

Sygn. akt: IACa 536/13

## WYROK

**W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 27 listopada 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSA Ewa Giezek

Sędziowie: SA Barbara Lewandowska

SA Marek Machnij (spr.) Protokolant: stażysta Arleta Żuk

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013 r. w Gdańsku na rozprawie

sprawy z powództwa M. B. przeciwko J. R. (1) o nakazanie

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku

z dnia 15 stycznia 2013 r. sygn. akt IX GC 68/12

1) zmienia zaskarżony wyrok w punktach III (trzecim) i IV (czwartym) w ten sposób, że w miejsce zawartego w punkcie III (trzecim) rozstrzygnięcia nakazuje pozwanemu J. R. (1) opublikowanie na jego koszt treści wydanego w niniejszej sprawie wyroku w dzienniku „(...)” na stronie trzeciej w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia,

2) oddala obie apelacje w pozostałej części,

3) zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 735 (siedemset trzydzieści pięć) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Na oryginale właściwe podpisy.

**Sygn. akt: IACa 536/13**

## UZASADNIENIE

Powód M. B. wniósł o nakazanie pozwanemu J. R. (1) zaniechania używania w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej słowa „(...)” w bliżej określony w pozwie sposób, nakazanie pozwanemu zniszczenia wszystkich materiałów reklamowych ze znakiem towarowym słownym „(...)” oraz nakazania pozwanemu, aby opublikował na swój koszt w dzienniku „(...)” treść wydanego w sprawie orzeczenia, a także złożył powodowi oświadczenie o treści wskazanej w pozwie. Powód twierdził, że od 1997 r. prowadzi działalność gospodarczą, w której posługuje się słowem „(...)” w nazwie przedsiębiorstwa, a w czasie prowadzenia tej działalności uzyskał renomę i rozpoznawalność na rynku oraz zarejestrował słowny znak towarowy (...), uzyskując prawo ochronne na ten znak, natomiast pozwany również prowadził własną działalność gospodarczą, z tym że od 2009 r. strony realizowały – każda w ramach swojej działalności – wspólne przedsięwzięcie i w tym okresie pozwany zarejestrował domenę w., o czym powód wiedział się, ale początkowo, z uwagi na współpracę między stronami, nie domagał się jej likwidacji, jednak na początku 2012 r. pozwany zmienił nazwę swojej działalności i rozpoczął oznaczanie własnego przedsiębiorstwa i świadczonych usług nazwą „(...)”, a także posługuje się nią w swojej korespondencji handlowej, w tym mailowej, ofertach swoich usług i

w dokumentach firmowych, np. fakturach, podejmując działalność konkurencyjną wobec powoda, a jednocześnie na swojej stronie internetowej nieprawdziwie twierdzi, że nigdy nie naruszył praw powoda do jego znaku towarowego.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa, zaprzeczając twierdzeniom powoda i wskazując, dochodzone żądanie opiera się na nieuzasadnionym twierdzeniu, że prowadząc działalność pod nazwą (...) narusza on prawa własności przemysłowej powoda związane z rejestracją słownego znaku towarowego (...), pomimo że oznaczenia te w oczywisty sposób istotnie różnią się od siebie. Podniósł ponadto, że korzysta z wymyślonego przez siebie znaku towarowego, który został ujawniony w oznaczeniu należącej do niego witryny internetowej na długo przed zgłoszeniem do Urzędu Patentowego, dokonany w dniu 3 lutego 2012 r. Wskazał poza tym, że powód, pomimo uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy „(...)”, nie stał się wyłącznie uprawnionym do jego używania, ponieważ słowo takie od dawna jest znane w języku polskim i ma kilka znaczeń. Pozwany zaprzeczył, aby używana przez niego nazwa mogła wprowadzać w błąd potencjalnych kontrahentów obu stron, wskazując m. in., że według danych dostępnych na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Polsce działa około 198 firm posługujących się w nazwie słowem „(...)”.

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 15 stycznia 2013 r. nakazał pozwanemu zaprzestania używania słowa „(...)” w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w nazwie domeny internetowej (...) oraz w nazwie jakiegokolwiek innej domeny internetowej, w adresach poczty elektronicznej pozwanego oraz osób świadczących pracę na jego rzecz, w firmie pozwanego, a także dla oznaczania przedsiębiorstwa i oferowanych przez pozwanego usług, towarów i produktów, na dokumentach związanych z działalnością gospodarczą pozwanego i w celu reklamy, nakazał pozwanemu zniszczenie wszystkich materiałów reklamowych ze znakiem słownym „(...)”, nakazał pozwanemu opublikowanie treści zapadłego orzeczenia na stronie internetowej wykorzystywanej przez pozwanego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w terminie 14 dni od jego uprawomocnienia na okres 1 miesiąca, w pozostałym zakresie oddalił powództwo oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5.697 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Z dokonanych przez Sąd Okręgowy ustaleń faktycznych wynika, że powód prowadzi od października 1997 r. działalność gospodarczą pod firmą (...). Przedmiotem jego działalności jest sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.

Pozwany w październiku 2003 r. rozpoczął prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego. Początkowo działał on pod firmą (...). Od stycznia 2012 r. pozwany zaczął prowadzić działalność pod dwoma nazwami: (...) oraz (...).

Powód koncentrował działalność gospodarczą na handlu urządzeniami wentylacyjnymi w postaci kratki wentylacyjnych i podobnych, drobnych elementów instalacji wentylacji. W 2009 r. podjął on działalność na rynku urządzeń wentylacyjnych: central wentylacyjnych, osuszaczy, central basenowych oraz rozpoczął współpracę z pozwanym, który zajmował się projektowaniem systemów wentylacyjnych i naprawami gwarancyjnymi. Pozwany projektował i dobierał urządzenia klientom, lecz nie ujawniał im, że współpracuje z powodem, gdyż współpraca projektanta urządzeń z ich sprzedawcą nie była dobrze postrzegana przez klientów. Z powodem współpracował również A. B. (1), który świadczył na jego rzecz usługi na podstawie umowy zlecenia.

Powód został przedstawicielem firmy (...) i importerem urządzeń tego producenta – osuszaczy powietrza i innych urządzeń wentylacyjnych oraz handlował tymi urządzeniami, sprzedając je swoim klientom. Na urządzeniach powód nie zamieszczał swojego znaku towarowego. Powód posiadał natomiast materiały reklamowe w postaci katalogów, w których używał znaku (...).

Strony prowadziły między sobą, a także A. B., rozliczenia dotyczące działalności handlowej powoda na rynku urządzeń wentylacyjnych poprzez sporządzanie zestawień poniesionych kosztów i wpływów. Strony prowadziły również negocjacje w sprawie sformalizowania wspólnego przedsięwzięcia stron w postaci zawarcia spółki, której współnikami mieli być powód, pozwany oraz A. B..

W okresie tej współpracy pozwany założył i prowadził za wiedzą i zgodą powoda witrynę internetową (domenę) pod adresem w.. W zakładce „kontakt” ujawnione były m. in. dane kontaktowe powoda: nazwa jego firmy, NIP i numery telefonów. Z adresu poczty internetowej (...) korzystali zarówno pracownicy powoda, zajmujący się tym działem (G. P., N. K., M. S.), jak i pozwany.

W dniu 28 stycznia 2010 r. powód złożył wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy słowny „(...)” dla wykazu towarów i usług, obejmujących m. in. urządzenia i instalacje klimatyzacji, urządzenia i instalacje do osuszania, oczyszczania, uzdatniania i nawilżania powietrza, urządzenia i instalacje do nagrzewania powietrza lub cieczy, urządzenia i instalacje wentylacyjne, pompy ciepłe. W dniu 10 sierpnia 2011 r. Urząd Patentowy RP udzielił mu świadectwa ochronnego nr (...) na w/w znak towarowy na okres 10 lat, licząc od dnia 28 stycznia 2010 r.

W tym okresie działalność gospodarcza powoda na rynku urządzeń wentylacyjnych zaczęła osiągać dobre rezultaty. Pod koniec roku 2011 r. okazało się jednak, że strony nie mogą osiągnąć porozumienia w sprawie sformalizowania współpracy, co zapoczątkowało konflikt między nimi. Powód w listopadzie lub grudniu 2011 r. zaczął korzystać z domeny i poczty internetowej pod nazwą (...) i polecił pracownikom, aby w kontaktach z klientami korzystali z poczty z tym rozszerzeniem. Z kolei pozwany w styczniu 2012 r. zmienił oznaczenie swojej działalności gospodarczej, dodając do początkowej nazwy (...) Projekt J. R. (1) drugą nazwę R. J. R. (1).

Powód kupił udziały w spółce z o.o., której firmę zmienił na (...) spółka z o.o. i zaproponował, aby G. P. został jej pracownikiem, domagając się jednocześnie podpisania klauzul poufności i zakazu konkurencji, na co on nie wyraził zgody. W związku z tym powód wypowiedział mu umowę o pracę i zwolnił go z obowiązku świadczenia pracy z dniem 23 stycznia 2012 r. Jeszcze w okresie wypowiedzenia pozwany złożył G. P. propozycję pracy, która została przez niego przyjęta. Ponadto pozwany na początku stycznia 2012 r. usunął z zakładki „kontakt” na stronie internetowej [www.radwanpolska.pl](http://www.radwanpolska.pl) dane kontaktowe powoda, podając w to miejsce swoje dane.

Około 25 stycznia 2012 r. powód polecił swoim pracownikom N. K. i M. S. wysłanie e-maili do jego klientów, w których informował, że pozwany prowadzi osobną działalność gospodarczą i bezprawnie używa w niej oznaczenia „(...)”.

W tym okresie doszło do opisanych bliżej przez Sąd Okręgowy licznych pomyłek i wątpliwości klientów, którzy współpracowali wcześniej z powodem, ale nie wiedzieli, że doszło do konfliktu między nim a pozwanym. Klienci ci kontaktowali się z pozwanym na znany im adres internetowy lub adresy mailowe, sądząc, że nadal kontaktują się z firmą powoda. Zdarzało się też, że kontaktowali się oni z powodem, pomimo że faktycznie chodziło im o firmę pozwanego.

Przykładowo A. K. (1), prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą E. – (...) kontaktował się z powodem, ponieważ jeszcze w listopadzie 2011 r. G. P., działając jeszcze wtedy w imieniu powoda, złożył mu ofertę sprzedaży central wentylacyjnych i w styczniu 2012 r. A. K. przesłał zamówienie, ale do pozwanego, który wystawił fakturę proforma i A. K. wpłacił mu zaliczkę, sądząc, że wpłaca ją powodowi, który wcześniej złożył mu ofertę. Ostatecznie zamówienie to zrealizował na jego rzecz pozwany.

Podobna sytuacja powstała z A. W. z firmy (...), który pod koniec 2011 r. uzyskał od powoda ofertę i w dniu 20 stycznia 2012 r. wysłał pod adres internetowy (...) prośbę o przysłanie faktury proforma, a następnie w dniu 23 stycznia 2012 r. otrzymał taką fakturę zarówno od powoda, jak i od pozwanego. Jego pracownicy zwrócili na to uwagę, w związku z czym podjęto działania zmierzające do wyjaśnienia sytuacji. Był on bardzo zdziwiony, gdy okazało się, że istnieją dwie firmy ze słowem „(...)”, ponieważ był przekonany, że prowadzi korespondencję cały czas z tą samą firmą.

Z kolei D. Z. (1) otrzymał od powoda ofertę drogą elektroniczną we wrześniu 2011 r. Urządzenia dla niego dobierał pozwany, zaś ofertę podpisał G. P.. W dniu 19 stycznia 2012 r. D. Z. otrzymał od pozwanego z adresu (...) prośbę o potwierdzenie zamówienia, w związku z czym przesłał on zamówienie na adres pozwanego, a następnego dnia otrzymał wspomniany wcześniej e-mail od powoda z dnia 25 stycznia 2012 r. Ostatecznie zamówienie to zrealizował powód.

Ponadto M. R. (1) w styczniu lub lutym 2012 r., jako przedstawiciel firmy (...) (producenta m. in. kratek wentylacyjnych), będąc w G., chciał spotkać z przedstawicielem firmy (...). W celu ustalenia numeru telefonu skorzystał on z wyszukiwarki internetowej G. i zadzwonił na numer stacjonarny do firmy, która pojawiła się jako pierwszy wynik. Okazało się, że była to firma pozwanego. M. R. został wtedy poinformowany, że firma zmieniła adres i umówił się na spotkanie z pozwanym, jednak do ich spotkania nie doszło.

Podobnych pomyłek zdarzało się więcej, również wśród osób, do których powód skierował maila informacyjnego, i to nawet po wielu miesiącach.

Pozwany w dniu 27 stycznia 2012 r. zamieścił na stronie internetowej w. oświadczenie, w którym wyraził ubolewanie z powodu wiadomości mailowych wysłanych przez powoda oraz poinformował, że strony są byłymi współnikami i partnerami, a także zarzucił powodowi nieuczciwe praktyki i zapewnił klientów o wysokim poziomie usług świadczonych przez jego firmę.

W piśmie z dnia 27 stycznia 2012 r. powód wezwał pozwanego do zaniechania niedozwolonych działań, złożenia oświadczenia o określonej treści i formie oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści w związku z używaniem przez niego zastrzeżonego znaku towarowego słownego „(...)”.

W Polsce istnieje niemal dwieście firm, w których elementem nazwy jest słowo „(...)”.

Sąd Okręgowy wyjaśnił, że powyższy stan faktyczny ustalił na podstawie dokumentów, które nie były kwestionowane przez strony, korespondencji elektronicznej prowadzonej między stronami oraz zeznań świadków: M. M., L. K., P. S., T. M., M. C., A. B. (1), G. P., M. S., N. K., A. W., D. Z. (1) i O. C. w zakresie wskazanym bliżej w pisemnym uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Ponadto Sąd ten uwzględnił dowód z przesłuchania stron, uznając, że dowód ten potwierdził okoliczności, wynikające z pozostałych dowodów zgromadzonych w sprawie.

Sąd Okręgowy uznał, że powództwo co do zasady zasługiwało na uwzględnienie. Twierdzenia powoda należało oceniać na podstawie wskazanych przez niego przepisów art. 153 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm., dalej: „Pr. wł. przem.”) oraz przepisów art. 18 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1, art. 5 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm., dalej: „u.z.n.k.”). Z jednej strony powód powoływał się na fakt, że przysługuje mu prawo do słownego znaku towarowego „(...)”, a z drugiej strony na fakt pierwszeństwa w posługiwaniu się na rynku urządzeń wentylacyjnych znakiem „(...)” oraz prowadzenia przez pozwanego działalności konkurencyjnej i zaistnienia na rynku konfuzji. W związku z tym ocena jego żądania została dokonana na obu powyższych podstawach.

Sąd pierwszej instancji wziął pod uwagę, że powód bezspornie dysponuje prawem do słownego znaku towarowego „(...)” z pierwszeństwem od dnia 28 stycznia 2010 r. Powołując się na treść art. 153 ust. 1 i art. 296 ust. 2 Pr. wł. przem., Sąd ten wskazał, że nie budziło wątpliwości, że towary i usługi oferowane przez strony są nie tyle podobne, co wręcz identyczne. Zarówno powód, jak i pozwany oferują urządzenia wentylacyjne, czyli funkcjonują na tym samym rynku oraz zabiegają o tę samą klientelę. Oznaczenie, którego używa pozwany, tj. znak (...), jest podobne do przysługującego powodowi znaku towarowego słownego. Jest to podobieństwo powodujące ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, ponieważ używany przez pozwanego znak nie posiada cech istotnie odróżniających go od znaku „(...)”.

Sąd Okręgowy powołał się na ukształtowane w orzecznictwie zasady porównywania oznaczeń i kierując się takimi zasadami przy ocenie podobieństwa porównywanych znaków, wziął pod uwagę, że stosowany przez pozwanego znak w całości powtarza znak powoda „(...)”, który został użyty jako prefiks, czyli część najistotniejsza dla oceny podobieństwa znaków. Jest to jednocześnie element fantazyjny, a tym samym odróżniający i dominujący w całym znaku. Dodana przez pozwanego do słowa „(...)” część opisowa, czyli „(...)”, nie jest istotna dla odróżnienia obu znaków. Co więcej, taki dodatek, zgodnie z praktyką istniejącą na rynku, może wręcz sugerować związek organizacyjny podmiotów posługujących się powyższymi oznaczeniami o podobnym brzmieniu.

Wobec tego Sąd pierwszej instancji doszedł do wniosku, że znaki obu stron są bardzo podobne i z całą pewnością stosowanie przez pozwanego znaku (...) powodowało na rynku ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Teza taka znalazła zresztą potwierdzenie w wykazanych przez powoda wypadkach, w których takie pomyłki, i to w niemałej liczbie, rzeczywiście wystąpiły. Ryzyko powstania takich pomyłek nie jest wyeliminowane nawet pomimo tego, że główną klientelę zarówno powoda, jak i pozwanego, stanowią przedsiębiorcy, czyli co do zasady podmioty dobrze zorientowane na rynku. Nie eliminuje możliwości pomyłek także to, że w obrocie gospodarczym osoba fizyczna powinna używać swojego imienia i nazwiska.

Odnosnie zaś do zarzutu pozwanego, że był on „cichym wspólnikiem” powoda, Sąd Okręgowy wskazał, że jedną z podstawowych wad spółki cichej z punktu widzenia wspólnika cichego jest to, że jego korzyści ograniczają się do zysku z przedsiębiorstwa. Uprawnienie do znaku towarowego „(...)” przysługiwało natomiast wyłącznie powodowi, co było naturalną dla wspólnika cichego konsekwencją zawarcia umowy spółki cichej.

Sąd Okręgowy uznał, że roszczenie powoda zasługiwało na uwzględnienie również na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Z art. 5 tej ustawy wynika, że czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Zachowanie pozwanego niewątpliwie wyczerpywało pierwszą z przesłanek w/w przepisu, albowiem używał on i nadal używa słowa „(...)” dla oznaczenia swojego przedsiębiorstwa. Ryzyko konfuzji kształtuje się natomiast w tym wypadku analogicznie jak ryzyko wprowadzenia w błąd na podstawie art. 296 Pr. wł. przem. Zakres działalności obu stron jest w zasadzie identyczny, co niewątpliwie zwiększało ryzyko konfuzji. Ponadto powód w obrocie na tym rynku używał swojej nazwy „(...)” już od 2009 r., podczas gdy pozwany początkowo prowadził swoją działalność pod nazwą (...)Projekt. Zatem to powodowi przysługiwało pierwszeństwo do używania tego oznaczenia.

Z tych przyczyn Sąd Okręgowy uwzględnił żądanie powoda na podstawie art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Pr. wł. przem. oraz art. 18 ust. 1 pkt a u.z.n.k. zgodnie z treścią punktu pierwszego zaskarżonego wyroku, a mianowicie spośród zgłoszonych przez powoda żądań Sąd ten nie uwzględnił jedynie żądania nakazania zaprzestania używania słowa „(...)” przez osoby świadczące usługi na rzecz pozwanego, albowiem takie żądanie zaniechania określonych działań skierowane było do osób niebędących stronami procesu.

Odnosnie do roszczenia o opublikowanie treści orzeczenia w dzienniku „(...)” Sąd Okręgowy wskazał, że sposób podania treści orzeczenia do wiadomości publicznej powinien być adekwatny do dokonanych naruszeń, jednak wskazany przez powoda sposób nie miał takich cech. W ocenie tego Sądu do usunięcia skutków naruszeń wystarczające jest opublikowanie treści zapadłego orzeczenia na stronie internetowej przedsiębiorstwa pozwanego, skoro w sprawie bezspornie ustalono, że podstawowym źródłem zdobycia klienta i zaprezentowania oferty jest strona internetowa. Przedsiębiorstwa z branży, w której działają obie strony, właśnie w Internecie poszukują potencjalnych klientów. Nakazanie zamieszczenia treści orzeczenia na stronie internetowej pozwoli więc na poinformowanie o nim szerokiego grona uczestników rynku. R. takiego sposobu publikacji wynika również z tego, że właśnie korzystając z domeny internetowej w. pozwany naruszył prawa powoda.

Sąd Okręgowy oddalił ponadto żądanie złożenia przez pozwanego oświadczenia, że w bezprawny sposób posługiwał się znakiem towarowym „(...)”, wskazując, że takie roszczenie mogłoby zostać uwzględnione jedynie na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ale w tej sprawie taka sytuacja nie miała miejsca.

Powyższy wyrok został zaskarżony apelacjami przez obie strony.

Powód zaskarżył wyrok w części oddalającej powództwo w oparciu o zarzut naruszenia art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a Pr. wł. przem. przez ich niewłaściwe zastosowanie, polegające na wskazaniu niewłaściwego sposobu podania do publicznej wiadomości orzeczenia zapadłego w sprawie oraz art. 18 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 5 i art. 10 u.z.n.k. i art. 43<sup>10</sup> k.c. w zw. z art. 43<sup>3</sup> k.c. przez ich niezastosowanie polegające na odmowie nakazania pozwanemu złożenia oświadczenia w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem. Na tych podstawach powód domagał się zmiany

wyroku w zaskarżonej części przez nakazanie pozwanemu opublikowania na jego koszt zapadłego orzeczenia w dzienniku „(...)” na stronie trzeciej w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia oraz nakazania pozwanemu złożenia oświadczenia o treści wskazanej w apelacji w formie pisma sporządzonego własnoręcznie przez pozwanego czytelnym pismem lub w postaci drukowanej czcionką V. o rozmiarze 12 opatrzonego własnoręcznym podpisem powoda i doręczonego na adres pozwanego, a ponadto wnosił o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego według norm przepisanych.

Pozwany zaskarżył wyrok w części uwzględniającej powództwo i orzekającą o kosztach procesu, zarzucając Sądowi Okręgowemu:

1) naruszenie prawa materialnego, mające istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie art. 296 Pr. wł. przem. przez błędną interpretację i niewłaściwe zastosowanie, skutkujące niezasadnym przyjęciem, że powód wykazał, iż przysługuje mu roszczenie o zaniechanie przez pozwanego używania w prowadzonej działalności gospodarczej słowa „(...)” w związku z rzekomym naruszeniem praw własności przemysłowej do znaku towarowego „(...)” oraz art. 3 i art. 5 u.z.n.k. przez ich błędną interpretację i zastosowanie, skutkujące niezasadnym przyjęciem, że powód wykazał, iż dla ochrony jego interesów niezbędne jest zobowiązanie skarżącego do zaniechania używania w prowadzonej działalności gospodarczej słowa (...) w związku z popełnieniem przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji,

2) naruszenie przepisów prawa procesowego, które miało istotny wpływ na treść wydanego w sprawie rozstrzygnięcia, w szczególności art. 233 k.p.c. przez dowolną ocenę zebranego materiału dowodowego, a w konsekwencji błędne ustalenie stanu faktycznego wskutek niezasadnego stwierdzenia, że pozwany mógł i nadal może w swojej działalności wprowadzać w błąd kontrahentów przedsiębiorstwa powoda używając nazwy i znaku towarowego „(...)” oraz art. 328 § 2 k.p.c. przez sporządzenie uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia uniemożliwiającego weryfikację podstaw rozstrzygnięcia.

Pozwany wniósł o zmianę wyroku w zaskarżonej części przez oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na jego rzecz kosztów procesu za obie instancje według norm przepisanych, ewentualnie o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania, a także o zasądzenie od pozwanej na jego rzecz kosztów procesu za obie instancje według norm przepisanych.

Strony wzajemnie wniosły o oddalenie apelacji pozwanego i zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Obie apelacje okazały się częściowo uzasadnione, aczkolwiek apelacja pozwanego jedynie w nieznaczonej części, i to z przyczyn niewynikających bezpośrednio z treści podniesionych w niej zarzutów.

Sąd Apelacyjny oparł się w zasadzie na materiale dowodowym zebrany w toku postępowania przed Sądem pierwszej instancji, uznając, że jest on wystarczający do oceny zasadności stanowisk obu stron w postępowaniu odwoławczym. Powód przedłożył wprawdzie na tym etapie dodatkowo odpis decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie Sp. 368/12 wraz z uzasadnieniem, wydanej w wyniku rozpoznania sprzeciwu pozwanego od decyzji odmawiającej unieważnienia prawa ochronnego udzielonego powodowi na słowny znak towarowy „(...)” (k. 525 – 532), jednak decyzja ta nie miała istotnego znaczenia, ponieważ nie była jeszcze ona prawomocna. W związku z tym można na jej podstawie przyjąć jedynie, że dotychczas nie doszło – wskutek czynności podjętych przez pozwanego – do unieważnienia przysługującego powodowi prawa ochronnego na słowny znak towarowy „(...)”. Odnotować także można zbieżność argumentacji przyjętej w uzasadnieniu tej decyzji ze stanowiskiem zajęтым w niniejszej sprawie przez Sąd pierwszej instancji, aczkolwiek z uwagi na wspomnianą wyżej nieprawomocność tej decyzji nie może mieć to obecnie merytorycznego znaczenia.

Biorąc pod uwagę treść zarzutów apelacyjnych stron, zwłaszcza bardzo ogólnikowy charakter zarzutów procesowych pozwanego, Sąd Apelacyjny uznał, że nie ma uzasadnionych podstaw do zakwestionowania prawidłowości

postępowania dowodowego przeprowadzonego przez Sąd Okręgowy lub do uzupełnienia zebranego przez ten Sąd materiału dowodowego. Sąd Apelacyjny – po zapoznaniu się zgodnie z treścią art. 382 k.p.c. z całością powyższego materiału dowodowego – doszedł ponadto do przekonania, że może aprobować i przyjąć za własne ustalenia faktyczne, które zostały dokonane w sprawie przez Sąd pierwszej instancji.

Dalej idący charakter miała apelacja pozwanego, który w całości kwestionował prawidłowość zaskarżonego wyroku co do zasady, wobec czego w pierwszej kolejności odnieść się należało do zasadności jego zarzutów.

Przede wszystkim bezpodstawny był zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. O skutecznym postawieniu tego zarzutu można bowiem mówić tylko wtedy, gdy uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie zawiera elementów pozwalających na weryfikację stanowiska Sądu pierwszej instancji. Braki uzasadnienia w zakresie poczynionych ustaleń faktycznych i oceny prawnej muszą być tak znaczne, że sfera motywacyjna orzeczenia jest w ogóle nieujawniona lub jest ujawniona w sposób uniemożliwiający poddanie jej kontroli instancyjnej. Zauważyć przy tym trzeba, że pozwany w treści tego zarzutu, a także w uzasadnieniu swojej apelacji, w ogóle nie wskazał, na czym miałyby polegać braki uzasadnienia zaskarżonego wyroku, uniemożliwiające mu przedstawienie innych zarzutów i argumentów przeciwko prawidłowości tego wyroku.

Sąd Apelacyjny we własnym zakresie nie dopatrył się podstaw wskazujących na sporządzenie uzasadnienia zaskarżonego wyroku z naruszeniem art. 328 § 2 k.p.c. Uzasadnienie to zawiera bowiem – odpowiednio do przedstawionego przez obie strony materiału dowodowego – wyczerpującą rekonstrukcję stanu faktycznego oraz jego prawidłową subsumpcję do mających zastosowanie w sprawie norm prawa materialnego. Sąd Okręgowy obszernie i precyzyjnie wskazał, jakie dowody stanowiły podstawę dokonania przyjętych przez niego ustaleń faktycznych wraz z przedstawieniem szczegółowej oceny dowodów, a także wskazaniem, które dowody i z jakiej przyczyny Sąd ten uznał wiarygodne, a którym przymiotu tego nie nadał. Zarzut naruszenia powyższego przepisu jest więc całkowicie bezpodstawny. Odmiennej oceny nie może uzasadniać jedynie subiektywne przekonanie apelującego, nieoparte zresztą żadnymi argumentami i wywodami, o rzekomej wadliwości uzasadnienia sporządzonego przez Sąd pierwszej instancji.

Nietrafny jest także zarzut naruszenia art. 233 k.p.c. Również w tym wypadku pozwany w gruncie rzeczy nie przedstawił jakichkolwiek okoliczności i argumentów na poparcie tego zarzutu, lecz ograniczył się w zasadzie do powtórzenia swoich twierdzeń powołanych w odpowiedzi na pozew, tak jakby zupełnie nie zauważył, że Sąd pierwszej instancji oceniał już zasadność tych twierdzeń, wobec czego należało przede wszystkim wskazać na wadliwość tej oceny. Zarzut pozwanego sprowadza się więc do polemiki ze stanowiskiem Sądu pierwszej instancji, opartej niemal na dosłownym powtórzeniu wcześniejszych twierdzeń tej strony. Nie jest to wystarczające do skutecznego postawienia zarzutu naruszenia powyższego przepisu. W szczególności pozwany nie wskazał, jakie dowody i dlaczego zostały ocenione przez Sąd Okręgowy z naruszeniem tego przepisu lub jakie okoliczności faktyczne zostały ustalone niezgodnie z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Dodać można, że Sąd Apelacyjny, jako sąd merytorycznie rozpoznający sprawę, zapoznał się stosownie do art. 382 k.p.c. z całością zebranego w sprawie materiału dowodowego i na tej podstawie uznał, że dokonana przez Sąd Okręgowy ocena wiarygodności i mocy dowodowej tego materiału nie naruszała granic swobodnej oceny dowodów, przeprowadzonej na zasadach określonych w art. 233 § 1 k.p.c. Sąd ten wyprowadził bowiem ze zgromadzonego materiału dowodowego wnioski, które są poprawne pod względem logicznym oraz zgodne z zasadami doświadczenia życiowego. Jak już wyżej wskazano, podstawy zarzutu naruszenia tego przepisu nie mogą natomiast stanowić wyłącznie gołosłowne i ogólnikowe twierdzenia skarżącego, że z tego samego materiału można wyprowadzić odmienne wnioski, które również byłyby logiczne i zgodne z zasadami doświadczenia życiowego. Nie oznacza to wykazania, że dokonana przez Sąd pierwszej instancji ocena zebranego materiału dowodowego nie ma charakteru swobodnego, lecz jest dowolna. Twierdzenia pozwanego co do wadliwości dokonanych przez Sąd Okręgowy ustaleń faktycznych stanowią więc jedynie subiektywną polemikę z tymi ustaleniami i jako takie nie mogą prowadzić do skutecznego podważenia prawidłowości zaskarżonego wyroku.

Niemniej zauważyć można, że całkowicie nieprzekonujące i nieprawdziwe są twierdzenia przez pozwanego, że zaczął stosować nazwę (...) w wyniku własnej inwencji jako nazwę, którą rzekomo samodzielnie i niezależnie wymyślił. Twierdzenia takie pomijają zarówno fakt, że pozwany bezspornie przez kilka lat nieformalnie współpracował z powodem, który już znacznie wcześniej, praktycznie od rozpoczęcia swojej działalności gospodarczej w 1997 r., posługiwał się oznaczeniem „(...)” oraz fakt, że po konfliktowym zakończeniu powyższej współpracy między stronami pozwany zaczął prowadzić działalność konkurencyjną w stosunku do powoda. Wręcz infantylne jest więc twierdzenie pozwanego, że niemal przypadkowo wymyślił on wówczas akurat taką samą, a w każdym razie bardzo podobną – jak trafnie ocenił Sąd Okręgowy – nazwę, którą posługiwał się wcześniej sam powód, a następnie obie strony, ale w okresie zgodnej współpracy, w ramach której powód zgodził się na zarejestrowanie przez pozwanego na swoją rzecz domeny internetowej o nazwie [www.radwanpolska.pl](http://www.radwanpolska.pl). (...) tej zgody wiązało się ściśle ze wspólnym prowadzeniem działalności i nie oznacza nabycia przez pozwanego prawa do dalszego posługiwania się oznaczeniem „(...)” po zakończeniu powyższej współpracy, a także nie pozbawiało powoda uprawnienia do cofnięcia tej zgody.

Także ustalone przez Sąd Okręgowy wypadki, w których po zakończeniu współpracy stron doszło do pomyłek kontrahentów oraz twierdzenia pozwanego, że to powód stosuje nieuczciwą konkurencję, wskazują na to, że przyjęcie takiej nazwy przez pozwanego nie było przypadkowe, lecz miało charakter celowy oraz zmierzało do wykorzystania pozycji i renomy, jaką uzyskał wcześniej na rynku powód, posługujący się oznaczeniem „(...)”. W konsekwencji nie ma żadnych podstaw do przyjęcia zgodnie z twierdzeniami pozwanego, że wadliwe są ustalenia faktyczne dotyczące naruszenia uprawnień powoda wynikających z posługiwania się oznaczeniem „(...)” oraz znakiem towarowym „(...)” wskutek posługiwania się przez skarżącego podobną nazwą (...), która nie tylko może wprowadzać kontrahentów w błąd co do osoby przedsiębiorcy, ale – jak wynika z dokonanych w sprawie ustaleń faktycznych – faktycznie prowadziła do takich pomyłek.

Nieskuteczne próby podważenia przez pozwanego prawidłowości ustaleń faktycznych, stanowiących podstawę zaskarżonego wyroku, powodują, że niezasadne były także podniesione przez niego zarzuty naruszenia prawa materialnego.

Wbrew pozwanemu, Sąd Okręgowy nie dopuścił się przy wydawaniu zaskarżonego wyroku naruszenia zarówno art. 296 Pr. wł. przem., jak i art. 3 i art. 5 u.z.n.k.

W odniesieniu do zarzutu naruszenia pierwszego z tych przepisów podzielić można stanowisko Sądu pierwszej instancji, że pozwany naruszył słowny znak towarowy „(...)”, co do którego powodowi udzielono prawa ochronnego. W okresie trwania tego prawa pozwany używał bowiem oznaczenia (...), które jest podobne do znaku „(...)” w takim stopniu, że zachodzi ryzyko wprowadzenia klientów powoda w błąd.

Wbrew pozwanemu, nie ma żadnego znaczenia okoliczność, czy powód faktycznie używał przysługującego mu słownego znaku towarowego „(...)” do oznaczania towarów, które były wprowadzane przez niego na rynek. Z art. 120 ust. 3 pkt 1 Pr. wł. przem. wynika, że przez znaki towarowe rozumie się także znaki usługowe, natomiast zgodnie z art. 120 ust. 3 pkt 2 Pr. wł. przem. przez towary rozumie się nie tylko wyroby przemysłowe, rzemieślnicze, płody rolne oraz produkty naturalne, ale także usługi (z zastrzeżeniem art. 174 ust. 3 tej ustawy, który nie ma zastosowania w niniejszej sprawie). Nie jest więc istotne to, że powód nie stosował, według twierdzeń pozwanego, przyznanego mu znaku towarowego do oznaczania sprzedawanych przez siebie towarów. Co więcej, jest to w rzeczywistości całkowicie zrozumiałe, skoro nie sprzedawał on własnych wyrobów, lecz produkty innych podmiotów, których był dystrybutorem lub przedstawicielem na obszarze Polski. Decydujące i wystarczające było to, że przy świadczeniu swoich usług, a także w swoich materiałach reklamowych, powód niewątpliwie posługiwał się powyższym oznaczeniem, które wyróżniało go na rynku od innych podmiotów, zajmujących się taką samą jak on działalnością. Powód używał zresztą tego oznaczenia na długo przed przyznaniem mu prawa ochronnego na słowny znak towarowy „(...)”. Nie ma więc podstaw do przyjęcia w ślad za pozwanym, że nie mógł on naruszyć prawa ochronnego na powyższy znak z uwagi na nieużywanie go przez powoda do oznaczania sprzedawanych towarów.



Powód zgodnie z ciążącym na nim zgodnie z art. 6 k.c. obowiązkiem wykazał, że posługuje się tą nazwą w obrocie gospodarczym od października 1997 r. (zaświadczenie k. 17) oraz że przysługiwało mu prawo ochronne do słownego znaku towarowego zgodnego z tą nazwą w okresie, objętym dochodzonym w sprawie żądaniem. Dla stwierdzenia, że pozwany naruszył przysługujące powodowi na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej prawo ochronne na znak towarowy „(...)” wystarczające jest ustalenie, że pozwany posługuje się podobną nazwą. Nie było natomiast konieczne wykazanie, że powód faktycznie posługuje się przysługującym mu znakiem towarowym. Inaczej mówiąc, dopóki powodowi przysługuje prawo ochronne do tego znaku, dopóty w tym okresie pozwany nie może naruszać tego prawa. W konsekwencji Sąd Okręgowy prawidłowo uznał, że na mocy art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 Pr. wł. przem. powód był uprawniony do żądania nakazania pozwanemu zaniechania używania w swojej działalności gospodarczej słowa (...), które stanowi element przyjętego przez niego oznaczenia (...).

Zgodnie z art. 153 ust. 1 Pr. wł. przem. przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym m. in. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym (art. 296 ust. 2 w/w ustawy). Sąd Okręgowy słusznie zauważył, że oznaczenia „(...)” i (...), posiadają wspólny element w postaci słowa „(...)”, które w zakresie oznaczenia przedsiębiorstwa niewątpliwie ma charakter indywidualizujący, odróżniający i dominujący w całej nazwie. Co więcej, oznaczenie (...) w całości zawiera w sobie znak towarowy (...). Nie można więc aprobować stanowiska pozwanego, że nazwa „(...)” istotnie różni się od używanej przez niego nazwy „radwanpolska”.

Zarówno z daleko idącego podobieństwa powyższych oznaczeń, jak i z dokonanych w sprawie ustaleń jednoznacznie wynika, że oznaczenie używane przez pozwanego (...) może wprowadzać kontrahentów stron w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa. Sąd Okręgowy trafnie wskazał, że oferowane przez strony towary i usługi na rynku urządzeń wentylacyjnych są w zasadzie identyczne. Świadczą o tym również ustalone w sprawie wypadki pomyłek ich kontrahentów, ponieważ wynika z tego, że mogą oni nabywać interesujące ich towary zarówno u powoda, jak i u pozwanego. Oznacza to, że strony niewątpliwie funkcjonują na tym samym rynku i konkurują ze sobą o tych samych klientów. Odmienne twierdzenia pozwanego stanowią jedynie bezpodstawną polemikę z trafnym stanowiskiem Sądu pierwszej instancji.

Z podobnych przyczyn niezasadne były powtórzone w apelacji twierdzenia pozwanego, że nie istnieje ryzyko pomyłek przy wyborze kontrahenta z uwagi na to, że rynek, na którym działają strony, jest niewielki i zamknięty. Sąd Okręgowy, powołując się na ugruntowane stanowisko Sądu Najwyższego, prawidłowo wskazał, że uwzględnić należy wzorzec przeciętnego, modelowego uczestnika rynku, zarówno przypadkowego, jak i dobrze zorientowanego. W konsekwencji Sąd ten trafnie uznał, że posługiwanie się przez pozwanego nazwą (...) nie eliminuje, a wręcz przeciwnie, zwiększa ryzyko pomyłek nawet w przypadku, gdy klientami stron są wyłącznie przedsiębiorcy, a zatem co do zasady podmioty dobrze zorientowane na rynku. Potwierdzają to wskazane wyżej wypadki powstania takich pomyłek nawet wśród kontrahentów, którzy dobrze znali powoda z dotychczasowych kontaktów handlowych.

Odmiennego poglądu nie może uzasadniać eksponowana przez pozwanego okoliczność, że prawidłowe oznaczenie przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, polega na posługiwaniu się jego imieniem i nazwiskiem. Pozwany pomija bowiem, że zgodnie z art. 43<sup>(4)</sup> k.c. fakt, że firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, nie wyklucza włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie wybranych. Prawidłowe i dopuszczalne było więc posługiwanie się przez powoda obok imienia i nazwiska stosowanym przez niego od 1997 r. dodatkowym oznaczeniem o brzmieniu „(...)”. Ponadto argumentacja ta odnosi się także do pozwanego, który również powinien posługiwać się w obrocie gospodarczym przede wszystkim swoim imieniem i nazwiskiem. W tym kontekście posługiwanie się oznaczeniem (...), a wręcz upieranie się przy tym oznaczeniu, nie znajduje innego wytłumaczenia jak stwierdzenie, że była to celowa decyzja pozwanego, wiążąca się z faktem posługiwania się przez powoda podobnym oznaczeniem.

Nie ma znaczenia także powtarzana przez pozwanego argumentacja, że na polskim rynku działa około dwustu przedsiębiorców, korzystających z nazwy „(...)”. Nie ma to decydującego wpływu na zdolność odróżniającą znaku towarowego, na który powodowi przyznano ochronę prawną. Wskazać można na stanowisko Sądu Najwyższego, wyrażone w wyroku z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie III CSK 120/09 (LEX nr 585820), zgodnie z którym już samo zarejestrowanie znaku towarowego kreuje domniemanie, że posiada ono zdolność odróżniającą, zaś w procesie domniemania tego pozwany nie obalił. Dla ustalenia siły odróżniającej znaku towarowego „(...)” istotne znaczenie ma fakt, że został on zarejestrowany dla wykazu towarów i usług obejmujących m. in. urządzenia i instalacje klimatyzacji, urządzenia i instalacje do nagrzewania powietrza lub cieczy, wentylacyjne i pomp ciepłych. Pozwany nie zdołał zaś uwodnić, że poza przedsiębiorstwami stron i A. B. (1), z którym strony również pozostawały w kontaktach handlowych, na rynku usług wentylacyjnych na tym samym obszarze działają inni przedsiębiorcy posługujący się nazwą „(...)”, co mogłoby świadczyć o słabej sile odróżniającej tego znaku.

Wziąć trzeba ponadto pod uwagę, że z powoływanej przez skarżącego bazy danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP wynika, że posługiwanie się na rynku krajowym przez znaczną liczbę przedsiębiorców nazwą „(...)” w treści ich firmy, w przeważającej mierze jest uzasadnione wykorzystaniem tej nazwy w związku z nazwiskiem przedsiębiorcy lub miejscowością, w której działalność ta jest prowadzona. Nie można zatem zarzucić tym podmiotom, że naruszają oni znak towarowy zarejestrowany na rzecz powoda.

Dodatkowo wskazać można na treść art. 156 ust. 1 Pr. wł. przem., z którego wynika, że prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie ich nazwisk lub adresu, oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności, zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi oraz zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jeżeli prawo do jego używania przez te osoby wynika z innych przepisów ustawy.

Wobec tego przytoczona przez pozwanego okoliczność nie podważa prawidłowości oceny Sądu pierwszej instancji, że naruszył on prawo ochronne powoda do słownego znaku towarowego „(...)”. Pozwany niewątpliwie nie użył jej bowiem jako elementu swojego imienia lub nazwiska albo jako oznaczenia siedziby swojego przedsiębiorstwa lub miejsca prowadzenia swojej działalności ani w jakimkolwiek innym wypadku przewidzianym w powyższym przepisie, który uprawniałby go do użycia tego słowa do oznaczenia swojej działalności.

Dla dopuszczalności uwzględnienia żądania powoda na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej nie ma znaczenia także fakt zarejestrowania przez pozwanego domeny internetowej w. oraz dokonanie przez niego zgłoszenia oznaczenia „R..pl” do Urzędu Patentowego RP.

Po pierwsze, jak już wyżej wskazano, nastąpiło to za wiedzą i zgodą powoda w okresie nieformalnej współpracy między stronami. Nie stanowiło więc wyrazu odrębnego i samodzielnego uprawnienia pozwanego. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego nie wynika, aby posługiwał się on w obrocie handlowym oznaczeniem „(...)”, zanim określenia tego zaczął używać powód, który czyni to w swojej działalności gospodarczej już od dnia 3 października 1997 r. Pozwany rozpoczął zaś prowadzenie swojej działalności gospodarczej dopiero od dnia 1 października 2003 r. i początkowo posługiwał się jedynie nazwą (...) R. J., a dopiero od dnia 18 stycznia 2012 r. zaczął używać także drugiej nazwy R. R. J.. Zarejestrowanie domeny internetowej nie stanowiło natomiast źródła powstania po stronie pozwanego prawa podmiotowego o charakterze majątkowym lub osobistym.

Wobec tego po zakończeniu współpracy między stronami powód był uprawniony do sprzeciwienia się, aby pozwany nadal używał w nazwie swojej domeny internetowej oznaczenia stanowiącego przysługujący powodowi słowny znak towarowy.

Po wtóre, ani z ustawy Prawo własności przemysłowej (por. zwłaszcza art. 156 tej ustawy), ani z jakiegokolwiek innego przepisu nie wynika uprawnienie do naruszania zarejestrowanego na rzecz innego podmiotu słownego znaku towarowego poprzez jego użycie do oznaczenia domeny internetowej.

Z kolei samo wystąpienie do Urzędu Patentowego o zarejestrowanie znaku (...) jeszcze nie rodzi dla pozwanego żadnego uprawnienia z tego tytułu, ponieważ do jego powstania niezbędne jest wydanie decyzji uwzględniającej taki wniosek, co dotychczas bezspornie nie nastąpiło. Nie udało się zresztą również pozwanemu doprowadzić do unieważnienia decyzji przyznającej powodowi prawo ochronne na znak „(...)”.

Pozwany nie zdołał więc wykazać, że pomimo przysługiwania powodowi prawa ochronnego na słowny znak towarowy „(...)” jest on uprawniony do posługiwania się słowem „(...)” bez naruszenia przysługującego powodowi prawa.

Niezależnie od tego wskazać należy, że wbrew pozwanemu samodzielną podstawę uwzględnienia powoda mogłyby stanowić także przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w związku z czym chybiony jest również zarzut naruszenia art. 3 i art. 5 tej ustawy. Nawiązując do wcześniejszych rozważań, wskazać należy przede wszystkim na niewątpliwą fakt uprzedniego, i to wieloletniego, posługiwania się przez powoda słowem „(...)” na oznaczenie swojej działalności (od 1997 r.), podczas gdy pozwany używa tego słowa dopiero od stycznia 2012 r. Ponadto używane przez strony oznaczenia są podobne w takim stopniu, że mogą wprowadzać – i faktycznie wprowadzały – ich klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstw stron. Takie zachowanie pozwanego wyczerpywało przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji, wynikające z art. 3 w zw. art. 5 u.z.n.k. Pozwany – poza ogólnikowym negowaniem tych okoliczności – nie przedstawił żadnych argumentów, pozwalających uznać, że nie popełnił on czynu nieuczciwej konkurencji na szkodę powoda.

Dodać można, że jego zachowania nie może usprawiedliwiać wyrażane przekonanie, że to powód zachował się niełojalnie lub nieuczciwie w związku z prowadzoną przez strony nieformalną współpracą, ponieważ takie spory, zwłaszcza co do ewentualnego rozliczenia pieniężnego z tytułu tej współpracy, mogą być dochodzone na drodze sądowej w odrębnym procesie, ale nie uzasadniają przyznania sobie przez pozwanego uprawnienia do nazwy, którą wcześniej przez wiele lat posługiwał się wyłącznie powód, natomiast pozwany korzystał z niej co najwyżej przez kilka lat, aczkolwiek formalnie, albowiem nawet nie ujawniał się wobec osób trzecich, a przede wszystkim czynił to tylko za zgodą powoda.

Jeśli natomiast chodzi o apelację powoda, to częściowo była ona zasadna. Powód słusznie zarzucił Sądowi pierwszej instancji naruszenie przez art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a Pr. wł. przem. przez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na wskazaniu niewłaściwego sposobu podania do publicznej wiadomości orzeczenia Sądu pierwszej instancji. Zgodnie z tymi przepisami osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może domagać się podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Powód zasadnie twierdził, że określony przez Sąd pierwszej instancji sposób opublikowania przez pozwanego treści zaskarżonego wyroku, tj. na stronie internetowej pozwanego, nie spełniał ochronnej wobec powoda roli. Podanie treści wyroku do publicznej wiadomości służy kilku celom. Stanowi nie tylko zadośćuczynienie dla pokrzywdzonego, którego prawo zostało naruszone, ale także pełni funkcję wychowawczą, prewencyjną i kompensacyjną (jako szczególny sposób usuwania skutków naruszenia). Istotą tego rozstrzygnięcia jest podanie do publicznej wiadomości informacji prostujących powszechnie istniejącą błędną opinię społeczną lub też opinię jedynie pewnych grup o stanie wynikłym ze stwierdzonego przez sąd naruszenia prawa ochronnego. W wypadku naruszenia znaku towarowego rozszereżenie o publikację treści wyroku umożliwia zatem bezpośrednio poinformowanie klienteli poszkodowanego podmiotu o fakcie naruszenia przysługującego mu prawa ochronnego, co nierzadko wpływa na renomę lub dobre imię uprawnionego. Informacja taka godzi jednocześnie w sytuację sprawcy naruszenia, gdyż podważa zaufanie klienteli do jego produktu.

Zasadność żądania ogłoszenia treści wyroku należy oceniać według rodzaju i zakresu skutków dokonanego naruszenia praw ochronnych. Decydujące musi być to, jaki był zasięg naruszenia prawa przysługującego powodowi, i to zarówno

w odniesieniu do kryterium terytorialnego, jak i podmiotowego. W niniejszej sprawie wyznaczone to będzie przez krąg klienteli stron.

Powód zasadnie podniósł w apelacji, że dla osiągnięcia powyższych celów nie jest niewystarczające zobowiązanie pozwanego do opublikowania treści zaskarżonego wyroku na stronie internetowej wykorzystywanej przez niego w swojej działalności gospodarczej. Takie rozstrzygnięcie nie zapewnia powodowi należytej ochrony w zakresie usunięcia skutków dokonanego naruszenia.

Z jednej strony nie ma podstaw do przyjęcia, że wszyscy zainteresowani lub inne osoby, których może obejmować dokonane przez pozwanego naruszenie uprawnień powoda, są osobami, które korzystają ze strony internetowej pozwanego. W praktyce dotyczyłoby to jedynie osób, które są kontrahentami pozwanego lub przynajmniej odwiedzają jego stronę internetową. Pomijałoby to zatem krąg kontrahentów powoda lub inne osoby, które odwiedzają tylko jego stronę internetową albo które w ogóle nie wykorzystują Internetu do zapoznania się z usługami i produktami oferowanymi przez obie strony.

Z drugiej strony przyjęty przez Sąd pierwszej instancji sposób podania wyroku do publicznej wiadomości w praktyce mógłby potencjalnie doprowadzić do sytuacji, w której pozwany – na co słusznie wskazuje powód w apelacji – spełniłby ten obowiązek tylko formalnie w sposób niedający powodowi realnej ochrony lub nawet w ogóle go nie wypełnił. Pozwany mógłby, po pierwsze, celowo zaprzestać prowadzenia jakiegokolwiek strony internetowej lub też stworzyć nową stronę internetową przeznaczoną tylko dla celów opublikowania treści wyroku, co spowodowałoby że jego klienci i inne osoby w rzeczywistości nie zostaliby poinformowani o treści wydanego w tej sprawie wyroku. Po drugie, powód trafnie podnosi, że nawet sama budowa strony internetowej i możliwość założenia na niej kilku podstron (tzw. zakładek), umożliwiłaby pozwanemu opublikowanie treści wyroku w miejscu niedostępnym dla jego klientów przy jedynie pobieżnym korzystaniu z tej strony internetowej. Dotyczy to również sposobu opublikowania wyroku na stronie internetowej, jeśli chodzi o wielkość lub kolor czcionki oraz usytuowanie ogłoszenia. Wszystkie te kwestie pozostawione bowiem zostały w zaskarżonym wyroku do swobodnego uznania pozwanego.

Biorąc zatem pod uwagę zasięg i popularność dziennika „(...)”, powód zasadnie twierdzi, że nałożenie na pozwanego obowiązku opublikowania treści wyroku w tym dzienniku spełni podstawową funkcję, jaką jest funkcja informacyjna wynikająca z publikacji zapadłego orzeczenia. Nie bez znaczenia jest w sprawie fakt, że powód prowadzi działalność na terenie całego kraju, dlatego też opublikowanie przez pozwanego treści wyroku w dzienniku ogólnopolskim uznać należy za adekwatny sposób usunięcia skutków wywołanych w świadomości potencjalnych odbiorców wskutek bezprawnego naruszenia przysługującego powodowi prawa ochronnego.

W pozostałym zakresie apelacja powoda była bezzasadna w zakresie dotyczącym nakazania pozwanemu złożenia również osobistego oświadczenia o treści wskazanej w apelacji. Podstawy do dochodzenia takiego żądania nie mogą stanowić wymienione w apelacji przepisy art. 18 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. oraz art. 43<sup>10</sup> k.c.

Zasadnicze znaczenie dla oceny zarzutu naruszenia tych przepisów ma sformułowana przez powoda treść oświadczenia, którego złożenia domaga się on od pozwanego. Otóż, w oświadczeniu tym mowa jest o bezprawnym posługiwaniu się przez pozwanego nazwą „(...)”, która jest zastrzeżonym znakiem towarowym przysługującym powodowi. Skoro zatem sam powód, formułując oświadczenie o takiej treści, wskazuje, że pozwany ma go przeprosić za to, że swoim zachowaniem dopuścił się on naruszenia przysługującego mu prawa ochronnego na znak towarowy, to w tym zakresie nie mogą znaleźć zastosowania przepisy wskazane w apelacji jako podstawa tego żądania.

Art. 43<sup>10</sup> k.c. dotyczy bowiem naruszenia firmy. Powód nie domaga się jednak w powyższym oświadczeniu wyrażenia przez pozwanego ubolewania w związku z naruszeniem jego prawa do firmy. Podobnie nie domaga się on złożenia tego oświadczenia w związku z dopuszczeniem się przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji, polegającego na oznaczeniu swojego przedsiębiorstwa w sposób, który może wprowadzić klientów stron w błąd w rozumieniu art. 5 u.z.n.k. Nie ma więc także podstaw do zastosowania w art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. Treść żądanego oświadczenia dotyczy naruszenia znaku towarowego. Takie roszczenie, na co trafnie zwrócił uwagę Sąd Okręgowy, mogłoby zostać

uwzględnione jedynie na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej, która jednak nie przewiduje możliwości domagania się złożenia odpowiedniego oświadczenia, albowiem w art. 287 ust. 2 Pr. wł. przem. mowa jest jedynie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu. Oznacza to, że na podstawie tej ustawy nie można żądać złożenia odpowiedniego oświadczenia przez sprawcę naruszenia znaku towarowego.

Jednocześnie wziąć trzeba pod uwagę, że powód nigdy nie domagał się wydania takiego orzeczenia, jakie Sąd Okręgowy zawarł w punkcie III zaskarżonego wyroku. Także w swojej apelacji kwestionuje prawidłowość takiego rozstrzygnięcia, pomimo że formalnie zakresem zaskarżenia w swojej apelacji objął tylko punkt IV wyroku, w którym nastąpiło częściowe oddalenie powództwa. Z drugiej strony pozwany objął zaskarżeniem całość wyroku Sądu Okręgowego, co pozwala przyjąć, że nie nastąpiło jego uprawomocnienie w jakiegokolwiek części. Umożliwia to niejako w uwzględnieniu zarówno apelacji pozwanego, jak i powoda na uchylenie powyższego rozstrzygnięcia. Tylko w tym zakresie można uznać, że apelacja pozwanego okazała się ostatecznie skuteczna.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny na mocy art. 386 § 1 k.p.c. zmienił zaskarżony wyrok w punktach III i IV przez nakazanie pozwanemu opublikowania na jego koszt treści wydanego w sprawie wyroku w dzienniku (...) na stronie trzeciej w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia. W pozostałym zakresie obie apelacje zostały oddalone na mocy art. 385 k.p.c.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Powód w 50 % wygrał postępowanie wywołane jego apelacją. Poniósł on koszty z tytułu opłaty od apelacji (250 zł) i wynagrodzenia pełnomocnika (610 zł – § 11 pkt 8 w zw. z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu – t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 461), tj. łącznie 860 zł, więc przysługuje mu zwrot kwoty 430 zł. Pozwany poniósł w zakresie apelacji powoda koszt wynagrodzenia pełnomocnika 610 zł, wobec czego przysługuje mu od powoda zwrot kwoty 305 zł. Różnica na rzecz powoda wynosi więc 125 zł. Postępowanie wywołane apelacją pozwanego w całości wygrał powód, który podniósł koszt wynagrodzenia pełnomocnika 610 zł. Łącznie przysługuje mu więc od pozwanego ostatecznie kwota 735 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.