

Sygn. akt V ACa 105/14

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 kwietnia 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący- Sędzia:	SA Roman Kowalkowski (spr.)
Sędzia	SA Irma Kul
Sędzia	SA Teresa Sobolewska
Protokolant	sekr. sąd. M. Tobiasz - Ignatowicz

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 r. w Gdańsku na rozprawie

sprawy z powództwa (...) sp. z o. o. w W.

przeciwko (...) sp. jawna w T.

o zaniechanie i zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Okręgowego w T.

z dnia 26 kwietnia 2012 r. sygn. akt VI GC 128/11

1. Oddała apelację
2. Zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę (...) (jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa) złotych tytułem zwrotu spełnionego świadczenia oddalając żądanie dalej idące
3. Zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 8360 zł. (osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego i kasacyjnego.

Na oryginale właściwe podpisy

Sygn. akt V ACa 105/14

UZASADNIENIE

Powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniósł pozew przeciwko (...) spółce jawnej w T. o zobowiązanie na podstawie art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej oraz na podstawie art. 43⁽¹⁰⁾ Kodeksu cywilnego do zaprzestania używania nazwy (...) dla restauracji mieszczącej się w T. przy (...) oraz do zaniechania używania domeny internetowej (...).(…). (...). Nadto na podstawie art. 296 ust. 1 pkt 2 wskazanej wyżej ustawy, z uwzględnieniem art. 322 Kodeksu postępowania cywilnego, wniósł o zasądzenie od

pozwanego na rzecz spółki kwoty 60 000 złotych z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu. Powołując się na art. 43⁽¹⁰⁾ k.c. sformułował żądanie zobowiązania pozwanego do usunięcia skutków dokonanego naruszenia prawa do firmy powoda poprzez zlecenie, w terminie 2 tygodni od daty uprawomocnienia się wyroku, publikacji oświadczenia o treści podanej w załączniku nr 1 do pozwu, na łamach dziennika (...). Nadto powodowa spółka powołując się na art. 296 ust. 1 PrWIPrzem. i art. 43⁽¹⁰⁾ k.c. zgłosiła także żądanie, polegające na zobowiązaniu pozwanego do cofnięcia wniosku o udzielanie prawa ochronnego na znak słowno-graficzny „(...)” oraz do cofnięcia zgłoszenia wspólnotowego tego znaku towarowego.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa podnosząc zarzut braku bezprawności swoich działań, w tym używania domeny internetowej (...)(...)a(...) - z uwagi na ogólnoinformacyjny charakter zwrotu „(...)” w firmie powoda i znaku słowno-graficznego „(...) (...) (...)”, a także brak charakteru dystynktywnego i odróżniającego tego zwrotu. Pozwany podniósł także, że jego działania polegające na zgłoszeniu krajowego znaku towarowego słowno-graficznego „(...)” i zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego nie jest bezprawne. Nadto wskazał na wcześniejszą rejestrację znaku słownego „(...)” przez podmiot trzeci oraz zarzucił brak występowania konfuzji w związku z różnym zakresem terytorialnym działalności stron, a także wskazał na zasadniczą odmienność oznaczeń używanych przez powoda i pozwanego, brak znajomości i rozpoznawalności firmy powoda wśród odbiorców i ograniczenie jej działalności do firmy w W.. Nadto sformułował zarzut braku podstaw do uwzględnienia w świetle art. 43⁽¹⁰⁾ k.c. żądania publikacji oświadczenia oraz wskazał na brak jakichkolwiek podstaw do cofnięcia wniosku o udzielanie prawa ochronnego na znak towarowy oraz cofnięcia zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego „(...) (...)a”. Ponadto w związku z żądaniem pieniężnym pozwany podniósł zarzut braku zawinienia, braku podstaw do naliczania opłaty licencyjnej w rozumieniu art. 296 ust. 1 pkt 2 PrWIPrzem i nadużycia praw podmiotowych.

Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2012 r., w sprawie o sygn. akt VI GC 128/11 Sąd Okręgowy w T. oddalił powództwo oraz zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 8.117 zł tytułem kosztów postępowania.

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie Sąd Okręgowy w T. ustalił w pierwszej kolejności, że powód prowadzi restaurację (...) w W. przy ul (...). W dniu 31 lipca 2007r. dokonał zgłoszenia w Urzędzie (...) znaku słowno-graficznego „(...) 100 sposobów na makaron (...)”. Decyzja o rejestracji została wydana w dniu 30 października 2008r.

Powodowa spółka korzysta z domeny (...)(...), której abonentem jest J. J. (1).

Pozwana spółka powstała w 2006r. i jej przedmiotem jest prowadzenie restauracji oraz placówek gastronomicznych. Pierwszą restaurację (pierogarnię) pozwany utworzył w 2007r. W tym samym roku powstał pomysł otwarcia spaghetterii. W 2009r. pozwany podpisał umowę najmu pomieszczeń w T. przy ul. (...) i zlecił opracowanie koncepcji nowej placówki, w tym zasady funkcjonowania, organizacji, wystroju, wyposażenia, aranżacji, receptur na serwowanie dań, itp. Na podstawie umowy z dnia 15 lipca 2007r. powierzył P. W. wykonanie dzieła w postaci logotypu nowej restauracji w T.. Z zaproponowanych nazw restauracji pozwany wybrał nazwę „(...) (...)a” i zlecił stworzenie projektu graficznego logo (...).

Restauracja pozwanego przy (...) w T. została otwarta w dniu 9 czerwca 201 Or. i od tego dnia jest dostępna dla klientów. Jest ona prowadzona od początku pod szyldem słowno-graficznym (...), mającym postać prostokąta, w którym na pomarańczowym tle przedstawiono linię przypominającą nitkę makaronu spaghetti w kolorze czarnym, układającą się w kształt łyżki przechodzącej następnie w kształt widelca w kolorze czarnym, a poniżej napis (...) w kolorze czarnym.

Cała restauracja utrzymana jest, włącznie z wyposażeniem, w kolorystyce pomarańczowo-czarnej odpowiadającej kolorom znaku (...). Element graficzny z zamieszczonym elementem graficznym łyżki i widelca występuje na elementach wystroju wnętrza restauracji.

W dniu 19 października 2009r. została utworzona domena internetowa (...)(...), której abonentem jest pozwana spółka.

W dniu 23 marca 201 Or. pozwany zgłosił w Urzędzie (...) znak słowno-graficzny „(...)” natomiast w dniu 24 sierpnia 201 Or. został on zgłoszony jako wspólnotowy znak towarowy słowno-graficzny.

W dniu 22 i 26 lutego oraz 25 marca 2011 r. miały miejsce przypadki rezerwacji przez klientów w drodze mailowej stolików w restauracji w W., w mylnym przeświadczeniu, że rezerwują stolik w restauracji w T..

W dniu 12 marca 2011 r. klient zadzwonił do restauracji powoda chcąc zarezerwować stolik w restauracji w T..

Po zmodyfikowaniu systemu rezerwacji elektronicznej w marcu 2011 r. nie pojawiły się omyłki klientów. Zmiana polegała m.in. na oznaczeniu w wiadomościach potwierdzających rezerwację, że restauracja powoda znajduje się w W., czego wcześniej nie było.

Decyzją Urzędu H. R. W. z dnia 27 stycznia 2012r. wniosek o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego zgłoszonego przez pozwanego na skutek sprzeciwu powoda został odrzucony. Pozwany wniósł apelację od powyższej decyzji.

Stan faktyczny w sprawie został oparty przez Sąd Okręgowy w T., na podstawie dokumentów przedstawionych przez strony oraz zeznań zawnioskowanych przez nich świadków, tj. J. J. (2), M. S. i Ł. K. oraz stron (za powoda J. J. (1) i za pozwanego M. P.). Dokumenty oraz zeznania świadków nie nasuwały wątpliwości co do ich prawdziwości. Zdaniem Sądu Okręgowego w T. zeznania J. J. (2) i J. J. (1), że w lutym i marcu 2011 r. były przypadki błędnych rezerwacji są wiarygodne. Według nich nie była to akcja wykreowana przez powoda. Poza tym, rezerwacje mają swój wyraz z pismach (wydrukach mailowych) i przypadają na okres współpracy pozwanego z kampanią promocyjną na stronie internetowej (...)(...)(...), która w założeniu ma zwiększyć ilość klientów, także dokonujących zamówień drogą mailową.

Zdaniem Sądu Okręgowego nie ulega wątpliwości, że używanie znaku towarowego zawierającego firmę narusza prawa przedsiębiorcy, który wcześniej używał firmy łudząco podobnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - t.j. Dz.U. 2003 r., nr 153, poz.1503 ze zm. (dalej powoływana jako u.z.n.k.) oraz ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. - t.j. Dz.U. 2003 r., nr 119, poz.1117 ze zm. (dalej powoływana jako p.w.p.).

Zdaniem Sądu Okręgowego można mieć natomiast uzasadnione wątpliwości, czy art. 43¹⁰ k.c. stanowi samodzielną podstawę prawną dla ochrony praw do firmy, w stosunku do naruszcyciela posługującego się podobnym do brzmienia firmy znakiem towarowym. W ocenie Sądu Okręgowego budzi bowiem zastrzeżenia bezwzględny zakaz używania przez przedsiębiorcę znaków towarowych zawierających elementy fantazyjne firmy innego przedsiębiorcy. Jeżeli jednak stosować do takich przypadków art. 43¹⁰ k.c., to tylko z uwzględnieniem pozostałych przepisów prawa firmowego zawartych w k.c.

Wskazując na powyższe Sąd Okręgowy podkreślił, że przepisy prawa firmowego wymagają, aby firma „odróżniła się dostatecznie” (art. 433 § 1 k.c.) i ochrona firmy powinna uwzględniać właśnie takie kryterium. Przedmiotem porównania są więc z jednej strony znak towarowy, który przedsiębiorca zaczął używać, a z drugiej strony firma przedsiębiorcy działającego już na rynku. Przy porównaniu należy wziąć pod uwagę pełne brzmienie znaku towarowego i firmy, a nie poprzestać na ocenie poszczególnych elementów, np. rdzenia firmy do części znaku towarowego. Dla uznania, że znak towarowy dostatecznie się odróżnia od firmy innego przedsiębiorcy, potrzeba, żeby różnica między nimi była łatwo zauważalna dla przeciętnego klienta, bez potrzeby przeprowadzenia dokładnych porównań. Firma powoda to (...) sp. z o.o. natomiast używany przez pozwanego szyld restauracji to (...), występujący w charakterystycznym ujęciu graficznym.

Na stronie internetowej (...) (...)a(...) prezentowana jest restauracja w T. i akcentowany jest znak słowno graficzny (...) z rysunkiem łyżki i widelca w kolorze czarno pomarańczowym z wyraźną informacją, że chodzi o restaurację w T.. Różnice w łączniku „i” oraz „&”, a zwłaszcza sposób prezentowania znaku towarowego pozwanego odróżnia go od firmy

powodowej spółki, eliminując konfuzję wśród potencjalnych klientów. Ponadto istotne znaczenie ma odróżnianie od firmy „na tym samym rynku” (art. 433 § 1 k.c.). W warunkach niniejszej sprawy chodzi więc o ustalenie, czy brzmienie znaku towarowego, podobnego do firmy innego przedsiębiorcy, nie będzie wprowadzać w błąd klientów usług (produktów) wytwarzanych przez oba podmioty. Sąd Okręgowy w T. wskazał przy tym, że w piśmiennictwie podkreśla się, że prawna ochrona firmy odwołuje się do pojęcia rynku, na którym występują przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz klienci, czyli nabywcy i potencjalni nabywcy ich usług i towarów. To właśnie oni powinni móc odróżnić oznaczenia obu podmiotów funkcjonujących na rynku (por. J. Szwaja, Zasady prawa firmowego, Prawo Spółek 2004, nr 5, s.16). Jeżeli przedsiębiorca działa tylko w skali lokalnej, a tak się dzieje w warunkach niniejszej sprawy, nie szkodzi jego interesom, że poza jego rynkiem, na którym rzeczywiście funkcjonuje, istnieje przedsiębiorca, który używa znaku towarowego podobnego do jego firmy. Sąd Okręgowy w T. podał przy tym, że takie stanowisko wynika z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28.10.1998r., w którym stwierdził, że naruszenie nazwy osoby prawnej następuje wtedy, gdy jej używanie przez podmiot nieuprawniony prowadzi do niebezpieczeństwa konfuzji, tj. wprowadzenia zbiorowości, do której jest adresowana działalność podmiotu uprawnionego w błąd co do jego identyczności lub związku z podmiotem uprawnionym (sygn. II CKN 25/98, OSNC 1999, nr 4, poz.80).

Wskazując na powyższe Sąd Okręgowy w T. skonstatował, że restauracja powoda i pozwanego znajdują się w różnych miastach i różna jest ich klientela. W przeważającej części są to stali, lokalni klienci, dla których kwestia pomyłki jest na pewno abstrakcyjna. Wobec powyższego Sąd I instancji stwierdził, że w warunkach tej sprawy nie ma podstaw do przyjęcia, że klienci zostaną wprowadzeni w błąd. Nie stwierdzono także, że pozwany w jakikolwiek sposób wykorzystuje renomę powoda. Powodowi nie przysługuje zatem ochrona prawna na podstawie art. 43 k.c.

Przechodząc do oceny, czy w sprawie ma miejsce naruszenie znaku towarowego w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p., Sąd Okręgowy w T., wyraził przekonanie, że bierze się pod uwagę znak jedynie w takiej postaci w jakiej został zarejestrowany. Przedmiotem ochrony może być bowiem tylko znak towarowy jako całość, a nie część tego oznaczenia handlowego, niezależnie od jego postaci ekspresyjnej - kompozycji (por. wyrok SN z dnia 28.10.2005 r., sygn. II CK 156/2005 Lex Polonica nr 390713). Wobec tego, Sąd Okręgowy stwierdził, że w toku oceny podobieństwa oznaczeń, należy brać pod uwagę porównywalne oznaczenia w całości. Istotne jest również całościowe wrażenie wywierane w wyniku łącznego badania oznaczeń, ich podobieństwa wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego, z uwzględnieniem elementów odróżniających i dominujących. Wymagana jest wszechstronna ocena wszystkich istotnych okoliczności z uwzględnieniem opinii modelowego przeciętnego konsumenta.

Mając powyższe na uwadze Sąd rozpoznający sprawę w I instancji podał, że na rzecz powoda zarejestrowano znak towarowy słowno-graficzny „(...) (...) (...)”, a nie znak słowno-graficzny „(...) (...)” w postaci używanej na szyldzie, czy (...) .pl. Nadto Sąd Okręgowy wskazał, że w warstwie graficznej (kolorów, użytej kompozycji) znaki, którymi posługują się strony, są zupełnie inne. Co więcej, Sąd Okręgowy w T. powołał się na tezę wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, zgodnie z treścią której - w przypadku znaków słowno-graficznych zawierających element zbieżny w postaci identycznego słowa, elementy graficzne w znaku są istotne (por. wyrok SA w Warszawie z dnia 19.2.2008r., sygn. I ACa 209/06, LEX nr 516551; wyrok SN z dnia 22.2.2007r., sygn. III CSK 300/06, LEX nr 282124). W znaku słowno-graficznym, oprócz użytych w znaku towarowym słów, równie charakterystyczna jest warstwa graficzna znaków, która jest skrajnie różna. W oznaczeniach kombinowanych element słowny nie zawsze bowiem decyduje o podobieństwie i ryzyku konfuzji (por. K. Dobieżyński, glosa do wyroku SN z dnia 22.2.2007r., sygn. III CSK 300/06, PiP 2010, nr 2, s.124 in.).

W dalszej części uzasadnienia, Sąd Okręgowy w T. podał, że w przypadku usług oferowanych przez strony, konsument ma możliwość zapoznania się z ich ofertą w restauracjach, które znajdują się w różnych częściach Polski, mają zrealizowaną zupełnie odmienną koncepcję wystroju oraz inne menu. Ich ofertę można znaleźć także na stronach internetowych, ale prezentacja witryny od razu wskazuje o jaką, tj. gdzie położoną restaurację chodzi. Odosobnione przypadki błędnej rezerwacji stolika w restauracji (...) zamiast (...) - na co wskazuje powód, wynikają zdaniem Sądu z niedokładności klientów, co może być też tłumaczone nieuwagą, ale i dużą ilością informacji internetowej, która czasami zakłóca obraz rzeczywistości. Wobec tego, Sąd I instancji podał, że konsument dostatecznie uważny i

rozsądny, a taki model konsumenta należy przyjąć dla oceny ryzyka kontuzji, o której mówi art. 296 ust. 2 p.w.p., nie ma praktycznie możliwości pomyłki.

Porównanie aranżacji obu restauracji oraz ich stron internetowych nie wskazuje na żadne podobieństwo.

Wobec powyższego, Sąd Okręgowy w T. skonstratował, że niezależnie od braku podobieństwa z uwagi na aktualny zakres działania obu podmiotów (ryнку), nie ma ryzyka kontuzji.

W kontekście ochrony praw do domeny internetowej (...)(...)(...), Sąd Okręgowy w T. zaznaczył, że jej abonamentem nie jest powód, lecz osoba fizyczna. Wobec tego Sąd uznał, że powodowi nie przysługuje legitymacja do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń związanych z tą domeną.

W dalszej części uzasadnienia, Sąd Okręgowy w T. podał, że w hipotezie art. 10 ust. 1 u.z.n.k. chodzi wyłącznie o ryzyko wprowadzenia klientów w błąd. Z zakresu przedmiotowego u.z.n.k. oraz celu tej ustawy i typizacji czynów nieuczciwej konkurencji wynika, że ochrona zacieśnia się do wypadków oznaczenia w podobny sposób towarów lub usług przez konkurentów, tj. podmioty zabiegające o tę samą klientelę. Sąd wskazał przy tym, że wprawdzie strony (przedsiębiorcy) działają w tej samej branży, ale z uwagi na ograniczony zakres terytorialny ich działalności, klientela jest różna. Nie ma w związku z tym realnego ryzyka, że konsument pomyli oba lokale nawet uwzględniając migrację ludności. Sąd Okręgowy wskazał przy tym, że uwagi, które dotyczyły tej kwestii przy okazji rozważań dotyczących spełnienia przesłanek z art. 296 ust. 2 p.w.p. są aktualne także w kontekście czynów nieuczciwej konkurencji.

Sąd I instancji podał przy tym, że działania pozwanego nie spełnia przesłanek wynikających z klauzuli generalnej art. 3 u.z.n.k. Dobrym obyczajem kupieckim jest niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w promowaniu swoich usług i produktów dla zaistnienia w świadomości klientów ze swoim wyborem. W okolicznościach faktycznych sprawy nie zostało wykazane, że pozwany wykorzystał firmę lub znak towarowy powoda naruszając jego interesy lub interesy jego klientów.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd rozpoznający sprawę w I instancji, skonstratował, że w okolicznościach tej sprawy - roszczenia o charakterze niepieniężnym są nieuzasadnione. W konsekwencji nieusprawiedliwione było także roszczenie o zapłatę i dlatego Sąd pominął wnioski dowodowe powoda w tej kwestii na podstawie art. 217 § 2 k.p.c.

Apelację od powyższego wyroku wywiodła strona powodowa, zaskarżając go w całości oraz formułując następujące zarzuty:

- naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię, a następnie niezastosowanie przepisu art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej, art. 43⁽¹⁰⁾ Kodeksu cywilnego oraz art. 10 w zw. z art. 3 i art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w konsekwencji przyjęcie, że używanie przez pozwanego nazwy restauracji „(...)” nie narusza prawa powoda do znaku towarowego „(...) (...) (...)” oraz firmy spółki, zaś roszczenia zgłoszone w pozwie nie zasługują na uwzględnienie.

Wskazując na powyższe zarzuty, powód wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i orzeczenie zgodnie z żądaniem pozwu, a ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Pozwana spółka w odpowiedzi na apelację powoda, wniosła o jej oddalenie w całości oraz o zasądzenie na rzecz pozwanego od powoda kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrokiem z 26 września 2012r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w sprawie VACa 652/12 zmienił zaskarżony wyrok w:

1. w punkcie I (pierwszym) w ten sposób, że:

a) zobowiązał pozwanego do zaprzestania używania nazwy (...) dla restauracji mieszczącej się w T. przy (...) Staromiejskim 10,

- b) zobowiązał pozwanego do zaprzestania używania nazwy „(...)” w domenie internetowej (...)(...)a(...),
 - c) zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 21 września 2011 r. do dnia zapłaty,
 - d) oddalił powództwo w pozostałej części;
2. w punkcie II (drugim) w ten sposób, że zniósł wzajemnie między stronami koszty procesu;

W pozostałym zakresie apelację oddalił i zniósł wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny podziеляjąc ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Okręgowy uznał za trafny zarzut naruszenia przez Sąd I instancji przepisu art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej poprzez jego błędną wykładnię, a następnie niezastosowanie i w konsekwencji przyjęcie, że używanie przez pozwanego nazwy restauracji „(...)” nie narusza prawa powoda do znaku towarowego „(...) (...)(...)”.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku połączenie słów „(...)” i „(...)” z pewnością nie weszło do języka potocznego i nie jest zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (art. 129 ust. 2 p.w.p.). Brak też podstaw do uznania, że zwrot „(...)” ma ogólnoinformacyjny charakter, a także, że brak mu charakteru dystyngtywnego, odróżniającego. O dystyngtywnym charakterze nie decyduje bowiem każde ze słów z osobna, lecz ich zbitka słowna (kontaminacja), łatwo przyswajalna i wpadająca w ucho.

Wskazał, że o podobieństwie oznaczeń decydują ich elementy zbieżne, a nie różnice. Istotne znaczenie ma też jednorodność towarów, które, wręcz wzmaga ryzyko pomyłki podobnych znaków, a im większe jest podobieństwo towarów, tym surowiej należy oceniać wymagania co do koniecznych cech odróżniających konkurujące znaki (...) dla oceny zdolności odróżniającej należy brać pod uwagę (...) wszystkie elementy oznaczenia łącznie, w tym nie tylko formę i kształt, ale także kolorystykę, rozmieszczenie elementów graficznych, uwzględniając ich podobieństwa raczej niż różnice.

Wyjaśnił, że do dyrektyw dotyczących oceny podobieństwa należą: konieczność porównania znaków "jako takich", to znaczy znaku chronionego w postaci zarejestrowanej i znaku używanego przez nieuprawnionego, reguła, że o podobieństwie decydują elementy zbieżne a nie różnice, dokonywanie oceny podobieństwa znaków na płaszczyźnie słuchowej, wizualnej i znaczeniowej oraz zalecenie porównywania znaków z uwzględnieniem warunków, w których oznakowane towary nabywa kupujący (por. U. Romińska (red.): w "Prawo własności przemysłowej" Warszawa 2005, s. 267-268).

Zaznaczył nadto, że porównując różnice i cechy wspólne nie dokonuje się ich bilansu ilościowego lecz tego, czy dotyczą elementów istotnych czy innych. Z uwagi na syntetyczny charakter oceny, sąd patrząc oczami modelowego klienta nie dokonuje szczegółowej analizy znaków towarowych, lecz bierze pod uwagę pierwsze, ogólne wrażenie, jakie całość wywołuje u potencjalnego odbiorcy towaru lub usługi.

Używanie znaku podobnego dla takich samych towarów lub znaku identycznego dla towarów podobnych do towarów uprawnionego stanowi naruszenie, już wówczas, jeżeli wywołuje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd.

Ostatecznie uznał, że nazwa (...) używana przez pozwanego dla restauracji mieszczącej się w T. jest podobna do znaku towarowego używanego przez powoda. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Sąd I instancji wbrew dominującej w orzecznictwie i literaturze metodzie weryfikowania podobieństwa przeciwstawionych znaków, ukierunkowanej na analizowanie podobieństwa znaków według ich cech wspólnych, skupił się w zasadzie na wskazaniu i uwypukleniu elementów różniących porównywane znaki oraz nie uwzględnił pozostałych kryteriów oceny podobieństwa znaków towarowych w rozumieniu przepisu art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Argumentował, że Sąd Okręgowy w T. wskazując na różnice w obu znakach nie odniósł się do podobieństw, które zachodzą pomiędzy znakiem towarowym zarejestrowanym przez powoda, a tym, którym posługuje się pozwany.

Do stwierdzenia takiego podobieństwa oznaczeń wystarczyła ich identyczność w płaszczyźnie fonetycznej, słuchowej jak i znaczeniowej kontaminacji „(...)”, która przyciąga uwagę klientów. Przeciętny dorosły człowiek nie ma pamięci ejdetycznej. Modelowy klient usług gastronomicznych nie ma też jednocześnie przed oczami obu podobnych znaków towarowych, a więc koncentruje się na wspólnym elemencie silnie wyróżniającym daną usługę. Podkreślił, że we współczesnej polszczyźnie nie zachodzi różnica między „i” a „&” czy nawet „and”. Wpływ języka angielskiego jest tak silny, że spójniki te używane są często zamiennie. Dlatego też pomimo tego, że w płaszczyźnie graficznej, tj. w warstwie kolorów i kompozycji - takie podobieństwo już nie występuje, to różnica ta nie eliminuje ich dominującego podobieństwa, które w ocenie Sądu Apelacyjnego powodowało ryzyko konfuzji. Użyta w tych znakach identyczna zbitka słowna stanowi istotny i wyróżniający element znaku jako całości, a to z uwagi na fakt, że przeciętny -klient w pierwszym rzędzie właśnie na nią zwróci uwagę.

Rozpoznając sprawę na skutek skargi kasacyjnej pozwanej spółki Sąd Najwyższy wyrokiem z 11 grudnia 2013r. w sprawie IVCSK 191/13 uchylił zaskarżony wyrok w części uwzględniającej apelację (punkt 1-1 a,b,c) oraz orzekającą o kosztach postępowania (punkt I-2 i punkt III) i sprawę w tym zakresie przekazał Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

W pisemnych motywach wyroku Sąd Najwyższy wyjaśnił, że Przy rozpoznawaniu roszczeń opartych na art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 p.w.p. należy mlec na względzie definicję znaku towarowego zawartą w art. 120 ust. 1 ustawy oraz w art. 2 dyrektywy 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, Dz. U. UE.L. 2008.299.25 (następczyni Pierwszej Dyrektywy Rady WE nr 89/104/EWG), według których to przepisów znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. W tej definicji normatywnej funkcja znaku towarowego jest ujęta jako funkcja oznaczenia pochodzenia, mająca na celu umożliwienie odróżnienia towarów na podstawie ich pochodzenia. Przesłanką powstania roszczeń określonych w art. 296 ust. 1 p.w.p. jest, przy uwzględnieniu zakresu prawa ochronnego wynikającego z art. 153 p.w.p., działanie dające się zakwalifikować jako naruszenie tego prawa w sposób określony między innymi w art. 296 ust. 2 p.w.p. Ogólnie rzecz ujmując, przesłanką naruszenia prawa ochronnego jest używanie kolizyjnego oznaczenia w celu odróżnienia pochodzenia towarów, prowadzące do naruszenia funkcji oznaczenia pochodzenia. Istota naruszenia polega na spowodowaniu ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów (usług).

Nadto Sąd Najwyższy wyjaśnił, że pojęcie znaku towarowego obejmuje zarówno oznaczenia przeznaczone do odróżniania towarów (znaki towarowe sensu stricto), jak i oznaczenia przeznaczone do odróżniania usług, a stosownie do art. 120 ust. 3 pkt 1 p.w.p., ilekroć w ustawie jest mowa o znakach towarowych rozumie się przez to także znaki usługowe. Zasadnicza różnica pomiędzy tymi kategoriami znaków polega na braku substratu materialnego znaku usługowego, wynikającym z niematerialnego charakteru usługi.

Wskazując, że ocena Sądu Apelacyjnego, prezentowana w motywach zaskarżonego wyroku, dotycząca podobieństwa oznaczeń opierała się zasadniczo na jednym elemencie - identyczności „zbitki słownej”, zbieżności zestawienia słownego, czyli połączenia dwóch wyrazów „(...)” oraz „(...)” w sposób tworzący charakterystyczne skojarzenie wyjaśnił, że prawidłowa ocena podobieństwa spornych oznaczeń wymagała jednak uwzględnienia dalszych jeszcze czynników i analizy bardziej pogłębionej, całościowej - uwzględniającej to, że oba oznaczenia \ mają charakter kombinowany (słowno-graficzny) i zupełnie zbagatelizował warstwę wizualną. Ograniczenie się do jednej tylko z płaszczyzn porównawczych nie jest właściwe nawet w odniesieniu do znaków słownych, a tym bardziej nie jest wystarczające w przypadku znaków słowno-graficznych, w których warstwa wizualna (układ, rozmiar, czcionka, kolorystyka) ma szczególne znaczenie, na co zwraca się uwagę w orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. wyroki z dnia 22 lutego 2007 r, III CSK 300/06, OSNC 2008, nr 1, poz. 11 i z dnia 26 września 2013 r, li CSK 710/12, nie publ.). Sąd Najwyższy podkreślił, że o ile do stwierdzenia istnienia podobieństwa wystarczy podobieństwo na jednej tylko płaszczyźnie, ze względu na jednoznacznie dominujący i odróżniający charakter jednego elementu, z drugiej jednak strony - podobieństwo na jednej lub nawet dwóch płaszczyznach może zostać zneutralizowane przez elementy różniące

oznaczenia w stopniu prowadzącym do wyłączenia podobieństwa ocenianego całościowo. Uwzględnienie wszystkich kryteriów jest nieodzowne nie tylko dla stwierdzenia podobieństwa oznaczeń, ale także dla określenia stopnia ich podobieństwa, czynnika istotnego przy badaniu ryzyka konfuzji.

Zaniechanie rozważenia tych czynników i skupienie się przy rozważaniu ryzyka konfuzji wyłącznie na podobieństwie warstwy słownej i znaczeniowej obu znaków stanowiło naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego w sposób przewidziany przez ten przepis wymaga wykazania podobieństwa usług i oznaczeń powodującego ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem zarejestrowanym. Pojęcie „ryzyka skojarzenia” w ujęciu tego przepisu jest jedną z postaci „niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd” i służy sprecyzowaniu jego zakresu, a możliwość skojarzenia przez odbiorców obydwu znaków ze względu na ich analogiczną zawartość znaczeniową nie jest per se wystarczająca do stwierdzenia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Niebezpieczeństwo skojarzenia nie jest objęte przepisem art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., jeżeli nie prowadzi do niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd; przesłanką zastosowania tego przepisu nie jest możliwość pomylenia znaków jako takich, ale możliwość pomyłek co do pochodzenia opatrzonych nimi towarów, a więc wywarcie negatywnego wpływu na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów (usług).

Sąd Apelacyjny nie uwzględnił „siły znaku” odzwierciedlającej jego konkretną zdolność odróżniającą i jej stopień.

Zdaniem Sądu najwyższego Sąd Apelacyjny zbagatelizował też warunki i sposób używania przeciwstawionych oznaczeń, pomimo że w ustalonych okolicznościach sprawy świadczyły one o istnieniu różnic tak wyraźnych, że nie można ich było wyłączyć poza nawias dokonywanej oceny. Wynika to nie tylko z tego, że restauracje nie współlistnieją na wspólnym obszarze, ale przede wszystkim z tego, że oznaczenie używane przez pozwanego jest bardzo charakterystyczne, grafika jest fantazyjna, kolorystyka wyrazista i w całości elementy wizualne mają znaczną siłę odróżniającą. Pomimo stwierdzenia, że uważny konsument nie ma możliwości pomylenia obu restauracji Sąd Apelacyjny przyjął za decydujące o rozstrzygnięciu podobieństwo znaków, sprawiające, że istnieje potencjalna, teoretyczna możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia usług (z tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw powiązanych). Do stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego rzeczywiście jest wystarczająca potencjalna możliwość wywołania pomyłek, chodzi jednak o możliwość realną i przewidywaną opartą na wszechstronnej i rozsądnej ocenie okoliczności danego przypadku.

Ponownie rozpoznając sprawę Sąd Apelacyjny ustalił i zważył co następuje:

Apelacja nie ma uzasadnionych podstaw i dlatego podlega oddaleniu. Sąd Apelacyjny w całości podziela ustalenia Sądu Okręgowego przyjęte za podstawę jego wyroku, gdyż nie naruszają zasad określonych w art. 233 § 1 kpc i wynikają z prawidłowej oceny istotnych dla rozstrzygnięcia okoliczności. Czyni je wobec tego podstawą również własnego rozstrzygnięcia bez potrzeby ich powtarzania.

Przyjmuje także za swoją argumentację prawną zaskarżonego wyroku, gdyż jest ona logiczna i ma oparcie w ustalonych okolicznościach faktycznych oraz niewadliwej wykładni istotnych dla rozstrzygnięcia przepisach prawa materialnego.

Ponownie rozpoznając sprawę Sąd Apelacyjny jest zgodnie z art. 398²⁰ kpc związany wykładnią prawa dokonaną przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku wydanego na skutek rozpoznania skargi kasacyjnej. Istotne jej założenia i wskazania odnośnie dalszego biegu postępowania zostały wcześniej przytoczone.

Kierując się zatem tymi wskazaniem i dokonaną przez Sąd Najwyższy wykładnią prawa należy w kontekście zarzutów podniesionych w apelacji przypomnieć, że skoro strona powodowa domagała się przyznania jej ochrony przed bezprawnymi działaniami pozwanej wynikłymi z używania znaku towarowego dla oznaczenia jej usług podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego powódki, ocena podobieństwa obu znaków (chronionego i konkurencyjnego, tj. używanego przez pozwaną) w kontekście możliwości wprowadzenia w błąd potencjalnych odbiorców co do

pochodzenia towarów (w tym wypadku usług), do których oznaczenia są używane, ma zasadnicze i decydujące znaczenie dla oceny skuteczności powództwa. Takiej wyczerpującej i wielopłaszczyznowej oceny dokonał Sąd Okręgowy w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, a kwestionująca ją apelacja prezentuje jedynie własne rozumienie znaczenia istotnych dla tej oceny okoliczności i w istocie swej jest polemiką i opartą na wszechstronnym rozważeniu okoliczności sprawy argumentacją prawną zaskarżonego wyroku.

Sąd Najwyższy wyjaśnił, że do przyjęcia możliwości konfuzji przez używanie znaków towarowych podobnych nie wystarcza zbieżność pewnych ich elementów ale jest konieczna taka sytuacja, aby porównanie obu znaków na wszelkich podlegających ocenie płaszczyznach prowadziło do takiego niebezpieczeństwa, przy czym chodzi o niebezpieczeństwo realne a nie hipotetyczne, a więc wynikające z wszechstronnej i rozsądnej oceny okoliczności używania obu znaków.

Całościowa ocena okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia, a więc przede wszystkim samych znaków w ich sferze słownej i graficznej, a także zakresu oferowanych przy ich oznaczeniu usług oraz zasięgu terytorialnego funkcjonowania obu znaków i związanej z nimi aktywności gospodarczej wykorzystujących je podmiotów, prowadzi do wniosku, że nie sposób uznać obu znaków za podobne w stopniu mogącym wprowadzić w błąd co do pochodzenia usług oferowanych z ich wykorzystaniem.

Wprawdzie pierwsze wrażenie w odbiorze sfery słownej obu znaków (użycie zlepek słów „(...)” oraz „(...)”) może sugerować istnienie podobieństwa obu znaków to jednak, zdaniem Sądu Apelacyjnego, nie można przeceniać - dla identyfikowania obu znaków - faktu użycia wspomnianych i kwestionowanych obu słów „(...)”, „(...)”. Sąd Apelacyjny w tym składzie nie podziela zapatrywania, że z uwagi na silny wpływ języka angielskiego na polską rzeczywistość oraz to, że oba wspomniane słowa uległy polonizacji, ich zlepek w języku polskim niesie jednoznaczne i te same skojarzenia niezależnie od przyjętej konstrukcji, a więc takie same w przypadku użycia konstrukcji „(...)” oraz „(...)(...)a”. W pierwszym wypadku rzeczywiście w sferze słownej ta konstrukcja ma wyraźnie utrwalone i osadzone w realiach języka polskiego znaczenie i już jednoznacznie polską konotację, zwłaszcza z uwagi na zastosowanie spójnika „i”. Trudno jednak o tak jednoznaczne stwierdzenie w przypadku tej drugiej konstrukcji, która przez użycie pochodzącego z języka angielskiego łącznika & (and) kieruje odbiorcę nie na grunt języka polskiego ale wyraźnie języka obcego i z nim łączy jego pochodzenie. Można zatem dostrzec w niej wyraźne obcojęzyczne konotacje osłabiające podobieństwo biorące się z użycia słów „(...)” oraz „(...)” utrwalonych znaczeniowo w języku polskim. Dlatego skojarzeniowa zbieżność obu konstrukcji nie jest na tyle wyraźna i jednoznaczna, aby

- pomijając inne jeszcze istotne dla oceny elementy podobieństwa znaków - mogła stanowić silny i przesądzający argument za przyjęciem istnienia bezsprzecznej i jednoznacznej tożsamości obu tych konstrukcji słownych.

Tym bardziej zatem istotnego znaczenia w procesie oceny podobieństwa obu oznaczeń oferowanych przez strony usług nabierają inne elementy odwołujące się zwłaszcza do grafiki i kolorystyki obu znaków oraz ogólnego wywieranego przez nie wrażenia na potencjalnych odbiorcach, a wszystko to w kontekście możliwości pomylenia usług oferowanych przez podmioty je używające uwzględniając „siłę” każdego z nich związaną przede wszystkim z zakresem terytorialnym oferowanych usług i znajomością znaku na rynku.

Dokonywana pod tym kątem ocena, jak trafnie przyjął Sąd Okręgowy, nie uzasadnia wniosku o istnieniu podobieństwa obu znaków w stopniu mogącym wprowadzić w błąd potencjalnych odbiorców co do pochodzenia oznaczanych nimi towarów (usług).

Tak jak nie ma zdecydowanie jednoznacznego podobieństwa tych znaków w sferze słownej, z powodów wcześniej wyjaśnionych, tak nie ma go bezsprzecznie w sferze graficznej i stosowanej kolorystyki znaków, a więc na pozostałych płaszczyznach koniecznej oceny. Zarówno bowiem grafika, jak również stosowana kolorystyka obu znaków są zupełnie różne. Znak używany przez pozwaną jest wyrazisty, a przez swoją całkowicie różną od przyjętej przez powódkę konstrukcji graficznej nawiązującej do oferowanych usług (finezyjne poprowadzenie nitki makaronu układające się we wzór łyżki i widelca) odróżnia się od znaku powódki w sposób uniemożliwiający pomyłkę. Również intensywna i charakterystyczna kolorystyka znaku pozwanej (w dominujących kolorach zdecydowanej czerni i pomarańczy) jest

na tyle inna od stosowanej przez powódkę, że wyłącza ryzyko pomyłki u rozsądnego i realnie oceniającego sytuację odbiorcy. Poza użyciem w nich słów „(...)”, „(...)” nie mają żadnych elementów zbieżnych mogących sugerować jakiś związek pomiędzy nimi i oferowanymi z ich użyciem usług. Gdyby zatem nie użycie wspomnianych wcześniej słów „(...)” oraz „(...)” rozważania nad podobieństwem obu znaków a limine byłyby pozbawione jakichkolwiek podstaw.

W warstwie wizualnej, silnie stymulowanej przez charakter użytego oryginalnego wzoru graficznego i wyrazistą kolorystykę, znak pozwanej nie może być mylony z tym, którego używa powódka. Obawa o istnienie owego podobieństwa wynikająca z użycia wspomnianych wcześniej słów (sfera słowna obu znaków) nie jest zatem realna, gdy się uwzględni to, że o jego istnieniu powinno decydować ogólne wrażenie, jakie ma klient w kontakcie ze znakiem (z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku nie mają istotnego znaczenia ustalone przez Sąd Okręgowy nieliczne pomyłki w rezerwacji miejsca w restauracji w

W. - apelacja poza wyrażeniem swojej oceny tej kwestii, nie podważyła skutecznie rozumowania Sądu Okręgowego).

O tym ogólnym wrażeniu decyduje nie tylko warstwa słowna znaku ale również ujęcie graficzne i zastosowana w nim kolorystyka, zwłaszcza gdy są na tyle charakterystyczne i odróżniające, że wyłączają ryzyko konfuzji. Jedyne „wspólne element” obu znaków dotyczy sfery słownej i to też nie jest on na tyle „wspólny” aby wywoływać zdecydowanie jednoznaczne skojarzenia z drugim ze znaków, o czym była już mowa.

Nie istnieje zatem ryzyko wprowadzenia w błąd potencjalnych odbiorców co do pochodzenia usług od posługujących się spornymi znakami stron procesu, bo pomimo mogącej hipotetycznie powstać wątpliwości o tożsamość używanych znaków (z powodu użycia podobnego zlepek słów), są jednak na tyle różne przez swoją wyrazistość (co dotyczy zwłaszcza znaku używanego przez pozwaną), że nie można ich pomylić, a znak używany przez pozwaną jest niewątpliwie, przez ową wyrazistość

i intensywność oddziaływania, jednoznacznie kojarzony z jej usługami świadczonymi w lokalu w T.. Całości obrazu po stronie pozwanej dopełnia utrzymany w tej samej wyrazistej czarno - pomarańczowej kolorystyce wystrój jej lokalu w T. i

ubiór pracujących tam osób, a także wygląd strony internetowej reklamującej usługi świadczone w T., które przywołują wyraźne i jednoznaczne skojarzenia z usługami świadczonymi przez pozwaną w T. i pozwalają odróżnić oba znaki (chroniony i konkurencyjny) wykluczające ryzyko wprowadzenia w błąd potencjalnych klientów używających je podmiotów. Wyrazistość i odmienność obu znaków w ogólnym odbiorze uwzględniającym aspekt słowny ale również wyraźnie odróżniający akcentowany aspekt graficzny obu znaków, szczególnie za sprawą znaku używanego przez pozwaną, wykluczającej możliwość zaistnienia pomyłki u realnie i rozsądnie oceniającego odbiorcy zarówno co do samych znaków jak i świadczonych z ich wykorzystaniem usług.

Jednym z elementów oceny ryzyka konfuzji jest wskazana przez Sąd Najwyższy tzw. „siła znaku”. Oceniając w tym kontekście żądania pozwu i przywołane przez powódkę okoliczności sprawy nie można przyjąć, aby o ryzyku konfuzji przesądzało

znaczenie, jakie znak towarowy używany przez powódkę ma na rynku usług gastronomicznych. Nie można nie dostrzegać, że ani sam znak nie utrwalił się u szerokiego kręgu odbiorców z uwagi na ograniczony czas jego stosowania na tyle mocno, ani też geograficzny zasięg jego stosowania jest tak rozległy, aby przypisać mu na tyle utrwaloną i silną funkcję odróżniającą, że pojawienie się w obrocie w jakimkolwiek miejscu w kraju innego znaku mogącego budzić nawet niewielkie skojarzenia istnienia podobieństwa między nimi, usprawiedliwiałoby możliwość pomylenia towarów oferowanych z ich wykorzystaniem. Powódka swój znak towarowy „(...) (...)” używa na terenie W.. Ten znak utrwalił się niewątpliwie wśród klientów odwiedzających jej lokal w W.. Powódka poza tym nie wykazała, aby poza nią - z uwagi na podejmowane działania promocyjne - jej znak nabrał znaczenia ogólnopolskiego i tym samym jego siła identyfikująca była zdecydowanie większa niż wynika to z ograniczonego terytorialnie stosowania znaku. Przyjmując zatem trzeba, że zdolność odróżniająca znaku towarowego powódki jest ograniczona do rynku, na którym jest rozpoznawalny, czyli rynku (...). Na nim jest ona silna, poza nim zaś - z uwagi na terytorialnie ograniczony zakres stosowania - stopień

rozpoznawalności znaku jest nieduży i dlatego nie może prowadzić do ryzyka konfuzji tym bardziej, że znak używany przez pozwaną na oznaczenie oferowanych usług jest wyrazisty i zdecydowanie różny od używanego przez powódkę, o czym była już mowa.

Skoro zatem znak powódki nie jest na tyle „silny” aby powodować jednoznaczne skojarzenia z działalnością powódki, dla zdecydowanej większości potencjalnych klientów pozwanej, ten element oceny nie może przesądzić - przy braku ryzyka konfuzji z przyczyn wcześniej wskazanych - o innej kwalifikacji konsekwencji używania znaku kwestionowanego.

Powyższe uwagi odnoszą się również do zarzutów skarżącej odnoszących się do używania przez pozwaną domeny internetowej, w której wykorzystuje konkurencyjne oznaczenie w stosunku do używanego przez powódkę. Domena internetowa pozwanej, jak ustalił Sąd Okręgowy, nie tylko wyraźnie kieruje internautę do prowadzonej przez pozwaną w T. działalności gastronomicznej i jej charakteru (wskazuje jej lokal w T. i jego menu), ale przez użycie tych samych wyrazistych

i odróżniających oznaczeń (nazwa domeny mająca obcojęzyczne konotacje i charakterystyczna rzucająca się w oczy forma graficzna oraz kolorystyka, zdecydowanie odmienne od używanych przez powódkę) wyłączają ryzyko pomylenia oferowanych usług, reklamowanych z jej użyciem oraz podmiotów je oferujących.

Rozważania Sądu Okręgowego odnoszące się do kwestii, komu przysługują prawa do domeny wykorzystywanej przez powódkę, nie mają znaczenia dla oceny skuteczności powództwa albowiem przedmiotem oczekiwanej przez powódkę ochrony nie jest domena internetowa, którą wykorzystuje, i jej treść, tylko oznaczenie, którego używa prowadząc swoją działalność gospodarczą i występując w obrocie gospodarczym, naruszone - jak twierdzi - użyciem podobnego oznaczenia przez pozwaną w jej domenie internetowej. Zatem chodzi o kolejne pole aktywności pozwanej, obok wynikającego z faktycznego oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej w miejscu jej prowadzenia. Formalnie więc, gdyby zarzuty powódki o podobieństwie używanych przez strony oznaczeń okazały się skuteczne, można by sankcjonować pozwaną również na tym polu jej aktywności.

Uwzględniając powyższe rozważania należy przyjąć, że podniesione w apelacji zarzuty naruszenia prawa materialnego nie są skuteczne. Ani bowiem zarzucane działanie pozwanej nie naruszało wskazanych w apelacji przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 j.t. ze zm.), ani ustawy z 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013.1410 j.t.), a tym samym nie naruszył ich Sąd Okręgowy oddalając powództwo.

Nie naruszył również art. 43¹⁰ kc, gdyż wykorzystanie przez pozwaną słów „(...)”, „(...)”, używanych przez powódkę dla oznaczenia jej firmy, nie narusza jej praw do firmy chronionych tym przepisem. Tę kwestię wyjaśnił w motywach pisemnych wyroku Sąd Okręgowy, a apelacja tej przekonującej argumentacji skutecznie nie podważyła.

Wypada przypomnieć, że uregulowana w art. 43¹⁰ kc ochrona firmy chociaż formalnie została ujęta szeroko, to jednak jej celem jest ochrona przede wszystkim przedsiębiorcy przed ryzykiem pomyłki co do jego tożsamości oraz jego firmy przed jej nieuprawnionym użyciem w reklamie, zwłaszcza porównawczej lub w środkach masowego przekazu, jeżeli te działania mają na celu zdyskredytowanie uprawnionego przedsiębiorcy, wyeliminowanie go z rynku, podważenie zaufania klientów lub naruszają jego dobre imię (por. J. Sitko, Firma i jej ochrona w: LEX do art. 43¹⁰ kc).

Naruszenie prawa do firmy najczęściej polega na podszyciu się pod cudzą firmę w celu skorzystania z jej renomy (tak M. Pazdan (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. I, Warszawa 2004, s. 150).

Oceniając okoliczności tej sprawy nie można przyznać decydującego znaczenia faktowi skorzystania przez pozwaną z słów „(...)”, „(...)” dla oznaczenia prowadzonej działalności w T., używanych w nazwie powódki (...) sp. z o.o., gdy się uwzględni okoliczności naprowadzone w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, a także wyjaśnione już wcześniej co do znaczenia użycia tych słów w pisowni używającej spójnika & pochodzącego z języka angielskiego, oraz to, że powódka

nie wykazała, aby działania pozwanej zmierzały do jej zdyskredytowania w oczach jej klientów, wyeliminowania z rynku czy przejęcia jej klientów lub zmierzały do skorzystania z jej renomy, którą trafnie ocenił Sąd Okręgowy wskazując na ograniczony (lokalny) zasięg funkcjonowania powódki i związaną z tym określoną „siłę” jej firmy, związaną li tylko z rynkiem (...).

Chociaż z uwagi na brak jednoznacznej regulacji mogłoby się wydawać, że dla ochrony firmy nie ma znaczenia, czy naruszenie prawa do firmy prowadzi do możliwości konfuzji u potencjalnych klientów podmiotu gospodarczego, inaczej niż jest to na gruncie wspomnianych ustaw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawy o własności przemysłowej, to jednak taka bezwzględna ochrona, pomijająca co do zasady ten aspekt oceny, byłaby nie do przyjęcia.

Prawo do wyłącznego używania firmy na danym rynku ma przecież na celu zarówno indywidualizację podmiotu uprawnionego (w związku z realizacją funkcji identyfikującej i odróżniającej przedsiębiorcę od innych podmiotów na rynku), jak i ma na celu przyciągnięcie klientów i jej pozyskanie (w związku z realizacją funkcji gwarancyjnej i reklamowej firmy). Zatem prawo do firmy może zostać naruszone, gdy naruszona zostanie któraś z tych funkcji firmy.

O naruszeniu funkcji indywidualizującej firmy można mówić wtedy, gdy odbiorcy zaczynają mylić przedsiębiorców ze względu na podobieństwo ich oznaczeń, sądząc, że za każdym razem mają do czynienia z jednym i tym samym podmiotem.

To założenie w przypadku firmy zdaje się potwierdzać art. 43³§ 2 k.c., który stanowi, że "Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy" (por. J. Sitko, op. et loc. cit.). Zatem, chociaż nie w sposób bezpośredni, to jednak w sposób dający się wyprowadzić z celu i funkcji przepisu, niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd powinno być koniecznym elementem oceny prowadzonej na gruncie art. 43¹⁰ kc. Ta z kolei wypadła dla powódki niepomyślnie, o czym była już mowa.

Naruszenie lub zagrożenie prawa do firmy innego przedsiębiorcy może polegać nie tylko na wprowadzeniu odbiorców w błąd co do tożsamości przedsiębiorców, ale również na wykorzystaniu lub naruszeniu renomy, której nośnikiem jest jego firma. Należy jednak zaznaczyć, że ochrona firmy przed działaniem polegającym na czerpaniu przez nieuprawnionego korzyści z używania oznaczenia zbieżnego z cudzą renomowaną (sławną) firmą w celu przenoszenia związanych z nią pozytywnych skojarzeń na własną działalność naruszydźciela, powinna być stosowana bardzo ostrożnie i wyjątkowo, tylko względem firm rzeczywiście sławnych i cieszących się dobrą opinią. Takiego przymiotu firmie powódki przypisać z całą pewnością nie można, a w każdym razie nie wykazała by było inaczej.

Niewątpliwie powstanie ochrony i jej zakres uzależniony jest od rynku, na którym przedsiębiorca używa swojej firmy. Jeżeli jest to rynek niekolizyjny z tym, na którym funkcjonuje domniemany naruszydźciela, nie ma podstaw do przyznania ochrony przewidzianej w art. 43¹⁰ kc.

Por. też podobny pogląd wyrażony w Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z 26 lipca 2012r. w sprawie IACa 486/12, Lex nr 1238497.

Dlatego nie można podzielić zarzutów apelacji naruszenia również art. 43¹⁰kc.

Mając na uwadze powyższe i rozpoznając sprawę w granicach, w których wyrok Sądu Okręgowego nie jest jeszcze prawomocny, Sąd Apelacyjny apelację powódki oddalił nie znajdując podstaw do jej uwzględnienia (art. 385 kpc).

Konsekwencją tego rozstrzygnięcia było orzeczenie o kosztach postępowania apelacyjnego i kasacyjnego, na które składają się kwota 3330 zł. wynagrodzenia pełnomocnika pozwanej w postępowaniu apelacyjnym, 3330 zł. jego wynagrodzenia w postępowaniu przed Sądem Najwyższym i 1700 zł. poniesionej opłaty od skargi kasacyjnej, co łącznie daje kwotę 8360 zł. (art. 98 kpc).

Na podstawie art. 415 kpc w zw. z art. 398¹⁵ kpc Sąd Apelacyjny orzekł o zwrocie spełnionego przez pozwaną na rzecz powódki świadczenia, po poprzednim wyroku Sądu Apelacyjnego, zasądając od powódki na rzecz pozwanej

kwotę 11592 zł. W pozostałym zakresie, a więc dotyczącym żądania przyznania odsetek, żądanie pozwanej zostało oddalone albowiem odszkodowawczy charakter odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego objętego wnioskiem restytucyjnym wyklucza możliwość skutecznego ich dochodzenia tymże wnioskiem. Jest tak ponieważ ustawodawca zastrzegł w art. 415 zd. drugie kpc możliwość dochodzenia w osobnym procesie naprawienia szkody poniesionej wskutek wydania lub wykonania wyroku (por. wyrok SN w sprawie ICSK 275/12 Lex nr 1288602).