

Sygn. akt I ACa 64/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lipca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SA Jan Szachulowicz

Sędzia SA Hanna Muras (spr.)

Sędzia SO (del.) Joanna Zaporowska

Protokolant st. sekr. sąd. Joanna Baranowska

po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2013 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł.

przeciwko Zakładowi (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T.

o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 25 października 2012r.

sygn. akt XXII GWzt 21/12

I. oddała apelację;

II. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na rzecz Zakładu (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T. kwotę 630 (sześćset trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Sygn. akt I ACa 64/13

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 11 lipca 2012 r. (...) spółka z o.o. w Ł. wniosła o :

1. zakazanie Zakładowi (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w T. naruszania jej prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego nr (...), tj.:

a. używania graficznego znaku towarowego przedstawiającego profil ptaka w locie z rozpostartym skrzydłem, podobnego do wspólnotowego znaku towarowego nr (...), do oznaczania materiałów budowlanych, w szczególności szpachlówek, mas szpachlowych, gruntów pod farby, tynków, farb, folii w płynie, gipsu, gładzi, mas hydroizolujących, klejów i zapraw klejowych,

b. używania słowno-graficznego znaku towarowego składającego się z elementu graficznego – profilu ptaka w locie z rozpostartym skrzydłem łącznie z elementem słownym (...), podobnego do wspólnotowego znaku towarowego nr

(...), do oznaczania materiałów budowlanych, w szczególności szpachlówek, mas szpachlowych, gruntów pod farby, tynków, farb, folii w płynie, gipsu, gładzi, mas hydroizolujących, klejów i zapraw klejowych,

c. używania słowno-graficznego znaku towarowego składającego się z elementu graficznego – profilu ptaka w locie z rozpostartym skrzydłem łącznie z elementem słownym „(...)” podobnego do wspólnotowego znaku towarowego nr (...), do oznaczania materiałów budowlanych, w szczególności szpachlówek, mas szpachlowych, gruntów pod farby, tynków, farb, folii w płynie, gipsu, gładzi, mas hydroizolujących, klejów i zapraw klejowych;

2. nakazanie pozwanemu opublikowania w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się wyroku, jego sentencji, na jednej z trzech pierwszych stron ogólnopolskiego wydania dziennika Gazeta (...), w formie ogłoszenia o rozmiarze minimum 1/3 strony, pisanego czcionką Times New Roman 13 pkt;

3. nakazanie pozwanemu opublikowania w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się wyroku, całości orzeczenia na stronie internetowej pod adresem [www\(...\).pl](http://www(...).pl) i utrzymywanie go przez okres 2 miesięcy, w rozmiarze minimum 30% strony, pisanego czcionką Times New Roman 13 pkt;

4. zwrot kosztów procesu.

Powód powołał się na służące mu prawo do graficznego wspólnotowego znaku towarowego C. (...). Zarzucił, że pozwany narusza to prawo, używając dla identycznych towarów graficznego znaku towarowego przedstawiającego profil ptaka w locie, który jest na tyle podobny do znaku powoda, że istnieje ryzyko wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia opatrzonych nim towarów.

Zakład (...) spółka z o.o. w T. wniósł o oddalenie powództwa i zwrot kosztów procesu. Pozwany zaprzeczył wkroczeniu w sferę wyłączności wynikającą z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego C. (...). Powołał się przy tym na własne krajowe prawa do znaków towarowych, w tym kwestionowanego przez powoda znaku słowno-graficznego:

Wyrokiem z dnia 25 października 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo (pkt 1) oraz ustalił wysokość opłaty ostatecznej (pkt 2) i orzekł o nie uiszczonych kosztach sądowych (pkt 3) oraz o kosztach procesu (pkt 4).

Powyższe orzeczenie zapadło w oparciu o następujące ustalenia faktyczne i rozważania prawne Sądu Okręgowego:

Sąd ustalił, że powodowi (...) spółce z o.o. w Ł. służy prawo do graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr (...) w dniu 21 IV 2012 r., z pierwszeństwem od daty zgłoszenia 15 IV 2010 r. w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, przedstawiającego ptaka w locie:

Znak ten został zastrzeżony m.in. dla następujących towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej :

1. produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące i chemiczne nieprzetworzone, kleje i zaprawy klejowe, kleje do mocowania okładzin i wykładzin, mieszanki do gaszenia ognia, substancje chemiczne i materiały przylepne do celów przemysłowych, substancje i odczynniki chemiczne stosowane w przemyśle i w badaniach naukowych, odtłuszczanie (preparaty do-) stosowane w procesach produkcyjnych, impregnacja materiałów tekstylnych (środki chemiczne do-), impregnacja skóry (środki chemiczne do-), impregnujące chemikalia (spoiwa-), z wyjątkiem farb, beton (środki do konserwacji-), z wyjątkiem farb i olejów, cegły (preparaty do konserwacji-) [z wyjątkiem farb i olejów], cement (preparaty do konserwacji-), z wyjątkiem farb i olejów, ceramika (preparaty do konserwacji-) [z wyjątkiem farb i olejów], konserwacja gumy/kauczuku (preparaty do-), konserwacja murów (preparaty do-) [z wyjątkiem farb i olejów], konserwowanie (sól do-), inna niż do żywności, kleje [materiały klejące] do celów przemysłowych, kleje do płytek ceramicznych, klejenie, gruntowanie (preparaty do-), naprawa stłuczonych przedmiotów (substancje klejące do-), odklejanie (preparaty do-), tapety (kleje do-);

2. farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, pokrywające powierzchnie dekoracyjne i ochronne kompozycje trwałe lub tymczasowe w postaci podkładów, szpachlówek, powłok gruntujących, środków zabezpieczających przed niszczeniem mury i inne materiały, wszystkie w formie preparatów proszkowych, płynnych, półpłynnych i rozpylanych oraz rozcieńczalniki do powyższych związków i preparatów; pigmenty, folie metaliczne dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów;

17. kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, masy uszczelniające termoizolujące i hydroizolujące, preparaty płynne, półpłynne i w proszku do rozprowadzenia cieczą, przeznaczone do uzyskiwania powłok uszczelniających i hydroizolujących w budownictwie, zaprawy izolujące, płyty i okładziny izolacyjne, żywice akrylowe, płynące bariery do zatrzymywania zanieczyszczeń, bawełna do pakowania, druty i taśmy z tworzyw sztucznych do zgrzewania, giętkie przewody niemetalowe, izolatory dla elektroniki i elektrotechniki, izolacje do przewodów elektrycznych, kit, korki gumowe, wełna mineralna, osłony niemetalowe do rur, uszczelki i uszczelnienia do instalacji wodnych, CO, wentylacyjnych; klimatyzacyjnych i kanalizacyjnych, taśmy przyklepne stosowane do pakowania i w budownictwie, żywice syntetyczne, taśmy izolacyjne i uszczelniające, tkaniny izolacyjne, materiały z tworzyw sztucznych i gumy do wypychania, zbrojenie niemetalowe do rur, produkty do spoinowania okładzin i wykładzin, masy uszczelniające, szczeliwa do połączeń, preparaty do nadawania nieprzepuszczalności wyrobów cementowych i ceramicznych, roztwory kauczukowe;

19. materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, zaprawy budowlane, elementy budowlane i półfabrykaty zawierające gips w tym płyty do suchej zabudowy jak płyty kartonowo-gipsowe, gips, zaprawy gipsowe, niemetalowe materiały budowlane do systemów dociepleń, siatki wzmacniające niemetalowe, w tym z włókna szklanego, wyroby budowlane z betonu ujęte w tej klasie w tym pustaki i kostka brukowa, wyroby budowlane z ceramiki w tym cegły i dachówki ceramiczne, materiały budowlane z tworzyw sztucznych, listwy przypodłogowe.

Znakiem tym powodowa spółka opatruje wytwarzane i oferowane przez nią towary (materiały budowlane), używa go także w działaniach promocyjno-marketingowych, z którymi wiąże się wysokie nakłady i wydatki. Znak w postaci graficznej:

jest używany od 2008 r., zawsze łącznie ze znakami: słownym (...) lub słowno-graficznym:

albo .

Dalej Sąd ustalił, że Zakład (...) spółka z o.o. w T. jest konkurentem rynkowym spółki (...). Pozwany wytwarza i oferuje identyczne z chronionymi na rzecz powódki, towary (materiały budowlane: szpachłówki, masy szpachlowe, grunty, tynki, farby, folia w płynie, gips szpachlowy, gładzie masy hydroizolujące, kleje i zaprawy klejowe), które opatruje słowno-graficznymi znakami towarowymi:

Znaki te wykorzystuje także w reklamie i promocji swego przedsiębiorstwa oraz oferowanych przez nie towarów. Element graficzny zawsze używany jest łącznie ze słowem (...) na tle w kolorze intensywnie pomarańczowym. Pozwany podejmuje działania mające na celu budowę wtórnej zdolności odróżniającej jego znaków towarowych. Pozwanemu służą prawa ochronne na krajowe znaki towarowe:

- słowno-graficzny:

dla towarów w klasach 2 i 19 klasyfikacji nicejskiej, udzielone decyzją Urzędu Patentowego RP z 7 II 2012 r. z pierwszeństwem od 22 IX 2010 r. – nr (...),

- słowny: (...) dla towarów w klasach 2 i 19 klasyfikacji nicejskiej, udzielone decyzją Urzędu Patentowego RP z 29 XI 2011 r. z pierwszeństwem od 22 IX 2010 r. – nr (...),

- słowny: (...) dla towarów w klasach 2 i 19 klasyfikacji nicejskiej, udzielone decyzją Urzędu Patentowego RP z 29 XI 2011 r. z pierwszeństwem od 22 IX 2010 r. – nr (...).

W dniu 5 listopada 2010 r. pozwany zgłosił ponadto do rejestracji krajowy znak słowny (...) (Z. (...)).

Opierając się na tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Okręgowy doszedł do przekonania że powództwo nie zasługuje na uwzględnienie w żadnym zakresie.

Sąd zważył, że wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona; dalej także jako: Rozporządzenie), które reguluje w szczególności zasady rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporządzenia stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości, są one powtórzeniem regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementująca ją ustawa Prawo własności przemysłowej znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Dalej Sąd zważył, że w efekcie rejestracji przez OHIM w dniu 21 kwietnia 2012 r. spółce (...) służy wyłączność używania w działalności gospodarczej, m.in. dla materiałów budowlanych, graficznego wspólnotowego znaku towarowego:

Sąd podkreślił, że prawo to nie było kwestionowane przez pozwanego, bezsporny między stronami był także zakres jego ochrony. Prawu temu, jak wskazał dalej Sąd, pozwany nie może skutecznie przeciwstawić swych własnych, krajowych praw wyłącznych.

Dalej Sąd wskazał, że z art. 9 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia wynika prawo właściciela do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego oraz do zakazywania innym osobom, nie mającym jego zgody, używania w obrocie:

a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług;

b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których dotyczą znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także możliwość ich skojarzenia.

W niniejszej sprawie, jak zważył Sąd, wspólnotowemu znakowi towarowemu C. (...), co do którego powódka nie twierdzi, że jest znakiem renomowanym, przeciwstawione zostały trzy znaki towarowe pozwanego: graficzny - przedstawiający ptaka w locie na pomarańczowym tle oraz słowno-graficzne - z dodatkowymi elementami w postaci słów: (...) i (...):

Jak wskazał Sąd, nie ulega wątpliwości, że żaden z nich nie jest identyczny ze znakiem:

Słuszność stawianego pozwanemu zarzutu naruszenia prawa spółki (...) podlegała zatem ocenie Sądu z punktu widzenia spełnienia przesłanek określonych w art. 9 ust. 1 pkt b) rozporządzenia. W tym kontekście Sąd wskazał, że poza sporem pozostaje identyczność towarów objętych ochroną wspólnotowego znaku towarowego C. (...) oraz produkowanych i oferowanych pod kwestionowanymi oznaczeniami przez Zakład (...). Dalej Sąd powołał liczne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości dotyczące zagadnienia oceny podobieństwa znaków. Wynika z nich, że w ramach oceny podobieństwa znaków konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta, a dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych

aspektach. Dalej Sąd wskazał na zasadę wzajemnej zależności, zgodnie z którą, w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branżami pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie. Dalej Sąd wskazał, że w myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego, ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub 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. Ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących złożony znak towarowy i porównania go z innym znakiem. Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, zgodnie z art.6 k.c., spoczywa na powodzie.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt sprawy niniejszej Sąd ocenił podobieństwo między znakiem powoda a znakami pozwanego na płaszczyźnie graficznej i koncepcyjnej. Znaki stron, ze względu na ich różny charakter, nie podlegały natomiast ocenie na płaszczyźnie fonetycznej.

Sąd zważył, że wspólnotowy znak towarowy spółki(...) ma charakter graficzny, przedstawiając uczyniony czarną kreską zarys bociana w locie. Graficzny znak pozwanego przedstawia natomiast białą czaplę w locie, na intensywnie pomarańczowym tle, które jest bardzo wyrazistym elementem znaku. W ocenie Sądu, w obu przypadkach gatunek ptaka jest bardzo łatwo rozpoznawalny, bowiem bocian i czapla to ptaki bardzo popularne w Polsce, gdzie strony używają swych znaków towarowych. Wspólne dla obu znaków jest ujęcie ptaków w locie, które jednak jest dla nich naturalne, nie może być zatem uznane za element odróżniający, indywidualizujący, zwracający uwagę konsumentów. Zdaniem Sądu, nie można czynić pozwanemu zarzutu z tego, że jego znak przedstawia czaplę w locie tylko dlatego, że powód dokonał tu takiego samego wyboru co do bociana. Sąd doszedł zatem do wniosku, że znaki stron oceniane na płaszczyźnie graficznej, ze względu na ich przedmiot i sposób przedstawienia, należało uznać za całkowicie niepodobne.

Ocena istnienia podobieństwa na płaszczyźnie koncepcyjnej, jak wskazał Sąd, zależeć będzie od stwierdzenia, czy z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego wynika wyłączność używania przedstawienia każdego ptaka, czy tylko bociana. W przekonaniu Sądu, powód nie może skutecznie zakazywać innym przedsiębiorcom używania w znaku towarowym postaci gatunków ptaków innych niż bocian.

W świetle powyższego Sąd doszedł do przekonania, że znaki graficzne stron nie mogą być uznane za podobne.

Na marginesie Sąd zauważył, że powód nie przedstawił dowodów samodzielnego używania przez pozwanego znaku graficznego (bez jakichkolwiek elementów słownych), czemu Zakład (...) stanowczo zaprzecza. Wyizolowanie elementu graficznego z oznaczenia słowno-graficznego nie daje natomiast, w ocenie Sądu, podstawy do stawiania uzasadnionego zarzutu naruszenia praw wyłącznych.

Dalej Sąd wskazał, że tym bardziej za podobne nie mogą być uznane wspólnotowy znak towarowy:

i znaki słowno-graficzne pozwanego, z dodatkowymi elementami w postaci słowa (...) i sloganu (...):

W każdym z tych przypadków, jak zważył Sąd, element słowny ma silną zdolność odróżniającą, zarówno pierwotną, jak i wtórną, będąc łatwo zapamiętywanym przez potencjalnych nabywców. Słowo (...) nie opisuje towaru, dla którego zostało użyte jako znak towarowy, wywołując jednak pozytywne skojarzenia z delikatną, gładką tkaniną. Slogan (...) jest natomiast grą słów, zbudowaną na skojarzeniu, przekonującym o znakomitych efektach jakie można uzyskać dzięki zastosowaniu towarów pozwanego, a także o ich dobrej jakości.

Dalej Sąd zważył, że na płaszczyźnie koncepcyjnej wspólnotowy znak towarowy:

ma całkowicie odmienne znaczenie, wskazując pochodzenie towarów powódki z Polski, podczas gdy biała czapla (gatunek ściśle chroniony) w znaku pozwanego ma przekonywać o proekologicznym nastawieniu Zakładu(...).

W konkluzji Sąd wskazał, że w jego ocenie przeciętny – ale przy tym należycie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny - nabywca materiałów budowlanych nie uzna, że towary wytwarzane i oferowane przez pozwanego pochodzą od powódki lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nią gospodarczo. Znaki pozwanego różnią się od wspólnotowego znaku towarowego, w szczególności w elementach słownych i kolorystycznych oraz w przedstawieniu ptaka odmiennego gatunku, w wystarczającym stopniu, aby nie wywoływać mylących skojarzeń. Sąd zauważył przy tym, że powód używa znaku graficznego łącznie ze znakiem słownym i słowno-graficznym (...), przez co trudno jest określić samodzielną zdolność odróżniającą wspólnotowego znaku towarowego C. (...). W taki sposób, jak znaki stron są faktycznie używane, nabywcy – w ocenie Sądu - odróżnią je bez ryzyka pomyłki. Zarzut naruszenia praw spółki (...), oparty na przepisie art. 9 ust. 1b rozporządzenia Sąd uznał zatem za bezpodstawny.

O kosztach procesu Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu.

Apelację od powyższego wyroku wywiódł powód, zaskarżając orzeczenie pierwszoinstancyjne co do punktów 1., 3. i 4. Skarżący podniósł następujące zarzuty:

1. naruszenia przepisów prawa materialnego, a to art. 296 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej: pwp) w zw. z art. 14 § 1 Rozporządzenia Rady 207/2009 oraz art. 9 ust 1b Rozporządzenia Rady 207/2009 poprzez:

- ich niewłaściwą wykładnię prowadzącą do niezastosowania w związku ze stwierdzeniem, że działania strony pozwanej nie naruszyły należącego do powódki wspólnotowego prawa ochronnego o numerze C. (...) i nie stworzyły zagrożenia dla ww. prawa,

- nieprawidłową wykładnię pojęcia „kręgu odbiorców”, ponieważ Sąd I instancji nadał przeciętnemu konsumentowi przymiot konsumenta ponadprzeciętnie uważnego i rozważnego, nie zaś „konsumenta właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego” zgodnie z orzecznictwem wspólnotowym.

2. naruszenia przepisów prawa procesowego, a to art. 233 § 1 k.p.c. oraz art. 328 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, co doprowadziło do dokonania ustaleń faktycznych sprzecznych z zebrany w sprawie materiałem dowodowym w związku z:

a) bezpodstawnym przyjęciem, że pozwany używa swoich znaków zawsze z oznaczeniem słownym;

- b) bezpodstawnym przyjęciem, że znaki towarowe używane przez pozwanego nie są podobne do znaku powoda C. (...);
- c) bezpodstawnym przyjęciem, że znak towarowy powoda C. (...) nie ma wysoce odróżniającego charakteru;
- d) bezpodstawnym przyjęciem, że znak towarowy powoda C. (...) nie jest renomowanym znakiem towarowym;
- e) nieprawidłowym dokonaniem oceny elementu „kręgu odbiorców”;

W konkluzji skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie powództwa w całości i zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powódki zwrotu kosztów postępowania za obie instancje.

W odpowiedzi na apelację pozwany wniósł o oddalenie apelacji oraz zasądzenie na jego rzecz od powoda kosztów postępowania odwoławczego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

apelacja jest niezasadna.

Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd pierwszej instancji i przyjął je za własne z niewielkimi zastrzeżeniami opisanymi w dalszej części uzasadnienia.

Powód nietrafnie zarzucił Sądowi Okręgowemu naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. i przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, co prowadzić miało, zdaniem powoda, do błędnych ustaleń faktycznych. Przede wszystkim, wbrew zarzutom apelacji, Sąd Okręgowy prawidłowo ustalił, że pozwany nie posługuje się w obrocie znakiem graficznym w postaci wizerunku czapli w locie – bez żadnego oznaczenia słownego. W tym zakresie ustalenia i rozważania Sądu I instancji wykazują jednak pewną niespójność i dlatego w ocenie Sądu Apelacyjnego wymagały doprecyzowania. W pozwie powód twierdził, że pozwany korzysta z szeregu znaków graficznych i słowno-graficznych naruszających prawo powoda do znaku wspólnotowego nr (...), przy czym wskazał w tym kontekście na 4 oznaczenia; następnie powód ponowił swoje twierdzenia w powyższym zakresie w apelacji. Powód powołał się na 2 znaki słowno-graficzne, były to: 1) zarys profilu czapli białej w locie w kolorze białym z białymi napisami: słowem (...) pod obrazkiem i sloganem „(...)” w lewym górnym rogu na pomarańczowym tle i 2) zarys profilu czapli białej w locie w kolorze szarym wraz ze sloganem „(...)” w lewym górnym rogu, także w kolorze szarym, na czarnym tle. Pozostałe dwa oznaczenia wskazywane przez powoda miały charakter graficzny: 1) zarys profilu czapli białej w locie w kolorze rdzawym na pomarańczowym tle, przypominający cień ptaka, oraz 2) zarys profilu czapli białej w locie zachodzący na fragment zarysu profilu w obrębie skrzydła w powiększeniu, oba w kolorze pomarańczowym, przy czym fragment mniejszego obrazka czapli zachodzący na większy, a obejmujący głowę z dziobem i szyję ptaka jest w kolorze białym, na czarnym tle (wszystkie te oznaczenia zostały uwidocznione na s. 5 pozwu i analogicznie na s. 5 apelacji). Powód nie wykazał jednak, aby pozwany faktycznie posługiwał się w swojej działalności ww. znakami graficznymi. W świetle materiału dowodowego zebranego w sprawie, w oznaczeniach pozwanego elementom graficznym zawsze towarzyszą elementy słowne. Dotyczy to także dowodów w postaci zdjęć samochodów stanowiących załączniki nr 6 i 7 do pozwu, na które to dowody powoływał się autor apelacji. Na zdjęciach tych widoczny jest samochód osobowy, na boku którego umieszczono wizerunek dwóch czapli w locie, ujętych z profilu, przy czym ptaki są różnej wielkości, a ich postaci zachodzą na siebie; oba ptaki są w kolorze pomarańczowym, przy czym fragment mniejszego obrazka czapli zachodzący na większy, a obejmujący głowę z dziobem i szyję ptaka jest w kolorze białym. Po lewej stronie opisanego wyżej elementu graficznego umieszczono napis (...), a po prawej stronie napis „(...)”, także w kolorze pomarańczowym.

Nie ulega wątpliwości, że ocena roszczeń powoda powinna zostać przeprowadzona w oparciu o porównanie wspólnotowego znaku powoda o numerze (...) z oznaczeniami, które wykorzystuje w swojej działalności pozwany – w takiej postaci, w jakiej one występują w rzeczywistości. Należało zatem doprecyzować ustalenia faktyczne Sądu I instancji w powyższym zakresie i wskazać, że w świetle materiału dowodowego zebranego w toku postępowania pozwany w swojej działalności posługuje się następującymi oznaczeniami obejmującymi wizerunek czapli:

1) dwie postaci czapli białej w locie ujęte z profilu, różnej wielkości, zachodzące na siebie, oba elementy w kolorze pomarańczowym, przy czym fragment mniejszego obrazka czapli zachodzący na większy, a obejmujący głowę z dziobem i szyję ptaka - w kolorze białym, z napisami w kolorze pomarańczowym: (...) po lewej stronie oraz „(...)” po prawej stronie, wykorzystywane dla oznaczenia samochodu osobowego (zdjęcia – k. 82-83);

2) zarys profilu czapli białej w locie w kolorze białym z białym napisem - słowem (...) pod spodem i ewentualnie także ze sloganem „(...)” w lewym górnym rogu, na pomarańczowym tle, używane dla oznaczenia produktów pozwanego, samochodu, na stronie internetowej pozwanego (zdjęcia i wydruki ze strony internetowej – k. 82 i n.);

3) zarys profilu czapli białej w locie w kolorze szarym wraz ze sloganem „(...)” w lewym górnym rogu, także w kolorze szarym, na czarnym tle, wykorzystywany na stronie internetowej pozwanego w zakładce odnoszącej się do kontaktu z marką (...) (wydruk ze strony internetowej – k. 85).

Wskazywane przez powoda oznaczenie w postaci zarysu profilu białej czapli w locie w kolorze rdzawym na pomarańczowym tle, przypominające cień ptaka, widoczne jest po stronie internetowej pozwanego po lewej stronie – konkretnie występują tam trzy takie „cienie” ptaków. Nie jest to jednak samodzielne oznaczenie, a jest to jedynie tło dla znaku opisanego w pkt. 2) oraz dla listy opcji na stronie. Należy zauważyć, że nie każdy element graficzny wykorzystywany przez przedsiębiorcę na stronie internetowej należy kwalifikować jako znak towarowy.

Dalej skarżący nie trafnie zarzucił Sądowi Okręgowemu poczynienie błędnego ustalenia odnośnie tego, że wspólnotowy znak nr (...) jest przez powoda używany łącznie ze znakiem słownym (...) lub znakami słowno-graficznymi obejmujących słowo (...). Autor apelacji twierdził, że w pozwie przedstawione zostały dowody na okoliczność używania ww. graficznego znaku wspólnotowego jako samodzielnego oznaczenia. Analiza materiału dowodowego załączonego do pozwu, a także pozostałych dowodów zebranych w toku postępowania, nie pozwala jednak na podzielenie stanowiska skarżącego. Z materiału dowodowego wynika, że znak graficzny w postaci bociana w locie został przez powoda wykorzystany na licznych materiałach promocyjnych, katalogach produktów, etc., natomiast w każdym wypadku występuje on obok oznaczenia słownego lub słowno-graficznego zawierającego słowo (...). Jedynie świadek M. R. zeznał, że znak graficzny był wykorzystywany przez powoda samodzielnie, ale nie potrafił podać innych przykładów poza ubraniami roboczymi (k. 329). Z kolei zaś świadek P. R. zeznał, że nie zdarzyło mu się spotkać materiałów, w których znak nr (...) występowałby samodzielnie, a znak ten stanowi uzupełnienie logotypu – granatowego rombu ze słowem (...) (k. 330). W świetle powyższego Sąd Okręgowy trafnie ustalił, że wspólnotowy znak nr (...) nie występuje jako samodzielne oznaczenie. Wypada przy tym zauważyć, że ustalenie to nie miało decydującego wpływu na rozstrzygnięcie sprawy. Sąd Okręgowy wskazał w tym kontekście, że określenie samodzielnej siły odróżniającej wspólnotowego znaku nr (...) jest utrudnione skoro w obrocie współwystępuje on ze znakami słownymi i słowno-graficznymi obejmującymi słowo (...).

Skarżący upatrywał także naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów, a w konsekwencji dokonania przez Sąd Okręgowy wadliwych ustaleń faktycznych, w nieprawidłowym, zdaniem powoda, ustaleniu przez Sąd Okręgowy kręgu odbiorców towarów powoda i pozwanego których dotyczą porównywane znaki, a także w uznaniu przez Sąd Okręgowy, że porównywane w sprawie znaki nie są do siebie podobne, a nadto, że znak powoda nie ma wysoce odróżniającego charakteru i nie jest znakiem renomowanym. Zarzuty te w istocie wykraczają poza zagadnienia procesowe, odnosząc się także do oceny normatywnej. Powołane wyżej kwestie, które zresztą skarżący częściowo podniósł także w ramach zarzutu naruszenia prawa materialnego, zostaną omówione w dalszej części rozważań w ramach oceny prawidłowości zastosowania przez Sąd Okręgowy przepisów prawa materialnego.

Zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. i błędnych ustaleń faktycznych został w apelacji połączony z zarzutem naruszenia art. 328 § 1 k.p.c. Z treści tego zarzutu, ani też z uzasadnienia apelacji nie wynika jednak, w czym skarżący upatruje uchybienia normie art. 328 § 1 k.p.c. Utrudnia to Sądowi odwoławczemu odniesienie się do przedmiotowego zarzutu. Przepis art. 328 § 1 k.p.c. traktuje o tym, w jakich sytuacjach sąd I instancji sporządza uzasadnienie wyroku oraz jakie rozstrzygnięcie należy wydać odnośnie spóźnionego wniosku o sporządzenie uzasadnienia. W okolicznościach rozpatrywanej sprawy uzasadnienie wyroku pierwszoinstancyjnego zostało sporządzone na

żądanie strony powodowej zgłoszone w ustawowym terminie. Zważywszy na powyższe, nie sposób dopatrzeć się w procedowaniu Sądu I instancji uchybienia art. 328 § 1 k.p.c.

W ramach zarzutu naruszenia prawa materialnego skarżący wskazał, że Sąd Okręgowy uchybił art. 296 ust. 2 pkt 2) pwp w zw. z art. 14 § 1 i art. 9 ust. 1b Rozporządzenia. Odnosząc się do tego zarzutu, przede wszystkim należy wskazać, że art. 296 pwp w niniejszej sprawie w ogóle nie znajdował zastosowania. Przepisu tego nie powołał zresztą Sąd pierwszej instancji w swoich rozważaniach odnośnie podstawy prawnej rozstrzygnięcia. Rozporządzenie nr 2007/09 tworzy własny system ochrony wspólnotowych znaków, przy czym – co należy podkreślić - przepisy Rozporządzenia stanowią element obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego i stosowane są bezpośrednio (bez potrzeby ich implementacji). Jak trafnie wskazał Sąd I instancji w uzasadnieniu skarżonego wyroku, przepisy pwp znajdują zastosowanie w sprawach dotyczących wspólnotowych znaków towarowych jedynie wówczas, gdy brak unormowania w danym przedmiocie w samym Rozporządzeniu, w szczególności zaś w zakresie, w jakim Rozporządzenie wprost odsyła do właściwych przepisów prawa krajowego. Powołany w apelacji artykuł 14 ust. 1 Rozporządzenia stanowi, że: "Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom niniejszego rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie wspólnotowego znaku towarowego podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego, zgodnie z przepisami tytułu X". Zgodnie z artykułem 101 Rozporządzenia (Tytuł X, o którym mowa w art. 14 ust. 1): "Sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosują przepisy niniejszego rozporządzenia." (ust. 1); „We wszystkich sprawach nieobjętych zakresem niniejszego rozporządzenia, sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym również swojego prawa prywatnego międzynarodowego". (ust. 2). Z brzmienia powyższych przepisów wynika wprost, że Rozporządzenie wyklucza zastosowanie przepisów ustawodawstwa krajowego do spraw wspólnotowych znaków towarowych, jeśli przepisy te wchodzi w zakres materii uregulowanej w rozporządzeniu. W tym kontekście należy wskazać, że art. 9 Rozporządzenia precyzuje zakres uprawnień właściciela wspólnotowego znaku, wymieniając w ust. 1, jakie zachowania podmiotów trzecich są niedopuszczalne bez zgody właściciela znaku wspólnotowego. I tak, właściciel znaku wspólnotowego jest uprawniony do zakazania osobom trzecim używania w obrocie handlowym: a) oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany; b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym; c) oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. Porównanie treści art. 9 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia z powołanym w apelacji art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp prowadzi do wniosku, że w obu przepisach uregulowano ten sam przypadek naruszenia znaku towarowego (w Rozporządzeniu – wspólnotowego znaku towarowego, a w pwp krajowego znaku towarowego). W tej sytuacji zastosowanie powołanego przez skarżącego art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp do oceny, czy działania pozwanego naruszają prawo powoda do wspólnotowego znaku nr (...) stanowiłoby uchybienie. Na marginesie jedynie można zauważyć, że kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na tle art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp jest w istocie dokonywana według zasad obowiązujących na tle art. 9 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia, ze względu na obowiązywanie Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r.). Powyższe nie zmienia natomiast faktu, że zasadność roszczeń powoda podlegała ocenie w świetle przepisów Rozporządzenia, a nie ustawy polskiej prawo własności przemysłowej.

W sprawie nie było kwestionowane, że oznaczenia, którymi posługuje się pozwany, nie są identyczne ze wspólnotowym znakiem powoda nr (...). Bezsporne było również, że produkty wytwarzane przez pozwanego są podobne do produktów powoda, dla których zastrzeżono ww. znak wspólnotowy - rodzajowo są to w szeregu przypadkach

takie same produkty. Zważywszy na powyższe, Sąd Okręgowy prawidłowo rozpatrywał zasadność powództwa na tle przepisu art. 9 ust. 1 pkt b Rozporządzenia odnoszącego się między innymi do sytuacji, gdy pozwany posługuje się znakiem podobnym do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów, co prowadzi do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd opinii publicznej, przy czym chodzi tu także o możliwość skojarzenia oznaczeń.

W orzecznictwie wspólnotowym w sposób jednolity przyjmuje się, że porównanie znaku wspólnotowego z kwestionowanym przez właściciela tego znaku oznaczeniem wykorzystywanym przez potencjalnego naruszydca, powinno być dokonywane z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców. Przyjmuje się przy tym, że przeciętny konsument danych towarów jest właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny (por. tu np. wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T#185/02 Ruiz#Picasso i in. przeciwko OHIM – DaimlerChrysler (PICARO); wyrok Sądu z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie T#256/04 Mundipharma przeciwko OHIM – Altana Pharma). W niniejszej sprawie skarżący zarzucił Sądowi I instancji dokonanie nieprawidłowego określenia kręgu odbiorców towarów, których dotyczą analizowane w sprawie oznaczenia. Zdaniem powoda, Sąd Okręgowy nadał przeciętnemu konsumentowi przymiot konsumenta ponadprzeciętnie uważnego i rozważnego. Sąd Apelacyjny nie podziela tego zarzutu. Przede wszystkim Sąd I instancji prawidłowo uznał, że odbiorcami towarów powoda i pozwanego są najczęściej osoby zajmujące się zawodowo pracami budowlanymi i wykończeniowymi oraz remontami. Przeciętny konsument w okolicznościach niniejszej sprawy będzie to zatem profesjonalista. Jak zauważył zaś Sąd w sprawie Volvo Trademark Holding AB (T#434/07), odbiorcy profesjonalni zwykle wykazują podwyższony stopień uwagi. Okoliczność ta ma znaczenie z punktu widzenia oceny sposobu postrzegania badanych w sprawie znaków przez przeciętnych konsumentów. Nie budzi przy tym wątpliwości, że obie strony postępowania są spółkami działającymi na rynku polskim. W toku sprawy nie było podnoszone, aby strony sprzedawały też swoje towary zagranicą. W tej sytuacji kręgiem odbiorców właściwym dla celów dokonania oceny podobieństwa analizowanych oznaczeń są odbiorcy polscy zajmujący się zawodowo pracami budowlanymi, wykończeniowymi lub remontowymi.

Nie istnieje legalna definicja powołanego w przepisie art. 9 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia pojęcia podobieństwa znaków prowadzącego do ryzyka konfuzji. W przepisach brak też precyzyjnych wskazań co do kryteriów oceny tego podobieństwa. Na tle orzecznictwa wspólnotowego przyjmuje się, że oceny tej dokonuje się na płaszczyźnie graficznej, fonetycznej i znaczeniowej. Wystarczy przy tym podobieństwo na jednej z powyższych płaszczyzn, aby mówić o kolizji znaków. W okolicznościach niniejszej sprawy nie było możliwe porównanie analizowanych znaków na płaszczyźnie fonetycznej z uwagi na graficzny charakter znaku powoda. Przy badaniu podobieństwa na płaszczyznach graficznej i koncepcyjnej należało natomiast uwzględnić fakt, że wszystkie przeciwstawiane znakowi wspólnotowemu oznaczenia pozwanego mają charakter słowno-graficzny. Każdy z nich powinien być rozpatrywany jako całość, a zatem z uwzględnieniem zawartych w nim elementów słownych. Nie ma racji skarżący, twierdząc, że z uwagi na graficzny charakter przysługującego mu znaku wspólnotowego, porównanie tego oznaczenia ze znakami pozwanego powinno ograniczać się wyłącznie do elementów graficznych.

Wypada też w tym miejscu zaznaczyć, że powód nietrafnie wywodzi, że kolorystyka znaków używanych przez pozwanego, a kwestionowanych przez powoda, nie ma żadnego znaczenia przy ocenie podobieństwa oznaczeń używanych przez strony. Okoliczność, że znak wspólnotowy przysługujący powodowi jest czarno-biały w okolicznościach niniejszej sprawy nie może stanowić uzasadnienia dla pominięcia przy dokonywaniu oceny podobieństwa oznaczeń koloru znaków pozwanego. W ocenie Sądu Apelacyjnego, pogląd Sądu wyrażony w tym zakresie na tle stanu faktycznego zaistniałego w sprawie Mast-Jagermeister AG v. OHIM (T-81-82/03, T-103-03) nie znajduje w niniejszej sprawie zastosowania. Pozwany używa koloru pomarańczowego dla oznaczenia swojej firmy i produktów, co szczególnie widoczne jest na stronie internetowej pozwanego i na opakowaniach produktów. Ten sam kolor jest wykorzystywany także w znakach towarowych, którymi posługuje się pozwany, stanowiąc ich istotny i charakterystyczny element. Należy zauważyć, że kolor pomarańczowy jest przez pozwanego wykorzystywany na szeroką skalę i w dużym zakresie indywidualizuje jego firmę.

Powód twierdził, że obie strony używają motywu graficznego w postaci profilu ptaka z rozpostartym skrzydłem w wielu różnych zestawieniach kolorystycznych (str. 13 i 14 pozwu), lecz nie zostało wykazane, aby pozwany posługiwał się w

swoich oznaczeniach jakąkolwiek inną barwą niż odcienie pomarańcza. Z dowodów zebranych w sprawie wynika, że obok koloru pomarańczowego w znakach pozwanego występuje jedynie biały, czarny i szary.

Sąd I instancji trafnie uznał, że porównanie analizowanych w sprawie oznaczeń na płaszczyźnie graficznej prowadzi do wniosku, że występują tu istotne różnice. Dotyczą one chociażby kolorystyki, o której była mowa wyżej. Jedyny wariant analizowanego w sprawie oznaczenia wykorzystywanego przez pozwanego, w którym bezpośrednio nie użyto barwy pomarańczowej – zarys profilu czapli białej w locie wraz ze sloganem „(...)” w lewym górnym rogu w kolorze szarym na czarnym tle - w świetle przedstawionych dowodów wykorzystywany jest jedynie w ramach strony internetowej pozwanego i tylko na jednej zakładce. Z punktu widzenia konsumenta zapoznającego się ze stroną internetową pozwanego oczywiście wydaje się, że treść strony internetowej pozwanego odnosi się do firmy pozwanego. Co więcej, zakładka, na której widoczny jest znak czapli w kolorze szarym ze sloganem „(...)”, nie odnosi się wprost do produktów pozwanego, a do kontaktu z marką(...). Nadto zaś w ramach tej samej zakładki użyto znaku słownego (...) oraz znaku słowno-graficznego z czaplą w wersji pomarańczowej, a kolor pomarańczowy w ogólności jest kolorem przeważającym na przedmiotowej stronie internetowej i zakładce. Z uwagi na ten kontekst, zdaniem Sądu Apelacyjnego, nie występuje zatem po stronie odbiorcy ryzyko konfuzji, w tym ryzyko skojarzenia wyżej opisanego znaku pozwanego zamieszczonego na stronie internetowej pozwanego, ze znakiem powoda.

Od strony graficznej wypada też zwrócić uwagę na rozmieszczenie poszczególnych elementów kompozycji i techniki rysunku w porównywanych oznaczeniach. Istotne jest przy tym to, że znaki pozwanego obejmują elementy słowne. Należy przy tym podkreślić, że w przypadku dwóch z analizowanych oznaczeń pozwanego słowo (...) stanowi element o dużych rozmiarach w stosunku do całej kompozycji, któremu należy przydać znaczenie dominujące lub co najmniej równie istotne z punktu widzenia wrażenia wywoływanego na odbiorcy co element graficzny w postaci czapli w locie. Jak zauważył Sąd w sprawie *Creative Technology Ltd v. OHIM (T#352/02)*: W przypadku złożonego, słowno-graficznego znaku towarowego elementy słowne są równocześnie elementami graficznymi i ze względu na swoje szczególne cechy graficzne mogą mieć bardziej lub mniej znaczące oddziaływanie wizualne. W przypadku gdy oznaczenie takie składa się z większej liczby elementów słownych, nie jest wykluczone, że niektóre z nich mogą, na przykład ze względu na swój rozmiar, kolor lub umieszczenie, przyciągać większą uwagę konsumenta, tak że aby ustnie określić oznaczenie, będzie on skłonny wymawiać jedynie te elementy i pomijać pozostałe.

Idąc dalej, znak powoda przedstawia dalece uproszczony wizerunek bociana w locie w wersji czarno-białej. Na znakach pozwanego kształt postaci ptaka (tu czapli) jest nieco wierniejszy w stosunku do oryginału. Od strony plastycznej, oba rysunki zostały wykonane inną kreską. W przypadku powoda kontur postaci ptaka został nakreślony grubą czarną kreską, przy czym nie jest to kontur pełny, obejmujący cały kształt ptaka. W znakach pozwanego kształt czapli został natomiast ujęty jako plama. W przypadku powoda na rysunku uwidoczniono także czarne elementy na skrzydłach, które charakteryzują najpopularniejszy gatunek bociana występujący w Polsce.

W świetle powyższych rozważań, należało uznać, że różnice pomiędzy porównywanymi oznaczeniami na poziomie grafiki są na tyle znaczne, że nie sposób tu mówić o podobieństwie rodzącym po stronie odbiorców ryzyko konfuzji. Skarżący w zasadzie nie kwestionował w tym zakresie oceny dokonanej przez Sąd Okręgowy.

Zdaniem skarżącego, porównywane znaki wykazują natomiast znaczące podobieństwo na płaszczyźnie koncepcyjnej. Z tym twierdzeniami powoda można zgodzić się tylko o tyle, że zarówno na znaku powoda, jak i na znakach pozwanego uwidoczniono profil postaci dużego ptaka w locie. Nie budzi natomiast wątpliwości, że inny gatunek ptaka został przedstawiony na znaku powoda, a inny w oznaczeniach, którymi posługuje się pozwany.

Powód podkreślał, że w porównywanych znakach rysunek ptaka ma charakter uproszczony, nie odzwierciedla w szczególności rzeczywistego wyglądu odpowiednio czapli białej i bociana, a jedynie zarys kształtu ptaka w locie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, pomimo tego znacznie uproszczonego w obu przypadkach przedstawienia postaci ptaków, dla odbiorcy oczywiście jest, że znak powoda przedstawia bociana, zaś znak pozwanego czaplę albo innego dużego ptaka - ale w każdym razie nie bociana. Kształt bociana w locie i jego upierzenie jest na tyle charakterystyczne, że nie sposób pomylić tego ptaka z żadnym innym gatunkiem występującym w Polsce. Z kolei kształt czapli także jest bardzo

charakterystyczny z uwagi na specyficzne zgięcie szyi. Zarówno czaple, jak i bociany to ptaki bardzo popularne w Polsce i powszechnie rozpoznawalne. Sąd Apelacyjny nie podziela argumentacji powoda, że dla rozróżnienia bociana od czapli potrzebna jest specjalistyczna wiedza ornitologiczna. Znajomość ogólnego wyglądu obu gatunków ptaków i charakterystycznych dla nich cech należy do wiedzy podstawowej, którą z pewnością legitymuje się przeciętny polski fachowiec w dziedzinie budownictwa, prac wykończeniowych i remontowych. Okoliczność, że znak pozwanego przedstawia konkretny gatunek czapli – czaplę białą nie ma istotnego znaczenia w sprawie. Wystarczy bowiem stwierdzenie, że odbiorca patrząc na znak pozwanego dostrzega na nim kształt czapli, a nawet innego dużego ptaka (np. żurawia), a w każdym razie nie bociana.

Wypada w tym miejscu odwołać się do rozważań Trybunału Sprawiedliwości zawartych w uzasadnieniu wyroku z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie SABEL BV v. PUMA AG (C-251/95), wydanym jeszcze na gruncie pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. TS udzielił odpowiedzi na pytanie prejudycjalne sądu niemieckiego odnośnie wykładni art. 4 ust. 1 lit. b) Dyrektywy co do pojęcia podobieństwa znaków rodzącego niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd. Zagadnienie to powstało na gruncie sprawy, w której spółka SABEL zgłosiła do rejestracji w Niemieckim Urzędzie Patentowym znak słowno-graficzny składający się ze słowa „sabel” oraz położonego nad napisem wizerunku ujętej z profilu postaci geparda w biegu. Sprzeciw wobec rejestracji tego znaku złożyła firma PUMA, na rzecz której wcześniej został zarejestrowany znak graficzny przedstawiający pumę w identycznym ujęciu i w niemal tożsamej pozycji. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził wówczas, że w przypadku obu znaków przedstawiają wykorzystano zaczerpnięty z natury motyw dzikiego kota w biegu (Trybunał określił pozycję zwierzęcia ujętą w analizowanych oznaczeniach jako *bounding motion*) nie stanowił w okolicznościach sprawy o takim podobieństwie znaków, które rodziłoby ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Trybunał zważył, że kryterium prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym, przewidziane w art. 4 ust. 1 lit. b) Dyrektywy, należy interpretować w ten sposób że zwykle skojarzenie, które może pojawić się w świadomości odbiorców w przypadku dwóch znaków towarowych w związku z podobnymi treściami semantycznymi nie jest samo w sobie wystarczającym powodem do stwierdzenia, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu tego przepisu. Trybunał podkreślił, że nie jest wykluczone, że podobieństwo koncepcyjne wynikające z faktu, że oba znaki towarowe używają obrazów o podobnej treści znaczeniowej, może stwarzać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, w przypadku gdy wcześniejszy znak towarowy posiada szczególnie odróżniający charakter, samoistny lub ze względu na renomę, jaką cieszy się wśród odbiorców. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której wcześniejszy znak towarowy nie jest szczególnie dobrze znany odbiorcom i składa się z obrazów charakteryzujących się mało wymyślnymi elementami. trybunał zwrócił uwagę na fakt, że puma w znaku PUMY i odpowiednio gepard w znaku SABEL zostały przedstawione w naturalnej dla nich pozycji.

Warto zauważyć, że do powyższego orzeczenia odniósł się Sąd w powołanym w apelacji orzeczeniu w sprawie Mast#Jägermeister AG v. OHIM (t-81-82/03, T-103/03), gdzie porównywano zastrzeżony na rzecz Jägermeister graficzny znak towarowy przedstawiający głowę jelenia *en face* w okręgu z krzyżem oraz zgłoszony przez stronę przeciwną znak słowno – graficzny obejmujący wizerunek głowy jelenia w kole oraz napis „VENADO”, a w drugiej wersji „VENADO ESPECIAL”. Sąd stwierdził, że okoliczności tej sprawy różniły się od sprawy SABEL. Sąd zważył, że element słowny zawarty w zgłoszonych znakach towarowych: „venado” i „venado especial” stanowi w przypadku terytorium Hiszpanii bezpośrednie odniesienie do ukazanego w tych znakach wizerunku jelenia, podczas gdy w sprawie SABEL, słowo „sabel” nie wykazywało żadnej więzi semantycznej z towarzyszącym mu wizerunkiem skaczącego geparda. Ponadto w sprawie SABEL zgodność semantyczna między graficznymi częściami dwóch pozostających w konflikcie znaków towarowych ograniczała się do tego, że zwierzęta przedstawione w znakach towarowych – odpowiednio gepard i puma – należą do rodziny kotów i zostały przedstawione w skoku, czyli w pozycji, która jest typowa dla tego rodzaju zwierząt. Natomiast podobieństwa występujące między oznaczeniami spornymi w sprawie T 103/03 są liczne i wykraczają poza zwykłą zgodność elementów inspirowanych przez naturę i w związku z tym mało fantazyjnych. Sąd wskazał, że wszystkie sporne oznaczenia zawierają częściowy wizerunek tego samego zwierzęcia (jelenia) oraz że w każdym z tych przypadków ukazana została ta sama część tego zwierzęcia, czyli głowa z porożem i szyja, widziane od przodu i wpisane w okrąg.

Odnosząc powyższe stanowiska orzecznictwa wspólnotowego do sprawy niniejszej, wskazać należy, że elementy wspólne dla porównywanych znaków powoda i pozwanego, to jest wizerunki dużych ptaków w locie, jako sama idea nie były w żadnym zakresie wynikiem procesu twórczego, a zostały zaczerpnięte wprost z natury. W porównywanych znakach ptaki zostały przy tym przedstawione w całości i w momencie wykonywania naturalnej dla nich czynności – lotu. Wypada też podkreślić, że ujęcie ptaka w locie samo w sobie nie ma w kulturze polskiej żadnego szczególnego znaczenia.

Na płaszczyźnie semantycznej istotne wydaje się natomiast to, że bocian jest w Polsce traktowany w sposób szczególny, uznawany jest za ptaka typowo polskiego i kojarzony jest z „polskością”. Z tego też względu powód wybrał bociana jako motyw swoich znaków towarowych i logo firmy, chcąc, aby produkty (...) były kojarzone z Polską. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, zamierzenie to udało się powodowi zrealizować. Wypada przy tym zauważyć, że przypisywanie przeciętnemu konsumentowi towarów produkowanych przez strony zdolności skojarzenia symbolu bociana z polskością nie wykracza poza wypracowany w orzecznictwie wspólnotowym model przeciętnego konsumenta. Z kolei zamierzeniem pozwanego było wytworzenie wizerunku firmy proekologicznej poprzez posłużenie się wizerunkiem gatunku chronionego. Koncepcja leżąca u podstaw wyboru elementu graficznego znaku towarowego była zatem różna dla każdej ze stron. Jeżeli nawet zamierzenie nie zostało w pełni zrealizowane w przypadku oznaczeń pozwanego - bowiem trudno uznać, że przeciętny odbiorca rozpozna na znakach towarowych pozwanego białą czaplę i przez to nabierze przekonania, że firma pozwanego sprzyja środowisku - to w każdym razie wizerunek czapli nie przywodzi też na myśl pochodzenia z Polski. Zatem na poziomie koncepcyjnym różnice pomiędzy porównywanymi znakami dotyczą nie tylko gatunku przedstawionego na nich ptaka, ale także konotacji, jakie wywołuje wizerunek bociana wśród odbiorców polskich.

Nadto w oznaczeniach stosowanych przez pozwanego, w tym w oznaczeniu stosowanym przez niego najczęściej, to jest w postaci wizerunku białej czapli w locie z napisem (...) na pomarańczowym tle, istotnym elementem jest słowo (...). Element ten ma charakter silnie odróżniający, przede wszystkim z uwagi na fakt, że słowo to nie kojarzy się w żaden sposób z materiałami budowlanymi.

W świetle tego, co zostało powiedziane wyżej, zdaniem Sądu Apelacyjnego, sam fakt, że odbiorcy mogą skojarzyć, iż twórcy znaków pozwanego wykorzystali ten sam pomysł co twórcy znaku powoda, to jest ujęli w znaku wizerunek dużego ptaka w locie, nie może stanowić o takim stopniu podobieństwa semantycznego pomiędzy analizowanymi znakami, które rodziłoby ryzyko konfuzji w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia. W tym kontekście wypada zwrócić uwagę na fakt, że powód nie wykazał, aby znak nr (...) był znakiem powszechnie znanym lub renomowanym – która to okoliczność w świetle stanowiska zajętego przez Trybunał Sprawiedliwości w sprawie SABEL mogłaby mieć pewne znaczenie dla rozstrzygnięcia. Dowody przedstawione przez powoda na potwierdzenie okoliczności, że znak powoda umieszczany był na kalendarzach ściennych i książkowych w latach 2009-2011, katalogach nagród programu (...) w latach 2009-2010, etc. nie są wystarczające dla przyjęcia ustalenia, że przedmiotowy znak jest szeroko rozpoznawany przez polskich odbiorców, czy też że ma charakter renomowany. O renomowanych charakterze znaku nie mogą też świadczyć wyłącznie wysokie nakłady na reklamę, jaki poniósł powód od 2008 r. Twierdzenia powoda odnośnie bardzo silnej zdolności odróżniającej znaku nr (...) także nie zostały wykazane. Wypada w tym miejscu zauważyć, że w okolicznościach sprawy sąd mógł adekwatnie ocenić jedynie pierwotną zdolność odróżniającą. Zdolność ta w stosunku do znaku przedstawiającego zarys postaci bociana w locie wynika tu przede wszystkim z zastosowania tego oznaczenia dla produktów, które nie mają żadnego z nim związku. Ocena taka co do wtórnej zdolności odróżniającej przedmiotowego znaku jest natomiast utrudniona. Jak trafnie zauważył Sąd Okręgowy, w obrocie znak graficzny powoda współwystępuje ze znakami słownymi lub słowno-graficznymi ze słowem (...), podczas gdy w niniejszej sprawie należałoby ustalić, jaką zdolność odróżniającą ma znak nr (...) występujący samodzielnie. Chybione jest przy tym stanowisko skarżącej, zgodnie z którym z uwagi na to, iż powodowi przysługuje prawo do graficznego znaku towarowego nie posiadającego elementów słownych, konsumenci zachowują w pamięci wyłącznie to oznaczenie i nie utożsamiają go z żadnym elementem słownym. Okoliczność zarejestrowania danego znaku wspólnotowego nie ma bowiem żadnego wpływu na sposób jego postrzegania przez przeciętnego odbiorcę. Skoro zaś znak nr (...) pojawia się w obrocie zawsze obok oznaczenia słownego lub słowno-graficznego zawierającego słowo

(...), to wynika stąd, że konsumenci mogą kojarzyć oba oznaczenia łącznie, natomiast mogą nie kojarzyć samego znaku graficznego nr (...). Znamienne też, że w świetle materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy, znak nr (...) jest niewielki w porównaniu z innymi elementami kompozycji i pojawia się w różnych miejscach planu.

Na koniec wypada też zauważyć, że z doświadczenia życiowego wynika, iż odbiorcy towarów produkowanych przez strony, jako profesjonalisci, przywiązują wagę do właściwości nabywanych dóbr. Od właściwości tych w dużej mierze zależy wynik wykonywanej przez te osoby pracy. Nietrafnie zatem wywodzi skarżący, że konsument może łatwo pomylić produkty stron, gdyż nie zwróci on uwagi na informacje na etykiecie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, odbiorca przed dokonaniem zakupu co najmniej zwróci uwagę na markę produktu. Wypada przy tym zauważyć, że materiały budowlane są najczęściej sprzedawane w sklepach wielkopowierzchniowych, gdzie istnieje możliwość dokładnego obejrzenia towarów i ich porównania przed dokonaniem zakupu. Wszystkie te okoliczności nasuwają wniosek, że sam element graficzny w postaci bociana w locie w przypadku powoda, a czapli w locie w przypadku pozwanego, nie ma decydującego znaczenia przy nabywaniu towarów produkowanych przez strony.

Podsumowując, Sąd Okręgowy trafnie uznał, że pomiędzy znakiem wspólnotowym nr (...) oznaczeniami stosowanymi przez pozwanego nie zachodzi tego rodzaju podobieństwo, które mogłoby rodzić ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia. Z uwagi na powyższe apelacja podlegała oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c.

O kosztach postępowania odwoławczego Sąd Apelacyjny orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. oraz § 11 ust. 1 pkt 18 w zw. z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163 poz. 1348 ze zm.).