

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

15 grudnia 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie, I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSA Halina Zarzeczna

Sędziowie: SA Dariusz Rostał

SO del. Robert Bury (spr.)

Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Węgrowka-Płaza

po rozpoznaniu 6 grudnia 2022 r. na rozprawie w Szczecinie

sprawy z powództwa T. Ł.

przeciwko D. K. (1) i R. N.

o zakazanie i nakazanie

na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z 24 maja 2022 r., sygn. akt VIII GC 145/22

1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że nadaje jemu treść:

a. w punkcie I.:

„nakazuje pozwanym w toku prowadzenia działalności gospodarczej, której przedmiotem jest świadczenie usług pogrzebowych, zaniechania używania znaku towarowego (...), na który udzielono prawa ochronnego nr (...) oraz znaków zawierających wyrażenie (...);”;

b. w punkcie II.: „oddala powództwo w pozostałym zakresie;”;

c. w punkcie III. „nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Szczecinie tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych: od powoda 3.242 zł (trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa złote) od pozwanych solidarnie 1.600 zł (jeden tysiąc sześćset złotych);”;

d. w punkcie IV. - znosi wzajemnie między stronami koszty procesu;

e. uchyla punkt V.;

2. oddala apelację w pozostałym zakresie;

3. znosi wzajemnie między stronami koszty procesu w postępowaniu apelacyjnym.

Dariusz Rostał Halina Zarzeczna Robert Bury

Sygnatura akt I AGa 118/22

UZASADNIENIE

1. Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z 24 maja 2022 roku w sprawie z powództwa T. Ł. przeciwko D. K. (1) i R. N. uwzględniając w całości powództwo zakazał pozwanym czynów nieuczciwej konkurencji polegających na używaniu znaku towarowego (...), znaków zawierających wyrażenie (...), nazw zawierających jakkolwiek część wyrażenia (...), nazw podobnych, kojarzących się z nazwą (...), lub mogących wywołać skojarzenia z nazwą (...) u odbiorców w warstwie fonetycznej, wizualnej lub znaczeniowej, zarówno w formie tekstu jak też w jakiegokolwiek formie graficznej, kolorystyce oraz rodzaju czcionki w prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w reklamie oraz w przestrzeni internetu; nakazał pozwanym usunięcie znaku towarowego (...) z przedmiotów służących pozwanym do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym z przestrzeni internetu i reklam. Nakazano również pozwanemu D. K. (1) złożenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku w dwóch kolejnych sobotnio-niedzielnym wydaniach K. (...) oświadczenia o treści: „D. K. (1) oświadcza, że prowadząc działalność gospodarczą naruszył zasady uczciwej konkurencji posługując się nazwą (...) używaną wcześniej przez Zakład Usług (...), czym naruszył jego interesy i prawa wyłączne. D. K. (1) przeprasza T. Ł. za popełnione czyny nieuczciwej konkurencji. D. K. (1) zobowiązuje się do niedokonywania w przyszłości tego rodzaju czynów nieuczciwej konkurencji, szczególnie względem T. Ł.”, przy czym treść ogłoszenia nie może być mniejsza niż pole o wielkości 25 cm na 25 cm, a w przypadku niewykonania przez pozwanego tego obowiązku Sąd zezwolił powodowi na opublikowanie oświadczenia na koszt pozwanego.

Wyrok zapadł w sprawie, w której powód, po przedmiotowej zmianie powództwa i cofnięciu pozwu w części o zasądzenie 700.000 zł na cel społeczny, formułując żądanie uwzględnione przez Sąd, twierdził, że pozwany D. K. (1), prowadząc przedsiębiorstwo konkurencyjne w zakresie świadczenia usług pogrzebowych, bezprawnie posługuje się zastrzeżonym przez powoda znakiem towarowym. Wskazując podstawę prawną roszczenia odwołał się do art. 23 k.c. w związku z art. 43³ k.c., art. 153 i 154 ustawy prawo własności przemysłowej, art. 3, 5, 10, 15, 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji i art. 9 ustawy prawo przedsiębiorców. Postanowieniem z 6 sierpnia 2020 roku Sąd Okręgowy na podstawie art. 194 § 3 k.p.c. wezwał do udziału w sprawie w charakterze pozwanego R. N.. Pozwani utrzymywali, że nie zachodzi podobieństwo znaków używanych przez przedsiębiorstwa stron procesu, nie występowały przypadki konfuzji klientów. Słowo (...), wywodzące się z mitologii greckiej, jest często używane przez przedsiębiorstwa świadczące usługi pogrzebowe. Argumentowano, że znak towarowy zastrzeżony przez powoda różni się znacznie od znaku używanego przez pozwanych w zakresie zastosowanej czcionki.

Wyrok zapadł po uchyleniu przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z 22 lutego 2023 r. wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z 19 marca 2021 r. oddalającego powództwo. Sąd odwoławczy, przy ponownym rozpoznaniu sprawy polecił przeprowadzenie wszechstronnej oceny roszczenia, w tym uwzględnienia regulacji wspólnotowych i wypracowanego na ich kanwie dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sąd Apelacyjny polecił także przedstawienie przy ponownym rozpoznaniu sprawy wyczerpującej analizy przepisów prawa krajowego, które regulują ochronę praw wskazanych przez powoda.

2. Sąd pierwszej instancji ustalił, że powód T. Ł. od 1 października 1991 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług pogrzebowych. W CEIDG w rubryce dane podstawowe wskazany był numer NIP powoda (...) oraz numer REGON (...). Powód pozostaje także współnikiem spółki cywilnej, dane spółki obejmują numer NIP (...) oraz numer REGON (...). Powód używa znaku (...) od 1991 roku, przy czym jesienią 2018 r. dokonał tzw. „rebrandingu” znaku i jego nową wersję zgłosił do ochrony w UPRP. Nadal w obrocie używane są obie wersje znaku. Powód prowadzi działalność gospodarczą w S., korzysta z trzech siedzib w S. i okolicach, jednak nie w S.. W ramach indywidualnej działalności w latach 2018-2020 nie wykonywał żadnych pochówków w S. na cmentarzach administrowanych przez Zakład Usług (...) w S.. W ramach działalności w formie spółki cywilnej w latach 2018-2020 wykonał kilka pochówków rocznie na cmentarzach administrowanych przez Zakład Usług (...) w S..

Pozwany D. K. (1) prowadzi działalność gospodarczą od 2002 r., początkowo w zakresie usług taksówkarskich, a od 8 maja 2012 roku w zakresie usług pogrzebowych i działalności pokrewnej (zmieniono PKD na (...) - pogrzeby i

działalność pokrewna) w formie spółki cywilnej z pozwanym R. N. od 2018 roku. Wpis (...) s.c.” ujawniono w CEIDG 1 sierpnia 2019 roku.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek powoda złożony 12 października 2018 roku, zarejestrował znak towarowy (...). Prawo ochronne na znak towarowy trwa od daty włożenia wniosku. Pozwani dla oznaczenia swojego przedsiębiorstwa używają słowa (...) z dopiskiem Salon (...).

Opisano przypadek pomylenia przez pracownika hospicjum przedsiębiorstw powoda i pozwanych. Przy odbiorze ciała z hospicjum pracownicy hospicjum zamiast powoda zawiadomili przedsiębiorstwo pozwanych. Po wykryciu pomyłki, pracownicy powoda odebrali ciało i przedsiębiorstwo powoda wykonało pochówek.

W listopadzie 2020 roku w K. (...) ukazał się artykuł, informujący, że Zakład Usług (...) nałożył 15-dniowy zakaz wjazdu oraz zakaz świadczenia usług pogrzebowych na firmę (...) za pozostawienie niczym nieosłoniętych wykopanych i porzuconych szczątków ludzkich. W artykule nie wskazano, że chodzi o firmę ze S.. Klienci powoda informowali, że są zaskoczeni sytuacją.

Nazwa (...) jest używana przez przedsiębiorstwa pogrzebowe w innych częściach Polski. W Ś. od 1989 roku funkcjonuje zakład pogrzebowy pod nazwą (...). Niekiedy firma ta współpracuje z przedsiębiorstwem pozwanych. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrował także inne znaki (...) w zakresie usług pogrzebowych.

30 stycznia 2019 roku powód wezwał pozwanego D. K. (1) do niezwłocznej i dobrowolnej zmiany oznaczania miejsc wykonywania działalności gospodarczej, aby oznaczenie nie zawierało wyrażenia (...).

Sąd przyjął, że ochrona znaków towarowych przewidziana ustawą o własności przemysłowej i ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma charakter autonomiczny. Zarejestrowane znaki towarowe mogą korzystać z kumulatywnej ochrony wynikającej z rejestracji (prawo własności przemysłowej) i używania (prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 12 października 2018 roku powód uzyskał świadectwo ochronne nr (...) na znak towarowy (...), przez co nabył prawo do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ust. 1 prawa własności przemysłowej, art. 5 dyrektywy 2015/2436/WE). W całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd aspekty wizualny, fonetyczny lub koncepcyjny kolidujących ze sobą oznaczeń nie mają zawsze tego samego ciężaru. Znaczenie elementów podobieństwa lub różnicy oznaczeń może zależeć w szczególności od samoistnych właściwości tych oznaczeń lub od warunków sprzedaży towarów lub usług oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi. Przyjęto, że dominantą w znaku (...) jest ciąg znaków, a w przeciętnych warunkach obrotu odbiorca nie zwraca uwagi na rodzaj czcionki i wielkość liter. Powód jako pierwszy używał znaku w obrocie.

Sąd Okręgowy eksponował, że doszło do pomyłki pracownika hospicjum w zakresie właściwej identyfikacji przedsiębiorstwa powoda i pozwanych, co jest konsekwencją używania identycznego znaku w formie fonetycznej i wizualnej, ponieważ rodzaj i wielkość czcionki znaku zarejestrowanego nie stanowi dostatecznej funkcji odróżniającej dla przeciętnego odbiorcy usług. Przyjęto, że specyfika usług pogrzebowych powoduje, że ekspozycja znaku, rodzaj działalności, sposoby kontaktowania się z odbiorcami są identyczne, w efekcie występuje wysokie ryzyko konfuzji po stronie klientów. Odbiorca usług pogrzebowych zawsze działa pod wpływem silnego stresu związanego z utratą osoby bliskiej, co powoduje, że jego uważność jest znacznie obniżona (np. widzenie tunelowe, wycofanie psychiczne, bariera emocjonalna) i w ogóle nie skupia się na znaku w formie graficznej, w tym niuansach jak czcionka i forma.

Sąd pierwszej instancji przyjął, że pozwany D. K. (1) rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług pogrzebowych od 2012 roku, a obaj pozwani od 2018 roku, powinni respektować fakt, iż powód wcześniej rozpoczął używanie nazwy (...). Prawo ochronne powoda na znak towarowy (...) trwa od dnia 12 października 2018 roku.

Usługi pogrzebowe mają charakter regionalny, a świadectwo ochronne wydane powodowi obowiązuje na terytorium całego kraju. Bliskie sąsiedztwo S. i Standardu powoduje, że kolizje są nieuniknione, czego dowodzi pomyłka pracownika hospicjum i krytyczny artykuł w prasie lokalnej dotyczący nieprawidłowości przy wykonywaniu działalności przez firmę (...). Negatywne konotacje związane z nazwą (...) wynikające z nieprawidłowego wykonywania usług pogrzebowych przez pracowników pozwanych oddziałują negatywnie na firmę powoda.

Sąd pierwszej instancji przyjął, że pozwani naruszyli normę art. 296 ust. 2 pkt 2 prawa własności przemysłowej, a powodowi przysługują roszczenia z normy art. 296 ust. 1 prawa własności przemysłowej. Uznano również, że powodowi przysługują roszczenia wynikające z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wobec naruszenia art. 5, że powodowie naruszyli art. 9 ustawy prawo przedsiębiorców oraz że doszło do naruszenia z art. 43³ k.c.

Wyrok został zaskarżony w całości apelacją przez pozwanych, którzy domagali się jego zmiany przez oddalenie powództwa ewentualnie uchylenia i przekazania sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono naruszenie:

1. art. 278 § 1 k.p.c. przez niedopuszczenie z urzędu dowodu z opinii biegłego dla ustalenia elementów dominujących i odróżniających i możliwości odróżnienia obu oznaczeń przez przeciętnego odbiorcę;
2. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego, dowodu z zeznań powoda D. K. (1), z których wynika, że pozwani prowadzą działalność gospodarczą na innym rynku niż powód, co skutkowało błędami w ustaleniach faktycznych polegającymi na ustaleniu, że:
 - a. oznaczenie używane przez pozwanych jest identyczne w warstwie fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej ze znakiem towarowym powoda;
 - b. pozwani przez wykorzystanie w swoim oznaczeniu elementu słownego (...) należącego do domeny publicznej naruszyli zarówno prawo ochronne na znak towarowy przysługujące powodowi, jak i reguły uczciwej konkurencji oraz dobra osobiste przysługujące Powodowi;
 - c. pozwani prowadzą działalność gospodarczą w sposób naruszający reguły uczciwej konkurencji i dobra osobiste przysługujące powodowi;
3. art. 285 p.w.p. przez jego błędne zastosowanie;
4. art. 296 § 1 p.w.p. i art. 296 § 2 pkt 2 p.w.p. przez ich błędne zastosowanie;
5. art. 5 u.z.n.k. przez jego błędne zastosowanie;
6. art. 9 p.p. poprzez jego błędne zastosowanie;
7. art. 23 k.c. w zw. z 24 k.c. w zw. z art. 43³ § 1 k.c. przez ich błędne zastosowanie.

Powód domagał się oddalenia apelacji.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

1. Postępowanie apelacyjne jest kontynuacją rozpoczętego przed sądem pierwszej instancji. Sąd drugiej instancji orzeka na podstawie materiału zebranego w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym (art. 382 k.p.c.), zatem dokonuje własnych ustaleń faktycznych, poprzestaje na materiale zebranym w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, prowadzi postępowanie dowodowe lub ponawia przeprowadzenie dowodów. Podstawa prawna orzeczenia ustalana jest niezależnie od zarzutów podniesionych w apelacji. Postępowanie apelacyjne ma charakter merytoryczny, a nie tylko kontrolny, ograniczony zarzutami apelacyjnymi. Sąd drugiej instancji związany jest zarzutami dotyczącymi naruszenia prawa procesowego; w granicach zaskarżenia bierze jednak

z urzędu pod uwagę nieważność postępowania (uchwała SN (7) z 31.01.2008 r., III CZP 49/07). Sąd Apelacyjny, wskazując podstawę faktyczną rozstrzygnięcia, przyjmuje za własne ustalenia Sądu pierwszej instancji (art. 387 § 21 pkt 1 k.p.c.) uzupełniając je o fakt, że pozwani prowadzą działalność w zakresie usług pogrzebowych używając oznaczenia (...) od 2012 r., co wynika z zeznań R. N. (karta 225). Ocena prawna faktów jest odmienna, od przedstawionej przez Sąd Okręgowy.

2. W pierwszej kolejności rozważeniu podlegają zarzuty naruszenia prawa procesowego jako decydujące o prawidłowości zastosowania prawa materialnego. Pozwani zarzucili naruszenie art. 278 § 1 k.p.c. przez niedopuszczenie przez sąd z urzędu dowodu z opinii biegłego, co miało być decydujące dla ustalenia elementów dominujących i odróżniających nazwy (...) i w konsekwencji umożliwić odróżnienie obu oznaczeń przez przeciętnego odbiorcę. Wniosek dowodowy, którego przedmiotem było ustalenie wskazanych okoliczności dowodem z opinii biegłego został przez pozwanych zgłoszony w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji i niepominięty przez sąd na podstawie art. 235² k.p.c., co uniemożliwiło pozwany złożenie zastrzeżenia do protokołu na podstawie art. 162 k.p.c. i stanowi o dopuszczalności podniesienia zarzutu naruszenia prawa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Zarzutu tej treści jednak nie podniesiono, a w apelacji zawarto zarzut naruszenia przez sąd art. 278 § 1 k.p.c. przez niedopuszczenie dowodu z opinii biegłego z urzędu bez odniesienia się do art. 232 k.p.c. regulującego ciężar dowodu z znaczeniu subiektywnym. Wystarczy zauważyć, że w dotychczasowym orzecznictwie przyjęto, że sąd z możliwości dopuszczenia dowodu z urzędu powinien korzystać w wyjątkowych sytuacjach procesowych, uzasadnionych przede wszystkim aksjologicznie, więc przyjętymi zasadami procesowymi, jak równości stron oraz prawdy. Do okoliczności tych przykładowo zalicza się wyjątkową faktyczną nierównowagę stron, wywołaną wykształceniem, możliwościami intelektualnymi, nieporadnością, proces fikcyjny albo priorytetowo traktowane dążenie do ustalenia prawdy. Żadna z tych okoliczności nie ma miejsca, dlatego że strony są reprezentowane przez zawodowych pełnomocników, nie ma faktycznej nierównowagi stron ani nieporadności, strony nie prowadzą procesu fikcyjnego, a w procesie kontradiktoryjnym przedstawienie sądowi materiału procesowego umożliwiającego prawdziwe ustalenia faktyczne jest ciężarem procesowym stron (por. art. 3 k.p.c.). Zarzut naruszenia art. 278 k.p.c. jest oczywiście bezzasadny.

3. Podnosząc zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. i jego skutki w postaci błędnych ustaleń faktycznych pozwani zmierzają do sformułowania zarzutu naruszenia prawa materialnego zastosowanego przez sąd pierwszej instancji. Mylą więc zarzut naruszenia prawa materialnego wyrażający się błędem w subsumpcji z zarzutami prawa procesowego, których skutkiem są błędy w ustaleniach faktycznych. Dotyczy to kwestii przyjęcia przez Sąd Okręgowy, że powód i pozwani działają na tym samym rynku, bez rozróżnienia, także przez apelujących, rynku w znaczeniu przedmiotowym i geograficznym oraz kwestii naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy i zasad uczciwej konkurencji. Kwestie te zostaną omówione niżej, przy ponownym merytorycznym rozpoznaniu sprawy. Sąd Okręgowy nie ustalił, że wyrażenie używane przez powoda i pozwanych są identyczne, stosując przepisy ustawy prawo własności przemysłowej orzeczenie oparł na ustaleniu ich podobieństwa, mimo iż pewna niejednoznaczność wynika z uzasadnienia wyroku.

4. Zgodnie z zasadą skuteczności prawa wspólnotowego, interpretacja przepisów krajowego prawa materialnego powinna uwzględniać dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, która obowiązuje od 15 stycznia 2019 r. (artykuł 56) oraz dorobek orzecniczy TSUE powstały na kanwie tej dyrektywy oraz nieobowiązującej od 15 stycznia 2019 r. Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Dyrektywa została wdrożona przez kolejne nowelizacje ustawy prawo własności przemysłowej. Z tej przyczyny rozważenie bezpośredniego skutku horyzontalnego dyrektywy nie ma znaczenia w rozpoznanej sprawie.

5. Rozstrzygnięcie sprawy należy poprzedzić uwagami natury ogólnej, które wprowadzą jednolitą nomenklaturę, odwołując się do pojęć ustawowych, których treść została wypełniona i pogłębiona wypowiedziami doktryny

i orzecznictwa. Przedsiębiorca działa pod firmą; termin ten uzyskuje znaczenie na płaszczyźnie podmiotowej, identyfikuje przedsiębiorcę, a nie przedsiębiorstwo. Oznaczenie przedsiębiorstwa to z kolei nazwa, którą posługuje się przedsiębiorca dla oznaczenia prowadzonego przedsiębiorstwa, co pozwala na rozróżnienie poszczególnych przedsiębiorstw, filii, oddziałów lub jakichkolwiek jednostek organizacyjnych przedsiębiorcy. Oznaczenie przedsiębiorstwa może być jednocześnie firmą przedsiębiorcy. Funkcją znaku towarowego jest handlowa identyfikacja towarów lub usług. Przedsiębiorca może używać firmy, która jest jednocześnie zarejestrowanym znakiem towarowym, może również oznaczyć w ten sposób przedsiębiorstwo. W rozpoznanej sprawie powód i pozwani używają wyrażenia (...) dla oznaczenia przedsiębiorcy (firma, aspekt podmiotowy), przedsiębiorstwa (aspekt przedmiotowy) oraz oznaczają w ten sposób świadczone usługi (napisy na samochodach, namiotach, materiałach reklamowych i promocyjnych, itp.).

6. Kiedy dochodzi do naruszenia praw wynikających z używania nazwy przedsiębiorstwa w obrocie gospodarczym jednocześnie może oznaczać to naruszenie prawa do firmy oraz prawa do zarejestrowanego znaku towarowego. Oczywiście aktualna jest relacja odwrotna, mianowicie naruszenie praw z rejestracji znaku towarowego przez oznaczenie nim towarów i usług może być jednocześnie naruszeniem prawa do firmy innego przedsiębiorcy albo praw wynikających z pierwszeństwa używania oznaczenia przedsiębiorstwa w obrocie. Może zatem dojść do zbiegu norm prawnych ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: u.z.n.k.), prawa własności przemysłowej (dalej p.w.p.) i kodeksu cywilnego. Wybór materialnoprawnej podstawy wyroku należy do sądu, dla którego kryterium powinno być zapewnienie skuteczności ochrony prawnej praw podmiotowych. Powód konstruując roszczenie procesowe, formułując żądanie i powołując odpowiednie fakty określone ich istotnością dla rozstrzygnięcia (art. 227 k.p.c.) wskazuje pośrednio podstawy prawne swych żądań. Może to także czynić wprost odwołując się do obowiązujących norm prawnych, przy czym ostatecznie do Sądu należy oparcie orzeczenia na odpowiedniej podstawie prawnej, jak wskazano, zapewniającej skuteczną ochroną prawną przez nadanie rangi przymusu państwowego żądaniu powództwa.

7. Przedmiotem ochrony ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest renoma przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwa utrwalona w świadomości klientów, pozytywny wizerunek przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwa mający swój materialny wymiar w istnieniu klienteli. Innymi słowy ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji chroni bezprawne wdarcie się w cudzą klientelę, czyli korzystanie z nakładów finansowych innego przedsiębiorcy poniesionych celem stworzenia renomy, wizerunku czy – w powszechnym rozumieniu – marki. Celem jest zapewnienie prawidłowości funkcjonowania i działania podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na wolnych prawach przez wyeliminowanie zachowań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażających interesowi innego przedsiębiorcy bądź ów interes naruszających (tak wyrok SA w Katowicach z 15 lutego 2012 r., V ACa 5/12, LEX nr 1171259). Art. 5 u.z.n.k. chroni takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzać klientów w błąd co do jego tożsamości tak m.in. przez używanie dla oznaczenia przedsiębiorstwa firmy innego przedsiębiorcy. Chronione jest oznaczenie przedsiębiorstwa nazwą, godłem, skrótem literowym, symbolem ale także firmą innego przedsiębiorcy. Jeżeli firma jest używana na oznaczenie przedsiębiorstwa również korzysta z ochrony z art. 5 u.z.n.k. Przedsiębiorca, który oznaczył firmą swoje przedsiębiorstwo może żądać od innego przedsiębiorcy zaniechania używania tej samej nazwy, pod warunkiem, że pierwszy użył tej nazwy w obrocie gospodarczym; prawo do oznaczenia przedsiębiorstwa powstaje wskutek jego użycia w obrocie i jest skuteczne erga omnes. Istnieją zatem dwa dobra prawne niezależnie od siebie chronione: oznaczenie przedsiębiorstwa (aspekt przedmiotowy) oraz firma (aspekt podmiotowy). Oznaczenie przedsiębiorcy chronione jest przede wszystkim przepisami kodeksu cywilnego, art. 43¹ k.c. i n. Przedmiotem ochrony art. 10 ust. 1 u.z.n.k. jest m.in. takie oznaczenie usług, które może wprowadzać w błąd co do ich pochodzenia, również w odniesieniu do przedsiębiorstwa. Przedmiotem ochrony ustawy prawo własności przemysłowej są m.in. prawa wyłączne wynikające z rejestracji znaku towarowego, których naruszenie skutkuje powstaniem roszczeń o zakazanie jego używania przez przedsiębiorcę, który czyni to bezprawnie.

8. Określenie ogólnego przedmiotu ochrony ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma zasadnicze znaczenie jako wskazówka interpretacyjna dla poszczególnych norm definiujących delikty nieuczciwej konkurencji oraz art. 3

stanowiącego ogólną podstawę konstrukcji deliktu niezdefiniowanego ustawowo. Możliwość wprowadzenia w błąd klientów przedsiębiorstw należy łączyć z wartością dystynktywną oznaczenia, pochodną tej cechy w postaci możliwości skojarzenia z innym oznaczeniem oraz z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na tym samym rynku przedmiotowym i geograficznym w tym samym wymiarze czasowym. Definicja rynku właściwego została zawarta w art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), jest nim rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji. Definicja ta pozostaje aktualna, z uwagi podobny przedmiot ochrony, na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisów k.c. dotyczących ochrony firmy. Przedsiębiorstwa powoda oraz pozwanych oferują takie same, substytucyjne usługi, jednak na obszarze, na którym nie istnieje między nimi konkurencja. Specyfika działalności stron polega na tym, że klienci korzystają z usług przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w mieście, w którym ma mieć miejsce pochówek. Klienci zamierzający pochować zmarłego w S. nie skorzystają z usług przedsiębiorstwa mającego siedzibę w S. i odwrotnie, ci którzy zamierzają pochować zmarłego w S., nie skorzystają z usług przedsiębiorstwa mającego siedzibę w S.. Wynika to z zasad doświadczenia życiowego i zostało potwierdzone materiałem dowodowym sprawy, powód nie świadczył usług pogrzebowych na terenie S., co wynika z pisma Zakładu Usług (...) w S. z 14 grudnia 2020 roku, w ramach spółki cywilnej w ostatnich latach wykonał zaledwie kilka pochówków w S., a pozwani wykonali kilka pochówków w S.. Abstrahując od możliwości skojarzenia oznaczeń przedsiębiorstw, przedsiębiorców i usług stosowanych przez strony procesu, co zostanie niżej wyjaśnione na gruncie ustawy prawo własności przemysłowej, przedsiębiorstwa powoda oraz pozwanych działają na zupełnie innym, ściśle ograniczonym, rynku geograficznym i nie dochodzi między nimi do konkurencji. Przedsiębiorstwa, których zasięg terytorialny działalności nie pokrywa się, nie mogą ze sobą konkurować. Przedsiębiorstwo pozwanych nie może korzystać z renomy i klienteli przedsiębiorstwa powoda, dlatego że potencjalni klienci mieszkają w dwóch różnych miastach, a nie sposób przyjąć, że u potencjalnych klientów pozwanych ze S. utrwalił się pozytywny wizerunek nazwy (...) dla przedsiębiorstwa funkcjonującego wyłącznie na terenie S. i okolic. Nie może dojść do pomyłki w identyfikacji przedsiębiorstwa albo pochodzeniu usługi, ponieważ klienci zamierzający wykonać pochówek w jednym z miast w ogóle nie interesują się usługami pogrzebowymi świadczonymi w innym mieście i nie zlecą usług przedsiębiorstwu z innego miasta. Przedsiębiorstwa albo usługi, oznaczone w sposób zbliżony, aby mogły być kojarzone przez klientów jako oferowane przez te same przedsiębiorstwa albo powiązane kapitałowo, muszą istnieć albo funkcjonować na tym samym rynku geograficznym. Odbiorca może dostrzec podobieństwo istniejące między znakami używanymi przez strony procesu, nie może jednak dojść do pomyłki w identyfikacji przedsiębiorstwa i usług działających na różnym obszarze. Przedsiębiorcy korzystają z ochrony art. 5 u.z.n.k. względem zdobytej i ewentualnie potencjalnej klienteli. Na terenie kraju może istnieć wiele tego rodzaju przedsiębiorstw korzystających równoległe z takich samych lub podobnych oznaczeń i niewchodzących ze sobą w kolizję. W konsekwencji wyłączona jest możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa (art. 5 u.z.n.k.) i pochodzenia usługi (art. 10 u.z.n.k.); przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie znajdują więc zastosowania.

9. Konstatacja ta pozwala, inaczej niż Sąd Okręgowy, ocenić postępowanie pracownika hospicjum, który pomylił zakład pogrzebowy powoda z zakładem pogrzebowym pozwanych; możliwość skojarzenia oznaczeń istnieje, jednak błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa albo pochodzenia usługi jest wyłączony z uwagi na odmiennność rynków geograficznych obu przedsiębiorstw. Wynika to dalszych okoliczności, pomyłka pracownika została szybko zidentyfikowana. Oczywiście ocena ta pomija podobieństwo używanych oznaczeń przedsiębiorstwa i usług, co zostanie niżej wyjaśnione w kontekście stosowania ustawy prawo własności przemysłowej, jednak dla kwestii zastosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji istotne staje się to, że zakres geograficzny działalności obu przedsiębiorstw jest zupełnie oddzielony. Konstatacji tej nie zmienia oczywiście jednorazowe wydarzenie na przestrzeni około 10 lat, którym była notatka prasowa przedstawiająca w niekorzystnym świetle przedsiębiorstwo pozwanych, co mogło być skojarzone z przedsiębiorstwem powoda.

10. Wskazując podstawę prawną roszczenia powód odwołał się do wszystkich przepisów prawa materialnego, które pozostają w jakimkolwiek związku z przedmiotem procesu. Art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi samodzielną podstawę prawną

roszczeń przedsiębiorcy, którego interesy są zagrożone bezprawnym albo nieuczciwym działaniem konkurenta, jeśli konkurującemu przedsiębiorcy nie można przypisać czynu zdefiniowanego w dalszych przepisach ustawy (funkcja uzupełniająca). Sąd Najwyższy w wyroku z 02.01.2007 r. (V CSK 311/06), wskazał, że nie tylko stypizowane czyny w u.z.n.k. stanowią nieuczciwe działanie przedsiębiorcy. Nieuczciwe jest bowiem każde zachowanie przedsiębiorcy, które narusza m.in. dobre obyczaje i każde takie zachowanie, jeśli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy. Norma art. 3 u.z.n.k. może stanowić niezależną podstawę roszczenia (wyrok SN z 23.4.2008 r., III CSK 377/07). Ciężar wspierania postępowania przez strony wyraża się w ciężarze przytoczonych faktycznych oraz wskazywania dowodów, zatem powołanie się na art. 3 u.z.n.k. wymaga wskazania, jaki dobry obyczaj doznał naruszenia, oraz udowodnienia, że nieprzestrzeganie tego obyczaju zagraziło lub naruszyło interes przedsiębiorstwa. Powód nie zgłosił twierdzeń faktycznych odnoszących się do okoliczności istotnych objętych hipotezą art. 3 u.z.n.k., nie skonstruował deliktu innego, niż wymienione w ustawie, w konsekwencji nie udowodnił podstawy prawnej roszczenia wynikającej z rozważanej normy prawnej.

11. Ocena prawna możliwości zastosowania przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mogłaby ulec zmianie, kiedy powód zamierzałby rozpocząć albo rozpocząłby świadczenie usług na terenie S., co skutkowałoby ryzykiem konfuzji w zakresie wyboru przedsiębiorstwa pogrzebowego. Jak wskazywano, przedmiotem ochrony może być potencjalna klientela. Przy rozważaniu możliwości zastosowania art. 3 ust. 1 u.z.n.k. należy brać pod uwagę możliwość ekspansji przedsiębiorstwa na nowe tereny lub na nowe segmenty klientów. Z oświadczenia pełnomocnika powoda podczas rozprawy apelacyjnej wynika jednak, że powód nie przewiduje ekspansji przedsiębiorstwa na teren S. i organizowania pochówków w tym mieście.

12. Odwołanie powoda do treści art. 15 u.z.n.k. jest oczywiście bezpodstawne. Celem normy prawnej wskazanego przepisu jest wyeliminowanie działań przedsiębiorcy, normatywnie określonych deliktem, polegających na utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, przy szczegółowym określeniu niedozwolonych czynności. Ciężar wspierania postępowania wyraża się przez ciężar odpowiednich przytoczeń faktycznych, powód nie powołał żadnych faktów, które mogłyby wypełniać hipotezę normy art. 15 u.z.n.k. Oczywiście bezpodstawne jest również odwołanie do art. 16 ust. 1 punkt 2 u.z.n.k. Po pierwsze nie wiadomo o jaką reklamę konkretnie chodzi, po drugie żądania pozwu w ogóle nie korespondują z twierdzeniami o nieuczciwej reklamie, a odnoszą się do używania firmy, oznaczenia przedsiębiorstwa i używania zarejestrowanego już znaku towarowego. Po trzecie, nieuczciwa reklama powinna wprowadzać klienta w błąd i mieć możliwość wpływu na jego decyzję co do nabycia usługi. Jak wskazano, strony procesu działają na odrębnych rynkach terytorialnych i z tego powodu nie istnieje możliwość wpływu na decyzję klienta o nabyciu usługi (zlecenia pochówku w S. przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność w S. i odwrotnie).

13. Przepisy art. 43¹ k.c. i n. są podstawą prawną ochrony firmy, więc nazwy, pod którą działa przedsiębiorca (aspekt podmiotowy). Firma przedsiębiorcy powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność, jednak na tym samym rynku. Definicja rynku wynika z art. 4 pkt 9 cytowanej ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, warunkiem uznania, że przedsiębiorcy działają na tym samym rynku, jest ustalenie, że ich terytorialne zakresy działania pokrywają się. Jak wykazano wyżej, przedsiębiorstwa powoda oraz pozwanych działają na zupełnie innych rynkach w znaczeniu geograficznym. Nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby tak samo oznaczone przedsiębiorstwa działały na zupełnie odrębnym terenie, w ten sposób, że ich klientela nie krzyżuje się. Wyłącza to możliwość zastosowania przepisów k.c. do ochrony firmy używanej powoda, która, jak wspomniano, używana jest przez pozwanych nie tylko dla oznaczania własnej firmy, ale także dla oznaczenia przedsiębiorstwa i oferowanych usług (por. także np. wyrok SN z 2.03.2022 r., II CSKP 253/22). Możliwe jest oczywiście udzielenie ochrony prawom wynikającym z rejestracji znaku towarowego powoda, którym to powód również oznaczył firmę, przedsiębiorstwo i oferowane usługi.

14. W doktrynie przyjęto, że przepisy kodeksu cywilnego o firmie (art. 43¹–43¹⁰) i przedsiębiorstwie (art. 55¹–55², art. 43⁸ § 3, art. 75¹) przesądzają, że firma jest obecnie dobrem majątkowym przedsiębiorcy chronionym autonomicznie art. 43¹⁰ k.c. Pogląd ten należy jednak odnieść do sytuacji, kiedy firma jest zupełnie niezwiązana z dobrami osobistymi przedsiębiorcy albo jej naruszenie nie skutkuje naruszeniem dobra osobistego przedsiębiorcy. W tym przypadku

prawo do firmy może mieć charakter mieszany, majątkowy i niemajątkowy, ze skutkami w zakresie kumulacji norm prawnych chroniących firmę jako prawo majątkowe i niemajątkowe. Zachowanie może in concreto naruszać prawo do firmy i jednocześnie inne dobra osobiste. Wyłączenie stosowania przepisów o ochronie dóbr osobistych oznacza więc tylko tyle, że skorzystanie z instrumentów prawnych określonych w art. 24 k.c. będzie niemożliwe w razie wystąpienia przez przedsiębiorcę z roszczeniami dotyczącymi ochrony prawa do firmy, a nie w przypadku dochodzenia ochrony innych dóbr osobistych (tak R. Uliasz [w] M. Załucki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa 2023, art. 43¹⁰, nb. 2 i 4). Ten sam czyn wywołać może obok naruszenia prawa do firmy także naruszenie określonego dobra osobistego przedsiębiorcy, co umożliwi przedsiębiorcy równoległe wystąpienie z żądaniem udzielenia ochrony dóbr osobistych (por. Ł. Żelechowski [w:] K. Osajda (red. serii), W. Borysiak (red. tomu), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2022, art. 43¹⁰ k.c., nb 2 i 10), jednak Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 11.6.2012 r. (V ACa 255/12) przyjął, że zgodnie z art. 43⁴ k.c., firma jest tworzona z oznaczeń stanowiących dobra osobiste podmiotów prawa cywilnego, chronione na podstawie art. 24 k.c. Z chwilą jednak, gdy dobra te służące oznaczeniu przedsiębiorcy przeistaczają się w jego firmę, ochrona tych dóbr dokonywa się na podstawie art. 43¹⁰ k.c. i wyłączone jest stosowanie art. 24 k.c. Reżim ochrony prawa do firmy jest autonomiczny i odrębny od reżimu ochrony dóbr osobistych osób fizycznych.

W rozpoznanej sprawie, użycie firmy powoda nie wkracza w system wartości, którego normatywnym wyrazem są dobra osobiste; nie istnieje związek między wyrażeniem (...), a wartościami, które znajdują się w kręgu dóbr osobistych (przykładowo pseudonim, dobre imię). Ujmując tę kwestię inaczej, użycie przez pozwanych firmy powoda nie narusza dóbr osobistych powoda, a jego prawo do firmy chronione jest autonomicznie przepisami kodeksu cywilnego. Nie ma podstaw do stosowania art. 23 i 24 k.c. Orzecznictwo sądów na tle stanu prawnego, w którym nie przewidziano jeszcze autonomicznej ochrony prawa do firmy, straciło na aktualności.

15. Podstawą prawną powództwa nie może być art. 9 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.), ponieważ nie wynikają z niego roszczenia materialnoprawne. Jest to ogólna deklaracja zasad wykonywania działalności gospodarczej i ewentualne naruszenie tych powinności dopiero w połączeniu z innymi przepisami, które przewidują roszczenia materialnoprawne, może stanowić podstawę do formułowania roszczenia procesowego.

16. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ust. 1 prawa własności przemysłowej). Ekspozowane i stanowiące tło dla skuteczności roszczeń przewidzianych ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji kryterium możliwości wprowadzenia w błąd wskutek działalności na tym samym rynku geograficznym (art. 5 i art. 10 tej ustawy) nie ma znaczenia w odniesieniu do roszczeń przewidzianych prawem własności przemysłowej. Ochrona przewidziana ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewidziana jest dla sytuacji, kiedy dochodzi do wkroczenia w ten sam rynek usług albo towarów w znaczeniu geograficznym, a zakres geograficzny prawa do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy istnieje na całym obszarze RP. Z tej przyczyny, w odniesieniu do praw wynikających z rejestracji znaku towarowego, argumentacja pozwanych o niekonfuzyjnym charakterze działalności przedsiębiorstw w odniesieniu do aspektu obszaru, zasięgu geograficznego, pozbawiona jest znaczenia normatywnego.

Należy podkreślić, że możliwość wprowadzenia w błąd klientów na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji warunkowana jest podobieństwem oznaczenia i krzyżowaniem rynku w znaczeniu przedmiotowym i geograficznym. Skuteczność ochrony praw z rejestracji znaku towarowego nie jest uzależniona od kolizji rynków zbytu.

17. System zabezpieczenia prawa ochronnego na znak towarowy, przewidziany prawem własności przemysłowej, przewiduje roszczenie uprawnionego przeciwko naruszcycielowi o zaniechanie naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinonego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody (art. 296 ust. 1 p.w.p.). Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, może zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego

uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego (art. 296 ust. 2 pkt 2) p.w.p.). Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa powoda i pozwanych jest świadczenie tych samych usług, oczywiście na innym obszarze geograficznym. Dla rozstrzygnięcia sprawy istotna staje się interpretacja „ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd”, przy czym wstępnie należy podkreślić, że normatywnie ryzyko skojarzenia znaków jest jedynie jednym z elementów współokreślających znaczenie analizowanego pojęcia. Zarzuty i twierdzenia apelacji odnoszące się do błędów sądu w zakresie ustalenia tzw. podwójnej identyczności, więc posługiwania się znakiem identycznym dla oznaczenia identycznych usług (art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p.) oparte są na błędnym założeniu, choć wspartym niejednoznacznością uzasadnienia wyroku, że Sąd pierwszej instancji ustalenie takie poczynił. Znak towarowy zarejestrowany przez powoda i znak używany przez pozwanych nie są identyczne, ponieważ różnią się szatą graficzną przy tej samej warstwie fonetycznej. Powód zarejestrował znak słowno-graficzny, wyrażenie (...) w określonej formule wizualnej, obejmującej m.in. kolor, rozmiar czcionki i wzajemne ułożenie elementów, a pozwani używają tego samego wyrażenia zapisanego inną czcionką i z dodatkiem Salon (...) i rysunkiem (...).

18. W świetle art. 296 ust. 2¹ pkt 1 p.w.p. do naruszenia prawa ochronnego może prowadzić używanie oznaczenia identycznego lub podobnego do cudzego znaku towarowego jako nazwy przedsiębiorstwa albo jako części nazwy przedsiębiorstwa, chyba że pozostaje ono bez wpływu na możliwość odróżnienia towarów (usług w rozpoznawanej sprawie) w obrocie. W doktrynie wyjaśniono, że do naruszenia prawa ochronnego dochodzi, kiedy nazwa przedsiębiorstwa jest postrzegana jako wskazująca na handlowe pochodzenie towarów lub usług. Dochodzi wtedy do używania nazwy przedsiębiorstwa w charakterze znaku towarowego, które może prowadzić do naruszenia prawa ochronnego, a co jest przesłanką udzielenia ochrony. Dla odbiorcy wyraźne odróżnienie funkcji, w jakiej jest użyte dane oznaczenie, jest niemożliwe, ponieważ przedsiębiorcy używają nazw przedsiębiorstwa poprzez ich nałożenie na towary oraz w dokumentach handlowych czy reklamie. Przykładu dostarcza rozpoznawana sprawa, w której pozwani zarejestrowanego przez powoda znaku towarowego używają dla oznaczenia przedsiębiorcy (aspekt podmiotowy) jako nazwy przedsiębiorstwa (aspekt przedmiotowy) oraz przez „nałożenie” na oferowane usługi, co ma swój wyraz w oznaczeniu pojazdów, lokalu przedsiębiorstwa, pism, materiałów reklamowych i promocyjnych, itd., na co już wyżej zwracano uwagę. Pozwani używają zarejestrowanego przez powoda znaku towarowego w funkcji znaku towarowego, co może prowadzić do naruszenia praw wynikających z rejestracji (por. M. Bochaczewski, Ł. Żelechowski [w:] K. Osajda (red. serii), Ł. Żelechowski (red. tomu), Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Warszawa 2022, art. 296, nb. 188 i 189). Używają zarejestrowanego znaku towarowego nie tylko dla oznaczenia przedsiębiorcy (jako firmy, ujęcie podmiotowe), ale także dla oznaczenia przedsiębiorstwa oraz usług. Fakty uzasadniające powstanie roszczenia o ochronę praw z rejestracji znaku towarowego wypełniają zarówno hipotezę normy art. 296 ust. 2 p.w.p. jaki i art. 296 ust. 2¹ pkt 1 p.w.p. Postać naruszenia praw do znaku towarowego przez jego użycie w nazwie przedsiębiorstwa w ujęciu podmiotowym wymaga dla swego istnienia „wpływu na możliwość odróżnienia towarów w obrocie” (por. 296 ust. 2¹ pkt 1 p.w.p. in fine, usług w rozpoznanej sprawie). Sformułowanie to należy rozumieć w opisany wyżej sposób, więc ochrona prawa z rejestracji znaku towarowego, użytego jako część nazwy przedsiębiorstwa (firmy) albo oznaczenia przedsiębiorstwa (w ujęciu przedmiotowym), uzależniona jest od użycia tego znaku w jego funkcji, która wyraża się we wskazywaniu na handlowe pochodzenie usługi.

Jak wskazano, pozwani używają zarejestrowanego przez powoda znaku towarowego, w immanentnie przypisanej jemu funkcji, jako firmy, oznaczenia przedsiębiorstwa oraz dla oznaczenia oferowanych usług. Roszczenie powoda zostanie więc ocenione na podstawie art. 296 ust. 2 p.w.p.

19. Powodowi przysługują roszczenia o ochronę praw z rejestracji znaku towarowego, jeżeli istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. W orzecznictwie i doktrynie wypracowano kryteria pozwalające na ocenę, czy używanie znaku towarowego podobnego stwarza prawdopodobieństwo (ryzyko) wystąpienia takiej sytuacji. Zgodnie z motywem 16. dyrektywy 2015/2436 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, możliwości skojarzenia z oznaczeniem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem oraz między oznaczanymi

towarami lub usługami. 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 (wyrok ETS z 22.06.1999 r., C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, EU:C:1999:323, pkt 17, także Wyrok Sądu (dawniej Sądu Pierwszej Instancji) z 13.07.2018 r., T-825/16, Republika Cypryjska v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, ZOTSiSPI 2018, nr 7, poz. II-482).

20. Przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd należy uwzględnić następujące czynniki.

20.1. Stopień podobieństwa usług; w rozpoznanej sprawie powód i pozwany świadczą te same usługi, co jest wstępną i konieczną przesłanką ustalenia ryzyka konfuzji klientów.

20.2. Zdolność odróżniająca, rozpoznawalność znaku, poziom albo siła rozpoznawalności. Wyrażenie (...) pochodzi z mitologii greckiej, nie jest stosowane dla oznaczania powszechnie używanych towarów lub usług albo występujących zjawisk i rzeczy, więc tych, z którymi ludzie spotykają się w życiu codziennym. Z tej przyczyny oznaczenie tym wyrażeniem towarów albo usług, przedsiębiorstwa albo przedsiębiorcy ma bez wątpienia zdolność odróżniającą. Bez większego znaczenia pozostaje używanie tego wyrażenia dla wskazanych celów przez innych także przedsiębiorców na obszarze Polski, co sugerują pozwani. Oznaczać to może jedynie zmniejszenie siły dystynktywnej znaku i nie oznacza, że znak ten pozbawiony jest istotnej cechy odróżniającej usługi na rynku. Dopiero powszechność użycia wyrażenia (...) mogłaby doprowadzić do utraty cechy rozpoznawalności i pozbawienia zdolności odróżniającej. Pozwani nie udowodnili, że obecnie wyrażenie (...) utracił dystynktywność, więc na rynku krajowym jest używane powszechnie przez różnych usługodawców, dowodu tego nie czyni funkcjonowanie kilku przedsiębiorców o tej firmie albo zarejestrowanie kilku znaków towarowych dla oznaczenia usług pogrzebowych.

20.3. Nie wymaga szerszego omówienia kwestia, eksponowana przez apelujących, a prawidłowo ujęta przez Sąd pierwszej instancji, że używane przez pozwanych dodatek do nazwy Salon (...), z uwagi na jego powszechność, nie cechuje się dystynktywnością i z tej przyczyny nie nadaje tych cech wyrażeniu (...) używanemu przez pozwanych dla oznaczenia firmy, przedsiębiorstwa i towarów. Nie powoduje zatem, że wyrażenie (...) ze wskazanym dodatkiem różni się w sposób dystynktywny dla klienta od znaku towarowego zarejestrowanego przez powoda w jego warstwie fonetycznej. Argumentacja pozwanych zmierzająca do nadania znaczeniu słowom „(...)” jest z tej przyczyny nieprawidłowa. Podobnie użycie w warstwie graficznej pochylonego w bok krzyża chrześcijański oraz (...), elementów powszechnie stosowanych w usługach pogrzebowych, nie czyni dystynktywnej warstwy graficznej, więc w rezultacie nie oddziałuje na dystynktywność znaku jako całości, w ujęciu generalnym, syntetycznym. W wyroku Sądu Pierwszej Instancji z 13.06.2006 r. (T-153/03, Inex v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe) I Wiseman, ZOTSiS 2006, nr 5-6, poz. II-1677) przejęto, że o ile zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w zakresie oceny podobieństwa znaków towarowych w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego element opisowy stanowiący część złożonego znaku towarowego nie jest co do zasady postrzegany przez odbiorców jako element odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu wywieranym przez ten znak, o tyle niewielki charakter odróżniający elementu złożonego znaku towarowego nie musi oznaczać, że element ten nie stanowi elementu dominującego, jeśli w szczególności z uwagi na jego umiejscowienie w oznaczeniu lub jego rozmiar może on zdominować postrzeganie oznaczenia przez konsumenta i zachować się w jego pamięci. W wyroku tym stwierdzono jednak, w odniesieniu do znaku towarowego zawierającego rysunek skóry krowy, że „stanowi on zatem niezbyt wymyślny sposób oznaczania mleka i wyrobów z mleka” nie przyznając jemu wartości dystynktywnej. Nie można twierdzić, pozostając w ramach elementarnego doświadczenia życiowego, że sformułowanie „(...)” nie jest spotykane dla oznaczenia przedsiębiorstw omawianego rodzaju, a liść laurowy i krzyż nie jest immanentnie związany z tematyką pogrzebu. Posługując się argumentacją cytowanego wyroku, ani umiejscowienie w oznaczeniu ani rozmiar omawianych elementów w znaku używanym przez pozwanych nie dominuje i nie jest postrzegany jako pierwszy, najważniejszy; z uwagi na powszechność nie zostanie zachowany w pamięci klienta, w przeciwieństwie do wyrażenia (...). O podobieństwie przeciwstawnych znaków decyduje warstwa fonetyczna, użycie tego samego sformułowania.

20.4. Okoliczności, w których oferowane są usługi oznaczone zarejestrowanym znakiem towarowym; ocena musi być dokonywana z punktu widzenia przeciętnego klienta (nabywcy) usługi, który z reguły jest osobą niezbyt uważną.

Dodatkowo zdolność odróżniania znaków używanych przez strony zmniejsza zły stan psychiczny osób korzystających z ich usług. Zwykle występujący stan żałoby, przygnębienia zmniejsza percepcję i nie pozwala skoncentrować się na szczegółach wizualnych, detalach różniących znaki, warstwa fonetyczna staje się dominującą.

20.5. Stopień podobieństwa kolidujących znaków. Z brzmienia art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. in fine wynika, że stopień podobieństwa znaków, decydujący o ryzyku ich skojarzenia, jest jedynie jednym z elementów uwzględnianych przy ocenie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do handlowego pochodzenia towarów. Samo ryzyko skojarzenia między oznaczeniami nie jest przy tym wystarczającą podstawą do stwierdzenia, że dochodzi do ryzyka konfuzji (zob. wyrok ETS z 11.11.1997 r., C-251/95, SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, EU:C:1997:528, pkt 26). Przy ocenie ryzyka skojarzenia znaku zarejestrowanego przez powoda i znaku używanego przez powodów należy uwzględnić następujące okoliczności.

20.5.1. Istotna dla oceny podobieństwa znaków jest ogólna dyrektywa, generalne założenie, że ocena powinna odbywać się na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, należy jednak wskazać elementy dominujące i odróżniające przez pryzmat odbioru przeciętnego odbiorcy dostatecznie dobrze poinformowanego, uważnego i rozsądnego (np. wyrok ETS z 11.11.1997 r., C-251/95, Sabel). Decyduje więc ogólne wrażenie, jakie porównywane znaki wywierają w całości na nabywcy, a bez znaczenia pozostają nieistotne różnice zachodzące w którejkolwiek z analizowanych warstw. Miarodajna jest ocena całościowa, syntetyczna, nie analityczna. Jeszcze w okresie międzywojennym Sąd Najwyższy przyjął, że 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 maja 1937 r., C II 2570/36, PPH 1937/9, poz. 1672). Za decydujące o obecnym ujęciu zagadnienia i wyznaczające linię orzeczniczą należy uznać Wyrok Sądu (dawniej Sądu Pierwszej Instancji) z 13.07.2018 r., T-825/16, Republika Cypryjska v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, ZOTSiSPI 2018, nr 7, poz. II-482, w którym stwierdzono, że ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących dany złożony znak towarowy i porównania go z innym znakiem towarowym. Przeciwnie, porównania należy dokonać poprzez analizę rozpatrywanych znaków towarowych postrzeganych jako całość, co nie wyklucza, że całościowe wrażenie wywierane przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców może w niektórych przypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników. Sytuacja tego rodzaju ma miejsce w rozpoznanej sprawie, niżej zostanie wyjaśnione, że wrażenie całościowe przeciwstawnych znaków jest zdominowane przez identyczną warstwę fonetyczną.

20.5.2. Decydujące znaczenie mają elementy zbieżne, a nie różnice. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26.02.2013 r. (I ACA 1001/12) przyjęto, że konsument może uznać, że różniące się szatą graficzną produkty są marką powiązaną, zaś odmiennie oznaczenia stanowią rodzaj strategii reklamowej. Tym samym wykorzystywane przez pozwanego oznaczenie słowne w warstwie fonetycznej identyczne ze znakiem towarowym powoda może powodować ryzyko konfuzji u konsumenta. Przy znakach słowno-graficznych za element dominujący uznawana jest warstwa fonetyczna; przykładowo w wyroku SA w Gdańsku z 10.11.2011 r., I ACA 1062/11, przyjęto, że wierne odtworzenie w płaszczyźnie słuchowej znaku jest jego reprodukcją i faktu tego nie zmienia odmienna warstwa graficzna obu znaków, w wyroku SA w Poznaniu z 4.4.2012 r., I ACA 184/12 wskazano, że „postać dźwiękowa (brzmieniowa) wydaje się być najbardziej charakterystyczną cechą odróżniającą i rozpoznawalną, typową dla słownego znaku towarowego”. W wyroku ETS z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH v. Klijsen Handel BV przyjęto, że zwykle fonetyczne podobieństwo znaku towarowego i oznaczenia używanych dla towarów identycznych lub podobnych może stwarzać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy 89/104 w sprawie znaków towarowych. Znaczny stopień podobieństwa towarów lub usług i znacząca siła odróżniająca wcześniejszego znak towarowy powoduje, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wzrasta. Z drugiej strony należy mieć na uwadze, że 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. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 18.10.2019 r., I AGa 60/19).

20.5.3. Elementem dominującym przy porównaniu znaku słowno-graficznego zarejestrowanego przez powoda i używanego przez pozwanych jest warstwa fonetyczna, ponieważ różnice w czcionce, jej wielkości, układzie elementów

graficznych mogą być uznane za element strategii przedsiębiorstwa. Przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali (Wyrok TS z 12.06.2007 r., C-334/05 P, Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory przemysłowe) v. Shaker Di L. Laudato & C. Sas, ZOTSiS 2007, nr 6A, poz. I-4529, pkt 35), na co trafnie zwrócił uwagę Sąd Okręgowy. Kiedy wszystkie pozostałe składniki znaku towarowego są bez znaczenia, ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od składnika dominującego (cytowany wyrok TS z 12.06.2007 r., C-334/05 P). Brzmienie znaku decyduje o jego zdolności dystynktywnej i jest czynnikiem konfuzyjnego charakteru obu oznaczeń.

20.5.4. Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, wyznaczane także stopniem konfuzji klientów co do handlowego pochodzenia towarów, nie istniałoby, kiedy oznaczenia towarów, usług, przedsiębiorców albo przedsiębiorstw różniłyby się jedynie rodzajem użytej czcionki, przy niezmienionej warstwie fonetycznej, co ma miejsce w rozpoznanej sprawie.

20.5.5. Nie można porównywać obu znaków w bezpośredniej bliskości, a zabieg taki przeprowadził pełnomocników pozwanych na rozprawie, ponieważ w obrocie gospodarczym odbiorcy nie mają możliwości takiego porównania.

21. Dla przyjęcia podobieństwa przeciwstawianych znaków wystarcza ustalenie identyczności jednej z warstw, w rozpoznanej sprawie – warstwy fonetycznej. Znaki używane są dla oznaczenia identycznych usług. Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd wynika z identyczności świadczonych przez powoda i pozwanych usług, dystynktywności wyrażania (...), mimo jego używania przez kilku innych przedsiębiorców tej branży, okoliczności, w których oferowane są usługi pogrzebowe, w których zdolność przywiązywania wagi do detali, koloru, czcionki, elementów graficznych towarzyszących jest zdecydowanie mniejsza w porównaniu do warunków świadczenia innych usług. O rozważanym ryzyku decyduje ryzyko skojarzenia przeciwstawianych znaków, wynikające z identycznej warstwy fonetycznej znaków, która jest dominującą i decydującą o wrażeniu handlowego pochodzenia usługi i co odpowiada ogólnemu, całościowemu wrażeniu. Powodowi przysługuje więc roszczenie o zakazanie pozwany bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku (...), zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. apelacja pozwanych w tym zakresie podlegała oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c.

22. Żądanie powoda sformułowane jako zakazanie używania przez pozwanych znaków zawierających wyrażenie (...) mieści się w żądaniu zakazania używania znaku (...). Używanie znaków zawierających to wyrażenie jest przeciwieństwem używania tego wyrażenia. Powodowi nie przysługuje interes prawny w żądaniu zakazania pozwany tych samych czynności, inaczej jedynie opisanych; powództwo w tym zakresie podlega oddaleniu, zatem wyrok Sądu pierwszej instancji zmianie (art. 386 § 1 k.p.c.), co z kolei stanowi o zasadności apelacji w tej części.

23. Żądanie zakazania pozwany używania nazw zawierających jakąkolwiek część wyrażenia (...) nie może być uwzględnione bez rozważenia, czy użycie części tego wyrażenia (przykładowo A., H., itp.) powoduje ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego; powód w rzeczywistości domaga się antycypowania ustaleń i rozstrzygnięcia w tym procesie kwestii, która powinna być rozstrzygnięta w innym, kolejnym procesie. Sąd nie może rozstrzygnąć o ryzyku skojarzenia znaków, kiedy jeden z porównywanych nie istnieje, a jest określony opisowo, jako zawierający część znaku, na który udzielono prawa ochronnego. Prawo materialne nie przewiduje roszczenia sformułowanego przez powoda, lecz roszczenie o zakazanie używania znaku podobnego, przy czym podobieństwo powinno być skonkretyzowane orzeczeniem sądu, a nie wskazane przez sąd blankietowo. Innymi słowy, kwestia podobieństwa znaków może być rozstrzygnięta tylko przez porównanie zarejestrowanego i używanego, a nie tego, który potencjalnie w przyszłości może być użyty i potencjalnie charakteryzować się podobieństwem. Z tych samych przyczyn nie jest możliwe uwzględnienie żądania o zakazanie pozwany używania „nazw podobnych, kojarzących się z nazwą (...), lub mogących wywołać skojarzenia z nazwą (...) u odbiorców”. Orzeczenie sądu, przez użycie określenia nieostrego, blankietowego utraciłoby walor stanowczości i nie realizowałoby podstawowego celu procesu cywilnego, wyrażającego się w urzeczowieniu roszczeń materialnoprawnych. Wyrok uwzględniałby zdarzenia przyszłe, ewentualne podobieństwo znaków, które może pojawić się po zamknięciu rozprawy. Zdarzenie przyszłe nie mogą być objęte tym procesem, ponieważ pozostawałoby to w oczywistej sprzeczności z koniecznością uwzględnienia stanu rzeczy, więc faktów, istniejących w chwili zamknięcia rozprawy (art. 316 k.p.c.). Powództwo w tym zakresie jest

bezzasadne, a wyrok Sądu pierwszej instancji podlegał zmianie (art. 386 § 1 k.p.c.), co z kolei stanowi o zasadności apelacji w tej części.

24. Powodowi nie przysługuje roszczenie o usunięcie skutków naruszenia praw ochronnych na znak towarowy; ustawą o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U. nr 99, poz. 662), która weszła w życie 20 czerwca 2007 r., dokonano między innymi zmiany art. 296 ust. 1 ustawy eliminując wskazane roszczenie z katalogu środków prawnych. Roszczenie o nakazanie pozwanym usunięcia znaku towarowego (...) z przedmiotów służących do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym z przestrzeni internetu i reklam nie ma więc podstawy materialnoprawnej i podlegało oddaleniu.

Ustawa prawo własności przemysłowej nie przewiduje roszczenia o zobowiązanie składania oświadczeń przez naruszydciela, także i to żądanie pozbawione jest oparcia w przepisach prawa. Powództwo obejmujące wskazane dwa żądania podlega oddaleniu, więc wyrok Sądu pierwszej instancji zmianie (art. 386 § 1 k.p.c.).

25. Na koszty procesu powoda w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji (pierwsze postępowanie) składa się:

- 2.100 zł opłata od zgłoszonych przez powoda roszczeń niepieniężnych (300 zł od każdego roszczenia, art. 26a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1125, z czego powód zapłacił 458 zł, k. 43);
- 1.680 zł wynagrodzenie rzecznika patentowego § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1431);
- 900 zł wynagrodzenie rzecznika patentowego w zakresie roszczenia majątkowego niepieniężnego o nakazanie złożenia oświadczenia, k. 38 powód wskazał wartość przedmiotu sporu w tym zakresie na 1.800 zł, § 4 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych
- 17 zł opłata od pełnomocnictwa,

Łącznie 4697 zł.

Na koszty procesu powoda w postępowaniu przed sądem drugiej instancji (pierwsze postępowanie) oraz pierwszej instancji (drugie postępowanie) składa się:

- 2.100 zł opłata od apelacji, z czego powód uiścił 500 zł;
- 1.935 zł wynagrodzenie rzecznika patentowego w postępowaniu apelacyjnym (75% z 2.580 zł);
- 2580 zł wynagrodzenie rzecznika patentowego za postępowanie przed Sąd pierwszej instancji (1680 zł+900 zł);

Łącznie 6618 zł, koszty postępowania przed Sądem pierwszej instancji 11.315 zł.

Na koszty procesu pozwanych w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji (pierwsze postępowanie) składa się:

- 1440 zł wynagrodzenie adwokata § 8 ust 1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800 z późn. zm.);
- 900 zł wynagrodzenie adwokata w zakresie roszczenia majątkowego niepieniężnego o nakazanie złożenia oświadczenia, § 2 pkt 3 cytowanego wyżej rozporządzenia;
- 17 zł opłata od pełnomocnictwa.

Łącznie 2357 zł.

Na koszty procesu pozwanego w postępowaniu przed sądem drugiej instancji (pierwsze postępowanie) oraz pierwszej instancji (drugie postępowanie) składa się:

- 1755 zł – wynagrodzenie adwokata przed sądem drugiej instancji;
- 2340 zł - wynagrodzenie adwokata przed sądem pierwszej instancji.

Łącznie 4.095 zł, koszty postępowania przed Sądem pierwszej instancji 6.452 zł.

W razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone (art. 100 k.p.c.). Nie można ustalić stosunku, w jakim powód utrzymał się z roszczeniami, ponieważ uwzględniono wyłącznie wynikające z ustawy prawo własności przemysłowej a oddalono wynikające z innych ustaw. W postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji koszty podlegają wzajemnemu zniesieniu, bez względu na różnicę w ich wysokości poniesionej przez strony.

W postępowaniu apelacyjnym (drugim) koszty powoda to wynagrodzenie rzecznika patentowego 1.935 zł. Koszty pozwanych to opłata od apelacji 2.100 zł (zapłacono 500 zł) oraz 1.755 zł wynagrodzenie adwokata. Podobnie jak w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, nie można ustalić, w jakim zakresie powód utrzymał się z roszczeniami, co uzasadnia sięgnięcie do reguły z art. 100 k.p.c.

Suma kosztów sądowych niezapłaconych przez powoda to 3.242 zł, a przez pozwanych 1.600 zł.

SSO del. Robert Bury (spr.) SSA Halina Zarzeczna SSA Dariusz Rystał