

Sygn. akt V ACa 908/12

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Wydział V Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:	SSA Włodzimierz Gawrylczyk (spr.)
Sędziowie:	SA Irma Kul SA Katarzyna Przybylska
Protokolant:	stażysta Aleksandra Ćwiek

po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2012 r. w Gdańsku na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W.

przeciwko S. P.

o nakazanie i zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu

z dnia 26 lipca 2012 r. sygn. akt VI GC 32/12

I oddala apelację;

II rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego pozostawia Sądowi Okręgowemu w Toruniu.

Na oryginale właściwe podpisy.

VACa 908/12

## UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Toruniu wyrokiem częściowym z 26 lipca 2012 r. w sprawie z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W. przeciwko S. P. o nakazanie i zapłatę nakazał pozwanemu zaprzestania oznaczania znakiem towarowym (...)produkowanych galaretek i wprowadzania ich do obrotu, umieszczania tego znaku towarowego na dokumentach związanych z wprowadzaniem do obrotu tak oznaczonych galaretek, zaprzestania posługiwania się tym znakiem towarowym w celu reklamy galaretek, usunięcie tego znaku z wyprodukowanych galaretek znajdujących się w jego dyspozycji i towaru wprowadzonego do obrotu,

zniszczenie materiałów reklamowych z tym znakiem towarowym (pkt 1 -5 wyroku) oraz opublikowanie powyższej formuły sentencji wyroku w Gazecie (...).

Zasadnicze motywy wyroku są następujące:

Powód domagał się nakazania pozwanemu wykonania powyższego świadczenia oraz zasądzenia na jego rzecz kwoty 50.000 zł. Twierdził, że jest uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy słowny (...) udzielonego dla oznaczania towarów w postaci dżemów, galaretek, żelatyny spożywczej, mieszanek żelujących na bazie cukru i pektyny, wprowadza do obrotu własną galaretkę oznaczoną znakiem (...), a pozwany narusza to jego prawo, oznaczając produkowaną przez siebie galaretkę tym znakiem towarowym i wprowadzając tak oznaczony towar do obrotu, umieszczając ten znak na dokumentach i posługując się nim w celu reklamy.

Pozwany domagał się oddalenia powództwa w związku ze złożonym sprzeciwem na udzielenie powodowi prawa ochronnego i o zawieszenie postępowania do czasu wydania ostatecznej decyzji przez Urząd Patentowy RP. Podkreślił, że nie używa słowa(...) znaku towarowego, lecz jako oznaczenia informującego o kolorze gotowego produktu, gdyż jest to kolor nienaturalny, używane przez niego nazwy galaretek wskazują na ich kolory.

Sąd Okręgowy ustalił, że strony w ramach działalności gospodarczej wytwarzają i wprowadzają do obrotu galaretki oznaczone słowem (...), Urząd Patentowy odmówił powodowi 29 września 2008 r. udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (...), zaś decyzją z 24 października 2011 r. udzielił takiego prawa na znak towarowy słowny(...) z prawem pierwszeństwa na jego rzecz przeznaczony m.in. do oznaczania galaretek. Powód wezwał pozwanego pismem z 10 stycznia 2012 r. do zaniechania stosowania nazwy (...) dla produkowanej przez niego galaretki owocowej, wycofania z rynku tak oznaczonej galaretki i umieszczenia w ogólnopolskiej prasie informacji o dokonanym naruszeniu. W dniu 19 kwietnia 2012 r. pozwany zgłosił do Urzędu Patentowego sprzeciw wobec udzielenia prawa ochronnego powodowi.

Sąd Okręgowy uznał, że nie zachodzą przesłanki do zawieszenia postępowania, skoro powód uzyskał prawo ochronne na podstawie prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego. Według art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej znakiem towarowym może być w szczególności wyraz. Na znak towarowy może być udzielone świadectwo ochronne i powód je uzyskał. Gdyby Urząd Patentowy uchylił tę decyzję, pozwany może domagać się wznowienia postępowania w tej sprawie. W świetle art. 296 ust. 2 pkt 1 tej ustawy pozwany niewątpliwie narusza prawo ochronne powoda, więc powodowi przysługują roszczenia przewidziane w art. 296 ust. 1 i 1a w zw. z art. 287 ust. 2 tej ustawy, toteż Sąd uwzględnił niepieniężne żądania powoda.

Pozwany złożył apelację. Domagał się zmiany wyroku i oddalenia powództwa oraz zasądzenia kosztów procesu, ewentualnie uchylenia wyroku i przekazania sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Kwestionował zasadność udzielenia powodowi prawa ochronnego, powoływał się na trwające postępowanie wywołane jego sprzeciwem wobec udzielenia powodowi prawa ochronnego.

Powód wnosił o oddalenie apelacji i o zasądzenie kosztów procesu.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja jest bezpodstawna. Sąd Apelacyjny podziela argumenty podane w uzasad-

nieniu wyroku, więc nie zachodzi potrzeba ich powtarzania.

Dodanie przez pozwanego na opakowaniu produkowanej przez niego galaretki słowa „galaretka” do słowa(...) nie jest tylko oznaczeniem koloru galaretki przez użycie powszechnego słownictwa, ale wkracza w sferę problematyki znaków towarowych, skoro powód uzyskał świadectwo ochronne na słowny znak towarowy (...) dla produkowanych przez niego galaretek. Celem udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest umożliwienie realizacji podstawowej funkcji znaku towarowego polegającej na zagwarantowaniu konsumentowi lub innemu kontrahentowi identyczności pochodzenia oznaczonego nim towaru lub usługi od towaru lub usługi innego pochodzenia. W niniejszej sprawie cel ten nie byłby osiągnięty, gdyby podzielić pogląd pozwanego, że powód bezpodstawnie uzyskał prawo ochronne. Powód, przez uzyskanie prawa ochronnego nabył prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Skoro niesporne jest, że pozwany posługuje się tym znakiem towarowym, to słusznie Sąd Okręgowy uznał, że powodowi przysługują roszczenia, które zostały uwzględnione w wyroku częściowym.

Pozwany oparł apelację na jednym w istocie zarzucie, tym mianowicie, że Urząd Patentowy RP bezpodstawnie udzielił powodowi prawa ochronnego. Tymczasem sąd powszechny nie może w tego rodzaju postępowaniu kwestionować udzielenia przez Urząd Patentowy RP prawa ochronnego, gdyż jest związany tą konstytucyjną decyzją wydaną przez właściwy organ zgodnie z jego kompetencją. Według art. 246 ust. 1 ustawy - Prawo własności przemysłowej, każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Żaden przepis ustawy nie wskazuje jednak, że wniesienie sprzeciwu powoduje zawieszenie wykonania decyzji. Niesporne jest, że Urząd Patentowy wskutek wniesienia sprzeciwu przez pozwanego nie wydał decyzji o zawieszeniu udzielonego powodowi prawa ochronnego. W czasie rozpatrywania tej sprawy w postępowaniu apelacyjnym powód nadal jest uprawniony do ochrony praw wynikających z rejestracji znaku towarowego.

Powyższe okoliczności przemawiają za oddaleniem apelacji, co też Sąd Apelacyjny uczynił na podstawie art. 385 k.p.c.