

Sygn. akt VII AGa 571/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: SSA Anna Rachocka

Sędziowie: SA Jolanta de Heij-Kaplińska (spr.)

SO del. Maciej Kruszyński

Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Mikiciuk

po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2018 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa M. (...) z siedzibą w D. ((...))

przeciwko R. W.

o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2016 r., sygn. akt XXVI GC 538/14

I. oddala apelację;

II. zasądza od M. (...) z siedzibą w D. ((...)) na rzecz R. W. kwotę 1 260 zł (tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Sygn. akt VII AGa 571/18

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 20 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo (...) (...) z siedzibą w D. ((...)) przeciwko R. W. o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji i ustalił, iż pozwany R. W. wygrał w 100% - przy czym szczegółowe wyliczenie kosztów postępowania – powierzył Referendarzowi sądowemu.

Pozwem z 4 czerwca 2014 r. powód (...) (...) z siedzibą w D. ((...)), reprezentowana przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. wniosła o:

zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kwoty 50.000 zł tytułem czynów nieuczciwej konkurencji i naruszenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez pozwanego w postaci bezprawnego wykorzystywania znaku towarowego (...), a w szczególności adresu witryny internetowej (...) reklamowania się przy użyciu znaku (...), rozgłaszania nieprawdziwych informacji na rzecz innych przedsiębiorców od dnia 01.01.2010 r. do dnia wniesienia pozwu, skutkiem czego pozwany wyrządził szkodę powodowi oraz jej przedstawicielowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - (...) Spółka z o.o., polegającą na naruszeniu i bezprawnym wykorzystaniu (...) firmy (...) w postaci renomy, wizerunku firmy, jej nazwy poprzez wprowadzenie w błąd potencjalnych odbiorców i kontrahentów co do

okoliczności, że pozwany oferował oryginalne produkty firmy (...) i był ich oficjalnym dystrybutorem. Skutkiem czynów niedozwolonych powód doznał szkody majątkowej w wysokości osiągniętego z działalności gospodarczej dochodu pozwanego, gdyż klienci i kontrahenci pozwanego przyjmowali, że pozwany jest dystrybutorem oryginalnych produktów firmy (...) i dlatego korzystali z jego usług,

a także o zasądzenie od pozwanego na kosztów postępowania, w tym zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

Powód wskazał, że prowadzona przez pozwanego działalność gospodarcza jest zbliżona do działalności, a w istotnych elementach pokrywa się (usługi druku wielkoformatowego, sprzedaż, naprawa i konserwacja maszyn, sprzedaż komponentów druku wielkoformatowego), z działalnością którą prowadzi (...).(…). i jej wyłączny dystrybutor na terenie kraju – (...) sp. z o.o. Zdaniem powoda nie budzi wątpliwości, że pozwany działał w celu wykorzystania znaku towarowego (...), w celu czerpania korzyści majątkowych w związku z wprowadzeniem klientów i kontrahentów w błąd co do działania na zasadach licencji udzielonej przez spółkę (...). Według strony powodowej pozwany czerpał korzyści z zastrzeżonego znaku towarowego, choć nie miał ku temu żadnych praw, a jego celem było wykorzystanie dobrego imienia, wizerunku i renomy spółki (...). Jako podstawę sformułowanych w pozwie roszczeń powód wskazał art. 18 ust. 1-4 w związku z art. 5, 14 ust. 1 i 16 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 43¹⁰ k.c. w zakresie ochrony firmy.

Powyższy wyrok został wydany na podstawie następujących ustaleń i rozważań prawnych:

Powód – (...) (...) z siedzibą w D. (...), jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie importu. Spółka ta jest częścią grupy (holdingu) (...), która jest producentem ploterów i materiałów eksploatacyjnych do druku wielkoformatowego. Wszystkie udziały powodowej spółki posiada (...), (...) z siedzibą w T. (...). Przedmiotem działalności powodowej spółki jest przedstawicielstwo handlowe i dystrybucja wszelkich wyrobów i towarów, w szczególności przyrządów precyzyjnych takich jak np. ręcznych i sterowanych komputerowo ploterów i systemów kreślarskich, ploterów wielkoformatowych oraz ogółem urządzeń wejścia i wyjścia (...) jak i urządzeń dodatkowych.

(...), (...) z siedzibą w T. (...) jest podmiotem uprawnionym ze znaku towarowego (...) zarejestrowanego pod nr (...), z pierwszeństwem od dnia 20.08.2002 r., przeznaczonym do oznaczania tożsamyh towarów zawartych w klasie 9 tj.: maszyny (urządzenia) elektroniczne, programy komputerowe.

Wyłącznym dystrybutorem produktów M. na terenie Polski jest firma (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O.. Firma ta jest również jedynym autoryzowanym serwisem ploterów M. na terenie Polski. Sprzęt oferowany przez (...) Sp. z o.o. plotery wielkopowierzchniowe jest dedykowany głównie agencjom reklamowym. Spółka ta działa pod domeną atrium.com.pl.

Pozwany R. W. od 13 lipca 1999 r., prowadził działalność gospodarczą pod nazwą (...) (...) R. W., a następnie od czerwca 2011 r. - (...) (...) W.. Przedmiotem tej działalności jest naprawa i konserwacja maszyn. Działalność ta była zawieszona do 19 czerwca 2014 r. W ramach tej działalności pozwany oferował również do sprzedaży urządzenia - plotery wielkoformatowe nowe i używane, różnych firm w tym m.in. marki M. oraz akcesoria do tego typu urządzeń (np. atramenty). Urządzenia te przeważnie pochodziły z zagranicy. Obecnie pozwany R. W. prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, pod nazwą (...) S.C. R. W. P. R., a także pod nazwą (...) S.C. A. K., R. W. (zawieszona do 25 marca 2016 r.). Na chwilę wydania wyroku w niniejszej sprawie wpisując do przeglądarki (...) pojawia się informacja, że domena ta jest utrzymywana na serwerach (...) i następuje przekierowanie na stronę (...) Abonentem domeny (...) jest (...) (...) R. W.. Na stronie tej oferowane były do sprzedaży plotery (...) z informacją Centrum (...).

(...) sp. z o.o. z siedzibą w W. prowadzi działalność w zakresie sprzedaży ploterów wielkoformatowych marki S. (...), których jest dystrybutorem, a także w zakresie naprawy i konserwacji maszyn (w tym napełniania atramentem kardridży). Spółka ta prowadziła również, na rynku wtórnym, sprzedaż używanych urządzeń tego typu innych firm,

w tym firmy (...), pozostawionych np. w rozliczeniu przez jej klientów. Prezesem Zarządu Spółki (...) sp. z o.o. jest R. W.. Spółka ta oferowała w Internecie plotery M. na sprzedaż oraz w leasingu.

P. R. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą (...) (...) P. R. m.in. w zakresie naprawy i konserwacji maszyn.

R. W. pełni również funkcję prezesa zarządu (...) sp. z o.o. z siedzibą w G., która prowadzi działalność m.in. w zakresie naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń. Firma to oferuje również atramenty do wszystkich typów drukarek. Jako oficjalną stronę firma ta wskazuje (...) strona ta jest obecnie nieaktywna. Podmiot ten oferował do sprzedaży plotery, atramenty, serwis oraz media używając określenia (...) -Centrum (...). Podmiot ten oferował również do sprzedaży plotery (...), używając przy tym dopisku „Najniższa cena już taniej się nie da...” , a także atramenty.

Podmiot o nazwie (...) został wskazany, jako bezpośredni dystrybutor produktów firmy (...) oraz oficjalny przedstawiciel (...) oferującej profesjonalne plotery.

W Internecie, w tym m.in. na aukcjach internetowych były oferowane do sprzedaży używane plotery firmy (...) z umieszczonymi zdjęciami tych urządzeń oraz z opisem maszyną demonstracyjną.

Na forach internetowych, pod adresem (...) pojawiały się wpisy osób, które zakupiły plotery z rynku wtórnego np. poprzez allegro i dzieliły się opiniami na ich temat oraz zastrzeżeniami co do ich jakości. Wpisy te dotyczyły również opinii o firmie (...), a także o wyłącznym dystrybutorze urządzeń M. ((...) sp. z o.o.). Niektóre z negatywnych opinii podpisane jako (...) (te agresywne i niecenzuralne), na prośbę dystrybutora były usuwane ze strony przez jej administratora. Na forach publikowane były również oświadczenia i wpisy podmiotu oznaczonego jako (...), oraz drukformat. Do wyłącznego dystrybutora sprzętu M. w (...) sp. z o.o. zwracały się osoby z prośbą o udzielenie im informacji, co do zakupionych przez nich, z rynku wtórnego – jako powystawowe, maszyn firmy (...).

Na stronie (...) umieszczono informację (oświadczenie M.), że Atrium jest jedynym dystrybutorem i autoryzowanym serwisem sprzętu M. w Polsce. Ponadto na tej stronie umieszczono informację wzywającą do zaprzestania publikowania na niej nieprawdziwych i tendencyjnych informacji na temat firmy (...) S.C. pod którą podpisał się R. W..

Na kanale YouTube.pl jest umieszczony film jak naprawiać maszyny lub pominąć zabezpieczenia elektroniczne tego typu maszyn, tak aby można było stosować zamienniki, z nazwą M..

Sąd Okręgowy dokonał ustaleń faktycznych w oparciu o dokumenty załączone do pozwu i dalszych pism procesowych, wydruki ze stron internetowych oraz niekwestionowane twierdzenia stron. Sąd dał wiarę dowodom z dokumentów, ponieważ ich autentyczność nie budziła wątpliwości pod względem wiarygodności. Strony nie kwestionowały ani ich ważności, ani ich treści. Ponadto dokumenty te wzajemnie ze sobą korelowały pozwalając stworzyć chronologiczny i spójny obraz stanu faktycznego sprawy. Załączone przez strony wydruki ze stron internetowych nie były kwestionowane przez strony, Sąd Okręgowy nie widział podstaw aby czynić to z urzędu. Podstawą ustalonego w sprawie stanu faktycznego były również zeznania świadków: P. S., M. J., M. K., T. S., E. M. P. J. oraz Ł. Ł.. Sąd Okręgowy ocenił zeznania świadków i dał wiarę zeznaniom P. S.. Wynika z nich, że klientami spółki (...) tj. wyłącznego dystrybutora sprzętu M., są drukarnie i podmioty profesjonalne. Świadek przyznał również, że mogło się tak zdarzyć, że ktoś inny kupił urządzenia od dystrybutora i następnie zostało ono wystawione na aukcji pod nazwą M., a także że na aukcjach allegro raczej są urządzenia używane, czyli pochodzące od klientów, którzy chcą się takich urządzeń pozbyć. Z zeznań tego świadka wynika również, że podmioty, które zakupują u wyłącznego dystrybutora tj. (...) raczej nie kupują na aukcjach allegro, albowiem tam są urządzenia używane. Świadek zeznał, że nie ma zakazu handlowania używanym sprzętem M..

Z zeznań świadka wynika również, że jedna z firm pozwanego była obecna na targach branżowych posługując się szyldem (...), co jak wyjaśnił jest nazwą typu urządzenia, nie jest to nazwa zastrzeżona.

Jako wiarygodne w przeważającej części Sąd Okręgowy ocenił zeznania świadka M. J., który potwierdził zarówno profil, jak i charakter działalności wyłącznego dystrybutora urządzeń marki M. na rynek Polski. Z zeznań tego świadka,

podobnie jak z zeznań świadka P. S. wynika, że urządzenia oferowane przez dystrybutora są dość drogie, oferta skierowana jest do firm reklamowych zajmujących się drukiem wielkoformatowym, a rynek jest dość hermetyczny. Z zeznań tego świadka wynika również, że istnieje możliwość nabycia takiego urządzenia (plotera) za granicą oraz że zdarza się że zwrócona dystrybutorowi maszyna jest używana na części lub sprzedawana jako używana. Świadek ten potwierdził również, że zdarza się tak, że klienci sami sprzedają urządzenia M. na wtórny rynek np. przez allegro. Z zeznań świadka wynika również, że pozwany sprzedaje plotery firmy dalekowschodniej, a kilka lat wcześniej sprzedawał oryginalne plotery M. kupowane zagranicą np. z Austrii, były to maszyny składane z dwóch lub trzech modeli zużytych, nie były to nowe maszyny, bezpośrednio kupowane z M.. Sąd Okręgowy nie dał wiary tej części zeznań świadka M. J., w których świadek twierdził, że pozwany stosuje w swojej działalności identyczną gwarancję jako dystrybutor, w tym że jej zapisy są przepisane albowiem stoi to w sprzeczności z dokumentami załączonymi do akt – kopiami gwarancji dystrybutora oraz podmiotu działającego jako (...) S.C. Sąd nie dał również wiary tej części zeznań świadka w których twierdził on, że z dużą dozą prawdopodobieństwa negatywne wpisy na portalu (...) dotyczące dystrybutora, opisane jako drukformat faktycznie był autorstwa pozwanego, albowiem zarówno świadek nie miał pewności co do tej okoliczności, jak i brak jest innego dowodu na tę okoliczność.

Walorem wiarygodności Sąd Okręgowy obdarzył zeznania świadka M. K.. Z zeznań tego świadka jasno wynika, że R. W. pełni funkcję prezesa zarządu spółki (...) Sp. z o.o., która od trzech lat zajmuje się sprzedażą ploterów wielkoformatowych marki (...). Z zeznań tego świadka wynika również, że spółka (...) sprzedawała plotery firmy (...) tylko na życzenie klienta, który chciał, aby mu pomóc w sprzedaży takiego urządzenia. Były to maszyny używane, na rynek wtórny. Świadek potwierdził również udział prezesa zarządu (...) Sp. z o.o. w targach branżowych.

Jako wiarygodne Sąd Okręgowy ocenił zeznania świadka T. S.. Z zeznań tego świadka wynika, że pracując w firmie (...) nie spotkał się z produktami M.. Zeznania świadka nie miały kluczowego znaczenia dla sprawy, świadek nie miał wiedzy, co do wielu istotnych okoliczności, w tym podmiotów trzecich używających oznaczenia M.. Wiarygodne były również zeznania świadka E. M., jednakże podobnie jak zeznania świadka T. S. nie miały kluczowego znaczenia dla sprawy albowiem świadek nie posiadał wiedzy w zakresie istotnych okoliczności.

Sąd Okręgowy dał również wiarę zeznaniom świadka P. J., który zeznał jednoznacznie, że pracując w firmie (...) nie przedstawiał się klientom jako autoryzowany przedstawiciel czy dystrybutor M.. Przyznał, że na zdjęciach maszyn oferowanych do sprzedaży automatycznie było logo M., czy innej marki bo były to urządzenia konkretnych firm.

Jako wiarygodne Sąd Okręgowy ocenił zeznania świadka Ł. Ł., z których wynika, że osoba o danych R. W. umieszczała na forum (...) negatywne wpisy na temat wyłącznego dystrybutora na rynek polski tj. (...) sp. z o.o. w zakresie usług serwisowych świadczonych przez ten podmiot, przy czym świadek zaprzeczył, aby te negatywne wpisy dotyczyły powoda. Świadek przyznał również, że nie widział żadnej oferty pozwanego, która wskazywałaby, że oferuje on do sprzedaży sprzęt nowy. Świadek zeznał również, że nie widział nigdy pozwanego, a osoba która przedstawiała się w rozmowie ze świadkiem jak R. W. kontaktowała się ze świadkiem w sprawie usunięcia negatywnych wpisów dotyczących podmiotu o nazwie EuroOffice, przy czym świadek wskazał, że nie wie kto jest jej właścicielem ani nie zna formy prawnej tego podmiotu.

Sąd Okręgowy oddalił wnioski o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, albowiem okoliczności przydatne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy zostały wyjaśnione.

Sąd Okręgowy mając na względzie prezentowane przez strony stanowiska procesowe, w pierwszej kolejności zajął się rozstrzygnięciem uprawnień powoda do dochodzenia roszczeń objętych pozwem.

Powód powołał się na znak towarowy (...), stąd zastosowanie znajduje regulacja art. 296 ust 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r., Prawo własności przemysłowej (D.z.U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm., dalej Pwp). Sąd Okręgowy przytoczył powołany przepis. Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: 1) na zasadach ogólnych albo 2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego

wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym (i) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym, (ii) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Z roszczeniami, o których mowa w art. 296 ust. 1 Pwp, można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego, bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku.

Jako osobę (podmiot) uprawnioną do dochodzenia roszczeń na podstawie art. 296 ust. 1 Pwp przepis wskazuje osobę, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone lub osobę, której ustawa zezwala na dochodzenie roszczeń. Podmiotami legitymowanymi będą więc uprawniony lub współuprawniony z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy oraz licencjobiorca, a także podmioty, na rzecz których ustanowiono zastaw lub użytkowanie na prawie ochronnym (tak: R. Skubisz, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 listopada 1984 r., I CR 357/84, OSNCP 1985, nr 9, poz. 131, PiP 1986, z. 4, s. 136 i n.). Sąd Okręgowy dodał, że prawo ochronne na znak towarowy zapewnia uprawnionemu wyłączne korzystanie ze znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze objętym ochroną.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy Sąd Okręgowy zważył, że powód nie przedstawił dokumentu potwierdzającego rejestrację znaku towarowego (...), ani też dokumentu potwierdzającego prawo z rejestracji znaku towarowego obejmującego swym zakresem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z przedstawionego przez stronę powodową pisma Urzędu Patentowego RP z 16 grudnia 2010 r., a także załączonego przez pozwanego wydruku ze strony (...) (W. (...) Światowej Organizacji Własności Intelektualnej) wynika jedynie, że podmiotem uprawnionym do znaku towarowego (...) (na który powołuje się powód) jest (...). (...) z siedzibą w T. (...), nie zaś powód (...) (...) z siedzibą w D. (...). Sąd Okręgowy dodał przy tym, że bez znaczenia wobec powyższych okoliczności pozostaje fakt, że powód jest częścią grupy (...), a wszystkie jej udziały posiada (...). (...) z siedzibą w T. (...), albowiem to wyłącznie temu ostatniemu podmiotowi, a nie powodowi, przysługują prawa wynikające z rejestracji znaku towarowego (...). W konsekwencji zdaniem Sądu powód nie jest uprawniony do żądania ochrony z tytułu rejestracji znaku towarowego (...). Dodatkowo Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie ze wspomnianym pismem Urzędu Patentowego RP z 16 grudnia 2010 r., znak towarowy (...) zarejestrowany został na rzecz (...). (...) z siedzibą w T. (...) wyłącznie w zakresie towarów zawartych w klasie 9, tj. maszyn (urządzeń) elektronicznych i programów komputerowych. Brak jest podstaw do rozciągnięcia ochrony z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy (...) w innym (szerszym) zakresie.

Sąd Okręgowy powołał na marginesie poczynionych rozważań, że przy ocenie, czy konkretne działanie stanowi naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, należy uwzględnić przepisy określające treść prawa ochronnego na znak towarowy. Zgodnie bowiem z treścią art. 155 Pwp, prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. Nie stanowi również naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import oraz inne działania, o których mowa w ust. 1, dotyczące towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą. Przepisów nie stosuje się, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności, jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów. Zgodnie zaś z treścią art. 156 Pwp, prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania w obrocie przez inne osoby: 1) ich adresów oraz nazwisk albo nazw lub innych oznaczeń indywidualizujących danego przedsiębiorcę lub jego przedsiębiorstwo; 2) oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności; 3) zarejestrowanego oznaczenia lub

oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi; 4) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jeżeli prawo do jego używania przez te osoby wynika z innych przepisów ustawy. Używanie oznaczeń wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko wówczas, gdy odpowiada ono usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów i jednocześnie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach.

Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny, sens konstrukcji wyczerpania prawa do znaku towarowego, o której mowa w art. 155 Pwp, polega na tym, że uprawniony do znaku wraz z przeniesieniem własności i wydaniem towarów opatrzonych należącym do niego znakiem towarowym traci możliwość kontroli dalszej dystrybucji tych towarów. Każdy kolejny nabywca towaru, co do którego prawo do znaku zostało wyczerpane, może nim swobodnie rozporządzać, przykładowo jeśli para sportowych butów opatrzona znakiem towarowym została sprzedana na terenie Hiszpanii przez producenta butów lub jego oficjalnego dystrybutora, to co do zasady każdy kolejny nabywca tej pary butów może je sprzedać za dowolną cenę w każdym kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG (w tym w Polsce). Natomiast opisane w art. 156 Pwp, wyjątki dozwolonego używania otwierają dostęp dla innych uczestników obrotu do korzystania z grupy oznaczeń niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Wymaga przy tym zaznaczenia, że korzystanie z wszystkich wymienionych w art. 156 Pwp, oznaczeń jest możliwe jedynie, gdy odpowiada ono usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów oraz jednocześnie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu, usługach.

Przechodząc do oceny działania pozwanego na tle wskazanych przez powoda przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Sąd Okręgowy wskazał, że ustroj Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na zasadach wolności gospodarczej i swobody konkurencji. Każdy przedsiębiorca funkcjonujący na krajowym rynku może podejmować działania zmierzające do pozyskiwania kontrahentów - nabywców oferowanych przezeń towarów i usług. Działania konkurencyjne, bez względu na to, jak dotkliwe skutki mogą wywierać w sferze interesów innych uczestników obrotu, są co do zasady dozwolone. Ustawodawca zwraca się przeciwko nim tylko o tyle, o ile są one sprzeczne z prawem i reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów (art. 1 ustawy) i nie może być traktowana, jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania dominującej pozycji. Zgodnie z przepisem art. 3 powołanej ustawy, czynami nieuczciwej konkurencji są działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Ich przykładowe wyliczenie znajduje się zaś w ust. 2 powołanego przepisu. Uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest zatem kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek: (i) czyn ma charakter konkurencyjny, (ii) narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta, (iii) jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Jak słusznie stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 22 listopada 2000 r. (I ACa 688/00, OSA 2001/5/28), nie każde zachowanie naruszające dobre obyczaje może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust.1. Dyspozycją tego przepisu objęte są tylko te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interes przedsiębiorcy, co ma miejsce wówczas, gdy działania (zaniechanie) konkurenta powodują pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy możliwości nabycia lub zbytu oferowanych dóbr i usług (tak też: B. Gadek, Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji (art.3 u.z.n.k.), Uniwersytet Jagielloński, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003 r. s.156-161). Sąd Okręgowy wskazał przy tym, że konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Naruszenie lub zagrożenie interesów gospodarczych innych uczestników rynku musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców konkurentów (albo na konsumentów) i niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację.

O naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można mówić wtedy, gdy na skutek działania konkurencyjnego nastąpi pogorszenie lub nie nastąpi oczekiwana poprawa możliwości nabycia lub zbywania dóbr bądź usług. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Zważywszy, że prawa przedsiębiorcy uczestniczącego w obrocie mają charakter względny, tylko adresatom działań nieuczciwie

konkurencyjnych służyć będzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiązek wskazania i udowodnienia istnienia zagrożenia obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialności nieuczciwego konkurenta uzasadnia także obciążenie powoda obowiązkiem udowodnienia szkody i istnienia związku przyczynowego (art.415 i art. 361 §1 w zw. z art. 6 k.c.).

W obecnym stanie prawnym, Sąd Okręgowy nie znajduje uzasadnienia dla szerokiej wykładni pojęcia naruszenia interesu gospodarczego, mogącej uzasadniać stosowanie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do wszystkich samodzielnych podmiotów prawnych, tylko z tej przyczyny, że ze względu na istniejące powiązania, ewentualne nieuczciwe konkurencyjne działania podmiotu obowiązane, ostatecznie wpływają także na ich sytuację ekonomiczną (np. producenta czy dostawcy). 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 objętych normą art. 18 u.z.n.k. Słuszne, w przekonaniu Sądu Okręgowego, jest uznanie, że roszczenia z art. 18 u.z.n.k., w tym również roszczenie powoda sformułowane w niniejszej sprawie, służą wyłącznie przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na polskim rynku, których interesy gospodarcze zostały bezpośrednio naruszone lub zagrożone, a ustawa nie ma zastosowania do podmiotów zagranicznych, które nie prowadzą w Polsce działalności, a jedynie są gospodarczo powiązane z polskimi przedsiębiorcami, zachowującymi odrębność prawną i ekonomiczną, którym zbywają swoje towary lub udzielają licencji na używanie znaków towarowych (por. wyrok Sądu Najwyższego z 23 października 2003 r. VCK 411/02; wyroki Sądów Apelacyjnych w Poznaniu z 13 grudnia 2005 r. I ACa 568/05 i w Katowicach z 27 lutego 2009 r. V ACa 308/08).

W świetle powyższych rozważań zdaniem Sądu Okręgowego powodowi (...) (...) z siedzibą w D. (...), nie służy ochrona interesów gospodarczych gwarantowana ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, albowiem to nie jej interesy gospodarcze zostały bezpośrednio naruszone lub zagrożone. Powód nie wykazał, że jest obecny na polskim rynku, tj. prowadzi bezpośrednią sprzedaż swoich produktów ergo, że to jego, jako prowadzącego działalność gospodarczą na polskim rynku, bezpośrednie interesy gospodarcze zostały bezpośrednio naruszone lub zagrożone. Co więcej z treści pozwu jednoznacznie wynika, że wyłącznym dystrybutorem ploterów (...) na rynek polski jest (...) sp. z o.o. i to tej spółki bezpośrednie interesy gospodarcze, jako prowadzącej działalność gospodarczą na polskim rynku, zostały ewentualnie naruszone lub zagrożone przez działania pozwanego. Zatem stosunek konkurencji, który mógłby być poddawany ocenie z punktu widzenia zgodności z zasadami uczciwości kupieckiej istnieje pomiędzy wyłącznym dystrybutorem produktów powoda tj. (...) sp. z o.o. a pozwanym, który prowadzi ich sprzedaż za pośrednictwem Internetu. To wyłącznemu dystrybutorowi urządzeń (...), a nie powodowi służą roszczenia z art. 18 u.z.n.k., w tym również roszczenia objęte pozwem w niniejszej sprawie.

Niezależnie od powyższego Sąd Okręgowy zważył, że przeprowadzone w sprawie postępowanie dowodowe wykazało, że pozwany R. W. od lipca 1999 r., prowadził działalność gospodarczą, jako pełnomocnik pod nazwą (...) (...) R. W., a następnie od czerwca 2011 r. jako (...) (...) W.. Powód w toku postępowania nie wykazał, by R. W. pozwany, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod wskazaną wyżej nazwą, ponosił odpowiedzialność za działania podmiotów o nazwie: (...) sp. z o.o., (...), A., (...) s.c., (...) (...). Fakt, że pozwany R. W., jako osoba fizyczna pełni funkcję członka zarządu podmiotów (...) sp. z o.o. czy (...) sp. z o.o., która użytkuje stronę (...).pl, a także że został ustanowiony pełnomocnikiem podmiotu o nazwie (...) s.c. (działalności gospodarczej M. W. i P. R. prowadzonej w formie spółki cywilnej), nie przesądza jeszcze o legitymacji biernej w niniejszej sprawie, w zakresie działań podejmowanych przez wymienione podmioty trzecie. Powód nie wykazał również żadnego związku pozwanego z podmiotami o nazwie E. (...) i A., nie oferując w tym wiarygodnego zakresu materiału dowodowego. Sąd Okręgowy podkreślił, że wszystkie te podmioty prowadziły działalność gospodarczą na własne ryzyko i własny rachunek, a przede wszystkim nie za pośrednictwem strony (...) która prócz zarejestrowania nie jest aktywna.

Odnosnie zaś do oznaczenia prowadzonej przez pozwanego działalności gospodarczej jako (...) (...) W., zdaniem Sądu Okręgowego nie jest to oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzać klientów w błąd co do tożsamości pozwanego i powoda (...) (...). Sąd Okręgowy podkreślił, że m.in. świadek M. J. zwracał uwagę, iż klienci powoda

działającego na rynku polskim przez jej wyłącznego dystrybutora (...) sp. z o.o., to podmioty profesjonalne, przeważnie agencje reklamowe zawodowo zajmujące się drukiem wielkopowierzchniowym, tzw. „zamknięty biznes”. W tych okolicznościach trudno przyjąć za uzasadnione twierdzenie, że taki profesjonalny podmiot może zostać wprowadzony w błąd przez pozwanego, co do tożsamości jego działalności z nazwą powoda tj. (...) (...) czy też samego znaku (...). Na pierwszy błąd rzut oka pisownia firmy powoda oraz pisownia znaku towarowego, na który się powołuje, czyli (...), w tym wielkość liter i czcionka, różnią się od nazwy działalności prowadzonej przez pozwanego na tyle, by potencjalni klienci byli w stanie dostrzec, że chodzi o innych przedsiębiorców. Zdaniem Sądu Okręgowego należy brać pod uwagę profesjonalny charakter odbiorców (klientów) powoda, jak również wiedzę o jedynym oficjalnym dystrybutorze na rynku (...).

Odnosnie zaś do oznaczenia prowadzonej przez pozwanego działalności gospodarczej jako (...) (...) W., zdaniem Sądu Okręgowego nie jest to oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzać klientów w błąd co do tożsamości pozwanego i powoda (...). Sąd Okręgowy podkreślił, że m.in. świadek M. J. zwracał uwagę, iż klienci powoda działającego na rynku polskim przez jej wyłącznego dystrybutora (...) sp. z o.o., to podmioty profesjonalne, przeważnie agencje reklamowe zawodowo zajmujące się drukiem wielkopowierzchniowym, tzw. „zamknięty biznes”. W tych okolicznościach trudno przyjąć za uzasadnione twierdzenie, że taki profesjonalny podmiot może zostać wprowadzony w błąd przez pozwanego, co do tożsamości jego działalności z nazwą powoda tj. (...) (...) czy też samego znaku (...). Na pierwszy błąd rzut oka pisownia firmy powoda oraz pisownia znaku towarowego, na który się powołuje, czyli (...), w tym wielkość liter i czcionka, różnią się od nazwy działalności prowadzonej przez pozwanego na tyle, by potencjalni klienci byli w stanie dostrzec, że chodzi o innych przedsiębiorców. Zdaniem Sądu Okręgowego należy brać pod uwagę profesjonalny charakter odbiorców (klientów) powoda, jak również wiedzę o jedynym oficjalnym dystrybutorze na rynku (...).

Zdaniem Sądu Okręgowego powód nie wykazał również, że pozwany na targach branżowych na swoim stanowisku wykorzystywał zastrzeżony znak towarowy (...) wprowadzając w błąd potencjalnych klientów w ten sposób, że stwarzał pozory funkcjonowania na terenie Polski jako dystrybutora oryginalnych produktów (...). Sąd Okręgowy podkreślił, że powód nie przedstawił żadnego dowodu na okoliczność, że pozwany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (bo tak został określony jako strona pozwana w niniejszej sprawie) był obecny na targach branżowych i na swoim stanowisku tj. stanowisku oznaczonym nazwą jego działalności gospodarczej (...) (...) W., wykorzystywał zastrzeżony znak towarowy (...). Załączone do akt kopie zdjęć, na których widać dwóch nieznanych mężczyzn, nie potwierdzają obecności pozwanego na tych targach oraz zarzucanych mu w tym zakresie działań. Przyjmując nawet, iż jednym z widocznych mężczyzn jest pozwany, to z bacznej obserwacji przedstawionych fotografii nie wynika, by uznać owych panów za dystrybutorów autoryzowanych firmy (...), a jedynie sprzedawców atramentów dedykowanych zarówno do marki M., jak i maszyn marki R., M. i to przez firmę (...). Z doświadczenia życiowego Sądu Okręgowego wynika, iż komponenty eksploatacyjne dedykowane do urządzeń cyfrowych nie oznaczają, iż pochodzą one bezpośrednio od producenta sprzętu, jako oryginalne materiały eksploatacyjne, stanowiąc w mowie potocznej – owe zamienniki, zarówno tuszy, jak i tonerów do drukarek.

Zdaniem Sądu Okręgowego powód nie wykazał również, że pozwany na targach branżowych na swoim stanowisku wykorzystywał zastrzeżony znak towarowy (...) wprowadzając w błąd potencjalnych klientów w ten sposób, że stwarzał pozory funkcjonowania na terenie Polski jako dystrybutora oryginalnych produktów (...). Sąd Okręgowy podkreślił, że powód nie przedstawił żadnego dowodu na okoliczność, że pozwany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (bo tak został określony jako strona pozwana w niniejszej sprawie) był obecny na targach branżowych i na swoim stanowisku tj. stanowisku oznaczonym nazwą jego działalności gospodarczej (...) (...) W., wykorzystywał zastrzeżony znak towarowy (...). Załączone do akt kopie zdjęć, na których widać dwóch nieznanych mężczyzn, nie potwierdzają obecności pozwanego na tych targach oraz zarzucanych mu w tym zakresie działań. Przyjmując nawet, iż jednym z widocznych mężczyzn jest pozwany, to z bacznej obserwacji przedstawionych fotografii nie wynika, by uznać owych panów za dystrybutorów autoryzowanych firmy (...), a jedynie sprzedawców atramentów dedykowanych zarówno do marki M., jak i maszyn marki R., M. i to przez firmę (...). Z doświadczenia życiowego Sądu Okręgowego wynika, iż komponenty eksploatacyjne dedykowane do urządzeń cyfrowych nie oznaczają, iż pochodzą one bezpośrednio

od producenta sprzętu, jako oryginalne materiały eksploatacyjne, stanowiąc w mowie potocznej – owe zamienniki, zarówno tuszy, jak i tonerów do drukarek.

Odnosząc się zaś zarzucanego pozwanemu naruszenia art. 14 ust 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a polegającego na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji godzących w dobre imię powoda, tj. umieszczeniu w dniu 6 stycznia 2010 r., na portalu internetowym (...) .pl jako drukformat W. wpisów o treści:

„nie znam gorszego dostawcy ploterów. Gwarancja i serwis to czysta fikcja. Nigdy nie dotrzymują terminów, nie odbierają telefonów, a jedyne co dobrze robią to wystawiają faktury na tysiące złotych”,

(...) na wszystkim trzyma łapę bo ma monopol, więc nie ma w tym kraju wolnej konkurencji”,

(...) cię oskubie na serwisie no i jeszcze te przestoje (na serwis musisz czekać miesiącami) i nikogo tam nie obchodzi, że spłacasz leasing”,

Sąd Okręgowy wskazał, że w toku postępowania powód nie wykazał, iż to pozwany R. W. prowadzący działalność gospodarczą ww.(...) (...) W., był autorem tych wpisów na forum (...) z dnia 6 stycznia 2010 r. Ponadto powód nie wykazał w toku niniejszego postępowania, że były wpisy o treści wskazanej przez powoda. Załączone przez niego wydruki z forum (...) z dnia 6 stycznia 2010 r., zawierają przy wpisach drukformat W. informację „wiadomość usunięta z przyczyn regulaminowych”. Nie uszło również uwadze Sądu, że zeznania świadka M. J. oraz Ł. Ł. jednoznacznie wskazują, że kwestionowane przez powoda wpisy na forum (...) formułowane były pod adresem wyłącznego dystrybutora marki (...) w Polsce tj. (...) Centrum (...) i odnosiły się, do jakości świadczonych przez nią usług, nie odnosiły się zaś do produktów (...). W konsekwencji brak było podstaw do stwierdzenia naruszenia w tym zakresie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Niezależnie od powyższych rozważań Sąd Okręgowy zaznaczył, że nawet gdyby zaistniały przesłanki do przypisania pozwanemu rozpowszechniania nieprawdziwych informacji godzących w dobre imię powoda tj. umieszczenia w dniu 6 stycznia 2010 r., na portalu internetowym (...) jako drukformat W. wpisów o treści godzących w dobre imię powoda jako naruszenia art. 14 ust 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to podlegało by oddaleniu, wobec zgłoszonego przez pozwanego zarzutu przedawnienia (data wniesienia pozwu w niniejszej sprawie to 4 czerwca 2014 r.). Uzasadniałby oddalenie upływ trzyletniego terminu przedawnienia roszczeń z czynów nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 20 powoływanej ustawy.

Zarzutu naruszenia przez pozwanego art. 16 ust 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji polegał na reklamie mającej na celu wprowadzenie w błąd potencjalnych klientów pozwanego poprzez sprawienia wrażenia, że pozwany jest dystrybutorem firmy (...). Sąd Okręgowy podkreślił, że przepis art. 16 ust. 1 pkt 2 omawianej ustawy stanowi, iż czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję, co do zakupu towaru lub skorzystania z usługi. Dla powstania czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu powołanego przepisu, jest konieczna kumulatywna realizacja następujących trzech przesłanek. Po pierwsze, chodzi o reklamę. Po drugie, jest to reklama, która może wprowadzać w błąd. Po trzecie, ta reklama może wpływać na decyzję klienta, co do nabycia towarów (usług). W ocenie Sądu Okręgowego przesłanek tych powód nie wykazał. W niniejszej sprawie strona powodowa zarzucała pozwanemu, że wprowadzając klientów w błąd sprzedawał im plotery marki (...), przy czym kontrahenci pozwanego byli przekonani, że jest dystrybutorem produktów (...) albowiem ten reklamował się w sposób nieprawdziwy i wprowadzający w błąd. Rozważania w tym zakresie Sąd Okręgowy rozpoczął od wskazania, że powód nie przedstawił żadnego ogłoszenia (reklamy) zamieszczonej przez pozwanego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) (...) R. W., a czy też (...) (...) W.. Załączone wydruki ofert sprzedaży ploterów M. określają sprzedających w taki sposób, że nie można jednoznacznie stwierdzić, iż jest to pozwany prowadzący działalność gospodarczą o wskazanej wyżej nazwie. Dalej Sąd dodał, że przeprowadzone w sprawie postępowanie dowodowe wykazało oferowanie do sprzedaży ploterów wielkoformatowych firmy (...) przeważnie pochodzące z rynku wtórnego (używanych) przez pozwanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej najpierw (...) (...) R. W., a następnie od czerwca 2011 r. - (...) (...) W.. Wskazywali na to choćby świadkowie E. M. czy P. J.. Nie budziło również wątpliwości Sądu Okręgowego, że pozwany oferował do sprzedaży akcesoria do tych urządzeń w tym atramenty, a także świadczył usługi serwisowe. Jednakże na podstawie zeznań świadków, w tym świadka P. J. i częściowo Ł. Ł.,

ustalono, że oferując urządzenia M., akcesoria do nich czy też świadcząc usługi serwisowe, pozwany nie przedstawiał się jako autoryzowany przedstawiciel czy dystrybutor firmy (...). Urządzenia oferowane przez niego były używane i pochodziły z zagranicy, co potwierdził również świadek M. J.. W konsekwencji zdaniem Sądu Okręgowego użycie w ofercie sprzedawanych urządzeń nazwy jej producenta nie spełnia przesłanek reklamy wprowadzającej w błąd, a jedynie stanowi informację o reklamowanym produkcie. Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 27 października 2004 r. (III CK 410/03), zgodnie z którym użycie cudzego znaku towarowego w celu reklamowym i informacyjnym jest dozwolone, jeśli nie prowadzi do mylącego wrażenia o istnieniu gospodarczych powiązań między uprawnionym ze znaku, a używającym tego znaku. Zdaniem Sądu Okręgowego biorąc pod uwagę profesjonalny charakter odbiorców ploterów wielkoformatowych, brak powoływania się przez pozwanego na bycie dystrybutorem urządzeń M., brak informacji, że oferowane przez niego urządzenia są nowe, znaczną różnicę w cenie używanych urządzeń w porównaniu do ploterów nowych oferowanych przez wyłącznego dystrybutora, a wreszcie okoliczność, że wpisując do przeglądarki internetowej google.pl hasło (...), sieć nie kieruje nas na stronę pozwanego tylko w pierwszej kolejności wyświetla (...), a następnie stronę wyłącznego dystrybutora na Polskę (...) brak jest uzasadnionych podstaw do przyjęcia, że reklamowanie przez pozwanego oferowanego przez niego używanego sprzętu M. jako faktycznie sprzętu tej firmy, spełnia przesłanki omawianego czynu nieuczciwej konkurencji. Podkreślił Sąd Okręgowy, że prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeśli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. Nie stanowi także naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import, ani inne działania dotyczące towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeśli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą. Powód nie wykazał w toku postępowania, by pozwany oferował do sprzedaży nowe plotery M. pochodzące bezpośrednio od producenta z pominięciem wyłącznego dystrybutora (...) sp. z o.o. oraz że w reklamie tego sprzętu podawał się właśnie za takiego dystrybutora. Oferowanie zaś ploterów używanych czy też powystawowych (demonstracyjnych) lub też pochodzących z innych krajów, z informacją w ofercie (reklamie), że jest to sprzęt firmy (...) nie jest zakazane i nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. Ochrona znaku nie może powodować zaniku konkurencji i możliwość pozyskania sprzętu komputerowego znanych marek z rynku wtórnego jedynie od oficjalnych dystrybutorów. Czyny takie zmierzałyby bezpośrednio do monopolu i prób przejęcia całości rynku przez jeden podmiot. Sąd Okręgowy nadmienił, iż powód nie wykazał, by działania pozwanego sprawiły wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między nim, a właścicielem znaku towarowego, naruszały wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy, albo prowadziły do dyskredytacji lub oczerniania znaku. Jak wskazywano wyżej bliżej nieokreślone osobowo wpisy na forum dyskusyjnym dotyczyły działań firmy (...) w zakresie obsługi, a nie „oczerniania” znaku (...).

Zarzut naruszenia przez pozwanego art. 16 ust 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji polegał na reklamie mającej na celu wprowadzenie w błąd potencjalnych klientów pozwanego poprzez sprawienie wrażenia, że pozwany jest dystrybutorem firmy (...). Sąd Okręgowy podkreślił, że przepis art. 16 ust. 1 pkt 2 omawianej ustawy stanowi, iż czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję, co do zakupu towaru lub skorzystania z usługi. Dla powstania czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu powołanego przepisu, jest konieczna kumulatywna realizacja następujących trzech przesłanek. Po pierwsze, chodzi o reklamę. Po drugie, jest to reklama, która może wprowadzać w błąd. Po trzecie, ta reklama może wpływać na decyzję klienta, co do nabycia towarów (usług). W ocenie Sądu Okręgowego przesłanek tych powód nie wykazał. W niniejszej sprawie strona powodowa zarzucała pozwanemu, że wprowadzając klientów w błąd sprzedawał im plotery marki (...), przy czym kontrahenci pozwanego byli przekonani, że jest dystrybutorem produktów (...) albowiem ten reklamował się w sposób nieprawdziwy i wprowadzający w błąd. Rozważania w tym zakresie Sąd Okręgowy rozpoczął od wskazania, że powód nie przedstawił żadnego ogłoszenia (reklamy) zamieszczonej przez pozwanego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) (...) R. W., a czy też (...) (...) W.. Załączone wydruki ofert sprzedaży ploterów M. określają sprzedających w taki sposób, że nie można jednoznacznie stwierdzić, iż jest to pozwany prowadzący działalność gospodarczą o wskazanej wyżej nazwie. Dalej Sąd dodał, że przeprowadzone w sprawie postępowanie dowodowe wykazało oferowanie do sprzedaży ploterów wielkoformatowych firmy (...) przeważnie pochodzące z rynku

wtórnego (używanych) przez pozwanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej najpierw (...) (...) R. W., a następnie od czerwca 2011 r. - (...) (...) W.. Wskazywali na to choćby świadkowie E. M. czy P. J.. Nie budziło również wątpliwości Sądu Okręgowego, że pozwany oferował do sprzedaży akcesoria do tych urządzeń w tym atramenty, a także świadczył usługi serwisowe. Jednakże na podstawie zeznań świadków, w tym świadka P. J. i częściowo Ł. Ł., ustalono, że oferując urządzenia M., akcesoria do nich czy też świadcząc usługi serwisowe, pozwany nie przedstawiał się jako autoryzowany przedstawiciel czy dystrybutor firmy (...). Urządzenia oferowane przez niego były używane i pochodziły z zagranicy, co potwierdził również świadek M. J.. W konsekwencji zdaniem Sądu Okręgowego użycie w ofercie sprzedawanych urządzeń nazwy jej producenta nie spełnia przesłanek reklamy wprowadzającej w błąd, a jedynie stanowi informację o reklamowanym produkcie. Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 27 października 2004 r. (III CK 410/03), zgodnie z którym użycie cudzego znaku towarowego w celu reklamowym i informacyjnym jest dozwolone, jeśli nie prowadzi do mylącego wrażenia o istnieniu gospodarczych powiązań między uprawnionym ze znaku, a używającym tego znaku. Zdaniem Sądu Okręgowego biorąc pod uwagę profesjonalny charakter odbiorców ploterów wielkoformatowych, brak powoływania się przez pozwanego na bycie dystrybutorem urządzeń M., brak informacji, że oferowane przez niego urządzenia są nowe, znaczną różnicę w cenie używanych urządzeń w porównaniu do ploterów nowych oferowanych przez wyłącznego dystrybutora, a wreszcie okoliczność, że wpisując do przeglądarki internetowej google.pl hasło (...), sieć nie kieruje nas na stronę pozwanego tylko w pierwszej kolejności wyświetla (...), a następnie stronę wyłącznego dystrybutora na Polskę (...) brak jest uzasadnionych podstaw do przyjęcia, że reklamowanie przez pozwanego oferowanego przez niego używanego sprzętu M. jako faktycznie sprzętu tej firmy, spełnia przesłanki omawianego czynu nieuczciwej konkurencji. Podkreślił Sąd Okręgowy, że prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeśli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. Nie stanowi także naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import, ani inne działania dotyczące towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeśli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą. Powód nie wykazał w toku postępowania, by pozwany oferował do sprzedaży nowe plotery M. pochodzące bezpośrednio od producenta z pominięciem wyłącznego dystrybutora (...) sp. z o.o. oraz że w reklamie tego sprzętu podawał się właśnie za takiego dystrybutora. Oferowanie zaś ploterów używanych czy też powystawowych (demonstracyjnych) lub też pochodzących z innych krajów, z informacją w ofercie (reklamie), że jest to sprzęt firmy (...) nie jest zakazane i nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. Ochrona znaku nie może powodować zaniku konkurencji i możliwość pozyskania sprzętu komputerowego znanych marek z rynku wtórnego jedynie od oficjalnych dystrybutorów. Czyny takie zmierzałyby bezpośrednio do monopolu i prób przejęcia całości rynku przez jeden podmiot. Sąd Okręgowy nadmieniał, iż powód nie wykazał, by działania pozwanego sprawiły wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między nim, a właścicielem znaku towarowego, naruszały wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy, albo prowadziły do dyskredytacji lub oczerniania znaku. Jak wskazywano wyżej bliżej nieokreślone osobowo wpisy na forum dyskusyjnym dotyczyły działań firmy (...) w zakresie obsługi, a nie „oczerniania” znaku (...).

W uzupełnieniu powyższych rozważań Sąd Okręgowy odniósł się do art. 43¹⁰ k.c., na który powoływała się strona powodowa. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowym, ochrona prawa do firmy nie polega na tym, że pozostali uczestnicy obrotu gospodarczego lub prawnego nie mogą używać określeń wchodzących w skład nazwy stanowiącej cudzą firmę choćby słowa. Przepis art. 43¹⁰ k.c., stanowi podstawę odpowiedzialności za zagrożenie cudzym działaniem „prawa do firmy”, a więc prawa do działania w obrocie gospodarczym pod określoną firmą. Przepis ten chroni nieuprawnione użycie firmy przez jej przywłaszczenie, działanie pod firmą, podszywanie się pod firmę i w ten sposób wdzieranie się w klientelę przedsiębiorcy. Zagrożenie prawa do firmy ma miejsce, gdy z okoliczności sprawy wynika, że firma przedsiębiorcy została użyta w taki sposób, który wiąże się z ryzykiem pomyłki co do tożsamości przedsiębiorców lub miało na celu zdyskredytowanie uprawnionego przedsiębiorcy, wyeliminowanie go z rynku, podważenie zaufania klienteli lub naruszenie dobrego imienia przedsiębiorcy (tak w wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 26 lipca 2012 r., I ACa 486/12, podobnie NSA w wyroku z 20

września 2006 r., II GSK 120/06). Tymczasem w toku postępowania w niniejszej sprawie powód nie wykazał, że jej firma „została użyta w taki sposób, który wiąże się z ryzykiem pomyłki, co do tożsamości przedsiębiorców lub miało na celu zdyskredytowanie uprawnionego przedsiębiorcy, wyeliminowanie go z rynku, podważenie zaufania klienteli lub naruszenie dobrego imienia przedsiębiorcy”. Pośród załączonego do akt materiału dowodowego brak jest dowodu, że posługiwanie się stroną (...) czy też nazwą działalności (...) (...) W. było przez pozwanego używane w taki sposób, że powodowało ryzyko pomyłki, co do tożsamości powoda i pozwanego. Przede wszystkim ponownie podkreślić należy, że powód nie występuje bezpośrednio w obrocie na terytorium Polski, a ponadto nie wykazał, by używanie przez pozwanego wskazanych oznaczeń, w okolicznościach niniejszej sprawy było w „celu zdyskredytowania uprawnionego przedsiębiorcy, wyeliminowanie go z rynku, podważenie zaufania klienteli lub naruszenie dobrego imienia przedsiębiorcy”.

W uzupełnieniu powyższych rozważań Sąd Okręgowy odniósł się do art. 43¹⁰ k.c., na który powoływała się strona powodowa. Zgodnie z ugruntowanym orzecnictwem sądowym, ochrona prawa do firmy nie polega na tym, że pozostali uczestnicy obrotu gospodarczego lub prawnego nie mogą używać określeń wchodzących w skład nazwy stanowiącej cudzą firmę choćby słowa. Przepis art. 43¹⁰ k.c., stanowi podstawę odpowiedzialności za zagrożenie cudzym działaniem „prawa do firmy”, a więc prawa do działania w obrocie gospodarczym pod określoną firmą. Przepis ten chroni nieuprawnione użycie firmy przez jej przywłaszczenie, działanie pod firmą, podszywanie się pod firmę i w ten sposób wdzieranie się w klientelę przedsiębiorcy. Zagrożenie prawa do firmy ma miejsce, gdy z okoliczności sprawy wynika, że firma przedsiębiorcy została użyta w taki sposób, który wiąże się z ryzykiem pomyłki co do tożsamości przedsiębiorców lub miało na celu zdyskredytowanie uprawnionego przedsiębiorcy, wyeliminowanie go z rynku, podważenie zaufania klienteli lub naruszenie dobrego imienia przedsiębiorcy (tak w wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 26 lipca 2012 r., I ACa 486/12, podobnie NSA w wyroku z 20 września 2006 r., II GSK 120/06). Tymczasem w toku postępowania w niniejszej sprawie powód nie wykazał, że jej firma „została użyta w taki sposób, który wiąże się z ryzykiem pomyłki, co do tożsamości przedsiębiorców lub miało na celu zdyskredytowanie uprawnionego przedsiębiorcy, wyeliminowanie go z rynku, podważenie zaufania klienteli lub naruszenie dobrego imienia przedsiębiorcy”. Pośród załączonego do akt materiału dowodowego brak jest dowodu, że posługiwanie się stroną (...) czy też nazwą działalności (...) (...) W. było przez pozwanego używane w taki sposób, że powodowało ryzyko pomyłki, co do tożsamości powoda i pozwanego. Przede wszystkim ponownie podkreślić należy, że powód nie występuje bezpośrednio w obrocie na terytorium Polski, a ponadto nie wykazał, by używanie przez pozwanego wskazanych oznaczeń, w okolicznościach niniejszej sprawy było w „celu zdyskredytowania uprawnionego przedsiębiorcy, wyeliminowanie go z rynku, podważenie zaufania klienteli lub naruszenie dobrego imienia przedsiębiorcy”.

O kosztach procesu Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. ustalając, że pozwany R. W. wygrał sprawę w 100%, pozostawiając szczegółowe wyliczenie kosztów postępowania referendarzowi sądowemu, na podstawie art. 108 §1 k.p.c. (punkt II /drugi/ wyroku). W punkcie III (trzecim) wyroku, stosownie do treści art. 13 ust 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014, poz. 101) ustalono opłatę ostateczną za uiszczoną.

Powód zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego w części w zakresie żądania:

- zobowiązania pozwanego aby zaniechał niedozwolonych działań poprzez zaprzestanie korzystania ze znaku towarowego (...), a w szczególności z witryny internetowej (...) wykreślenie znaku (...) z rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez pozwanego, zaniechanie wykorzystywania go w nazwie firmy i jej oznakowaniach dla świadczonych usług, zamieszczania w dokumentacji handlowej, posługiwania się znakiem w środkach masowego przekazu w celu reklamy,

- zobowiązania pozwanego aby zaniechał niedozwolonych działań poprzez zaprzestanie korzystania ze znaku towarowego (...), a w szczególności z witryny internetowej (...) wykreślenie znaku (...) z rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez pozwanego, zaniechanie wykorzystywania go w nazwie firmy i jej oznakowaniach

dla świadczonych usług, zamieszczania w dokumentacji handlowej, posługiwania się znakiem w środkach masowego przekazu w celu reklamy,

- zobowiązania pozwanego do wydania powodowi domeny internetowej (...) w dniu uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie.

- zobowiązania pozwanego do wydania powodowi domeny internetowej (...) w dniu uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie.

I. naruszenie przepisów prawa materialnego, a to:

1. art. 43¹⁰ k.c. poprzez jego nieprawidłową wykładnię skutkującą przyjęciem, iż ochrona prawa do firmy nie polega na tym, że pozostali uczestnicy obrotu gospodarczego lub prawnego nie mogą używać określeń wchodzących w skład nazwy stanowiącej cudzą firmę choćby słowa, podczas gdy z treści prawa do firmy wypływa zakaz podejmowania przez innych przedsiębiorców działań godzących w funkcję indywidualizującą firmy, działania te najczęściej związane będą z naruszeniem zasady wyłączności firmy, polegających na używaniu na rynku firmy niedostatecznie odróżniającej się od wcześniejszej firmy, co w konsekwencji doprowadziło do uznania przez Sąd I instancji, że używanie przez pozwanego firmy swojego przedsiębiorstwa (...). (...). (...): - nie było bezprawne, nie powodowało wprowadzenia w błąd, co do tożsamości powoda pozwanego, nie naruszało dobrego imienia powoda, nie powodowało wrażenia istnienia związków gospodarczych pomiędzy powodem i pozwanym,

2. art. 5 u.z.n.k poprzez jego niezastosowanie skutkujące przyjęciem, że działania pozwanego nie wyczerpały znamion czynu nieuczciwej konkurencji opisanego we wskazanym przepisie, zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy. Podczas gdy powód wykazał w toku postępowania przed Sądem I instancji, że pozwany w celu oznaczenia swojego przedsiębiorstwa użył firmy powódki, która to nazwa została wcześniej umieszczona w niemieckim rejestrze spółek handlowych, przed wpisem do rejestru przedsiębiorstwa pozwanego oznaczonego firmą (...). (...). (...), co należy uznać za wprowadzanie klientów pozwanego w błąd w zakresie tożsamości jego przedsiębiorstwa i występujących związków gospodarczych z powodową spółką i jej zastrzeżoną marką, uzyskiwanie z tego tytułu korzyści majątkowych kosztem powoda,

3. art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo własności przemysłowej, poprzez jego błędną interpretację, polegającą na przyjęciu, że wykorzystanie przez pozwanego w firmie przedsiębiorstwa firmy powoda i zastrzeżonego znaku towarowego nie wypełniło ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym oraz, że takie używanie nie mogło przynieść pozwanemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku (...). Podczas gdy, pozwany używał firmy powoda i zastrzeżonego znaku towarowego do oznaczania sprzedawanych przez siebie produktów, w szczególności akcesoriów i mediów do druku wielkoformatowego innych niż (...), reklamowania swoich towarów, uzyskiwał z tego tytułu korzyści na własny rachunek, narażał markę (...) na utratę renomy;

II. naruszenie przepisów postępowania, mające istotny wpływ na wynik sprawy, a to:

1.art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dokonanie dowolnej a nie swobodnej oceny dowodów poprzez brak należytej oceny zgromadzonych dowodowym w tym dowodów z dokumentów oraz osobowych źródeł dowodowych uzasadniających w pełni żądanie powoda, a w szczególności poprzez:

a) nienależytą ocenę przedstawionych przez powoda dowodów z dokumentów, wydruki ze stron internetowych pozwanego, wydruki z portalu branżowego, dokumentację fotograficzną, a także zeznania świadków w szczególności zeznania świadka M. J. poprzez uznanie, że pozwany nie dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji, że nie naruszył prawa do znaku towarowego (...), pomimo iż pozwany nie kwestionował, że podjął takie działania, zarejestrował i używał w firmie przedsiębiorstwa znak (...), działania te podejmował celowo wprowadzając w błąd kontrahentów, co więcej: -pozwany korzysta z zastrzeżonego znaku towarowego bez zgody powoda do dnia dzisiejszego,-przedmiot

prowadzonych przez strony działalności gospodarczej jest tożsamy, tj. dotyczy sprzedaży materiałów i urządzeń do druku wielkoformatowego,-firma powoda oraz nazwa wykorzystywanej przez niego witryny internetowej nie ma żadnego związku z kontaktami handlowymi ani z dystrybutorem ani z producentem marki (...),-pozwany celowo wprowadza klientów w błąd co do przedmiotu sprzedaży jak i tożsamości sprzedającego,

b) nienależytą ocenę całokształtu okoliczności dotyczących działań podejmowanych przez pozwanego, które wedle zgromadzonych materiałów dowodowych i zasad doświadczenia życiowego, a także zasad logicznego rozumowania wskazują, że pozwany świadomie i celowo od 2009 r. do dnia dzisiejszego posługuje się nazwą przedsiębiorstwa zawierającą znak towarowy (...), oznacza nim swoje przedsiębiorstwo, dokonuje używania nazwy w stosunkach handlowych, korzysta z nazwy przedsiębiorstwa działając na szkodę powoda,

c) uznanie, że powód nie posiada prawa do korzystania z zastrzeżonego znaku towarowego (...), pomimo iż należy do grupy (...). (...), podczas gdy faktycznie używa znaku towarowego (...), został w sposób faktyczny uprawniony przez zgłaszającego znak do jego używania i korzystania, co więcej został należycie umocowany przez (...). (...) do działania za nią i w zastępstwie do uzyskania zakazu naruszania znaku towarowego (...), w tym do przejęcia domeny (...) uzyskania odszkodowania, zakazu naruszania - co wynika z przedstawionego umocowania udzielającego wymienione prawa,

c) uznanie, że powód nie posiada prawa do korzystania z zastrzeżonego znaku towarowego (...), pomimo iż należy do grupy (...). (...), podczas gdy faktycznie używa znaku towarowego (...), został w sposób faktyczny uprawniony przez zgłaszającego znak do jego używania i korzystania, co więcej został należycie umocowany przez (...). (...) do działania za nią i w zastępstwie do uzyskania zakazu naruszania znaku towarowego (...), w tym do przejęcia domeny (...) uzyskania odszkodowania, zakazu naruszania - co wynika z przedstawionego umocowania udzielającego wymienione prawa,

e) uznanie, że działania pozwanego podejmowane w stosunku do powoda i także jego wyłącznego przedstawiciela w (...) sp. z o.o. nie były sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami i nie zagrażały interesowi powoda i dystrybutorowi, pomimo iż powód wykazał, że pozwany nie posiadał praw do korzystania ze znaku towarowego, nie istniały pomiędzy nimi powiązania gospodarcze, był podmiotem konkurencyjnym, wykorzystywał markę (...) w celu uzyskania korzyści gospodarczych, przez posiadaną domenę internetową reklamował swoje przedsiębiorstwo, wprowadzał w błąd kontrahentów powoda,

f) uznanie, że interesy powoda nie zostały bezpośrednio narażone lub zagrożone, z uwagi na brak bezpośredniej sprzedaży swoich produktów na polskim rynku, podczas gdy powód jest obecny na rynku polskim, na którym dostępne są zarówno urządzenia (plotery), jak i materiały eksploatacyjne do druku wielkoformatowego sprzedawane za pośrednictwem wyłącznego dystrybutora (...) sp. z o.o., działania pozwanego oddziaływały na sprzedaż w Polsce materiałów eksploatacyjnych (...) do ploterów wobec oferowania przez niego zamienników podszywając się pod markę powoda.

Stawiając powyższe zarzuty powód wnosil o:

1. zmianę zaskarżonego wyroku i:

- zobowiązanie pozwanego, aby zaniechał niedozwolonych działań poprzez zaprzestanie korzystania ze znaku towarowego (...), a w szczególności z witryny internetowej (...) wykreślenie znaku (...) z rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez pozwanego, zaniechanie wykorzystywania go w nazwie firmy i jej oznakowaniach dla świadczonych usług, zamieszczania w dokumentacji handlowej, posługiwania się znakiem w środkach masowego przekazu w celu reklamy,

- zobowiązanie pozwanego, aby zaniechał niedozwolonych działań poprzez zaprzestanie korzystania ze znaku towarowego (...), a w szczególności z witryny internetowej (...) wykreślenie znaku (...) z rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez pozwanego, zaniechanie wykorzystywania go w nazwie firmy i jej oznakowaniach dla świadczonych usług, zamieszczania w dokumentacji handlowej, posługiwania się znakiem w środkach masowego przekazu w celu reklamy,

- zobowiązanie pozwanego do wydania powodowi domeny internetowej (...) w dniu uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie;

- zobowiązanie pozwanego do wydania powodowi domeny internetowej (...) w dniu uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie;

Pozwany wnosił o oddalenie apelacji i zasądzenie kosztów postępowania.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Apelacja powoda nie zasługiwała na uwzględnienie.

Rozpoczynając od postawionego zarzutu naruszenia prawa procesowego, albowiem tylko prawidłowo ustalony stan faktyczny gwarantuje trafne zastosowanie przepisów prawa materialnego, Sąd Apelacyjny uznaje go za chybiony.

W postawionym zarzucie akcentowane są zagadnienia, po pierwsze, prawa powoda do działania w zastępstwie (...), (...), po drugie, naruszenia znaku towarowego (...) poprzez jego użycie w nazwie działalności gospodarczej i domenie, po trzecie użycie firmy powoda w firmie pozwanego.

Apelujący stwierdza, że Sąd pierwszej instancji błędnie uznał, że powód nie posiada prawa do korzystania z zastrzeżonego znaku towarowego (...). Takie stwierdzenie nie miało miejsca. Sąd pierwszej instancji wskazał, że podmiotem uprawnionym do znaku towarowego (...) jest (...). (...) z siedzibą w T. i dlatego temu podmiotowi, a nie powodowi przysługują prawa wynikające z rejestracji znaku towarowego. Pogląd Sądu pierwszej instancji co do braku uprawnień powoda do żądania ochrony z tytułu rejestracji znaku towarowego (...) jest słuszny. Powód twierdził, że jest umocowany do dysponowania znakiem towarowym (...), gdyż całość udziałów w spółce (...) posiada (...) (...) i z tego wywodził prawo do dysponowania znakiem towarowym (...). Formułując twierdzenia o naruszeniu prawa do znaku towarowego (...) powód nie wskazuje podstawy ochrony. Powołanie się na rejestrację (...) przed Urzędem Patentowym RP z 16 grudnia 2010 roku zawęża ocenę prawną do krajowego znaku towarowego. Sąd pierwszej instancji odwoływał się do przepisów prawa własności przemysłowej art. 155 i następane.

Generalną zasadą prawa znaków towarowych jest, że prawa wyłączne są przyznane właścicielowi znaku towarowego. Właściciel może zaś udzielić licencji w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których znak ten jest zarejestrowany (art. 163 Pwp). Nie było przedmiotem twierdzeń i ocen, na jakiej podstawie powód posiada prawo do korzystania ze znaku towarowego. Z samego pakietu właścicielskiego nie wynika udzielenie licencji, ani przeniesienie prawa wyłącznego.

Umowa licencyjna wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej (art. 76 ust. 1 Pwp). Ustawa o własności przemysłowej przewiduje, że licencja znaku towarowego może być wpisana do rejestru znaków towarowych (art. 163 ust. 1 i art. 76 ust. 6 Pwp). Wpis nie jest wpisem konstytucyjnym, ale skutki wpisu licencji różnią się w zależności od rodzaju licencji, czy chodzi o licencję wyłączną, czy też licencję niewyłączną. Tylko licencjodawca wyłączny wpisany do rejestru może dochodzić roszczeń z powodu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 76 ust. 6 w zw. z art. 163 ust. 1 Pwp). Prawo dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego może być szczegółowo uregulowane w umowie licencyjnej i mieć uzależnienie od zakresu terytorialnego licencji, całości bądź części terytorium RP albo obejmować tylko część towarów lub usług albo też dotyczyć niektórych z uprawnień przysługujących licencjodawcy. Licencjodawca niewyłączny nie ma prawa dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, niezależnie od tego, czy licencja jest wpisana do rejestru znaków towarowych, czy nie. Jeżeli umowa licencyjna przyznawałaby takie prawo licencjodawcy niewyłącznemu, to działałaby on jedynie jako pełnomocnik licencjodawcy (por. M. Kępiński w :), Prawo własności przemysłowej red. R. Skubisz, SPP tom 14 B, art. 163).

Powód przedstawił informacje Urzędu Patentowego z 16 grudnia 2010 r. o rejestracji pod numerem (...) z pierwszeństwem od 20.08.2002 na rzecz (...) Co.(...) (k. 16v). Z tego można jedynie wnioskować o rejestracji w Polsce

i ważności rejestracji w Polsce znaku towarowego należącego do uprawnionego (...) Co.(...) Nie ma dowodu na żadną inną rejestrację poza polską. Nie ma dowodu na uregulowanie sprawy znaku towarowego pomiędzy (...) Co.(...) a (...). Jeżeli powód jest licencjobiorcą wyłącznym, to nawet wystąpienie z roszczeniami przez licencjobiorcę wyłącznego jest zależne od jednego podstawowego warunku, mianowicie licencjobiorca wyłączny musi być wpisany do rejestru znaków towarowych. W przeciwnym razie jego prawa nie są skuteczne przeciwko osobom trzecim, co oznacza, że nie może on także występować z wymienionymi powyżej roszczeniami. Dlatego (...) (...) musiałby udzielić licencji dla (...), aby ten był uprawnionym do egzekwowania praw ze znaku towarowego M. przysługującym (...) (...).

Powoływanie się na pełnomocnictwo (k. 365) nie rozwiązuje problemu uprawnienia (...) do dochodzenia roszczeń we własnym imieniu. Udzielone pełnomocnictwo nie dotyczy kwestii znaku towarowego, a traktuje o szczególnym pełnomocnictwie w celu reprezentowania mocodawcy przed sądami do działania w imieniu, za i w zastępstwie (...) (...) przeciwko W. o zapłatę i uzyskanie zakazu naruszania praw do znaku towarowego (...). Jest to umocowanie, gdyby stroną był (...) (...).

Zarzuty apelującego co do używania przez pozwanego znaku towarowego łączą w sobie kwestie (i) dozwolonego używania znaku towarowego (oferowanie do sprzedaży używanych ploterów (...)), (ii) użycie znaku towarowego w nazwie działalności gospodarczej i zarejestrowanej domenie internetowej oraz (iii) wprowadzanie w błąd kontrahentów. Omawiane zarzuty mają być wynikiem naruszenia art. 233 k.p.c., a to wymaga, aby powód wyjaśnił, jakie dowody zostały pominięte albo niewłaściwie ocenione, a których wydzźwięk jest jednoznaczny i prowadzący do wniosku o naruszeniu praw powoda. Nietrafność zarzutu wynika z podstawowego braku wykazania przysługiwania własnych praw do znaku towarowego (...). Alternatywną płaszczyzną ochrony jest ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która została przez Sąd pierwszej instancji drobiazgowo przeanalizowana w zakresie czynów stypizowanych z art. 5, art. 14 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1. Płaszczyzną oceny był stosunek konkurencji pomiędzy powodem a (...) sp. z o.o., (...), A., (...) s.c., (...) (...) oraz (...) R. W., (...) s.c. R. W., (...) S.C. A. K., R. W., które nie zawierają oznaczenia (...). Sporne oznaczenie prowadzonej przez pozwanego działalności gospodarczej jako (...) (...) W. nie znalazło potwierdzenia w materiale dowodowym tak, by uznać oznaczenie za wprowadzające w błąd co do tożsamości pozwanego i powoda. Wniosek taki wynikał z zeznań M. J., kart gwarancyjnych, kopii zdjęć z targów branżowych. Apelujący nie wskazuje dowodów, które zaświadczały o wprowadzaniu w błąd klientów oznaczeniem prowadzonej działalności gospodarczej pozwanego. Jeżeli powód nie udowadnia prawa wyłącznego do znaku towarowego, to zakazanie używania (...) w nazwie pozwanego musi być udowodnione tylko w ramach art. 5 u.z.n.k. Zasadniczą przesłanką jest wówczas wprowadzenie w błąd, czego powód skutecznie nie dowodzi. Podobnie sprawa się ma przy domenie internetowej. Rejestracja domen internetowych opiera się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, bez względu na to, czy podmiot, który pierwszy zgłosił daną nazwę domeny do rejestracji legitymuje się prawem do korzystania z niej, czy też nie.

Zarzuty apelującego co do używania przez pozwanego znaku towarowego łączą w sobie kwestie (i) dozwolonego używania znaku towarowego (oferowanie do sprzedaży używanych ploterów (...)), (ii) użycie znaku towarowego w nazwie działalności gospodarczej i zarejestrowanej domenie internetowej oraz (iii) wprowadzanie w błąd kontrahentów. Omawiane zarzuty mają być wynikiem naruszenia art. 233 k.p.c., a to wymaga, aby powód wyjaśnił, jakie dowody zostały pominięte albo niewłaściwie ocenione, a których wydzźwięk jest jednoznaczny i prowadzący do wniosku o naruszeniu praw powoda. Nietrafność zarzutu wynika z podstawowego braku wykazania przysługiwania własnych praw do znaku towarowego (...). Alternatywną płaszczyzną ochrony jest ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która została przez Sąd pierwszej instancji drobiazgowo przeanalizowana w zakresie czynów stypizowanych z art. 5, art. 14 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1. Płaszczyzną oceny był stosunek konkurencji pomiędzy powodem a (...) sp. z o.o., (...), A., (...) s.c., (...) (...) oraz (...) R. W., (...) s.c. R. W., (...) S.C. A. K., R. W., które nie zawierają oznaczenia (...). Sporne oznaczenie prowadzonej przez pozwanego działalności gospodarczej jako (...) (...) W. nie znalazło potwierdzenia w materiale dowodowym tak, by uznać oznaczenie za wprowadzające w błąd co do tożsamości pozwanego i powoda. Wniosek taki wynikał z zeznań M. J., kart gwarancyjnych, kopii zdjęć z targów branżowych. Apelujący nie wskazuje dowodów, które zaświadczały o wprowadzaniu w błąd klientów oznaczeniem prowadzonej działalności gospodarczej pozwanego. Jeżeli powód nie udowadnia prawa wyłącznego do

znaku towarowego, to zakazanie używania (...) w nazwie pozwanego musi być udowodnione tylko w ramach art. 5 u.z.n.k. Zasadniczą przesłanką jest wówczas wprowadzenie w błąd, czego powód skutecznie nie dowodzi. Podobnie sprawa się ma przy domenie internetowej. Rejestracja domen internetowych opiera się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, bez względu na to, czy podmiot, który pierwszy zgłosił daną nazwę domeny do rejestracji legitymuje się prawem do korzystania z niej, czy też nie.

Sąd pierwszej instancji słusznie przyjął, że domena musi być używana w obrocie gospodarczym, aby doszło do naruszenia praw innych podmiotów. Ponadto, wtedy będzie czynem nieuczciwej konkurencji, gdy wywoła u odbiorców nieprawdziwe przekonanie o istniejących powiązaniach gospodarczych między stronami sporu. Przy ocenie możliwości wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów oferowanych w powiązaniu z domeną powinna być stosowana ogólna zasada, zgodnie z którą ocena ta musi być dokonywana z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy towaru lub usługi. Podnoszący zarzut od chwili powstania (...) nie próbował zarejestrować domeny krajowej dla Polski .pl, wyłączny dystrybutor (...) sp. z o.o. działając od 1997 r. i mając prawo pierwszeństwa do zarejestrowania domeny również tego nie uczynił a prowadzi efektywnie działalność. Strony funkcjonujące pod innymi adresami wykorzystującymi znak (...), stanowią źródło informacji o towarach (...) i kanał dystrybucyjny tych towarów. Prowadzona działalność gospodarcza i domena internetowa zawierające nazwę mutoh.pl, a więc cudzy znak towarowy, zdaniem Sądu Apelacyjnego, nie będzie stanowiła działania sprzecznego z dobrymi obyczajami, jak długo nie narusza ani nie zagraża interesowi uprawnionego do znaku przedsiębiorcy. Jeżeli prowadzona działalność i używanie domeny stanie się na tyle niejednoznaczne, że może stwarzać sugestię istnienia więzi między producentem towarów (...) a pozwanym używającym dla oznaczenia własnej działalności część domeny ze znakiem uprawnionego, dojdzie do naruszenia prawa. Sąd pierwszej instancji słusznie odwołał się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2004 r. III CK 410/03, który stanowi o dozwolonym użyciu cudzego znaku towarowego. Sąd meriti wymienił przesłanki, na których oparł się uznając brak popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, mianowicie brak powołania się na bycie dystrybutorem urządzeń (...), brak informacji o sprzedaży nowych urządzeń, model konsumenta będący profesjonalnym odbiorcą urządzeń (...), znaczna różnica w cenie używanych urządzeń, brak skierowania na stronę pozwanego po wpisaniu „mutoh” w przeglądarce internetowej.

Z zeznań świadka M. J. wynika, że problemem jest sprzedaż składanych maszyn, urządzeń 5-letnich starych i zużytych jako nowych i bezpośrednio nawiązane do firmy (...). Apelujący tymczasem przy niewłaściwej ocenie materiału dowodowego powołuje się na korzystanie z zastrzeżonego znaku towarowego w celu wprowadzenia kontrahentów w błąd co do związków gospodarczych z powodem i sprzedaży materiałów eksploatacyjnych pod marką (...), gdy nie posiada żadnych praw pozwalających na korzystanie ze znaku. Działania pozwanego były kierunkowane na wywołanie w kontrahentach zainteresowanych zakupem oryginalnych atramentów i akcesoriów (...) mylnego wyobrażenia co do tożsamości jego przedsiębiorstwa.

Powód nie przytoczył dowodów, z których wynika błąd klientów co do nabytych towarów, którzy zamiast oryginalnych atramentów oraz akcesoriów (...) otrzymali zamienniki. Trudno ocenić zarzut, że pozwany prowadził sprzedaż atramentów do ploterów (...), które nie były produktami oryginalnymi tylko zamiennikami nie mających żadnych znaków towarowych powiązanych z powodem. Powód nie wyjaśnia, jaki czyn nieuczciwej konkurencji został w ten sposób popełniony. Fakt, że powód sprzedawał swoje towary, w tym plotery i atramenty za pośrednictwem Atrium na terenie Polski, a pozwany sprzedawał alternatywne atramenty zastępujące oryginały produkowane przez (...) i wykorzystywał markę (...), nie uprawnia jeszcze do przypisania pozwanemu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji. Argumentacja powoda negująca używanie w nazwie prowadzonej działalności gospodarczej pozwanego i zarejestrowanej domenie oparta jest na przenikaniu się uprawnień do znaku towarowego, których przysługiwanie powód nie udowodnił. Nawet, gdyby powód miał uprawnienia pochodzące od właściciela znaku towarowego, nie mógłby zakazać osobie trzeciej używania znaku, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi. Warunkiem wypracowanym na gruncie wspólnotowych znaków towarowych jest, aby używanie było zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Zarówno (i) zgodność używania z uczciwymi praktykami oraz (ii) niezbędność użycia znaków towarowych dla wskazania przeznaczenia towarów i usług mają charakter oceny na tle okoliczności danej sprawy. Powód nie

udowodnił, aby przy sprzedaży materiałów eksploatacyjnych działania pozwanego były ukierunkowane na wywołanie błędu co do związków gospodarczych z powodem bądź co do pochodzenia towarów. Dopuszczalne jest użycie znaku towarowego przez osobę trzecią, jeżeli (i) jest to niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru, oraz (II) stanowi w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu. Inaczej rzecz ujmując, chodzi o przypadek, gdy osoba trzecia nie może podać informacji odbiorcom bez posłużenia się znakiem towarowym, którego nie jest właścicielem i użycie znaku towarowego musi być w praktyce jedyną metodą podania takiej informacji.

Sąd pierwszej instancji dochodząc do wniosku o braku naruszenia znaku towarowego i firmy, popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji dokonał oceny dowodów, która nie nasuwa zastrzeżeń. Czyniąc ustalenia faktyczne każdorazowo powołano dowody, które posłużyły do takich ustaleń i nie ma potrzeby ich powielania. Sąd Apelacyjny ma obowiązek rozważenia całości zgromadzonego materiału pod kątem jego wartości dowodowej i znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu (por. uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 23 marca 1999 r., III CZP 59/98, OSNC 1999, Nr 7–8, poz. 124). Celem postępowania apelacyjnego jest ponowne rozpoznanie sprawy w granicach apelacji, a nie jedynie kontrola zasadności zaskarżonego orzeczenia. Realizując powyższą zasadę Sąd Apelacyjny uznaje, że ustalenia faktyczne Sądu pierwszej instancji są prawidłowe i Sąd Apelacyjny podziela je oraz przyjmuje za własne.

Powód opierał roszczenie na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawie do firmy, prawie do znaku towarowego. Każda z tych samodzielnych podstaw ochrony stanowi wypełnienie ogólnej normy art. 8 Konwencji Związków Paryskich z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej (Dz.U z 1922 Nr 8, poz. 58 ze zm., dalej "konwencja") stanowiącego, że nazwa firmy handlowej będzie chroniona we wszystkich krajach związku bez obowiązku zgłaszania, niezależnie od tego, czy stanowi ona część znaku fabrycznego lub handlowego, czy też nie. Pod nazwą handlową w rozumieniu artykułu 8 konwencji należy rozumieć: (i) firmę wyróżniającą przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym, (ii) oznaczenie przedsiębiorstwa, które służy wyróżnianiu przedsiębiorstwa lub ewentualne jego części w obrocie gospodarczym. Ochrona zagranicznych nazw handlowych podlega ogólnym przepisom konwencji i zgodnie z art. 2 ust. 1 nazwy zagraniczne mają taką samą ochronę, jaka przysługuje nazwom handlowym krajowym a art. 8 konwencji nie jest samodzielną podstawą ochrony (por. M. Kępiński, Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej, Komentarz do art. 8, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2008 r. II CSK 343/08). Art. 8 konwencji nakazuje chronić oznaczenia przedsiębiorstw osób przynależnych do innych krajów związkowych na zasadzie asymilacji, a więc na podstawie przepisów kraju udzielającego ochrony.

Nie ma racji powód stawiając zarzut naruszenia art. 5 u.z.n.k. Zdaniem apelującego niezastosowanie przepisu nastąpiło przy wykazaniu, że pozwany użył w firmie (nazwie) swojego przedsiębiorstwa słowa (...), które zostało wcześniej użyte przez powoda do oznaczenia (firmy) przedsiębiorstwa. Apelujący pomija, że zagraniczny przedsiębiorca musi wykazać pierwszeństwo do sporej nazwy przedsiębiorstwa w Polsce na tle art. 5 u.z.n.k.

Używane oznaczenie przedsiębiorstwa jest w prawie polskim chronione przez art. 5 u.z.n.k. przyjmującym, że czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego zgodnie z prawem do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Na gruncie omawianego przepisu chodzi o oznaczenia, które mają znaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo, czyli muszą być zdolne do wyróżniania przedsiębiorstwa, które go używa. Warunkiem zastosowania przepisu art. 5 u.z.n.k. jest relacja podmiotu uprawnionego do wcześniejszego oznaczenia przedsiębiorstwa, używającego oznaczenie zgodnie z prawem, do naruszającego używane oznaczenie. Takich ocen dokonuje się z punktu widzenia relevantnych kręgów obrotu i chodzi o krajowy obrót gospodarczy, który może być wprowadzony w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa. Nie jest zakazane używanie fragmentu firmy powoda do oznaczenia przedsiębiorstwa podmiotu trzeciego, tu pozwanego, o ile takie oznaczenie nie prowadzi do błędu klientów co do tożsamości przedsiębiorstw.

(...) (...) jest podmiotem zarejestrowanym, o czym świadczy wydruk ze strony (...) (k. 17). Spółka jest zarejestrowana w rejestrze gospodarczym Sądu Okręgowego w D. pod numerem (...) (k. 170). Powód ma prawo do oznaczania swego

przedsiębiorstwa jako (...) (...). Nie jest natomiast udowodnione, aby oznaczenie powoda było znane, czy to na terenie Niemiec, czy w Polsce.

Świadek M. J. zeznając mówił, że (...) to firma japońska a (...) jest odpowiedzialny za rynek polski. Firma (...) jest utożsamiana z firmą (...), ale nie dookreślono, czy (...). Jak zeznał świadek P. S., (...) jest dystrybutorem na terenie Polski. Są podziały na kraje. Składając zapytanie w centrali nastąpiłoby przekierowanie do polskiego dystrybutora. Polskich klientów obsługuje polski dystrybutor. Pełnomocnik powoda na rozprawie w dniu 30 czerwca 2015 roku przyznał, że (...) ma jedynie dystrybutora na terenie Polski i jest nim (...) Centrum (...) (00:28:58).

Pierwszeństwo używania nazwy, o której mowa w art. 5 u.z.n.k. stanowi wyłączone kryterium rozstrzygnięcia w przedmiocie kolizji oznaczeń, na podstawie tego przepisu (por. wyrok Sądu Najwyższego z 7 marca 1997 r. (II CKN 70/96, OSN 1997, Nr 8, poz. 113) oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 30 września 1994 r. (III CZP 109/94, OSN 1995, Nr 1, poz. 18). Warunkiem, od którego zależy powstanie ochrony i pierwszeństwo korzystania z oznaczenia przedsiębiorstwa, jest jego użycie w obrocie gospodarczym. Ochronie podlega każde rzeczywiście używane w obrocie gospodarczym oznaczenie, chociażby nawet nie było zarejestrowane, albo zgłoszone w rejestrze handlowym lub innym. Terytorium, na którym oznaczenie jest używane, wyznacza możliwy zakres terytorialny jego ochrony na gruncie art. 5 u.z.n.k. i ma znaczenie dla dokonania oceny, czy spełniona jest przesłanka ryzyka konfuzji.

Nie ma dowodu na pierwszeństwo używania nazwy przez M. (...) z siedzibą w D. (...) i aby (...) działał samodzielnie używając swojego oznaczenia przedsiębiorstwa na rynku polskim. Z niekwestionowanych ustaleń Sądu pierwszej instancji wynika, że spółka (...) jest przedstawicielem handlowym oraz dystrybutorem wyrobów i towarów, w szczególności przyrządów precyzyjnych np. ręcznych i sterowanych komputerowo ploterów i systemów kreślarskich, ploterów wielkoformatowych oraz urządzeń wejścia i wyjścia (...), jak i urządzeń dodatkowych. Pozwany (...) (...) W. zajmuje się konserwacją i naprawą maszyn. W ramach działalności pozwany oferował do sprzedaży urządzenia plotery wielkoformatowe nowe i używane m.in. marki (...) oraz akcesoria do urządzeń (np. atramenty). Urządzenia pochodziły z zagranicy. Powód nie zgadzając się z oceną materiału dowodowego podkreśla, że pozwany nie tylko sprzedawał używane plotery, ale również media (atramenty) do ploterów (...), które były zamiennikami. Rodzaj i charakter kontaktów powinien być decydujący dla oceny, czy w Polsce nazwa obcej firmy była używana oraz czy możliwa jest konfuzja klientów. Ocena Sądu pierwszej instancji co do braku przypisania pozwanemu działań konkurencyjnych jest trafna również na podstawie art. 5 u.z.n.k. Oznaczenie przedsiębiorstwa pozwanego zawiera element z oznaczenia powoda, ale ten ostatni nie udowodnił działania pod swoim oznaczeniem na relevantnym do pozwanego rynku polskim. W konsekwencji powód nie udowodnił pierwszeństwa oznaczenia swego przedsiębiorstwa na rynku polskim.

Nie ma dowodu na pierwszeństwo używania nazwy przez M. (...) z siedzibą w D. (...) i aby (...) działał samodzielnie używając swojego oznaczenia przedsiębiorstwa na rynku polskim. Z niekwestionowanych ustaleń Sądu pierwszej instancji wynika, że spółka (...) jest przedstawicielem handlowym oraz dystrybutorem wyrobów i towarów, w szczególności przyrządów precyzyjnych np. ręcznych i sterowanych komputerowo ploterów i systemów kreślarskich, ploterów wielkoformatowych oraz urządzeń wejścia i wyjścia (...), jak i urządzeń dodatkowych. Pozwany (...) (...) W. zajmuje się konserwacją i naprawą maszyn. W ramach działalności pozwany oferował do sprzedaży urządzenia plotery wielkoformatowe nowe i używane m.in. marki (...) oraz akcesoria do urządzeń (np. atramenty). Urządzenia pochodziły z zagranicy. Powód nie zgadzając się z oceną materiału dowodowego podkreśla, że pozwany nie tylko sprzedawał używane plotery, ale również media (atramenty) do ploterów (...), które były zamiennikami. Rodzaj i charakter kontaktów powinien być decydujący dla oceny, czy w Polsce nazwa obcej firmy była używana oraz czy możliwa jest konfuzja klientów. Ocena Sądu pierwszej instancji co do braku przypisania pozwanemu działań konkurencyjnych jest trafna również na podstawie art. 5 u.z.n.k. Oznaczenie przedsiębiorstwa pozwanego zawiera element z oznaczenia powoda, ale ten ostatni nie udowodnił działania pod swoim oznaczeniem na relevantnym do pozwanego rynku polskim. W konsekwencji powód nie udowodnił pierwszeństwa oznaczenia swego przedsiębiorstwa na rynku polskim.

Po drugie, błąd nie występuje, gdyż pozwany działa na innym wobec powoda rynku, czyli sprzedaży i konserwacji maszyn, rynku sprzedaży używanych ploterów oraz rynku zamienników przeznaczonych do ploterów (...). Jako działania pozwanego sprawiające wrażenie istnienia powiązań gospodarczych pomiędzy nim a powodem zostały

podane (i) sprzedaż ploterów marki (...), (ii) zastrzeżenie domeno prawa, a w drugim, wprowadzono w błąd. Na temat wykazania związków gospodarczych z powodem, apelujący nie wskazuje dowodów przemawiających za taką interpretacją powiązań poza użyciem w oznaczeniu przedsiębiorstwa pozwanego domeny (...)

Nie doszło do naruszenia art. 43¹⁰ k.c. O ile przepis art. 8 konwencji jest przepisem bezpośredniego stosowania, na który zagraniczny przedsiębiorca może się bezpośrednio powołać, to nie wprowadza żadnych dalszych warunków ochrony nazw handlowych. W zakresie ochrony firmy przewidzianej w kodeksie cywilnym powód przytacza jedynie art. 43¹⁰ k.c.

Przepisy prawa ochrony firm opierają się na zasadzie wyłączności i prawdziwości. W myśl zasady wyłączności firmy wyrażonej w art. 43³ §1 k.c., firma powinna dostatecznie odróżniać się od firm innych przedsiębiorców na tym samym rynku. Oba kryteria (i) dostatecznej odróżnialności oraz (ii) działalności na tym samym rynku oparte są na pojęciach niezdefiniowanych. Dla rynku przyjęto posiłkowe rozumienie rynku z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Rynkiem jest nie tylko ten określony terytorialnie (geograficznie), ale również produktowy (asortymentowy) i czasowy. Z kolei zasada prawdziwości firmy określa generalny zakaz posługiwania się firmą wprowadzającą w błąd. Statuujący zasadę prawdziwości art. 43³ § 2 KC zawiera otwarty katalog okoliczności, co do których firma nie może wprowadzać w błąd (osoba przedsiębiorcy, przedmiot i miejsce jego działalności, źródła zaopatrzenia). Do naruszenia prawa do firmy może dojść tylko wtedy, gdy przedsiębiorcy, których firmy nie różnią się dostatecznie, prowadzą działalność na tym samym rynku (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2008 r., II CSK 343/08). Naruszenie nazwy osoby prawnej może nastąpić w razie używania przez nieuprawnionego nie tylko pełnej nazwy, lecz także jej części, jeżeli ta część spełnia w sposób wystarczający funkcje indywidualizującą osobę prawną, która umożliwia jednoznaczną identyfikację tej osoby jej odróżnienie od innych podmiotów, dlatego że tworzące część nazwy oznaczenie ma samo w sobie dostateczną moc dystynktywną (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1998 r., II CKN 25/98).

Ustalenia Sądu pierwszej instancji nie wskazują, czy nazwa powoda jako zagranicznego przedsiębiorcy była znana w Polsce. (...) może być najwyżej znany na rynku dystrybucji, a więc znany dla polskiego dystrybutora (...) sp. z o.o. Na polskim rynku sprzedaży produkty (...) odsprzedaje wyłączny dystrybutor (...) sp. z o.o., czyli towar jest znany, ale pozostaje pytanie, czy na rynku sprzedaży znana jest (...) (...). Chodzi o znajomość nazwy firmy powoda, czy poprzez działalność mediów, czy reklamy w mediach, czy jako źródło pochodzenia towaru (...). Ocena Sądu pierwszej instancji materiału dowodowego potwierdza, że dystrybutor (...) sp. z o.o. i jego nazwa była znana. Nie pojawia się (...). Na post o nabyciu plotera od (...) internauta zamieścił oświadczenie M. (...) (post z 23.12.2009 r., 16.12.2010, k. 49 v, 135, 234). Oświadczenie (...) z 3 grudnia 2009 r. odwołuje się do (...) (...) i strony (...) (k. 236). Dowody świadczą o używaniu nazwy M. dla produktów. Ochrona firmy przedsiębiorcy zagranicznego realizującego swoje interesy przez wyłącznego przedstawiciela, firmy, która nie jest znana ani używana na rynku, gdzie działa pozwany, podważa interes prawny w dochodzeniu ochrony na gruncie przepisów kodeksu cywilnego. Skoro zgodnie z art. 43³ § 1 k.c. każda firma powinna odróżniać się dostatecznie od innych przedsiębiorców, prowadzących działalność na tym samym rynku, to do naruszenia prawa do firmy może dojść tylko wtedy, gdy przedsiębiorcy, których firmy nie różnią się dostatecznie, prowadzą działalność na tym samym rynku (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2008 r. II CSK 343/08). W niniejszej sprawie rynek dystrybucji (powód) i rynek sprzedaży (pozwany) nie są tymi samymi rynkami. Prawo do firmy jest prawem bezwzględny, skutecznym erga omnes. Ochrona prawa do firmy nie zwalnia od dowodu posiadania prawa do firmy. Domniemanie bezprawności naruszenia nie przerzuca na naruszającego dowodu co do powstania prawa do firmy uprawnionego.

Ustalenia Sądu pierwszej instancji nie wskazują, czy nazwa powoda jako zagranicznego przedsiębiorcy była znana w Polsce. (...) może być najwyżej znany na rynku dystrybucji, a więc znany dla polskiego dystrybutora (...) sp. z o.o. Na polskim rynku sprzedaży produkty (...) odsprzedaje wyłączny dystrybutor (...) sp. z o.o., czyli towar jest znany, ale pozostaje pytanie, czy na rynku sprzedaży znana jest (...) (...). Chodzi o znajomość nazwy firmy powoda, czy poprzez działalność mediów, czy reklamy w mediach, czy jako źródło pochodzenia towaru (...). Ocena Sądu pierwszej instancji materiału dowodowego potwierdza, że dystrybutor (...) sp. z o.o. i jego nazwa była znana. Nie pojawia się (...). Na

post o nabyciu plotera od (...) internauta zamieścił oświadczenie M. (...) (post z 23.12.2009 r., 16.12.2010, k. 49 v, 135, 234). Oświadczenie (...) z 3 grudnia 2009 r. odwołuje się do (...) (...) i strony (...) (k. 236). Dowody świadczą o używaniu nazwy M. dla produktów. Ochrona firmy przedsiębiorcy zagranicznego realizującego swoje interesy przez wyłącznego przedstawiciela, firmy, która nie jest znana ani używana na rynku, gdzie działa pozwany, podważa interes prawny w dochodzeniu ochrony na gruncie przepisów kodeksu cywilnego. Skoro zgodnie z art. 43³ § 1 k.c. każda firma powinna odróżniać się dostatecznie od innych przedsiębiorców, prowadzących działalność na tym samym rynku, to do naruszenia prawa do firmy może dojść tylko wtedy, gdy przedsiębiorcy, których firmy nie różnią się dostatecznie, prowadzą działalność na tym samym rynku (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2008 r. II CSK 343/08). W niniejszej sprawie rynek dystrybucji (powód) i rynek sprzedaży (pozwany) nie są tymi samymi rynkami. Prawo do firmy jest prawem bezwzględnym, skutecznym erga omnes. Ochrona prawa do firmy nie zwalnia od dowodu posiadania prawa do firmy. Domniemanie bezprawności naruszenia nie przerzuca na naruszającego dowodu co do powstania prawa do firmy uprawnionego.

Nie znajdując zatem podstaw do zmiany wyroku Sąd Apelacyjny oddalił apelację na podstawie art. 385 k.p.c.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono uwzględniając zasadę odpowiedzialności za wynik sporu na podstawie art. 98 k.p.c. oraz art. 108 §1 k.p.c. zwracając reprezentowanemu przez pełnomocnika pozwanemu koszty wynagrodzenia adwokata stosownie do § 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 8 pkt 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (tj. Dz. U. poz. 1800 ze zm.) obowiązującego w dacie wniesienia apelacji tj. 16 marca 2017 roku.

Jolanta de Heij-Kaplińska Anna Rachocka Maciej Kruszyński