

Sygn. akt I ACa 1062/11

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 listopada 2011 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSA Maria Sokołowska

Sędziowie: SA Katarzyna Przybylska (spr.)

SO del. Elżbieta Milewska-Czaja

Protokolant: sekr.sądowy Anna Woźnicka

po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2011 r. w Gdańsku

na rozprawie

sprawy z powództwa Zakładów (...)

z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej

w G.

przeciwko E. K.

o zaniechanie

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu

z dnia 8 czerwca 2011 r. sygn. akt VI GC 21/11

I. uchyła zaskarżony wyrok w punkcie 2 (drugim) i w tym zakresie postępowanie w sprawie umarza

II. oddala apelację w pozostałej części;

III. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 630 (sześćset trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Na oryginale właściwe podpisy

UZASADNIENIE

Powód Zakłady (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w G. wniósł pozew o nakazanie pozwanej E. K. zaniechania naruszania prawa ochronnego o numerze (...) na znak towarowy (...) poprzez zaprzestanie oznaczania tym znakiem towarowym towarów mięsnych produkowanych w zakresie prowadzonej przez pozwaną działalności gospodarczej i wprowadzania tak oznaczonych towarów do obrotu; nakazanie pozwanej wycofania z

obrotu towarów oznaczonych znakiem towarowym (...); nakazanie jej opublikowania treści zapadłego wyroku w dzienniku Gazeta (...) i zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania.

Pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa.

Zaskarżonym wyrokiem z 8.06.2011 r. Sąd Okręgowy nakazał pozwanej E. K. zaniechania naruszania prawa ochronnego o numerze (...) na znak towarowy (...) poprzez zaprzestanie oznaczania tym znakiem towarowym towarów mięsnych, produkowanych w zakresie prowadzonej przez pozwaną działalności gospodarczej oraz wprowadzania tak oznaczonych towarów do obrotu; nakazał pozwanej wycofanie z obrotu towarów oznaczonych przez pozwaną znakiem towarowym (...); oddalił powództwo w pozostałej części.

Swoje rozstrzygnięcie oparł na następujących ustaleniach.

Urząd Patentowy RP w dniu 12 grudnia 2002 r. udzielił na rzecz (...) Z. N., G., Polska prawo ochrony nr (...) na znak towarowy M. M.(1).

Na podstawie umowy cesji z dnia 15 listopada 2005r. Z. N. przeniósł na Zakłady (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w G. wszelkie prawa do znaku towarowego (...).

Decyzją Urzędu Patentowego z dnia 14 lutego 2007r. postanowiono wykreślić uprawnionego do znaku towarowego Z. N. i wpisać w to miejsce „Zakłady (...) z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, G., Polska”.

Zakłady (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w G. zajmuje

się m.in. produkcją artykułów mięsnych i wędliniarskich. Jednym z produktów, na którym budowana była marka powoda jest wyrób o nazwie (...). Powód organizował kampanię reklamową w mediach i w formie degustacji prezentując ten produkt, co wiązało się z kosztami.

Pozwana wprowadza do obrotu towar o nazwie (...). Produkt wygląda identycznie jak powoda, ma te same właściwości i jest od niego tańszy o ok. 15-20%. W związku z konkurencyjną ceną produktów pozwanej o tej samej nazwie, zauważane są spadki sprzedaży produktu powoda.

W piśmie z dnia 7 czerwca 2010 r. powód wezwał pozwaną do zaniechania naruszeń prawa ochronnego.

W odpowiedzi na wezwanie powoda, pozwana w piśmie z dnia 25 czerwca 2010 r. stwierdziła, że pomimo użytych tych samych słów na produkcie, etykiety są różne i nie wprowadzają w błąd. W związku z tym żądanie powoda jest bezzasadne.

Powód, powołując się na art. 132 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. wniósł sprzeciw do Urzędu Patentowego RP dotyczący zgłoszonego przez pozwaną w dniu 13 sierpnia 2010 r. znaku towarowego „K. E.J. K. M. m.” z uwagi na pierwszeństwo powoda w prawach do znaku towarowego M. M.(1).

Stan faktyczny Sąd Okręgowy ustalił na podstawie dokumentów załączonych przez strony przy pismach procesowych oraz na podstawie zeznań świadka T. N.. Sąd dopuścił dowód z dokumentów w postaci umowy cesji i decyzji Urzędu Patentowego RP dołączonych do pisma powoda z dnia 27 kwietnia 2011 r. uznając, że potrzeba powołania tych dowodów powstała dopiero na skutek zakwestionowania prawa powoda do przedmiotowego znaku towarowego w odpowiedzi na pozew. We wcześniejszej korespondencji stron (przedprocesowej) sprawa braku uprawnienia powoda nie była podnoszona. Przejście uprawnień związanych z prawem do znaku towarowego faktycznie nastąpiło – co wynika wprost z wspomnianych dokumentów. W związku z tym, pominięcie dokumentów załączonych do pisma z dnia 27 kwietnia 2011r. i w konsekwencji niewykazanie istniejącego prawa, prowadziłyby do niesprawiedliwego rozstrzygnięcia – opartego na błędnych ustaleniach.

Sąd Okręgowy dał wiarę zeznaniom T. N., co do okoliczności w jakich był promowany produkt o nazwie (...), albowiem były one logiczne i nie zawierały sprzeczności. Opisany przez świadka sposób promocji towarów w praktyce występuje. Niewątpliwie wiąże się on z wydatkami i ma swój wpływ na wyniki sprzedaży.

Sąd I instancji oddalił wniosek pozwanego o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego albowiem był on nieuzasadniony. Ocena, czy użycie identycznej nazwy słownej, na taki sam produkt może wprowadzić konsumenta w błąd, co do pochodzenia towaru, nie wymagała wiadomości specjalnych. Świadek T. N. zeznał, że produkt jest sprzedawany w obrocie detalicznym na plastry i rozróżnienie towaru o tej samej nazwie jest w tej sytuacji co najmniej znacznie utrudnione. Nazwa słowna, której wizerunek został zbudowany wcześniej przez powoda, została wykorzystana przez pozwanego na oznaczenie własnych produktów .. (...) ocenie Sądu I instancji dla klienta znana nazwa produktu powoda, ale z niższą ceną z pewnością ma wpływ na wybór przy zakupie. Ta kwestia nie wymagała od sądu wiadomości specjalnej.

Przystępując do oceny prawnej roszczenia Sąd Okręgowy stwierdził, że powód wykazał legitymację w sprawie ochrony znaku towarowego, przedstawił świadectwo ochronne na znak towarowy (...) udzielony Z. N., cesję praw związanych z tym znakiem na rzecz Zakładów (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w G. i decyzję Urzędu Patentowego o zmianie podmiotu uprawnionego do znaku nr (...). Zarzut pozwanego, że w decyzji z dnia 14 lutego 2007 r. brakuje słowa „spółka” po nazwie Zakłady (...) nie ma w ocenie Sądu Okręgowego żadnego znaczenia w sprawie, albowiem nie istnieje problem w zidentyfikowaniu spółki, która nabyła prawa.

Znak towarowy powoda został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP i objęty jest ochroną wynikającą z prawa rejestracji.

Kwestia rozróżnialności znaku towarowego (...) nie była poruszana przez strony (art. 129 p.u.n.) w związku z czym jedynie z ostrożności Sąd I instancji zaznaczył, że znak towarowy powoda ma możliwość odróżniająca z uwagi na element słowny (...), który charakteryzuje produkt powoda i jest dla niego charakterystyczny. Z powołaniem na orzeczenie Sądu Najwyższego Sąd I instancji wskazał, że zgodnie z dyspozycją art. 296 ust. 2 pkt. 1 p.w.p. naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy jest używanie znaku identycznego do zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarów; nie ma zatem potrzeby wykazywania, czy identyczność ta wprowadza ryzyko pomyłki. Wobec tego, że samo użycie identycznego znaku jest bezprawne, storna powodowa może żądać zaniechania naruszania znaku bez potrzeby udowadniania ryzyka pomyłki (por. wyrok SN z dnia 22.2.2007 r., sygn. III CSK 300/06, OSNC 2008, nr 1, poz. 11).

Okoliczność, że towary wytwarzane przez strony z uwagi na właściwości są identyczne (mortadela jako produkt spożywczy), nie budziła wątpliwości.

Rozpoznając kwestię, czy używany przez stronę pozwaną znak (...) w porównaniu ze znakiem towarowym powoda (...) są znakami podobnymi, czy nawet identycznymi należało uwzględnić w ocenie Sądu Okręgowego, że znak towarowy powoda ma ochronę jako znak towarowy słowny. Tylko w tym zakresie ochrona ta jest przyznana. To sprawia, że wystarczy porównanie obu znaków w warstwie słuchowej. Oceniając znak towarowy strony powodowej w tej warstwie, czyli porównując jakie jest jego brzmienie wobec znaku strony pozwanej, bez trudu można usłyszeć, że znak powódki z tym samym brzmieniem jest w całości użyty przez pozwaną na towarach opatrzonych jej znakiem towarowym. Takie wierne odtworzenie cudzego znaku towarowego jest w płaszczyźnie słuchowej reprodukcją i nie zmienia tego faktu odmienna warstwa graficzna obu znaków. Odwoływanie się przez pozwaną do koloru, grafiki i logo firmy pozwanej (...) na produktach o nazwie (...) nie znajduje w ocenie Sądu I instancji uzasadnienia. Tylko w przypadku znaków słowno-graficznych, zawierających element zbieżny w postaci identycznego słowa, elementy graficzne w znaku towarowym są istotne, nie mają natomiast takiego znaczenia w przypadku znaku słownego (por. wyrok SN z dnia 22.2.2007 r. sygn. III CSK 300/06, OSNC 2008, nr 1, poz. 11).

W ocenie Sądu Okręgowego, ustalenie, że znak towarowy, do którego prawa ma powód ma zdolność odróżniającą i że towar pozwanej o identycznej nazwie słownej ma te same właściwości jako produkt powoda, wpływa na ocenę,

że istnieje ryzyko konfuzji w obrocie. Wiarygodne zeznania świadka o sposobie sprzedaży produktu „na plasterki” i identyczność formy opakowania produktów stron o nazwie (...) potwierdza ten wniosek. W ten sposób niezależnie od spełnienia przesłanek roszczenia z art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. także przesłanka z art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. została wykazana.

W ocenie Sądu Okręgowego powództwo było uzasadnione i dlatego na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. nakazał pozwanej zaniechania naruszeń poprzez zaprzestanie oznaczenia swoich produktów znakiem (...) i wycofanie takich produktów z obrotu.

Sąd Okręgowy nie uwzględnił wniosku powoda polegającego na podaniu do publicznej wiadomości treści orzeczenia. W kontradiktoryjnym procesie to na stronach spoczywa ciężar wykazania zasadności roszczenia, zaś w przypadku wniosku o zamieszczenie publikacji uzasadnienie jej celowości. Publikacja nie jest obowiązkowa i dlatego powód powinien przedstawić argumenty za uwzględnieniem wniosku. W niniejszej sprawie ta część żądania nie ma żadnego uzasadnienia w pozwie. Nie zostały też w sprawie ujawnione takie okoliczności, które mogłyby uzasadnić publikację wyroku w dzienniku ogólnopolskim.

Apelację od powyższego orzeczenia złożyła pozwana, zaskarżając wyrok w części:

- nakazującej pozwanej E. K. zaniechania naruszania prawa ochronnego o numerze (...) na znak towarowy (...) poprzez zaprzestanie oznaczenia tym znakiem towarowym towarów mięsnych, produkowanych w zakresie prowadzonej przez pozwaną działalności gospodarczej oraz wprowadzania tak oznaczonych towarów do obrotu (punkt I),
- nakazującej pozwanej wycofanie z obrotu towarów oznaczonych przez pozwaną znakiem towarowym (...) (punkt II),
- zasądzającej od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.457,00 zł tytułem kosztów procesu (punkt V),

Zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła:

- 1) naruszenie prawa procesowego tj. art. 479¹² kpc poprzez brak zastosowania i dopuszczenie dowodu z dokumentów w postaci umowy cesji i decyzji Urzędu Patentowego RP dołączonych przez powoda dopiero do pisma z dnia 27 kwietnia 2011 r., mimo, iż istniała konieczność powołania tychże dowodów już w pozwie,
- 2) naruszenie przepisów prawa procesowego tj. art. 227 kpc poprzez brak zastosowania i niewyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, wynikające z oddalenia wniosku pozwanej o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu wynalazczości, patentów i ochrony własności przemysłowej, mimo że przeprowadzenie tego dowodu było konieczne do oceny czy między znakami używanymi przez pozwaną do oznaczania swojego produktu oraz znakiem stosowanym przez powoda zachodzi identyczność czy podobieństwo,
- 3) naruszenie przepisów prawa procesowego tj. art. 278 § 1 kpc poprzez brak zasięgnięcia przez Sąd opinii biegłego sądowego z zakresu wynalazczości, patentów i ochrony własności przemysłowej, mimo iż dla rozstrzygnięcia sporu niezbędne były wiadomości specjalne z dziedziny wynalazczości, patentów i ochrony własności przemysłowej. Sąd I instancji samodzielnie rozstrzygnął kwestie czy między znakami używanymi przez pozwaną do oznaczania swojego produktu oraz znakiem stosowanym przez powoda zachodzi identyczność czy podobieństwo;
- 4) naruszenie przepisów prawa procesowego tj. art. 233 § 1 kpc poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów polegające na błędnym uznaniu, że znak towarowy używany przez pozwaną oraz przez powoda do oznaczania swojego produktu jest identyczny oraz, że istnieje ryzyko konfuzji w obrocie tymi produktami;
- 5) naruszenie przepisów prawa procesowego tj. art. 6 kc oraz art. 232 § 1 kpc poprzez ich niezastosowanie i przeprowadzenie dowodów na okoliczności, które nie były powołane przez powoda – polegające na przeprowadzeniu

dowodów z załączonych przez powoda dokumentów oraz z zeznań świadka T. N. na okoliczność istnienia ryzyka konfuzji w obrocie produktami powoda i pozwanej, mimo, iż powód nie wnosił o przeprowadzenie dowodów na te okoliczność;

6) naruszenie prawa materialnego polegającego na błędnym zastosowaniu art. 296 ust. 2 pkt. I ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) oraz art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z późn. zm. – powoływanej dalej jako p.w.p.) i przyjęcie przez Sąd, że w okolicznościach sprawy należy uznać, iż zostały spełnione przesłanki uprawniające do zgłoszenia przez powoda roszczeń z w/w przepisów;

7) naruszenie przepisów prawa procesowego tj. art. 321 § 1 kpc poprzez jego niezastosowanie i orzeczenie ponad podstawę żądania – polegające na nakazaniu w pkt II wyroku aby pozwana wycofała z obrotu towary oznaczone przez nią znakiem towarowym (...) mimo, iż powód pismem z dnia 7 marca 2011 roku cofnął pozew w tym zakresie;

Wskazując na powyższe zarzuty wniósł o zmianę wyroku w części zaskarżonej – po przeprowadzeniu uzupełniającego postępowania dowodowego i oddalenie powództwa w całości, z zasądzeniem kosztów procesu za dwie instancje, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania wraz z rozstrzygnięciem o kosztach instancji odwoławczej.

Powód w odpowiedzi na apelację wniósł o jej oddalenie.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Apelacja jest uzasadniona jedynie w niewielkiej części, w pozostałej zaś nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Okręgowy prawidłowo dokonał ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie bez naruszenia zasad swobodnej oceny dowodów wynikającej z art. 233 § 1 kpc i wywiódł z nich uzasadnione wnioski prawne, które Sąd Apelacyjny w całości podziela i przyjmuje za własne.

W ocenie Sądu II instancji Sąd Okręgowy zasadnie przyjął, iż powód wykazał czynną legitymację procesową do występowania w procesie dokumentami w postaci umowy cesji i decyzji Urzędu Patentowego. Prawidłowo przyjął Sąd Okręgowy, że potrzeba powołania dowodu z tych dokumentów powstała dopiero w toku procesu, kiedy pozwany zakwestionował prawa Zakładów (...) Spółki z o.o. spółki komandytowej w G. do znaku towarowego (...). Strony – co było bezsporne – przed wystąpieniem powoda na drogę postępowania sądowego prowadziły korespondencję co do naruszenia przez pozwanego znaku towarowego i pozwana na kwestionowała uprawnień powoda. Zakwestionowała je dopiero w odpowiedzi na pozew. Zatem nie można przyjąć, że były one spóźnione. Trafnie zauważył Sąd Okręgowy, że przejście uprawnień związanych prawem do znaku towarowego faktycznie nastąpiło. W związku z tym pominięcie dokumentów, z których powyższa okoliczność wynika prowadziłoby do nieprawidłowego rozstrzygnięcia opartego na błędnych ustaleniach.

Sąd Najwyższy podkreślił w swoim orzeczeniu, że prekluzja dowodowa nie może być stosowana formalistycznie kosztem możliwości merytorycznego rozpoznania sprawy (wyrok SN 212.02.2009 III CSK 292/08. Natomiast wbrew twierdzeniom pozwanego powód w pozwie złożył dowody, które w pełnym zakresie dowodziły zasadności jego roszczenia w postaci świadectwa ochrony (k-82).

W uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia Sąd Okręgowy słusznie stwierdził, że nie ma znaczenia zarzut pozwanego dotyczący oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Urzędu Patentowego z 14 lutego 2007 roku polegającej na pominięciu słowa Spółka, albowiem nie ma problemu w zidentyfikowaniu podmiotu, który nabył prawo do przedmiotowego znaku towarowego, chociażby na podstawie przedstawionej w toku procesu umowy cesji.

Mając powyższe na uwadze należy uznać za chybiony zarzut naruszenia art. 479¹² kpc.

Wbrew twierdzeniom pozwanej powód wykazał, że doszło do naruszenia przysługującego mu prawa ochronnego na sporny znak towarowy. Zgodnie bowiem z art. 296 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy jest używanie znaku identycznego do zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarów, przy czym w przypadku takiego znaku nie jest konieczne wykazywanie istnienia możliwości wprowadzania odbiorców w błąd, jak to miało miejsce w przypadku art. 296 ust. 2 pkt. 2 ww. ustawy. Identyczność towarów pozwanej i powoda jest bezsporna, gdyż pozwana nie podniosła w tym zakresie żadnego zarzutu, natomiast nazwa tych towarów jest identyczna, w związku z czym ustalenie tej okoliczności nie wymaga wiadomości specjalnych, co słusznie podkreślił Sąd I instancji. Trafnie ustalił Sąd Okręgowy, że znak towarowy powoda ma charakter słowny.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego przedstawionym w uzasadnieniu wyroku z 22.02.2007 r. w sprawie III CSK 300/06/OSNC 1/2008 poz.11) okoliczność, że znak towarowy powódki ma ochronę, jako znak towarowy słowny i tylko w tym zakresie ochrona ta jest przyznana sprawie, że wystarczy porównanie tych znaków w warstwie słuchowej. Porównując znak towarowy powódki ze znakiem towarowym pozwanej tylko w tej warstwie stwierdzić należy, że brzmienie jest identyczne. W warstwie słuchowej jest to wierne odtworzenie przez pozwaną znaku powódki, co do którego posiada ona ochronę prawną i jest on używany dla tożsamyh towarów sprzedawanych na rynku przez stronę pozwaną. Wierne odtworzenie w płaszczyźnie słuchowej znaku jest jego reprodukcją i faktu tego nie zmienia odmienna warstwa graficzna obu znaków. Dodatkowo podkreślić należy, że graficzna postać znaku towarowego powódki nie podlega ochronie. Nieistotna jest zatem okoliczność, że strona pozwana używa innej grafiki. Zgodnie z dyspozycją art. 296 ust. 2 pkt. 1 P. naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy jest używanie znaku identycznego do zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarów i nie ma potrzeby wykazywanie czy identyczność wprowadza możliwość pomyłki, bowiem samo użycie identycznego znaku jest bezprawne. W rozpoznawanej sprawie element słowny nie stanowi jego części tylko całość, bowiem znak towarowy ma charakter słowny.

Podsumowując stwierdzić należy, że badając niebezpieczeństwo konfuzji między znakami wystarczy dla jego stwierdzenia wskazać na podobieństwo chociażby na jakiej płaszczyźnie co strona powodowa wykazała w toku procesu.

Mając powyższe na uwadze należy uznać zarzuty apelacji zawarte w pkt. od 2-6 za niezasadne. Zasadnym natomiast jest ostatni z zarzutów apelacji naruszenie art. 321 § 1 kpc poprzez jego niezastosowanie i orzeczenie ponad podstawę żądania polegającej na nakazaniu w pkt. II wyroku pozwanej wycofanie z obrotu towarów oznaczonych znakiem towarowym (...) mimo, iż powód cofnął w tym zakresie powództwo.

Powód pismem procesowym z 7 marca 2011 r. (k-51) cofnął pozew w części dotyczącej nakazanie pozwanej wycofanie z obrotu towarów oznaczonych znakiem towarowym (...).

Zgodnie z treścią art. 203 § 1 kpc powód może cofnąć pozew bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, co w niniejszej sprawie bezspornie miało miejsce.

Cofnięcie pozwu w ocenie Sądu Apelacyjnego nie jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, nie zmierza do obejścia prawa. Należy je uznać za skuteczne. Pozew w części cofniętej nie wywołuje skutków prawnych.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że Sąd Okręgowy nie był uprawniony do orzekania co do części roszczenia nie objętego żądaniem powoda. Samo orzeczenie o zaniechaniu naruszeń nie wymusza wycofa nie produktów wprowadzonych już do obrotu.

Mając powyższe na uwadze zaskarżone orzeczenie w tym zakresie należało zmienić poprzez uchylenie zaskarżonego wyroku w pkt. 2 (drugim) i umorzenie postępowania o czym orzeczono na mocy art. 386 § 1 kpc.

W pozostałym zakresie apelacja jako bezzasadna podlega oddaleniu na mocy art. 385 kpc.

O kosztach orzeczono na mocy art. 98 kpc.