

UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym w dniu 16 grudnia 2010 r. powód (...) Sp. z o.o. w A. wniósł o:

1. nakazanie pozwanym T. J. i M. J. (1) – wspólnikom (...) s.c. w Ł., zaniechania dalszego naruszania przysługującego powódce prawa ochronnego Nr (...) na znak towarowy słowny „da grasso”, dokonywanego poprzez posługiwanie się przez pozwanych bez zgody powódki zarejestrowanym znakiem towarowym słownym „da grasso” przy prowadzeniu lokalu gastronomicznego - pizzerii pod nazwą (...) w Ł. przy ul. (...), w szczególności poprzez oznakowanie wizualne wewnętrzne i zewnętrzne przedmiotowego lokalu gastronomicznego, umieszczanie znaku „da grasso” na menu, talerzach i koszulkach personelu, opakowaniach pizzy, w kampaniach marketingowych i promocyjnych, ogłoszeniach w radio, prasie i sieci internet, na gadżetach, ulotkach, plakatach i banerach reklamowych;

2. zasądzenie od wskazanych pozwanych solidarnie kwoty 51.600 zł z odsetkami ustawowymi od kwot i dat szczegółowo wskazanych w petitum pozwu, tytułem odszkodowania za naruszenie przysługującego powódce prawa ochronnego na znak towarowy „da grasso”;

3. nakazanie pozwanym:

- zniszczenia będących ich współwłasnością łączną jako wspólników spółki cywilnej, bezprawnie oznaczonych znakiem towarowym „da grasso” oznaczeń wewnętrznych i zewnętrznych lokalu gastronomicznego prowadzonego przez pozwanych w Ł. przy ul. (...), szyldów umieszczonych na ścianie kamienicy w Ł. przy ul. (...), menu, talerzy i koszulek personelu, opakowań pizzy, gadżetów, ulotek, plakatów i banerów reklamowych,

- usunięcie wszelkich zamieszczonych w sieci internet ogłoszeń i reklam lokalu gastronomicznego prowadzonego przez pozwanych w Ł. przy ul. (...), w których pozwani bezprawnie używają znaku towarowego „da grasso”;

4. orzeczenie o podaniu do publicznej wiadomości wyroku wydanego w sprawie w części nakazującej pozwanym zaniechania dalszego naruszania przysługującego powódce prawa ochronnego na znak towarowy słowny „da grasso”, w sposób i zakresie określonym przez Sąd;

5. nakazanie pozwanym zaniechania działań stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji, a mianowicie wprowadzania w błąd klientów, poprzez informowanie ich, że pozwani działają w ramach (...) organizowanej przez powódkę;

6. nakazanie pozwanym solidarnego dwukrotnego podania do publicznej wiadomości na własny koszt, na jednej z trzech pierwszych stron nie zawierających ogłoszeń handlowych, w dzienniku Gazeta (...) (wydanie ogólnopolskie oraz lokalne) i (...), w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku, informacji o orzeczeniu w formie ogłoszenia w obramowaniu o wielkości nie mniejszej niż 1/4 strony, czcionką nie mniejszą niż 14 punktów w brzmieniu: „OŚWIADCZENIE - T. J. i M. J. (2), prowadzący działalność gospodarczą w Ł. pod firmą (...) s.c., informują, że posługiwali się przy prowadzeniu lokalu gastronomicznego w Ł. przy ul. (...) znakiem towarowym „da grasso” oraz informowali Klientów, że działają w ramach (...) bez zgody (...) Sp. z o.o. z siedzibą w A., czym naruszyli przysługujące (...) Sp. z o.o. z siedzibą w A. prawo ochronne na znak towarowy „da grasso” i wprowadzali w błąd Klientów w celu wpłynięcia na podejmowane przez nich decyzje co do nabycia towarów i usług. Tak ustalono wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia ... T. J. i M. J. (2) wyrażają ubolewanie i przepraszają (...) Sp. z o.o. z siedzibą w A.” oraz umocowanie powódki do zamieszczenia ogłoszenia na koszt pozwanych, jeżeli będą oni uchylać się od tego obowiązku;

oraz zasądzenie od pozwanych kosztów procesu, w tym kosztów postępowania zabezpieczającego według norm przepisanych.

(pozew k. 2 – 9)

W odpowiedzi na pozew z dnia 21 stycznia 2011 r. pozwani wnieśli o oddalenie powództwa i zasądzenie solidarnie na rzecz pozwanych kosztów procesu według norm przepisanych.

(odpowiedź na pozew k. 73 - 84)

W pozwie złożonym w dniu 21 stycznia 2011 r. (sprawa o sygn. akt X GC 39/11 Sądu Okręgowego w Łodzi), skierowanym przeciwko (...) Sp. z o.o. w A., powód T. J. wniósł o:

1. nakazanie pozwanemu zaprzestania używania znaku słownego oraz słowno - graficznego „da grasso”, w szczególności oznaczenia tym znakiem nazwy przedsiębiorstwa pozwanego, lokali gastronomicznych, opakowań, talerzy, sztyldów, etykiet, wizytówek, ulotek reklamowych, bannerów, plakatów, gadżetów oraz innych przedmiotów wykorzystywanych przy prowadzeniu przez pozwanego działalności gospodarczej;
2. nakazanie pozwanemu zaprzestania stosowania znaku towarowego „da grasso” we wszystkich akcjach reklamowych i marketingowych związanych z promocją przedsiębiorstwa pozwanego;
3. nakazanie pozwanemu rozwiązania zawartych umów licencyjnych obejmujących prawo posługiwania się oznaczeniem słowno-graficznym „da grasso” oraz zaprzestania zawierania nowych umów w powyższym zakresie;
4. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 1.000.000 zł tytułem zwrotu bezprawnie uzyskanych korzyści związanych z posługiwaniem się znakiem towarowym „da grasso”;
5. nakazanie pozwanemu opublikowania na własny koszt jednokrotnie na jednej z trzech pierwszych stron dziennika Gazeta (...) w wydaniu ogólnopolskim oraz przez trzy kolejne wydania miesięcznika (...) na jednej z pierwszych trzech stron, czcionką nie mniejszą niż 14 punktów przeprosin w formie ogłoszenia o poniższej treści: „Prezes Zarządu (...) Sp. z o.o. K. R. przeprasza Pana T. J. za bezprawne i naruszające zasady uczciwej konkurencji wykorzystanie w nazwie (...) Sp. z o.o.” znaku towarowego (...), którego Pan J. jest pomysłodawcą i twórcą oraz za używanie tego znaku przy prowadzeniu działalności gospodarczej pomimo, że znak towarowy Da G. jest przez Pana J. stosowany nieprzerwanie od 1997 r. jako oznaczenie prowadzonej przez niego sieci pizzerii. K. R. ubolewa również, że reprezentując Spółkę (...) udzieliła licencji na stosowanie znaku słowno-graficznego Da G. licznym podmiotom wprowadzając ich tym samym w błąd, że ww. Spółce przysługują jakiegokolwiek uprawnienia do znaku towarowego oraz nazwy (...);
6. nakazanie pozwanemu usunięcia oznaczenia „da grasso” ze wszystkich przedmiotów wykorzystywanych przy prowadzonej działalności gospodarczej, w tym materiałów reklamowych oraz nakazanie zniszczenia przedmiotów i materiałów już istniejących oraz zakazanie posługiwania się nimi;
7. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

(pozew k. 2 – 17 akt X GC 39/11)

W odpowiedzi na pozew z dnia 29 marca 2011 r. pozwany wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu według norm przepisanych.

(odpowiedź na pozew k. 304 - 314)

Postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2011 r. sprawa sygn. akt X GC 39/11 została połączona do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą sygn. akt X GC 554/11 Sądu Okręgowego w Łodzi.

(postanowienie k.404 akt X GC 39/11)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 16 sierpnia 1993 r. pomiędzy W. S. i G. W. (1) zawarta została umowa spółki cywilnej, której celem było prowadzenie działalności gastronomicznej pod nazwą bar bistro (...) w lokalu położonym w Ł. przy ul. (...).

(dowód: umowa spółki k. 706 koperta)

Na mocy aneksu do wzmiankowanej umowy z dniem 1 stycznia 1997 r. do spółki tej przystąpił T. J..

(dowód: aneks k. 706 koperta)

Od dnia 7 kwietnia 1997 r. T. J. był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej wspólnie z W. S. i G. W. (1) jako (...) Bar (...) s.c. Miejsce prowadzenia działalności – Ł., ul (...).

(dowód: zaświadczenie k. 95)

W tym czasie T. J. i K. R. byli partnerami w życiu prywatnym. W lokalu przy ul (...) w Ł. rozpoczęli prowadzenie pizzerii. Do uruchomienia przedsięwzięcia doszło przy pomocy grupy znajomych T. J. i K. R.. W tym kręgu osób doszło do wymyślenia nazwy pizzerii (...) co było tłumaczeniem z języka polskiego na włoski nazwy U (...). Pizzeria rozpoczęła funkcjonowanie pod wskazaną nazwą. Na ścianie, na elewacji budynku wykonane zostało przez nieznanego twórcę graffiti z nazwą (...) (wizualnie oznaczenie to różniło się od obecnie występującego w znaku towarowym objętym ochroną). W tym czasie główną rolę w prowadzonej działalności odgrywał T. J.. K. R. pomagała mu w prowadzeniu pizzerii. W. S. i G. W. (1) faktycznie nie uczestniczyli w prowadzeniu pizzerii.

(dowód: zeznania świadków: Z. R.. k. 366 – 367, M. G. k. 373 – 374, T. A. k. 415 – 416, D. W. transkrypcja zapisu e-protokołu rozprawy z dnia 24 stycznia 2013 r. (00:01:15 – 00:05:38) k. 730 – 730v)

W dniu 1 grudnia 1997 r. do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą (...) zostali wpisani T. J. i jego matka E. J.. Działalność miała być prowadzona w zakresie gastronomii, usług gastronomicznych – pizzerii. Jako miejsce prowadzonej działalności gospodarczej wskazano – Ł. ul. (...) (oddział – Ł., ul. (...)). Działalność ta była zarejestrowana do dnia 1 lutego 2000 r.

(dowód: zaświadczenie k. 87)

W okresie od 1 stycznia 1997 r. do 31 października 2004 r. T. J. miał zarejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą (...) Bar (...). Działalność była określona jako m.in. usługi cateringowe, podpisywanie umów franchisingowych, gastronomia. Jako miejsce prowadzenia działalności wskazano – Ł., ul. (...).

(dowód: zaświadczenie k. 706 – koperta)

W okresie od 1 czerwca 1999 r. do 1 lutego 2000 r. T. J. miał zarejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą (...) P.P.H.U. (...) tej działalności były m.in. usługi gastronomiczne. Jako miejsce prowadzenia działalności wskazano – Ł., ul (...) (oddział m.in. - Ł., ul. (...)).

(dowód: zaświadczenie k. 706 – koperta)

W 1998 r. T. J. zlecił grafikowi M. N. opracowanie znaku graficznego – logotypu (...). Znak ten w postaci umieszczonej w świadectwie ochronnym wydanym na rzecz powodowej spółki został opracowany przez M. N. w lipcu 1998 r. Koncepcja graficzna znaku została stworzona całkowicie przez M. N.. Opracowanie zostało wykonane w postaci pliku cyfrowego, z którego wykonano wydruki. Za wykonanie projektu T. J. zapłacił M. N. wynagrodzenie, na podstawie rachunku wystawionego przez tego ostatniego.

(dowód: zeznania świadka M. N. k. 420 – 423, wydruk k. 30)

Pod koniec lat 90 – tych powstała sieć pizzerii działających pod nazwą (...) na zasadzie umów franczyzowych, które zawierał z osobami prowadzącymi te lokale T. J. działający jako (...) s.c.

(dowód: zeznania świadka E. J. transkrypcja zapisu e-protokołu rozprawy z dnia 24 stycznia 2013 r. (00:39:16) k. 742 v, umowa k. 34 – 40 akt X GC 39/11)

Zaangażowanie E. J. w działalność prowadzoną przez jej syna i K. R. wynikała z faktu, iż od końca lat 90 – tych T. J. stał się osobą uzależnioną od narkotyków, co sprawiło, że w zasadzie przestał zajmować się prowadzeniem firmy.

(dowód: zeznania świadków Z. R. k. 366 – 367, M. G. k. 373 – 374, T. A. k. 415 – 416, E. J. transkrypcja zapisu e-protokołu rozprawy z dnia 24 stycznia 2013 r. (00:02:20, 00:03:55) k. 735 - 735 v)

W dniu 14 maja 2001 r. do spółki cywilnej (...) Bistro przystąpiła K. R. występująca od tej pory obok dotychczasowych wspólników W. S., G. W. (1) i T. J.. Do prowadzenia spraw spółki w tym jej rachunkowości upoważniona została K. R..

(okoliczności niesporne)

Na mocy porozumienia z dnia 31 grudnia 2001 r. pomiędzy K. R., T. J. i W. S. ten ostatni wystąpił ze spółki cywilnej Bar (...) z końcem roku 2001 r.

(dowód: porozumienie k. 120)

W czerwcu 2002 r. zmarł G. W. (1).

(okoliczność niesporna)

W związku ze śmiercią G. W. (1) do spółki cywilnej Bar (...) przystąpiła z dniem 1 lipca 2002 r. żona zmarłego M. W..

(dowód: aneks k. 121)

Z uwagi na postępujące uzależnienie od środków odurzających T. J. w dniu 1 stycznia 2003 r. udzielił K. R. i jej matce Z. R. pełnomocnictwa do reprezentowania go jako wspólnika spółki prawa cywilnego Bar (...) w zakresie prowadzenia spraw dotyczących zwykłych czynności spółki w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 28 lutego 2003 r.

(dowód: pełnomocnictwo k. 349)

W dniu 5 maja 2003 r. T. J. udzielił swej matce E. J. pełnomocnictwa do reprezentowania firmy Bar (...) przed wszystkimi urzędami, instytucjami, sądami, bankami oraz zaciągania zobowiązań finansowych firmy w tym podpisywania faktur, rachunków i oświadczeń.

(dowód: pełnomocnictwo k. 114)

Z. R. została zaangażowana w działalność prowadzoną przez T. J. i jej córkę jeszcze w roku 2002 r. Powodem takiego stanu rzeczy był fakt zadłużenia ww. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz posiadania przez Z. R. na tym polu tzw. „czystej karty”.

(dowód: zeznania świadków: Z. R. k. 367, E. J. transkrypcja zapisu e-protokołu rozprawy z dnia 24 stycznia 2013 r. (00:09:05) k. 736)

W dniu 19 czerwca 2002 r., za wiedzą T. J. i E. J., Z. R. zgłosiła w Urzędzie Patentowym wniosek o udzielenie na jej rzecz prawa ochronnego na znak towarowy słowno – graficzny Nr (...). Postępowanie w tym zakresie zakończyło się wydaniem dnia 25 listopada 2004 r. decyzji przez Urząd Patentowy o udzieleniu Z. R. prawa ochronnego na wspomniany znak towarowy słowno – graficzny z datą trwania od 19 czerwca 2002 r.

(dowód: świadectwo ochronne k. 91 – 92, zeznania świadków: Z. R. k. 367 – 368, J. D. k. 459 – 462)

W dniu 19 czerwca 2002 r. została zawarta umowa pomiędzy Z. R. (zgłaszająca) z jednej strony, a K. R. i T. J. – jako współnikami spółki cywilnej (...) (upoważniony) z drugiej, umowa upoważnienia do stosowania przez tych ostatnich zgłoszonego w dniu 19 czerwca 2002 r. przez Z. R. znaku towarowego (...) w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Znak miał być stosowany do oznaczania usług gastronomicznych i cateringowych w postaci znaku graficznego w wersji przyjętej przez obie strony. Upoważniony mógł udostępniać znak innym podmiotom gospodarczym współdziałającym z nim na podstawie umów franczyzowych. Upoważnienie było nieodpłatne. Zgłaszająca zobowiązała się do przekazania upoważnionemu kopii wszelkich dokumentów dotyczących przedmiotowego znaku (podanie o zarejestrowanie, potwierdzenie zgłoszenia znaku w UP, potwierdzenie wniesionej płatności za zgłoszenie).

(dowód: umowa k. 253 – 255 akt X GC 39/11)

W dniu 1 września 2002 r. Z. R. upoważniła K. R. i T. J. – współników spółki cywilnej Bar (...) do posługiwania się w okresie od 1 września 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. w działalności gastronomicznej – pizzerii – znakiem słowno – graficznym (...), do którego (wedle treści upoważnienia) wszystkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa do zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP słowno – graficznego znaku towarowego (...) stanowić miały własność Z. R..

(upoważnienie k. 225)

W okresie od 4 września 2002 r. do 31 marca 2003 r. Z. R. miała zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie usług franczyzowych oraz gastronomii.

(dowód: zaświadczenie k. 228)

Od 3 listopada 2003 r. Z. R. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą (...). Była to działalność w zakresie m.in. usług franczyzowych i gastronomii. Miejscem prowadzenia działalności była Ł., ul. (...) (zakład główny) oraz Ł. ul. (...).

(dowód: zaświadczenia k. 229 – 230)

W dniu 3 listopada 2003 r. Z. R. udzieliła E. J. pełnomocnictwa do reprezentowania firmy (...) przed urzędami, instytucjami, sądami i bankami oraz zaciągania zobowiązań finansowych firmy w tym podpisywania faktur, rachunków i oświadczeń. Pełnomocnictwo to zostało odwołane z dniem 30 sierpnia 2004 r.

(dowód: pełnomocnictwo k. 226, oświadczenie k. 227)

We wrześniu 2004 r. T. J. z związku z zarzutem obrotu środkami odurzającymi trafił do zakładu karnego, w którym przebywał do połowy 2009 r.

(okoliczność niesporna)

Po pozbawieniu T. J. wolności doszło do faktycznego podziału sfer działalności E. J. z jednej strony oraz K. R. i Z. R. z drugiej. E. J. skupiła się na prowadzeniu pizzerii w lokalu przy ul. (...) w Ł., przy czym przy prowadzeniu restauracji wykorzystywany był znak słowno - graficzny (...) tożsamy z oznaczeniem, co do którego w dniu 25 listopada 2004 r. Urząd Patentowy wydał decyzję o udzieleniu Z. R. prawa ochronnego. Działalność ta prowadzona była przez E. J. przez pewien okres formalnie wspólnie z M. W. (D.), która w okresie od 1 lutego 2006 r. do 1 września 2006 r. miała zarejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą (...) s.c. K. R. oraz Z. R. zajęły się rozwijaniem sieci restauracji franczyzowych. Stroną umów franczyzowych zawieranych w tym czasie była Z. R.. Od dnia 1 listopada 2004 r. do końca sierpnia 2009 r. T. J. nie miał zarejestrowanej żadnej działalności gospodarczej.

(dowód: zeznania świadków: E. J. k. 368 – 369, M. G. k. 375, T. A. k. 416, E. D. k. 459, Ł. K. k. 462 – 466, E. J. transkrypcja zapisu e-protokołu rozprawy z dnia 24 stycznia 2013 r. (01:02:15) k. 750, (01:08:24) k. 752, M. W. (D.) transkrypcja zapisu e-protokołu rozprawy z dnia 3 września 2013 r. (00:05:50 – 00:07:16) k. 793, historia wpisu przedsiębiorcy k. 126)

W dniu 1 lutego 2006 r. działalność gospodarczą pod nazwą (...) rozpoczęła M. J. (2) (siostra T. J.). Działalność ta polegała na prowadzeniu pizzerii w lokalu przy ul. (...) w Ł., przy wykorzystaniu zarejestrowanego na rzecz Z. R. znaku towarowego słowno – graficznego (...).

(dowód: zaświadczenie k. 63, okoliczność wykorzystywania znaku towarowego bezsporna)

Na mocy umowy z dnia 29 listopada 2006 r. powstała (...) Sp. z o.o. w A.. W dniu 22 grudnia 2006 r. dokonano wpisania tejże do Krajowego Rejestru Sądowego. Wspólnikami powstałej spółki były Z. R. i K. R..

(dowód: odpis z KRS k. 12 – 21)

Z. R. przeniosła uprawnienie do zarejestrowanego na swoją rzecz znaku towarowego słowno – graficznego (...) na rzecz (...) Sp. z o.o. w A.. W dniu 29 kwietnia 2008 r. Urząd Patentowy RP wydał decyzję o wpisaniu do rejestru znaków towarowych pod numerem R – (...) w miejsce Z. R. – (...) Sp. z o.o. w A..

(dowód: decyzja k. 320 akt X GC 39/11)

W dniu 6 sierpnia 2008 r. Urząd Patentowy RP wydał decyzję o udzieleniu na rzecz (...) Sp. z o.o. w A. prawa ochronnego na znak towarowy słowny „da grasso” pod numerem (...), z oznaczeniem trwania prawa od 5 marca 2007 r. Znak służyć miał do oznaczania towarów o symbolach 29, 30 i 35 oraz usług o symbolu 43.

(dowód: świadectwo ochronne k. 53 – 55, decyzja k. 56 – 57)

W dniu 1 września 2009 r. T. J. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą (...) s.c. w lokalu przy ul. (...). Działalność ta (pizzeria) prowadzona jest wspólnie z M. J. (2). Przy prowadzeniu pizzerii wykorzystywane są zarejestrowane na rzecz (...) Sp. z o.o. w A. znaki towarowe słowno – graficzny i słowny. Znaki te umieszczone są na witrynach pizzerii, tablicach z menu umieszczonych wewnątrz lokalu, na kartach menu, ulotkach reklamowych, talerzach, koszulkach personelu, opakowaniach pizzy. Nadto są wykorzystywane w kampaniach marketingowych i promocyjnych, ogłoszeniach w radio, prasie i sieci internet, na gadżetach, ulotkach, plakatach i banerach reklamowych.

(dowód: zaświadczenie k. 62, ulotka reklamowa k. 23, fotografie k. 24 – 35)

Na tablicach z menu znajdujących się wewnątrz lokalu przy ul. (...) w Ł., poniżej logo (...), umieszczony jest dopisek „sieć pizzerii”.

(dowód: fotografia k. 28)

W dniu 11 października 2010 r. (...) Sp. z o.o. w A. przesłała do T. J. i M. J. (2) wezwania do zaprzestania używania przy prowadzeniu działalności pizzerii przy ul. (...) zastrzeżonego znaku towarowego słowno – graficznego (...) (świadectwo ochronne nr (...)), pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

(dowód: wezwania do zapłaty z dowodami nadania k. 58 – 59, k. 60 – 61)

W dniu 2 grudnia 2010 r. T. J. wysłał do (...) Sp. z o.o. w A. wezwanie przedprocesowe do zaprzestania wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej znaku słowno – graficznego (...), wycofania z obrotu oznaczonych tym znakiem materiałów reklamowych, zaprzestanie zawierania nowych umów licencyjnych obejmujących ten znak, zapłacenie kwoty 2.000.000 zł z tytułu naruszenia przysługujących mu praw oraz

dopuszczenia się czynów nieuczciwej konkurencji. T. J. powoływał się na przysługujące mu autorskie prawa do znaku słowno – graficznego (...).

(dowód: pismo k. 199 – 199v akt X GC 39/11)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zeznania powołanych świadków oraz powołane dokumenty.

Zeznania części przesłuchanych w sprawie świadków nie miały, w ocenie Sądu, istotnego znaczenia dla ustalenia okoliczności ważkich dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. Chodzi tutaj o zeznania F. G., których przedmiotem były okoliczności związane z relacjami na linii właściciel lokalu przy ul. (...) w Ł. (Miasto Ł.) - osoby władające lokalem, jak również o zeznania franczyzobiorców M. P., Z. P., A. N., B. G. i G. W. (2), których treść nie miała w kontekście dochodzonych w sprawie roszczeń większego znaczenia dla orzeczenia końcowego, co zostanie wykazane w części zawierającej rozważania prawne.

Zeznania E. J. Sąd uznał za niewiarygodne w tej części, w której wynikało z nich, że zarówno T. J. jaki i ona nie wyrażali zgody na przeprowadzenie procedury rejestracji znaku towarowego słowno – graficznego (...) na rzecz Z. R.. Powodem takiego wnioskowania Sądu jest okoliczność, iż zeznania te są w omawianym zakresie sprzeczne z treścią dokumentu sygnowanego przez obie zaangażowane w spór strony, którym jest umowa upoważnienia do stosowania zgłoszonego znaku towarowego (...) z dnia 19 czerwca 2002 r. (k. 253 – 255 akt X GC 39/11). Treść tego dokumentu wskazuje, że T. J. nie tylko wiedział o wszczętej procedurze rejestracyjnej, ale taki stan rzeczy akceptował.

Ustalając powyższy stan faktyczny Sąd pominął treść opinii biegłego sądowego z zakresu informatyki. Treść opinii potwierdzać może zeznania świadka M. N. co do daty powstania plików zawierających projekt znaku graficznego (...), przy czym wobec wymogów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. Nr 90 z 2006 r., poz. 631 z późn. zm.), co do formy i treści umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, które w omawianym przypadku nie zostały zachowane, nie ma to większego znaczenia dla rozstrzygnięcia.

Sąd oddalił wnioski dowodowe pozwanych w sprawie głównej o dopuszczenie dowodów z dokumentów dołączonych do pisma z dnia 25 maja 2012 r. (k. 497 – 558), będący reakcją na powyższe wnioski wniosek dowodowy powoda w sprawie głównej zawarty w piśmie z dnia 10 stycznia 2013 r. o zobowiązanie do złożenia dokumentów (k. 577), a nadto wnioski dowodowe tej ostatniej strony o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka W. S. oraz dowodów z dokumentów dołączonych do pisma z dnia 22 listopada 2013 r. (k. 673 – 695). Powodem takich decyzji Sądu co do przedmiotowych wniosków były przepisy o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych, a ściśle rzecz ujmując o prekluzji dowodowej, które to regulacje znajdują zastosowanie w obu połączonych do rozpoznania sprawach jako wszczętych przed dniem 3 maja 2012 r. W odniesieniu do strony powodowej znajduje tutaj zastosowanie przepis art. 479¹² § 1 k.p.c., zaś w odniesieniu do strony pozwanej przepis art. 479¹⁴ § 2 k.p.c. Wszystkie wspomniane wnioski dowodowe zostały złożone po upływie wskazanych tam terminów i są spóźnione. Strony na okoliczność późniejszego zgłoszenia tych wniosków nie powoływały żadnej argumentacji, bądź powoływały argumentację lakoniczną, nie zasługującą na uwzględnienie (np. przypadkowe odnalezienie dowodów w postaci dokumentów), czy też argumentację odwołującą się do okoliczności pozakodeksowych (ważność danego dowodu dla prawidłowego ustalenia stanu faktycznego sprawy).

Niemożliwość przedłożenia określonego dowodu w czasie właściwym musi mieć charakter obiektywny, nie dotyczy zatem wypadków przeoczenia określonej koncepcji obrony, możliwej do podjęcia w terminie wyznaczonym na składanie wniosków dowodowych (wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 8 października 2008 r., V CSK 125/08 – L.).

Sąd oddalił wnioski stron o dopuszczenie dowodu z ich przesłuchania na wskazane w pozwach, odpowiedziach na pozwy okoliczności. Dowód z przesłuchania stron jest dowodem subsydiarnym, uzupełniającym przeprowadzanym w wypadku niewyjaśnienia przez dotychczas przeprowadzone dowody faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 299 k.p.c.). W rozpoznawanym wypadku okoliczności takowe nie zachodziły. Okoliczności sprawy zostały wyjaśnione w sposób należyty, a zatem wnioski te podlegały oddaleniu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

I. co do sprawy głównej:

W zakresie roszczeń powoda (...) Sp. z o.o. w A. w sprawie głównej podnieść należy, że jak wynika z treści pkt 1, 4 petitum pozwu oraz uzasadnienia pozwu, roszczenia powoda odnoszą się do prawa ochronnego na znak towarowy słowny „da grasso”, oznaczonego numerem prawa wyłącznego (...). Roszczenie nie dotyczy natomiast prawa ochronnego na znak towarowy słowno – graficzny (...), oznaczonego numerem prawa wyłącznego (...). Wobec takiego sformułowania pozwu oraz treści przepisu art. 479⁴ § 1 zd. 1 k.p.c., który znajduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu, nie jest możliwe poszerzenie przez powoda w sprawie głównej granic przedmiotowych żądania na prawo ochronne co do tego drugiego znaku towarowego.

(...) Sp. z o.o. przysługuje prawo ochronne nr (...) na znak towarowy słowny „da grasso” dla towarów i usług przyporządkowanych do następujących klas towarowych: 29 - produkty mleczne, rybne, mięsne; 30 - produkty zbożowe, sosy, majonezy, wyroby mączne, wyroby cukiernicze; 35 - reklama, reklama na rzecz osób trzecich, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi, prowadzenie punktów sprzedaży produktów mlecznych, rybnych, mięsnych, zbożowych, sosów, majonezów, wyrobów mącznych i cukierniczych; 43 - usługi barowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, catering, restauracje, snack-bary, stołówki, pizzerie, jadalnie. Prawo to trwa od dnia 5 marca 2007 r. Decyzja Urzędu Patentowego o udzieleniu tego prawa jest prawomocna i nie toczy się żadne postępowanie zmierzające do jego unieważnienia na mocy art. 164 i nast. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410). Żadne z pozwanych nie zainicjowało jakiegokolwiek postępowania przewidzianego w ustawie Prawo własności przemysłowej, które miałyby prowadzić do przyznania im jakichkolwiek praw ochronnych do jakiegokolwiek znaku towarowego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, a w szczególności znaku identycznego lub choćby zbliżonego do znaku, do którego prawa ochronne przysługują powodowi.

Z porozumienia podpisanego w dniu 19 czerwca 2002 r. przez pozwanego T. J. z Z. R. wynika, że akceptował on fakt, iż znak ten (w tym wypadku w wymiarze słowno – graficznym) został zgłoszony do rejestracji przez Z. R. i będzie on wykorzystywany w rozwoju sieci franczyzowej. Strona pozwana nie przeprowadziła żadnego dowodu co do wadliwości tego oświadczenia woli T. J..

T. J. zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z dniem 31 października 2004 r. Pozwany zarejestrował ponownie działalność gospodarczą we wrześniu 2009 r. Pozwana M. J. (2) prowadzi działalność gospodarczą - pizzerię przy ul. (...) w Ł. od 1 lutego 2006 r., zaś od 1 września 2009 r. pozwani działają wspólnie w formie spółki cywilnej pod nazwą (...) s.c.

Pozwani do chwili zabezpieczenia powództwa przy prowadzeniu opisanej pizzerii świadomie posługiwali się oznaczeniem identycznym w warstwie słownej ze znakiem towarowym słownym „da grasso”, oznakowując w ten sposób lokal, naczynia, opakowania, ulotki, plakaty, bandery reklamowe. Posługiwanie się przez pozwanych znakami identycznymi do oznaczenia towarów i usług identycznych do oferowanych przez powódkę prowadzi do ryzyka wprowadzenia w błąd nabywców tych towarów i usług w zakresie pochodzenia tychże. Zbieżność tych oznaczeń i możliwość doprowadzenia do konfuzji jest ewidentna. Powódka nigdy nie udzieliła pozwany lub jakimkolwiek poprzednim współnikom (...) s.c. licencji lub zgody w jakiegokolwiek innej postaci na używanie zarejestrowanego znaku towarowego słownego „da grasso”. Pozwani wbrew faktycznemu stanowi rzeczy rozpowszechniają wiadomości, jakoby prowadzona przez nich pizzeria przy ul. (...) w Ł. należała do sieci pizzerii organizowanej przez powódkę pod szyldem „da grasso”.

Przytoczone okoliczności uprawniają powodową spółkę do domagania się ochrony jej praw zarówno na postawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, jak i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).

Podstawowymi funkcjami, jakie w obrocie spełnia prawo ochronne na znak towarowy jest po pierwsze funkcja odróżniająca tj. odróżnianie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa (art. 120 ust. 1 p.w.p.) oraz po drugie funkcja ochronna sprowadzająca się do prawa wyłącznego używania znaku towarowego. Zgodnie bowiem z przepisem art. 153 ust. 1 p.w.p. przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Z powyższego wynika, że w wyniku uzyskania prawa ochronnego na słowny znak towarowy „da grasso” powodowa spółka uzyskała skuteczne erga omnes prawo wyłącznego używania tego znaku w rozumieniu powołanego przepisu.

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku w odniesieniu do identycznych towarów albo używaniu znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym (art. 296 ust. 2 p.w.p.).

Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo:

a) zaniechania naruszania (art. 296 ust. 1 p.w.p.) - żądanie to sformułowane zostało w pkt 1 petitum pozwu; ponieważ pozwani używają znaku towarowego słownego „da grasso” takiego jak zarejestrowany przez powoda do oznaczania swojej działalności, w co najmniej podobnym zakresie usług gastronomicznych, dopuszczają się tym samym naruszenia prawa ochronnego na ten znak przysługującego powodowi, a zatem są podstawy do uwzględnienia tego roszczenia (pkt I ppkt 1 wyroku);

b) w razie zawinionego naruszenia - naprawienia wyrządzonej szkody 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 (art. 296 ust. 1 pkt 2 p.w.p.) - żądanie to sformułowane zostało w pkt 2 petitum pozwu; powództwo w tym zakresie podlegało oddaleniu z uwagi na nieudowodnienie wysokości roszczenia.

Na okoliczność wysokości dochodzonego roszczenia powódka przedstawiła wzór umowy franczyzowej zawieranej z franczyzobiorcami, w której § 16 wskazane są wysokości jednorazowej opłaty licencyjnej wstępnej (12.000 zł netto) oraz stałej, zryczałtowanej comiesięcznej opłaty z tytułu realizacji umowy (1.100 zł netto). Jak jednak wynika z § 1 ust. 5 tejsze umowy dotyczy ona korzystania ze znaku towarowego słowno – graficznego (...) oznaczonego nr (...), czyli znaku którego nie dotyczy żądanie pozwu;

c) wycofania z obrotu lub zniszczenia będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworów oraz środków i materiałów, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia (art. 286 p.w.p.) - żądanie to sformułowane zostało w pkt 3 petitum pozwu. Żądanie to zostało uwzględnione w postaci dochodzonej pozwem (zniszczenie oznaczonych bezprawnie używanym znakiem towarowym przedmiotów używanych do prowadzenia działalności gospodarczej, usunięcie zawierających ten znak ogłoszeń i reklam z sieci Internet) z doprecyzowaniem, iż chodzi o znak towarowy słowny „da grasso” (pkt I ppkt 2 wyroku).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd, co do jego tożsamości, przez używanie m.in. firmy, nazwy lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa (art. 5), takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd, co do istotnych cech towarów albo usług (art. 10) oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści (art. 14). Sugerowanie przez pozwanych w materiałach reklamowych, że prowadzona przez nich pizzeria należy do sieci „da grasso” wyczerpuje znamiona opisanych wyżej czynów nieuczciwej konkurencji. Uzasadnia to roszczenie powódki o udzielenie jej na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ochrony w zakresie:

a) nakazania zaniechania niedozwolonych działań (art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.) – żądanie to sformułowane zostało w pkt 5 petitum pozwu i podlega uwzględnieniu w postaci nakazania zaniechania działań wprowadzających klientów w błąd co do przynależności lokalu pozwanych do (...) organizowanej przez powódkę (pkt I ppkt 3 wyroku);

b) złożenia wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.) - co stanowi żądanie sformułowane w pkt 6 petitum pozwu i podlega uwzględnieniu poprzez nakazanie pozwanym dwukrotnego opublikowania oświadczenia o treści postulowanej pozwem w dzienniku Gazeta (...) (wydanie ogólnopolskie i lokalne), przy sprecyzowaniu w oświadczeniu, że chodzi o bezprawne posługiwanie się znakiem towarowym słownym „da grasso” (pkt I ppkt 4 wyroku).

Sąd oddalił powództwo w zakresie żądania opublikowania przez pozwanych wspomnianego oświadczenia również w dzienniku (...). Sąd uznał, że włożenie na pozwanych również tego zobowiązania będzie stanowiło dla nich obciążenie ponad konieczną miarę, tym bardziej, że interesy powódki w tej mierze zostały należycie zabezpieczone również na lokalnym rynku (...) (a taki jest zasięg (...)) poprzez nałożenie na pozwanych obowiązku opublikowania ogłoszenia także w lokalnym dodatku „Gazety (...).

Z podobnych względów oddalono również powództwo w zakresie żądania podania do publicznej wiadomości wyroku stwierdzającego naruszenie prawa ochronnego (art. 287 ust. 2 w związku z art. 296 ust. 1 a p.w.p.). Żądanie to sformułowane zostało w pkt 4 petitum pozwu. Orzeczenie takie ma bowiem charakter fakultatywny i jest zdaniem Sądu zbędne wobec nałożenia na pozwanych obowiązku opublikowania oświadczenia w prasie.

Sąd nie znalazł podstaw do uwzględnienia żądania upoważnienia zastępczego powódki do opublikowania ogłoszenia z pkt I ppkt 4 wyroku już na etapie postępowania rozpoznawczego. W razie gdyby pozwani uchylali się od realizacji tego obowiązku powódka może żądać takiego upoważnienia na etapie postępowania egzekucyjnego (art. 1049 § 1 k.p.c.).

O kosztach procesu Sąd orzekł w oparciu o przepis art. 100 k.p.c., dokonując ich stosunkowego rozdzielenia.

Co do roszczeń z punktów 1, 3 i 5 petitum pozwu powódka wygrała proces w całości (100 %), co do roszczeń z punktów 2 i 4 petitum pozwu powództwo zostało oddalone w całości (0 %), zaś roszczenie z punktu 6 petitum pozwu uwzględniono w 66 % (żądanie dotyczyło łącznie opublikowania 6 ogłoszeń, uwzględniono je co do 4 ogłoszeń). Średnia tych wskaźników daje wartość 61 % w jakiej powódka wygrała proces, uległa zatem co do 39 %.

Koszty sądowe poniesione przez powódkę zamykają się kwotą 8.777 zł (opłata od pozwu – 3.180 zł, opłata od zażalenia – 30 zł, koszty wynagrodzenia pełnomocnika w postępowaniu zażaleniowym 1.110 zł, koszty wynagrodzenia pełnomocnika – 3.600 zł od roszczenia pieniężnego oraz 840 zł w pozostałym zakresie, opłata skarbową od pełnomocnictwa – 17 zł). Koszty podniesione przez pozwanych reprezentowanych przez jednego pełnomocnika to 4.457 zł (koszty wynagrodzenia pełnomocnika – 3.600 zł od roszczenia pieniężnego oraz 840 zł w pozostałym zakresie, opłata skarbową od pełnomocnictwa – 17 zł).

Uwzględnienie powyższych kwot, wskazanych proporcji w jakich strony utrzymały się z żądaniami, sprawia że powódce należy się od pozwanych solidarny zwrot kosztu procesu w kwocie 3.615,74 zł zł.

II. co do sprawy dołączonej:

Wszystkie roszczenia zgłoszone przez T. J. i skierowane przeciwko (...) Sp. z o.o. w A. są bezzasadne.

W pozwie T. J. powołał się na przepisy art. 78 i 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisy art. 120 i art. 296 ustawy prawo własności przemysłowej oraz przepisy art. 3, 5, 10 oraz 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

T. J. nie wykazał występowania po jego stronie roszczeń wywiedzionych na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powołany przepis art. 78 u.p.a. nie może mieć zastosowania, ponieważ powód nie

twierdził, że jest twórcą projektu znaku graficznego (...). Legitymacja czynna do wniesienia powództwa o naruszenie autorskich dóbr osobistych (art. 78 u.p.a.) przysługuje jedynie twórcy, którym powód niewątpliwie nie jest.

Powód nie udowodnił, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do logotypu (...). Powód nie udowodnił, że osoba wskazana przez niego jako twórca projektu graficznego tego znaku graficznego (świadek M. N.) przeniosła na niego autorskie prawa majątkowe. Powód nie złożył umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Dla pewności obrotu prawami autorskimi, a także ochrony interesów stron, przede wszystkim interesów twórcy, ustawodawca wprowadził dla umów o przeniesienie autorskiego prawa majątkowego (a także umów licencyjnych wyłącznych - art. 67 ust. 5 u.p.a.) wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 53 u.p.a.). Brak jest wymaganego ustawą dowodu pisemnego przekazania praw autorskich do znaku przez świadka M. N. na T. J.. Zeznania świadka i twierdzenia powoda nie zastąpią formy pisemnej przewidzianej ustawą i to pod rygorem nieważności. Tak powód (por. k. 413) jak i świadek N. (por. k. 420 – 423) w wyjaśnieniach i zeznaniach nawet nie twierdzili, że sporządzono pisemną umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do znaku graficznego. Mówili jedynie o wystawieniu przez M. N. pisemnego rachunku, w którym miało dojść do rzekomego przekazania autorskich praw majątkowych, przy czym na pytanie o pola eksploatacji na jakich miał być wykorzystywany znak, świadek N. odpowiedział, że nie stworzono żadnych ograniczeń co do sposobu wykorzystania znaku. Tymczasem zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 p.u.a. umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana umową licencją, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. A zatem poczynienie ustaleń co do przeniesienia autorskich praw majątkowych (i to w formie umowy pisemnej pod rygorem nieważności) bez wyraźnego oznaczenia pól eksploatacji na których dany utwór ma być wykorzystany, nie może wywołać pożądanego skutku w postaci skutecznego przeniesienia autorskiego prawa majątkowego do utworu.

Ponadto powód nie wykazał, że słowo „da grasso” spełnia przesłanki utworu w rozumieniu art. 1 u.p.a., a więc tym samym nie dowiódł że służą mu uprawnienia do dochodzenia roszczeń na podstawie art. 78 i 79 u.p.a. Odnosnie twierdzenia powoda, jakoby był on pomysłodawcą nazwy „da grasso” dla zakładanej w latach 90 - tych pizzerii, czego nie potwierdziło przeprowadzone postępowanie dowodowe, to jest to okoliczność irrelevantna dla rozstrzygnięcia sprawy niniejszej, albowiem idea wykorzystania prostej, niewykazującej cech indywidualnej działalności intelektualnej, nowości i oryginalności zbitki dwóch słów do oznaczenia lokalu gastronomicznego nie może być z założenia przedmiotem ochrony prawnoautorskiej (art. 1 ust. 2¹ u.p.a.).

Brak jest również podstaw do przyjęcia, że powód dowiódł, że przysługują mu roszczenia wynikające z przepisów ustawy prawo własności przemysłowej. Zgodnie z powołanym w pozwie przepisem art. 296 p.w.p. roszczenia wymienione w tym przepisie przysługują osobie, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone (lub licencjobiorcy). W rozpoznawanej sprawie nie ulega wątpliwości, że to pozwanej przysługują prawa ochronne na słowno - graficzny znak towarowy (...) oraz słowny znak towarowy „da grasso”.

Urząd Patentowy w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie prawa ochronnego decyduje czy na określony znak towarowy może zostać udzielone prawo ochronne, czy też istnieją przeszkody jego rejestracji, w tym w szczególności o charakterze przedmiotowym (art. 131 p.w.p.). W sytuacji natomiast gdy istnieje spór o charakterze podmiotowym, czyli co najmniej dwa podmioty ubiegają się o uzyskanie rejestracji istotnie możliwe jest rozstrzygnięcie sporu przez sąd powszechny, który jednakże władny jest jedynie ustalić, czy dany przedmiot jest uprawniony do używania określonego znaku towarowego. T. J. powołując się na możliwość rozstrzygnięcia w drodze postępowania sądowego sporu co do kwestii, której ze stron przysługuje prawo do określonego oznaczenia jako znaku towarowego (por. uzasadnienie pozwu), nie uwzględnił okoliczności, że w rozpoznawanej sprawie nie zgłosił żądania o ustalenie.

Nie istnieje żaden przepis ustawy Prawo własności przemysłowej lub jakiegokolwiek innego aktu prawnego, który miałby stanowić podstawę domagania się przez osobę, której nie zostały przyznane żadne prawa ochronne do jakiegokolwiek znaku towarowego, aby osoba, której zostały prawomocnie przyznane prawa ochronne do znaku towarowego, zaprzestała używania tego znaku.

T. J. nie dowiódł również swych roszczeń opartych na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na tej podstawie prawnej T. J. domagał się nakazania zaprzestania korzystania przez pozwaną w jakiegokolwiek formie ze znaku towarowego „da grasso”.

Istota powołanych przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji sprawia, że statuowane przez nie normy te nie mogą z istoty swojej odnosić się do sytuacji, w której dany podmiot posługuje się znakiem towarowym, do którego zostało mu prawomocnie przyznane i nie unieważnione prawo do wyłącznego posługiwania się tym znakiem (art. 153 ust. 1 p.w.p.), to jest czyni dozwolony użytek z przyznanego mu prawa.

Co istotne podnieść należy, że powód działalność gospodarczą prowadził do dnia 31 października 2004 r. i następnie, ponownie od 1 września 2009 r., kiedy pozwana już od kilku lat korzystała w obrocie gospodarczym z zastrzeżonego na jego rzecz znaku towarowego słowno – graficznego „Da grasso” oraz słownego „da grasso”. Nie jest, zatem uprawnione twierdzenie, że powód prowadził nieprzerwanie działalność gospodarczą przez kilkanaście lat korzystając z tych znaków. W momencie zarejestrowania pozwanej spółki i rozpoczęcia przez nią używania wspomnianych znaków towarowych (w wypadku znaku słowno - graficznego znak był wykorzystywany wcześniej przez poprzednika (...) spółki (...)), powód w ogóle nie był przedsiębiorcą, nie przysługiwała mu zatem żadna ochrona na mocy przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie można mówić o naruszeniu zasad konkurencji, gdyż stan konkurencyjności nie występował, a przewidziana w ustawie ochrona klienteli (klauzula generalna - art.3 ustawy u.z.n.k.) powoda nie istniała. To powód zdecydował się rozpocząć tę działalność w roku 2009 z wykorzystaniem znaku towarowego „da grasso” mając świadomość, że podlega on prawnej ochronie udzielonej uprzednio pozwanej.

Z treści powoływanej już kilkakrotnie w tym uzasadnieniu umowy z 19 czerwca 2002 r., a dotyczącej upoważnienia do stosowania zgłoszonego znaku towarowego (...), zawartej pomiędzy Z. R. i T. J., wynika, że powód oświadczył w tejże umowie, że będzie stosował znak towarowy (...) do oznaczenia usług gastronomicznych i cateringowych oraz, że przyjmuje prawa i zobowiązania wynikające ze zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego - z dniem zawarcia umowy. Powód wiedział zatem o zgłoszeniu tego znaku do rejestracji przez Z. R..

Nie był więc wyłącznie uprawniony do wyrażania zgody na korzystanie ze spornego znaku w ramach umów franczyzowych. Powód w uzasadnieniu pozwu nie podjął nawet próby sprecyzowania, na czym polegają działania strony pozwanej, które w jego ocenie noszą znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, a jednocześnie wypełniają dyspozycję przepisów art. 5, 10 i 13 u.z.n.k. Zarzut, że pozwana bez jego zgody, a nawet nie informując go o swoich zamiarach, dokonała zgłoszenia znaku towarowego (...) do Urzędu Patentowego, w świetle treści przywołanej umowy, nie jest usprawiedliwiony.

O kosztach procesu Sąd orzekł w oparciu o przepis art. 98 § 1 i 3 k.p.c. Koszty należne są pozwanej. Na zasądzone koszty w kwocie 8.543 zł złożyły się koszty wynagrodzenia pełnomocnika (7.200 zł – od roszczenia pieniężnego oraz 840 zł od pozostałych roszczeń), opłata skarbową od pełnomocnictwa (17 zł), wydatki na opinie biegłego (486 zł).

Z/Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikom stron.

___ stycznia 2015 r.