

Klauzulę wykonalności nadano
w dniu 24.01.2020 r. pkt II
na wniosek pełn. wierz. /K. 200/
adw.M.M.B..
Na zarządzenie Sędziego
z up. Kierownika Sekretariatu
Starszy Sekretarz Sądowy
J.Guzowska-Dereń
Sygn. akt I AGa 60/19

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 października 2019 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:	SSA Krzysztof Górski (spr.)
Sędziowie:	SA Artur Kowalewski SA Agnieszka Sołtyka
Protokolant:	St. sekr. sąd. Karolina Ernest

po rozpoznaniu w dniu 9 października 2019 r. na rozprawie w Szczecinie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w P.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

o nakazanie

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 29 stycznia 2019 r. sygn. akt VIII GC 200/18

I. oddala apelację;

II. zasądza od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na rzecz powódki (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w P. kwotę 1260 (jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt) złotych tytułem kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

Artur Kowalewski Krzysztof Górski Agnieszka Sołtyka

Sygn. akt I AGa 60/19

UZASADNIENIE

(1) Wyrokiem z dnia 29 stycznia 2019 Sąd Okręgowy w Szczecinie nakazał pozwanej (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. zaniechania naruszania prawa ochronnego na znak towarowy słowny (...) przyznanego na rzecz powódki (...) spółki jawnej w P. poprzez zakazanie pozwanej używania oznaczenia słownego (...) w obrocie gospodarczym, w tym oferowania, reklamowania, sprzedaży lub innego wprowadzania do obrotu, umieszczania tego oznaczenia na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub świadczeniem usług, umieszczania tablic informacyjnych zawierających to oznaczenie w lokalu spółki, posługiwania się tym oznaczeniem w celu reklamy, w tym w internecie. Nadto Sąd nakazał pozwanej wycofanie z obrotu wszelkich towarów i opakowań, ich elementów bądź prospektów reklamowych oznaczonych znakiem towarowym słownym (...). Sąd zobowiązał też pozwaną do usunięcia skutków naruszeń poprzez opublikowanie na jej koszt w Gazecie (...), w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku oświadczenia następującej treści: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. oświadcza, że prowadząc działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży kołder dopuściła się wobec (...) spółki jawnej w P. czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na bezprawnym posługiwaniu się znakiem towarowym (...) należącym do (...) spółki jawnej w P. w celu wprowadzenia klientów w błąd oraz osiągnięcia własnych korzyści.”

W kolejnym (IV.) punkcie wyroku oddalono powództwo w pozostałym zakresie. Rozstrzygając o kosztach procesu Sąd zasądził z tego tytułu od pozwanej na rzecz powódki kwotę 3.697 zł.

(2) Opisując przedmiot osądzonego sporu Sąd wskazał, że pozwem złożonym 22 grudnia 2017 r. powódka (...) spółka jawna w P. wniosła o:

1. nakazanie pozwanej (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. zaniechania naruszania prawa ochronnego na znak towarowy słowny „(...)” poprzez zakazanie pozwanej: 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 do obrotu lub świadczeniem usług; umieszczania tablic informacyjnych zawierających to oznaczenie w lokalu spółki; posługiwania się tym oznaczeniem w celu reklamy, w tym w Internecie;
2. nakazanie pozwanej wycofania z obrotu wszelkich towarów i opakowań, ich elementów bądź prospektów reklamowych oznaczonych znakiem towarowym „(...)”;
3. nakazanie pozwanej usunięcia wszelkich ofert sprzedaży, bez względu na kanał ich dystrybucji (w tym również przez Internet), zawierających należący do pozwanej znak towarowy oraz wskazaną nazwę;
4. zobowiązania pozwanej do usunięcia skutków naruszeń przez opublikowanie w Gazecie (...) w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku oświadczenia treści: „Niniejszym oświadcza się, że (...) sp. z o.o. prowadząc działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży kołder dopuściła się wobec A. (...) sp. j. z siedzibą w P. czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na bezprawnym posługiwaniu się znakiem towarowym (...) należącym do spółki (...) sp. j. w celu wprowadzenia klientów w błąd oraz osiągnięcia własnych korzyści”;
5. zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego wg norm przepisanych oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Zakreślając podstawę faktyczną dochodzonych roszczeń powódka wskazała, że zajmuje się produkcją oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wyrobów tekstylnych w Polsce i ich eksportem zagranicznym, zaś w obrocie gospodarczym posługuje się znakiem towarowym słownym „(...)”⁽¹⁾, zarejestrowanym przez Urząd Patentowy RP pod nr (...), przy czym prawo ochronne na ten znak towarowy przysługuje powódce w okresie od 9 października 2003 r. do 9 października 2023 r. Powódka znaku tego używa do identyfikacji firmy, prowadzonego przedsiębiorstwa oraz oferowanych towarów i usług, w tym na papierze firmowym, fakturach, wizytówkach, witrynach internetowych, ofertach, ulotkach, reklamach oraz instrukcjach użytkownika produktów. Jak dalej powódka wskazała nazwa objętego ochroną znaku towarowego „(...)”⁽¹⁾ nawiązuje bezpośrednio do faktu, że charakteryzuje on medyczne, antyalergiczne i antibakteryjne wyroby tekstylne w postaci kołder, poduszek, oraz dziecięcych kompletów pościelowych, które posiadają certyfikat (...) oraz pozytywną opinię Instytutu (...) nr (...). Pozwana, podobnie jak powódka, jest producentem wyrobów pościelowych, w tym kołder, poduszek i materacy, a naruszenie przez nią wskazanego znaku towarowego zastrzeżonego na rzecz powódki polega na bezprawnym używaniu przez pozwaną tego znaku towarowego w celu wprowadzania klientów w błąd oraz osiągania na tej podstawie własnych korzyści. Zdaniem powódki posługując się znakiem towarowym „(...)”⁽¹⁾ w odniesieniu do opisu kołder (a zatem produktów identycznych z produktami powódki co do cech i sposobu ich wykorzystania) pozwana bezsprzecznie dopuszcza się naruszenia przepisów prawa własności przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powódka w tym zakresie upatrywała naruszenia przez pozwaną art. 296 ust. 2 pkt 2 prawa własności przemysłowej, tj. naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, które 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. Zdaniem powódki między znakiem towarowym słownym powódki a oznaczeniem produktów pozwanej zachodzi podobieństwo, gdyż obie spółki nieprzerwanie wykonują konkurencyjną działalność gospodarczą na tym samym obszarze, używają tej samej nazwy produktów rodzajowo tożsamy, o podobnych cechach wizualnych i jednakowym zastosowaniu. Według powódki powyższe podobieństwo przejawia się w identyczności warstwy fonetycznej i znaczeniowej znaku (...), który to znak w obydwu przypadkach skupia wzrok klienta, a jakiegokolwiek dodatkowe oznaczenia produktu pozwanej stają się niezauważalne i pozbawione istotnego znaczenia. Nadto podobna jest wielkość liter i ich relacja do reszty kompozycji.

W odpowiedzi na pozew pozwana (...) spółka z o.o. w K. wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenia na swoją rzecz kosztów postępowania. Uzasadniając swoje stanowisko wskazała, że nie narusza prawa ochronnego do znaku towarowego „(...)”⁽¹⁾ zastrzeżonego na rzecz powódki, gdyż z decyzji Urzędu Patentowego RP z 2 października 2008 r. wynika co prawda prawo ochronne przyznane powódce na znak towarowy słowny „(...)”⁽¹⁾, ale powódka nie wykazała, że pozwana w obrocie gospodarczym używa znaku towarowego słownego identycznego ze znakiem towarowym pozwanej (tj. „(...)”) oraz że istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Na tle art. 296 ust. 2 pkt 2 prawa własności przemysłowej pozwana wywodziła, że wbrew twierdzeniom strony powodowej nie zachodzi podobieństwo, przejawiające się w identyczności warstwy fonetycznej i znaczeniowej między zarejestrowanym znakiem towarowym słownym powódki, a oznaczeniem produktów pozwanej, gdyż pozwana oznacza swoje produkty znakiem (...) a nie „(...)”⁽¹⁾, co sprawia, że *prima facie* przeciętny świadomy konsument zauważy, że znaki te są istotnie różne. Pozwana uważała tym samym, że posługuje się znakiem całkowicie odmiennym od powódki, a powódka nie ma racji twierdząc, że dodatkowe oznaczenia produktu pozwanej poza słowem (...) są niezauważalne i pozbawione istotnego znaczenia – przeciwnie, liczba słów, wielkość liter i relacja do pozostałej kompozycji w oznaczeniu stosowanym przez pozwaną dla identyfikacji jej produktów jest zupełnie inna, niż w odniesieniu do znaku towarowego powódki. Zdaniem pozwanej znak (...) jest wyraźny, wielkość czcionki obu słów jest jednakowa, pozwana eksponuje swój znak jako całość, nie skupia wzroku wyłącznie na słowie (...); również forma prezentacji produktu przez powódkę i przez pozwaną są całkowicie różne, gdyż powódka umieszcza znak towarowy „(...)”⁽¹⁾ dużą czcionką centralnie na opakowaniu, nadto powódka wyraźnie wskazuje na opakowaniu, że produkt jest wyrobem medycznym oraz posługuje się dodatkowo dobrze widocznym zastrzeżonym znakiem graficznym (...) sp.j., umieszczonym w centralnym miejscu opakowania nad słowem „(...)”⁽¹⁾, który jednoznacznie identyfikuje powódkę jako producenta. Na opakowaniu produktu powódki

dominujące i charakterystyczne jest też zielone tło, na którym umieszczony został zarejestrowany znak towarowy słowny oraz zarejestrowany znak graficzny odnoszący się do powodowej spółki. Całość kompozycji jest tym samym charakterystyczna i nie przypomina opakowania pozwanej, na którym oznaczenie produktu (...) umieszczone jest w lewym górnym rogu, na pomarańczowym tle, na którym też wskazana jest na dole wyraźnie pozwana jako producent, a zatem ani szafa graficzna, ani też znak słowny pozwanej nie nawiązują do produktu oferowanego przez powódkę i zaprezentowanych na jego opakowaniu znaków. Powódka nie udowodniła też w żaden sposób, że istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd w sposób wyraźny, ani nie wykazała na czym taki hipotetyczny błąd miałby polegać, zwłaszcza wobec obowiązującego w aktualnym orzecznictwie (także na poziomie Unii Europejskiej) wzorce konsumenta świadomego – wystarczająco poinformowanego, wystarczająco uważnego i podejrzliwie ostrożnego. Nie można przyjąć, że wykorzystywanie wyrazu (...) przez pozwaną mogło w sposób wyraźny wprowadzić (świadomych) konsumentów w błąd. Odnosząc się z kolei do faktury zakupu, zawierającej oznaczenie (...) stanowi jedynie dowód zakupu danej rzeczy przez świadomego konsumenta, który badał rzecz na etapie wyboru. Pozwana dodawała, że nie ma ona wpływu na to, w jaki sposób sprzedawca na dowodzie zakupu oznacza dany produkt. Nadto, zdaniem pozwanej, nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że znak towarowy powódki ma ogólnoinformacyjny charakter i został on spopularyzowany, a szereg produktów związanych z szeroko rozumianym zdrowiem używa wyrażenia „(...)”. Wreszcie pozwana wskazywała, że wzorzec świadomego konsumenta pozostaje aktualny także na tle art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zaś na podstawie tego przepisu porównaniu podlegają wszystkie oznaczenia stosowane przez strony, wobec czego badanie nie ogranicza się tylko do porównania warstwy słownej. Wskazała też, że powódka w istocie posługuje się dla oznaczenia swoich produktów znaków słowno-graficznych, w przypadku których należy ustalić, czy graficzna forma informacji jest dostatecznie oryginalna i odróżnialna. Zwłaszcza dotyczy to oceny opakowań, na których muszą znajdować się nie tylko informacje handlowe, ale i wyróżnik ujawniający bezpośrednio lub pośrednio dalsze dane o towarze i jego producencie. Nadto zarówno powódka jak i pozwana wyraźnie oznaczają swoje produkty, co do tego, kto jest ich producentem, co eliminuje możliwość wprowadzenia w błąd, a do tego powódka umieszcza na swoich produktach charakterystyczny znak graficzny identyfikujący ją jako producenta, podczas gdy pozwana w żaden sposób nie naśladuje tego znaku, nie nawiązuje do niego w swoim opakowaniu, używa również odmiennego wyrażenia na oznaczenie swojego wyrobu oraz całkowicie innej kolorystyki opakowania. Nawet założenie, że produkt pozwanej naśladuje produkt powódki nie uprawnia do stwierdzenia, że doszło do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, gdyż konieczne jest w takim przypadku stwierdzenie, że istniejące naśladownictwo innego produktu może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta. Pozwana z ostrożności procesowej podniosła także zarzut przedawnienia roszczeń dochodzonych przez powódkę.

W piśmie przygotowawczym z 31 sierpnia 2018 r., powódka zmodyfikowała żądanie w ten sposób, że domagała się ochrony zastrzeżonego na jej rzecz znaku towarowego (...) (tj. bez oznaczenia „®”), gdyż uzupełniające oznaczenie „®” nie stanowi elementu znaku towarowego, a jedynie wskazuje jednoznacznie na okoliczność związaną z zarejestrowaniem znaku i przysługującej z tego tytułu ochrony.

Jednocześnie powódka kwestionowała stanowisko pozwanej, że po jej stronie na opakowaniach produktów wyraźnie wskazano producenta w instrukcji, że zamieszczono cechy świadczące o wysokiej jakości produktu, czy też, że nie ma podobieństwa między chronionym znakiem towarowym powódki, a oznaczeniem towarów pozwanej, czy wreszcie, że nie ma podobieństwa między opakowaniem pozwanej w stosunku do opakowania powódki w zakresie warstwy słownej i graficznej (w tym kolorystyki), jak i co do tego, że brak jest ryzyka wprowadzenia klientów w błąd. Według powódki, zaakceptowanie stanowiska pozwanej prowadziłoby do uznania, że zarejestrowanie znaku towarowego pozbawione jest jakiegokolwiek racji bytu, gdyż nie skutkuje żadną ochroną z tego tytułu.

Powódka stała konsekwentnie na stanowisku, że pozwana posługuje się znakiem towarowym słownym (...), który podlega prawnej ochronie na rzecz powódki, a skoro obie spółki prowadzą działalność na tym samym rynku i oferują bardzo podobne rodzajowo produkty, to oczywistym jest, że wykorzystywanie zwrotu (...) przez pozwaną jest działaniem naruszającym prawa powódki. Dalej powódka wskazywała, że działanie pozwanej ocenia za celowe i zmierzające do wprowadzenia w błąd. Wbrew twierdzeniom pozwanej - indywidualne cechy opakowań produktów stosowanych przez pozwaną - nie skutkują brakiem naruszenia art. 296 ust. 2 prawa własności przemysłowej,

a to z uwagi na posługiwanie się rozpoznawalnym w obrocie znakiem (...) zastrzeżonym na rzecz powódki, a rozpoznawalność tego znaku w odpowiedzi na pozew przyznała sama pozwana (na stronie 5 odpowiedzi na pozew – „znak towarowy powódki ma ogólnoinformacyjny charakter i został on spopularyzowany”). Powódka uważała jednocześnie za bez znaczenia dla istnienia naruszeń ze strony pozwanej to, że pozwana używa oznaczenia (...), porównując to do próby stosowania oznaczenia (...) lub (...), które również naruszałoby prawa do zastrzeżonych znaków towarowych, gdyby były używane dla oznaczenia napojów. Wreszcie powódka całkowicie kwestionowała to, że miernikiem dla dokonania oceny ryzyka wprowadzenia w błąd powinien być świadomy konsument, zamiast tego wywodząc, że miernikiem tym powinien być przeciętny konsument, który już po pierwszym kontakcie z produktem winien bez jakiegokolwiek problemu móc produkt zidentyfikować. Tymczasem – zdaniem powódki – oznaczenie produktów pozwanej zwrotem (...) nie likwiduje problemu związanego z wystąpieniem ryzyka wprowadzenia w błąd.

Ustosunkowując się do podniesionego przez pozwaną zarzutu przedawnienia, powódka zaznaczyła, że pozwana zarzutu tego w żaden sposób nie uzasadniła, a ponadto wskazała, że o stwierdzonych naruszeniach uzyskała wiedzę dopiero tuż przed datą zakupu produktu pozwanej, co do którego przedstawiono paragon (przy czym nie miał on na celu wskazywania na to jakim oznaczeniem posługuje się pozwana dla swoich produktów, a tylko dowodem zakupu). Nadto powódka wskazała, że nie ma wiedzy co do tego, od kiedy pozwana oferuje swoje produkty z wykorzystaniem zwrotu (...), gdyż sama pozwana na tą okoliczność w żaden sposób nie wskazuje.

Na rozprawie strony podtrzymały swoje stanowiska, a nadto pozwana wskazywała, że w sposób zasadny posługuje się nazwą (...) dla produktu w znaczeniu medycznym. W dalszym toku postępowania pozwana nadto podniosła, że od czerwca 2017 r. nie dopuszcza się żadnych czynów nieuczciwej konkurencji względem powódki, gdyż zaprzestała produkcji wyrobów oznaczonych znakiem (...), jak też nie sprzedaje ich już na rzecz sieci sklepów (...). Powódka zakwestionowała to stanowisko powołując się na przedstawiony paragon i fakturę, które dowodziły dokonania zakupu 15 listopada 2017 r.

(3) W kontekście przedstawionych stanowisk stron Sąd Okręgowy za podstawę faktyczną rozstrzygnięcia przyjął następujące (uznane za udowodnione lub bezsporne) okoliczności faktyczne:

Powódka (...) sp.j. w P. prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w KRS od 25 kwietnia 2006 r., w PKD określoną jako działalność w zakresie produkcji gotowych wyrobów tekstylnych. Powódka zajmuje się przede wszystkim produkcją poduszek, kołder i dziecięcych kompletów pościelowych, które sprzedaje hurtowo i detalicznie, jak również eksportuje.

Pozwana (...) sp. z o.o. w K., zarejestrowana w KRS 29 sierpnia 2006 r., również prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów tekstylnych. Produkty pozwanej to przede wszystkim poduszki, kołdry i materace, które pozwana także sprzedaje.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z 2 października 2008 r. na podstawie art. 147 i art. 150 prawa własności przemysłowej udzielił prawa ochronnego na znak towarowy słowny (...) zgłoszony 9 października 2003 r. z numerem (...) na rzecz (...) sp. j. w P., przeznaczony do oznaczenia towarów lub usług wymienionych w załączniku (klasyfikacja nicejska 20 24), pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości 800 zł za pierwszy dziesięcioletni okres ochrony. W załączniku do decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy z numerem (...) stanowiącym wykaz towarów lub usług wskazano „20 poduszki”, „24 kołdry pikowane”.

Pismem z 19 marca 2014 r., znak (...), Urząd Patentowy RP poinformował rzecznika patentowego M. M. prowadzącego kancelarię patentową w B., że przedłuży prawo ochronne na znak towarowy zarejestrowany pod numerem (...) na następny dziesięcioletni okres ochrony, tj. do 9 października 2023 r.

Na sporządzonym 28 kwietnia 2014 r. wydruku komputerowym ze strony internetowej „ (...) wskazano jako wynik wyszukiwania przedmiotów ochrony własności przemysłowej po hasle (...), na taki znak towarowy wskazując kategorię (...), numer zgłoszenia (...) i jego datę 9 października 2003 r. oraz kategorię (...) i numer ochrony (...). Rodzaj znaku towarowego w wydruku tym oznaczono jako słowny, a uprawnionego jako (...) spółka jawna w P., której

pełnomocnikiem jest kancelaria patentowa M. M. w B.. Data publikacji w (...) oznaczona została jako 19 kwietnia 2004 r., a numer jako (...), natomiast data publikacji w (...) jako 30 marca 2009 r., a numer jako (...). Wskazano też, że prawo dotyczy poduszek (20 wg klasyfikacji nicejskiej) oraz kołder pikowanych (24). Decyzja o rejestracji - nadanie numeru rejestracji została oznaczona datą 2 października 2008 r.

Zgodnie z wydrukiem ze strony „ (...) (...) sp.j. oferuje sprzedaż produktu oznaczonego jako „(...)” z użyciem zastrzeżonego słownego znaku towarowego (...), opisywanej jako wyrób spełniający najwyższe wymagania jakościowe i użytkowe, opisując szczegółowo produkt, w tym jego skład (poszycie: 48% bawełna, 52% poliester, wypełnienie 100% poliester silikonowany H.), nadto produkt ten oznacza jako wyrób medyczny, wyrób antyalergiczny, wyrób zmniejszający ryzyko rozwoju roztoczy i ich alergenów z powołaniem się na badania laboratoryjne, a także z powołaniem się na przyznanie wyrobowi certyfikatu (...) oraz pozytywnej opinii Instytutu (...) nr (...)

Na wydruku ze strony internetowej (...) wskazano, że (...) sp.j. udzielono ochrony na znak towarowy słowno-graficzny (...) na towary i usługi według klasyfikacji oznaczone według klasyfikacji nicejskiej 20, 24 i 40 (uszlachetnianie pierza i puchu, gręplowanie wełny, pikowanie tkanin). Znak, na który udzielono ochrony obejmował zgodnie z opisem „A word-figurative mark consisting of a word element in the form of the word » (...)« underlined with a green wave. Under the left-hand side of the underlining is the second element of the trademark, consisting of two figurative elements placed next to each other on a white background. On the left-hand side is a black figurative element, the shape of which resembles a rounded letter »V«, placed on its side, next to which is a dark blue square containing a white figurative element, the shape of which resembles a rounded letter »V«, placed on its side. Under the aforesaid figurative element in a shape resembling a square, is a word element in the form of the letters »a m w«, written in black lower-case letter”.

W tłumaczeniu na język polski powyższy opis jest następujący: Znak słowno-graficzny, składający się z elementu słownego (...), podkreślonego zieloną falą. Po lewej stronie pod podkreśleniem znajduje się drugi element znaku towarowego, składający się z elementów figur umieszczonych obok siebie na białym tle. Po lewej stronie jest czarny symbol, którego kształt przypomina zaokrągloną literę (...), umieszczony po tej stronie, obok której jest ciemnoniebieski kwadrat składający się z białego elementu rysunkowego, którego kształt przypomina zaokrągloną literę (...) umieszczoną po swojej stronie. Pod tym elementem w kształcie przypominającym kwadrat, jest element słowny w formie liter „a m w”, pisanych małymi, czarnymi literami.

(...) sp.j. sprzedaje kołdry w opakowaniach, na których znajduje się etykieta z dominującą zielono-białą kolorystyką. Wyrób oznaczony jest graficznym znakiem towarowym w kształcie dwóch zaokrąglonych liter (...) skierowanych wierzchołkami takich figur w prawo i w lewo, z których lewe (...) jest koloru białego na zielonym tle, a prawe (...) jest koloru zielonego na białym tle białego kwadratu, na którym się znajduje ogółem na zielonym tle, z napisem „a m w” poniżej białego kwadratu, najdalej z prawej strony znaku znajduje się oznaczenie „(®)”. Poniżej na opakowaniu na zielonym tle umieszczony jest biały wyraz (...) zapisany kapitalikami, a jeszcze niżej wyraz „(...)” zapisany jak nazwa własna, od wielkiej litery. U dołu etykiety na produkcie znajduje się na ciemniejszym zielonym tle napis „wyrób medyczny” poprzedzony umieszczonym w czerwonym okręgu czerwonym krzyżem o równej długości ramionach w białym polu.

Na sprzedawanych przez siebie wyrobach (...) sp. z o.o. w K., sprzedawanych w sieci sklepów (...), umieszcza etykiety utrzymane w kolorystyce będącej odcieniem pomarańczowego. Począwszy od góry na etykiecie po lewej stronie znajduje się napis kapitalikami (...), natomiast po prawej stronie na tej samej wysokości znajduje się czerwony kwadrat wypełniony białym krzyżem o równej długości ramionach. Poniżej czarną, zapisaną kapitalikami czcionką umieszczono napis „(...)”, a zaraz pod nim wymiary wyroku „50x70 cm”. Jeszcze niżej znajduje się opis produktu w różnych językach, wraz z podaniem jego składu. Po środku etykiety u jej dołu znajduje się oznaczenie wytwórcy (...) sp. z o.o.” z podaniem jego danych kontaktowych.

W instrukcji używania (...) sp. z o.o. oznacza swój wyrób jako (...), opisując wyrób, zasad jego używania, konserwacji i przechowywania, jak też na końcu instrukcji oznaczając wytwórcę jako (...) sp. z o.o.”.

Dnia 29 maja 2015 r. (...) sp. z o.o. w K. jako wytwórca złożyła wniosek do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zawierający pierwsze zgłoszenie dla wyrobu oznakowanego znakiem CE, będącego wyrobem medycznym klasy I o nazwie handlowej (...) oraz (...).

Pełnomocnik (...) sp.j. w P. pismem z 8 listopada 2017 r., skierowanym do (...) sp. z o.o. w K. – powołując się na art. 3, art. 16 ust. 1 pkt 2 oraz art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz na art. 285 i art. 296 prawa własności przemysłowej – wezwał (...) sp. z o.o. do niezwłocznego zaprzestania czynów nieuczciwej konkurencji polegającego na używaniu zastrzeżonego na rzecz (...) sp.j. znaku towarowego „(...) ⁽¹⁾”. Domagał się w tym zakresie, ażeby (...) w terminie 2 dni od doręczenia pisma zaprzestała wykorzystywania należącego do (...) znaku towarowego „(...) ⁽¹⁾”, tj. zaprzestała posługiwania się tym znakiem towarowym w prowadzonej działalności gospodarczej przez nieumieszczanie lub usunięcie tego znaku towarowego z wszelkich nośników, w tym z ulotek, reklam każdego rodzaju bez względu na kanał ich dystrybucji, plakatów, banerów, tablic, informatorów, ofert, korespondencji, w tym wszelkiej korespondencji i komunikacji z kontrahentami i klientami, adresów mailowych, aukcji, stron internetowych, wszelkich mediów społecznościowych oraz wszelkich innych nośników czy dokumentów, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wprowadzaniem produktu nimi oznaczonego do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług oraz przez zaprzestanie posługiwania się wskazanym znakiem towarowym w przyszłości. Ponadto domagał się usunięcia w terminie 2 dni od doręczenia wezwania wszelkich ofert sprzedaży, bez względu na kanał dystrybucji (w tym również przez Internet), zawierających znak towarowy „(...)” oraz wskazaną nazwę. Żądał też usunięcia z obrotu w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania wszelkich towarów i opakowań oznaczonych wyżej wymienionymi elementami, jeżeli takie istnieją. Wreszcie domagał się od (...) sp. z o.o. usunięcia na własny koszt skutków podejmowanych działań przez informowanie przez okres jednego roku liczonego od upływu 1 dnia od doręczenia wezwania, za pośrednictwem ogłoszeń o powierzchni co najmniej 1/6 objętości strony, na stronie głównej witryny internetowej (...) sp. z o.o., ogłoszeń o wymiarach 1 m na 70 cm w każdej placówce handlowej sieci (...), w ogólnie dostępnym miejscu, korespondencji z wszystkimi dotychczasowymi kontrahentami oraz za pośrednictwem trzykrotnego ogłoszenia o wymiarach 10 cm na 20 cm w Gazecie (...) zlecanego co trzy miesiące począwszy od dnia doręczenia wezwania, że (...) sp. z o.o. prowadząc działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży kółder dopuściła się wobec (...) spółka jawna w P. czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na bezprawnym posługiwaniu się znakiem towarowym (...) należącym do spółki (...) sp.j. w celu wprowadzenia klientów w błąd oraz własnych korzyści”. Dodatkowo domagał się jeszcze zmiany nazwy produktu z pominięciem znaku towarowego (...) sp.j.

W dniu 15 listopada 2017 r. (...) sp. z o.o. wystawiła (...) sp.j. fakturę nr (...) na kwotę 85 zł brutto za artykuł opisany jako „Kołdra 930g (...)”. Zakupiona kołdra została wyprodukowana przez (...) sp. z o.o.

Do wezwania z 8 listopada 2017 r. (...) sp. z o.o. ustosunkowała się pismem swojego pełnomocnika z 21 listopada 2017 r. (doręczonym 30 listopada 2017 r.), w którym wskazano, że żądania (...) sp. j. są bezprzedmiotowe. Zaznaczono przy tym, że (...) sp. z o.o. nigdy i w żaden sposób nie posługiwała się wskazanym przez (...) sp. j. zastrzeżonym znakiem towarowym (...) tak w formie słownej, jak też słowno-graficznej objętej prawem ochronnym. Nadto (...) domagała się przedstawienia dowodów, jeżeli (...) sp.j. nimi dysponuje.

Do odpowiedzi (...) sp. z o.o. z 21 listopada 2017 r. (...) sp.j. ustosunkowała się pismem z 23 listopada 2017 r. (nadany 24 listopada 2017 r.), w którym wskazano, że przedkłada fakturę za zakup kołdry 930g (...) z 15 listopada 2017 r. z oznaczeniem sprzedawcy (...) sp. z o.o., zdjęcie produktu zakupionego na podstawie tej faktury oraz instrukcje użytkowania tego produktu z oznaczeniem producenta (...) sp. z o.o. Podtrzymała nadto, że (...) sp. z o.o. dopuściła się naruszeń i ponowiła żądania wskazane w piśmie z 8 listopada 2017 r.

Do pisma z 23 listopada 2017 r. ustosunkował się pełnomocnik (...) sp. z o.o. pismem z 1 grudnia 2017 r., w którym wskazał, że do przesłanego mu pisma z 23 listopada 2017 r. nie załączono ani dokumentów ani zdjęć, które zostały w tym piśmie wspomniane.

W odpowiedzi na to pismo pełnomocnik (...) sp.j. skierował do pełnomocnika (...) sp. zo.o. pismo z 8 grudnia 2017 r., w którym wskazał, że załącza do niego fakturę za zakup koldry 930g (...) z 15 listopada 2017 r. z oznaczeniem sprzedawcy (...) sp. z o.o., zdjęcie produktu zakupionego na podstawie tej faktury oraz instrukcje użytkownika tego produktu z oznaczeniem producenta (...) sp. z o.o. Pismo to nadano 11 grudnia 2017 r.

(4) Przedstawiając argumenty wzięte pod uwagę przy ocenie materiału dowodowego Sąd wyjaśnił, że ustalenia faktyczne poczynione przezeń zostały w oparciu o zaoferowane przez strony dowody z dokumentów, których prawdziwość nie była kwestionowana, a i Sąd nie znalazł podstaw do ich zdyskwalifikowania.

(5) Ocenę prawną powództwa Sąd rozpoczął od stwierdzenia, że podstawy prawnej dochodzonych roszczeń należało upatrywać w dwóch aktach normatywnych: z jednej strony w przepisach ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2017, poz. 776), zwanej dalej „p.w.p.”, z drugiej zaś strony w przepisach ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018, poz. 419), zwanej dalej „u.z.n.k.”.

W przypadku przepisów p.w.p. powódka w naruszeniu zarzucanym pozwanej dopatrywała się wypełnienia przesłanek wynikających z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., zgodnie z którego brzmieniem naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym 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.

Sąd odwołał się dalej do art. 153 ust. 1 p.w.p., który wyznacza treść prawa ochronnego na znak towarowy i wyjaśnił, że zgodnie z tym przepisem przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast art. 154 p.w.p. wskazuje na czym polega używanie znaku towarowego, wymieniając tu w szczególności, gdyż katalog ten ma charakter otwarty: umieszczanie tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowanie i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich import lub eksport oraz składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowanie lub świadczenie usług pod tym znakiem (pkt 1); umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług (pkt 2); posługiwanie się nim w celu reklamy (pkt 3). Z kolei art. 296 ust. 2 p.w.p. precyzuje, na czym polega naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, i tak wskazuje, że naruszenie polega na bezprawnym używaniu (w rozumieniu art. 154 p.w.p., uzupełnionego orzecznictwem) w obrocie gospodarczym m.in.: 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.

W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) można przyjąć, że w wyżej wymienionym wyżej przypadku wynikającym z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. mamy do czynienia z ochroną przede wszystkim przed ryzykiem wprowadzenia w błąd, a zatem przed naruszeniem podstawowej funkcji znaku towarowego, tj. komercyjnego oznaczenia pochodzenia towaru oznaczonego znakiem towarowym i to w granicach specjalizacji (tylko dla towarów i usług, dla których znak został zarejestrowany) [por. A. Michalak, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2016, art. 296 p.w.p.].

Zdaniem Sądu kluczowe znaczenie dla ustalenia naruszenia ma zdefiniowanie pojęcia „naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy”. Uwzględnienie aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości pozwala określić je jako każde bezprawne używanie znaku przez osobę trzecią, w obrocie gospodarczym, dla towarów lub usług, które zagraża funkcjom znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem lub narusza te funkcje (choćby tylko jedną z tych funkcji). Jest to zatem działanie osoby trzeciej objęte stroną zakazową (negatywną) prawa ochronnego [por. Skubisz w: red. Skubisz, Prawo własności przemysłowej, SPP t. 14B, Warszawa 2017, s. 1179].

Pierwszą z przesłanek naruszenia z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jest zatem bezprawne używanie znaku, dla którego zaistnienia potrzebne jest kumulatywne używanie zarejestrowanego oznaczenia na terytorium RP, w obrocie gospodarczym, w funkcji znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, bez zgody uprawnionego, a nadto nie może mieć miejsca żaden przypadek ustawowego ograniczenia monopolu uprawnionego przewidziany w art. 155 p.w.p. (wyczerpanie prawa), art. 156 p.w.p. (enumeratywnie wymienione w przepisie zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach ograniczenia ochrony usprawiedliwione potrzebą używającego i nabywców towarów), art. 157 p.w.p. (znak nieużywany) oraz art. 158 p.w.p. (kolizja z oznaczeniem przedsiębiorcy działającego w dobrej wierze) [por. A. Michalak, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2016, art. 296 p.w.p.].

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy jest przy tym niezależne od ustalenia winy osoby trzeciej używającej danego oznaczenia czy też od ustalenia szkody po stronie uprawnionego. Nie ma również znaczenia, czy działanie tej osoby stanowi jedną, czy też wiele czynności (w tym ciąg czynności) w danym okresie. Kwalifikacja naruszenia jest także niezależna od ustalenia, że zachowanie osoby trzeciej osiągnęło określony próg ekonomicznej „odczuwalności” dla uprawnionego. Nawet stosunkowo niewielka aktywność tej osoby może bowiem stanowić bezprawne używanie oznaczenia i w konsekwencji uzasadniać odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa ochronnego [por. Skubisz w: red. Skubisz, Prawo własności przemysłowej, SPP t. 14B, Warszawa 2017, s. 1179].

Podstawowe znaczenie przy dokonywaniu oceny czy doszło do naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. ma ustalenie, czy po stronie powodowej istnieje przysługujące jej zarejestrowane oznaczenie i ustanowione na jej rzecz prawo ochronne na znak towarowy, co sprawia, że nie jest wystarczające samo zgłoszenie znaku do rejestracji, a powinna w tym zakresie istnieć decyzja Urzędu Patentowego RP. Sąd wskazał, że sąd cywilny jest związany w sprawie dotyczącej naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy ostateczną decyzją Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa, podobnie jak jest związany ostateczną decyzją Urzędu Patentowego o unieważnieniu prawa lub ostateczną decyzją Urzędu Patentowego uchylającą decyzję o udzieleniu prawa ochronnego i umarzającą postępowanie z wniosku o udzielenie prawa ochronnego (por. art. 2 § 3 k.p.c.). Nic nie zmienia w tej ocenie ewentualne wniesienie skargi do sądu administracyjnego, gdyż skarga przysługuje od ostatecznej już decyzji. Gdyby doszło do uchylecia decyzji Urzędu Patentowego przez sąd administracyjny, to może to stanowić podstawę żądania wznowienia postępowania cywilnego (art. 403 § 2 k.p.c.) [por. uzasadnienie wyroku SN z 9.01.2008 r. w sprawie III CSK 196/07, Legalis].

Zdaniem Sadu bezsporne w okolicznościach niniejszej sprawy było istnienie po stronie powodowej prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego RP z 2 października 2008 r., którą na podstawie art. 147 i art. 150 p.w.p. udzielono powódce prawa ochronnego na znak towarowy słowny (...) zgłoszony 9 października 2003 r. z numerem (...), a zarejestrowany pod numerem (...) na okres ochrony do 9 października 2023 r., przeznaczony do oznaczenia towarów takich jak poduszki i kołdry pikowane (według klasyfikacji nicejskiej pod nr 20 i 24). Powódka nadto przedstawiła dowód w postaci wspomnianej decyzji Urzędu Patentowego, a w konsekwencji należało uznać, że powódka w niniejszym procesie udowodniła, że przysługuje jej prawo ochronne na słowny znak towarowy (...) dla oznaczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej towarów w postaci poduszek i kołder pikowanych.

Jednocześnie między stronami nie było sporu co do tego, że powódka wykorzystuje przysługujący jej słowny znak towarowy w obrocie gospodarczym na terytorium Polski, gdyż sama pozwana przyznawała, że powódka oferuje towar wysokiej jakości i wskazywała, w ramach swojej linii obrony, na wygląd opakowań i oznaczeń na produktach powódki, tym samym przyznając też, że powódka dla oznaczenia tych towarów w obrocie gospodarczym w Polsce wykorzystuje swój zarejestrowany słowny znak towarowy (...).

Obrona pozwanej na tle przyznania powyższych przesłanek naruszenia sprowadzała się do próby udowodnienia z jednej strony tego, że wykorzystywane przez pozwaną do oznaczenia jej towarów (tak jak w przypadku powódki również kołder i poduszek o właściwościach przeciwalergicznym) w postaci słownej (...) nie jest podobne do zarejestrowanego słownego znaku towarowego (...), na który powódce przyznano prawomocnie prawo ochronne, natomiast z drugiej strony wskazując na różnice w opakowaniach produktów powódki i opakowaniach produktów

pozwaney, które miałyby eliminować ryzyko wywołania konfuzji u odbiorcy co do skojarzenia znaku pozwaney z zarejestrowanym znakiem towarowym powódki.

Sąd dostrzegł to, że faktycznie powódka dla oznaczenia sprzedawanych przez siebie kołder wykorzystuje opakowania, na których znajduje się etykieta z dominującą zielono-białą kolorystyką. Wyrób oznaczony jest graficznym znakiem towarowym w kształcie dwóch zaokrąglonych liter (...) skierowanych wierzchołkami takich figur w prawo i w lewo, z których lewe (...) jest koloru białego na zielonym tle, a prawe (...) jest koloru zielonego na białym tle białego kwadratu, na którym się znajduje ogółem na zielonym tle, z napisem „a m w” poniżej białego kwadratu, najdalej z prawej strony znaku znajduje się oznaczenie „®”. Poniżej na opakowaniu na zielonym tle umieszczony jest biały wyraz (...) zapisany kapitalikami, a jeszcze niżej wyraz „(...)” zapisany jak nazwa własna, od wielkiej litery. U dołu etykiety na produkcie znajduje się na ciemniejszym zielonym tle napis „wyrób medyczny” poprzedzony umieszczonym w czerwonym okręgu czerwonym krzyżem o równej długości ramionach w białym polu. Tymczasem pozwana na sprzedawanych przez siebie wyrobach w sieci sklepów (...), umieszcza etykiety utrzymane w kolorystyce będącej odcieniem pomarańczowego. Począwszy od góry na etykiecie po lewej stronie znajduje się napis kapitalikami (...), natomiast po prawej stronie na tej samej wysokości znajduje się czerwony kwadrat wypełniony białym krzyżem. Poniżej czarną, zapisaną kapitalikami czcionką umieszczono napis (...), a zaraz pod nim wymiary wyroku „50x70 cm”. Jeszcze niżej znajduje się opis produktu w różnych językach, wraz z podaniem jego składu. Po środku etykiety u jej dołu znajduje się oznaczenie wytwórcy (...) sp. z o.o.” z podaniem jego danych kontaktowych.

Sąd wskazał, że ogólny obraz opakowań wyrobów obu spółek różni się tym samym od siebie, ale w obu wykorzystane jest słowo „(...)”, które jest zarejestrowanym słownym znakiem towarowym, na który prawo ochronne zostało udzielone powódce. Jednocześnie słowo „(...)” w obu przypadkach jest umiejscowione centralnie i zwraca uwagę odbiorcy.

Odwołując się do dotychczasowego orzecznictwa Sąd wyjaśnił, że w przypadku słownych znaków towarowych są one postrzegane za pomocą zmysłu wzroku i słuchu, a przy ocenie charakteru odróżniającego uwzględnieniu podlega także ich warstwa fonetyczna i semantyczna. Ocena podobieństwa znaków powinna być tym samym przeprowadzona całościowo, przez ocenę ogólnego wrażenia, na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej z uwzględnieniem wszystkich elementów oraz znaczenia elementów dominujących i odróżniających przez pryzmat odbioru przeciętnego odbiorcy, dostatecznie dobrze poinformowanego, uważnego i rozsądnego.

Ryzyko wprowadzenia w błąd w przypadku słownego znaku towarowego (...) powódki w ocenie Sądu istniało w przypadku posługiwania się przez pozwaną zwrotem (...) dla oznaczenia jej wyrobów. Sąd zwrócił uwagę na oferowanie przez oba te podmioty bardzo podobnych wyrobów, jakimi są poduszki i kołdry o właściwościach przeciwalergicznym, które nadto w przypadku wyrobów powódki zostały zarejestrowane jako wyrób medyczny, a w przypadku pozwaney zgłoszono je do takiej rejestracji. To podobieństwo wyrobów było przy tym między stronami bezsporne. Także w warstwie słownej zachodzi daleko idące podobieństwo między zarejestrowanym przez Urząd Patentowy RP słownym znakiem towarowym powódki (...), a oznaczeniem wykorzystywanym przez pozwaną (...), i w istocie użycie przez pozwaną w oznaczeniu dodatku (...) nie odróżnia tych dwóch oznaczeń dostatecznie, w sytuacji, w której powódce udzielono prawa ochronnego na słowny znak towarowy (...). W konsekwencji, dla ustalenia, czy zostały spełnione przesłanki naruszenia wynikające z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. konieczne jest dokonanie jeszcze oceny, na ile w okolicznościach niniejszej sprawy zachodzi ryzyko konfuzji odbiorcy, gdyż wyroby i oznaczenia stron choć nie są identyczne, to dalece podobne.

Odwołując się do nauki i judykatury Sąd wyjaśnił, że niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd występuje w sytuacji, gdy potencjalni odbiorcy mogą uważać, że towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą ekonomicznie [por. wyrok ETS z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, pkt 17]. Należy brać pod uwagę ogólne podobieństwo, tj. wrażenie jakie wywierają w całości na nabywcy, a nie tylko drobne i nieistotne różnice [por. orzeczenie SN z 18.05.1937 r. w sprawie C II 2570/36, PPH z 1937 r., Nr 9, poz. 1672]. Nie będzie również skuteczna obrona naruszcyciela poprzez wskazanie drobnych, wręcz pomijalnych różnic między oznaczeniami lub towarami, których przeciętny konsument

nawet nie zauważy. Takim przykładem byłoby wykorzystanie cudzego oznaczenia słownego napisanego z literówką [por. A. Michalak, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2016, art. 296 p.w.p.]. Podobnie w ocenie Sądu należało potraktować dodanie przez pozwaną dopisku (...) do zastrzeżonego słownego znaku towarowego powódki (...). Co istotne oba te oznaczenia znajdowały się w centralnym punkcie opakowań i zwracały na siebie uwagę odbiorcy. W przypadku oznaczeń słownych wskazuje się w orzecznictwie na istotną – a czasem wręcz kluczową – rolę fonetycznego (brzmieniowego) podobieństwa. Nie można wykluczyć, że zwykle fonetyczne podobieństwo znaku towarowego i oznaczenia używanych dla towarów identycznych lub podobnych może stwarzać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd [por. wyrok ETS z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH v. Klijsen Handel BV], gdyż to „właśnie postać dźwiękowa (brzmieniowa) wydaje się być najbardziej charakterystyczną cechą odróżniającą i rozpoznawalną, typową dla słownego znaku towarowego” [por. wyrok SA w Poznaniu z 4.04.2012 r., I ACa 184/12, Legalis], a zatem czasem wystarczające może być porównanie oznaczeń w warstwie słuchowej, a „wierne odtworzenie w płaszczyźnie słuchowej znaku jest jego reprodukcją i faktu tego nie zmienia odmienna warstwa graficzna obu znaków” [por. wyrok SA w Gdańsku z 10.11.2011 r., I ACa 1062/11, Legalis].

Mając powyższe na względzie w ocenie Sądu w realiach tej sprawy, to przede wszystkim w warstwie fonetycznej istniało ryzyko konfuzji u odbiorcy co do producenta wytworu oznaczonego znakiem (...). Uwagę trzeba zwrócić tu już nie tylko na identyczność samego wyrazu „(...)” w obu oznaczeniach, ale także na element dodatkowy, jakim było posługiwanie się przez pozwaną przy zastrzeżonym znaku słownym (...) znakiem „^(®)” od słowa registered w języku angielskim, co znaczy „zarejestrowany” i wykorzystywane było przez powódkę w kontekście zarejestrowania jej słownego znaku towarowego (...) w Urzędzie Patentowym. Odbiorca czytając słowne oznaczenie „(...) ^(®)” powódki fonetycznie mógł odbierać je jako „(...)”, podczas gdy oznaczenie słowne pozwanej (...) mógł odbierać fonetycznie jako „(...)”, co sprawia, że podobieństwo fonetyczne obu tych słownych oznaczeń jest daleko idące.

Sąd zauważył też, że także świadomy, rozważny odbiorca, wiedząc, że poszukuje towaru – kołdry lub poduszki – oznaczonego znakiem słownym (...) mógł w sklepie pomylić towar oznaczony przez pozwaną zwrotem (...). Także w przypadku sklepu, który nie jest samoobsługowy, samo powiedzenie przez klienta, że poszukuje np. „kołdry (...)” mogło sprawić, że nawet sprzedawca mając w ofercie produkty zarówno powódki, jak i pozwanej, mógł doznać konfuzji i zaoferować kupującemu inny towar, niż ten chciał zakupić, również wprowadzając go w błąd.

W rezultacie, w ocenie Sądu, w niniejszej sprawie ziściły się wszystkie przesłanki zaistnienia naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy wynikające z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., co czyniło powództwo uzasadnionym.

Wobec stwierdzenia istnienia naruszenia, podstawy prawnej na gruncie p.w.p. roszczenia powódki upatrywać należało w jego art. 296 ust. 1, zgodnie z którym 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: na zasadach ogólnych (pkt 1) albo 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 (pkt 2). Nadto roszczenia powódki znajdowały oparcie w przepisach u.z.n.k. Sąd wskazał należy przede wszystkim na art. 10 ust. 1 u.z.n.k., który stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Zgodnie z przepisem ogólnym art. 3 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta, zaś zgodnie z jego ust. 2 czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana

reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

W okolicznościach sprawy Sąd uznał, że zachowanie się pozwanej polegające na naruszeniu prawa ochronnego do słownego znaku towarowego powódki (...) wypełniało jednocześnie znamiona art. 3 ust. 2 w zw. z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., a zatem stanowiło takie oznaczenie towarów, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia tego towaru, przy czym pochodzenie w tym przypadku rozumie się jako pochodzenie z określonego przedsiębiorstwa, a więc przede wszystkim oznaczenie towaru znakiem towarowym lub oznaczeniem przedsiębiorstwa, gdyż opatrywanie towarów i usług oznaczeniami geograficznymi uregulowane jest szczegółowo w art. 8 i 9 u.z.n.k. Możliwość wprowadzenia w błąd w art. 10 u.z.n.k. pozostaje w ścisłym związku z tym samym zwrotem użytym w art. 16 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 u.z.n.k., co w rezultacie prowadzi do wniosku, że potencjalna doniosłość wprowadzenia w błąd występuje zawsze wówczas, gdy informacje zamieszczone na towarze mogą wpłynąć na decyzję klienta co do nabycia towaru lub usługi. Ocena ta jednak nie jest dokonywana w odniesieniu do indywidualnego klienta, lecz w relacji do pewnego abstrakcyjnie ujętego jego „modelu” [por. I. Wiszniewska, Polskie prawo reklamy, Warszawa 1998, s. 30]. Z tego powodu nie można traktować terminologii u.z.n.k. jako pozostającej w bezpośredniej relacji do przepisów k.c. o błędzie, gdzie chodzi o stan świadomości konkretnej osoby. Ocena w świetle u.z.n.k. dokonywana jest przez stosującego prawo w znacznej mierze w celu prewencji wprowadzenia w błąd, dla usunięcia samej możliwości występowania omyłki klienteli, podczas gdy ocena w świetle art. 84-86 k.c. dotyczy przypadków, gdy omyłki już wystąpiły. Zrozumienie tej systemowej różnicy w podejściu do tych kwestii umożliwia uniknąć przesunięć kategoryalnych między konstrukcjami k.c. i u.z.n.k. [por. M. Kępiński, J. Kępiński w: red. J. Szwaja, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2019, art. 10 u.z.n.k.].

Mając na względzie powyższe rozważania co do podobieństwa słownego znaku towarowego powódki (...) do oznaczenia wykorzystywanego przez pozwaną (...) Sąd uznał także na tle art. 10 ust. 1 u.z.n.k., że zachodzi ryzyko wprowadzenia klienta w błąd co do pochodzenia oferowanych przez pozwaną poduszek i kołder o właściwościach antyalergicznym oznaczonych (...) od powódki, która swoje poduszki i kołdry o właściwościach antyalergicznym oznacza słownym znakiem towarowym (...), a nie od pozwanej. Stąd też Sąd uznał, że pozwana dopuściła się także czynu nieuczciwej konkurencji opisanego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k.

Roszczenia powódki opisane na wstępie rozważań w punktach 1. i 2. znajdowały tym samym podstawę prawną zarówno w art. 296 ust. 1 p.w.p. jako sposób zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków, jak również w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k., stąd też Sąd – z uwagi na ziszczenie się przesłanek zaistnienia naruszeń, od których uzależnione jest zastosowanie wskazanych przepisów opisujących dopuszczalne roszczenia – uwzględnił powództwo w tym zakresie co znalazło wyraz w punkcie I. i II. sentencji wyroku.

Zdaniem Sądu bezzasadne było roszczenie opisane w punkcie 3. jako nakazanie pozwanej usunięcia wszelkich ofert sprzedaży, bez względu na kanał ich dystrybucji (w tym również przez Internet), zawierających należący do pozwanej znak towarowy oraz wskazaną nazwę, gdyż w istocie żądanie to zawierało się już w żądaniu opisanym na wstępie w punkcie 2., tj. w żądaniu nakazania pozwanej wycofania z obrotu wszelkich towarów i opakowań, ich elementów bądź prospektów reklamowych oznaczonych znakiem towarowym (...). W tym zatem zakresie powództwo zostało oddalone (pkt IV. wyroku), co w zasadzie – ze względu na to, że roszczenie opisane w punkcie 3. zawierało się już w roszczeniu opisanym w punkcie 2. – nie przekładało się na wynik sprawy i na to, że powódka w zasadzie wygrała w całości.

Ostatnim z uwzględnionych przez Sąd roszczeń było opisane w punkcie 4. jako zobowiązania pozwanej do usunięcia skutków naruszeń przez opublikowanie w Gazecie (...) w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku oświadczenia treści: „Niniejszym oświadczam, że (...) sp. z o.o. prowadząc działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży kołder dopuściła się wobec (...) sp. j. z siedzibą w P. czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na bezprawnym posługiwaniu się znakiem towarowym (...) należącym do spółki (...) sp. j. w celu wprowadzenia klientów w błąd oraz osiągnięcia własnych korzyści”, które to roszczenie znajduje podstawę prawną w art. 18 ust. 2 pkt 3 u.z.n.k. Sąd uznał, że treść tego oświadczenia sformułowana przez powódkę odpowiada ustalonym w toku niniejszego

postępowania faktom oraz ich ocenie prawnej, toteż nakazanie pozwanej usunięcia skutków naruszeń, których się dopuściła, poprzez opublikowanie w ogólnopolskim dzienniku takiego oświadczenia uznać należało za zasadne.

Ustosunkowując się do podniesionego przez pozwaną zarzutu przedawnienia Sąd zauważył, że pozwana nie przytoczyła żadnych twierdzeń na poparcie tego zarzutu, w szczególności w odniesieniu do wskazanych przez powódkę podstaw prawnych żądania.

Orzeczenie o kosztach procesu Sąd uzasadnił odwołując się do art. 108 w zw. z art. 98 § 1 k.p.c. Na koszty te złożyła się opłata stosunkowa od pozwu ustalona odpowiednio do podanej przez powódkę wartości przedmiotu sporu na kwotę 2.000 zł (art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych), wynagrodzenie pełnomocnika będącego adwokatem (art. 98 § 3 k.p.c.) w wysokości 1.680 zł (§ 8 pkt 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie) oraz kwota 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Apelację od tego wyroku wniósł pozwany zaskarżając wyrok w całości i zarzucając naruszenie:

- art. 233 § 1 KPC poprzez dowolną, a nie swobodną ocenę dowodów, naruszającą zasady logiki i doświadczenia życiowego, która doprowadziła Sąd do dokonania nieopartych na wnikliwej i kompleksowej ocenie materiału dowodowego ustaleń, że znak towarowy powódki (...) i oznaczenie wykorzystywane przez pozwaną (...) są podobne w stopniu uzasadniającym istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, obejmującego w szczególności ryzyko konfuzji u odbiorcy co do producenta wyrobu oznaczonego znakiem (...), podczas gdy:

a) ze względu na słabo odróżniający charakter znaku towarowego powódki, zwykła identyczność towarów i podobieństwo kolidujących ze sobą oznaczeń związane z istnieniem terminu „(...)” w świetle doświadczenia życiowego nie są wystarczające do stwierdzenia rzeczywistego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

b) istnieje wyraźna dystynktywność oznaczenia powódki wzmocniona przez użycie na produkcie charakterystycznej czcionki, kolorystyki oraz znaku słowo-graficznego (którego częścią jest słowo (...)), których nie powtarza ani nie naśladuje oznaczenie pozwanej, ani opakowanie jej produktu. Ogólny obraz opakowań wyrobów obu spółek różni się od siebie, a warstwa słowna, sprowadzająca się jedynie do użytego przez obie strony, i to w dodatku opisowego zwrotu „(...)”, nie może zostać uznana za determinantę konfuzyjnego charakteru obu oznaczeń, co sąd orzekający zupełnie zignorował,

c) przeciętny odbiorca towarów w sytuacji, gdyby sąsiadowałyby one na tych samych półkach sklepowych miałby jasny przekaz, że pochodzą one od dwóch różnych przedsiębiorców, gdyż zarówno oznaczenie słowne jak również ogólny obraz opakowań wyrobów obu stron całkowicie różni się od siebie, a obie strony wskazują na opakowaniu towarów ich producenta, a co więcej pozwana sprzedawała produkty ze znakiem (...) wyłącznie w sklepach należących do jej sieci dystrybucyjnych (...), natomiast powódka nie wykazała, by jej produkty były również sprzedawane w tych sklepach, co prowadzić powinno sąd do logicznego wniosku, że ryzyko konfuzji u odbiorcy co do producenta wyrobu nie istnieje,

- art. 296 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez ich niewłaściwe zastosowanie podczas, gdy nie ziszczyły się przesłanki zaistnienia naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy w postaci istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorcy w błąd co do producenta,

- art.3 ust. 2 w zw. z art. 10 ust 1 ustawy o nieuczciwej konkurencji poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i nieuzasadnione uznanie, że pozwana dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji poprzez oznaczenie towaru, które mogło wprowadzić klientów błąd co do pochodzenia z określonego przedsiębiorstwa,

- art. 156 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez jego niezastosowanie niniejszej sprawie w sytuacji, gdy przepis ten nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie oznaczeń wskazujących szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie czy datę

wytworzenia lub okres przydatności, zaś użycie oznaczenia „(...)" przez pozwaną stanowi oznaczenie wskazujące na cechy i jakość oferowanego towaru.

W oparciu o sformułowane zarzuty wniesiono o zmianę zaskarżonego wyroku w całości poprzez oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej kosztów procesu, a w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych za I instancję, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

W uzasadnieniu rozwinięto stawiane zarzuty.

W odpowiedzi na apelację powód wniósł o jej oddalenie przedstawiając wywód aprobujący zaskarżone rozstrzygnięcie i jego uzasadnienie

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 382 k.p.c. Sąd II instancji orzeka na podstawie materiału zebranego w postępowaniu w pierwszej instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym. Z regulacji tej wynika, że postępowanie apelacyjne polega na merytorycznym rozpoznaniu sprawy, co oznacza, że wyrok sądu drugiej instancji musi opierać się na jego własnych ustaleniach faktycznych i prawnych.

Oceniając w tym kontekście materiał procesowy w pierwszej kolejności stwierdzić więc należy, że Sąd Okręgowy w sposób prawidłowy przeprowadził postępowanie dowodowe, a poczynione ustalenia faktyczne (zawarte w wyodrębnionej redakcyjnie części uzasadnienia zaskarżonego wyroku) znajdują odzwierciedlenie w treści przedstawionych w sprawie dowodów. Sąd odwoławczy czyni te ustalenia częścią uzasadnienia własnego wyroku, nie znajdując potrzeby ponownego ich szczegółowego przytaczania.

Trafnie i w sposób wyczerpujący Sąd Okręgowy przedstawił podstawę prawną powództwa odwołując się do treści przepisów ustawy prawo własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

W rezultacie także w odniesieniu do wskazania podstawy prawnej rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny czyni argumentację Sądu Okręgowego częścią własnego stanowiska nie znajdując podstawy do ponawiania wyводу. Niezbędne uzupełnienia i wyjaśnienia regulacji prawnej zostaną przedstawione przy omawianiu zarzutów apelacji.

Apelacja kwestionuje zarówno poprawność ustalenia podstawy faktycznej rozstrzygnięcia jak i prawidłowość zastosowania prawa materialnego.

Odnosząc się do zarzutów apelującego w pierwszej kolejności rozważyć należy kwestię poprawności ustalenia podstawy faktycznej rozstrzygnięcia. Dopiero bowiem przesądzenie prawidłowości zastosowania prawa procesowego jeśli chodzi o sposób zgromadzenia i ocenę materiału procesowego i przesądzenie poprawności wyników dokonanej przez Sąd I instancji weryfikacji twierdzeń stron o faktach mających znaczenie dla sprawy (ustalenia podstawy faktycznej rozstrzygnięcia) pozwala na dokonanie oceny materialnoprawnej powództwa.

W sferze procesowopravných aspektów kwestionowanego rozstrzygnięcia pozwana spółka formuluje zarzut naruszenia art. 233 k.p.c. W dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego wielokrotnie wyjaśniano już, że w myśl normy art. 233 §1 k.p.c. sąd w ramach swoich kompetencji prawnych posiada przypisaną przez ustawę swobodę w ocenie wiarygodności i mocy dowodów. Sąd dokonuje tej oceny według własnego przekonania powziętego w wyniku bezpośredniego zetknięcia się z dowodami. Sąd porównuje wnioski wynikające z poszczególnych dowodów przy uwzględnieniu zasad logiki i doświadczenia życiowego i w efekcie ocena ich wiarygodność. Jeżeli więc z określonego materiału dowodowego sąd wyprowadza wnioski logicznie poprawne i zgodne z zasadami doświadczenia życiowego, to taka ocena dowodów nie narusza art. 233 § 1 k.p.c. i musi być uznana za prawidłową, choćby nawet w równym stopniu, na podstawie tego samego materiału dowodowego (np. po uznaniu innych z wykluczających się dowodów za wiarygodne), dawały się wysnuć spójne logicznie wnioski odmienne. W związku z tym, dla skutecznego postawienia zarzutu naruszenia normy art. 233 §1 k.p.c. nie wystarcza samo twierdzenie strony skarżącej o wadliwości

dokonanych ustaleń faktycznych, odwołując się do stanu faktycznego, który jej zdaniem odpowiada rzeczywistości (przedstawienie przez skarżącego własnej, odmiennej od sądowej, oceny materiału procesowego i poszczególnych dowodów). Zarzut naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów powinien dla swej skuteczności prowadzić do podważenia podstaw tej oceny z wykazaniem, że jest ona rażąco wadliwa lub oczywiście błędna (por. wyrok Sądu Najwyższego z 15 kwietnia 2004 r. IV CK 274/03, Lex nr 164852). Konieczne jest przy tym wskazanie przez skarżącego konkretnych przyczyn dyskwalifikujących wywody sądu I instancji w tym zakresie. W szczególności strona skarżąca powinna wskazać, jakie kryteria oceny naruszył sąd analizując materiał dowodowy, uznając brak wiarygodności i mocy dowodowej poszczególnych dowodów lub niesłusznie im ją przyznając (por. wywody Sądu Najwyższego m.in. w orzeczeniach z 23 stycznia 2001 roku, IV CKN 970/00, Lex nr 52753; z 12 kwietnia 2001 roku, II CKN 588/99, Lex nr 52347; z 10 stycznia 2002 roku, II CKN 572/99, Lex nr 53136). Jako zasadnicze kryteria tej oceny wyróżnia się więc zgodność wniosków sądu z zasadami logiki i doświadczenia życiowego oraz komplementarność (spójność) argumentacji, polegającą na wyprowadzaniu poprawnych wniosków z całokształtu materiału procesowego. Spójność ta będzie naruszana w przypadku nieuzasadnionego pominięcia przez sąd wniosków przeciwnych wynikających z części dowodów.

Odnosząc się w tym kontekście do zarzutów formułowanych w apelacji stwierdzić należy, że skarżący nie przedstawił wyводу podważającego poprawność sądowej oceny materiału procesowego.

Zarzuty skarżącego w istocie nie dotyczą ustalenia podstawy faktycznej rozstrzygnięcia (opisanej w wyodrębnionej redakcyjnie części zaskarżonego wyroku), co oceny prawnej tych faktów. Nie wskazuje bowiem pozwany które fakty miałyby zostać błędnie ustalone (lub jakie fakty istotne dla rozstrzygnięcia i wynikające z przedstawionego pod osąd materiału procesowego nie zostały ustalone przez Sąd). Nie wskazuje też skarżący, które dowody miałyby zostać ocenione sprzecznie z zasadami logiki względnie jakie wnioski faktyczne Sądu Okręgowego popadają w sprzeczność z wnioskowaniem opartym o zasady doświadczenia życiowego. Nie podano również, które istotne fragmenty materiału procesowego zostały zdaniem pozwanego pominięte przez Sąd sprzecznie z opisanym wyżej wzorcem oceny opartym na normie art. 233 k.p.c. Już to czyni zarzut naruszenia art. 233 k.p.c. bezzasadnym.

Odnosząc się natomiast do konkretnych kwestii poruszanych przez skarżącego w ramach zarzutu naruszenia art. 233 k.p.c. stwierdzić należy wstępnie, że pozwany nie kwestionuje faktów ustalonych przez Sąd Okręgowo (dotyczących treści i fonetycznego brzmienia znaku towarowego, na który udzielano prawa ochronnego powodowi oraz takich cech oznaczenia wykorzystywanego przez pozwanego dla oznaczenia swoich towarów). Przedstawione przez skarżącego kwestie dotyczą prawidłowości oceny cech znaku towarowego oraz przesłanki istnienia ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców. Skoro zaś nie są kwestionowane fakty, to zarzuty formułowane przez pozwanego powinny w istocie służyć uzasadnieniu naruszenia przepisów prawa materialnego.

Tak samo jest jeśli chodzi o ocenę czy znak powoda posiada charakter odróżniający i dystynktywny. Ocena czy (po prawidłowym ustaleniu cech oznaczeń stosowanych przez powoda i pozwanego) Sąd prawidłowo wziął pod uwagę te cechy stosując przepisy prawa materialnego dokonana zostanie zatem w ramach wywodów dotyczących kwestii materilanoprawnych.

Tożsamość sama uwaga dotyczy zobiektywizowanych ocen odróżniających cech oznaczenia stosowanego przez pozwanego. Również w tym przypadku skarżący nie odwołuje się (nie kwestionuje) ustaleń faktycznych Sądu zawartych w redakcyjnie wyodrębnionej części uzasadnienia zaskarżonego wyroku, lecz podważa dokonaną przez ten Sąd ocenę prawną tychże ustaleń zawartą w dalszej (niepoświeconej rekonstrukcji podstawy faktycznej) części uzasadnienia.

W rezultacie zarzut naruszenia art. 233 §1 k.p.c. należało uznać za bezzasadny, zaś całość argumentacji pozwanego ocenić w ramach wyvodu dotyczącego zarzutów naruszenia prawa materialnego.

Pierwszoplanowym w ramach tej części argumentacji uczyniono w apelacji zarzut naruszenia art. 296 ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej. Zdaniem skarżącego nie ziściły się bowiem przesłanki ryzyka wprowadzenia odbiorcy towaru w błąd co do producenta.

Z uwagi na treść art. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2019 o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2019 poz. 501) do oceny stosunku cywilnoprawnego między stornami niniejszego procesu (jako powstałego przed dniem wejścia w życie tej ustawy) zastosowanie ma norma art. 296 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie nowelizacji (przed 16 marca 2019) Treść normy została przywołana przez Sąd Okręgowy, który omówił także dotychczasowy dorobek nauki i orzecznictwa jeśli chodzi o wzorce wykładni i stosowania tego przepisu w zakresie niezbędnym dla oceny niniejszej sprawy. Ze względu na dogłębną i wyczerpującą analizę prawną przedstawioną przez Sąd I instancji, zbędne jest ponawianie czy też uszczegółowienie wyводу. Przyjmując więc za własne stanowisko w sprawie przedstawione przez Sąd Okręgowy, podkreślić jedynie należy, że prawo ochronne na znak towarowy (jako jedno z mających chronić wartości opisywane zbiorczym pojęciem własności przemysłowej), ma w obecnych realiach ekonomicznych i rynkowych szczególną wartość, pozwalającą klienteli identyfikować ofertę (produktem, czy usługę) z przedsiębiorcą.

Stosownie do treści art. 120 ust. 1 prawa własności przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. W myśl art. 120 ust. 2 tej ustawy znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Z treści powyższych przepisów wynika, iż ochronie przewidzianej w przepisach ustawy Prawo własności przemysłowej podlegać może oznaczenie zarówno pod względem słownym, jak i graficznym.

W przypadku znaków słownych znak towarowy przedstawia się jako zapis (ciąg) liter. W przypadku znaku towarowego słownego chodzi zatem o warstwę słowną płaszczyzny wizualnej; przy użyciu ciągu tych samych liter zachodzi wręcz identyczność zastosowanych oznaczeń towarowych.

Przez oznaczenie w sposób graficzny natomiast rozumieć należy postrzegalność wzrokową znaku towarowego, co oznacza, że znak towarowy powinien być możliwy do zauważenia. Szata (strona) graficzna znaku jest elementem, który należy brać pod uwagę przy porównywaniu oznaczeń zbieżnych, w trakcie oceny żądania ochrony znaku kombinowanego, tj. słowno-graficznego (por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 22 lutego 2007 r. sygn. akt III CSK 300/06, Lex nr 282124).

W niniejszej sprawie przedmiotem sporu jest prawo ochronne do znaku towarowego zarejestrowanego przez powódkę, które obejmowało słowny znak (...) dla specyficznej grupy produktów.

Dla oceny, czy nastąpiło naruszenie prawa ochronnego na taki znak towarowy należało zatem dokonać w pierwszej kolejności porównania warstwy słownej znaku chronionego i nazwy (oznaczenia) używanej przez pozwanego dla oznaczenia własnych towarów.

Bez znaczenia pozostaje zaś co do zasady w tym przypadku warstwa graficzna, (eksponowana przez skarżącego), skoro przedmiotem ochrony była już warstwa słowna znaku.

Trafnie też Sąd Okręgowy wskazuje na wiążący w niniejszej sprawie charakter decyzji Urzędu Patentowego dotyczącej rejestracji i przedłużenia prawa ochronnego na znak objęty sporem. Przyjść należy na podstawie tej decyzji że w grupie towarów dla której udzielano prawa ochronnego i wymienionej w świadectwie, znak słowny używany przez powoda spełnia cechy, o których mowa w art. 120 PWP (a zatem nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od towarów drugiego przedsiębiorcy).

W tym kontekście Sąd Okręgowy trafnie uznał więc, że znak towarowy powoda posiada zdolność dystynktywną w grupie towarów objętej prawem ochronnym mimo tego, że w warstwie objętej ochroną posługuje się anglojęzycznym wyrazem używanym w tym języku obcym powszechnie i wiążącym się nierozdzielnie z problematyką zdrowia.

Przez powoda wyraz ten jest używany bowiem do oznaczania specyficznej grupy produktów – kołder i poduszek. Produkty te używane powszechnie i rutynowo w ramach codziennego korzystania, bezpośrednio nie są wiązane przez klientelę z szeroko rozumianą opieką medyczną, działaniami leczniczymi itp. Co więcej oznaczenie produktu adresowane jest do klienta w Polsce – a więc na rynku na którym zwrot ten jest zwrotem języka powszechnego i nie jest używany w sposób rutynowy.

Zatem użycie w tym przypadku dla oznaczenia produktu zwrotu „(...)” nie może być uznane w obrocie wyłącznie za wskazanie (bliżej nieokreślonej przez pozwanego) cechy produktu jakim jest kołdra lub poduszka i jako takie posiada zdolność dystynktywną (niezależnie od sugestywności tego sformułowania mającej wywoływać skojarzenia klienta ze szczególnymi cechami produktu związanymi z leczniczym jego oddziaływaniem).

Pomija też skarżący aspekt, że uprawniony ze znaku towarowego, żądając zaniechania używania tego znaku przez konkurenta (względnie naruszenia prawa z tego znaku) podejmuje dozwolone prawem czynności mające zapobiegać „rozwodnieniu” siły rynkowej znaku (w tym zwłaszcza jego cech dystynktywnych). W tym kontekście twierdząc, że znak nie posiada takich cech mimo jego zarejestrowania w procedurze przed Urzędem Patentowym i udzielenia prawa ochronnego, wykazać należy, że w praktyce obrotu doszło do takich zjawisk (procesów) które doprowadziły do utraty cech znaku. Ciężar dowodu tych okoliczności (wbrew sugestiom zawartym w apelacji) spoczywa zgodnie z ogólną regułą art. 6 k.c. na pozwanym.

Skarżący natomiast nie przedstawił (ani w toku postępowania przed Sądem I instancji ani też w toku postępowania odwoławczego), żadnych dowodów , które pozwalałyby na ustalenie, że obecnie wyraz ten jest na rynku krajowym używany powszechnie przez różnych producentów dla oznaczenia cech towarów kwalifikowanych jako kołdry lub poduszki i w związku z tym słowny znak towarowy powoda w istocie nie posiada już zdolności dystynktywnej czy też musi być uznany wyłącznie za oznaczenie informujące o cesze produktu.

Nie można zatem przyjąć, by w kontekście oznaczenia kołder lub poduszek wyraz „(...)” miał na rynku polskim wyłącznie charakter słowa „ogólnoinformacyjnego” pozbawionego znaczenia przy ocenie podobieństwa oznaczeń.

Jak wskazano wyżej, słowo „(...)” nie jest jedynie elementem informacyjnym (częścią) znaku towarowego, lecz stanowi całą treść słownego znaku towarowego. Po wtóre istota znaku zarejestrowanego na rzecz powoda (jego siła handlowa) polega właśnie na tym że ma sugerować („narzucać”) specyficzne skojarzenia oznaczanych produktów (kołder lub poduszek) i powodować powiązanie u klienta produktu z działaniem mającym służyć poprawieniu dobrostanu użytkownika, czy wręcz sugerować związek produktu z możliwością poprawy stanu zdrowia użytkownika. Zarazem sformułowanie to nie podaje w jaki sposób ma to nastąpić (nie zawiera informacji o cechach fizycznych , czy też jakości produktu).

W tym kontekście skoro produkt służyć miał zgodnie z przeznaczeniem do użytku codziennego (rutynowego) sugestywność znaku towarowego, wskazująca na nietypowość tego produktu, mającą wyróżniać produkt spośród oferty rynkowej nie mogą być uznane za wyłącznie informacyjne.

Należy też wziąć pod uwagę przy ocenie stanowiska pozwanego, że nie przedstawiono w sprawie żadnych argumentów, które wskazywałyby na to, że w przypadku oznaczenia stosowanego przez pozwanego wyraz „(...)” miał jedynie znaczenie informacyjne. Sformułowanie „(...)” oznacza w języku angielskim „opiekę zdrowotną”. Nie wskazuje skarżący, by oferowane przezeń do sprzedaży w ramach sieci (...) produkty użytku codziennego posiadały cechy wiążące się w jakikolwiek sposób z opieką zdrowotną, a użyte w języku angielskim sformułowanie miało jedynie czytelnie informować konsumenta (klienta) o istnieniu takiego związku. Materiał procesowy nie dostarcza żadnych danych pozwalających na przyjęcie, że wnioski takie są oczywiste

Dodać należy, że Sąd Okręgowy przedstawił przekonującą analizę i trafnie porównał fonetyczne brzmienie obu oznaczeń. W tym kontekście zwrócić należy uwagę na to, że wyraz „(...)” stanowi zasadniczą (dominującą) część oznaczenia używanego przez pozwanego. Wyraz ten niewątpliwie również ma odróżniać w sposób czytelny dla polskiego odbiorcy oznaczany produkt (sugerować jego związek z poprawą zdrowia i dobrostanu użytkownika) w stosunku do podobnych oferowanych na rynku przez konkurentów. Nie jest to więc jedynie oznaczenie cechy produktu (dla oznaczenia cechy wystarczyłoby oznaczenie produktu w języku polskim przy użyciu powszechnie używanych określeń - np. jako „hipoalergiczny”, itp.). Używanie w ramach znaku towarowego zwrotów w języku obcym, mających nie tyle informować obiektywnie o cechach produktu co wywoływać pewne skojarzenia u klienta, nie może być więc uznane za korzystanie z pojęć opisujących wyłącznie informację o cechach produktu.

W rezultacie nie dowiódł skarżący w żaden sposób, że użycie przez niego wyrazu będącego znakiem słownym, zastrzeżonym na rzecz powoda, miało charakter jedynie dookreślenia informującego i jako takie nie naruszało prawa do znaku towarowego.

Nie jest wreszcie uzasadnione twierdzenie podważające stanowisko Sądu Okręgowego co do realności konfuzji klienta. Biorąc pod uwagę realia obrotu, kierowanie się w obrocie marką produktu i charakterystycznymi krótkimi oznaczeniami mającymi też (poprzez dbanie o jakość produktów) budowanie lojalności klienta i renomy znaku.

Ta cecha znaku musi być rozpatrywana w kontekście procesów i zjawisk rynkowych (stricte ekonomicznych), których pochodną są zjawiska prawne służące ochronie określonych przez ustawodawcę wartości, według których procesy rynkowe powinny się odbywać. Prawne pojęcie znaku towarowego jest pochodną ekonomicznego pojęcia marki (definiowanej klasycznie w nauce ekonomii jako nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja utworzona celem identyfikacji dóbr i usług oferowanych przez przedsiębiorcę w celu odróżnienia od konkurencji (por. np. Philip Kotler , Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Warszawa 1994, s. 410 i n.). Prawidłowa ocena cech znaku towarowego wymaga niewątpliwie również uwzględnienia (eksponowanych przez nowoczesną ekonomię i niewątpliwie zachodzących obecnie ekspansywnie) procesów brandingowego rozumianego w tym miejscu jako dążenie do wykreowania na rynku znaku towarowego (marki, logo) i uzyskania określonego poziomu zdolności pozyskiwania lojalności konsumentów. Kreowanie marki w tym procesie odbywa się też przez działania marketingowe. W szczególności zaś w odniesieniu do znaków, którymi opatrywane są dobra o mniejszej wartości, dostępne powszechnie i kupowane dla zaspokojenia zwykłych potrzeb, dąży się do wywołania u konsumenta odruchowego nawyku dokonywania wyboru produktów oznaczonych kreowanym znakiem. W realiach sprawy zwrócić należy uwagę na sposób reklamowania swoich produktów przez powoda, używany opis materiałów, z których są wykonane i powiązanie twierdzeń o jakości produktu z ważkim obecnie społecznie problemem alergii (wskazanie jako grupy docelowej odbiorców produktu między innymi osób ze skłonnościami alergicznymi - k. 14 akt). Niewątpliwie sposób promocji i rynkowego lokowania produktu przez powoda w powiązaniu z kontekstem znaczeniowym i sugestywnością wynikającą z używanego znaku tworzą spójną politykę marketingową celową do wykreowania marki.

Zwłaszcza zaś w przypadku dóbr codziennego użytku (okresowo wymienianych w gospodarstwie domowym) oznaczenie towaru znakiem towarowym o określonej konotacji powoduje, że klient bez głębszego namysłu i analizy rynku podejmować będzie decyzję o zakupie nowego produktu tej samej marki. W tym kontekście więc używanie w obrocie oznaczenia naruszającego w sposób wyraźny prawo do znaku towarowego dla oznaczenia tej samej kategorii produktów musi być w świetle zasad doświadczenia życiowego oceniane obiektywnie jako mogące z dużym prawdopodobieństwem powodować konfuzję klienta.

Utwierdza w tym przekonaniu fakt, że pozwany dla obrotu swoimi produktami które oznaczał w sposób naruszający prawo ochronne przysługujące powodowi, korzystał ze szczególnego kanału dystrybucyjnego przez sieć handlową. W tym kontekście wziąć należy pod uwagę praktykę obrotu, która powoduje, że produkty oferowane przez sieć często odróżniają się mają od podobnych produktów sprzedawanych w innych sieciach. Stąd też użycie innej kolorystyki opakowania, czy też dodanie oznaczenia sieci handlowej w odbiorze klienteli będą sugerować raczej to, że produkt oznaczony znakiem „(...)” (a zatem pochodzący od powoda) jest oferowany do sprzedaży przez sieć handlową (jest

produkowany przez producenta celem sprzedaży wyłącznie w konkretnej sieci) , niż to, że sieć handlowa oferuje produkt innego producenta.

Zatem cechy wskazywane przez pozwanego w kontekście korzystania ze szczególnego w obecnych realiach ekonomicznych (posiadającego własne praktyki oraz specyfikę) sposobu dystrybucji produktów, nie mogą wyłączać możliwości konfuzji. Nie wyłącza też możliwości konfuzji odbiorcy oznaczenie producenta towaru na opakowaniu. Jak wskazano, wyżej w obecnych realiach znak towarowy posiada samoistne znaczenie identyfikujące produkt niezależnie od danych producenta. W tym też kontekście oznaczenie producenta staje się w odbiorze klienta (zwłaszcza dla dóbr codziennego użytku) często rzeczą wtórną lub pomijaną a przy wyborze produktu decydującym jest jego oznaczenie (marka, nazwa handlowa itp.). Z tego też wynika szczególna ochrona znaku towarowego jako specyficznego przedmiotu praw. Dodać należy, że z materiału procesowego nie wynika, by pozwany eksponował na opakowaniu produktu oznaczenie producenta. Z fotografii na k. 17 akt wynika zaś to, że na opakowaniu eksponowano niewątpliwie nazwę „(...)”. Nazwa wytwórcy została znacznie mniejszym drukiem pod infografikami wskazującemu na cechy i sposób użytkowania produktu. Nieuzasadnione są więc twierdzenia że sposób umieszczenia nazwy producenta wyłączał możliwość konfuzji. Co więcej - także sposób opakowania produktu powołał przede wszystkim znak towarowy (k. 14). W rezultacie opisana przez Sąd Okręgowy ścisła zbieżność fonetyczna obu oznaczeń i ich stosowanie dla oznaczenia tych samych rodzajów produktów przez obie strony procesu powoduje, że nie sposób przyjąć, aby Sąd Okręgowy błędnie ocenił ryzyko konfuzji o którym mowa w art. 296 ust 2 PWP

Z drugiej strony nie ma sporu, że pozwany używał w obrocie gospodarczym dla handlowego oznaczenia swoich produktów należących do kategorii objętej prawem ochronnym, znaku którego istotnym (zasadniczym) elementem był wyraz „(...)” stanowiący treść znaku słownego do którego prawa ochronne posiada powód. W rezultacie przedstawionego wyводу nie ulega wątpliwości że doszło do aktualizacji roszczeń o których mowa w art. 296 PWP.

Odnosząc się zaś do zarzutu naruszenia art. 156 ust 1 pkt. 2 tej ustawy stwierdzić należy, że jak wyjaśniono wyżej, skarżący nie przedstawił wyводу pozwalającego na przyjęcie, że korzystanie ze sformułowania „(...)” stanowiło wyłącznie dozwolone w świetle tej regulacji wykorzystanie znaku dla informacji o cechach lub jakości produktu względnie korzystanie z oznaczenia nieposiadającego odróżniającego charakteru na rynku kółder i poduszek.

Z tych też powodów w konwekcji nie wykazano naruszenia przez Sąd Okręgowy (przedstawionej jako równoległa podstawa materialnoprawna żądań) normy art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Użyte sformułowania „(...)” nie ma w języku polskim takich konotacji które pozwalałyby na przyjęcie, że ma ono informować o jakości kółdry lub poduszki. Z drugiej strony w języku angielskim służy ono oznaczeniu „opieki zdrowotnej” a żaden dowód w niniejszej sprawie nie pozwala na przyjęcie, by produkt pozwanego miał inne (szczególne i nietypowe dla kółdry lub poduszki) przeznaczenie powiązane ściśle z opieką zdrowotną jako określoną sferą aktywności społecznej. Stąd też nie może być uznane za błędne (naruszające art. 10 UZNK) przyjęcie przez Sąd Okręgowy, że oznaczenie produktu nazwą, której brzmienie ludzako przypomina (naśladuje) znak towarowy powołało mogło wprowadzać klientów w błąd co do pochodzenia produktu,

Z przedstawionych przyczyn uznać należało, że nie zasługują na uwzględnienie także zarzuty naruszenia prawa materialnego i w konsekwencji na podstawie art. 385 k.p.c. orzeczono o oddaleniu apelacji .

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono stosując normę art. 98 k.p.c. w zw. z art. 108 k.p.c.

Pozwany przegrał proces w postępowaniu apelacyjnym w całości i powinien zwrócić powodowi koszty procesu na które składa się wynagrodzenie pełnomocnika procesowego w stawce minimalnej adekwatnej dla przedmiotu zaskarżenia (§8 ust 1 pkt. 19) w zw. z §10 ust 2 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 w sprawie opłat za czynności adwokackie, Dz. U 2015 poz. 1800 ze zm.)

Artur Kowalewski Krzysztof Górski Agnieszka Sołtyka