

Sygn. akt VII AGa 843/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 października 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Maciej Dobrzyński

Protokolant: Katarzyna Juć

po rozpoznaniu w dniu 10 września 2021 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa A. G. i E. J.

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

o ochronę prawa do znaku towarowego

na skutek apelacji powodów

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 27 sierpnia 2020 r., sygn. akt XXII GWzt 51/19

I. oddala apelację,

II. zasądza solidarnie od A. G. i E. J. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. kwotę 1 260 zł (jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

Sędzia Maciej Dobrzyński

VII AGa 843/20

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 29 października 2019 r., sprecyzowanym ostatecznie 24 lutego 2020 r., A. G. i E. J. wspólnicy spółki cywilnej (...) w S. domagali się: 1/ zakazania (...) sp. z o.o. z siedzibą w O. przywozu lub wywozu, oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu pod takim oznaczeniem, lub oferowanie lub świadczenie usług, używania oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie oraz używania oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą 2006/114/ WE w zakresie wyrobów optycznych opatrzonych oznaczeniem (...), podobnego do znaku towarowego (...) (...), zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego ((...)) pod numerem C. (...) - (art. 9 ust. 3 lit. b, c, e, f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) (...) w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2017 r.; dalej jako rozporządzenie 2017/1001); 2/ zakazania pozwanemu używania oznaczenia (...) podobnego do znaku towarowego (...) (...), zarejestrowanego w (...) pod numerem C. (...), jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw (nr KRS (...)) - (art. 9 ust. 3 lit. d rozporządzenia 2017/1001); 3/ nakazania pozwanemu usunięcia skutków naruszenia, poprzez wycofanie z obrotu, a następnie zniszczenie wszystkich znajdujących się w obrocie etykiet i opakowań, opraw okularowych z oznaczeniem (...), w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku; 4/ nakazania

pozwanemu opublikowania całości orzeczenia w języku polskim i angielskim w branżowym piśmie (...) (wydawca: M2 (...) s.c. z siedzibą w W.) oraz dzienniku Gazeta (...) (wydawca: (...) S.A. z siedzibą w W.) w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia; a w przypadku nieopublikowania powyższego ogłoszenia w wyżej wskazanym terminie - o upoważnienie powodów do opublikowania ogłoszenia na koszt pozwanego; 5/ nakazania pozwanemu opublikowania całości orzeczenia w języku polskim i angielskim na stronie (...) oraz na stronie (...) w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia i wyświetlanie jej przez okres 1 miesiąca. Nadto powodowie wnieśli o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu.

W odpowiedzi na pozew z dnia 29 stycznia 2020 r. (...) sp. z o.o. z siedzibą w O. (dalej jako P. V. P.) wniosła o oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powodów na jej rzecz kosztów postępowania.

Wyrokiem z dnia 27 sierpnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelktualnej oddalił powództwo (pkt 1) oraz zasądził od A. G. i E. J. – solidarnie – na rzecz (...) sp. z o.o. z siedzibą w O. kwotę 3 377 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (pkt 2).

Sąd I instancji oparł swoje rozstrzygnięcie na następujących ustaleniach faktycznych oraz rozważaniach prawnych:

A. G. prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych oraz E. J. prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej są współnikami spółki cywilnej (...) w S.. Spółka rozpoczęła działalność 1990 r., a od 1995 r. dystrybuuje kolekcje: P. (...) , M., P., S., S. i O. U.. Powodowie są uprawnieni do słowno-graficznego unijnego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej ((...)) pod nr (...), chronionego od 18 marca 2014 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 9 (urządzenia, przyrządy i aparatura optyczna, wyroby optyczne, okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary pływackie, oprawki do okularów, szkła do okularów, szkła korekcyjne, szkła kontaktowe, soczewki kontaktowe, soczewki optyczne, części do okularów, etui do okularów, pojemniki na szkła kontaktowe, nakładki do okularów, łańcuszki i sznurki do okularów, lornetki, lunety, lupy, części i akcesoria do wyżej wymienionych towarów zawarte w tej klasie) oraz 35 (usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach, punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem Internetu następujących towarów: urządzenia, przyrządy i aparatura optyczna, wyroby optyczne, okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary pływackie, oprawki do okularów, szkła do okularów, szkła korekcyjne, szkła kontaktowe, soczewki kontaktowe, soczewki optyczne, części do okularów, etui do okularów, pojemniki na szkła kontaktowe, nakładki do okularów, łańcuszki i sznurki do okularów, lornetki, lunety, lupy). Oprawy okularowe wprowadzane przez powodów na rynek i ich opakowania są oznaczane tym znakiem towarowym. Powodowie uczestniczyli w 2018 r. w targach dla profesjonalistów działających w branży optycznej używając oznaczenia.

P. V. P. prowadzi od 2002 r. działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych. Pozwany jest uprawniony do słowno-graficznego znaku towarowego: zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr (...) dla towarów w klasie 9 i usług branży optycznej w klasie 44 klasyfikacji nicejskiej; słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr (...) dla towarów w i usług klasach 9 i 44 oraz słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr (...) dla towarów i usług w klasach 9, 35 i 40 klasyfikacji nicejskiej. Jej znak towarowy (...). (...) został ostatecznie unieważniony. Strona pozwana prowadzi działalność na rynku soczewek okularowych oraz szkieł okularowych. W celu promocji i reklamy, a także oznaczania swoich towarów posługuje się oznaczeniem oraz (...), którego od 2017 r. używa w firmie spółki. W 2018 r. używała w obrocie, w działaniach reklamowych znaku .

Słowo „prime” pochodzi z języka angielskiego i oznacza: pierwszy, pierwszorzędny, najlepszego gatunku, wyborny. Ma więc charakter superlatywny, wartościujący, wskazujący na wysoką jakość oferowanych towarów i usług. Stanowi ono element licznych zarejestrowanych znaków towarowych i oznaczeń używanych na rynku dla różnych towarów i usług.

Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie

konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. Prawo wyłączne zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje.

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to: a) jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany; b) jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym; c) jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego (zarówno unijnego, jak i krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branżami pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie (zasada wzajemnej zależności).

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi

zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie (art. 6 k.c.).

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. Art. 9 ust. 3 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności: a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach; b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem; c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem; d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw; e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie; f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu (art. 130 ust. 1). Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznanne przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej jako p.w.p.): (i) art. 296 ust. 1 stanowiącego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszcyciela (oprócz zaniechania naruszania), wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia; (ii) art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu; (iii) art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1¹ stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Sąd I instancji podkreślił, że występując na drogę sądową w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej należy sformułować roszczenia w sposób konkretny, niebudzący wątpliwości interpretacyjnych i nadający się do egzekucji. Z żądanych nakazów i zakazów musi jasno wynikać treść obowiązków jakie mają zostać nałożone na pozwanego. Powinny one odpowiadać sposobowi jego działania stanowiącego naruszenie i mieścić się w granicach wyznaczonych powołanymi przepisami. W odniesieniu do sporów dotyczących znaków towarowych, poza renomowanymi, sankcje powinny określać także towary i/lub usługi, których dotyczą zakazy/nakazy. Ich podstawa prawna nie stanowi natomiast elementu roszczeń. Powództwo w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej podlega badaniu z punktu widzenia prawidłowości jego sformułowania, o czym stanowi art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c. Już na wstępnym etapie postępowania – badania warunków formalnych – należy zwrócić powodowi uwagę na dostrzeżone nieprawidłowości wyciągając konsekwencje z ich nieusunięcia w postaci zwrotu pozwu. Sąd Okręgowy wskazał, że stwierdziwszy nieprawidłowości w sformułowaniu powództwa przez A. G. i E. J., wielokrotnie zwracał na nie uwagę stronie powodowej, jednakże dokonane zmiany nie czyniły zadość wymogom art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c. Powództwo w ostatecznej postaci było sformułowane w sposób niepoprawny językowo, w wielu elementach niezrozumiałe i wewnętrznie sprzeczne. Już z tej przyczyny – zdaniem Sądu Okręgowego – nie nadawało się do uwzględnienia.

Jakkolwiek sąd jest uprawniony do sformułowania sankcji naruszenia w sposób odmienny od treści powództwa, mieszczący się w granicach wyznaczonych w art. 321 k.p.c., to w żadnym razie nie może wyręczać w tym powoda, szczególnie gdy jest on zastępowany przez profesjonalnego pełnomocnika.

A. G. i E. J. są współuprawnieni do wyłącznego używania na terytorium Unii Europejskiej znaku towarowego nr (...), m.in. dla wyrobów optycznych, okularów, oprawek do okularów, szkieł i soczewek kontaktowych. Znak jest zarejestrowany jako słowno-graficzny. Wyeksponowano w nim słowo „prime”, nie oznacza to jednak, że ma ono charakter dystynktywny, przeciwnie, stanowi jedynie podkreślenie pochodzenia najlepszych towarów od „(...)”. Sformułowanie „prime by (...)” musi być czytane jako całość. Nie bez znaczenia dla konsumenta są także elementy graficzne: układ, czcionka i kolorystyka. Powodowie nie wykazali w postępowaniu, że w efekcie intensywnego używania, element „prime” zyskał wtórną zdolność odróżniającą, co więcej, nie przedstawili jakichkolwiek dowodów rzeczywistego używania znaku mogących stanowić podstawę czynienia przez Sąd ustaleń dotyczących jego rozpoznawalności w relatywnym kręgu konsumentów.

Sąd I instancji podzielił stanowisko pozwanego, że powodowie nie mogą skutecznie żądać wyłączności używania dla towarów w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej słowa „prime”. Zgłaszając do rejestracji znak „prime by (...)” musieli mieć świadomość, że słowo „prime” jest odbierane przez potencjalnych nabywców ich towarów i usług jako opisowe, a nie dystynktywne. Ze względu na jego opisowość i charakter superlatywny (w sensie reklamowym) z oznaczenia „prime” mogą – bez ograniczeń – korzystać wszyscy uczestnicy gry rynkowej dla podkreślenia wartości, wysokiej jakości lub wyjątkowości ich oferty. Nabywcy okularów, opraw lub soczewek w krajach Unii Europejskiej nie potraktują więc jako marki słowa „prime”, ale „prime by (...)”.

Przeciwstawiane znaki porównuje się całościowo, w ich postaci zarejestrowanej z pominięciem elementów niedystynktywnych. W świetle obowiązującego prawa (zarówno unijnego jak i krajowego) oraz zgodnie z utrwaloną praktyką rejestracji znaków towarowych uznaje się, że słowo „prime” nie ma samo w sobie zdolności odróżniającej i nie mogłoby być zastrzeżone jako słowny znak towarowy na rzecz jednego tylko przedsiębiorcy. Słowo „prime” w języku angielskim określa wysoką jakość, klasę np. towaru, podkreśla więc jego atrakcyjność. Pomimo że jest to oznaczenie obcojęzyczne, może być ono uznane za opisowe w języku polskim, gdyż dla odbiorcy jest zrozumiałe, wystarczająco dobrze znane jako używane przez różnych przedsiębiorców dla ich towarów lub usług. W tym przypadku, słowo „prime” niewątpliwie kojarzy się z polskim słowem „prima”. Z tej przyczyny nie są rejestrowane słowne, a często także słowno-graficzne znaki towarowe (...). Sąd Okręgowy podkreślił, że ustalenie cech wspólnych znaku towarowego i spornego oznaczenia nie może prowadzić do wyróżnienia tych elementów znaku, które są pozbawione możliwości realizowania przez ten znak funkcji oznaczenia pochodzenia. W okolicznościach niniejszej sprawy należy przeciwstawić sobie znak towarowy oraz oznaczenia (...) (firma pozwanej spółki) i słowno-graficzne znaki towarowe:

Jakkolwiek wszystkie one mają element „prime”, to jako opisowy nie może on być uznany za kolizyjny, prowadząc do stwierdzenia naruszenia przez pozwanego prawa wyłącznego powodów. Odmienne, pozostałe elementy słowne oraz grafika (czcionka, kolorystyka, układ) sprawiają, że należycie rozsądny i uważny konsument nie będzie kojarzył oznaczenia i znaków towarowych strony pozwanej z wcześniejszym znakiem towarowym powodów. Osoby zainteresowane nabyciem okularów, opraw okularowych, a szczególnie profesjonalni nabywcy szkieł lub soczewek kontaktowych, nie będą kierowały się słowem „prime” lecz właśnie pozostałymi elementami słownymi i graficznymi znaków towarowych stron: „(...)” oraz (...), (...), (...) i (...). To te elementy umożliwiają odróżnianie znaków stron.

W podsumowaniu Sąd I instancji wskazał, że zarzuty A. G. i E. J. oraz oparte na nich roszczenia należało z przytoczonych powodów uznać za nieuzasadnione.

W zakresie roszczeń zakazowych (z pkt 1 i pkt 2) powództwo podlegało oddaleniu także z tej przyczyny, że powodowie nie dowiedli aktualności naruszenia w odniesieniu do wskazanych towarów (wyrobów optycznych) i nieokreślonych bliżej usług. Wydruki ze strony internetowej pozwanego zawierają treści archiwalne oraz fotografie wykonane na targach w 2018 r. Niesporne było tylko używanie słowa „prime” w firmie pozwanej spółki. W zakresie roszczenia z pkt 3 pozwu brak było dowodów na to, że objęte nim towary i materiały znajdują się faktycznie w obrocie, a zatem istnieje stan naruszenia, którego skutki powinny być w taki sposób usunięte. Nie było także uzasadnienia dla wybranej formy publikacji orzeczenia.

O kosztach procesu Sąd I instancji orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c., kierując się zasadą odpowiedzialności za wynik sporu.

Apelację od wyroku Sądu Okręgowego wnieśli powodowie, zaskarżając go w całości. Orzeczeniu zarzucili:

1/ naruszenie przepisów postępowania, mogące mieć wpływ na wynik sprawy, tj.:

a/ art. 233 k.p.c. poprzez przekroczenie granicy swobodnej oceny dowodów i brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego, na skutek przyjęcia, że strona powodowa nie dowiodła aktualności naruszenia w odniesieniu do wskazanych towarów (wyrobów optycznych) i usług,

b/ art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c. poprzez przyjęcie, że powództwo w ostatecznej postaci było sformułowane w sposób niepoprawny językowo, w wielu elementach niezrozumiałe i wewnętrznie sprzeczne, jednakże bez wskazania w treści uzasadnienia na czym polegały te niezrozumiałości, wewnętrzne sprzeczności, także w sytuacji, gdy w ocenie strony powodowej żądanie pozwu było sformułowane zgodnie z zasadami określonymi w art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c.,

2/ błąd w ustaleniach faktycznych polegający na błędnym przyjęciu, że słowo „prime” jest odbierane przez potencjalnych nabywców ich towarów i usług jako opisowe, a nie dystynktywne.

Wskazując na powyższe zarzuty powodowie wnieśli o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie powództwa w całości, zgodnie z żądaniem pozwu, zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych w postępowaniu w pierwszej instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym.

W odpowiedzi na apelację z dnia 12 kwietnia 2021 r. pozwany wniósł o oddalenie apelacji i zasądzenie od powodów na swoją rzecz kosztów postępowania oraz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

apelacja nie zasługiwała na uwzględnienie.

Sąd Apelacyjny podziela ustalenia Sądu I instancji i przyjmuje za własne, czyniąc podstawą faktyczną rozstrzygnięcia. W istocie nie były one kwestionowane przez apelującego, który jakkolwiek zgłosił zarzut błędu w ustaleniach faktycznych, to jednak już z samej treści tego zarzutu wynikało, że nie tyle odnosił się on do sfery faktów, ile do sfery podlegającej ocenie normatywnej Sądu Okręgowego. Powodowie nie kwestionują bowiem ani ustalenia, że słowo „prime” pochodzi z języka angielskiego, ani wskazanego przez Sąd I instancji jego znaczenia. Kwestionują natomiast ocenę tego Sądu co do uznania słowa „prime” za opisowe, co miało z kolei wpływ na ocenę przesłanki niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Na podzielenie zasługiwała również merytoryczna ocena roszczeń dochodzonych w niniejszej sprawie przez powodów, w tym wykładnia znajdujących zastosowanie przepisów prawa materialnego dotyczących znaku towarowego Unii Europejskiej, poparta przytoczonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości. Zauważyć należało, że pomimo nieprzedstawienia w apelacji zarzutów odnoszących się do naruszenia prawa materialnego, w istocie uzasadnienie apelacji koncentrowało się właśnie na kwestiach materialnoprawnych, zarzucając Sądowi I instancji wadliwą ocenę podobieństwa spornych oznaczeń oraz przesłanki

ryzyka wprowadzenia konsumentów w błąd co do pochodzenia towarów. O tyle pozostawało to bez znaczenia w sprawie, iż sąd drugiej instancji, jako sąd merytorycznie rozstrzygający sprawę, nie jest związany zarzutami naruszenia prawa materialnego i dokonuje samodzielnej oceny żądania powoda z punktu widzenia znajdujących zastosowanie w sprawie przepisów prawa materialnego (por. uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2008 r., III CZP 49/07, OSNC 2008/6/55).

Stawiając zarzut naruszenia art. 233 k.p.c. (precyzyjniej art. 233 § 1 k.p.c.) powodowie zmierzali do zakwestionowania stanowiska Sądu Okręgowego, iż nie dowiedli oni aktualności naruszenia. Sąd I instancji przywołał to jako dodatkowy argument uzasadniający oddalenie powództwa w zakresie roszczeń zakazowych określonych w pkt 1 i pkt 2 pozwu. Zarzut ten był trafny, jakkolwiek pozostawał bez wpływu na rozstrzygnięcie sprawy. Jeżeli chodzi o roszczenie z pkt 2, tj. zakazanie używania oznaczenia (...) jako nazwy handlowej lub oznaczenia przedsiębiorstwa, to stanowisko Sądu Okręgowego było niekonsekwentne, bowiem jednocześnie Sąd ten ustalił, że pozwany używa od 2017 r. słowa „prime” w swojej firmie, tj. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym zakresie sprawa aktualności używania oznaczenia (...) nie budziła zatem wątpliwości. W odniesieniu natomiast do posługiwania się przez pozwanego oznaczeniem (...) w odniesieniu do wyrobów optycznych, to Sąd I instancji ustalił, że w 2018 r. posługiwał się on w obrocie oznaczeniami zawierającymi słowo „prime”, jako ich element, np. (...) (...), czy (...), oznaczając w ten sposób swoje towary, czy też w działaniach reklamowych. W tej sytuacji kwestia aktualności naruszenia na datę zamknięcia rozprawy, w kontekście zgłoszonych roszczeń zakazowych, mogła być jedynie rozważania pod kątem tego, czy dalej istnieje ryzyko takiego rodzaju naruszeń ze strony pozwanego, czy też takiego ryzyka nie ma. Ocena taka ma jednak inny charakter, niż wymaganie od powoda obowiązku samodzielnego udowodnienia, że stan naruszenia istnieje na datę zamknięcia rozprawy (por. art. 316 § 1 k.p.c.).

Zasadność powyższego zarzutu pozostawała jednak bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, bowiem był to argument przytoczony przez Sąd I instancji dodatkowo i nie wpływał na zasadniczą argumentację tego Sądu.

Słusznie również apelujący wskazał na wadliwość argumentacji Sądu Okręgowego w zakresie odnoszącym się do sformułowania przez powodów powództwa. Jeżeli, jak stwierdził Sąd I instancji, sposób sformułowania roszczeń nie odpowiadał wymaganiom wynikającym z art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c., to powinien zostać wdrożony tryb naprawczy z art. 130 § 1 k.p.c., bowiem dokładne określenie żądania należy do wymogów formalnych pozwu. Ewentualne uchybienia w tym zakresie powinny zostać usunięte już na wstępnym etapie sprawy. W tych okolicznościach, przywoływanie przez Sąd I instancji art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c. nie mogło zostać uznane za trafne. Jeżeli natomiast Sąd Okręgowy uznał, że sam sposób sformułowania roszczeń był na tyle wadliwy, że już z tej przyczyny powództwo nie mogło zostać uwzględnione, to powinien dokładnie wyjaśnić podstawy swojego stanowiska, a nie poprzestawać na ogólnikowych zarzutach, które nie wyjaśniały motywów, którymi kierował się ten Sąd formułując tak daleko idące zarzuty.

Powyższe zastrzeżenia pozostawały bez wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, bowiem niezależnie od kwestii dotyczących sposobu sformułowania poszczególnych roszczeń, powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie przede wszystkim z uwagi na jego niezasadność, tj. brak stwierdzenia naruszenia przez pozwanego praw powodów do słowo-graficznego unijnego znaku towarowego .

Przechodząc do rozważań merytorycznych wskazać należało, iż stosownie do art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001, bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego unijnego znaku towarowego jest uprawniony do uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy: a) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany; b) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z towarami lub usługami, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, lub do nich podobne, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym; c) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie

od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść z racji odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego lub jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.

W powyższym przepisie zostały ujęte trzy sytuacje naruszenia prawa wyłączności właściciela znaku towarowego: po pierwsze, tzw. podwójna identyczność, gdzie nie występuje w ogóle kwestia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, bo jego istnienie jest założone, po drugie, gdy osoba trzecia używa identycznego ze znakiem oryginalnym oznaczenia dla oznaczania towarów (usług) jedynie podobnych do zarejestrowanych, jak również, gdy podobne do oryginalnego znaku oznaczenie służy oznaczaniu towarów (usług) takich samych jak zarejestrowane bądź do nich podobnych, w tym jednak przypadku konieczne jest wykazanie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, po trzecie, w odniesieniu do renomowanego znaku towarowego. Z punktu widzenia podstawy faktycznej przedmiotowego sporu znaczenie miała sytuacja druga, co wymagało oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd.

Prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, określane też jako ryzyko konfuzji konsumenckiej, występuje wówczas, gdy przeciętny odbiorca może błędnie mniemać, że towary lub usługi oznaczone danym oznaczeniem pochodzą z przedsiębiorstwa uprawnionego do zarejestrowanego znaku towarowego albo z przedsiębiorstwa pozostającego z nim w związkach gospodarczych (por. wyroki ETS z dnia 29 września 1998 r., C-39/97, Canon Kabuishiki Kaisha, pkt 29, oraz z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, pkt 17). Niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do źródła pochodzenia towarów (usług) oznaczonych określonym znakiem może mieć zatem charakter bezpośredni albo pośredni. W pierwszym przypadku odbiorca zostaje błędnie przekonany, że towary lub usługi osoby trzeciej pochodzą z przedsiębiorstwa osoby uprawnionej z tytułu rejestracji, natomiast druga sytuacja obejmuje ryzyko błędnego przekonania co do istnienia związków gospodarczych łączących przedsiębiorstwo osoby trzeciej i uprawnionego. Obie sytuacje łączy to, że dotyczą możliwości powstania pomyłki co do komercyjnego źródła pochodzenia towarów lub usług.

Ustalenie, czy w danym przypadku zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd wymaga rozważenia: czy zachodzi identyczność albo podobieństwo pomiędzy towarami (usługami) oznaczonymi zakwestionowanym oznaczeniem oraz zarejestrowanym znakiem towarowym i jeżeli podobieństwo zachodzi, to jaki jest jego stopień; porównanie samych przeciwstawnych oznaczeń pod kątem ich identyczności albo podobieństwa i jeżeli podobieństwo zachodzi, to jaki jest jego stopień; rozpoznawalności (zdolności odróżniającej) zarejestrowanego znaku towarowego. Uwzględniając powyższe elementy dokonać następnie należy całościowej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, tj. przy uwzględnieniu wszystkich czynników, które mają dla tej oceny znaczenie, zatem uwzględniając także możliwe zależności pomiędzy tymi czynnikami (por. wyroki ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95, Sabel BV, pkt 22, oraz z dnia 22 czerwca 2000 r., C-425/98, Marca Mode CV, pkt 40).

Z poczynionych w sprawie ustaleń wynika, że obie strony prowadzą działalność w zakresie hurtowej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych i medycznych, w tym wyrobów z branży optycznej. Powodowie używają znaku towarowego do oznaczania okularów, opraw okularowych oraz ich opakowań, natomiast pozwany używa spornych oznaczeń w odniesieniu do soczewek okularowych oraz szkieł okularowych. Pomiedzy produktami stron zachodzi zatem podobieństwo. Nadto pozwany używa oznaczenia P. V. P. w firmie spółki.

Odnosząc się kolejno do kwestii podobieństwa oznaczeń pozwanego i zarejestrowanego na rzecz powodów unijnego znaku towarowego przypomnieć należy, że ocena taka musi opierać się na zestawieniu trzech płaszczyzn: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej (konceptyjnej). Jednocześnie ocena powinna mieć charakter całościowy, tzn. ma uwzględniać wszystkie elementy znaków. Oznaczenie osoby trzeciej jest podobne do zarejestrowanego znaku towarowego, jeżeli z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy danych towarów (usług) jest ono co najmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (por. wyrok Sądu UE z dnia 14 kwietnia 2011 r., T-466/08, Lancôme parfums et beauté & Cie, pkt 52). Taka sytuacja niewątpliwie w niniejszej sprawie zachodziła, bowiem oznaczenia stosowane przez stronę pozwaną zawierają element (...), który jest też częścią znaku towarowego strony powodowej. Okoliczność ta została także wyraźnie podkreślona przez Sąd I instancji.

W świetle powyższego przyjąć należało istnienie podobieństwa oznaczeń obu stron na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej, co było wystarczające do uznania tych oznaczeń za podobne.

Istnienie podobieństwa między produktami stron oraz podobieństwa między oznaczeniami nie przesądzało jeszcze sposobu rozstrzygnięcia sprawy, bowiem jak już powyżej na to wskazywano, o naruszeniu prawa do znaku towarowego w postaci określonej w art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/1001 można mówić tylko wówczas, gdy zachodzi ryzyko (niebezpieczeństwo) wprowadzenia odbiorców w błąd. Dla oceny tego ryzyka kluczowe znaczenie ma ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego powodów. Na ocenę tej zdolności wpływają dwa podstawowe czynniki: po pierwsze, cechy samego znaku, po drugie, jego znajomość na rynku. Im bardziej znak jest fantazyjny i znany właściwemu kręgowi odbiorców, tym większa jest jego zdolność do identyfikacji towarów i usług, jako pochodzących z tego samego przedsiębiorstwa. Zdolność odróżniająca ma charakter dynamiczny, np. znak o niskiej zdolności odróżniającej może wskutek wysiłków promocyjnych uprawnionego stać się oznaczeniem o charakterze silnie odróżniającym. Znak może też posiadać pierwotną dużą zdolność odróżniającą.

Unijny znak towarowy powodów jest znakiem słowo-graficznym. W warstwie wizualnej na plan pierwszy rzeczywiście wysuwa się słowo „prime”, które pomimo jego wyeksponowania nie może jednak decydować o zdolności odróżniającej znaku jako całości. Rozstrzyga o tym znaczenie słowa „prime”, które, mimo iż pochodzi z języka angielskiego, również dla konsumentów polskich ma znaczenie opisowe. W tym zakresie Sąd II instancji podziela ocenę Sądu Okręgowego. Jak podkreśla się w orzecznictwie unijnym, w takim przypadku, jak rozstrzygany w niniejszej sprawie, ocena zależy przede wszystkim od stopnia znajomości danego języka obcego w kraju, w którym uprawniony dochodzi ochrony, przy uwzględnieniu specyfiki kręgu odbiorców towarów i usług dla których oznaczenia używa się znaku. Za istotne należy uznać to, czy znaczenie danego słowa jest rozpoznawalne z punktu widzenia przeciętnego konsumenta danego towaru lub usługi (por. wyrok ETS z dnia 9 marca 2006 r., C-421/04, Matratzen Concord AG, pkt 26).

Język angielski jest niewątpliwie coraz powszechniej znany w polskim społeczeństwie, jednakże na gruncie niniejszej sprawy podstawowe znaczenie miało to, że słowo „prime” nawiązuje do łacińskich słów „primus”, „prima”, które są zrozumiałe dla przeciętnych polskich konsumentów (okulary, oprawki do okularów, soczewki i szkła okularowe mogą być w zasadzie nabywane przez wszystkich dorosłych konsumentów) i kojarzone z wysoką jakością (np. „prima sort”) bądź pierwszeństwem, wyjątkowością (np. „prymus”). Słowo „prime” nawiązuje zatem bezpośrednio do jakości towaru lub usługi i tym samym pełni funkcję opisową w odniesieniu do tych towarów lub usług, co oznacza, że nie powinno być monopolizowane przez jednego przedsiębiorcę.

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1001, właściciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym oznaczeń lub określeń, które nie mają odróżniającego charakteru lub które dotyczą rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych właściwości towarów lub usług. Stosownie do ust. 2 art. 14, ust. 1 stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy używanie znaku towarowego przez osobę trzecią przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle lub handlu. Art. 14 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1001 dotyczy dostępu do oznaczeń wskazujących na sam towar (usługę), jak i oznaczeń określających cechy towaru (usługi). Zauważyć należy, że możliwe jest uzyskanie prawa z rejestracji na oznaczenie zawierające elementy opisowe, jeżeli tylko zawiera ono równocześnie elementy nadające znakowi zdolność odróżniającą. W przypadku rejestracji takiego znaku, jego ochrona będzie jednak ograniczona, uprawniony nie będzie bowiem mógł skutecznie zakazać osobie trzeciej używania elementów, które mają charakter opisowy (informacyjny). Niezbędne jest zachowanie nieograniczonego dostępu do takich oznaczeń, jako istotnych z punktu widzenia możliwości właściwego prowadzenia działalności gospodarczej przez wszystkich uczestników gry rynkowej.

Nie zostało przez powodów wykazane, aby w oznaczeniu „prime (...)” słowo „prime” powinno być odczytywane w inny sposób niż jako wskazujące na wysoką jakość („pierwszorzędność”) produktów opatrzonych tym znakiem, a pochodzących od M. („(...)”). Sąd I instancji wskazał, że powodowie nie wykazali w niniejszym postępowaniu, aby element „prime” uzyskał wtórną zdolność odróżniającą, tzn. samodzielnie wskazywał na źródło komercyjnego

pochodzenia towarów, niezależnie od swojego podstawowego, opisowego, znaczenia. Ustalenie to nie zostało w żadnym zakresie podważone w apelacji.

Podkreślić należy, że powodowie dysponują prawem do słowo-graficznego znaku towarowego, nie posiadają natomiast prawa do oznaczenia słownego „prime”. Pomimo tego, powodowie – poprzez stosowne sformułowanie roszczeń zakazowych – zmięrzali w istocie do uniemożliwienia pozwanemu używania w obrocie gospodarczym słowa „prime”. Do uwzględnienia tych roszczeń, jak i w konsekwencji pozostałych, nie było jednak podstaw.

Wskazane w podstawie faktycznej rozstrzygnięcia oznaczenia używane przez pozwanego różnią się od unijnego znaku towarowego powodów w sposób wykluczający wystąpienie ryzyka konfuzji konsumenckiej. Decydują o tym, jak słusznie wskazał Sąd Okręgowy, pozostałe elementy słowe oraz graficzne występujące w oznaczeniach stron. W tym zakresie Sąd Apelacyjny w całości podziela ocenę Sądu I instancji przyjmując ją za własną. Argumentacji powodów przedstawionej w apelacji odnośnie oceny zdolności odróżniającej znaku P. V. P. postawić przede wszystkim należało zarzut niedokonania całościowej oceny tego oznaczenia, a poszczególnych jego słowych elementów. Oczywistym jest, że oznaczenie pozwanej spółki powinno zostać ocenione jako całość, tj. jako (...), a nie poszczególne jego elementy: (...), (...), (...). Tak samo znak towarowy powodów nie może być oceniany poprzez pryzmat słowa „prime” (niezależnie już nawet od jego opisowego charakteru), ale jako całość, tj. znak słowo-graficzny: .

Mając powyższe na względzie, Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 385 k.p.c., oddalił apelację powodów jako bezzasadną.

O kosztach postępowania apelacyjnego, mając na względzie jego wynik, orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3, art. 99 i art. 108 § 1 k.p.c. oraz na podstawie § 8 pkt 19 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 265).

SSA Maciej Dobrzyński