o.o. natomiast używany przez pozwanego szyld restauracji to (...), występujący w charakterystycznym ujęciu graficznym. Na stronie internetowej [www\(...\).pl](http://www(...).pl) prezentowana jest restauracja w T. i akcentowany jest znak słowno graficzny (...) z rysunkiem łyżki i widelca w kolorze czarno pomarańczowym z wyraźną informacją, że chodzi o restaurację w T.. Różnice w łączniku „i” oraz „&”, a zwłaszcza sposób prezentowania znaku towarowego pozwanego odróżnia go od firmy powodowej spółki, eliminując konfuzję wśród potencjalnych klientów. Ponadto istotne znaczenie ma odróżnianie od firmy „na tym samym rynku” (art.433 § 1 k.c.). W warunkach niniejszej sprawy chodzi więc o ustalenie, czy brzmienie znaku towarowego podobnego do firmy innego przedsiębiorcy, nie będzie wprowadzać w błąd klientów usług (produktów) wytwarzanych przez oba podmioty. Sąd Okręgowy w Toruniu wskazał przy tym, że w piśmiennictwie podkreśla się, że prawna ochrona firmy odwołuje się do pojęcia rynku, na którym występują przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz klienci, czyli nabywcy i potencjalni nabywcy ich usług i towarów. To właśnie oni powinni móc odróżnić oznaczenia obu podmiotów funkcjonujących na rynku (por. J. Szwaja, Zasady prawa firmowego, Prawo Spółek 2004, nr 5, s.16). Jeżeli przedsiębiorca działa tylko w skali lokalnej, a tak się dzieje w warunkach niniejszej sprawy, nie szkodzi jego interesom, że poza jego rynkiem, na którym rzeczywiście funkcjonuje istnieje przedsiębiorca, który używa znaku towarowego podobnego do jego firmy. Sąd Okręgowy w Toruniu podał przy tym, że takie stanowisko wynika z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28.10.1998 r. w którym stwierdził, że naruszenie nazwy osoby prawnej następuje wtedy, gdy jej używanie przez podmiot nieuprawniony prowadzi do niebezpieczeństwa konfuzji, tj. wprowadzenia zbiorowości, do której jest adresowana działalność podmiotu uprawnionego w błąd co do jego tożsamości lub związku z podmiotem uprawnionym (sygn. II CKN 25/98, OSNC 1999, nr 4, poz.80).

Wskazując na powyższe Sąd Okręgowy w Toruniu skonstatował, że restauracja powoda i pozwanego znajdują się w różnych miastach i różna jest ich klientela. W przeważającej części są to stali, lokalni klienci, dla których kwestia pomyłki jest na pewno abstrakcyjna. Wobec powyższego, Sąd I instancji, stwierdził, że w warunkach niniejszej sprawy nie ma podstaw do przyjęcia, że klienci zostaną wprowadzeni w błąd. Nie stwierdzono także, że pozwany w jakikolwiek sposób wykorzystuje renomę powoda. Powodowi nie przysługuje zatem ochrona prawna na podstawie art. 43 k.c.

Przechodząc do oceny, czy w sprawie ma miejsce naruszenie znaku towarowego w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p., Sąd Okręgowy w Toruniu, wyraził przekonanie, że bierze się pod uwagę znak jedynie w takiej postaci w jakiej został zarejestrowany. Przedmiotem ochrony może być bowiem tylko znak towarowy jako całość, a nie część tego oznaczenia handlowego, niezależnie od jego postaci ekspresyjnej - kompozycji (por. wyrok SN z dnia

28.10.2005 r., sygn. II CK 156/2005 Lex Polonica nr 390713). Wobec tego, Sąd Okręgowy stwierdził, że w toku oceny podobieństwa oznaczeń, należy więc brać pod uwagę porównywalne oznaczenia w całości. Istotne jest również całościowe wrażenie wywierane w wyniku łącznego badania oznaczeń, ich podobieństwa wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego, z uwzględnieniem elementów odróżniających i dominujących. Wymagana jest wszechstronna ocena wszystkich istotnych okoliczności z uwzględnieniem opinii modelowego przeciętnego konsumenta.

Mając powyższe na uwadze Sąd rozpoznający sprawę w I instancji podał, że na rzecz powoda zarejestrowano znak towarowy słowno-graficzny „(...) (...)”, a nie znak słowno-graficzny „(...) (...)” w postaci używanej na szyldzie, czy (...) .pl. Nadto Sąd Okręgowy wskazał, że w warstwie graficznej (kolorów, użytej kompozycji) znaki, jakimi posługują się strony są zupełnie inne. Co więcej, Sąd Okręgowy w Toruniu powołał się na tezę wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, zgodnie, z treścią, której - w przypadku znaków słowno-graficznych zawierających element zbieżny w postaci identycznego słowa, elementy graficzne w znaku są istotne (por. wyrok SA w Warszawie z dnia 19.2.2008 r., sygn. I ACa 209/06, LEX nr 516551; wyrok SN z dnia 22.2.2007 r., sygn. III CSK 300/06, LEX nr 282124). W znaku słowno-graficznym, oprócz użytych w znaku towarowym słów, równie charakterystyczna jest warstwa graficzna znaków, która jest skrajnie różna. W oznaczeniach kombinowanych element słowny nie zawsze bowiem decyduje o podobieństwie i ryzyku konfuzji (por. K.Dobieżyński, glosa do wyroku SN z dnia 22.2.2007 r., sygn. III CSK 300/06, PiP 2010, nr 2, s.124 in.).

W dalszej części uzasadnienia, Sąd Okręgowy w Toruniu podał, że w przypadku usług oferowanych przez strony, konsument ma możliwość zapoznania się z ich ofertą w restauracjach, które znajdują się w różnych częściach Polski, mają zrealizowaną zupełnie odmienną koncepcję wystroju oraz inne menu. Ich ofertę można znaleźć także na stronach internetowych, ale prezentacja witryny od razu wskazuje o jaką, tj. gdzie położoną restaurację chodzi. Odosobnione przypadki błędnej rezerwacji stolika w restauracji (...) zamiast (...) - na co wskazuje powód, wynikają zdaniem Sądu z niedokładności klientów, co może być też tłumaczone nieuwagą, ale i dużą ilością informacji internetowej, która czasami zakłóca obraz rzeczywistości. Wobec tego, Sąd I instancji podał, że konsument dostatecznie uważny i rozsądny, a taki model konsumenta należy przyjąć dla oceny ryzyka konfuzji o jakiej mówi art. 296 ust. 2 p.w.p., nie ma praktycznie możliwości pomyłki.

Porównanie aranżacji obu restauracji oraz ich stron internetowych nie wskazuje na żadne podobieństwo.

Wobec powyższego, Sąd Okręgowy w Toruniu skonstatował, że niezależnie więc od braku podobieństwa z uwagi na aktualny zakres działania obu podmiotów (rynku), nie ma ryzyka konfuzji.

W kontekście ochrony praw do domeny internetowej www(...) .pl, Sąd Okręgowy w Toruniu zaznaczył, że jej abonamentem nie jest powód, lecz osoba fizyczna. Wobec tego Sąd uznał, że powodowi nie przysługuje legitymacja do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń związanych z tą domeną.

W dalszej części uzasadnienia, Sąd Okręgowy w Toruniu podał, że w hipotezie art. 10 ust. 1 u.z.n.k. chodzi wyłącznie o ryzyko wprowadzenia klientów w błąd. Z zakresu przedmiotowego u.z.n.k. oraz celu tej ustawy i typizacji czynów nieuczciwej konkurencji wynika, że ochrona zacieśnia się do wypadków oznaczenia w podobny sposób towarów lub usług przez konkurentów, tj. podmioty zabiegające o tę samą klientelę. Sąd wskazał przy tym, że wprawdzie strony (przedsiębiorcy) działają w tej samej branży, ale z uwagi na ograniczony zakres terytorialny ich działalności, klientela jest różna. Nie ma w związku z tym realnego ryzyka, że konsument pomyli oba lokale nawet uwzględniając migrację ludności. Sąd Okręgowy wskazał przy tym, że uwagi, które dotyczyły tej kwestii przy okazji rozważań dotyczących spełnienia przesłanek z art. 296 ust. 2 p.w.p. są aktualne także w kontekście czynów nieuczciwej konkurencji.

Sąd I instancji podał przy tym, że działania pozwanego nie spełnia przesłanek wynikających z klauzuli generalnej art. 3 u.z.n.k. Dobrym obyczajem kupieckim jest niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w promowaniu swoich usług i produktów dla zaistnienia w świadomości klientów ze swoim wyborem. W okolicznościach faktycznych sprawy nie zostało wykazane, że pozwany wykorzystał firmę lub znak towarowy powoda naruszając jego interesy lub interesy jego klientów.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd rozpoznający sprawę w I instancji, skonstatował, że w okolicznościach niniejszej sprawy - roszczenia o charakterze niepieniężnym są nieuzasadnione. W konsekwencji, w ocenie Sądu Okręgowego, nieusprawiedliwione było także roszczenia o zapłatę i dlatego Sąd pominął wniosku dowodowe powoda w tej kwestii na podstawie art. 217 § 2 k.p.c.

Mając na uwadze powyższe rozważania, Sąd Okręgowy w Toruniu, w oparciu o wszystkie zanalizowane i wskazane podstawy prawne - powództwo oddalił, jako tych podstaw pozbawione. O kosztach procesu, Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c, zasądzając od powoda na rzecz pozwanego koszty zastępstwa procesowego według norm przepisanych - § 10 ust 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.9.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych - Dz.U. nr 163, poz. 1349 ze zm.) w zakresie roszczeń niepieniężnych (840 zł) i § 6 pkt 6 w/w rozporządzenia w zakresie roszczeń pieniężnych (3.600 zł).

Apelację od powyższego wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 26 kwietnia 2012 r. wydanego w sprawie o sygn. akt VI GC 128/11 wywiodła strona powodowa, zaskarżając ten wyrok w całości oraz formułując następujące zarzuty:

- naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię, a następnie niezastosowanie przepisu art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej, art. 43<sup>1o</sup> Kodeksu cywilnego oraz art. 10 w zw. z art. 3 i art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w konsekwencji przyjęcie, że używanie przez pozwanego nazwy restauracji „(...)” nie narusza prawa powoda do znaku towarowego (...) (...)” oraz firmy spółki, zaś roszczenia zgłoszone w pozwie nie zasługują na uwzględnienie.

Wskazując na powyższe zarzuty, powód wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i orzeczenie zgodnie z żądaniem pozwu, a ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Nadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu poniesionych w obu instancjach według norm przepisanych. W uzasadnieniu apelacji – powód w sposób szczegółowy odniósł się do wskazanych wyżej zarzutów, obszernie argumentując swoje stanowisko w sprawie.

Pozwana spółka w odpowiedzi na apelację powoda, wniosła o jej oddalenie w całości oraz o zasądzenie na rzecz pozwanego od powoda kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według rachunku, który zostanie przedłożony na rozprawie, a w przypadku jego nieprzedłożenia według norm przepisanych. W uzasadnieniu odpowiedzi na apelację, pozwana spółka w sposób obszerny odniosła się do zarzutów sformułowanych przez powoda, wskazując przy tym, że apelacja jest bezzasadna.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja wniesiona przez powoda zasługiwała na częściowe uwzględnienie, albowiem podniesione w niej zarzuty były co do zasady trafne.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że Sąd Apelacyjny podziela stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale 7 Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2008 roku, sygn. akt III CZP 49/07 (OSNC 2008/6/55), stosownie, do którego: „Sąd II instancji rozpoznający sprawę na skutek wniesionego środka odwoławczego, nie jest związany przedstawionymi w niej zarzutami dotyczącymi prawa materialnego. Wiąza go natomiast zarzuty dotyczące naruszenia prawa procesowego”. Nadto warto jeszcze przypomnieć, że Sąd II instancji ma nie tylko uprawnienie, ale wręcz obowiązek rozważenia na nowo całego zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz dokonania jego własnej, samodzielnej i swobodnej oceny, w tym oceny zgromadzonych dowodów (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie II CKN 704/97, OSNC 1998 nr 12, poz. 214). Z powyższego wynika zatem, że sąd odwoławczy rozpoznający sprawę w II instancji – nie ogranicza się jedynie do kontroli sądu I instancji, lecz bada ponownie całą sprawę. Rozważając zatem wyniki postępowania sądu I instancji – sąd odwoławczy władny jest ocenić je samodzielnie.

Przechodząc do rozważań czynionych na tle rozpoznawanej tu sprawy w pierwszej kolejności należy stwierdzić, że Sąd Okręgowy w Toruniu rozpoznający niniejszą sprawę w pierwszej instancji - poczynił prawidłowe ustalenia faktyczne

z rozważeniem całokształtu materiału dowodowego, bez przekroczenia granic swobodnej oceny dowodów, o której mowa w treści art. 233 § 1 k.p.c. Wobec tego Sąd Apelacyjny w Gdańsku – w całości podzielił poczynione ustalenia Sądu I instancji i przyjął je za własne. Nie było wobec tego potrzeby ponownego ich tu przytaczania. Ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Okręgowy w Toruniu nie były przy tym kwestionowane przez powoda w apelacji. W istocie w uzasadnieniu apelacji wniesionej przez powoda kwestionowana była błędna ocena przez Sąd Okręgowy w Toruniu przesłanek naruszenia znaku towarowego, które są określone w treści art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

W ocenie Sądu Apelacyjnego trafny jest zarzut powoda naruszenia przez Sąd I instancji przepisu art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej poprzez jego błędną wykładnię, a następnie niezastosowanie i w konsekwencji przyjęcie, że używanie przez pozwanego nazwy restauracji „(...)” nie narusza prawa powoda do znaku towarowego „(...)”. Zgodnie z treścią tego przepisu osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: 1) na zasadach ogólnych albo 2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. W związku z powyższym pomocne będzie tu także wskazanie na art. 120 ust. 1 ustawy p.w.p., w którym wyjaśniono, co należy rozumieć pod pojęciem „znaku towarowego”, tj., że: „znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa”. Znak towarowy rozumiany jest zatem jako dobro o charakterze niematerialnym, ogarniające wyobrażenia odbiorców o towarze pochodzącym od określonego przedsiębiorstwa, czyli jest to związek towaru i jego oznaczenia (tak P. Kostański (red), Prawo własności przemysłowej, Komentarz, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010, s. 635). Warto tu również zaznaczyć, że z istoty znaku towarowego wynika, że zdolność odróżniająca jest jego podstawową cechą, nierozdzielnie z nim związaną. Artykuły 120 i 129 ust. 1 pkt 1 p.w.p. stanowią o tzw. abstrakcyjnej zdolności odróżniającej jakichkolwiek towarów w obrocie, natomiast art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 129 ust. 2 p.w.p. reguluje konkretną zdolność odróżniającą – zdolność rozróżniania towarów danego rodzaju w obrocie (por. R. Skubisz, Glosa do wyroku NSA z 23.11.2004 r., GSK 864/04, OSP 2005, Nr 9, s. 474 i n., W. Włodarczyk, Zdolność, Lublin 2001, s. 66).

W rozpoznawanej tu sprawie Sąd Okręgowy w Toruniu prawidłowo zważył, że element słowny składający się z zestawienia słów „(...)” ma zdolność odróżniającą. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku połączenie tych dwóch wyżej wskazanych słów, tj. „(...)” i „(...)” z pewnością nie weszło do języka potocznego i nie jest zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (art. 129 ust. 2 p.w.p.). W ocenie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku brak też było podstaw do uznania, że zwrot „(...)” ma ogólnoinformacyjny charakter, a także, że brak mu charakteru dystynktywnego, odróżniającego. O dystynktywnym charakterze nie decyduje bowiem każde ze słów z osobna, lecz ich zbitka słowna (kontaminacja), łatwo przyswajalna i wpadająca w ucho.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku podzielił stanowisko Sądu Najwyższego przyjęte w wyroku z dnia 9 stycznia 2008 roku, II CSK 363/07. W uzasadnieniu tego orzeczenia Sąd Najwyższy wskazał, że: „(...) orzecznictwo Sądu Najwyższego zgodne jest odnośnie do tego, że o podobieństwie oznaczeń decydują ich elementy zbieżne, a nie różnice. Istotne znaczenie ma też jednorodność towarów, które, wręcz wzmaga ryzyko pomyłki podobnych znaków, a im większe jest podobieństwo towarów, tym surowiej należy oceniać wymagania co do koniecznych cech odróżniających konkurujące znaki (...) dla oceny zdolności odróżniającej należy brać pod uwagę (...) wszystkie elementy oznaczenia łącznie, w tym nie tylko formę i kształt, ale także kolorystykę, rozmieszczenie elementów graficznych, uwzględniając ich podobieństwa raczej niż różnice (...)”. Warto w tym miejscu przywołać także wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 sierpnia 2010 roku, I ACa 486/10 (Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi rok 2010, Nr 3, poz. 25, str. 23) albowiem Sąd Apelacyjny rozpoznający niniejszą sprawę w całości podzielił zaprezentowane tam stanowisko, tj. dotyczące kryteriów oceny podobieństw znaków towarowych. Teza wskazanego wyroku, brzmi następująco: „Dla oceny, czy znaki są podobne w stopniu grożącym pomyłką, istotne znaczenie ma towar, dla którego są używane. Im większe podobieństwo między towarami, tym surowsze powinny być wymagania, co do koniecznych cech

odróżniających konkurujące znaki. Jednorodząowość towarów zwiększa ryzyko pomyłki podobnych znaków. W sytuacji, gdy dla towarów takiego samego rodzaju używane są podobne oznaczenia, ryzyko przypisania im wspólnego pochodzenia jest znaczne. Nie eliminuje go nawet zamieszczenie na towarach dodatkowych wskazówek, na przykład firmy lub oznaczeń przedsiębiorstwa. Może to bowiem w odczuciu klienteli wskazywać jedynie na istnienie między przedsiębiorstwami związków prawnych, gospodarczych lub organizacyjnych”.

Do dyrektyw dotyczących oceny podobieństwa należą: konieczność porównania znaków "jako takich", to znaczy znaku chronionego w postaci zarejestrowanej i znaku używanego przez nieuprawnionego, reguła, że o podobieństwie decydują elementy zbieżne a nie różnice, dokonywanie oceny podobieństwa znaków na płaszczyźnie słuchowej, wizualnej i znaczeniowej oraz zalecenie porównywania znaków z uwzględnieniem warunków, w których oznakowane towary nabywa kupujący (por. U. Romińska (red.): w "Prawo własności przemysłowej" Warszawa 2005, s. 267-268). W doktrynie uznaje się, iż badając podobieństwo oznaczeń należy uwzględnić ogólne wrażenia, jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcę, dla którego decydujące znaczenie mają zbiorcze elementy porównywanych znaków (a więc analiza ma charakter syntetyczny a nie analityczny). Podobieństwo znaków ocenia się według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic. Wymaga tu podkreślenia, że różnice nie wykluczają podobieństwa znaków. Gdy różnice są dominujące - ryzyko pomyłki jest mało prawdopodobne, a zatem podobieństwo w rozumieniu ustawy nie zachodzi. Gdy dominują cechy wspólne, to choć różnice istnieją, kupujący może być wprowadzony w błąd, a zatem można mówić o podobieństwie uzasadniającym postawienie zarzutu naruszenia prawa do znaku oryginalnego" (U. Promińska (red.): Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2005, s. 268).

Należy zaznaczyć, że porównując różnice i cechy wspólne nie dokonuje się ich bilansu ilościowego lecz tego, czy dotyczą elementów istotnych czy innych. Z uwagi na syntetyczny charakter oceny, sąd patrząc oczami modelowego klienta nie dokonuje szczegółowej analizy znaków towarowych, lecz bierze pod uwagę pierwsze, ogólne wrażenie, jakie całość wywołuje u potencjalnego odbiorcy towaru lub usługi.

Używanie znaku podobnego dla takich samych towarów lub znaku identycznego dla towarów podobnych do towarów uprawnionego stanowi naruszenie, już wówczas, jeżeli wywołuje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd. Ryzyko wprowadzenia w błąd, które stanowi przesłankę stwierdzenia naruszenia w tej postaci, w orzecznictwie ETS interpretowane jest jako sytuacja „gdy odbiorcy mogą sądzić, że towary i usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw ekonomicznie ze sobą powiązanych”. O niebezpieczeństwie wprowadzenia w błąd można mówić wówczas, gdy u przeciętnego odbiorcy może powstać pomyłka co do źródła pochodzenia towarów lub usług” (tak P. Kostański (red), Prawo własności przemysłowej, Komentarz, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010, s. 1202).

Analiza powyższych rozważań i ich przeniesienie na grunt stanu faktycznego niniejszej sprawy przemawiało za uznaniem, że nazwa P. & B. używana przez pozwanego dla restauracji mieszczącej się w T. jest podobna do znaku towarowego używanego przez powoda. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Sąd I instancji wbrew dominującej w orzecznictwie i literaturze metodzie weryfikowania podobieństwa przeciwstawionych znaków - jak już wcześniej wskazano - ukierunkowanej na analizowanie podobieństwa znaków według ich cech wspólnych, skupił się w zasadzie na wskazaniu i uwypukleniu elementów różniących porównywane znaki oraz nie uwzględnił pozostałych kryteriów oceny podobieństwa znaków towarowych w rozumieniu przepisu art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Sąd Okręgowy w Toruniu, w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia wskazał bowiem, że „w warstwie graficznej (kolorów, użytej kompozycji) znaki, jakimi posługują się strony są zupełnie inne (k. 593 akt). Podał też, że „w znaku słowno-graficznym, oprócz użytych w znaku towarowym słów, równie charakterystyczna jest jednak warstwa graficzna znaków, która jest skrajnie różna” (k. 593 akt). Sąd Okręgowy w zasadzie nie odniósł się do podobieństw, które zachodzą pomiędzy znakiem towarowym zarejestrowanym przez powoda, a tym, którym posługuje się pozwany.

Do stwierdzenia takiego podobieństwa oznaczeń wystarczyła w tym przypadku już ich identyczność w płaszczyźnie fonetycznej, słuchowej jak i znaczeniowej kontaminacji „(...)”, która przyciąga uwagę klientów. Przeciętny dorosły człowiek nie ma pamięci eidetycznej. Modelowy klient usług gastronomicznych nie ma też jednocześnie przed oczami obu podobnych znaków towarowych, a więc koncentruje się na wspólnym elemencie silnie wyróżniającym daną

usługę. Należy też podkreślić, że we współczesnej polszczyźnie nie zachodzi różnica między „i” a „&” czy nawet „and”. Wpływ języka angielskiego jest tak silny, że spójniki te używane są często zamiennie. Dlatego też pomimo tego, że w płaszczyźnie graficznej, tj. w warstwie kolorów i kompozycji – takie podobieństwo już nie występuje, to różnica ta nie eliminuje ich dominującego podobieństwa, które w ocenie Sądu Apelacyjnego powoduje ryzyko konfuzji. Użyta w tych znakach identyczna zbitka słowna stanowi istotny i wyróżniający element znaku jako całości, a to z uwagi na fakt, że przeciętny klient w pierwszym rzędzie właśnie na nią zwróci uwagę. Nadto zdaniem Sądu II instancji – nawet gdyby uznać – jak to podnosił pozwany, że: zwrot „(...)” jest powszechną nazwą zwyczajową dla makaronów – to zdaje się on pomijać fakt, że znak towarowy powoda obejmuje dwa słowa – łącznie (a nie jedynie oznaczenie: „(...)”), które to łącznie występujące słowa niewątpliwie mają zdolność odróżniającą. Pamiętać przy tym należało, na co już wyżej zwrócono uwagę, że: „(...)” gdy dominują cechy wspólne, to choć różnice istnieją, kupujący może być wprowadzony w błąd (...). W ocenie Sądu Apelacyjnego, podobieństwo pomiędzy tymi znakami, z pewnością zachodzi w tym przypadku na płaszczyźnie fonetycznej, słuchowej i znaczeniowej (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 października 2008 roku, I ACa 500/2008, LexPolonica nr 1961875).

Fakt, który ustalił Sąd Okręgowy w Toruniu, tj. m.in., że wystrój obu restauracji jest różny – nie ma więc już takiego znaczenia dla oceny podobieństwa obu znaków. Obie restauracje nie są na tyle znanymi podmiotami na rynku, aby klienci kojarzyli ich wystrój, tak jak ma to miejsce w przypadku dużych sieci gastronomicznych. Dlatego w niniejszej sprawie dla modelowego klienta najistotniejszym wyróżnikiem będzie zbieżny, szybko przyswajalny element słowny.

Dla oceny, czy istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd przeciętnego odbiorcy nie ma też żadnego znaczenia okoliczność, że obie restauracje działają w innych miastach. Decydujące znaczenie ma dominujący element zbieżny „(...)”, który może wywoływać przekonanie, że są to restauracje ze sobą co najmniej ekonomicznie powiązane, choć działające w różnych miastach, gdyż w przeciwnym wypadku nie używałyby zbieżnej i wyróżniającej nazwy „(...)”. Przeciętny konsument usług gastronomicznych zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że współcześnie na rynku występuje tendencja do zakładania sieci lokali działających w różnych miastach, a pomimo to pozostających ze sobą w ścisłych związkach ekonomicznych a niekiedy także i własnościowych.

Nadmienić jeszcze należy, że zgodnie z treścią art. 153 ust. 1 p.w.p.: „przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”. Niezasadne zatem były konstatacje Sądu Okręgowego w Toruniu, że „(...)” z uwagi na aktualny zakres działania obu podmiotów (ryнку) nie ma ryzyka konfuzji” (k. 594 akt).

Z treści art. 164 p.w. wynika, że prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione, w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Prawa powoda do wyłącznego używania znaku towarowego nie niweczy zatem powoływany przez pozwanego fakt dokonania wcześniejszych rejestracji znaków towarowych „(...)” (...) i (...), dopóki przysługujące mu prawo ochronne nie zostanie unieważnione w oparciu o powołany wyżej przepis.

Słuszna jest natomiast konstatacja Sądu Okręgowego, że uważny konsument nie ma możliwości pomylenia restauracji w W. z restauracją w T.. Jednakże powyższe nie uzasadniało przyjęcia przez Sąd Okręgowy w Toruniu, jakoby nie zachodziło w przedmiotowej sprawie ryzyko wprowadzenia klientów w błąd ze względu na podobieństwo znaków, które to powinno być dokonywane w odniesieniu do konkretnych oznaczeń, a w konsekwencji ustalenia czy zachodzi potencjalna, teoretyczna możliwość zaistnienia takiego błędu. W ocenie Sądu Apelacyjnego taka możliwość niewątpliwie zachodzi, a to ze względu na przedstawione już wyżej podobieństwa obu znaków. Z tego punktu widzenia nie ma znaczenia, że obie restauracje znajdują się w różnych miastach.

Wobec powyższego, zdaniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, powód wykazał, że przysługuje mu prawo ochronne na znak towarowy oraz, że nastąpił fakt naruszenia tego prawa przez pozwanego, a więc wkroczenie w przysługujący mu zakres wyłączności, który obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nie np. lokalny rynek.

W tym miejscu należy jeszcze zaznaczyć, że Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 marca 2009 roku (IV CSK 335/08, OSNC 2009, nr 3, poz. 85) uznając za dopuszczalne kumulatywne stosowanie przepisów prawa własności przemysłowej i

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli naruszenie prawa do znaku towarowego stanowi jednocześnie czyn nieuczciwej konkurencji, podkreślił, że podstawowy przedmiot ochrony, a także jego zakres istotnie się różnią. Natomiast zdaniem R. S. rejestracja znaku towarowego wyłącza, w zakresie określonym przez artykuł 296 ust. 2 pkt 1-3 p.w.p., ochronę na podstawie art. 10 i 3 ZNKU. Zdaniem tego autora, przepisy art. 296 ust. 2 pkt 1-3 p.w.p. mają bowiem charakter szczególny w stosunku do art. 10 i 3 ZNKU (regulacji ogólnej). W ocenie Sądu Apelacyjnego, który podziela w tym zakresie stanowisko Sądu Najwyższego, w niniejszej sprawie w istocie doszło do naruszenia przez pozwanego przepisu art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity – Dz.U.2003.153.1503). Zgodnie bowiem z tym przepisem - czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia (...). Pod pojęciem oznaczenia należy rozumieć wszelkie oznaczenia indywidualizujące towar, tj. przede wszystkim znak towarowy lub nazwę (firmę) przedsiębiorstwa. Zasadnym jest przy tym wskazanie, że dla zastosowania art. 10 u.z.n.k. wystarczające jest stwierdzenie możliwości (ryzyka) wprowadzenia w błąd. Nie jest konieczne udowodnienie, że wprowadzenie w błąd ma rzeczywiście miejsce. Wprowadzenie w błąd polega bowiem na wywoływaniu lub jedynie na samej możliwości wywołania wśród przeciętnych klientów mylnego przekonania co do istotnych cech towaru lub usługi. Z perspektywy art. 10 u.z.n.k. nie ma zatem znaczenia, czy oznaczenie ma wpływ na decyzję klienta co do nabycia towaru lub usługi; istotne jest natomiast, czy klient może zostać wprowadzony w błąd co do danej istotnej cechy towaru lub usługi. Sposobem wprowadzenia w błąd może być natomiast np. - jak w przedmiotowej sprawie - użycie oznaczeń podobnych do cudzego znaku towarowego czy nazwy przedsiębiorstwa. Przepis art. 1 ust. 2 w/w ustawy wskazuje, że ustawa ta reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję (...) jeżeli te praktyki (...) wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Wobec powyższego uznać należało, że ochrona udzielona na podstawie tejże ustawy nie doznaje ograniczeń terytorialnych, np. obejmujących obszar jednego miasta. Kwestia wystąpienia ryzyka konfuzji ze względu na podobieństwo obu znaków i jednorodność oferowanych usług została już wyżej omówiona i nie ma potrzeby jej powtórzenia. Kierując się powyższym należy więc stwierdzić, że występuje potencjalne ryzyko wprowadzenia klientów w błąd, tj. przeciętny konsument może bowiem pomylić oba lokale, albowiem oferowane przez obie spółki usługi są tego samego rodzaju, obie spółki działają w tej samej branży, ich usługi są oznaczone w sposób podobny, a fakt, że zakres ich działalności jest ograniczony nie ma decydującego znaczenia. Wobec powyższego Sąd Apelacyjny uznał, że także na gruncie tejże ustawy, tj. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – żądanie zawarte w pozwie w punkcie 1 i 2 - jest uzasadnione. Wypada tu bowiem zaznaczyć, że art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 241 ze zm.) stanowi podstawę orzeczenia zakazującego konkretnych, niedozwolonych działań konkurencyjnych, które zagroziły lub naruszyły interes innego przedsiębiorcy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2002 r., III CKN 271/01).

W ocenie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku niezasadne jest stanowisko Sądu Okręgowego w Toruniu, że powodowi nie przysługuje legitymacja do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń związanych z domeną internetową www.(...).pl z uwagi na fakt, że jej abonentem nie jest powód, a osoba fizyczna. Na wstępie wyjaśnić trzeba, że domeny internetowe są adresami identyfikującymi komputery podłączone do sieci (por. M. Kondrat, Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w internecie, wyd. Oficyna Wolters Kluwer business). Zdaniem Sądu Apelacyjnego kwestia, kto w istocie jest abonentem tejże domeny nie ma znaczenia w niniejszej sprawie. Naruszenie prawa do znaku towarowego w internecie może nastąpić w rozmaity sposób. Najliczniejszą grupę form naruszenia prawa ochronnego stanowią te, związane z posłużeniem się znakiem właśnie w domenie internetowej, gdyż użycie znaku w taki sposób zwraca uwagę użytkowników internetu na daną stronę, sugerując potencjalnym klientom, że oferowane lub reklamowane na stronie towary pochodzą od kogoś uprawnionego (por. J.R. Antoniuk, Ochrona znaków towarowych w internecie, wyd. LexisNexis, Warszawa 2006, s. 64). Warto tu również wskazać, że w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy w internecie, usunięcie materialnych skutków tego naruszenia w spornej mierze będzie realizowane w drodze samego roszczenia o zaniechanie (por. J.R. Antoniuk, Ochrona znaków towarowych w internecie, wyd. LexisNexis, Warszawa 2006, s. 226). Podzielić należy zatem stanowisko wyrażone w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2008 roku, I ACa 1334/08, opubl: Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych rok 2010, Nr 3, poz. 8, str. 65, tj. „1.Użycie cudzego znaku towarowego w domenie internetowej może stanowić naruszenie takiego znaku w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 Prawa własności przemysłowej”. Prawo ochronne ze znaku towarowego

rozciga się na przestrzeń zagospodarowaną przez internet, tj. zgodnie z przepisem art. 153 ust. 1 ustawy - Prawo własności przemysłowej, zawierającym istotę prawa ochronnego na znak towarowy, która wyraża się w prawie do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Apelacyjny w Warszawie w powołanym wyżej orzeczeniu stwierdził przy tym, co w całości aprobuje Sąd Apelacyjny w Gdańsku, że uprawnionemu ze znaku towarowego przyznana jest pewna sfera monopolu do posługiwania się nim we wszystkich formach prowadzonej działalności, a przyznana mu w związku z tym ochrona prawna dotyczy wszelkich obszarów prowadzenia działalności gospodarczej, a więc zatem także i internetu. Nie budzi zatem wątpliwości, iż przepis art. 153 p.w.p oznacza, iż także w internecie nie można naruszać praw ochronnych ze znaku towarowego, a więc np. wykorzystywać tych znaków (lub ich części) albo znaków podobnych do oznaczania przez inny podmiot swych domen internetowych, jeżeli w swej działalności gospodarczej zajmuje się on sprzedażą tej samej grupy produktów w ramach działalności handlowej. Roszczenie powoda wynika zatem nie tyle z faktu używania określonej domeny internetowej, co z faktu, że pozwany wykorzystuje do swojej działalności adres domenowy, w którym znajduje się znak podobny do znaku towarowego przysługującego powodowi, co uzasadnia fakt, że w istocie może dojść do wprowadzenia klientów powoda w błąd, tym bardziej, że w swojej działalności powód i pozwany zajmują się sprzedażą tej samej grupy usług.

Wobec powyższego, Sąd Apelacyjny w Gdańsku, na podstawie art. 386 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, w punkcie I.1. a) i b) zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu w punkcie I (pierwszym) w ten sposób, że: a) zobowiązał pozwanego do zaprzestania używania nazwy P. & B. dla restauracji mieszczącej się w T. przy (...) (...) 10 oraz b) zobowiązał pozwanego do zaprzestania używania nazwy „(...)” w domenie internetowej www.(...) pl. Rozstrzygnięcie to było uzasadnione w świetle przepisu art. 296 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, stosownie, do treści, którego: „Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszenia (...)”. Powództwo to w tym zakresie służyło bowiem zaniechaniu naruszeń przez pozwanego, tj. ich zaprzestania.

W konsekwencji zasadne było także co do zasady roszczenie powoda o zapłatę, stosownie do treści art. 296 ust. 1 pkt. 2 ustawy p.w.p.: „(...) Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone (...) może żądać od osoby, która naruszyła to prawo (...) w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: 1) na zasadach ogólnych albo 2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego”. Oba sposoby wynagrodzenia szkody znajdują zastosowanie w przypadku naruszeń zawinionych. Regulację zawartą w przepisie art. 296 ust. 1 pkt 2 p.w.p należy traktować jako wprowadzającą zobiektywizowany sposób wynagrodzenia szkody, który stanowi ułatwienie dowodowe dla poszkodowanego oraz modyfikację zasady pełnego wynagrodzenia szkody. Dochodzący roszczenia powinien jednak w procesie przedstawić dowody pozwalające na przyjęcie, że szkoda w ogóle powstała i że jest skutkiem działań naruszydźciela, które są zawinione (por. P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej, Komentarz, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010, s. 1195). Oczywistym jest przy tym, że z żądaniem zapłaty – na podstawie wyżej przywołanego artykułu można wystąpić jedynie w przypadku, gdy sporne działanie może być zakwalifikowane jako naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy (por. P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej, Komentarz, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010, s. 1196).

W ocenie Sądu Apelacyjnego szkoda powodowej spółki polegała na utracie korzyści, które powinna uzyskać od pozwanego z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie ze znaku towarowego. Szkoda ta nie została udowodniona przez powoda co do wysokości, jednakże zdaniem Sądu była ona spowodowana zawinionym działaniem naruszydźciela – pozwanej spółki. Nie ulegało bowiem wątpliwości, że pismem z dnia 7 kwietnia 2011 roku, pozwany został wezwany do zaniechania naruszeń jego praw do znaku towarowego oraz do firmy, jednakże pismem z dnia 22 kwietnia 2011 roku pełnomocnik pozwanej spółki odmówił spełnienia żądań przedstawionych w w/w wezwaniu. Wobec tego oraz biorąc pod uwagę wszystkie powyższe rozważania, przyjąć należało, że z pewnością działanie pozwanej spółki było zawinione. Używała ona bowiem znaku podobnego do tego, którym posługiwał się powód, mając tego pełną świadomość, skoro zapoznała się z treścią wezwania do zaprzestania takiego działania. W ocenie Sądu Apelacyjnego

w okolicznościach niniejszej sprawy przyjęć jednak należało, że w istocie zawinione działanie naruszające prawo ochronne powodowej spółki - udzielone na znak towarowy, trwało krócej niż okres, na który powoływał się w pozwie powód, formułując roszczenie zapłaty w kwocie 60 000 złotych. Wezwanie do zaprzestania naruszeń wystosowane zostało do pozwanego dopiero w dniu 7 kwietnia 2011 roku i dopiero od daty dostarczenia tego wezwania pozwany miał już świadomość swojego działania, które zawierało cechy naruszenia znaku towarowego powoda. Okres poprzedzający wskazane wyżej wezwanie pozwanego do zaniechania nie powinien być uwzględniony przy obliczeniu stosownej kwoty tytułem naprawienia wyrządzonej szkody. Zdaniem Sądu Apelacyjnego uzasadnione było zatem żądanie kwoty 10 000 złotych, a to właśnie proporcjonalnie do czasu zawinonego działania pozwanej spółki, który był krótszy niż ten, na który powoływał się powód. Ustalając wysokość należnego powodowi odszkodowania nie sposób pominąć lokalnego charakteru prowadzonej jego działalności, która nie ma co prawda wpływu na przysługującą mu ochronę z tytułu posiadanego znaku towarowego, nie może być jednak pominięta przy ocenie wysokości poniesionej przez niego szkody. Nie ulega wątpliwości, że opłaty przysługujące powodowi kształtują się na dużo niższym poziomie, niż w przypadku znanych sieci o zasięgu ogólnokrajowym. Nadto pozwany wykorzystywał jedynie nazwę powoda, nie korzystał natomiast z pozostałych elementów składających się na franczyzę. Przy ustalaniu powyższej kwoty Sąd Apelacyjny w Gdańsku wykorzystał uprawnienie wynikające z treści art. 322 k.p.c., uznając, że zasądzona kwota będzie odpowiednia. Powód bowiem nie udowodnił, że jego szkoda wynosiła 60 000 złotych.

Wobec powyższego Sąd Apelacyjny w Gdańsku na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. zmienił zaskarżony wyrok w punkcie I. 1. c - zmienił zaskarżony wyrok w punkcie I (pierwszym) w ten sposób, że: c) zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 10 000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 21 września 2011 roku (czyli dnia wniesienia pozwu) do dnia zapłaty. Sąd Apelacyjny w pozostałej części powództwo oddalił.

W pozostałym zakresie apelacja nie zasługuje na uwzględnienie.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy nie było uzasadnione żądanie przez powoda – na podstawie art. 43<sup>10</sup> k.c. - zobowiązania pozwanego do usunięcia skutków dokonanego naruszenia prawa do firmy powoda przez zlecenie, w terminie 2 tygodni od daty uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie, publikacji stosownego oświadczenia – na łamach dziennika Rzeczpospolita.

Wyjaśnić w tym miejscu należy, że Sąd Apelacyjny uznał, że działanie pozwanego polegające na używaniu nazwy (...) dla restauracji mieszczącej się w T. przy (...) (...) 10 w istocie narusza prawo do firmy spółki (...) sp. z o.o. Ochrona firmy została ujęta szeroko, nie obejmuje więc wyłącznie ochrony przed ryzykiem pomyłki co do tożsamości przedsiębiorców. Sąd Apelacyjny podziela stanowisko, że „ochrona firmy jako dobra osobistego jest [...] szersza niż ochrona podyktowana potrzebą bronięcia się przed konkurencją” (por. wyrok SA w Poznaniu z dnia 22 października 1991 r., I ACr 400/90, Wokanda 1992, nr 1, s. 27). Naruszenie najczęściej polega na podszyciu się pod cudzą firmę w celu skorzystania z jej renomy (M. Pazdan (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. I, Warszawa 2004, s. 150). Trzeba jednak podkreślić, że w rozumieniu art. 43<sup>10</sup> k.c. ryzyko pomyłki nie stanowi konstytutywnej przesłanki naruszenia. W istocie jednak każde bezprawne użycie cudzej firmy w jej pełnym brzmieniu bądź jej charakterystycznej części, bez względu na winę lub świadomość użycia, stanowi naruszenie (R. Stefanicki, glosa do orzeczenia SN z dnia 28 października 1998 r., II CKN 25/98, PPH 2002, nr 12, s. 43). Naruszenie firmy może przyjąć rozmaitą postać, może więc także polegać na używaniu znaku towarowego lub oznaczenia własnego przedsiębiorstwa zawierającego w swej treści firmę innego podmiotu. Nie musi to być przy tym pełne brzmienie firmy, wystarczające jest użycie jej części wyróżniającej.

Pomimo stwierdzenia naruszenia przez pozwanego przysługującego powodowi prawa do firmy, w ocenie Sądu Apelacyjnego nie zaistniały w niniejszej sprawie skutki tego rodzaju, które uzasadniałyby konieczność uczynienia zadość roszczeniu powoda w tym zakresie. Żądanie złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie jest typowe dla ochrony dóbr osobistych i tradycyjnie służy w sposób szczególny usunięciu skutków naruszenia. Sąd Apelacyjny uznał jednak, że powodowa spółka nie cieszy się na tyle ogólnokrajową renomą, aby dla usunięcia skutków naruszenia konieczne było zamieszczenie w prasie ogłoszenia stosownej treści. W okolicznościach niniejszej sprawy wystarczającym środkiem ochrony było zobowiązanie pozwanego do zaprzestania używania nazwy (...) dla

restauracji mieszczącej się w T. przy (...) (...) 10 oraz zobowiązanie pozwanego do zaprzestania używania nazwy „(...)” w domenie internetowej www.(...).pl.

W ocenie Sądu Apelacyjnego nieuprawnione były żądania powoda co do zobowiązaniu pozwanego do cofnięcia wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak słowno-graficzny „(...)” oraz do cofnięcia zgłoszenia wspólnotowego tego znaku towarowego. Takie żądanie wykracza bowiem poza kognicję Sądu, który nie jest władny nałożyć na stronę takich zobowiązań. Pozwana spółka może bowiem korzystać z uprawnienia zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Wydanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy następuje po stwierdzeniu przez Urząd Patentowy, że spełnione są ustawowe warunki wymagane dla uzyskania tego prawa. To zatem Urząd Patentowy decyduje o udzieleniu prawa ochronnego dla towarów, a Sąd w żadnym razie nie może nakazać cofnięcia złożenia wniosku w tym zakresie. Tak sformułowane żądania były wobec tego pozbawione podstaw prawnych.

W tym stanie rzeczy nie podzielając wskazanych wyżej zarzutów apelacji ani argumentacji zgłoszonej na jej poparcie, na podstawie art. 385 k.p.c. oddalono apelację w pozostałym zakresie, o czym orzeczono w punkcie II wyroku.

Konsekwencją wydania wyroku reformatoryjnego była konieczność zmiany rozstrzygnięcia o kosztach procesu poniesionych w postępowaniu przed Sądem I instancji.

Powód uiszczył opłatę sądową w wysokości 3.000 zł od roszczenia o zapłatę kwoty 60.000 zł. Mając na uwadze, że powód wygrał roszczenie o zapłatę odszkodowania w 17%, przysługuje mu do zwrotu od pozwanego kwota 510 zł. Od pozostałych pięciu roszczeń pobrana została opłata stała po 600 zł. Powód wygrał sprawę co do roszczenia o zobowiązanie do zaprzestania używania jego znaku towarowego dla oznaczenia restauracji oraz dla domeny internetowej pozwanego, a więc przysługuje mu zwrot kwoty 1.200 zł. Nadto powodowi przysługuje zwrot kosztów zastępstwa procesowego: od roszczenia o zapłatę odszkodowania 615 zł (tj. 17% z 3.617 zł), od roszczenia o używanie jego znaku towarowego dla oznaczenia restauracji oraz dla domeny internetowej pozwanego w kwocie po 840 zł, tj. 1680 zł (§ 10 ust 1 pkt 18 Rozporządzenia). Łącznie zatem powodowi przysługuje prawo żądania zwrotu kwoty 4.005 zł tytułem kosztów procesu.

Pozwany ma prawo żądać tytułem kosztów zastępstwa procesowego kwoty 3.002 zł (83 % z 3.617 zł) od roszczenia o zapłatę odszkodowania oraz po 840 zł za roszczenia o cofnięcie wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy oraz roszczenia o cofnięcie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego (§ 10 ust 1 pkt 18 Rozporządzenia), a nadto 360 zł za roszczenie o naruszenie prawa do firmy (§ 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia). Łącznie zatem pozwanemu przysługuje prawo żądania zwrotu 5.042 zł.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu za I instancję Sąd Apelacyjny oparł na treści art. 100 k.p.c. kierując się zasadą słuszności. Wprawdzie istnieje pewna dysproporcja pomiędzy kosztami poniesionymi przez każdą ze stron, nie mniej jednak Sąd uznał, że nie jest ona nadmierna, zwłaszcza w stosunkach między przedsiębiorcami. Nie może też ująć z pola widzenia okoliczność, że powód wygrał proces w zasadniczej części, gdyż słuszne okazało się roszczenie o zakazanie używania przysługującego mu znaku towarowego dla oznaczenia restauracji oraz dla domeny internetowej pozwanego. Nadto wysokość zasądzzonego odszkodowania przewidzianego w art. 296 ust. 1 pkt. 2 ustawy p.w.p. zależała od oceny Sądu. Kierując się tymi wszystkimi względami należało na podstawie art. 100 k.p.c. znieść wzajemnie między stronami koszty procesu, o czym orzeczono w punkcie I.2 wyroku.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono w punkcie III wyroku na podstawie art. 100 k.p.c. Sąd Apelacyjny znosząc wzajemnie między stronami te koszty kierował się tymi samymi względami co w przypadku rozstrzygnięcia o kosztach procesu za I instancję. Koszty postępowania apelacyjnego zostały bowiem poniesione w takiej samej wysokości jak przed Sądem I instancji (z tym, że koszty zastępstwa procesowego wynosiły 75% stawki minimalnej), w takich samych też proporcjach strony wygrały postępowanie przed Sądem II instancji.