

Sygn. akt I ACa 263/13

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 kwietnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:	SSA Bogdan Wysocki
Sędziowie:	SSA Piotr Górecki (spr.) SSA Jerzy Geisler
Protokolant:	st. sekr. sądowy Monika Ćwirko

po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. w Poznaniu

na rozprawie

sprawy z powództwa **B. B.**

przeciwko (...) **spółce akcyjnej z siedzibą w P.**

o nakazanie i zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 27 listopada 2012 r., sygn. akt IX GC 59/11

1. **oddala apelację;**

2. **zasądza od powoda na rzecz pozwanej 630 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego .**

P. Górecki B. Wysocki J. Geisler

UZASADNIENIE

Powód B. B. oraz (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. w pozwie przeciwko (...) S.A. w P. wnieśli o :

1) nakazanie pozwanemu zaniechania naruszania prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy (...), R- (...) zarejestrowany przez Urząd Patentowy RP w W. przez oznaczenie przedsiębiorstwa nazwą (...) lub (...) oferowania i świadczenia usług pod firmą (...);

2) zakazanie pozwanemu naruszania prawa wynikającego z pierwszeństwa używania nazwy w obrocie gospodarczym poprzez: zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej pod firmą (...) oraz zaprzestania używania nazwy (...) na dokumentach handlowych, w reklamie oraz umieszczania oznaczenia (...) na samochodach, na budynkach i odzieży roboczej, oraz wycofania z obrotu i zniszczenia materiałów reklamowych;

3) zmiany firmy spółki (...);

4) nakazanie pozwanemu zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej w wysokości 180.000,00 zł, która byłaby należna w chwili jej dochodzenia tytułem udzielenia przez powoda (uprawnionego) zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

5) nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt treści zapadłego orzeczenia lub informacji o orzeczeniu w dziennikach wydaniu ogólnopolskim sobotnio-niedzielnym „(...)” oraz Gazeta (...) w odstęпах 14 - dniowych od daty uprawomocnienia się wyroku w sposób i w zakresie określonym przez Sąd;

6) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz opłatę skarbową w wysokości 34 zł.

Pismem z dnia 21 lutego 2011. cofnięto powództwo wytoczone przez powoda (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. a sąd postanowieniem z dnia 23 lutego 2011 r. umorzył postępowanie w sprawie z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w P..

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości, zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrokiem z dnia 27 listopada 2012 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił powództwo i orzekł o kosztach postępowania (sygn.akt IX GC 59/11).

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w oparciu o następujące ustalenia faktyczne.

Powód B. B. prowadził od 1 września 1990 r. do dnia 17 lipca 2002 r. działalność gospodarczą pod firmą (...) m.in w zakresie:

- wykonywania robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych elementów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotakcyjnych i telekomunikacyjnych (kod w (...) (...) z 2007 r. zwanej dalej jako kod PKD: (...))

- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (kod PKD:(...))

- wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (kod PKD: (...))

- wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (kod PKD: (...))

- działalność związana z transmisją (kod PKD: (...)) i przetwarzaniem danych (kod PKD (...))

- działalność związana z bazami danych.

W dniu 19 lipca 2002 r. przedsiębiorstwo powoda zostało wniesione aportem do E.

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P.. Mimo zaprzestania faktycznej działalności gospodarczej we własnym imieniu powód nadal figuruje w rejestrze przedsiębiorców.

Pozwany jest przedsiębiorcą działającym w formie spółki akcyjnej, prowadzącym działalność gospodarczą w następującym zakresie:

- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (kod (...))

(...);

- roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (kod (...))

(...);

- wykonywanie instalacji elektrycznych ((...).);

- działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (kod(...):(...) bezprzewodowej (kod (...)(...)satelitarnej (kod(...)) i pozostałej telekomunikacji (kod (...)).

Pozwana specjalizuje się w budowaniu, dostarczaniu oraz utrzymaniu sieci i systemów telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i teletechnicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, a świadczone przez nią usługi obejmują w szczególności usuwanie awarii i uszkodzeń sieci zarówno kablowej, jak i radiowej, zapewnienie sprawności urządzeń zainstalowanych u abonenta, przeprowadzenie bieżącej i okresowej konserwacji sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, wykonywanie instalacji radiowych i kablowych oraz aktywacji związanych z transmisją głosu, danych oraz sygnału telewizyjnego, przeprowadzenie wywiadów technicznych, aktywację usług, wykonawstwo w zakresie projektowania i budowy telekomunikacyjnych sieci światłowodowych miedzianych oraz systemów teleinformatycznych i teletechnicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jeden z kluczowych obszarów działalności gospodarczej pozwanego stanowi utrzymanie sieci telekomunikacyjnych dla właścicieli i operatorów telefonii stacjonarnej i mobilnej. Głównymi klientami pozwanego są (...) S.A. oraz (...) S.A.

Pozwany podjął w dniu 31 stycznia 2007 r. decyzję o zmianie swojej firmy z K- (...) S.A.” na (...) S.A”.

Powód jest uprawniony z prawa ochronnego o nr R- (...) dla znaku towarowego słowno-graficznego (...) udzielonego przez Urząd Patentowy RP w W. z pierwszeństwem od dnia 24 lutego 1992 r. Zakres usług, dla których oznaczenia jest przeznaczony zarejestrowany przez powoda znak towarowy, jest następujący:

- roboty budowlane instalacyjne przy instalacjach sanitarnych, grzewczych, gazowych, elektrycznych, klimatyzacyjnych i innych specjalistycznych pracach przemysłowo-instalacyjnych

- naprawy i remonty w zakresie ww. usług budowlanych, to jest instalacjach sanitarnych, grzewczych, gazowych, elektrycznych, klimatyzacyjnych,

- kontrola, badania i ekspertyzy w zakresie instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, elektrycznych, klimatyzacyjnych, i innych specjalistycznych pracach przemysłowo-instalacyjnych (klasy (...))

Prawo z rejestracji znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem R- (...) zostało przedłużone w dniu 15 kwietnia 2002 r. do dnia 24 kwietnia 2012 r., zaś 12 kwietnia 2011 r. do dnia 24 lutego 2022 r.

Znak towarowy stanowi wyraz (...) pisany dużą czcionką o średniej grubości. Każda z liter znaku towarowego jest pisana podwójnie, w ten sposób, że każdej z liter towarzyszy równolegle (częściowo na nią zachodząc - przy czym charakterystycznie bo niezgodnie z perspektywą linearną) ta sama litera. To powtórzenie liter prowadzi do uzyskania złudzenia głębi, trójwymiarowości.

Znak towarowy został zarejestrowany bez podania kolorystyki, zaś sama grafika znaku została zarejestrowana w kolorze czarnym.

Powód zawarł z (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. umowę licencyjną wyłączną i pełną na używanie znaku towarowego na czas określony do dnia 24 lutego 2012r., z możliwością jej przedłużenia na dalszy czas ochronny.

(...) sp. z o.o. w P. - której powód jest wyłącznym współnikiem - prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

- robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych;

- robót związanych z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;

- robót związanych z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- wykonywania instalacji elektrycznych.

W (...) z dnia 17 października 1997 r. ukazał się artykuł, w którym wymieniono powoda jako wykonującego budowę sieci abonenckiej oraz oznaczono jego firmę jako (...). W Gazecie (...) z dnia 27-28 kwietnia 2002 r. zamieszczono reklamę „przedsiębiorstwa usługowo-handlowego (...)”. W numerze 5 z 2009 r. Business (...) Wydaniu Specjalnym zamieszczono reklamę (...) sp. z o.o.

(...) sp. z o.o. posługuje się oznaczeniem takim jak zarejestrowany znak towarowy powoda w kolorystyce niebiesko-czerwonej, przy czym każda z pary powtórzonych liter ma inny kolor.

Na murze budynku, który wchodzi w skład przedsiębiorstwa, które zostało wniesione aportem do (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. widnieje napis E., który jednak nie stanowi odzwierciedlenia znaku towarowego R- (...).

(...) z siedzibą w (...) uzyskał dnia 14 maja 2003 r. rejestrację znaku towarowego słowno-graficznego o nr (...) dla klas 35, 36, 37, 38, 39, 41 i 42, z datą pierwszeństwa od 9 stycznia 2002r. w (...). Zarejestrowany znak nie posiada koloru. Składa się z dwóch wyrazów - pisaną dużą czcionką i literami drukowanymi wyrazem (...) oraz wyrazem „(...)” pisanym literami niedrukowanymi i mniejszymi. Charakterystycznym elementem znaku jest dwukolorowy znak o kształcie łuku (elipsy), oddzielający człony (...) i(...)

(...) z siedzibą w (...) jest również uprawnionym do znaku słownego (...) zarejestrowanego w (...) nr (...) w klasach: (...) z pierwszeństwem od dnia 9 stycznia 2002r. Wyraz (...) jest pisany literami drukowanymi, zaś po nim występuje wraz z pisaną normalnymi literami wyraz „(...)”. Rozmiar czcionki jest ten sam.

Pozwany zawarł umowę licencyjną znaku słowno-graficznego o nr (...) oraz o nr (...).

Pozwany używa znaku towarowego nr (...) z następującymi modyfikacjami: drukowane litery są lekko pochyłe, przy czym rogi liter (...) i (...) nie są ostre ale lekko zaokrąglone. Pierwsze dwie litery wyrazu (...) są koloru niebieskiego, litera (...) jest dwukolorowa (niebiesko-pomarańczowa), ostatnie dwie litery są pomarańczowe. Łuk jest w połowie niebieski, w połowie zaś pomarańczowy. Natomiast wyraz „(...)” jest w kolorze niebieskim. Jego umiejscowienie pod pomarańczowymi literami (...) oraz pomarańczową częścią łuku wywołuje kontrast.

Pozwany używa ww. znaków towarowych w ten sposób, że umieszcza je na odzieży swoich pracowników, na samochodach oraz na stronie internetowej.

Pozwany należy do grupy kapitałowej spółek (posługujących się w firmie oznaczeniem (...)) organizującej i przeznaczającej na akcje marketingowe, w których używa się znaków towarowych zarejestrowanych w (...) nr (...) oraz nr (...) ok. 20 milionów zł (na terenie Europy) oraz 12 milionów zł (na terenie Polski).

Określenia (...) bądź (...) używają w swoich firmach następujący przedsiębiorcy działający na rynku usług, na którym działa powód oraz pozwany:

- A. M. prowadzący działalność w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych; usług w zakresie elektromechaniki z wyłączeniem dźwigowej i chłodniczej, usług w zakresie drobnych robót budowlanych;
- Przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o. z siedzibą w B.- (...) prowadząca działalność w zakresie budowy linii kablowych, oświetlenia, kabli miedzianych, sieci telefonicznych, przebudowy i remontów sieci, budowy przyłączy, łączenia kabli magistralnych, rozdzielczych, abonenckich, budowy kabli światłowodowych, kanalizacji kablowych, wykonywanie strukturalnych sieci komputerowych, instalacji komputerowej sygnałowej;
- Przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o. z siedzibą w C. prowadzące działalność w zakresie budów liniowych

- E. W. R. zam. w T. prowadzący działalność w zakresie instalacji elektrycznych, alarmowych, teleinformatycznych;

- Biuro Usług (...) s.c. M. Ł., A. Ł. prowadzący działalność m.in. w zakresie inżynierii (kod (...) (...)), pozostałych badań i analiz technicznych (kod (...)), robót związanych z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (kod (...));

(...) T. M. J. prowadzący działalność m.in. w zakresie robót związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych (kod (...)) z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (kod (...)), roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (kod (...))

- (...) S.A. z siedzibą w G. (działający pod firmą z użyciem oznaczenia E. od 7 listopada 2003r.) prowadzący działalność m.in. w zakresie robót związanych z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (kod (...)), robót związanych z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (kod (...)), wykonywania instalacji elektrycznych (kod (...)); działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (kod (...)), bezprzewodowej (kod (...)), satelitarnej (kod (...)) i pozostałej telekomunikacji (kod (...));

- (...) S.A. z siedzibą w W. (działający pod firmą z użyciem oznaczenia E. od 27 marca 2008r.) prowadzący działalność m.in., robót związanych z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (kod (...)), wykonywania instalacji elektrycznych (kod (...)); działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (kod (...), bezprzewodowej (kod (...)), satelitarnej (kod (...)) i pozostałej telekomunikacji (kod (...))

- (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. (działający pod firmą z użyciem oznaczenia E. od 14 października 2004 r.) prowadzący działalność między innymi w zakresie robót związanych z budową rurociągów przesyłowych, sieci rozdzielczych (kod PKD: 42.21.Z), linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (kod PKD 42.22.Z) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (kod PKD: 61.10.Z), bezprzewodowej (kod PKD: 61.20.Z), satelitarnej (kod PKD:61.30.Z) i pozostałej telekomunikacji (kod PKD 61.90.Z);

- (...) S.A. z siedzibą w T. (działający pod firmą z użyciem oznaczenia E. od 26 listopada 2011 r.) prowadzący działalność m.in., robót związanych z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (kod (...), wykonywania instalacji elektrycznych (kod (...)); działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (kod (...), bezprzewodowej (kod(...)), satelitarnej (kod (...)) i pozostałej telekomunikacji (kod (...))

- (...) S.A. z siedzibą w W. w okresie od 7 marca 2003 r. do 19 stycznia 2007 r.

(...) sp. z o.o. z siedzibą w W. wysłała ofertę datowaną na dzień 16 września 2008 r. informującą o jesiennej promocji sprzętu do lokalizacji uzbrojenia podziemnego, (k. 47-48). Ofertę zaadresowała do (...) S.A.” prezesa zarządu B. B., ul. (...).

R. L. wystawiła fakturę VAT nr (...), w której jako nabywcę określono „E. sp. z,o.o. P., ul. (...)”. Do faktury załączono „Raport dzienny Pracy, w którym firmę zlecającą określono jako (...).

Firma (...) sp. j. J. K., E. K. i N. K. z siedzibą w T. wystawili i przesłali do (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. fakturę VAT nr (...) w której jako nabywcę określono (...) sp. z o.o. P., ul (...).

Komenda Miejska Policji w K. skierowała pismo z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie wykroczenia drogowego, wskazując , że podmiotem odpowiedzialnym jest (...) S.A. z siedzibą w P..

W dniu 6 lutego 2010 r. R. H. wysłał na adres (...) informując, że doszło do stłuczki między nim a pracownikiem firmy (...).

W dniu 8 lutego 2010 r. R. H. wysłał na adres (...) kolejnego e-maila, informując, że doszło do stłuczki. Skonkretyzował, że o tym, iż auto z którym doszło do stłuczki wnioskuje na podstawie logo firmy umieszczonego na aucie.

W dniu 8 lutego 2010 r. B. B. działając w imieniu (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. wysłał do R. H. e-maila o następującej treści: „mam pytanie, czy samochód, który brał udział w zdarzeniu miał takie logo jak na zdjęciu? jeśli tak, to, niestety nie był samochód z naszej firmy. Nasza firma, mimo podobnej nazwy ma jednak zupełnie inne logo [...]”.

W lipcu 2009 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie poinformował (...) sp. z o.o. o zajęciu wierzytelności przypadającej od dłużnika Przedsiębiorstwa (...) w P.. B. B. działając w imieniu (...) sp. z o.o. (jako prezes zarządu) sporządził pismo adresowane do komornika, które informowało o tym, że nie posiada żadnych zobowiązań wobec wspomnianego dłużnika. Następnie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie skierował do powoda postanowienie o cofnięciu zajęcia wierzytelności.

Dnia 25 września (...) sp. z o.o. mylnie obciążył (...) sp. z o.o. fakturą VAT nr (...).

W dniu 23 listopada 2010r. i 8 grudnia 2010r. pracownik (...) sp. z o.o. z siedzibą w K., wysłał na adres (...) e-maile wraz z umową w sprawie szkolenia którego pozwany miał być beneficjentem, a którego Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i (...) z siedzibą w W. organizatorem. Załącznikiem do e-maila z dnia 23 listopada 2010r. była umowa szkoleniowa nr (...)(...)

Apelację wniósł powód, zaskarżając wyrok Sadu I instancji w całości i podnosząc następujące zarzuty :

I. w zakresie prawa materialnego, poprzez naruszenie:

1) art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej: pwp) poprzez jego błędną wykładnię i w konsekwencji błędne jego zastosowanie, przejawiające się w uznaniu, że dla stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, niezbędne jest osiągnięcie podobieństwa przeciwstawianych znaków, które konstytuuje stan wprowadzenia w błąd przeciętnych odbiorców na relevantnym rynku, co w konsekwencji doprowadziło do oddalenia powództwa w części wynikającej z naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy;

2) art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp poprzez niewłaściwe jego zastosowanie przejawiające się w niedokonaniu przez sąd wymaganego dla zastosowania tego przepisu ustalenia stopnia podobieństwa oferowanych przez strony usług;

3) „art.296 ust. 2 pkt 2 pwp w związku z art. 120 ust. 1 pwp i art. 129 ust. 1 pwp, poprzez uznanie, iż dla stwierdzenia ryzyka wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp zbieżność znaków towarowych oceniać należy poprzez pryzmat występujących między nimi różnic (...)”,

4) „art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp w związku z art. 120 ust. 1 pwp oraz w związku z art. 129 ust. 1 pkt 2 pwp - poprzez błędną wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp, polegającą na bezzasadnym przyjęciu przez Sąd, że ryzyko wprowadzenia odbiorców towarów lub usług tożsame jest jedynie z możliwością zaistnienia błędnego przekonania, że towary (usługi) z oznaczeniem osoby trzeciej pochodzą z przedsiębiorstwa osoby uprawnionej z tytułu rejestracji (...)”.

II. Naruszenie przepisów postępowania, mające wpływ na treść orzeczenia, tj.:

1) art. 233 k.p.c. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów poprzez:

a) „nieprecyzyjne ustalenie wzorca odbiorcy usług stron”;

b) „dowolne ustalenie przez Sąd, że słowo „(...) nie jest oznaczeniem fantazyjnym (...)”,

c) „dowolne ustalenie przez Sąd, że porównywane znaki słowno-graficzne mają znacząco inną budowę graficzną i wizualną”;

d) „dowolne ustalenie, że grupa kapitałowa spółek, do której należy pozwany, organizuje i przeznaczają na akcje marketingowe, w których używa się znaków zarejestrowanych w (...) nr (...) oraz nr (...) ok. 20 milionów zł (na terenie Europy) oraz 12 milionów zł (na terenie Polski)”;

e) „rozważenia zgromadzonego materiału dowodowego w sposób nie wszechstronny i sprzeczny z zasadami doświadczenia życiowego - dokonania oceny przeciwstawnych znaków towarowych w sposób analityczny i wskutek tego bezzasadne uznanie, że znaki towarowe stron istotnie się różnią, w szczególności uznanie, że słowo „networks”, mimo mniejszych rozmiarów, jest dostrzegalne (...)”

2) art. 231 k.p.c. poprzez nieuprawnione domniemanie faktyczne, iż:

a) „znajomość powoda na relevantnym rynku jest ograniczona czy wręcz nie występuje w ogóle, pomimo braku przesłanek do takiego uznania, i z tego względu niezasadne przyjęcie, iż ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, o którym mowa w art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp, jest niższe niż w przypadku niezastosowania tego domniemania”;

b) „w związku z ponoszeniem przez grupę kapitałową, do której należy pozwana nakładów marketingowych rozpoznawalność znaku towarowego stosowanego przez pozwaną pozostaje w kontraście z rozpoznawalnością znaku towarowego powoda”;

3) „art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez błędne przyjęcie, iż powód obciążony był ciężarem dowodu okoliczności, że znaki były mylone przez odbiorców usług i przypisanie powodowi negatywnych konsekwencji nieudowodnienia tego faktu”;

4) „naruszenie art. 227 k.p.c. poprzez pominięcie dowodów z dokumentów związanych ze złożonymi przez powoda opozycjami w sprawach znaków towarowych „(...)”, „(...)”, „(...)” i „(...)”, pomimo, iż dowody te miały istotne znaczenie dla sprawy w kontekście przesłanki odróżnialności znaku towarowego i stopnia tej odróżnialności, co wpływa na badanie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, o którym mowa w art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp”;

5) „art. 278 §1 k.p.c. poprzez uznanie, że możliwość mylenia lub rzeczywiste mylenie znaków towarowych wymaga wiadomości specjalnych i winno być wykazywane w oparciu o dowód z opinii biegłego”;

6) „art. 328 § 2 k.p.c. poprzez niezamieszczenie w uzasadnieniu wyroku wszystkich istotnych elementów, co w efekcie skutkuje niemożnością poddania orzeczenia pełnej kontroli instancyjnej, tj.:

a) niewyjaśnienie stopnia podobieństwa usług, dla których powód uzyskał ochronę przedmiotowym prawem ochronnym i usług oferowanych przez pozwaną, a którego zachodzenie co do zasady uznał Sąd;

b) sprzeczność uzasadnienia w kwestii uznania fantazyjności słowa „(...)”;

c) niepełne wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku, tj. art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp”;

7) „naruszenie prawa materialnego, tj. art. 43³ § 1 k.c. poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że prawo podmiotowe do firmy wygasa wskutek trwałego zaprzestania używania firmy”;

8) „naruszenie przepisów postępowania, mające wpływ na treść orzeczenia, tj. art. 233 k.p.c. poprzez sprzeczne z zasadami logiki i doświadczenia życiowego dokonanie oceny dowodów poprzez wzięcie pod uwagę pełnego brzmienia rdzeni (korpusów) firm wraz z dodatkami (...)”

W oparciu o podniesione zarzuty powód wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i orzeczenie zgodnie z wnioskami pozwu, poprzez:

1) nakazanie pozwanej zaniechania naruszenia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy (...) R- (...) zarejestrowanego przez Urząd Patentowy RP w W. poprzez zaprzestanie wykorzystywania oznaczenia słowno-

graficznego (...) w obrocie gospodarczym, w tym w szczególności w reklamie, na dokumentach handlowych, na samochodach, budynkach i odzieży służbowej oraz wycofania z obrotu i zniszczenia materiałów reklamowych zawierających to oznaczenie słowno-graficzne;

2) nakazanie zaniechania pozwanej naruszania firmy powoda poprzez zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej pod firmą (...) oraz zaprzestania używania nazwy (...) na dokumentach handlowych, w reklamie oraz umieszczania oznaczenia (...) na samochodach, budynkach i odzieży służbowej, oraz wycofania z obrotu i zniszczenia materiałów reklamowych zawierających to oznaczenie słowno-graficzne;

3) zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 180.000 zł stanowiącej odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy w wysokości odpowiadającej stosownej opłacie licencyjnej, która byłaby należna w chwili jej dochodzenia tytułem udzielenia przez powoda (uprawnionego) zgody na korzystanie ze znaku towarowego,

4) nakazanie pozwanej złożenia dokumentów finansowych od 2 marca 2007 r. do 31 grudnia 2010 r. potwierdzających przychody pozwanej w tym okresie, w celu ostatecznego ustalenia wysokości bezpodstawnie uzyskanych korzyści, oraz przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych w oparciu o ww. dokumenty

Pozwany w odpowiedzi na apelację wniósł o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Apelacja nie zasługiwała na uwzględnienie. Sąd odwoławczy podziela ustalenia faktyczne sądu I instancji i tym samym przyjmuje je za własne.

W pierwszej kolejności należy odnieść się do zarzutów naruszenia prawa procesowego, ponieważ prawidłowość zastosowania prawa materialnego może być rozważana dopiero po stwierdzeniu, że w toku właściwie przeprowadzonego postępowania dokonano ustaleń, zezwalających na zastosowanie norm prawa materialnego.

Bezasadny okazał się zarzut naruszenia art. 233 k.p.c. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów. Generalnie zarzuty skarżącego w tym zakresie sprowadzają się do forsowania własnej, korzystnej dla apelującego, oceny stanu faktycznego. Skarżący podważa ustalenia dotyczące braku podobieństwa znaków towarowych stron. W ocenie Sądu Apelacyjnego, Sąd I instancji, dokonał prawidłowej, całościowej oceny podobieństw i różnic znaków towarowych i oznaczeń używanych przez strony na płaszczyźnie wizualnej, znaczeniowej i fonetycznej.

Przypomnieć należy, że w świetle utrwalonych poglądów judykatury i piśmiennictwa nie jest wystarczającym uzasadnieniem zarzutu naruszenia normy art. 233 § 1 k.p.c. przedstawienie przez stronę skarżącą własnej oceny dowodów i wyrażenie dezaprobaty dla oceny prezentowanej przez Sąd pierwszej instancji. Skarżący naruszenie art. 233 k.p.c. wyprowadzał – z jego zdaniem – dowolnego ustalenia przez Sąd I instancji, iż słowo „(...)” nie jest oznaczeniem o charakterze fantazyjnym. W tym miejscu wskazać jedynie należy, iż słowno-graficzny znak towarowy „(...)” składa się z początkowych członów dwóch wyrazów i odnosi się do usług oferowanych przez podmioty działające w branży elektrycznej jak i telekomunikacyjnej. Oznaczenie to nie ma charakteru oryginalnego i jest dość powszechnie używane w różnych konfiguracjach przez podmioty działające w branży elektro-telekomunikacyjnej. Prawidłowo zatem Sąd Okręgowy ustalił, że słowo „(...)” nie jest oznaczeniem o charakterze fantazyjnym. Z tego względu zarzut skarżącego dotyczący naruszenia art. 233 k.p.c. ma charakter polemiki z prawidłowymi ustaleniami Sądu Okręgowego.

Powód zasadność swego powództwa wyprowadzał z przesłanki wprowadzenia w błąd co do pochodzenia usług, a nie na przesłance konfuzji, co do powiązań organizacyjnych lub gospodarczych pomiędzy stronami. Możliwość udowodnienia ryzyka konfuzji spoczywa na powodzie, a nie na pozwanej. Również ciężar udowodnienia siły znaku towarowego, a przez to jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. Powód w toku postępowania nie wskazywał na możliwość wprowadzenia w błąd co do powiązań gospodarczych potencjalnych odbiorców usług oferowanych przez strony. Zgodnie z regułą dowodową wyrażoną w art. 6 k.c. oraz art. 232 k.p.c. ciężar udowodnienia faktów mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy spoczywa na stronie, która wywodzi z tych faktów skutki

prawne. Nie budzi zatem wątpliwości, że to powód winien wykazać istnienie faktycznego niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Z tego też względu niezasadny okazał się zarzut naruszenia art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c.

Bezasadny okazał się też zarzut naruszenia art. 278 § 1 k.p.c., sprowadzający się według skarżącego do uznania, że „możliwość mylenia lub rzeczywiste mylenie znaków towarowych wymaga wiadomości specjalnych”. Z uzasadnienia Sądu Okręgowego wynikało, że odpowiednim dowodem w zakresie mylenia znaków towarowych stron mógłby być dowód z opinii biegłego, jednakże „żadna ze stron jednak nie wniosła o jej przeprowadzenie”. Skarżący błędnie z cytowanego fragmentu wyprowadza wniosek o naruszeniu art. 287 k.p.c. Z uzasadnienia orzeczenia wynikała jedynie możliwość – na którą wskazał Sąd I instancji – w zakresie dowodzenia ewentualnego mylenia znaków towarowych stron. Marginalnie tylko można w tym miejscu dodać, że wskazywane przez powoda przykłady pomyłek co do nazwy firm obejmowały przede wszystkim spółkę z o.o. (...) a nie samego powoda prowadzącego działalność gospodarczą. Poza tym omyłki w zakresie nazwy firmy dotyczyły osób trzecich nie prowadzących działalność gospodarczą.

Nie zasługiwał także na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 227 k.p.c. poprzez pominięcie dowodów z dokumentów dotyczących opozycji powoda zgłoszonych przed Urzędem ds. Harmonizacji (...) Wewnętrznej. Wypada zauważyć, że powód nie wskazał na jakie okoliczności domagał się przeprowadzenia w/w dowodów. Podzielić należało stanowisko Sąd Okręgowy – co do tego, że nie miały one istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia. Fakt, że powód wniósł opozycję przeciwko zarejestrowaniu na rzecz (...) znaków towarowych (...), (...) nie jest uzasadnieniem twierdzeń powoda dotyczących podobieństwa między spornymi znakami. Przypomnieć wypada, że do naruszenia art. 227 k.p.c. dochodzi w sytuacji, gdy sąd odmówił przeprowadzenia dowodu na fakty mające istotne znaczenie w sprawie, błędnie uznając, że nie mają one takiego charakteru. W analizowanym przypadku taka sytuacja nie zachodzi.

Jak stanowi art. 328 § 2 k.p.c., uzasadnienie wyroku powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa. Uzasadnienie zaskarżonego wyroku wszystkie te elementy zawiera, a zatem poddaje się kontroli instancyjnej. Z tego względu zarzut naruszenia w/w przepisu uznać należało za chybiony.

Powód udzielił spółce prawa handlowego, której jest jedynym wspólnikiem, licencji wyłącznej i pełnej na znak towarowy nr R – (...). W przypadku prawa ochronnego na znak towarowy dochodzenie roszczenia zakazowego ma szczególne znaczenie, gdyż brak reakcji uprawnionego może doprowadzić do degeneracji znaku, a w konsekwencji do wygaszenia prawa ochronnego. Ponieważ przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy jest skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru znaków (art. 162 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 3 p.w.p.), nabywca prawa uzyskuje legitymację do dochodzenia roszczeń dopiero z chwilą wpisu do rejestru. Przyjmuje się, że licencjonodawca ma obowiązek utrzymania zarejestrowanego prawa ochronnego tak długo jak licencja nie wygaśnie. Zatem należy przyjąć, że podmiotem uprawnionym do występowania z roszczeniami przysługującymi w razie naruszenia prawa jest także licencjobiorca wyłączny, którego licencja została wpisana do rejestru, chyba że umowa licencyjna wyłącza takie uprawnienie (art. 76 ust. 6 p.w.p.) U podstaw przyjętej regulacji leży nie tylko dążenie do wzmocnienia pozycji prawnej licencjodawcy, ale także ochrona interesów konsumentów przed wprowadzeniem w błąd co do pochodzenia towarów lub utratą ich należytej jakości. Z tego względu nie było podstaw do kwestionowania legitymacji powoda do wystąpienia z przedmiotowym powództwem.

Co do zarzutów naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej p.w.p.).

W ocenie powoda Sąd Okręgowy naruszył art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię i zastosowanie. Stosownie do art. 296 ust. 2 pkt p.w.p., naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego 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.

W pierwszym rzędzie należy odnieść się do zarzutów powoda kwestionujących ustalenie braku podobieństwa obu znaków.

Pierwszoplanową funkcją znaku towarowego jest funkcja oznaczenia pochodzenia towaru (usługi), czyli funkcja odróżniania. Znak wskazuje, że towar nim opatrzony pochodzi z przedsiębiorstwa używającego tego znaku albo z innych przedsiębiorstw związanych z nim organizacyjnie, gospodarczo lub prawnie w sposób, który ma wpływ na powstanie lub zbytu towarów ze znakiem.

Nie można zgodzić się ze skarżącym, co do tego, że Sąd Okręgowy niewłaściwie zastosował art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., przez przyzmat wzorca przeciętnego odbiorcy usług na relewantnym rynku. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest oceniane z punktu widzenia „modelowego” odbiorcy, a więc obiektywnego wzorca. Niebezpieczeństwo to jest wypadkową podobieństwa towarów i znaków. Obydwa elementy łączą się ze sobą ściśle i przeciętny odbiorca, dokonując wyboru towarów, w toku porównywania znaku towarowego ich nie rozdziela. Polega ono na możliwości błędnego, nie odpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez odbiorcę danego towaru uprawnionemu. Znakiem towarowym może być jedynie znak, który umożliwi odróżnienie podobnych towarów i przypisanie ich pochodzenia od jednego konkretnego podmiotu. Podobieństwo między znakami jest tym większe, im większa jest możliwość skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem z wcześniejszym pierwszeństwem ze względu na siłę odróżniającą drugiego z wymienionych znaków. (E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2003).

Wskazać zatem trzeba, że znak pozwanego ma charakterystyczną grafikę, która daje wrażenie przestrzenności znaku, ponadto - co istotne - składa się także z drugiego członu „(...)”. Z kolei trzon firmy powoda stanowi kilka wyrazów, a jej obligatoryjne elementy stosownie do art. 43⁽⁴⁾ k.c. obejmują także imię i nazwisko powoda oraz człon „(...)”. Ocena podobieństwa czy różnicy w oznaczeniu firm winna uwzględniać wszystkie elementy nazwy firmy.

Skarżący zarzut naruszenia art. 296 ust.2 pkt. 2 upatrywał także w „nieustaleniu stopnia podobieństwa oferowanych przez strony usług” i „uznaniu, że zbieżność znaków towarowych należy oceniać przez przyzmat występujących między nimi różnic”. Zarzut ten okazał się nietrafny.

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego skorzystania z usług powoda, myśląc, że chodzi o usługi pozwanego, ewentualnie mogłaby uznać, że usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. Nadto zgodnie z brzmieniem w/w przepisu ocenie podlega ewentualne podobieństwo usług, nie ma zatem obowiązku różnicowania, czy też określania stopnia tego podobieństwa, jak tego oczekuje skarżący. Warto zaakcentować, że użycie w firmie pozwanej dwóch równorzędnych znaczeniowo słów „(...)” prowadzi do stworzenia oznaczenia, które wskazuje potencjalnym klientom, że jedną z głównych obszarów działalności pozwanej są usługi w dziedzinie usług telekomunikacyjnych w sferze infrastruktury sieciowej („(...)” z liangielskiego sieci). Usługi oferowane przez pozwaną mają charakter wysoko specjalistycznych i ich odbiorcami są zorientowani, posiadający znaczną wiedzę o usługach telekomunikacyjnych, klienci (m.in (...) S.A, (...) S.A). Dla tej grupy odbiorców określenie słowne „(...)” jest wyraźne i istotne znaczeniowo. Zarzut powoda w zakresie niepełnego ustalenia wzorca odbiorców usług okazał się zatem chybiony.

Sprawdzanie podobieństwa znaków powinno prowadzić do obiektywnego bilansu podobieństw i różnic, a ich sumę należy odnieść do przeciętnej uwagi rozsądnego kupującego. Z pewnością już pobieżna ocena spornych znaków prowadzi do wniosku, że różnią się one znacząco. Sąd Okręgowy całościowo ocenił podobieństwo znaków towarowych, do których uprawione są strony. Pierwszy człon jest podobny, przy czym znaki różnią się jeśli idzie o ich budowę graficzną, wizualną. Podobieństwo wizualne ocenia się z punktu widzenia liczby słów bądź liter w ogóle, liczby słów bądź słów takich samych, ich kształtu, układu jak i koloru. W oznaczeniu (...) występuje element graficzny w postaci (...), który dzieli słowo „(...)” po połowie, natomiast w znaku towarowym powoda znalazła zastosowanie

charakterystyczna czcionka, w której każda litera składa się z dwukolorowych liter. Oba znaki różnią się także kolorystyką. Dla oceny podobieństwa fonetycznego ma znaczenie liczba sylab, ich brzmienie oraz akcent. Z pewnością taka sama liczba sylab, minimalne różnice wizualne i wyraźne współbrzmienie fonetyczne podwyższają ryzyko pomyłki. W rozpoznanej sprawie takie ryzyko pomyłki nie zachodzi. Dodać wypada, że ocena ryzyka konfuzji, w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znaków, powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących.

Słowny znak towarowy wyraża się w dwóch podstawowych postaciach. Po pierwsze jest to postać literowa, wizualna, stanowiąca uporządkowaną kompozycję liter z danego alfabetu, z reguły będącą desygnatem słowa, któremu przypisane jest określone znaczenie w danym języku. Warstwa fonetyczna (brzmieniowa) słownego znaku towarowego, wyraża się dźwiękowym brzmieniem składających się na ten znak głosek (sylab). Dla stwierdzenia identyczności słownych znaków towarowych, w rozumieniu przepisu art. 296 ust. 2 pkt. 1 p.w.p., konieczne jest zatem ustalenie, że są one tożsame zarówno w swojej warstwie wizualnej (literowej), jak i fonetycznej (brzmieniowej).

Samo leksykalne zestawienie członów spornych znaków wskazuje, że różnią się one dostatecznie. Całościowe porównanie nazw firm powoda i pozwanej jednoznacznie prowadzi do wniosku o braku podobieństwa pomiędzy tymi firmami w stopniu wywołującym ryzyko konfuzji. Wbrew twierdzeniom skarżącego oznaczenie „(...) nie jest nazwą fantazyjną, która została stworzona przez powoda. Słowo to powstało ze złożenia początkowych liter słów powszechnie znanych w języku polskim tj. „elektryka”, „elektronika” i „telekomunikacja”. Pozwana w swojej działalności używa znaków towarowych słowno-graficznego (...) (prawo ochronne C. nr (...)) oraz słownego (...) (prawo ochronne C. nr (...)), na podstawie umowy licencyjnej zawartej z (...) oraz zgody E. O. na używanie znaku. Bezspornym było, że powód zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej w dniu 17 lipca 2002 r. Wniósł aportem swe przedsiębiorstwo do spółki (...) sp. z o.o. w P., której jest jedynym wspólnikiem i zaprzestał faktycznego posługiwania się firmą (...) w prowadzeniu działalności gospodarczej. (...) sp. z o.o. posiada, własną, odrębną od powoda podmiotowość prawną oraz zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu i nie jest stroną postępowania. Tym samym nie sposób przyjąć, że zachodzi jakiegokolwiek ryzyko wprowadzenia potencjalnych odbiorców usług w błąd, skoro powód od ponad 10 lat nie prowadzi działalności gospodarczej. Powód nie wykazał, aby prowadził obecnie działalność gospodarczą i posługiwał się w stosunkach handlowych obecną firmą. W 2002 r. przedsiębiorstwo powoda zostało wniesione aportem do (...) sp. z o.o. W sytuacji, gdyby nawet przyjąć, że prawo do firmy nie wygasło na skutek zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, to ochrona tego prawa znajduje zastosowanie dopiero w momencie wykonywania działalności gospodarczej na takim samym rynku wobec tożsamego kręgu klientów. Powód nie udowodnił, aby obecnie prowadził jakąkolwiek działalność gospodarczą. Brak było zatem podstaw do uznania, że usługi świadczone przez powoda są identyczne lub podobne do usług świadczonych przez pozwaną.

Warto w tym miejscu zasygnalizować, że ocena identyczności znaku z wcześniejszym znakiem uprawnionego dokonywana jest według reguł ustalonych w wyroku ETS w sprawie (...) (wyrok z dn. 20 marca 2003 r., C-291/00, Zb. Orzeczeń 2003, pkt. 54, s.I- (...)). Stanowisko Trybunału w tej kwestii jest rozumiane w ten sposób, że dane oznaczenie jest identyczne ze znakiem towarowym wtedy, gdy powtarza, bez dokonywania zmian ani wprowadzania dodatkowych elementów, wszystkie elementy składające się na ten znak lub gdy rozpatrywane jako całość wykazują różnice, które są tak nieznaczne, że mogą zostać niedostrzeżone przez przeciętnego odbiorcę (por.: Opinia Rzecznika Generalnego N. Jääskinema z dnia 24 marca 2011 w sprawie C-323/09).

Co do zarzutu błędnej wykładni art. 43³ § 1 k.c.

Z przywołanego przepisu wynika, że „Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.” Niewątpliwie chroniony prawem znak ochronny powoda oraz pozwanej różnią się dostatecznie. Jak już wspomniano, ocena podobieństwa czy różnicy w oznaczeniu firm winna uwzględniać wszystkie elementy firmy. Nie ma też ryzyka omyłki, skoro faktycznie powód nie prowadzi działalności gospodarczej a swoją aktywność na tym polu koncentruje na (...) Spółce z o.o. (która nie jest stroną postępowania). Dodać wypada, że obecnie na terenie kraju działa kilkadziesiąt podmiotów wykorzystujących

słowo „(...) w funkcji firm lub oznaczenia handlowego. Przedmiot działalności tych podmiotów w większości obejmuje świadczenie usług elektroenergetycznych lub telekomunikacyjnych. Oznaczenie to nie ma więc charakteru oryginalnego i jest powszechnie używane przez podmioty działające na rynku usług elektroenergetycznych. Z tego względu nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 43⁽³⁾ k.c.

W tym stanie rzeczy biorąc pod uwagę powyższe, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. apelację oddalił jako bezzasadną. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z § 10 pkt. 20 i § 12 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

P. Górecki B. Wysocki J. Geisler