

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 kwietnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący:	SSA Iwona Biedroń (spr.)
Sędziowie:	SSA Walter Komorek SSA Ewa Głowacka
Protokolant:	Katarzyna Stalewska

po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie
sprawy z powództwa **OpolCan K. Haraziński spółki komandytowej w O.**

przeciwko **(...) spółce z o.o. w O.**

o zaniechanie naruszania znaków towarowych

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu

z dnia 20 listopada 2012 r. sygn. akt VI GC 76/11

1. **oddala apelację;**

2. **zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej 788 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.**

UZASADNIENIE

Powód (...) Sp. komandytowa w O. w pozwie skierowanym przeciwko (...) spółce z o.o. w O. domagał się zakazania naruszania przez pozwanego praw ochronnych przysługujących powodowi na: znak towarowy słowno-graficzny „O. H. cyfrowe rozwiązania”, znak towarowy słowny „(...)” przez zakazanie pozwanemu ich używania w obrocie gospodarczym, zakazanie używania domeny internetowej „(...)”, nadto złożenia przez pozwanego oświadczenia woli o przeniesieniu na rzecz powoda prawa do tej domeny, a wreszcie pisemnego oświadczenia o treści wskazanej w pozwie.

W odpowiedzi na pozew pozwany domagał się oddalenia powództwa w całości i zasądzenia na swoją rzecz kosztów postępowania. Pozwany zaprzeczył podobieństwu znaków słowno-graficznych, na które powód uzyskał znaki ochronne do znaków używanych przez niego, tj. (...) i (...).

Wskazał, że autorami słowa (...) byli komplementariusz powodowej spółki oraz prezes zarządu pozwanej. Nadto wskazywał na zaistnienie przesłanek z art. 160 ustawy Prawo własności przemysłowej, albowiem prowadzi działalność gospodarczą lokalną, w niewielkim rozmiarze i od 1993 r. używa tego oznaczenia w dobrej wierze.

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy zakazał pozwanemu naruszania prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny "O. H. cyfrowe rozwiązania" (...) przez zakazanie stronie pozwanej używania oznaczenia słowno-graficznego (...) (granatowo – czerwona kursywa) w obrocie gospodarczym, w tym oferowania, reklamowania, sprzedaży lub innego wprowadzania do obrotu, importu, eksportu towarów i usług opatrzonych tym oznaczeniem; umieszczania tego oznaczenia na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów lub świadczeniem usług; umieszczania tablic informacyjnych zawierających to oznaczenie w lokalu spółki; posługiwania się tym oznaczeniem w celu reklamy, w tym w Internecie (pkt 1), zakazał pozwanemu naruszania prawa ochronnego na znak towarowy słowny „(...)” (...) przez zakazanie używania oznaczenia słownego „(...)” w obrocie gospodarczym, w tym oferowania, reklamowania, sprzedaży lub innego wprowadzania do obrotu, importu, eksportu towarów i usług opatrzonych tym oznaczeniem; umieszczania tego oznaczenia na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów lub świadczeniem usług; umieszczania tablic informacyjnych zawierających to oznaczenie w lokalu spółki; posługiwania się tym oznaczeniem w celu reklamy, w tym w Internecie (pkt 2), zakazał pozwanemu naruszania prawa ochronnego na znak towarowy słowny „(...)” (...) przez zakazanie używania domeny internetowej „(...)” do oferowania i wprowadzania do obrotu towarów lub usług objętych prawem ochronnym (pkt 3), w pozostałym zakresie powództwo oddalił (pkt 4) oraz orzekł o kosztach postępowania.

Orzeczenie zapadło po ustaleniu przez Sąd Okręgowy następującego stanu faktycznego sprawy:

Strona powodowa „(...) sp. komandytowa w O. powstała w kwietniu 1993 r., początkowo w formie spółki cywilnej, a pierwszymi współnikami byli K. H. (1) oraz M. K.. Pozwana (...) sp. z o. o. w O., powołana została przez tych współników w grudniu 1993 r.

w celu importu towarów z krajów Europy Zachodniej. Przedmiotem działalności obu spółek jest sprzedaż i wynajem oraz konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących, w szczególności: kopiarek, drukarek, urządzeń telekomunikacyjnych, komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych.

W 2004 r. K. H. (1) i M. K., współnicy obu spółek, zdecydowali o prowadzeniu działalności gospodarczej oddzielnie, uzgodnili wówczas, że powodową spółkę przejmie K. H. (1), natomiast pozwaną M. K., za stosownym rozliczeniem finansowym.

W obrocie gospodarczym powódka posługuje się trzema znakami towarowymi, które zarejestrowane zostały przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Są nimi: znak słowny (...), który podlega ochronie prawnej od dnia 11.04.2005 r. oraz znaki słowno – graficzne: (...) (nowoczesna grafika) podlegający ochronie od dnia 20.09.2006 r. i „O. H. cyfrowe rozwiązania” o niebieskiej kursywie, podkreślony dwoma czerwonymi kreskami z ochroną prawną od dnia 31.07.2005 r. Pozwana posługuje się znakiem słowno – graficznym (...) o granatowo czerwonej kursywie i znakiem słowno – graficznym (...), nie posiada praw ochronnych z rejestracji znaku towarowego. Pozwana ubiegała się o taką ochronę na znak towarowy (...), jednak wobec sprzeciwu powódki postępowanie o rejestrację zostało umorzone.

Znaki towarowe stron wykorzystywane są w obrocie gospodarczym do identyfikacji firmy, prowadzonego przedsiębiorstwa oraz oferowanych towarów i usług, w tym na witrynach lokalu, papierze firmowym, fakturach, wizytówkach oraz witrynach internetowych. W przeszłości występowały przypadki wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia towarów i usług, a mianowicie klienci jednej spółki regulowali płatności na rzecz drugiej, towar zamówiony przez jedną spółkę omyłkowo trafiał do drugiej. Pomimo tego powód nigdy nie wzywał pozwanego

do zaprzestania używania znaku słownego i słowno – graficznego (...).

Nazwa (...) powstała z połączenia nazwy miasta (...) oraz słowa „(...)”, które może się kojarzyć bądź z angielskim słowem oznaczającym „(...)”, „(...)” bądź z nazwą koncernu „(...)” – światowego lidera w produkcji drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Warstwa fonetyczna i znaczeniowa znaku „(...)” używanego przez strony jest identyczna, stąd istnieje ryzyko wprowadzania odbiorców w błąd. Oba znaki nazwę wyodrębniają za pomocą dwóch członów: (...) i (...), korzystają z tej samej palety barw - odcieni koloru niebieskiego i czerwonego, które są jednym z najsilniejszych czynników odróżniających, czcionka używana przez obie firmy jest ta sama, co nie pozwala na stwierdzenie unikatowości tych znaków. W obu przypadkach nazwa firmy jest treścią znaku i najważniejszym elementem rozróżniającym. Występujące między znakami stron różnice takie jak rzymska II w tle (w przypadku pozwanej), czy dodatkowy element słowny „H. cyfrowe rozwiązania” (u powódki) oraz stopień nasycenia barwy, podkreślenie i rzucany cień w tle są wtórne i nie posiadają samodzielnej siły odróżniającej, nie stanowią istoty znaku, nie budują jego formy i nie rozstrzygają o jego odrębności.

W świetle powyższych ustaleń Sąd Okręgowy uznał powództwo za uzasadnione w przeważającej części. Okoliczności faktyczne w sprawie były między stronami bezsporne, spór sprowadzał się natomiast do ustalenia czy między znakami słownymi i słowno – graficznymi, jakimi posługują się strony, zachodzi podobieństwo, które skutkuje naruszeniem przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej p.w.p.) oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w także czy pozwanemu przysługuje ochrona z art. 160 p.w.p.

Opierając się o treść opinii biegłego i dzieląc jej wnioski Sąd Okręgowy uznał, że między znakami towarowymi słownymi i słowno - graficznymi używanymi przez strony do oznaczenia identyfikacji oferowanych usług zachodzi podobieństwo. Obie spółki używają tej samej nazwy, logo oraz napisów i estetyki we wszystkich swoich działaniach, a nadto wykonują konkurencyjną działalność na tym samym obszarze. Pomiędzy spornymi znakami towarowymi występuje duże podobieństwo, tj: podobny kształt znaków „(...) cyfrowe rozwiązania” i (...), w obu przypadkach wzrok skupiony jest w zasadzie na słowie (...)

(a pozostałe człony są niezauważalne i w związku z tym te oznaczenia nie mają istotnego znaczenia); podobna jest wielkość liter i ich relacja do reszty kompozycji, podobny jest krój czcionek i kolorystyka, nie wspominając już o tym, że podobna jest wartość fonetyczna tych znaków.

Wskazując na treść art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Sąd Okręgowy zwrócił uwagę, że naruszenie prawa ochronnego na tego rodzaju znak towarowy polega

na używaniu w obrocie bezprawnie znaku towarowego 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. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, iż dane towary lub usługi oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, co towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym, lub ewentualnie

z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. W świetle powyższego Sąd ten przyznał rację powodowi, że podobieństwo znaku pozwanego do znaku powoda jest na tyle znaczące, iż używanie ich może przynieść pozwanemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru znaku używanego przez powoda.

Sąd I instancji nie podzielił stanowiska pozwanego, że może on, po myśli

art. 160 p.w.p., domagać się dalszego bezpłatnego używania znaku słownego (...) w nie większym niż dotychczas zakresie. Zdaniem Sądu Okręgowego pozwany nie udowodnił przesłanek stosowania powyższego przepisu.

Pozwany, poza zgłoszeniem wniosku o przesłuchanie stron, nie wykazał żadnej inicjatywy dowodowej w tym przedmiocie. Nie udowodnił, że prowadzi działalność gospodarczą o lokalnym zasięgu i w niewielkim rozmiarze,

a także, że nie miał świadomości owego naruszenia. Przyznał wszakże, że wiedział o postępowaniu toczącym się z wniosku powoda o zarejestrowanie znaków w 2005 r.

Sąd I instancji nie podzielił także argumentów pozwanego, jakoby dla nabywców nie ma znaczenia czy zakupiony towar lub usługa pochodzi od powoda czy pozwanego. Kojarząc, iż na rynku lokalnym od lat istnieje firma oferująca dany sprzęt, potencjalny klient nie odróżni odrębności firmy (...) od firmy (...). Nazwa (...) nie sugeruje również potencjalnemu klientowi przedmiotu usług spółki, jest ona bowiem nazwą fantazyjną powstałą z połączenia dwóch słów (...) i (...) – co nie naprowadza do skojarzeń, że firma specjalizuje się w sprzedaży drukarek, tonerów, kserokopiarek i ich serwisie.

Oddalając powództwo w części, tj. co do żądania zakazania używania domeny internetowej „(...)” Sąd Okręgowy podzielił pogląd orzecznictwa, iż zarejestrowanie domeny internetowej, w której nazwie użyto cudzego zarejestrowanego znaku towarowego, nie musi prowadzić do naruszenia praw ochronnych uprawnionego lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Odnosząc się do żądania przeproszenia Sąd miał na uwadze, że obie spółki wspólnie założyli K. H. (1) i M. K.. Po zakończeniu wzajemnej współpracy, a także po zarejestrowaniu w Urzędzie Patentowym RP znaków towarowych powód nigdy nie wzywał pozwanego do zaprzestania używania tego oznaczenia, nie sprzeciwiał się temu przez kilkanaście lat. Z tych przyczyn żądanie opublikowania oświadczenia w gazetach o treści wskazanej w pozwie ocenił jako zbyt daleko idące.

Sąd Okręgowy podzielił stanowisko powoda, że w okolicznościach rozpoznawanej sprawy ochronę prawną zgłoszone żądanie znajduje także na podstawie art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Rozstrzygnięcie o kosztach sądowych Sąd Okręgowy uzasadnił treścią art. 100 k.p.c.

Od wyroku apelację wywiódł pozwany. Zaskarżając wyrok w części, a to w zakresie pkt 1, 2, 3 i 6, wniósł o jego zmianę i oddalenie powództwa w tym zakresie oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu za obie instancje. W apelacji pozwany sformułował zarzut naruszenia przez Sąd I instancji art. 233 § 1 k.p.c. przez dokonanie dowolnej, a nie wszechstronnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego i dowolne uznanie, że pozwanemu nie przysługuje uprawnienie do bezpłatnego używania znaku słownego „(...)” oraz oznaczenia słowno-graficznego „(...) II” ze względu na zaistnienie przesłanek określonych w art. 160 p.w.p.

W odpowiedzi na apelację powód wniósł o jej oddalenie i zasądzenie od pozwanego na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja pozwanego nie zdołała podważyć trafności zaskarżonego wyroku.

W rozpoznawanej sprawie, na etapie postępowania apelacyjnego, sporna pozostała jedynie kwestia stosowania art. 160 p.w.p. w ustalonym stanie faktycznym sprawy. Pomimo sformułowanego w apelacji zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c., pozwany w rzeczywistości podjął polemikę ze stanowiskiem Sądu I instancji w zakresie stosowania prawa materialnego. Skoro zatem pozwany stanu faktycznego sprawy nie kwestionował, to Sąd Apelacyjny, uznając dokonane przez Sąd Okręgowy ustalenia faktyczne za prawidłowe i wyczerpujące, w całości je podzielił i przyjął za podstawę swego rozstrzygnięcia. W konsekwencji także kwestia podobieństwa znaków słownego i słowno – graficznych „(...)”, używanych przez obie strony procesu została przesądzona. Zbędne w tej sytuacji są także rozważania odnoszące się do oceny czy owo podobieństwo wprowadza w błąd potencjalnych klientów powoda i pozwanego. Taki bowiem wniosek płynie wprost z ustalenia podobieństwa oznaczeń używanych przez strony sporu.

Przystępując do rozważań dotyczących naruszenia prawa materialnego na wstępie przypomnieć należy, że do czasu zarejestrowania znak towarowy będzie tylko oznaczeniem słownym używanym lub możliwym do używania przez jednego lub wielu zainteresowanych, ale bez wyłączności prawa do niego. Natomiast od czasu zarejestrowania w Urzędzie Patentowym RP, a w konsekwencji uzyskania ochrony prawnej dla określonego wyrażenia językowego, uzyskuje ono ochronę właściwą prawom bezwzględny. Prawo ochronne udzielone na znak towarowy ma bowiem bezwzględny charakter, jest skuteczne erga omnes, a więc wobec wszystkich innych podmiotów, które wytwarzają towary lub świadczą usługi takie same, jak objęte rejestracją lub do nich podobne. Prawo do znaku jest zatem skuteczne przeciwko każdemu konkurentowi, który używa cudzego znaku lub znaku do niego podobnego dla oznaczania własnych towarów takiego samego rodzaju lub podobnych.

Owo skuteczne erga omnes prawo doznaje jednak ograniczeń z mocy wyraźnego przepisu ustawy, wśród nich wypada wskazać właśnie na art. 160 p.w.p., którego zastosowania domaga się pozwany. Zgodnie z tym przepisem osoba, która, prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze, używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia w nie większym niż dotychczas zakresie. Skoro przepis ten kreuje wyjątek od ogólnej zasady, toteż jak w przypadku każdego wyjątku należy wyklądać go ściśle, niedopuszczalne są wszelkie próby rozszerzenia jego stosowania na inne stany, aniżeli wprost w dyspozycji tego przepisu wskazane. Uprawnienie do dalszego, bezpłatnego korzystania z zarejestrowanego znaku towarowego przysługiwać więc może wyłącznie takiemu przedsiębiorcy, który prowadzi lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze i używa w dobrej wierze oznaczenia, które później zostało zarejestrowane.

Jak trafnie wskazał Sąd Okręgowy to na pozwanym, który domaga się zastosowania wobec niego art. 160 p.w.p. spoczywał ciężar udowodnienia przesłanek zastosowania tego przepisu, a więc zakresu terytorialnego używania znaku oraz rozmiaru prowadzonej przez niego działalności, jak również tego, że rozpoczęcie korzystania ze znaku nastąpiło przed datą zgłoszenia przez powoda znaku do rejestracji.

Pozwany niewątpliwie wykazał, wbrew odmiennemu stanowisku powoda prezentowanemu w toku procesu, a także w odpowiedzi na apelację, że używając znaku towarowego zarejestrowanego przez powoda działał w dobrej wierze.

Przede wszystkim przy dokonywaniu tej oceny nie można zapominać, że gdy ustawa uzależnia określone skutki prawne od dobrej lub złej wiary, zgodnie z art. 7 k.c. należy domniemywać dobrą wiarę. Domniemanie powyższe jest oczywiście wrzuszalne, jednakże w ocenie Sądu Apelacyjnego w toku niniejszego postępowania powód temu obowiązkowi nie podołał. Argumentacja powoda jakoby przyzwolenie

na korzystanie ze spornego oznaczenia trwało jedynie do czasu rzeczywistego rozstania wspólników, co miało miejsce w 2004 r. jest chybiona. Do czasu rozstania wspólników nie sposób w ogóle mówić o prawie powoda do korzystania z tego znaku, skoro obie spółki w tym czasie były ze sobą powiązane kapitałowo i obie służyły realizacji wspólnych celów wspólników. Istotne z punktu widzenia dobrej wiary pozwanego jest to, iż pierwotni wspólnicy obu spółek, będących stronami niniejszego sporu, zgodnie zdecydowali, iż zakończenie wspólnego prowadzenia przez nich działalności nastąpi w ten sposób, iż każdy z nich samodzielnie będzie prowadził jedną ze spółek. Wspólnicy nie uregulowali wówczas kwestii związanych

z używaniem znaku towarowego „(...)”, przeciwnie każdy z nich rozpoczął samodzielnie działalność w ramach przejętej spółki, posługując się dotychczasową jej firmą, a więc odpowiednio (...) K. H. Sp. j. i (...) Sp. z o. o. W świetle powyższego uznać należy, że pozwany rozpoczął używanie spornego znaku towarowego za zgodą powoda. Z materiału dowodowego zaproponowanego przez strony nie wynika także aby w okresie kolejnych 6 lat powód żądał zaprzestania przez pozwanego dalszego używania znaku towarowego.

Powód nie uczynił tego także pomimo uzyskania prawa ochronnego, przez kolejne lata. Tym samym aż do momentu przedprocesowego wezwania do zaprzestania używania zarejestrowanych przez powoda znaków towarowych, pozwany był w dobrej wierze.

Dla uzyskania przez przedsiębiorcę statusu użytkownika uprzedniego i możliwości dalszego korzystania z zastrzeżonego znaku towarowego niezbędne jest wykazanie łącznie wszystkich przesłanek wskazanych w art. 160 p.w.p.

Pomimo zatem rozbudowanej argumentacji apelacji pozwanego wskazującej na jego dobrą wiarę, ostatecznie podjęta przez niego próba obrony nie mogła się powieść. Pozwany bowiem nie wykazał, co więcej w świetle podjętej przez niego inicjatywy dowodowej należy uznać, że nawet nie podjął próby udowodnienia, iżby prowadzone przez niego przedsiębiorstwo miało wyłącznie zasięg lokalny, zaś prowadzona przez niego działalność była niewielkich rozmiarów.

Pojęcie lokalnego charakteru działalności jest pojęciem nieostrym, nadto ustawodawca nie zawarł definicji tego rodzaju działalności, ani nawet wskazówek pozwalających na odróżnienie działalności o charakterze lokalnym od innych rodzajów działalności. W literaturze na tle wykładni tego pojęcia wyrażane są poglądy, iż na lokalny charakter działalności wskazuje prowadzenie jej na ściśle określonym, ograniczonym terytorialnie obszarze. Wielkość tego obszaru nie może być znaczna, jednakże kwalifikacja tej przesłanki musi przebiegać każdorazowo z uwzględnieniem okoliczności sprawy. Wymóg lokalnego charakteru działalności będzie bowiem inaczej się przedstawiał gdy uprawniony ze znaku towarowego prowadzi przedsiębiorstwo o zasięgu ogólnokrajowym oraz gdy zasięg terytorialny jego przedsiębiorstwa jest znacznie mniejszy, ograniczony do określonego regionu czy regionów.

W ustalonym w sprawie stanie faktycznym należy dojść do przekonania, że działalność pozwanego nie jest ograniczona terytorialnie do określonego obszaru. Pozwany prowadzi działalność w O., jednakże z zeznań słuchanego w charakterze strony M. K. wynika, że spółka posiada klientów z całego województwa (...), zaś dostawców z całego kraju (k. 341). Pozwany oferuje swoje usługi w Internecie, przez co, poszerza krąg swoich potencjalnych odbiorców, nawet wykraczając poza wskazywany przezeń obszar województwa (...).

Co przy tym równie istotne, zakres terytorialny działalności pozwanego pokrywa się z zakresem działalności powoda, oferta obu spółek kierowana jest do odbiorców krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z obszaru województwa (...). W tej sytuacji, nawet gdyby można mówić o wyodrębnieniu lokalnym obszaru działania pozwanego, i tak z uwagi na tożsamość terytorialną z zakresem działania uprawnionego ze znaku towarowego wykluczone byłoby stosowanie

art. 160 p.w.p. Pojęcie lokalnego charakteru działalności musi być, jak już wyżej wskazano, relatywizowane do obszaru działania uprawnionego. Skoro powód jako obszar swego działania co do zasady wskazuje obszar województwa (...), to z całą pewnością pokrywający się z nim obszar działania pozwanego wyłącza możliwość udzielenia mu ochrony na podstawie art. 160 p.w.p. jako użytkownikowi uprzedniemu.

Kolejną przesłanką warunkującą zastosowanie art. 160 p.w.p. jest wymóg prowadzenia działalności gospodarczej w niewielkich rozmiarach. Również to pojęcie nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane. W doktrynie można spotkać się

z poglądami, zgodnie z którymi niewielki rozmiar działalności winno się oceniać na zasadzie analogii do art. 26 § 4 k.s.h. Pogląd ten nie jest powszechnie akceptowany, przeciwnie ma on wielu przeciwników, zwraca się jednak uwagę,

że przepis ten określa definicję przedsiębiorstwa w większym rozmiarze, a nie wyłącznie spółki cywilnej (por. Marcin Trzebiatowski, Użytkownik uprzedni znaku towarowego. Prawo polskie na tle prawnoporównawczym, w: Problemy prawa znaków towarowych pod red. Janusza Barty, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, zeszyt 86, Zakamycze 2004, str. 307-308). Pogląd powyższy należy traktować jedynie jako punkt wyjścia do oceny konkretnego przypadku. Wszelkie próby uogólnień odnoszące się do rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej są o tyle nieprzydatne, że podobnie jak w przypadku oceny lokalnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, także w razie jej niewielkich rozmiarach, ocena ta musi być relatywizowana do rozmiarów działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę, któremu przysługuje prawo ze znaku towarowego. O niewielkim rozmiarze działalności należy mówić wówczas, gdy podmiot używający znaku towarowego tożsamego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego prowadzi działalność o niewielkim zasięgu

terytorialnym, lokalnym i o niewielkim potencjale, a zatem nie jest w stanie konkurencyjnie zagrozić uprawnionemu ze znaku. Wymóg niewielkiego rozmiaru prowadzonej działalności o zasięgu lokalnym jest bowiem wynikiem założenia, iż uprawnienie do bezpłatnego korzystania z zarejestrowanego znaku towarowego jest uzasadnione tym, iż użytkownik nie będzie konkurował z uprawnionym i z uwagi na potencjał obu przedsiębiorców nie będzie stanowił zagrożenia dla prowadzonej przez uprawnionego działalności.

Z zaproponowanych przez pozwanego środków dowodowych nie sposób wywodzić wniosków pozwalających na dokonanie takiej oceny. Przeciwnie z całokształtu ustaleń faktycznych w sprawie wynika, że potencjał gospodarczy obu spółek jest podobny, w żadnym razie nie można mówić o tego typu zależności, iż działalność pozwanego nie stanowi zagrożenia konkurencyjnego dla działalności powoda. W tej sytuacji nie można zgodzić się z pozwanym, iż spełnia on przesłanki z art. 160 p.w.p.

Reasumując Sąd Apelacyjny uznał, że wyłącznie w sytuacji porównania potencjału i klienteli obu stron procesu, w wyniku której można będzie mówić o takiej dysproporcji pomiędzy tymi podmiotami która sprawia, że korzystający z cudzego, zarejestrowanego znaku towarowego nie zagraża konkurencyjnie uprawnionemu, zastosowanie znajdzie regulacja przewidziana w art. 160 p.w.p.

Tymczasem w okolicznościach rozpoznawanej sprawy uznać trzeba, że strony konkurują na tym samym rynku, o tożsamym zasięgu terytorialnym a obie spółki dysponują podobnym potencjałem gospodarczym. To zaś prowadzić musi

do wniosku, że pozwany nie może skutecznie powołać się na ochronę przewidzianą w art. 160 p.w.p.

Z tych zatem przyczyn Sąd Apelacyjny oddalił apelację pozwanego jako bezzasadną na podstawie art. 385 k.p.c. O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. oraz art. 108 k.p.c. Poniesione przez powoda koszty postępowania apelacyjnego obejmują koszty zastępstwa procesowego w wysokości 630 zł ustalonej na podstawie § 10 ust. 1 pkt 18 w zw. z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu oraz koszty dojazdu w kwocie 158 zł zgodnie ze złożonym przez pełnomocnika powoda spisem kosztów (k. 392).

MW