

Sygn. akt I ACa 228/15

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 czerwca 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:	SSA Artur Kowalewski /spr./
Sędziowie:	SSA Dariusz Rystał SSA Maria Iwankiewicz
Protokolant:	sekr. sądowy Magdalena Goltsche

po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2015 r. na rozprawie, w Szczecinie

sprawy z powództwa E. B.

przeciwko M. J.

o zakazanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy, ewentualnie o zakazanie czynu nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 5 listopada 2014 r., sygn. akt VIII GC 346/14

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Szczecinie, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.

SSA D. Rystał SSA A. Kowalewski SSA M., Iwankiewicz

Sygn. akt I ACa 228/15

UZASADNIENIE

Powódka E. B. domagała się zobowiązania pozwanego M. J. do zaniechania naruszania prawa ochronnego na znak towarowy powódki, numer prawa ochronnego (...), poprzez zaniechanie posługiwania się przez pozwanego słowem (...) dla oznaczenia prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a w szczególności poprzez zobowiązanie go do zaniechania stosowania słowa (...) do oznaczania prowadzonego przez pozwanego pensjonatu. Ewentualnie powódka wniosła o zobowiązanie pozwanego do zaniechania oznaczenia prowadzonej przez pozwanego działalności gospodarczej w tym pensjonatu słowem (...) w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ponadto powódka wniosła o podanie do publicznej wiadomości części orzeczenia w zakresie obejmującym nakaz zaniechania, poprzez zamieszczenie informacji o orzeczeniu w (...). Wniosła również o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kosztów postępowania.

Pozwany M. J. wniósł o oddalenie powództwa wskazując przede wszystkim, iż oznaczenie jego pensjonatu różni się od znaku słowno-graficznego powódki.

Wyrokiem z dnia 5 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie nakazał pozwanemu, aby zaniechał naruszania prawa ochronnego na znak towarowy powódki, poprzez zaniechanie posługiwania się słowem (...) do oznaczania prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności poprzez zaprzestanie stosowania słowa (...) do oznaczania prowadzonego pensjonatu, nakazał opublikowanie, na jego koszt, treści ww. orzeczenia w gazecie (...) w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, ustalił wysokość wpisu ostatecznego od roszczenia obejmującego zaniechanie naruszeń na kwotę 600 zł., i zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1.487 zł. tytułem kosztów procesu.

Orzeczenie to Sąd Okręgowy wsparł następującymi ustaleniami faktycznymi i argumentacją prawną.

Powódka prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na krótkotrwałym wynajmowaniu turystom pokoi w prowadzonym przez siebie pensjonacie, położonym w miejscowości R.. Od początku istnienia pensjonatu jego symbolem była kompozycja graficzna, przedstawiająca biały napis (...) oraz białą żagłówkę na tle pomarańczowego półkola, pod którym znajdują się 3 niebieskie linie przedzielone dwiema białymi. W dniu 18 lipca 2011 roku powódka złożyła w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o przyznanie prawa ochronnego na znak towarowy w postaci napisu i kompozycji graficznej (...). W dniu 1 października 2012 roku została wydana decyzja w przedmiocie udzielenia powódce prawa ochronnego na znak towarowy. Znak towarowy używany jest przez powódkę, jako szyld pensjonatu, widniejący od jego frontu oraz w recepcji, jak również jest on umieszczony w domenie strony internetowej pensjonatu, na stronie internetowej, na znajdującym się na tejże stronie regulaminie, a także na wizytówkach, pocztówkach, pismach, rachunkach i tym podobnym materiałach. Przedmiotowy znak jest używany przez powódkę i rozpoznawany przez gości jej pensjonatu.

Pozwany od lipca 2012 roku prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiot jest tożsamy z przedmiotem działalności gospodarczej powódki. W marcu 2011 roku pozwany zlecił P. G. (1) wykonanie szyldu z napisem (...), który został umieszczony na pensjonacie pozwanego w N.. Z uwagi na brak pozwolenia na użytkowanie budynku, pozwany nie rozpoczął działalności gospodarczej związanej z wynajmem miejsc noclegowych dla turystów w 2011 roku.

Latem 2013 roku powódka powzięła informację, że w miejscowości N. pozwany prowadzi pensjonat o nazwie (...). Powódka ustaliła również, że przedmiotowego oznaczenia pozwany używa w domenie strony internetowej oraz na swojej stronie internetowej, jak również na swoim szyldzie. Powódka wezwała bezskutecznie pozwanego do zaprzestania posługiwania się słowem (...) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Pozwany nie zwracał się do powódki o wyrażenie zgody na używanie znaku towarowego (...).

W tak opisanym stanie faktycznym Sąd Okręgowy uznał powództwo, oparte na treści art. 296 ust. 1 oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, za uzasadnione. Zgodnie z pierwszym z powołanych przepisów, 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 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. Według zaś artykułu 287 ust. 2 sąd na wniosek uprawnionego może orzec o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji w orzeczeniu w sposób i w zakresie określonym w wyroku. Jak wskazał Sąd I instancji spór w niniejszej sprawie sprowadzał się przede wszystkim do tego, czy pozwany używa znaku identycznego lub podobnego do znaku zarejestrowanego przez powódkę, czy uzyskał na to zgodę powódki, co ma znaczenie dla kwestii bezprawności, a także, czy w wyniku działań pozwanego istniało ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Konieczne było zatem również rozważenie, czy zaistniały przesłanki z art. 160 ust. 1 cyt. ustawy, na co powoływał się pozwany, a co w jego ocenie wyłączało uznanie powództwa za uzasadnione.

Stosownie do 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 podlegać może oznaczenie zarówno pod względem słownym jak i graficznych. W przypadku znaków słownych, znak towarowy przedstawia się jako zapis, ciąg liter, chodzi zatem o warstwę słowną płaszczyzny wizualnej przy użyciu ciągu tych samych liter. Przez oznaczenie w sposób graficzny rozumieć należy postrzegalność wzrokową znaku towarowego, co oznacza, że znak towarowy powinien być możliwy do zauważenia. Szata, strona graficzna znaku jest w ramach analizowanego kryterium elementem, który należy brać pod uwagę przy porównywaniu oznaczeń, także w trakcie oceny żądania ochrony znaku kombinowanego, to jest znaku słowno-graficznego. Taki zaś charakter posiadało prawo ochronne do znaku towarowego zarejestrowanego przez powódkę, które obejmowało słowno-graficzny znak (...), przedstawiający biały napis oraz białą żagłówkę na tle pomarańczowego półkola, pod którym znajdują się 3 niebieskie linie przedzielone dwiema białymi. Dla oceny, czy nastąpiło naruszenie prawa ochronnego, na wskazany znak towarowy należało zatem dokonać porównania oznaczenia używanej nazwy przez pozwanego w prowadzonej działalności gospodarczej, do znaku będącego przedmiotem ochrony zarówno w warstwie słownej jak i w oznaczeniu graficznym. Porównanie konstrukcji graficznej znaku zarejestrowanego przez powódkę oraz używanego przez pozwanego prowadzi do wniosku, iż znaki te nie są identyczne. Znak używany przez pozwanego ma zastosowaną odmienną barwę i czcionkę. Nie zawiera nadto elementów graficznych w postaci żagłówki, półkola. Dla wyczerpania przesłanki naruszenia praw ochronnych na znak towarowy nie jest jednak konieczna tożsamość używanych znaków, gdyż naruszenie prawa ochronnego na znak ochronny w tej postaci, polegać może na używaniu znaku podobnego do zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarów czy usług. W ocenie Sądu Okręgowego porównywane znaki są zaś niewątpliwie podobne. Postrzegalność wzrokowa tych znaków skłania do wniosku, iż elementami istotnymi i zauważalnymi obu oznaczeń graficznych jest słowne oznaczenie (...). Oznaczenie to, jako ciąg liter posiada zdolność odróżniającą w przeciwieństwie do pozostałych elementów znaku towarowego powódki. Zatem elementowi słownemu należy przypisać zasadnicze znaczenie indywidualizujące zarejestrowany znak. Pozwany w używanym przez siebie oznaczeniu eksponuje również dokładnie ten sam element słowny. Zdaniem Sądu Okręgowego, z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy znaku pozwanego, wyraz (...), stanowi główne, zasadnicze oznaczenie przedsiębiorcy. Oba oznaczenia zawierają ciąg tożsamych liter, składających się na wyraz (...). Oznaczenie nazwy używanej przez pozwanego w obrocie gospodarczym, zawiera w sobie - i to w całości - znak towarowy będący przedmiotem ochronnym. W tym zakresie oznaczenia te są ze sobą identyczne. Z uwagi jednak na używanie elementów dodatkowych graficznych zarówno przez powódkę jak i przez pozwanego, zachodzi istotne podobieństwo obu oznaczeń.

W dalszej kolejności Sąd Okręgowy wskazał, że oznaczenie to używane było w odniesieniu do usług identycznych jak te, które oferowała powódka. W rezultacie nie budziło wątpliwości, iż używanie znaku towarowego przez pozwanego, zawierało w sobie ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności ryzyko skojarzenia jego znaku ze znakiem powódki. W świetle art. 296 ust. 2 Prawa własności przemysłowej naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy objęte jest domniemaniem bezprawności, którego pozwany – wbrew spoczywającemu na nim obowiązкови dowodowemu - nie obalił. Wręcz przeciwnie, postępowanie dowodowe wykazało, że powódka nie tylko nie udzieliła zgody na używanie przez pozwanego znaku towarowego, ale i zwracała się do niego o zaprzestanie używania słowa (...) w prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji zaktualizowały się wszystkie elementy normy wynikające z art. 296 ust. 2 pkt 2 Prawa własności przemysłowej, co oznacza, że pozwany używając nazwy (...) naruszył prawa ochronne na znak towarowy powódki. Otwarty został tym samym katalog roszczeń przysługujących stronie powodowej określony w art. 296 ust. 1 tej ustawy. Powódka wniosła o nakazanie zaprzestania używania wskazanej nazwy do oznaczania prowadzonej przez pozwanego działalności gospodarczej, a w szczególności poprzez zobowiązanie pozwanego do zaniechania używania słowa (...) do oznaczania prowadzonego przez pozwanego pensjonatu, które to żądanie Sąd I instancji w całości uwzględnił. O obowiązku publikacji w prasie ogłoszenia, orzekł przy zastosowaniu normy art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1 zd. 2 Prawa własności przemysłowej.

Sąd Okręgowy podkreślił, że zeznania pozwanego okazały się istotne dla ustalenia daty rozpoczęcia przez niego działalności gospodarczej, co pozwoliło na ocenę zaistnienia przesłanek z art. 160 Prawa własności przemysłowej, zgodnie z którym 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. Przesłanki z tego przepisu nie zaistniały, po pierwsze dlatego, że działalności powódki nie można uznać za działalność o charakterze lokalnym ograniczoną do pewnej części terytorium Polski. Faktem jest bowiem, iż działalność ta ma zasięg ogólnopolski, a nawet wykraczający poza terytorium kraju. Po drugie, pozwany nie może być uznany za używacza uprzedniego w rozumieniu tego przepisu, bowiem rozpoczął używanie oznaczenia w prowadzonej działalności gospodarczej, jak sam zeznał, od sezonu letniego 2012 roku, zaś ochrona związana ze znakiem przysługuje powódce od lipca roku poprzedniego, czyli od 2011 roku.

Orzeczenie o kosztach procesu oparto na art. 98 § 1 i 2 k.p.c. oraz art. 99 k.p.c. i przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Na koszty procesu zasądzone od strony przegrywającej składają się: koszty zastępstwa procesowego w wysokości 840 złotych, opłata skarbową pełnomocnictwa oraz opłata od pozwu w wysokości 630 złotych (600 zł. obejmuje opłatę ostateczną, należną od roszczenia o zakazanie naruszeń, a 30 zł. to opłata od żądania o nakazanie publikacji).

Powyższy wyrok zaskarżył apelacją pozwany M. J., zarzucając:

1. naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie tj.: art. 296 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (zwanej dalej: „p.w.p.”) poprzez błędne jego zastosowanie i uznanie, iż znak używany przez pozwanego jest niewątpliwie podobny do zarejestrowanego znaku powódki oraz błędne przyjęcie istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym, w sytuacji, gdy porównanie oznaczeń prowadzi do wniosku, że znaki używane przez strony nie są znakami podobnymi, znak powódki został zarejestrowany jako znak słowno - graficzny, który poza słowem (...) pisany innym rodzajem czcionki oraz inną barwą, zawiera dodatkowe elementy graficzne, a także ze względu na położenie pensjonatów w innych miejscowościach nie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd;

2. naruszenie przepisów postępowania mających wpływ na treść skarżonego orzeczenia tj.:

a) art. 233 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p.c. poprzez dowolną ocenę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, wyrażającego się w przyjęciu, że oznaczenie używanej przez pozwanego nazwy w prowadzonej działalności gospodarczej oraz konstrukcji graficznej znaku zarejestrowanego przez powódkę w ocenie Sądu są niewątpliwie podobne, podczas gdy znaki te są zupełnie odmienne, a łączy je ciąg tożsamych liter składających się na wyraz (...), a pozwana uzyskała ochronę na znak kombinowany, słowno - graficzny a nie słowny;

b) art. 217 § 1 k.p.c., 227 k.p.c. i 232 k.p.c. przez pominięcie wyjaśnienia i ustalenia istotnych dla sprawy okoliczności bez poprzedzenia przeprowadzeniem wykazanego w uzasadnieniu apelacji postępowania dowodowego i bez rozważenia w sposób bezstronny i wszechstronny zeznań pozwanego oraz bez przeprowadzenia dowodów z przesłuchania świadków, potwierdzających zlecenie przygotowania strony internetowej z nazwą pensjonatu pozwanego, tj. (...) już w 2011 roku oraz przygotowaniem już w 2011 roku tablicy z nazwą pensjonatu pozwanego, tj. (...), jak również potwierdzających, iż w kwietniu 2011 roku pozwany miał uzgodnione przyjęcie gości do pensjonatu już pod nazwą (...) w pierwszych dniach maja 2011 roku (które zostało odwołane z uwagi na nieuzyskanie zezwolenia na użytkowanie),

a w konsekwencji

3. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia, a

polegający na błędnym założeniu, iż:

- porównywane znaki są niewątpliwie podobne,
- używanie znaku towarowego przez pozwanego zawierało w sobie ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku pozwanego ze znakiem powódki,
- pozwany rozpoczął używanie oznaczenia w prowadzonej działalności gospodarczej od sezonu letniego 2012 roku.

Wskazując na te zarzuty wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów, ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Szczecinie.

Nadto wniósł o przesłuchanie świadków (motywuując to aktualnie powstałą potrzebą)

1. M. C. - na okoliczność: zlecenia przez pozwanego wiosną 2011 roku przygotowania strony internetowej dla pensjonatu pozwanego (...)
2. P. G. (1) - na okoliczność: zlecenia przez pozwanego wiosną 2011 roku wykonania szyldu dla pensjonatu pozwanego z napisem (...)
3. S. C. - na okoliczność dokonanej w kwietniu 2011 roku rezerwacji miejsc noclegowych w pensjonacie podanego (...) przez mieszkańców W., w tym o ile Sąd uzna taką konieczność, wskazania danych osób, które dokonały rezerwacji, a następnie przesłuchanie wskazanych osób w charakterze świadków na podane powyższej okoliczności.

W odpowiedzi na apelację powódka wniosła o jej oddalenie i zasądzenie na jej rzecz od pozwanego kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja pozwanego okazała się uzasadniona w całości w tej części, w której zakwestionował on skuteczność roszczeń powódki, konstruowanych w oparciu o przysługujące jej prawo ochronne na znak towarowy. Aktualizowało to tym samym konieczność oceny zgłoszonego w pozwie roszczenia ewentualnego, co zważywszy na całkowity brak odniesienia się do tego żądania w zaskarżonym wyroku, skutkować musiało jego uchyleniem, z uwagi na nierozpoznanie istoty sprawy.

Jednoznacznego podkreślenia na wstępie wymaga, iż rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy sprowadzało się w istocie do oceny zarzutów zgłoszonych w apelacji pozwanego. Jak jednolicie wskazuje się w judykaturze, obowiązek rozpoznania sprawy w granicach apelacji (art. 378 § 1 k.p.c.), oznacza związanie sądu odwoławczego zarzutami prawa procesowego (tak Sąd Najwyższy min. w uchwale z dnia 31 stycznia 2008 r., III CZP 49/07), za wyjątkiem oczywiście tego rodzaju naruszeń, które skutkują nieważnością postępowania. Nie dostrzegając ich wystąpienia w niniejszej sprawie, a nadto akceptując w całości poczynione przez Sąd I instancji ustalenia faktyczne (w oparciu o przeprowadzone w sprawie dowody), zadość wymogowi konstrukcyjnemu niniejszego uzasadnienia czyni odwołanie się do tych ustaleń, bez potrzeby ich powielania.

Oceniając w pierwszym rzędzie zarzuty formalne zgłoszone przez skarżącego, zauważenia wymaga, że pomimo zwerbalizowania naruszenia przez Sąd I instancji art. 233 k.p.c. i art. 328 § 2 k.p.c., rozwinięcie tego zarzutu jednoznacznie wskazuje na to, że dotyczy on w istocie naruszenia norm prawa materialnego, stanowiąc powtórzenie zarzutu naruszenia art. 296 ust. 2 p.w.p. Wbrew bowiem pozwanemu, ocena podobieństwa oznaczenia jego działalności gospodarczej z przysługującym powódce prawem ochronnym na znak towarowy, realizowana jest w fazie subsumcji (podstawienia) ustalonych faktów do mającej zastosowanie w sprawie normy prawa materialnego. Także w uzasadnieniu apelacji nie sposób doszukać się zakwestionowania przez skarżącego elementów stanu faktycznego istotnych dla rozstrzygnięcia tego zagadnienia. Jedynym ustaleniem Sądu Okręgowego, do którego

pozwany – w sposób polemiczny - się wprost odniósł, dotyczyło stwierdzenia, że wezwanie pozwanego przez powódkę do zaprzestania posługiwania się dotychczas stosowanym oznaczeniem jego przedsiębiorstwa okazało się bezskuteczne. Kwestia ta, niezależnie od oczywistej bezzasadności stanowiska apelującego (bezskuteczność jest kategorią obiektywną, oznaczającą brak spełnienia żądania, czego skarżący przecież nie kwestionuje), była irrelevantna prawnie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Nie sposób bowiem dociec (nie wskazuje na to również apelujący) powiązania tego faktu z oceną, czy naruszył on przysługujące powódce prawo.

Całkowicie niezrozumiałą jest zarzut naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 217 § 1 k.p.c., 227 k.p.c. i 232 k.p.c., mający sugerować niekompletność materiału dowodowego w zakresie ustaleń faktycznych istotnych dla oceny, czy pozwany może być uznany za tzw. używacza uprzedniego w rozumieniu art. 160 ust. 1 p.w.p. Odwołuje się on bowiem do dowodów ze źródeł osobowych, które po raz pierwszy zgłoszone zostały dopiero w apelacji. Sąd I instancji nie mógł zatem dopuścić się jakichkolwiek uchybień w kwestiach, które przed tym Sądem w ogóle nie zostały przez pozwanego - w znaczeniu procesowym – uzewnętrznione. Dla porządku jedynie wyjaśnić należy skarżącemu, że przepis art. 227 k.p.c. nie może być przedmiotem naruszenia sądu, ponieważ nie jest on źródłem obowiązków, ani uprawnień jurysdykcyjnych, lecz określa jedynie wolę ustawodawcy ograniczenia faktów, które mogą być przedmiotem dowodu w postępowaniu cywilnym (tak min. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 stycznia 2011 r., II PK 129/10, LEX nr 737385). Adresatem normy art. 217 § 1 k.p.c. jest także strona, a nie sąd. Nie jest również czytelne, naruszenia której części przepisu art. 232 k.p.c. zarzut apelacji dotyczy w sytuacji, w której adresatem jego zdania pierwszego są wyłącznie strony procesu, a apelacja nie zawiera jakiegokolwiek wyводу pozwalającego na osadzenie tego zarzutu w treści normy zawartej w zdaniu drugim tego przepisu.

Norma art. 381 k.p.c., określająca przesłanki, od których zależy możliwość pominięcia przez sąd drugiej instancji przedstawionych przed tym sądem nowych faktów i dowodów wskazuje, że co do zasady dopuszczalne jest powoływanie nowych faktów i dowodów. W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, w przyjętym systemie apelacji celem postępowania apelacyjnego jest ponowne i wszechstronne zbadanie sprawy pod względem faktycznym i prawnym, jednakże w oparciu o zachowanie zasady koncentracji materiału faktycznego i dowodowego przed sądem pierwszej instancji. Sąd drugiej instancji jest zobowiązany na wniosek strony materiał ten uzupełnić, jeżeli jest to konieczne do rozstrzygnięcia sprawy, lecz równocześnie jest uprawniony do pominięcia nowych faktów i dowodów zgłoszonych dopiero w postępowaniu apelacyjnym, gdy zachodzą przesłanki określone wymienionym przepisem (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2000 r., III CKN 797/00, Prok. i Pr. 2000, nr 10, poz. 42). W judykaturze panuje powszechny pogląd, iż pominięcie nowych faktów jest możliwe wtedy, gdy strona mogła powołać je przed sądem pierwszej instancji i już wtedy istniała potrzeba powołania się na nie. Wówczas pominięcie "nowości" pozostawione jest uznaniu sądu drugiej instancji. Wbrew analizowanemu przepisowi skarżący nawet nie usiłował wykazać, że zgłoszonych w apelacji dowodów z zeznań świadków, nie mógł powołać w postępowaniu pierwszoinstancyjnym bądź też, aby potrzeba jego powołania ujawniła się później (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 marca 2003 r., I CKN 94/01, LEX nr 78899). Prawo do nowości, o którym traktuje powołany przepis, rozumieć należy jako otwarcie się możliwości dowodzenia okoliczności faktycznych wcześniej niemożliwych do wykazania z przyczyn obiektywnych. Odmienny pogląd w tej materii, marginalizowałoby całkowicie znaczenie postępowania przed Sądem I instancji, sprowadzając je w istocie do udzielenia stronom w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku swoistej porady prawnej co dalszych czynności procesowych. Tego rodzaju konstatacji z oczywistych względów, choćby z uwagi na instancyjność postępowania sądowego, podzielić nie sposób. Art. 381 k.p.c. dopuszcza możliwość zgłoszenia nowych dowodów, jeżeli potrzeba taka pojawi się na etapie postępowania apelacyjnego, a nie jeżeli potrzebę taką dostrzeże na tym etapie strona. W tym stanie rzeczy aktualizowało się uprawnienie do skorzystania przez Sąd Apelacyjny z uprawnienia, o którym mowa w art. 381 k.p.c. Strona, która dopuszcza się zaniechania w zakresie przysługującej jej inicjatywy w zakresie powoływania dowodów w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, musi się bowiem liczyć z tym, że sąd drugiej instancji zgłoszonego przez nią nowego faktu nie uwzględni (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2002 r., IV CKN 980/00, LEX nr 53922).

W konsekwencji przedstawionych wyżej uwag nie może ulegać wątpliwości to, że kierunek rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy determinowany był oceną prawną niezakwestionowanych skutecznie w apelacji ustaleń

faktycznych poczynionych przez Sąd I instancji. W tym zakresie pierwszorzędne znaczenie posiadała weryfikacja zgłoszonych w żądaniu głównym roszczeń, z punktu widzenia dyspozycji art. 296 ust. 2 p.w.p. Nie było przy tym kwestionowane, zwłaszcza na etapie postępowania apelacyjnego (vide: treść odpowiedzi na apelację) to, że używany przez pozwanego znak dla oznaczenia jego działalności gospodarczej, nie posiadał cech, czyniących go identycznym ze znakiem towarowym zarejestrowanym przez powódkę, w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p. Rozważania w tej materii ograniczyć zatem należało do oceny istnienia podobieństwa tych znaków, w znaczeniu nadanym temu pojęciu przez dyspozycję art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., przy czym przedmiot tej oceny z uwagi na zakres udzielonej powódce ochrony – co należy wyraźnie podkreślić – stanowił kombinowany znak towarowy, słowno – graficzny.

Nie powielając w tym miejscu obszernych i prawidłowych stanowisk obu stron w zakresie wykładni tego przepisu, odwołujących się do ugruntowanego dorobku judykatury i nauki prawa, a dokonując jedynie ich syntezy wskazać należy, że znaki słowne są postrzegane za pomocą zmysłu wzroku i słuchu, a przy ocenie charakteru odróżniającego uwzględnieniu podlega także ich warstwa fonetyczna i semantyczna. Z kolei znaki graficzne są percypowane wzrokiem, w związku z czym właściwą płaszczyzną dla ich porównywania jest podobieństwo wizualne. Znaki kombinowane są natomiast połączeniem elementów obu wspomnianych znaków, niekiedy o różnej sile ich oddziaływania, wynikającej ze specyfiki konkretnego znaku, polegającej choćby na sposobie rozłożenia akcentów w każdej z tych sfer. Ocena podobieństwa znaków powinna być zatem przeprowadzana całościowo (ocena ogólnego wrażenia) na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, z uwzględnieniem wszystkich elementów oraz znaczenia elementów dominujących i odróżniających oraz przez pryzmat odbioru przeciętnej odbiorcy dostatecznie dobrze poinformowanego, uważnego i rozsądnego (tak ETS w wyroku z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH p. Klijsen Handel BV, Zb.Orz. 1999, s. I-03819). Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, przewidziane w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. zależy w szczególności od stopnia znajomości znaku zarejestrowanego, jego siły (zdolności) odróżniającej, stopnia podobieństwa znaków i towarów oraz okoliczności, w których oznakowane towary (tu: usługi) są sprzedawane (vide: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 grudnia 2006 r., III CSK 299/06).

Przenosząc te uwarunkowania prawne do realiów przedmiotowej sprawy Sąd Apelacyjny doszedł do przekonania, że jakkolwiek pomiędzy oboma znakami istnieje podobieństwo, tym niemniej nie jest ono istotne na tyle, aby zachodzić mogło obiektywnie uzasadnione ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców usług turystycznych świadczonych przez powódkę. Rację ma bowiem skarżący wskazując, że Sąd I instancji nie nadał właściwego znaczenia temu, że prawo powódki dotyczy znaku towarowego o charakterze mieszanym, słowno – graficznym, skupiając się w praktyce wyłącznie na zbieżności (i to istniejącej w warstwie fonetycznej), użytego w obu tych oznaczeniach słowa (...) i wywodząc z tego faktu wnioski, o istniejącej możliwości wprowadzenia potencjalnych kontrahentów powódki w błąd. Tymczasem nie może ulegać wątpliwości to, co wprost wynika z porównania obu znaków (k. 83,84 akt), że w warstwie wizualnej różnią się one od siebie w bardzo istotny sposób: znak powódki przedstawia biały napis (...) oraz białą żagłówkę na tle pomarańczowego półkola, pod którym znajdują się 3 niebieskie linie przedzielone dwiema białymi, podczas gdy oznaczenie pozwanego sprowadza się do słowa: (...), pisanego w kolorze brązowym, podkreślonego brązową linią prostą. Słowo to napisane jest w obu oznaczeniach nie tylko odmienną czcionką, ale też i różną wielkością liter. Percepcja obu znaków, dokonywana na płaszczyźnie wyłącznie wizualnej, świadczy o ich tak bardzo nieznacznym podobieństwie, że w błąd mógłby zostać wprowadzony wyłącznie odbiorca nieuważny, z zaburzoną umiejętnością postrzegania, a zatem nie odpowiadający opisanym wyżej kryteriom wzorca konsumenta. Podobieństwo, jak już wyżej wskazano, zachodzi dopiero wtedy, gdy odbiorca odczyta treść słowa „(...)” i przyporządkuje mu znaczenie, jakie według niego słowo to posiada.

Zauważenia w tym miejscu wymaga, że ocena zasadności roszczenia powódki nie może być wyabstrahowana od treści prawa, które jej przysługuje, a tym bezspornie jest prawo ochronne do znaku towarowego o charakterze słowno – graficznym. Tymczasem prezentowane przez nią argumenty, uzewnętrznione także w odpowiedzi na apelację, zbieżne ze stanowiskiem Sądu Okręgowego w tej materii, w istotny sposób zakres tej ochrony rozszerzają, co przejawia się w nadawaniu znaczenia elementu dominującego, podstawowego tego znaku, jego warstwy słowno – fonetycznej. Tymczasem powódka nie uzyskała prawa do tak definiowanego znaku, sprowadzanego – dla potrzeb niniejszej

sprawy - do używania w oznaczeniu swojej działalności powszechnie stosowanego w języku polskim słowa „(...)”. To zaakceptowanie jej wywodów tej materii prowadziłoby zatem do sytuacji, w której mogłaby ona – wbrew treści przysługującego jej prawa - artykułować określone roszczenia odwołując się jedynie do pewnych jego elementów, w zależności od aktualnych potrzeb. Nie jest również tak, jakoby koncepcja pozwanego racjonalizowała tezę o iluzoryczności prawa ochronnego na znak towarowy w jej ramach. Ochrona ta relatywizowana jest bowiem w każdym przypadku wyłącznie do treści przysługującego uprawnionemu prawa. Innymi słowy, ocena podobieństwa znaków uwzględniać musi całość tego prawa, a nie jego części i co - w razie jego stwierdzenia - stanowi z kolei istotne kryterium dla ustalenia, czy istnieje rzeczywista możliwość wprowadzenia odbiorcy w błąd. W świetle elementarnych zasad logiki nie wydaje się wymagać pogłębionego uzasadnienia teza, że możliwość taka jest tym większa, im większe podobieństwo wykazują oba porównywane oznaczenia.

Podkreślić przy tym należy, iż jakkolwiek bez znaczenia pozostają dywagacje pozwanego co do możliwości uzyskania ochrony na słowny znak towarowy, obejmujące samo słowo „(...)” (słusznie wskazała powódka, że zagadnienie to podlegać mogłoby wyłącznie ocenie w postępowaniu w przedmiocie rejestracji znaku towarowego), a nadto mylnie wskazuje on, że słowo te weszło do polskiego języka potocznego, skoro już od dawna funkcjonuje ono w języku polskim, posiadając swoje jasno zdefiniowane semantyczne znaczenie, tym niemniej kwestia ta nie mogła pozostawać dla rozstrzygnięcia analizowanego zagadnienia całkowicie obojętna. Niewątpliwie inaczej kształtuje się przedmiot oceny ewentualnego naruszenia znaku słowno – graficznego wówczas, gdy jego element słowny dotyczy wyrazu, który z uwagi na brak jego silnego zakorzenienia w języku potocznym posiada sui generis walor odróżniający, ukierunkowujący percepcję odbiorcy w ściśle określonym kierunku (np. poprzez proste skojarzenie z określonym towarem, usługą), niż w sytuacji, gdy ocena ta odnosi się do słowa powszechnie używanego, o jasnym i nie związanym z przedmiotem tej oceny znaczeniu, zwłaszcza jeśli zważyć, że elementem twierdzeń faktycznych powódki nie było wskazanie, że w odbiorze społecznym słowo „(...)” kojarzy się z oznaczeniem jej działalności gospodarczej.

W tak opisanych uwarunkowaniach nie zachodzi, w ocenie Sądu Apelacyjnego, realna możliwość błędnego, nie odpowiadającego rzeczywistości przypisania usług świadczonych przez powódkę pozwanemu. Podstawy do odmiennego wniosku w tej materii nie może stanowić wyłącznie to, że przedmiot działalności gospodarczej obu stron jest zbieżny, a usługi świadczą one w sąsiadujących ze sobą miejscowościach. Symptomatyczne jest bowiem, o czym wprost świadczy treść odpowiedzi na apelację, że powódka utożsamia istnienie takiej możliwości nie z naruszeniem jej znaku towarowego jako całości, lecz wyłącznie z faktem posługiwania się przez pozwanego - dla oznaczenia swojego pensjonatu – tym samym wyrazem (w warstwie językowej). Jak słusznie wskazał Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 r., I ACa 263/13, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego skorzystania z usług pozwanego, myśląc, że chodzi o usługi powódki, ewentualnie mogłaby uznać, że usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. Nie jest zatem tak, że pojedyncze przypadki, w których potencjalni klienci powódki dopytywali się ją, czy pensjonat w N. nie jest jej filią, mogą oznaczać spełnienie tego warunku. Dostrzec przy tym należy, że nawet dla tych osób, fonetyczna zbieżność obu nazw, nie oznaczała wprowadzenia ich w rozumiany w powyższy sposób błąd, a jedynie wywołała stan niepewności, implikujący potrzebą wyjaśnienia tego stanu rzeczy poprzez kontakt bezpośrednio z powódką. Rację ma pozwany, zwracając uwagę na specyfikę prowadzonej przez strony działalności. Niezależnie bowiem od tego, że działają one w bardzo konkurencyjnym otoczeniu znacznej liczby podmiotów świadczących podobne usługi, to ich oferta skierowana jest do klientów, którzy decydują o organizacji swojego, co najmniej kilkudniowego wypoczynku, choćby z uwagi na wiążące się z tym koszty, nie podejmują bez uprzedniego rozpoznania rynku i dostępnych na nim ofert. Profil działalności powódki jest przy tym niewątpliwie różny od przydrożnego motelu czy hotelu, w których to istotnie mogłoby dojść do pomyłek wyłącznie z uwagi na zbieżność nazw. Różne miejscowości, w których każda ze stron prowadzi swoją działalność, w sposób wystarczający zapobiegają możliwości pozbawienia powódki takich klientów, którzy decydują o przyjeździe do jej pensjonatu podejmować mogli w oparciu o rekomendacje osób, które z jej usług już korzystały. Stanowią one nadto istotny element różnicujący ofertę obu stron. Jakkolwiek bowiem R. i N. położone są od siebie w odległości kilku kilometrów, to poza wspólnym dla każdej nadmorskiej miejscowości turystycznej dostępem do morza i plaży, charakteryzują się one cechami, które je od siebie wyraźnie indywidualizują (inne atrakcje turystyczne, baza sportowa, oferta kulturalna, bliskość lasu,

dojazd). Z punktu widzenia zasad doświadczenia życiowego nie sposób zatem przyjąć, aby właściwie poinformowany, uważny i rozsądny odbiorca oferty każdej ze stron, planując swój wypoczynek (zwykle o charakterze rodzinnym), mógł zdecydować się na skorzystanie z propozycji pozwanego tylko dlatego, że używa on znaku, który oceniając rzecz całościowo, jest jedynie w niewielkim zakresie podobny do prawa, którego ochrona przysługuje powódce.

W konsekwencji przedstawionych wyżej rozważań, wobec nie zaistnienia materialnoprawnych przesłanek odpowiedzialności pozwanego przewidzianych w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., powództwo w zakresie roszczenia głównego, odwołującego się do naruszenia przysługującego powódce prawa ochronnego na znak towarowy, nie mogło zostać uwzględnione. Z tej też przyczyny nie istniała potrzeba oceny innych podniesionych w apelacji kwestii, w szczególności dotyczących oceny zasadności tego roszczenia z punktu widzenia dyspozycji art. 160 ust. 1 p.w.p., skoro nie miały już one dla kierunku oceny skuteczności tego roszczenia jakiegokolwiek znaczenia.

Taki stan rzeczy aktualizował potrzebę oceny zgłoszonego jako roszczenie ewentualne, żądania zobowiązania pozwanego do zaniechania oznaczenia prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym pensjonatu słowem „(...)”, odwołującego się do przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Brak było przy tym dostatecznych podstaw prawnych, które czyniłyby uzasadnionym dokonanie takiej oceny po raz pierwszy przez sąd odwoławczy. Wprawdzie zgodnie z art. 382 k.p.c., postępowanie apelacyjne ma charakter merytoryczny i w tym znaczeniu jest kontynuacją postępowania przeprowadzonego przed sądem pierwszej instancji, to konieczne jest zarazem zapewnienie instancyjności postępowania, gwarantowanej przez art. 176 ust. 1 Konstytucji. Oznacza to, że sąd drugiej instancji nie powinien zastępować orzeczenia sądu pierwszej instancji własnym orzeczeniem, gdyż mogłoby to doprowadzać do sytuacji, w których sąd odwoławczy orzekałby jako jedna i ostateczna instancja (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2007 r. III UK 20/07, OSNP 2008/ 17-18/264). W myśl art. 386 § 4 k.p.c. sąd odwoławczy może więc uchylić zaskarżony wyrok w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości. Zgodnie z ugruntowanym w orzecznictwie poglądem, nierozpoznanie istoty sprawy oznacza zaś zaniechanie przez sąd pierwszej instancji zbadania materialnej podstawy żądania pozwu albo pominięcie zwalczających je zarzutów pozwanego.

Analiza motywów zaskarżonego wyroku, a zwłaszcza jego sentencji, doprowadziła Sąd odwoławczy do przekonania, że taki przypadek nierozpoznania istoty sprawy zaszedł w przedmiotowej sprawie. Skoro bowiem nietrafne okazały się przyczyny uwzględnienia powództwa głównego, to tym samym brak jest w sprawie poddającego się osądowi orzeczenia pierwszoinstancyjnego, którego wydanie w aktualnym stanie sprawy było konieczne. Dlatego Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 108 § 2 k.p.c.

SSA D. Rystał SSA A. Kowalewski SSA M. Iwankiewicz