

Sygn. akt I ACa 1451/13

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 kwietnia 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SA Zbigniew Cendrowski

Sędzia SA Beata Kozłowska (spr.)

Sędzia SA Bogdan Świerczakowski

Protokolant asystent sędziego Łukasz Śliwa

po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2014 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództw (...) z siedzibą w F. (USA) i (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C.

o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji powodów (...) z siedzibą w F. (USA) i (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 5 sierpnia 2013 r.

sygn. akt XXII GWzt 10/13

I. prostuje oczywistą niedokładność w punkcie piątym zaskarżonego wyroku poprzez zastąpienie zwrotu „w pozostałej części powództwo oddała” zwrotem „oddała w pozostałej części powództwo (...) z siedzibą w F. (USA) i w całości powództwo (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.”,

II. oddała obie apelacje,

III. zasądza od (...) z siedzibą w F. (USA) i od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C. kwoty po 5400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

Sygn. akt I ACa 1451/13

UZASADNIENIE

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte przez trzy podmioty. **Powód (...) z siedzibą w F. (USA)** wniósł o:

1. nakazanie (...) spółce z o.o. w C. zaniechania naruszania prawa powodów do słownych wspólnotowych znaków towarowych (...) (C. (...), C. (...)) i słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego (...) (C. (...)), przedstawiającego słowo (...) wpisane w owal stylizowaną czcionką-kursywą, tj. zaniechania używania:

a. słowno-graficznego znaku (...) lub oznaczenia do niego łudząco podobnego w stosunku do usług polegających na sprzedaży, instalacji, montażu, obsłudze, konserwacji i naprawie urządzeń chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urządzeń, w tym m.in. na budynkach przedsiębiorstwa, oznaczeniach, banerach, samochodach i na stronach internetowych, a także

b. znaków (...) lub oznaczeń do nich podobnych, w tym m.in. słowa (...) przedstawionego w dowolnej formie graficznej, w stosunku do usług polegających na sprzedaży, instalacji, montażu, obsłudze, konserwacji i naprawie urządzeń chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urządzeń, w tym m.in. na budynkach przedsiębiorstwa, oznaczeniach, banerach, samochodach i na stronach internetowych, w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu, a w szczególności w sposób mogący wywołać u potencjalnych klientów błędne przekonanie co do istnienia związków gospodarczych z powodami;

2. nakazanie pozwanej zaniechania naruszania prawa powodów do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) (C. (...)) i C. (...)), tj. zaniechania używania:

a. znaków (...) w charakterystycznej formie graficznej, tj. pisanych wielkimi literami, lekko ukośną czcionką, na całej długości podkreślonego: lub używania jakiegokolwiek oznaczenia łudząco podobnego, w stosunku do usług polegających na sprzedaży, instalacji, montażu, obsłudze, konserwacji i naprawie urządzeń chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urządzeń, w szczególności na budynkach przedsiębiorstwa, oznaczeniach, banerach, samochodach i stronach internetowych,

b. znaków (...) lub jakichkolwiek oznaczeń do nich podobnych w stosunku do usług polegających na sprzedaży, instalacji, montażu, obsłudze, konserwacji i naprawie urządzeń chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urządzeń, w szczególności na budynkach przedsiębiorstwa, oznaczeniach, banerach, samochodach i stronach internetowych; w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu, a w szczególności w sposób mogący wywołać u potencjalnych klientów błędne przekonanie co do istnienia związków gospodarczych z powodami;

3. nakazanie pozwanej usunięcia, na jej koszt, skutków naruszeń, o których mowa w pkt 1. i 2., tj. usunięcia znaków (...) i (...) opisanych w pkt 1.a. i 2.a. z budynków przedsiębiorstwa, oznaczeń, reklam, samochodów, dokumentów, ze stron internetowych i z innych miejsc, w których są one używane przez pozwaną w stosunku do towarów i usług polegających na sprzedaży, instalacji, montażu, obsłudze, konserwacji i naprawie urządzeń chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych;

4. nakazanie pozwanej zaniechania:

a. umieszczania na jakiegokolwiek stronie internetowej lub w jakichkolwiek materiałach promocyjnych, w tym na stronie internetowej (...) informacji o treści: Firma (...) sp. z o. o. z siedzibą w C. przy ul. (...) posiada wieloletnie doświadczenie w dystrybucji i serwisie agregatów chłodniczych C. T. - jako autoryzowany dystrybutor (...) na Polskę - oraz serwis agregatów chłodniczych transportu drogowego, kolejowego i morskiego producentów takich jak T. K., Z. i S.”,

b. używania i rozpowszechniania na jakiegokolwiek stronie internetowej lub w jakichkolwiek materiałach promocyjnych, informacji o treści wskazanej pkt a., która sugeruje, że pozwana posiada upoważnienie powodów do używania znaków (...) i (...) do dystrybuowania produktów powodów i prowadzenia autoryzowanych stacji obsługi urządzeń;

5. nakazanie pozwanej dwukrotnego opublikowania na jej koszt, na jednej z trzech pierwszych stron redakcyjnych dziennika(...) oraz (...) dodatku lokalnego do Gazety (...) (tj. łącznie cztery razy) petitum wyroku,

- w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku wydanego przez Sąd I instancji;
- w razie wniesienia apelacji - w terminie 14 dni od wydania wyroku przez Sąd II instancji;
- w razie niewykonania przez pozwaną tego orzeczenia, zezwolenie na opublikowanie przez powodów ogłoszenia o wskazanej treści na jej koszt;

(...) z siedzibą w F. (USA) i (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosły - na wypadek oddalenia powództwa w wyżej wskazanym zakresie - na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o:

8. nakazanie pozwanej zaniechania naruszania prawa powodów do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) (C. (...), C. (...)) i słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego (...) (C. (...)), przedstawiającego słowo (...) wpisane w owal stylizowaną czcionką–kursywą, tj. zaniechania używania:

a. słowno-graficznego znaku (...) lub oznaczenia do niego łudząco podobnego w stosunku do usług polegających na sprzedaży, instalacji, montażu, obsłudze, konserwacji i naprawie urządzeń chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urządzeń, w tym m.in. na budynkach przedsiębiorstwa, oznaczeniach, banerach, samochodach i na stronach internetowych,

b. znaków (...) lub oznaczeń do nich podobnych, w tym m.in. słowa (...) przedstawionego w dowolnej formie graficznej, w stosunku do usług polegających na sprzedaży, instalacji, montażu, obsłudze, konserwacji i naprawie urządzeń chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urządzeń, w tym m.in. na budynkach przedsiębiorstwa, oznaczeniach, banerach, samochodach i na stronach internetowych, w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu, a w szczególności w sposób mogący wywołać u potencjalnych klientów błędne przekonanie co do istnienia związków gospodarczych z powodami;

9. nakazanie pozwanej zaniechania naruszania prawa powodów do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) (C. (...), C. (...)), tj. zaniechania używania:

a. znaków (...) w charakterystycznej formie graficznej, tj. pisanego wielkimi literami, lekko ukośną czcionką, na całej długości podkreślonego: lub używania jakiegokolwiek oznaczenia łudząco do niego podobnego, w stosunku do usług polegających na sprzedaży, instalacji, montażu, obsłudze, konserwacji i naprawie urządzeń chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urządzeń, w szczególności na budynkach przedsiębiorstwa, oznaczeniach, banerach, samochodach i stronach internetowych;

b. znaków (...) lub jakichkolwiek oznaczeń do nich podobnych w stosunku do usług polegających na sprzedaży, instalacji, montażu, obsłudze, konserwacji i naprawie urządzeń chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urządzeń, w szczególności na budynkach przedsiębiorstwa, oznaczeniach, banerach, samochodach i stronach internetowych; w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu, a w szczególności w sposób mogący wywołać u potencjalnych klientów błędne przekonanie co do istnienia związków gospodarczych z powodami;

10. nakazanie pozwanej usunięcia na jej koszt skutków naruszeń, o których mowa w pkt 6 i 7, tj. usunięcia znaków (...) i (...), opisanych w pkt 6.a. i 7.a. z budynków przedsiębiorstwa, oznaczeń, reklam, pojazdów, dokumentów, stron internetowych oraz z innych miejsc, w których są one używane przez pozwaną w stosunku do towarów i usług polegających na sprzedaży, instalacji, montażu, obsłudze, konserwacji i naprawie urządzeń chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych;

11. nakazanie pozwanej zaniechania:

- a. umieszczania na jakiegokolwiek stronie internetowej lub w jakiegokolwiek materiałach promocyjnych, w tym na stronie internetowej (...) informacji o treści: Firma (...) sp. z o.o. z siedzibą w C. przy ul. (...) posiada wieloletnie doświadczenie w dystrybucji i serwisie agregatów chłodniczych C. T. - jako autoryzowany dystrybutor (...) na Polskę - oraz serwis agregatów chłodniczych transportu drogowego, kolejowego i morskiego producentów takich jak T. K., Z. i S.";
- b. używania i rozpowszechniania na jakiegokolwiek stronie internetowej lub w jakiegokolwiek materiałach promocyjnych, informacji o treści wskazanej w pkt a., sugerującej, że pozwana posiada upoważnienie powodów do używania znaków (...) i (...) do dystrybuowania produktów powodów i prowadzenia autoryzowanych stacji obsługi urządzeń;

12. nakazanie pozwanej dwukrotnego opublikowania na jej koszt na jednej z trzech pierwszych stron redakcyjnych dziennika (...) oraz (...) dodatku lokalnego do Gazety (...) (tj. łącznie cztery razy) petitum wyroku

- w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku wydanego przez Sąd I instancji;
- w razie wniesienia apelacji - w terminie 14 dni od wydania wyroku przez Sąd II instancji;

w razie niewykonania przez pozwaną orzeczenia Sądu, o którym mowa w tym punkcie, zezwolenie na opublikowanie przez powodów ogłoszenia o wskazanej wyżej treści na koszt pozwanej.

Wyżej wskazane roszczenia oparte zostały na twierdzeniu, iż pozwana (...) spółka z o.o. w C. naruszyła prawa wyłączne do wspólnotowych znaków towarowych i dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji.

W piśmie procesowym datowanym 24 kwietnia 2013 r. pełnomocnik powodów wyjaśnił, że z roszczeniami określonymi w punktach 1-14 występuje (...) z siedzibą w F. (USA), a z roszczeniami ewentualnymi z punktów 8-14 (...) spółka z o.o.

Trzeci powód - (...) s.c.s. w R. wystąpił z roszczeniami na podstawie art. 363 k.c. w zw. z art. 471 k.c., lecz wobec skutecznego cofnięcia pozwu przez (...) s.c.s., postanowieniem z dnia 22 lipca 2013 r. postępowania w zakresie dochodzonych przez ten podmiot roszczeń zostało umorzone.

Pozwana (...) spółka z o.o. w C. w odpowiedzi na pozew zażądała odrzucenia pozwu, ewentualnie umorzenia postępowania w zakresie żądania z pkt 4, 11 i 18, wyjaśniając, że kwestionowane treści nie są już dostępne dla użytkowników Internetu. W pozostałej części pozwana wniosła o oddalenie powództwa. Zarzuciła, że zgłoszone w sprawie roszczenia nie mają charakteru ewentualnego. Zaprzeczyła naruszaniu praw wyłącznych i dopuszczeniu się czynów nieuczciwej konkurencji. Wyjaśniła, że będąc w latach 1992-2008 głównym dystrybutorem produktów powoda i świadcząc usługi serwisowe, stworzyła sieć dystrybucyjną, w nieuczciwy sposób przejętą przez (...) i przekazaną C. T. Polska, która korzysta z wypracowanej przez nią renomy. Po rozwiązaniu umowy dystrybucyjnej zaniechała używania spornych znaków towarowych, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne dla poinformowania klientów o świadczeniu usług montażu i obsługi serwisowej agregatów chłodniczych na pojazdach samochodowych, z użyciem oryginalnych części zamiennych. W jej przekonaniu, wytaczając pozwy, powodowie nie mają na celu ochrony swych praw i interesów gospodarczych lecz wyeliminowanie jej, jako konkurenta rynkowego. Pozwana zapewniła o zamknięciu strony internetowej pod adresem (...), której treści, kwestionowane przez powodów, nie są już dostępne dla użytkowników Internetu.

Wyrokiem z dnia 5 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie

1. nakazał pozwanej (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w C. zaniechanie naruszania praw (...) w F. do słownych wspólnotowych znaków towarowych (...) (C. (...)) i C. (...)) oraz słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego (C. (...)), tj. używania znaku lub oznaczenia

łudząco do niego podobnego w odniesieniu do usług sprzedaży, instalacji, montażu, obsługi, konserwacji i naprawy urządzeń chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urządzeń, w tym na budynkach przedsiębiorstwa, na banerach, samochodach i w treści stron internetowych;

2. nakazał pozwanej zaniechanie naruszania prawa (...) w F. do słownych wspólnotowych znaków towarowych (...) (C. (...), C. (...)), tj. używania znaku (...) pisanego wielkimi literami, lekko ukośną czcionką i na całej długości podkreślonego: lub jakiegokolwiek oznaczenia łudząco do niego podobnego, w odniesieniu do usług sprzedaży, instalacji, montażu, obsługi, konserwacji i naprawy urządzeń chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urządzeń, w szczególności na budynkach przedsiębiorstwa, na banerach, samochodach i w treści stron internetowych;

3. nakazał pozwanej usunięcie, na jej koszt, oznaczeń określonych w punktach 1. i 2. z budynków przedsiębiorstwa, reklam, samochodów, dokumentów, ze stron internetowych oraz z innych miejsc, w których są one używane przez pozwaną w odniesieniu do usług sprzedaży, instalacji, montażu, obsługi, konserwacji i naprawy urządzeń chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych;

4. nakazał pozwanej dwukrotne opublikowanie, na jej koszt, na jednej z trzech pierwszych stron redakcyjnych (...) dodatku lokalnego do Gazety (...) informacji o treści: „Wyrokiem z 5.08.2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał (...) spółce z o.o. w C. zaniechanie naruszania praw (...) w F. do wspólnotowych znaków towarowych (...) (C. (...), C. (...), C. (...)) i (...) (C. (...), C. (...)), zakazując używania oznaczeń, lub innych, łudząco do nich podobnych w odniesieniu do usług sprzedaży, instalacji, montażu, obsługi, konserwacji i naprawy urządzeń chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urządzeń.” - w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku;

5. w pozostałej części powództwo oddalił;

6. nakazał pobranie od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwoty 18 350 zł tytułem niewiszczonej opłaty sądowej;

7. zasądził od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. kwotę 840 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

8. zasądził od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. na rzecz (...) w F. kwotę 10 032 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Swe rozstrzygnięcie Sąd Okręgowy oparł na następujących ustaleniach faktycznych i następujących ocenach prawnych:

(...) z siedzibą w F. w USA należy do grupy (...) – amerykańskiego producenta wyrobów dla przemysłu lotniczego, energetycznego i budowlanego. Spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą urządzeń chłodzących, grzewczych, wentylacyjnych i chłodniczych, m.in. chłodnictwa transportowego, w tym systemów chłodniczych. Świadczy również usługi serwisowe, naprawcze i prowadzi sprzedaż części zamiennych. Organizacją dystrybucji produktów C. związanych z systemami chłodniczymi w Europie zajmuje się (...) s.c.s. w R., będąca licencjobiorcą znaków towarowych (...).

Produkty i usługi (...) oferowane są na polskim rynku od kilkudziesięciu lat. Do 2009 r. działało tu kilku niezależnych dystrybutorów, z których jednym była (...) spółka z o.o. w C.. Od 1 XII 2009 r. produkty związane z systemami chłodniczymi są dystrybuowane wyłącznie przez (...) spółkę z o.o. w W., która organizuje sieć autoryzowanych

partnerów serwisowych, oferujących produkty m. (...) i (...), a także usługi sprzedaży części zamiennych, instalacji, montażu, obsługi, konserwacji oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

(...) służą prawa do wspólnotowych znaków towarowych:

- słowno-graficznego, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante pod nr C. (...) dla towarów w klasach 9 i 11 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla urządzeń grzewczych, chłodzących, wentylacyjnych i chłodniczych oraz ich części, a także dla usług w klasie 37, m.in. instalacji, obsługi i naprawy tych urządzeń,
- słownego (...), zarejestrowanego w OHIM pod nr C. (...) dla towarów w klasach 7, 9 i 11 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla urządzeń grzewczych, chłodzących, wentylacyjnych, chłodniczych i ich części, a także dla usług w klasie 37, m.in. instalacji, obsługi i naprawy tych urządzeń,
- słownego (...) zarejestrowanego w OHIM pod nr C. (...) dla usług w klasie 35 klasyfikacji nicejskiej, m.in. prowadzenia sieci usług detalicznych w branży grzewczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i chłodniczej,
- słownego (...) zarejestrowanego w OHIM pod nr C. (...) dla towarów w klasie 11 klasyfikacji nicejskiej, m.in. urządzeń grzewczych, chłodzących, wentylacyjnych i chłodniczych,
- słownego (...) zarejestrowanego w OHIM pod nr C. (...) dla towarów i usług w klasach 16, 35, 38 klasyfikacji nicejskiej, m.in. prowadzenia sieci usług detalicznych w branży grzewczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i chłodniczej. (bezsporne - tak też świadectwa rejestracji i wydruki ze strony internetowej OHIM)

Znaki te używane są przez uprawnionego, a za jego zgodą także przez (...) s.c.s. w R.- (...) spółkę z o.o. w W. oraz ich partnerów serwisowych, w dokumentach handlowych, materiałach reklamowych i promocyjnych, w oznaczeniach budynków i pojazdów stacji serwisowych i ich otoczeniu, w postaci słownej (...), (...) i słowno-graficznej:

, w kolorystyce ciemnoniebieskiej, dla takich towarów, jak m.in. agregaty chłodnicze i części zamienne do nich, a także dla usług chłodnictwa transportowego, dystrybucji i serwisu produktów chłodnictwa transportowego.

W latach 1992-2009 (...) spółka z o.o. w C. była autoryzowanym dystrybutorem i dostawcą usług (...) w Polsce, upoważnionym do używania znaków towarowych (...) i (...) na podstawie umowy zawartej z (...) s.c.s. Po jej rozwiązaniu z dniem 30 XI 2009 r., pozwana utraciła prawo używania znaków, nie zaprzestała jednak świadczenia usług naprawczych (serwis pogwarancyjny) i sprzedaży oryginalnych części zamiennych. W związku z tym, pomimo sprzeciwu powodów, na budynkach jej przedsiębiorstwa, samochodach i tablicach informacyjnych widnieją znaki powoda, wskazując markę urządzeń, których dotyczą usługi pozwanej (serwis pojazdów chłodniczych), obok oznaczeń innych producentów urządzeń chłodniczych, jak (...) i T. (...), w takiej formie graficznej, w jakiej używa ich uprawniony i jego partnerzy serwisowi.

Na swej stronie internetowej pod adresem (...).pl pozwana umieściła informację: Firma (...) sp. z o.o. z siedzibą w C. przy ul. (...) posiada wieloletnie doświadczenie w dystrybucji i serwisie agregatów chłodniczych C. T. - jako autoryzowany dystrybutor C. T. Europę na Polskę - oraz serwis agregatów chłodniczych transportu drogowego, kolejowego i morskiego producentów takich jak T. K., Z. i S.". Strona ta jest aktualnie zamknięta, a użytkownicy Internetu nie mają dostępu do tej treści.

I. W przedmiocie żądań (...) dotyczących ochrony praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych Sąd Okręgowy wskazał:

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia.

Prawo wyłączne jest przyznawane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać wszystkie jego funkcje, zarówno gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru/usługi, jak i gwarancyjną, komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia negatywnie wpływa lub może wpływać na którąkolwiek z tych funkcji.

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), które reguluje w go sposób całościowy, w szczególności zasady jego rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporządzenia, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. Zasadniczo, są one powtórzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. 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.

Art. 9 przyznaje uprawnionemu prawo wyłącznego i niezakłóconego używania wspólnotowego znaku towarowego oraz zakazania 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 dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdo-podobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także prawdopodobieństwo ich skojarzenia.
- c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii Europejskiej i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszcycielowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Prawa wyłączne (...). do wspólnotowych – słownych i słowno-graficznych znaków towarowych i zakres ich ochrony nie były sporne i nie budzą wątpliwości Sądu. Ich zdolność odróżniająca nie była kwestionowana przez pozwaną, która przyznała fakt ich używania, przekonując jednak, że czyni to w granicach uprawnienia osoby trzeciej do używania znaku towarowego bez zgody uprawnionego, w celu informowania klientów o świadczonych usługach.

Sąd udzielił ochrony znakom w postaci, w jakiej używa ich uprawniony i podmioty powiązane z nim gospodarczo: , gdyż pozwana używa – bez zgody (...) - oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz powoda ad. 1.

Towary i usługi stron należy uznać za identyczne lub wysoce podobne, w rozumieniu art. 9 ust. 1a. i 1b. rozporządzenia.

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), 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.

W ocenie Sądu Okręgowego, ze względu na identyczność znaków słowno-graficznych (...) i słownych (...) w graficznej postaci, w jakiej znajdują i odróżniają je potencjalni klienci, identyczność lub wysokie podobieństwo towarów i usług oraz

istnienie ryzyka konfuzji, sprawiają, że działanie pozwanej wyczerpuje znamiona naruszenia zdefiniowanego w ust. 1a. i 1b. art. 9.

Sąd Okręgowy uznał za nieuzasadniony zarzut braku bezprawności działania spółki (...).

Wyłączność uprawnionego używania wspólnotowego znaku towarowego jest ograniczona. Zgodnie z art. 12c, nie może on zakazać osobie trzeciej używania znaku w obrocie w przypadku, gdy jest to konieczne (niezbędne) dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi, pod warunkiem, że osoba ta używa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu (zastosowana przez ustawodawcę wspólnotowego klauzula generalna pozostawia orzecznictwu sprecyzowanie katalogu zachowań, które należy uznać za niedopuszczalną formę używania znaku).

Spółka (...), nie dysponująca zgodą uprawnionego do znaków wspólnotowych, może ich używać wyłącznie w funkcji wskazania przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym przypadku, świadczenia usług serwisowych i naprawczych urządzeń chłodniczych. Związek wskazania (informacji lub reklamy) z przedmiotem działalności, oznaczonym wspólnotowym znakiem towarowym musi być nierozzerwalny. Niedopuszczalne jest takie sformułowanie informacji lub reklamy, które mogłoby wskazywać na producenta urządzeń, sugerując istnienie powiązania handlowego (prawnego lub gospodarczego) pomiędzy uprawnionym z rejestracji i używającą znaku osobą trzecią. W przekonaniu Sądu, uprawnienie z art. 12c nie rozciąga się na umieszczenie na tablicach informacyjnych logo producenta urządzeń, bez jakiegokolwiek odniesienia do relacji stron, nie obejmuje wersji słowno-graficznej znaków towarowych i słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego (w kolorystyce ciemno-niebieskiej), szczególnie zaś łącznie: .

Używając znaków towarowych powoda ad. 1. w postaci identycznej z tą w jakiej swe usługi oznaczają partnerzy serwisowi uprawnionego, pozwana przekracza granice dozwolonego informowania potencjalnych klientów o świadczonych przez nią usługach. W przekonaniu Sądu Okręgowego, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla korzystania, bez zgody uprawnionego, ze znaków graficznych w informacji handlowej i w reklamie. Dla wskazania typu urządzeń chłodniczych, które serwisuje, wystarczające będzie, w każdym wypadku, użycie słownych znaków (...) i (...). Tak sformułowana informacja będzie kompletna i zrozumiała dla klienta. W ten sposób pozwana należycie zabezpieczy swoje interesy. Dobrze znana nazwa (...) pozwoli jej na poinformowanie nabywców usług oferowanych przez pozwaną o przedmiocie prowadzonej przez nią działalności. Musi ona jednak przy tym zachować proporcje i tak formułować przekaz tak, aby wynikało z niego w sposób niewątpliwy co oferuje, nie sugerując istnienia powiązań handlowych między przedsiębiorstwami stron. Takie wrażenie wywołują używane obecnie znaki, umieszczone bez żadnego odwołania na banerach, tablicach informacyjnych, samochodach i budynkach przedsiębiorstwa (...).

Wskazanie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej na stronach internetowych przedsiębiorców umożliwia w znacznie szerszym zakresie rozbudowanie, uszczegółowienie informacji i reklamy, czyniąc ją bardziej odpowiadającą rzeczywistości. Należy zadbać o wyeliminowanie takich sformułowań, które wskazują na producenta urządzeń, odwołują się do jego renomy. Nic nie usprawiedliwia w tym przypadku skrótowego przedstawiania przez pozwaną jej oferty i eksponowania znaków towarowych, które nie zostały zarejestrowane na jej rzecz, sugerującego istnienie pomiędzy nią a (...) związków gospodarczych. W żadnym razie nie może to być traktowana jako działanie niezbędne, zgodne z uczciwymi praktykami handlowymi. Nie jest przy tym konieczne, aby sugerowanie powiązań handlowych łączyło się z naruszeniem wartości znaków poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z ich charakteru odróżniającego albo renomy. Do uznania, że działanie nie jest zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle wystarczy, aby wystąpiła jedna ze wskazywanych przez ETS przesłanek.

Zdaniem Sądu Okręgowego, używanie przez pozwaną znaków może wywołać przekonanie nabywców o jej przynależności do autoryzowanej przez C. T. Polska sieci dystrybucyjnej i serwisowej, wykracza zatem poza granice dopuszczalnego używania wspólnotowych znaków towarowych, o których mowa w art. 12. Należy bowiem pamiętać, że granice dozwolonego używania cudzego znaku towarowego wyznacza konieczność, a nie słusność wynikająca z reguł konkurencji na określonym rynku.

Sąd Okręgowy uznał, że przepisy art. 9 ust. 2 i art. 102 ust. 1 uzasadniają uwzględnienie żądań zakazowych, sformułowanych w pkt 1. i 2. w części obejmującej nakazanie pozwanej:

1. zaniechania naruszania praw (...) do słownych wspólnotowych znaków towarowych (...) (C. (...)) i C. (...)) oraz słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego (C. (...)), tj. używania znaku lub oznaczenia ludząco do niego podobnego w odniesieniu do usług sprzedaży, instalacji, montażu, obsługi, konserwacji i naprawy urządzeń chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urządzeń, w tym na budynkach przedsiębiorstwa, na banerach, samochodach i w treści stron internetowych;
2. zaniechania naruszania prawa (...) do słownych wspólnotowych znaków towarowych (...) (C. (...), C. (...)), tj. używania znaku (...) pisanego wielkimi literami, lekko ukośną czcionką i na całej długości podkreślonego: lub jakiegokolwiek oznaczenia ludząco do niego podobnego, w odniesieniu do usług sprzedaży, instalacji, montażu, obsługi, konserwacji i naprawy urządzeń chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urządzeń, w szczególności na budynkach przedsiębiorstwa, na banerach, samochodach i w treści stron internetowych.

Formułując zakazy i nakazy, Sąd dokonał zmian mających na celu sprecyzowanie obowiązków pozwanej i wyeliminowanie wątpliwości nasuwających się przy lekturze powództwa. Nakładane na przyszłość zakazy nie powinny obejmować działań zdefiniowanych zbyt ogólnie (w jakimkolwiek sposób, który jest niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu, w szczególności w sposób mogący wywoływać u potencjalnych klientów błędne przekonanie co do istnienia związków gospodarczych z powodami). Konieczne było też takie ich określenie, aby nie pozbawić pozwanej możliwości użycia spornych znaków w postaci słownej dla poinformowania klientów spółki (...) o świadczonych przez nią usługach. W pozostałym zakresie powództwo (pkt 1., 2.), jako nieuzasadnione, podlegało oddaleniu.

Sąd Okręgowy oddalił w całości żądanie z pkt 4, ponieważ w dacie zamknięcia rozprawy strona internetowa była już zamknięta, użytkownicy Internetu nie mieli dostępu do kwestionowanej treści z pkt a), a powód nie udowodnił zaistnienia naruszenia określonego w pkt b). Nie istniał zatem stan zarzucanego naruszenia ani groźba naruszenia w przyszłości przez pozwaną praw wyłącznych powoda. Sąd Okręgowy nie był przy tym przekonany, czy informacja umieszczona na jej stronie internetowej z pkt a) jest formą używania przez pozwaną wspólnotowych znaków towarowych (...) i (...), np. w celach reklamowych.

Zdaniem Sądu Okręgowego żądania z pkt 3 i 5 znajdują uzasadnienie w przepisach prawa krajowego - art. 286 i art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a Prawa własności przemysłowej, dalej również jako „p.w.p.”. Aby usunąć skutki naruszenia, Sąd Okręgowy nakazał pozwanej usunięcie, na jej koszt, oznaczeń określonych w punktach 1. i 2. z budynków przedsiębiorstwa, reklam, samochodów, dokumentów, ze stron internetowych oraz z innych miejsc, w których są one używane przez pozwaną w odniesieniu do usług sprzedaży, instalacji, montażu, obsługi, konserwacji i naprawy urządzeń chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych.

Sąd Okręgowy uznał, że w okolicznościach sporu zasadne będzie podanie informacji o zapadłym wyroku do publicznej wiadomości. Ograniczył przy tym zakres publikacji, koncentrując ją na obszarze używania przez pozwaną znaków towarowych (...) i (...), gdzie mogło dojść do wprowadzenia nabywców w błąd co do istnienia między spółkami (...) i F. związków gospodarczych. Nakazał pozwanej dwukrotne opublikowanie, na jej koszt, na jednej z trzech pierwszych stron redakcyjnych (...) dodatku lokalnego do Gazety (...) informacji o treści: „Wyrokiem z 5.08.2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał (...) spółce z o.o. w C. zaniechanie naruszania praw (...) w F. do wspólnotowych znaków towarowych (...) (C. (...), C. (...), C. (...)) i (...) (C. (...), C. (...)), zakazując używania oznaczeń, lub innych, ludząco do nich podobnych w odniesieniu do usług sprzedaży, instalacji, montażu, obsługi, konserwacji i naprawy urządzeń chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urządzeń.” - w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku. W pozostałej części powództwo (z pkt 3. i 5.) oddalił.

II. Zważywszy, że żądania (...) zostały po części oddalone, Sąd Okręgowy dokonał ich oceny pod kątem możliwości udzielenia powodowi ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji:

Ustawa z dnia 16 czerwca 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dalej również jako „u.z.n.k.” reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów (art. 1) i nie może być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania dominującej pozycji. Zgodnie z przepisem art. 3, czynami nieuczciwej konkurencji są działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Sąd Okręgowy wyjaśnił, że nie znajduje uzasadnienia dla szerokiej wykładni pojęcia naruszenia interesu gospodarczego, mogącej uzasadniać stosowanie przepisów ustawy do wszystkich samodzielnych podmiotów prawnych, tylko z tej przyczyny, że ze względu na istniejące powiązania, nieuczciwie konkurencyjne działania pozwanego ostatecznie wpływają także na ich sytuację ekonomiczną (np. producenta, dostawcy, kooperanta, nabywcy, agencji reklamowej). Takie rozumienie pojęcia naruszenia lub zagrożenia interesu innego przedsiębiorcy mogłoby, w istniejącym ustroju gospodarczym, prowadzić w skrajnych przypadkach do stwierdzenia, że właściwie każdy uczestnik gry rynkowej jest w mniejszym lub większym stopniu dotknięty działaniem nieuczciwie konkurencyjnym, każdy zatem mógłby dochodzić na drodze sądowej roszczeń określonych w art. 18 u.z.n.k. Sąd Okręgowy wskazał, że roszczenia z art. 18 u.z.n.k. służą wyłącznie przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na polskim rynku, których interesy gospodarcze zostały bezpośrednio naruszone lub zagrożone, ustawa nie znajduje natomiast zastosowania do podmiotów zagranicznych, które nie prowadzą w Polsce działalności, a jedynie są korporacyjnie powiązane z polskimi przedsiębiorcami, zachowującymi odrębność prawną i ekonomiczną, którym zbywają swoje towary lub udzielają licencji na używanie znaków towarowych.

Powód nie udowodnił w tym postępowaniu, że działania pozwanej w sposób bezpośredni naruszają jego interesy gospodarcze. Z twierdzeń stron wynika, że (...) nie prowadzi żadnej działalności w Polsce, gdzie działa wyłącznie (...) spółka z o.o., która bezspornie jest samodzielnym podmiotem gospodarczym. Powód nie uczestniczy bezpośrednio w obrocie gospodarczym na terytorium Polski, a jego interesy gospodarcze mogą być ewentualnie tylko pośrednio naruszane przez pozwaną, co jednak nie uzasadnia udzielenia mu ochrony na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Stosunek konkurencji, który mógłby być poddawany ocenie z punktu widzenia zgodności z zasadami uczciwości kupieckiej istnieje wyłącznie pomiędzy pozwaną a C. T. Polska. (...) nie może zatem skutecznie żądać uwzględnienia powództwa na podstawie art. 18 u.z.n.k. Ochronę jego praw wyłącznych zapewniają przepisy rozporządzenia w sprawie wspólnotowych znaków towarowych i prawa własności przemysłowej. Żądania ewentualne z pkt 8-14 pozwu w zakresie w jakim oddalone zostały żądania z pkt 1-7 pozwu, podlegały zatem oddaleniu.

O kosztach Sąd Okręgowy orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., zobowiązując pozwaną do zwrotu (...) w F. połowy poniesionych przez siebie kosztów, stosownie do wyniku postępowania.

III. W przedmiocie żądań (...) Sp. z o.o. dotyczących ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji, Sąd Okręgowy przyjął:

Sformułowane w punktach 8-10 i 12, określone jako ewentualne, żądania spółki (...) nie zasługują na uwzględnienie, w swej treści odwołują się one bowiem wprost do ochrony praw wyłącznych, zarówno jak chodzi o zakazanie naruszeń, jak i o usunięcie ich skutków, a ta należy się uprawnionemu (...). i jest udzielana na podstawie cyt. przepisów rozporządzenia i prawa własności przemysłowej. W istocie, żądania te stanowią powtórzenie tych z pkt 1-5, różnica polega wyłącznie na wskazaniu jako ich podstawy prawnej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w miejsce rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Tymczasem należy wyjaśnić, że ustawa nie chroni praw wyłącznych lecz interesy gospodarcze przedsiębiorcy (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.). Żądania są zatem nieadekwatne do zarzucanych naruszeń i nie znajdują uzasadnienia w art. 18 ust. 1 u.z.n.k. Dodatkowo, co do żądania z pkt 12, Sąd okręgowy wskazał, że ustawa nie przewiduje podania do publicznej wiadomości orzeczenia lub informacji o nim lecz – w art. 18 ust. 1 pkt 3 – uprawnia przedsiębiorcę, którego interes gospodarczy został naruszony, do żądania zobowiązania naruszyiciela do złożenia oświadczenia określonej treści i w odpowiedniej formie.

W ocenie Sądu Okręgowego, C. T. Polska nie sprostала w tym postępowaniu wykazaniu swoich racji. Nie określiła interesu gospodarczego podlegającego ochronie, formułując adekwatne do niego sankcje naruszenia. Nie dowiodła pierwszeństwa używania na rynku spornych oznaczeń i przynależnej jej renomy. W okolicznościach sprawy nadmiernym uproszczeniem jest poszukiwanie ochrony uzasadnionej wyłącznie tym, że obecnie powódka jest uprawniona do używania wspólnotowych znaków towarowych (...) i (...), abstrahując od tego, że przed powstaniem spółki (...) (w 2008 r.) pozwana była dystrybutorem produktów (...) i uczestniczyła w budowaniu renomy znaków, towarów i usług oraz przedsiębiorcy, od którego pochodzą.

Żądanie z pkt 11a. podlega oddaleniu ze względu na zaniechanie przez pozwaną umieszczania na jej stronie internetowej kwestionowanej informacji (w dacie zamknięcia rozprawy nie istniał zatem stan zarzucanego naruszenia ani realna groźba naruszenia w przyszłości). Sankcję tę można jednak uznać za uzasadnioną w dacie wszczęcia postępowania.

Czynem nieuczciwej konkurencji zakazanym na podstawie art. 14 u.z.n.k. jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. W ocenie Sądu, informacja umieszczona przez pozwaną na stronie internetowej pod adresem (...) o treści: Firma (...) sp. z o.o. z siedzibą w C. przy ul. (...) posiada wieloletnie doświadczenie w dystrybucji i serwisie agregatów chłodniczych C. T. - jako autoryzowany dystrybutor (...) na Polskę [„..]” zawiera nie do końca jasne sformułowanie dotyczące jej statusu autoryzowanego dystrybutora (...). Lektura tekstu może sugerować potencjalnym klientom, że pozwana jest gospodarczo powiązana z C. T. Polska, co nie jest zgodne z prawdą. Taka informacja ma przysporzyć pozwanej korzyści w tym sensie, że stanowi argument za skorzystaniem z jej usług serwisowych i naprawczych.

Żądanie z pkt 11b. podlega oddaleniu, jako niemające uzasadnienia w zaistniałych okolicznościach faktycznych.

O kosztach Sąd Okręgowy orzekł na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obciążając nimi w całości powódkę, ponieważ w dacie wniesienia pozwu, jej roszczenie było tylko w nieznacznej części uzasadnione.

Sąd Okręgowy nakazał przy tym pobranie od spółki (...) na rzecz Skarbu Państwa stosunkowej opłaty sądowej, nieuiszczonej przy wniesieniu pozwu.

Apelacje od tego wyroku wniosły (...) w F. (USA) i (...) sp. z o.o. w W..

Powód (...) w F. zaskarżył apelacją wyrok w pkt 5 w zakresie oddalającym powództwo co do żądania określonego w pkt. 8, 9, 11, 12 petitum pozwu oraz pkt. 8 wyroku.

Powód (...) sp. z o.o. w W. zaskarżył wyrok w pkt 5 w zakresie oddalającym powództwo co do żądania określonego w pkt. 8, 9, 10, 11,12 petitum pozwu oraz pkt. 7 wyroku.

Powodowie zarzucili wyrokowi:

naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:

1. art. 3 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (zwanej dalej u.z.n.k.) w zw. z art. 1 i 2 u.z.n.k. przez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że roszczenia oparte na przepisach u.z.n.k. przysługują wyłącznie przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na polskim rynku, których interesy gospodarcze zostały bezpośrednio naruszone lub zagrożone, ustawa nie znajduje natomiast zastosowania do podmiotów zagranicznych, które nie prowadzą w Polsce działalności, a jedynie są korporacyjnie powiązane z polskimi przedsiębiorcami, zachowującymi odrębność prawną i organizacyjną, którym zbywają swoje towary lub udzielają licencji na używanie znaków towarowych, w konsekwencji oddalenie roszczeń powoda (...) opartych na przepisach u.z.n.k., podczas gdy przepisy tej ustawy mają na celu także ochronę interesów przedsiębiorcy, który nie prowadzi bezpośrednio zbytu swoich produktów na polskim rynku, ale który zbywa produkty i świadczy usługi za

pośrednictwem innych podmiotów, w szczególności w sytuacji, gdy uczestniczy on w budowaniu sieci dystrybucyjno-serwisowej i kształtowaniu poziomu świadczonych tam usług, jak również kontroluje sposób korzystania z jego znaków towarowych identyfikujących działalność sieci na polskim rynku i chroni je w tym celu na terytorium Polski;

2. art. 2 u.z.n.k. przez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że powód (...) nie uczestniczy w działalności gospodarczej na terytorium Polski, gdyż nie uczestniczy on bezpośrednio w obrocie gospodarczym, a w konsekwencji przyjęcie, że jego interesy mogą być ewentualnie tylko pośrednio naruszone przez pozwanego i oddalenie roszczeń powoda (...) opartych na przepisach u.z.n.k., podczas gdy powód (...) uczestniczy w działalności gospodarczej na terenie RP, a działanie pozwanego narusza jego interesy gospodarcze, wpływając na efektywność współorganizowanej przez niego sieci dystrybucyjno-serwisowej, wyników sprzedaży jego produktów na polskim rynku, a także na utrzymanie rozpoznawalności i renomy swoich znaków towarowych;

3. art. 1 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (zwanej dalej p.w.p.) w związku z art. 2 i 4 p.w.p. stanowiących o kumulatywnej ochronie używanych i zarejestrowanych znaków towarowych wynikającej przepisów u.z.n.k. oraz p.w.p. i Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (zwanego dalej Rozporządzeniem) wskutek jego niezastosowania i uznania, że powód (...) sp. z o.o. nie może dochodzić ochrony przed aktami nieuczciwej konkurencji Pozwanego w związku z użyciem znaków towarowych powoda (...), w konsekwencji oddalenie roszczeń tego powoda, podczas gdy przepis ten dopuszcza kumulatywną ochronę znaków towarowych używanych w obrocie, a przepisy u.z.n.k. służą ochronie interesów gospodarczych uprawnionych z praw podmiotowych;

4. art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że dla stwierdzenia niestypizowanego czynu nieuczciwej konkurencji niezbędne jest wykazanie pierwszeństwa używania na rynku spornych oznaczeń i przynależnej im renomy, w konsekwencji oddalenie roszczeń powoda (...) sp. z o.o., podczas gdy przepis ten wymaga jedynie wykazania działania sprzecznego z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli czyn zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta;

5. art. 10 i 14 u.z.n.k. przez ich błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że dla pierwszeństwa używania znaków towarowych (...) i (...) w kontekście oceny możliwości wprowadzenia w błąd ma znaczenie wcześniejsze używanie tych znaków przez pozwanego za zgodą uprawnionego - powoda (...), w konsekwencji oddalenie roszczeń powoda (...) sp. z o.o., podczas gdy używanie znaków towarowych na podstawie upoważnienia uprawnionego było w rzeczywistości używaniem uprawnionego do znaków i jemu winno być ono przypisane, a pozwany nie może zasłaniać się wcześniejszym używaniem skoro używanie to stało się bezprawne i wprowadza w błąd co do świadczonych przez pozwanego usług i istnienia związków pomiędzy Pozwanym, a siecią dystrybucyjno-serwisową powodów;

6. art. 18 ust. 1 u.z.n.k. przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że fakt zaniechania przez pozwanego umieszczania na stronie internetowej kwestionowanej informacji może stanowić podstawę dla uznania, że interes pozwanego nie jest zagrożony rozpowszechnianiem przez pozwanego na stronie internetowej (...) nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o treści wskazanej w pkt. 11 (i) petitum pozwu oraz o treści podobnej (pkt. 11 (ii) petitum), w konsekwencji oddalenie roszczeń Powodów, podczas gdy zaniechanie to doprowadziło jedynie do usunięcia stanu naruszenia interesów powodów, które nadal są realnie zagrożone opisanymi powyżej działaniami, w szczególności wobec dalszego wprowadzania do obrotu produktów Powoda i pod jego znakami towarowymi;

7. art. 18 ust. 1 pkt. 3 przez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że pozwala on wyłącznie na żądanie zobowiązania pozwanego do złożenia oświadczenia o określonej treści i w odpowiedniej formie, w konsekwencji oddalenie roszczeń powodów na podstawie tego przepisu o opublikowanie petitum wyroku, podczas gdy przepisy u.z.n.k. pozwalają na żądanie nakazania pozwanemu opublikowania wyroku w całości lub we fragmentach.

naruszenie przepisów postępowania, tj.:

8. art. 316 k.p.c. w zw. z art. 3, 10 i 14 u.z.n.k. wskutek oddalenia roszczeń sformułowanych w pkt. 8-10 i 12 petitum pozwu, jako odwołujących się w swojej treści wprost do ochrony praw wyłącznych, w sytuacji gdy pomimo

niewłaściwego sformułowana żądania pozwu w powyższym zakresie, możliwe było ustalenie rzeczywistej woli powoda zmierzającej do dochodzenia ochrony swojego interesu gospodarczego na podstawie przepisów u.z.n.k. a nie praw wyłącznych, i orzeczenie zgodnie z tym żądaniem.

Względnie, na wypadek uznania, że okoliczności niezbędne do rozstrzygnięcia o roszczeniach powodów przysługujących im na podstawie u.z.n.k. nie zostały dostatecznie ustalone przez Sąd Okręgowy zarzucam temu Sądowi także naruszenie przepisów postępowania, tj.:

9. art. 217 § 2 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. wskutek uznania, że wniosek dowodowy zawarty pozwie i sprecyzowany w piśmie procesowym powodów z 9 maja 2013 r. o przesłuchanie świadków i stron nie został zgłoszony na okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, które miały dotyczyć kwestii sprzeczności działań pozwanego z regułami uczciwej konkurencji i w konsekwencji oddalenie tego wniosku, chociaż przedmiotem dowodu były fakty istotne dla oceny działań Pozwanego, a okoliczności sporne nie zostały między stronami dostatecznie wyjaśnione.

Powodowie wnieśli o zmianę wyroku w zaskarżonym zakresie, tj. w pkt. 5 wyroku i uwzględnienie powództwa w zaskarżonej części, przez:

I. co do roszczeń powoda (...):

1. nakazanie pozwanemu zaniechania naruszania zasad uczciwej konkurencji polegających na używaniu w obrocie oznaczeń tożsamyh z zarejestrowanym słownym wspólnotowym znakiem towarowym (...) (nr C. (...) i C. (...)) oraz słowno-graficznym wspólnotowym znakiem towarowym (...) (nr C. (...)), przedstawiającym słowo (...) wpisane w owal stylizowaną czcionką - kursywą (zwane dalej łącznie (...)), tj. nakazanie Pozwanemu zaniechania używania:

znaków (...) lub oznaczeń do nich podobnych, w tym m.in. słowa (...) przedstawionego w dowolnej formie graficznej, w stosunku do usług polegających na sprzedaży, instalacji, montażu, obsłudze, konserwacji i naprawie urządzeń chłodniczych, grzewczyh i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urządzeń, w tym m.in. na budynkach przedsiębiorstwa, oznaczeniach, banerach, samochodach i na stronach internetowych; w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu, a w szczególności w sposób mogący wywołać u potencjalnych klientów błędne przekonanie co do istnienia związków gospodarczych z powodami.

2. nakazanie pozwanemu zaniechania naruszania zasad uczciwej konkurencji polegających na używaniu w obrocie oznaczeń tożsamyh z zarejestrowanym słownym wspólnotowym znakiem towarowym (...) (nr C. (...) i nr (...)), (zwane dalej łącznie (...)), tj. nakazanie pozwanemu zaniechania używania:

znaków (...) lub jakichkolwiek oznaczeń do nich podobnych w stosunku do usług polegających na sprzedaży, instalacji, montażu, obsłudze, konserwacji i naprawie urządzeń chłodniczych, grzewczyh i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urządzeń, w szczególności na budynkach przedsiębiorstwa, oznaczeniach, banerach, samochodach i stronach internetowych; w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu, a w szczególności w sposób mogący wywołać u potencjalnych klientów błędne przekonanie co do istnienia związków gospodarczych z Powodami.

3. nakazanie Pozwanemu zaniechania:

a. umieszczania na jakiegkolwiek stronie internetowej lub w jakiegkolwiek materiałach promocyjnych, w tym na stronie internetowej www.maqazvn.friqipol.pl informacji o następującej treści:

Firma (...) sp. z o.o. z siedzibą w C. przy ul. (...) posiada wieloletnie doświadczenie w dystrybucji i serwisie agregatów chłodniczych C. T. - jako autoryzowany dystrybutor C. T. Europę na Polskę - oraz serwis agregatów chłodniczych transportu drogowego, kolejowego i morskiego producentów takich jak T. K., Z. i S.";

b. używania i rozpowszechniania na jakiegkolwiek stronie internetowej lub w jakiegkolwiek materiałach promocyjnych, informacji o treści, jak ta wskazana w pkt. (i) powyżej, która sugeruje, że pozwany posiada

upoważnienie powodów do używania znaków (...) i (...), do dystrybuowania produktów powodów i prowadzenia autoryzowanych stacji obsługi urządzeń;

4. nakazanie pozwanemu dwukrotnego opublikowania na jego koszt na jednej z trzech pierwszych stron redakcyjnych dziennika(...) petitum wyroku:

- w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku wydanego przez Sąd II instancji;
- w razie niewykonania przez pozwanego orzeczenia Sądu, o którym mowa w tym punkcie, zezwolenie na opublikowanie przez powodów ogłoszenia o wskazanej wyżej treści na koszt pozwanego;

II. co do roszczeń powoda (...) sp. z o.o.:

5. nakazanie pozwanemu zaniechania naruszania zasad uczciwej konkurencji polegających na używaniu w obrocie oznaczeń tożsamyh z zarejestrowanym słownym wspólnotowym znakiem towarowym (...) (nr C. (...) i C. (...)) oraz słowno-graficznym wspólnotowym znakiem towarowym (...) (nr C. (...)), przedstawiającym słowo (...) wpisane w owal stylizowaną czcionką - kursywą (zwane dalej łącznie (...)), tj. nakazanie Pozwanemu zaniechania używania:

a. ww. słowno-graficznego znaku (...) lub oznaczenia do niego łudząco podobnego w stosunku do usług polegających na sprzedaży, instalacji, montażu, obsłudze, konserwacji i naprawie urządzeń chłodniczych, grzewczyh i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urządzeń, w tym m.in. na budynkach przedsiębiorstwa, oznaczeniach, banerach, samochodach i na stronach internetowych, a także

b. znaków (...) lub oznaczeń do nich podobnych, w tym m.in. słowa (...) przedstawionego w dowolnej formie graficznej, w stosunku do usług polegających na sprzedaży, instalacji, montażu, obsłudze, konserwacji i naprawie urządzeń chłodniczych, grzewczyh i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urządzeń, w tym m. in. na budynkach przedsiębiorstwa, oznaczeniach, banerach, samochodach i na stronach internetowych, w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu, a w szczególności w sposób mogący wywołać u potencjalnych klientów błędne przekonanie co do istnienia związków gospodarczych z Powodami.

6. nakazanie pozwanemu zaniechania naruszania zasad uczciwej konkurencji polegających na używaniu w obrocie oznaczeń tożsamyh z zarejestrowanym słownym wspólnotowym znakiem towarowym (...) (nr C. (...) i nr (...)), (zwane dalej łącznie (...)), tj. nakazanie pozwanemu zaniechania używania:

a. znaków (...) w charakterystycznej formie graficznej, tj. pisanego podkreślonymi wielkimi literami, lekko ukośną czcionką, na całej długości podkreślonego, jak przedstawiono poniżej (dalej uwzględniony w definicji Znaków (...)) lub używania jakiegokolwiek oznaczenia łudząco do niego podobnego, w stosunku do usług polegających na sprzedaży, instalacji, montażu, obsłudze, konserwacji i naprawie urządzeń chłodniczych, grzewczyh i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urządzeń, w szczególności na budynkach przedsiębiorstwa, oznaczeniach, banerach, samochodach i stronach internetowych;

b. znaków (...) lub jakichkolwiek oznaczeń do nich podobnych w stosunku do usług polegających na sprzedaży, instalacji, montażu, obsłudze, konserwacji i naprawie urządzeń chłodniczych, grzewczyh i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urządzeń, w szczególności na budynkach przedsiębiorstwa, oznaczeniach, banerach, samochodach i stronach internetowych; w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu, a w szczególności w sposób mogący wywołać u potencjalnych klientów błędne przekonanie co do istnienia związków gospodarczych z powodami.

7. nakazanie pozwanemu usunięcia na jego koszt skutków naruszeń, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej (z pkt 8 i 9 petitum pozwu), tj. usunięcia zarejestrowanych Znaków (...) i (...) opisanych w pkt. 1 (i) i 2 (i) powyżej (z pkt. 8 (i) i 9 (i) petitum pozwu) z budynków przedsiębiorstwa, oznaczeń, reklam, pojazdów, dokumentów, stron internetowych

oraz z innych miejsc, w których są one używane przez pozwanego w stosunku do towarów i usług polegających na sprzedaży, instalacji, montażu, obsłudze, konserwacji i naprawie urządzeń chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych.

8. nakazanie pozwanemu zaniechania:

a. umieszczania na jakiegokolwiek stronie internetowej lub w jakiegokolwiek materiałach promocyjnych, w tym na stronie internetowej(...) informacji o następującej treści:

Firma (...) sp. z o. o. z siedzibą w C. przy ul. (...) posiada wieloletnie doświadczenie w dystrybucji i serwisie agregatów chłodniczych C. T. - jako autoryzowany dystrybutor C. T. Europę na Polskę - oraz serwis agregatów chłodniczych transportu drogowego, kolejowego i morskiego producentów takich jak T. K., Z. i S.";

b. używania i rozpowszechniania na jakiegokolwiek stronie internetowej lub w jakiegokolwiek materiałach promocyjnych, informacji o treści, jak ta wskazana w pkt. (i) powyżej, która sugeruje, że pozwany posiada upoważnienie powodów do używania Znaków (...) i (...), do dystrybuowania produktów powodów i prowadzenia autoryzowanych stacji obsługi urządzeń;

9. nakazanie pozwanemu dwukrotnego opublikowania na jego koszt na jednej z trzech pierwszych stron redakcyjnych dziennika (...) oraz (...) dodatku lokalnego do Gazety (...) (tj. łącznie cztery razy) petitum wyroku

- w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku wydanego przez Sąd II instancji;
- w razie niewykonania przez pozwanego orzeczenia Sądu, o którym mowa w tym punkcie, zezwolenie na opublikowanie przez powodów ogłoszenia o wskazanej wyżej treści na koszt pozwanego;

Powodowie wnieśli również o zmianę pkt. 8 wyroku i zasądzenie od Pozwanego na rzecz powoda (...) kosztów postępowania za obie instancje, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz zmianę pkt. 7 wyroku i zasądzenie od Pozwanego na rzecz powoda (...) sp. z o.o. kosztów postępowania za obie instancje, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W przypadku uwzględnienia zarzutu naruszenia przepisów postępowania z pkt. 9 powyżej powodowie wnieśli o uchylenie wyroku w zaskarżonym zakresie i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania z pozostawieniem temu Sądowi rozstrzygnięcia o kosztach dotychczasowego postępowania.

Pozwana pismem z dnia 26 września 2013 r. wniosła odpowiedź na apelację powodów, wnosząc o oddalenie w całości apelacji powodów i zasądzenie od powodów na rzecz pozwanej zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego od każdego z apelujących powodów.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja (...) z siedzibą w F. (USA) jest bezzasadna.

Sąd Apelacyjny w pełni podziela stanowisko Sądu Okręgowego, iż roszczenia tego powoda wywodzone na gruncie u.z.n.k. nie zasługują na uwzględnienie z tego powodu, że powód ten nie prowadzi działalności gospodarczej na terytorium RP, co zostało przyznane przez powoda. Z tego powodu nie można mówić o naruszeniu interesów gospodarczych powoda na skutek działań pozwanej spółki.

Powód dla uzasadnienia twierdzeń, że przysługuje mu ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji wskazał, że (...) sp. z o.o., będąca również powodem z niniejszej sprawie, „cierpi” na skutek działań pozwanego, a to ma wpływ na interesy powoda. Zdaniem Sądu Apelacyjnego okoliczności wskazane przez powodową spółkę amerykańską nie dają podstaw do przyznania ochrony na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zauważyć należy, iż spółka (...) z siedzibą w F. (USA) nie jest nawet współnikiem (...) sp. z o.o., nie dostarcza też samodzielnie swych

towarów polskiej spółce, bowiem, jak zostało wskazane w pozwie, organizacją dystrybucji jej produktów związanych z systemami chłodniczymi na terenie Europy zajmuje się (...) s.c.s. w R..

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 kwietnia 2012 r. V CSK 211/11 wydanym na gruncie zbliżonych okoliczności faktycznych wyjaśnił, że w przypadku spółki zagranicznej „bycie współnikiem w spółce kapitałowej nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 u.z.n.k. Taką działalność prowadzi wtedy nie współnik, lecz właśnie sama spółka. Sam fakt założenia spółki, udzielenia jej licencji oraz wspomagania jej działalności informacyjno-reklamowej w początkowym okresie nie jest uczestnictwem w działalności gospodarczej także w rozumieniu art. 2 u.z.n.k. Działalność gospodarczą na terenie Polski prowadzi wtedy tylko sama spółka i ona jest niewątpliwie przedsiębiorcą. Wspomaganie kapitałowe oraz inna pomoc dla jej działalności nie daje podstaw do uznania, że zagraniczny przedsiębiorca, będący jednoosobowym współnikiem polskiej spółki sam bezpośrednio prowadzi na terenie Polski działalność gospodarczą lub w niej uczestniczy. (...) Wspomaganie kapitałowe oraz inna pomoc dla jej działalności nie daje podstaw do uznania, że zagraniczny przedsiębiorca, będący jednoosobowym współnikiem polskiej spółki sam bezpośrednio prowadzi na terenie Polski działalność gospodarczą lub w niej uczestniczy. Gdyby zagraniczny przedsiębiorca dostarczał do Polski swoje towary na podstawie udzielonej licencji, wtedy można by uznać, że prowadzi on także sam działalność gospodarczą. Jeżeli jednak jego aktywność na polskim rynku sprowadza się tylko do wykreowania innego przedsiębiorcy, to ochrona interesów przedsiębiorcy zagranicznego jest wystarczająca, gdy chronimy przed czynami nieuczciwej konkurencji zależny od niego podmiot”.

Te same argumenty należy odnieść do działalności powodowej (...) z siedzibą w F. (USA). Jest to spółka prawa amerykańskiego, która jedynie wskazuje na to, że odczuwa skutki działań pozwanej spółki pośrednio – poprzez straty polskiej spółki, będącej dystrybutorem produktów na terenie Polski. Nie wyjaśniła jednak bliżej co konkretnie straty te obejmują. Skoro powodowa spółka amerykańska nie prowadzi działalności na terytorium RP, zgodzić należy się z Sądem Okręgowym, że brak jest kolizji na wspólnym rynku pomiędzy działaniami pozwanej a interesami tego zagranicznego przedsiębiorcy, gdyż on sam bezpośrednio nie prowadzi na tym rynku działalności. Skoro powód – spółka amerykańska nie uczestniczy w działalności gospodarczej na terenie Polski, to brak jest podstaw do stwierdzenia, że działalność pozwanego naruszyła wskazane w apelacji przepisy u.z.n.k. Podniesiony w apelacji (...) z siedzibą w F. (USA) zarzut naruszenia art. 3 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (zwanej dalej u.z.n.k.) i 2 u.z.n.k. jest chybiony.

Apelacja powodowej spółki (...) z siedzibą w F. (USA), jako bezzasadna, podlegała zatem oddaleniu w oparciu o art. 385 k.p.c.

Powód (...) z siedzibą w F. (USA) przegrał proces na etapie postępowania apelacyjnego, dlatego też zasądzona została od (...) z siedzibą w F. (USA) na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C. kwota 5 400 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie pełnomocnika pozwanej ustalone w oparciu o § 2 w związku z § 6 pkt 7 i § 13 ust. 1 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 490).

Co do apelacji pozwanej (...) Sp. z o.o., to zdaniem Sądu Apelacyjnego, również ta apelacja nie zasługuje na uwzględnienie, pomimo że części z zarzutów apelacji nie można odmówić racji.

Przed analizą poszczególnych zarzutów apelacji odniesienia wymaga sposób, w jaki sformułowane zostały roszczenia tej spółki. Otóż, powód (...) Sp. z o.o. w swej apelacji kwestionuje oddalenie jego żądań zgłoszonych w pozwie w oparciu o przepisy u.z.n.k. Żądania tej spółki zostały zgłoszone jako żądania ewentualne w stosunku do żądań zgłoszonych w pkt 1 -7 przez (...) z siedzibą w F. (USA), tj. na wypadek, gdyby nie zostały uwzględnione roszczenia tej ostatniej spółki. Co prawda w pozwie mowa jest o tym, że roszczenia zmierzające do ochrony praw wyłącznych wynikających z rejestracji znaków towarowych są dochodzone przez powodów, bez sprecyzowania w imieniu których konkretnie z trzech powodów, ale kwestia została wyjaśniona w toku dalszego postępowania. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie

roziewa zestawie roszczeń ujęte na stronie 4 pisma powoda z dnia 24 kwietnia 2013 r. (k. 427 verte). Z tabeli tej jasno wynika, że roszczenia wskazane w pkt 1-7 pozwu są wyłącznie roszczeniami spółki amerykańskiej, a dalsze roszczenia ujęte w pkt 8-14 są roszczeniami ewentualnymi, tj. zarówno roszczeniami spółki amerykańskiej, jak i spółki (...) Sp. z o.o. Kwestia ta była również przedmiotem wyjaśnień na rozprawie w dniu 22 lipca 2013 r.

W ocenie Sądu Apelacyjnego taka konstrukcja roszczeń jest wadliwa, bowiem konstrukcja roszczeń ewentualnych wymaga, żeby zarówno roszczenie główne, jak i roszczenie ewentualne pozostawały ze sobą w związku, muszą przy tym być roszczeniami tego samego podmiotu. Roszczenie ewentualne wchodzi w miejsce roszczenia głównego, gdy uwzględnienie tego pierwszego z przyczyn prawnych czy faktycznych nie jest możliwe. Zatem powód (...) Sp. z o.o. mógłby zgłosić roszczenie ewentualne tylko wówczas, gdyby zgłosił również roszczenie główne. W sytuacji, gdy powód (...) Sp. z o.o. zgłasza jedynie roszczenia ewentualne, bez roszczenia głównego, to jego roszczenia mogły być rozpatrywane jedynie jako roszczenia główne, tak też uczynił Sąd Okręgowy.

Tym niemniej, zdaniem Sądu Apelacyjnego, wskazanie w pozwie, iż roszczenia (...) Sp. z o.o. są dochodzone w razie oddalenia powództwa (...) z siedzibą w F. (USA) oznacza, iż powód (...) Sp. z o.o. upatruje potrzeby udzielenia ochrony jego interesów w oparciu o przepisy u.z.n.k. tylko wówczas, gdyby roszczenia ujęte w pkt 1-7, a więc roszczenia (...) z siedzibą w F. (USA) nie zostały uwzględnione. W sytuacji zatem gdy roszczenia powodowej spółki amerykańskiej zostały częściowo uwzględnione, uznać należy, iż w tym zakresie zgłoszone w apelacji w imieniu tej spółki żądanie zmiany wyroku i uwzględnienia wszystkich roszczeń powódki (...) Sp. z o.o. zgłoszonych w oparciu o przepisy u.z.n.k., a więc nawet tożsamy z roszczeniami spółki amerykańskiej, które zostały uwzględnione, jest nieuprawnioną zmianą okoliczności faktycznych uzasadniających te żądania, niedopuszczalną z punktu widzenia art. 381 k.p.c. Powód (...) Sp. z o.o. nie wykazał bowiem, by na obecnym etapie postępowania zaszły jakiegokolwiek inne okoliczności, które nakazywałyby inaczej traktować interes powoda w żądaniu ochrony jego interesów gospodarczych, niż przedstawiał on ten interes na etapie postępowania pierwszoinstancyjnego.

(...) Sp. z o.o. z pkt 8 jest w swej treści tożsame z roszczeniem spółki amerykańskiej z pkt 1 pozwu, roszczenie powoda z pkt 9 jest tożsame w swej treści z roszczeniem spółki amerykańskiej z pkt 2 pozwu, roszczenie z pkt 10 jest tożsame w swej treści z roszczeniem spółki amerykańskiej z pkt 3 pozwu, roszczenie z pkt 11 jest tożsame w swej treści z roszczeniem spółki amerykańskiej z pkt 4 pozwu, a roszczenie z pkt 12 pozwu jest tożsame z roszczeniem spółki amerykańskiej z pkt 5 pozwu.

Roszczenia spółki amerykańskiej z pkt 1 – 3 i 5 pozwu zostały częściowo uwzględnione, zatem domaganie się przez spółkę (...) Sp. z o.o. uwzględnienia tożsamy roszczeń, jak zostało już wyżej wskazane, pozostaje w sprzeczności ze stanowiskiem powoda, iż domaga się on uwzględnienia roszczeń w przypadku nieuwzględnienia roszczeń spółki amerykańskiej.

Z tego zatem powodu brak było podstaw do uwzględnienia apelacji i zmiany zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie roszczeń powoda ujętych w pkt 8, 9, 10 i 12 w takim zakresie, w jakim są one tożsame z uwzględnionymi roszczeniami spółki amerykańskiej w pkt 1, 2, 3 i 4 wyroku.

Zasadność roszczeń powoda (...) Sp. z o.o. z pkt 8, 9, 10 i 12 pozwu może być zatem przedmiotem analizy jedynie w takim zakresie, w jakim nie zostały uwzględnione przez Sąd Okręgowy roszczenia spółki amerykańskiej.

Powód (...) Sp. z o.o., podnosząc zarówno zarzuty naruszenia prawa materialnego (art. 1 ust. 2 p.w.p.), jak i prawa procesowego (art. 316 k.p.c.), w swej apelacji zakwestionował stanowisko Sądu Okręgowego, iż samo sformułowanie żądań w punktach 8-10 i 12 przez (...) Sp. z o.o. poprzez odwołanie się wprost do ochrony praw wyłącznych, zarówno jeśli chodzi o zakazanie naruszeń, jak i o usunięcie ich skutków, nie daje podstaw do uwzględnienia roszczeń powodowej spółki na gruncie u.z.n.k. Odnosząc się do tych zarzutów wskazać należy, iż w istocie żądania (...) Sp. z o.o. stanowią powtórzenie żądań (...) z siedzibą w F. (USA) z pkt 1-5 pozwu, różnica polega wyłącznie na wskazaniu, jako ich podstawy prawnej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w miejsce rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i p.w.p. Fakt ten jednakże, zdaniem Sądu Apelacyjnego, nie uzasadniał oddalenia powództwa. Trzeba bowiem zauważyć, iż sam fakt, iż w poszczególnych żądaniach (...) Sp. z o.o. mowa jest o prawach wyłącznych,

nie może być odczytywany bez uwzględnienia argumentacji przytoczonej dla uzasadnienia tych żądań. Z tej natomiast niezbieżnie wynika, iż powód (...) Sp. z o.o. dochodzi ochrony przez czyny nieuczciwej konkurencji, zarzucając m.in. pozwanej, że ta używa dla oferowanych usług oznaczeń rodzących ryzyko konfuzji. Sam zatem fakt, iż powód zarzuca pozwanej spółce używanie oznaczeń naruszających jednocześnie prawa do wspólnotowych znaków towarowych, nie wyklucza dochodzenia roszczeń, o których mowa w art. 18 u.z.n.k. Za ugruntowany w orzecznictwie należy przyjąć pogląd, iż przysługiwanie powodowi ochrony na gruncie p.w.p. nie wyklucza możliwości dochodzenia ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji, aczkolwiek w doktrynie prezentowany jest również pogląd krytykujący zbyt liberalną praktykę stosowania przez sądy art. 10 i 3 u.z.n.k. w odniesieniu do zarejestrowanych znaków towarowych. Przepisy art. 296 ust. 2 pkt 1–3 prawa własności przemysłowej mają bowiem charakter szczególny w stosunku do art. 10 i art. 3 u.z.n.k. (tak. prof. dr hab. R. Skubisz PPH 2008/12 „Znaki towarowe – ewolucja przedmiotu ochrony prawnej”).

Słusznie Sąd Okręgowy uznał, że na gruncie u.z.n.k. ochronie podlegają interesy gospodarcze, a nie prawa wyłączne, ale to stwierdzenie nie zwalniało z obowiązku zbadania czy interesy gospodarcze powoda (...) Sp. z o.o. zasługują na ochronę na gruncie u.z.n.k. Sąd Okręgowy uchylił się od tej oceny, uznając że powód nie wskazał interesów gospodarczych, których ochrony się domaga. Tymczasem z pozwu wynika, że powód (...) Sp. z o.o. dochodzi ochrony przed działaniami zagrażającymi funkcji odróżniającej znaków, które ma prawo używać oraz przed ryzykiem wprowadzenia klientów w błąd. Nawet jeśli jest to interes tożsamy z tym, który przyświecał spółce amerykańskiej, to nie można uznać, by również powód (...) Sp. z o.o. na ten interes nie mógł się powołać na gruncie u.z.n.k.

Dla oceny roszczeń powoda koniecznym było zatem ustalenie, że określone działanie pozwanej jest działaniem sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami oraz ustalenie czy zagraża lub narusza interes powoda jako przedsiębiorcy.

Sąd Okręgowy od tej oceny uchylił się, wskazując jedynie, iż jeśli chodzi o czyn stypizowany w art. 10 ust. 1 u.z.n.k., to powód nie dowiódł pierwszeństwa używania na rynku spornych oznaczeń i przynależnej mu renomy. Poprzestając na tym stwierdzeniu, jak słusznie wskazał powód w swej apelacji, Sąd Okręgowy nie dokonał analizy roszczeń powoda w oparciu o art. 3 u.z.n.k.

Tym niemniej, Sąd Apelacyjny jest również sądem merytorycznym, zatem brak ten może być uzupełniony na etapie postępowania apelacyjnego. Powód, zarzucając pozwanej dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji, żądał zakazania pozwanej używania spornych oznaczeń i podjęcia działań usuwających skutki naruszeń. Z przedmiocie roszczeń z pkt 8, 9 pozwu, czyli roszczeń zakazowych, to zostały one uwzględnione w zakresie ochrony znaków słowno-graficznych i znaków słownych T. w graficznej postaci na skutek uwzględnienia roszczeń spółki amerykańskiej. W tym zatem zakresie, jak zostało to już wyżej wskazane, na obecnym etapie postępowania, brak jest podstaw do zmiany zaskarżonego wyroku i uwzględnienia roszczeń (...) Sp. z o.o.

Nie zostały natomiast uwzględnione roszczenia spółki amerykańskiej o zakazanie pozwanej używania znaków (...) lub oznaczeń do nich podobnych, w tym m.in. słowa (...) przedstawionego w dowolnej formie graficznej, w stosunku do usług polegających na sprzedaży, instalacji, montażu, obsłudze, konserwacji i naprawie urządzeń chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urządzeń, w tym m.in. na budynkach przedsiębiorstwa, oznaczeniach, banerach, samochodach i na stronach internetowych, w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu, a w szczególności w sposób mogący wywołać u potencjalnych klientów błędne przekonanie co do istnienia związków gospodarczych z powodami i znaków (...) lub jakichkolwiek oznaczeń do nich podobnych w stosunku do usług polegających na sprzedaży, instalacji, montażu, obsłudze, konserwacji i naprawie urządzeń chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz w reklamie takich urządzeń, w szczególności na budynkach przedsiębiorstwa, oznaczeniach, banerach, samochodach i stronach internetowych; w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu, a w szczególności w sposób mogący wywołać u potencjalnych klientów błędne przekonanie co do istnienia związków gospodarczych z powodami. U podstaw tego rozstrzygnięcia legło przekonanie Sądu Okręgowego, iż pozwana może używać takich oznaczeń w funkcji wskazania przedmiotu prowadzonej działalności.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego argumenty Sądu Okręgowego, co do prawa pozwanej spółki do używania znaków słownych w celach informacyjnych, co prawda odwołujące się do ochrony na gruncie rozporządzenia (...), usprawiedliwiają również oddalenie roszczeń (...) Sp. z o.o. na gruncie u.z.n.k.

Jak bowiem wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 grudnia 2013 r., IV CSK 191/13 warunkiem udzielenia ochrony na podstawie art. 10 u.z.n.k. jest stwierdzenie, iż określone działanie, sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.). Ustalenie takich zagrożeń (naruszeń) nie może opierać się na samym fakcie użycia podobnego znaku towarowego lub usługowego, ale powinno być wynikiem oceny całościowej, uwzględniającej okoliczności dotyczące sposobu używania i rozpoznawalności znaku na określonym terenie oraz zakresu pokrywania się klienteli przedsiębiorców.

W świetle art. 3 u.z.n.k. za czyny nieuczciwej konkurencji mogą być uznane tylko takie działania, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego używanie przez pozwaną spornych oznaczeń w zakresie, w jakim roszczenia zakazowe nie zostały przez Sąd Okręgowy uwzględnione, nie jest sprzeczne ani z prawem, ani dobrymi obyczajami.

Nie można bowiem uznać za sprzeczne z prawem, czy też dobrymi obyczajami używania oznaczeń w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykazania, iż pozwana świadczy usługi serwisowe i naprawcze sprzętu C. i T., czy też sprzedaje oryginały części tych marek.

Z utrwalonego już orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że podmiot dokonujący ponownej sprzedaży towarów ma nie tylko prawo do ponownej sprzedaży towarów oznakowanych zarejestrowanym znakiem towarowym, które zostały wprowadzone do obrotu na terenie Wspólnoty przez uprawnionego lub za jego zgodą, lecz także ma prawo do posługiwania się tym znakiem, aby stosować reklamę tych towarów wśród odbiorców (por. pkt 36 wyroku z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie C-337/95 perfumy Christian Dior Zb. Orz. 1997 s. I-6013). Co prawda pogląd ten został wyrażony na gruncie art. 5 -7 dyrektywy Rady Nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1998 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, tym niemniej, w ocenie Sądu Apelacyjnego, zachowuje on w pełni aktualność również na gruncie art. 12 i 13 rozporządzenia 207/2009. Co więcej, Trybunał Sprawiedliwości w kolejnym orzeczeniu z dnia 23 lutego 1999 r. wydanym w sprawie Bayerische Motorenwerke AG(BMW) i BMW Nederland BV przeciwko Roland Karel Deenik C-342/97 uznał, że używanie znaku towarowego BMW w ogłoszeniach odnoszących się do usługi sprzedaży używanych pojazdów BMW ma bez wątpienia za cel odróżnienie przedmiotu świadczonych usług (por. pkt 39 wyroku). Uprawniony do znaku BMW nie może zgodnie z art. 7 dyrektywy zakazać osobie trzeciej używania swoich znaków towarowych w celu poinformowania odbiorców, że jest osobą posiadającą kwalifikacje lub jest specjalistą od sprzedaży używanych samochodów BMW, o ile reklama dotyczy pojazdów wprowadzonych pod tym znakiem do obrotu na terenie Wspólnoty (pkt 50 wyroku).

Zasadą jest zatem, że uprawniony do znaku towarowego nie może zakazać używania znaku towarowego bez jego zgody w celu poinformowania opinii publicznej o ponownej sprzedaży markowych towarów. Oznacza to, że nie można co do zasady nałożyć na określonego przedsiębiorcę generalnego zakazu używania znaków towarowych, do których prawa przysługują innemu podmiotowi, w celu poinformowania odbiorców, że jest osobą posiadającą kwalifikacje lub jest specjalistą od sprzedaży towarów wprowadzonych pod tym znakiem do obrotu na terenie Wspólnoty.

Oczywiście zachodzą wyjątki od tej zasady i w swym dotychczasowym orzecznictwie Trybunał w sposób jednoznaczny wskazał, że uprawniony do znaku towarowego może zakazać używania w reklamie swego znaku, o ile sposób, w jaki znak ten jest używany w reklamie wykracza poza funkcję informacyjną lub jeśli zachodzi uzasadniona przyczyna do sprzeciwu uprawnionego. Słuszną przyczynę uzasadniającą sprzeciw może stanowić przypadek, gdy znak towarowy jest używany w reklamie podmiotu dokonującego ponownej sprzedaży towaru w taki sposób, że może powstać mylne wrażenie, że między uprawnionym z rejestracji a sprzedawcą istnieją więzi handlowe, w szczególności, że przedsiębiorstwo sprzedawcy należy do sieci dystrybucyjnej uprawnionego z rejestracji, lub że między obydwojema przedsiębiorcami istnieje jakiś szczególny związek (por. pkt 51 wyroku C-63/97).

Zdaniem Sądu Apelacyjnego o tym, że zasadą winno być prawo używania znaku towarowego, dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi, świadczy analiza treści art. 12 lit. c) rozporządzenia (...). Przepis ten stanowi bowiem, że wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi, pod warunkiem że używanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Zatem w sytuacji, gdy używanie w obrocie znaku towarowego jest niezbędne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, to ewentualny zakaz może być orzeczony jedynie wówczas, gdy używanie znaku jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

Powstaje zatem pytanie, czy używanie znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towarów lub usług. Jak zostało już wyżej wskazane w wyroku z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie C-337/95 TSUE stwierdził, że podmiot dokonujący ponownej sprzedaży towarów ma nie tylko prawo do ponownej sprzedaży towarów oznakowanych zarejestrowanym znakiem towarowym, które zostały wprowadzone do obrotu na terenie Wspólnoty przez uprawnionego lub za jego zgodą, lecz także ma prawo do posługiwania się tym znakiem, aby stosować reklamę tych towarów wśród odbiorców. Co więcej, w drugim ze wskazanych wyżej orzeczeń, tj. wyroku z dnia 23 lutego 1999 r. C-63/97 Trybunał jednoznacznie wskazał, że sprzedawca używanych samochodów marki BMW, który rzeczywiście posiada kwalifikacje i specjalizuje się w produktach tej marki, nie może praktycznie poinformować o tym swych klientów bez używania znaków towarowych BMW. Tego rodzaju używanie znaków towarowych BMW jako nośników informacji jest niezbędne, aby zapewnić prawo do ponownej sprzedaży (pkt 54 wyroku). Podzielając ten pogląd Trybunału, Sąd Apelacyjny uznaje, że używanie znaków towarowych - których ochrony domagają się powodowe spółki - przez pozwaną spółkę do poinformowania o tym swych klientów, że specjalizuje się w naprawie i serwisie urządzeń chłodniczych, jest niezbędne, aby zapewnić prawo do sprzedaży usług. Zatem nałożenie na pozwaną spółkę generalnego zakazu używania wspólnotowych znaków towarowych, których spór niniejszy dotyczy, do poinformowania o tym, że pozwana prowadzi serwis sprzętu i sprzedaje oryginalne części zamienne C. i T., nie jest uprawnione. Zdaniem Sądu Apelacyjnego sam sposób używania spornych oznaczeń również nie może być uznany za sprzeczny z prawem, czy naruszający dobre obyczaje, skoro znaki są używane zawsze w powiązaniu z informacją o usługach serwisowanych urządzeń chłodniczych lub oferowaniu części zamiennych i nazwą pozwanej spółki.

W świetle wyżej wskazanych argumentów przyjąć należy, iż nie może być uznane za sprzeczne z prawem czy dobrymi obyczajami używanie przez pozwaną spółkę słownych oznaczeń C. i T. dla informowania swych klientów, że pozwana prowadzi serwis urządzeń C. i T. i sprzedaje oryginalne części do urządzeń chłodniczych tych marek. W tym stanie rzeczy, wbrew oczekiwaniom powoda nie zasługiwały na uwzględnienie roszczenia powoda (...) Sp. z o.o. o zakazanie pozwanej używania spornych oznaczeń w celach informacyjnych.

W konsekwencji brak było również podstaw do uwzględniania roszczeń z pkt 10 pozwu, jako roszczeń zmierzających do usunięcia skutków naruszeń.

Powód w swej apelacji podniósł zarzut naruszenia art. 217 § 2 k.p.c. i art. 227 k.p.c. wskazując, iż do naruszenia tych przepisów doszło na skutek oddalenia wniosków dowodowych powoda o przesłuchanie świadków i stron. Zdaniem Sądu Apelacyjnego okoliczności, dla których te wnioski dowodowe zostały zgłoszone były w istocie niesporne. Pozwana nie zakwestionowała bowiem wskazanego przez powoda sposobu używania spornych oznaczeń, wynikającego również z przedstawionych ze złożonych do akt sprawy zdjęć. Spór pomiędzy stronami koncentrował się natomiast na ocenie, czy dany sposób używania spornych oznaczeń pozostaje w sprzeczności z prawem czy dobrymi obyczajami. Ta ocena należała natomiast do sądu orzekającego w niniejszej sprawie.

Jeśli chodzi o oddalenie roszczenia z pkt. 11 pozwu, tj. roszczenia o nakazanie pozwanej zaniechania umieszczania na jakiegokolwiek stronie internetowej informacji o treści wskazanej w pozwie, stanowiącego odpowiednik roszczenia spółki amerykańskiej, z pkt 4 pozwu, to również w tym zakresie, Sąd Apelacyjny uznaje, iż te same argumenty, które uzasadniały oddalenie roszczeń spółki amerykańskiej, uzasadniają oddalenie roszczeń spółki polskiej. Pozwana spółka uczyniła zadość żądaniu powoda, bowiem strona internetowa, na której te informacje były zamieszczane została zamknięta, użytkownicy Internetu nie mają więc dostępu do kwestionowanej treści wskazanej w pkt 11 lit. a) pozwu,

a powód nie udowodnił zaistnienia naruszenia określonego w pkt 11 lit. b) pozwu. Nie istniał zatem stan zarzucanego naruszenia, ani groźba naruszenia w przyszłości przez pozwaną praw powoda. Twierdzenia powoda o tym, iż istnieje obawa, że pozwana ponownie zamieści takie informacje na stronie internetowej, są subiektywnymi obawami powoda, nie znajdującymi potwierdzenia w działaniach pozwanej. Nie można stracić z pola widzenia, iż pozwana jeszcze na etapie postępowania przedsądowego uznawała argumenty powoda, lojalnie podejmowała próbę wyjaśnienia w jakim zakresie powód dopatruje się naruszenia jego praw.

Już zatem jedynie na marginesie uznać należy, iż zakaz, którego orzeczenia domaga się powód, jest zbyt daleko idący, wystarczyłoby zakazanie umieszczania tych informacji bez wskazania, że pozwana jest byłym autoryzowanym dystrybutorem.

W przedmiocie roszczenia z pkt 12 pozwu, tj. żądania nakazania pozwanej publikacji petitum pozwu, to co do zasady wskazać należy, że nie ma racji Sąd Okręgowy twierdząc, iż art. 18 pkt. 3 u.z.n.k. nie przewiduje tego typu roszczenia. Jak bowiem wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 17 maja 2013 r. I CSK 499/12 przedsiębiorca, który dokonał czynu nieuczciwej konkurencji, może być zobowiązany przez sąd - na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do opublikowania w prasie na własny koszt treści wyroku uwzględniającego skierowane przeciwko niemu roszczenie o zaniechanie dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji. Tym niemniej, jak zostało to już wskazane, apelacja w tym zakresie nie jest zasadna. Po pierwsze, dlatego że częściowo uwzględnione zostało roszczenie spółki amerykańskiej z pkt 5 pozwu. Po drugie, dlatego że powód nie wykazał zasadności żądania publikacji informacji o wyroku dzienniku ogólnopolskim.

W tym stanie rzeczy apelacja (...) Sp. z o.o., jako bezzasadna, podlegała oddaleniu w oparciu o art. 385 k.p.c.

O kosztach postępowania apelacyjnego Sąd Apelacyjny orzekł na podstawie art. 98 k.p.c., art. 108 § 1 k.p.c. i § 2 w związku z § 6 pkt 7 i § 13 ust. 1 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 490).