

Sygn. akt I ACa 1585/11

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lutego 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący Sędzia SSA Ewa Giezek (spr.)

Sędzia SA Zbigniew Merchel

Sędzia SA Andrzej Lewandowski

Protokolant sekretarz sądowy Małgorzata Naróg-Kamińska

po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2012 r. w Gdańsku

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W.

przeciwko H. U.

o zakazanie naruszeń

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku

z dnia 11 kwietnia 2011 sygn. akt IX GC 347/09

1/ oddala apelację,

2/ zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 630 (sześćset trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Na oryginale właściwe podpisy.

Sygn. akt I ACa 1585/11

UZASADNIENIE

Powódka (...) Spółka Akcyjna we W. wniosła pozew przeciwko H. U. o zaniechanie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (...) Centrum (...) przez zaprzestanie posługiwania się w obrocie gospodarczym oznaczeniem (...) Centrum (...) oraz domagała się zasądzenia od pozwanej na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powódki na jej rzecz kosztów procesu.

Wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2011r. Sąd Okręgowy w Gdańsku nakazał pozwanej zaniechanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy (...) Centrum (...) poprzez zaprzestanie posługiwania się w obrocie gospodarczym

oznaczeniem (...), oddalił powództwo w pozostałym zakresie, zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 1.821,07 zł tytułem zwrotu kosztów procesu oraz nakazał pobrać od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Gdańsku kwotę 88 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych tymczasowo wypłaconych ze Skarbu Państwa.

Sąd Okręgowy ustalił, że powódka prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej pod firmą (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W.. Przedmiotem jej działalności jest między innymi świadczenie usług pośrednictwa pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczycielem, w tym polegających na pośredniczeniu w uzyskiwaniu odszkodowań dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, kompleksowej likwidacji szkody, oceny faktycznej zdarzenia i rozmiaru odszkodowania, weryfikacji sprawy prowadzonej, kontroli prawidłowości i terminowości decyzji ubezpieczeniowej. Powódka rozpoczęła działalność od września 2005r. pierwotnie pod firmą: (...) Spółka akcyjna. Powódka jest spółką wchodzącą w skład Grupy (...) Spółka Akcyjna, której przedmiotem jest sprzedaż otwartych funduszy emerytalnych. (...) Spółka akcyjna na przełomie roku 2004 i 2005 wyodrębniła departament, który zajmował się analizą wypadków komunikacyjnych, a następnie założyła Centrum (...) S.A., od lutego 2006r. (...) S.A. Urząd Patentowy RP zarejestrował w dniu 17 czerwca 2008r. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej we W. znak towarowy słowno-graficzny - (...) Centrum (...) nr (...), zaznaczając iż prawo to trwa począwszy od dnia 3 marca 2006r. W związku z dokonaną w lipcu 2008r. zmianą firmy powoda z (...) S.A. na (...) S.A. jako uprawnionego z tytułu prawa ochronnego na ww. znak towarowy słowno-graficzny na podstawie decyzji Urzędu patentowego RP z dnia 17 listopada 2008r. wpisano (...) S.A. we W.. Powodowa spółka posiada stronę internetową www.votum-co.pl, na której reklamuje swoje usługi oraz promuje firmę. Powódka prowadząc swoją działalność współpracuje także z agentami, w tym na terenie województwa (...) z K. W.. K. W. prowadzi swoją działalność na terenie znajdującym się w pobliżu jego miejsca zamieszkania tj. w okolicach T., a informacje o klientach mieszkających w znacznej odległości od jego miejsca zamieszkania przekazuje powódce. Agent K. W. w 99% prowadzi sprawy klientów, którzy ucierpieli w wypadkach komunikacyjnych. Zgłaszali się również do niego klienci, których łączyła bądź chcieli zawrzeć umowę z (...) Centrum (...) w T.. Powodowa spółka uzyskała certyfikat Przedsiębiorstwo (...), Przedsiębiorstwo (...), „(...)”. Pozwana H. U. prowadzi obecnie jako osoba fizyczna działalność gospodarczą po firmą (...). W okresie od 16 października 2006r. do 31 lipca 2007r. działalność ta prowadzona była pod firmą (...). Przedmiotem działalności pozwanej jest świadczenie usług pośrednictwa w uzyskiwaniu odszkodowań komunikacyjnych w zakresie szkód majątkowych, osobowych, (...), autocasco. Swoją działalność pozwana prowadzi na terenie T. i w jego okolicach oraz w S.. W chwili obecnej znaczący zakres działalności pozwanej stanowią usługi związane z odszkodowaniami z tytułu wypadków komunikacyjnych, w tym 1/3 stanowią sprawy dotyczące szkód na osobie. Na stronie internetowej pozwanej używana jest nazwa (...) Centrum (...). W swojej działalności gospodarczej pozwana używa dwóch pieczęci, na których widnieje oznaczenie firmy jako (...) Centrum (...) oraz z oznaczeniem (...) Centrum (...). Działalność gospodarcza pozwanej jest kontynuacją działalności gospodarczej jej męża T. U. (1). W chwili obecnej T. U. (1) jest pełnomocnikiem H. U. w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. T. U. (1) związany jest umową agencyjną zawartą w dniu 2 października 2003r. z (...) Spółką Akcyjną w S.. Przedmiotowa umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Na mocy tejże umowy T. U. (1) jako agent zobowiązany jest do prowadzenia czynności akwizycyjnych wyłącznie na rzecz Funduszu oraz do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z działalnością handlową (...), o których dowiedział się w czasie realizacji umowy oraz w czasie jej trwania. T. U. (1), jako współpracujący z (...) Spółką Akcyjną, poinformowany został o powstaniu i zakresie działalności (...) S.A. Dyrektor Regionalny powodowej spółki (...) zaproponował T. U. (1) współpracę z powódką. T. U. (1) nie wyraził zgody na otrzymaną propozycję współpracy. W dniach 21 maja 2009r. i 28 lipca 2009r. powódka wystosowała do pozwanej wezwanie do zaprzestania posługiwania się w obrocie gospodarczym oznaczeniem (...) Centrum (...). Pełnomocnik pozwanej, ustosunkowując się do ww. wezwań zakwestionował żądania powódki.

Ustalając stan faktyczny w sprawie Sąd Okręgowy oparł się na dowodach z dokumentów i ich kopiach złożonych przez strony w toku procesu oraz wydrukach ze stron internetowych. Uwzględnił Sąd nowe wnioski dowodowe zgłoszone przez powoda w piśmie procesowym z dnia 26 października 2009r., bowiem zostały złożone zgodnie z dyspozycją art. 479¹² § 1 k.p.c. w terminie 14 dni po doręczeniu pełnomocnikowi powoda odpisu odpowiedzi na pozew z uwagi na zawarte w niej twierdzenia i zarzuty. Nadto Sąd Okręgowy dał wiarę zeznaniom świadków K. W., D. T., M. P., A. D. oraz częściowo T. U. (1), którego zeznania uznał za wewnętrznie sprzeczne i pozbawione logiki, w zakresie, w jakim

wskazywał, że to on jako pierwszy przyjął koncepcję użycia słowa (...) do oznaczenia usług pośrednictwa dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Poza tym Sąd oddalił wnioszek dowodowy powódki o dopuszczenie dowodu z nagrań i zapisów rozmowy telefonicznej z dnia 27 maja 2008 r. pomiędzy T. U. (1) a A. O. – zatrudnioną przez powódkę na stanowisku radcy prawnego, gdyż pozwany nie wykazał, że jej nagranie nastąpiło za zgodą obojga uczestników.

Sąd Okręgowy uznał, że należy rozgraniczyć oznaczenia, którymi strony posługują się dla oznaczenia oferowanych usług i oznaczenia przedsiębiorstwa, z czym wiąże się zakres ochrony wynikający z Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) - dalej jako p.w.p. oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503) i w pierwszej kolejności rozważał, czy kwestionowane zachowanie pozwanej w zakresie używania oznaczenia (...) Centrum (...) na określenie swoich usług wypełnia znamiona naruszenia prawa do znaku towarowego.

Sąd I instancji przytoczył treść art. 296 p.w.p. i wskazał, że to na powódce spoczywał obowiązek wykazania, iż pozwana podjęła działania stanowiące naruszenie prawa ochronnego na przysługujący jej znak towarowy.

Sąd Okręgowy wyjaśnił, iż zakresem badania objął kwestię ewentualnego naruszenia przez pozwaną prawa ochronnego na znak towarowy powódki w granicach specjalizacji (w granicach podobieństwa towarów), które przejawia się m.in. bezprawnym używaniem w obrocie gospodarczym znaku podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub znaku podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów podobnych. W pierwszej kolejności Sąd I instancji stwierdził, że używane przez pozwaną w obrocie oznaczenie nie jest identyczne ze znakiem towarowym powódki. Sąd Okręgowy zauważył jednak, że pozwana używa oznaczenia, które zawiera trzy wspólne elementy ze znakiem towarowym, do którego uprawnienie przysługuje powódce, a mianowicie „votum ... centrum odszkodowań”. Porównując oba oznaczenia, a więc elementy oznaczenia używanego przez pozwaną w obrocie (...) Centrum (...) oraz znak towarowy zarejestrowany na rzecz powódki (...) Centrum (...) w płaszczyźnie słuchowej i znaczeniowej Sąd Okręgowy doszedł do wniosku, że oznaczenie używane przez pozwaną cechuje podobieństwo do zarejestrowanego na rzecz powódki znaku towarowego.

Dokonując oceny występowania przesłanki w postaci „niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd” Sąd I instancji miał na uwadze definicję „znaku towarowego” zawartą w art. 120 ust. 1 p.w.p. Zauważył przy tym Sąd, że w sytuacji, gdy taki znak nie spełnia swej podstawowej funkcji, tj. nie wskazuje na źródło pochodzenia towaru, nie można uznać go za „znak towarowy”, co pociąga za sobą doniosłe konsekwencje na gruncie prawa własności przemysłowej, w szczególności w zakresie możliwości poszukiwania przez uprawnionego ochrony zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p. Według Sądu I instancji z przypadkiem takim mamy do czynienia w szczególności w zakresie tzw. znaków wolnych - czyli znaków słownych, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych - do których Sąd zaliczył zwrot frazeologiczny „centrum odszkodowań”. Sąd Okręgowy wyraził przy tym pogląd, że żaden podmiot nie może uzyskać monopolu na używanie oznaczeń informacyjnych, które mogą służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju świadczonych usług pomimo, że stanowią element znaku towarowego.

Zdaniem Sądu I instancji zdolność odróżniającą ma natomiast użyte w znaku towarowym zarejestrowanym na rzecz powódki oznaczenie „votum”, które wprawdzie jest słowem powszechnie używanym, ale w obrocie gospodarczym oznaczenie to użyte do określenia usług polegających na pośrednictwie między poszkodowanym a ubezpieczycielem, w szczególności w likwidacji szkód powypadkowych, pośrednictwie w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych jak też i nazwy przedsiębiorstwa - indywidualizuje powódkę i prowadzoną przez nią działalność w obrocie gospodarczym. Wskazał przy tym Sąd, że pozwana nie wykazała, aby na rynku funkcjonowała większa ilość podmiotów używających oceniane oznaczenie w zakresie ww. usług, co przemawia za istnieniem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia usług wskutek używania przez pozwaną dla oznaczenia jej przedsiębiorstwa i usług oznaczenia podobnego do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powódki. Dodatkowo zauważył Sąd, że usługi świadczone przez strony procesu docierają do klientów za pomocą reklamy zamieszczonej głównie w internecie i potencjalny klient

nie ma możliwości ustalenia, czy oferowane usługi pod oznaczeniem (...) Centrum (...), czy też (...) Centrum (...) świadczone są przez różne podmioty.

Powołując się na orzecznictwo ETS Sąd Okręgowy wyjaśnił, że podejmując rozstrzygnięcie w sprawie należało abstrahować od oceny dokonywanej przez odbiorcę, a odwołać się do podstawowej wartości prawa ochronnego, jaką jest wyłączność używania takiego oznaczenia w obrocie, zapewniając gwarancję pochodzenia z jednego przedsiębiorstwa. Przyjmując takie kryterium Sąd I instancji wskazał, że usługi oferowane przez pozwaną w znacznej mierze są podobne do usług oferowanych przez powódkę i polegają na pośrednictwie między poszkodowanym a ubezpieczycielem, w szczególności w likwidacji szkód powypadkowych, pośrednictwie w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych. Według Sądu strony świadczą usługi na tym samym rynku ograniczającym się do obszaru T., S. i okolic. Skonstatował Sąd, że okoliczność ograniczenia obszarowego działalności pozwanej nie wpływa jednak na zastosowanie do niniejszego stanu faktycznego dyspozycji art. 158 ust. 1 p.w.p. odmawiającej uprawnionemu skorzystania z roszczenia zakazania posługiwania się przez inną osobę nazwą, pod którą prowadzi ona działalność gospodarczą ze względu na lokalny zasięg używania tej nazwy, skoro pozwana używa oznaczenia z elementem „votum” nie tylko w nazwie prowadzonej działalności ale również w ten sposób oznacza zakres świadczonych usług, o czym świadczą zamieszczane w Internecie informacje.

Sąd I instancji wskazał nadto, że w myśl przepisu art. 158 ust. 2 p.w.p. jeżeli osoba posługując się nazwą, pod którą prowadzi działalność gospodarczą, działa w złej wierze, przepisu ust 1 nie stosuje się. Według Sądu Okręgowego taka sytuacja zaistniała zaś w przedmiotowej sprawie, gdyż występujący w charakterze pełnomocnika pozwanej T. U. (1) jako agent (...) Spółki Akcyjnej informowany był o zamiarze powstania powodowej spółki, jej firmie i zakresie działania.

Z przedstawionych względów Sąd Okręgowy uznał, że w sprawie wystąpiły przesłanki z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. pozwalające na nakazanie pozwanej zaniechania naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (...) Centrum (...) poprzez zaprzestanie posługiwania się w obrocie gospodarczym oznaczeniem (...). Z uwagi natomiast na brak zdolności odróżniającej części elementu znaku towarowego tj. Centrum (...) powództwo w tym zakresie podlegało oddaleniu. Z tożsamyh przyczyn Sąd I instancji nie uwzględnił powództwa w części oddalonej na podstawie powołanego przez powódkę art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003r., Nr 163, poz. 1503). Zauważył Sąd, iż z przepisu tego wynika, że w celu postawienia zarzutu opisanego w nim czynu nieuczciwej konkurencji należy wykazać i udowodnić następujące elementy: używanie w obrocie określonego oznaczenia przez konkurenta, przysługiwanie pierwszeństwa zgodnego z prawem używania oznaczenia przedsiębiorstwa przedsiębiorcy domagającemu się ochrony, możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa podmiotu poszukującego ochrony (tzw. ryzyko konfuzji).

Według Sądu I instancji w toku procesu powódka nie wykazała ryzyka konfuzji. Przyznał Sąd, że przedstawione przez powódkę materiały w postaci certyfikatu Przedsiębiorstwo (...), Przedsiębiorstwo (...), „(...)” są efektem działań promocyjnych powódki i niewątpliwie oddziałują nie tylko na jej prestiż jako przedsiębiorcy, ale również na atrakcyjność oznaczeń, jakimi posługuje się ona w obrocie. Zdaniem Sądu I instancji nie pozwalają one jednak na ustalenie poziomu znajomości firmy przez klientów, a okoliczności tej powódka nie wykazała za pomocą badań rynkowych, marketingowych, na podstawie których można byłoby ustalić jej udział w rynku świadczonych usług oraz ich wartość.

Sąd Okręgowy stwierdził, że powódce również nie można przyznać żądanej ochrony na podstawie art. 3 u.z.n.k. Powołując się na ten przepis powódka zgodnie z art. 6 k.c. winna była wykazać wystąpienie określonego zachowania pozwanej i jego sprzeczność z prawem lub dobrym obyczajem, powstanie stanu zagrożenia oraz zaistnienie związku przyczynowego pomiędzy wytworzonym stanem zagrożenia a godnymi ochrony interesami. W ocenie Sądu Okręgowego powódka nie wskazała na czym delikt pozwanej polega, przede wszystkim zaś nie wykazała zagrożenia lub naruszenia jej interesu lub interesu klienta. Przeprowadzone w sprawie postępowanie dowodowe – zdaniem Sądu I instancji – nie pozwoliło na ustalenie jaka jest rzeczywista pozycja powódki na rynku, czy nastąpiła utrata tej pozycji i czy powódka poniosła jakiegokolwiek straty w związku z działalnością pozwanej.

O kosztach postępowania Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 108 k.p.c. i 98 k.p.c. uznając, że pomimo częściowego oddalenia żądania pozwu powódka wygrała proces wykazując naruszenie przez pozwaną prawa ochronnego wynikającego z zarejestrowanego znaku towarowego. Zauważył Sąd, iż był związany złożonym przez pełnomocnika powódki spisem kosztów postępowania. Stawkę minimalną wynagrodzenia pełnomocnika Sąd ustalił w oparciu o § 11 ust. 1 pkt. 18 zw. z § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. nr 163, poz. 1348 ze zm.). Podstawę prawną rozstrzygnięcia zawartego w punkcie IV wyroku stanowił zaś przepis art. 113 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Apelację od wyroku wywiodła pozwana, która zaskarżyła rozstrzygnięcia zawarte w punktach I i III orzeczenia domagając się zmiany wyroku w całości i oddalenia powództwa w całości, ewentualnie uchylenia wyroku w zaskarżonej części i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu. Jednocześnie skarżąca wniosła o zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania.

Skarżąca zarzuciła:

1. wewnętrzną sprzeczność uzasadnienia i częściową sprzeczność uzasadnienia z treścią wyroku;
2. mające wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia faktyczne przerzucenie ciężaru dowodu zachodzenia przesłanek z art. 296 ust. 2 pkt 2 Prawa własności przemysłowej na pozwaną, co stanowi naruszenie art. 6 k.c. i 232 k.p.c. oraz nieuprawnione przyjęcie, iż strony używały podobnych znaków towarowych;
3. błąd w ustaleniach faktycznych poprzez przyjęcie, iż oznaczenie przedsiębiorstwa pozwanej jest podobne do używanego przez powodową spółkę znaku towarowego i może wprowadzać w błąd potencjalnych odbiorców, choć powodowa spółka niczego takiego nie udowodniła;
4. naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, to jest art. 479¹² § 1 k.p.c. w zw. z art. 232 k.p.c. i 233 § 1 k.p.c. poprzez niczym nieuprawnione przyjęcie, iż potrzeba dodatkowych twierdzeń i wniosków dowodowych (pismo procesowe powódki z dnia 26 października 2009r.) pojawiła się dopiero jako konsekwencja odpowiedzi na pozew pozwanej, co doprowadziło do naruszenia zasady równości w procesie i naruszenia standardów rzetelnego procesu w rozumieniu chociażby art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
5. naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, to jest art. 479⁴ § 2 k.p.c. poprzez naruszenie zakazu występowania w toku postępowania z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych;
6. mające wpływ na treść zaskarżonego wyroku naruszenie art. 158 p.w.p., poprzez jego błędną wykładnię i niezastosowanie w przedmiotowej sprawie;
7. naruszenie prawa procesowego przy orzekaniu o kosztach sądowych poprzez zastosowanie art. 108 i 98 k.p.c., w sytuacji kiedy zastosowanie znajduje art. 100 k.p.c.

W odpowiedzi powódka wniosła o oddalenie apelacji oraz o zasądzenie od pozwanej na jej rzecz kosztów postępowania odwoławczego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja nie jest zasadna.

Argumentacja zaprezentowana przez skarżącą nie podważyła prawidłowości zaskarżonego orzeczenia. Sąd I instancji trafnie uznał, że w sprawie zaistniały podstawy do nakazania pozwanej zaniechania naruszania prawa ochronnego na znak towarowy (...) Centrum (...) poprzez zaprzestanie posługiwania się w obrocie gospodarczym oznaczeniem (...),

a Sąd Apelacyjny w całości podziela motywy przedstawione w uzasadnieniu rozstrzygnięcia oraz przyjmuje za własne ustalenia faktyczne poczynione w sprawie.

Przechodząc do omówienia poszczególnych zarzutów apelacji w pierwszej kolejności odnieść się należy do wyszczególnionych przez skarżącą uchybień o charakterze procesowym, w tym wyrażanych przez nią zastrzeżeń co do spójności uzasadnienia orzeczenia i jego zgodności z treścią rozstrzygnięcia.

Podnosząc tego rodzaju zarzut skarżąca powołuje się na wyprowadzony przez Sąd I instancji na stronie 18 uzasadnienia wniosek o niewykazaniu przez pozwaną ryzyka konfuzji, wskazując, iż jest to przesłanka konieczna do uwzględnienia żądania również w oparciu o art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Lektura uzasadnienia prowadzi jednak do wniosku, iż fragment przytoczonych przez skarżącą rozważań dotyczy wyłącznie tej części roszczenia, w jakiej nie zostało ono uwzględnione, tj. nakazania pozwanej zaprzestania posługiwania się w obrocie oznaczeniem „centrum odszkodowań”. Sąd I instancji jednoznacznie wskazał, iż jedynie tę część żądania, z uwagi na brak podstaw do jego uwzględnienia w oparciu o przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej, poddał ocenie również pod kątem możliwości zastosowania w stosunku do powódki instrumentów ochrony przewidzianych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 163, poz. 1503). Jedynie zatem odnośnie zwrotu „centrum odszkodowań” Sąd I instancji na stronie 18 uzasadnienia wyraził pogląd o niewystąpieniu przesłanki niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd, która w istocie jest wymagana zarówno dla zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej jak i art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wzmocnił tym samym Sąd Okręgowy swoją argumentację – zaprezentowaną na stronie 14 uzasadnienia – odnośnie braku możliwości uzyskania monopolu na używanie oznaczeń informacyjnych, do których prawidłowo zresztą zaliczył zwrot „centrum odszkodowań”.

Pozostając przy kwestii zastosowania w sprawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stwierdzić trzeba, iż niezasadnie skarżąca zarzuca Sądowi Okręgowemu naruszenie art. 479⁴ § 2 k.p.c. Zgodzić się wprawdzie należy z tym, że na rozprawie w dniu 11 marca 2010r. pełnomocnik powoda wniósł o pominięcie twierdzeń wskazanych w punkcie 6 pisma procesowego z dnia 26 października 2009r. (k.129), dotyczących oparcia żądania o przepisy tego aktu prawnego. Pomimo tego Sąd I instancji dokonywał częściowo oceny roszczenia powódki w oparciu regulacje ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Mając na uwadze ostateczny wynik postępowania, a przede wszystkim fakt, że jako podstawę prawną częściowego uwzględnienia powództwa wskazano przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej nie można jednak uznać, by przez takie działanie Sądu Okręgowego prawa skarżącej w toku procesu zostały w jakikolwiek sposób naruszone.

Zamierzonego przez skarżącą skutku nie mógł jednocześnie odnieść podniesiony w apelacji zarzut naruszenia art. 479¹² § 1 k.p.c., a to przede wszystkim z tej przyczyny, że zachowanie uprawnienia do powoływania się na uchybienia przepisom postępowania, z wyjątkiem przewidzianym w art. 162 zd. 2 k.p.c., wymaga - poza dochowaniem terminu zgłoszenia zastrzeżenia - wskazania spostrzeżonego przez stronę uchybienia z wyczerpującym przytoczeniem naruszonych przepisów postępowania wraz z wnioskiem o wpisanie tak sformułowanego zastrzeżenia do protokołu. Niewpisanie do protokołu rozprawy jakichkolwiek zastrzeżeń reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika pozwanej, dotyczących dopuszczonych przez Sąd I instancji, a spóźnionych - w ocenie skarżącej - wniosków dowodowych powódki spowodowało zatem utratę uprawnienia do zgłaszania tego rodzaju zarzutu na etapie postępowania apelacyjnego. Niezależnie od powyższego stwierdzić trzeba, iż uchybienie takie w sprawie nie wystąpiło. W orzecznictwie przyjmuje się, że przepis art. 479¹² § 1 k.p.c. nie może być uważany za podstawę obowiązku przedstawienia przez powódkę wszelkich możliwych twierdzeń i dowodów na wszystkie okoliczności, jakie istnieją lub mogą, choćby tylko hipotetycznie i ewentualnie, pojawić się w konkretnej sprawie. Taki pogląd byłby sprzeczny m.in. z art. 227 k.p.c., zgodnie z którym przedmiotem dowodu są fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Nie uwzględniałby także wynikających z art. 229 i art. 230 k.p.c. możliwości przyznania określonych faktów przez stronę przeciwną oraz uznania za przyznane twierdzeń o faktach, co do których strona przeciwna nie wypowiedziała się (por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2011r., II CSK 81/11, LEX nr 1101651; wyrok Sądu

Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2010r. I ACa 876/10, LEX nr 898660). Formułę „późniejszej potrzeby” w rozumieniu art. 479¹² § 1 k.p.c. należy zatem interpretować przy uwzględnieniu konkretnych uwarunkowań, które w rozpoznawanej sprawie doprowadziły Sąd I instancji do prawidłowej konkluzji o braku podstaw do kwestionowania uprawnienia powódki do zgłoszenia dalszych wniosków dowodowych po wniesieniu przez pozwaną odpowiedzi na pozew. Dopiero bowiem z tego pisma procesowego powódka dowiedziała się o wyrażanych przez pozwaną wątpliwościach co do rodzaju i zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez powołanego na świadka K. W., co skutkowało załączeniem do pisma procesowego z dnia 26 października 2009r. kserokopii dwóch umów agencyjnych oraz przykładowych umów zawieranych przez tego świadka z klientami. Również dopiero na tym etapie procesu powódka mogła odpowiedzieć na argumentację pozwanej dotyczącą załączonych przez nią rekordów z wyszukiwarki google, ujawnionych po wpisaniu używanego przez pozwaną oznaczenia. Natomiast wobec zakwestionowania w odpowiedzi na pozew faktu, iż małżonek pozwanej H. T. U. wiedział o funkcjonowaniu powodowej spółki na rynku oraz jej oznaczeniu, zasadnym było powołanie się przez powódkę w piśmie procesowym z dnia 26 października 2009r. na dowód z zeznań świadka M. P. przeprowadzony m.in. na okoliczność informowania męża pozwanej o możliwości nawiązania współpracy z powódką, jak również dowód z zaświadczenia Urzędu Miejskiego w T. o terminie zarejestrowania działalności gospodarczej przez pozwaną.

Za chybiony Sąd Apelacyjny uznał również zarzut błędnych ustaleń faktycznych, który skarżąca uzasadniała niewykazaniem przez powódkę tego, że używane przez strony oznaczenia są podobne. Zgodzić się należy z Sądem Okręgowym, że w sprawie wystąpiły przesłanki konieczne do zastosowania dyspozycji art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze odnośnie używania przez pozwaną w oznaczeniu prowadzonej działalności słowa „votum”. Zgodnie z tym przepisem zabronione przez ustawę podobieństwo występuje, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. W doktrynie i w orzecznictwie podkreśla się konieczność całościowej oceny znaku, czyli oceny wszechstronnej, obejmującej wszystkie jego elementy, gdyż tylko tą drogą można wyrobić sobie uzasadnioną podstawę do stanowczego stwierdzenia o istnieniu bądź o braku podobieństwa znaków. Dlatego też analizy tej trzeba dokonywać na płaszczyźnie fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej, wyprowadzając ogólne wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcę towarów masowych, uosabianego przez tzw. przeciętnego konsumenta (por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2006r. II CSK 193/2006, LEX nr 490478).

Jak wynika z uzasadnienia zaskarżonego wyroku Sąd Okręgowy kierował się tymi kryteriami dokonując oceny oznaczeń używanych przez strony w obrocie, doszedł przy tym do prawidłowych wniosków odnośnie występowania realnego niebezpieczeństwa ich pomylenia w zakresie używanego zarówno przez powódkę jak i pozwaną słowa „votum” w kontekście dalszej części oznaczeń obu stron – „centrum odszkodowań” i zbliżonego przedmiotu prowadzonych przez nie działalności. Ocenę tę Sąd Apelacyjny w całości podziela. Wbrew twierdzeniu skarżącej sformułowania „pośrednictwo w uzyskaniu odszkodowań powypadkowych” (usługi świadczone przez powódkę) oraz „uzyskiwanie dla osób poszkodowanych (...) odszkodowań za doznaną szkodę” (usługi świadczone przez pozwaną) dla przeciętnego klienta są tożsame, a kwestia ta nie wymagała przeprowadzania w sprawie szerszego postępowania dowodowego zwłaszcza, że powódka załączyła przykładowe umowy zawierane przez współpracującego z nią w charakterze agenta K. W., w wystarczającym stopniu potwierdzające fakt rzeczywistego świadczenia przez powódkę deklarowanych m.in. na jej stronie internetowej usług. Podobnie polemiczny charakter ma wyprowadzony z zeznań świadka K. W. argument, że to powódka korzystała z renomy pozwanej, skoro w sprawie bezspornym jest, że to powódka legitymuje się zarejestrowanym znakiem towarowym, co daje jej prawo do ochrony w świetle przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej. Okoliczność, że klienci mylili pozwaną z powodową spółką potwierdza zaś jedynie ustalenia Sądu I instancji odnośnie podobieństwa obu oznaczeń.

Błędnie skarżąca interpretuje nadto zamieszczone na stronie 15 uzasadnienia stwierdzenie Sądu I instancji dotyczące braku wykazania przez nią, że na rynku w zakresie usług polegających na pomocy w uzyskiwaniu odszkodowań działają jeszcze inne podmioty, które używają w nazwie słowa „votum”. Zdaniem Sądu Apelacyjnego należy je bowiem odczytywać w związku z wcześniejszymi rozważaniami tego Sądu odnoszącymi się do zdolności odróżniającej oznaczenia. Udowodnienie przez skarżącą występowania powyższej okoliczności mogłoby zaś skutkować uznaniem –

podobnie jak to uczynił Sąd I instancji w przypadku zwrotu „centrum odszkodowań” – że oznaczenie „votum” mimo, że stanowi element znaku towarowego, jest powszechnie stosowane i w wystarczającym stopniu nie indywidualizuje przedsiębiorcy, co pozbawiałoby powódkę prawa do ochrony. Nie można w związku z powyższym przyjąć, by Sąd Okręgowy naruszył w ten sposób zasadę rozkładu ciężaru dowodu, a tym samym uchybił przepisowi art. 6 k.c. zwłaszcza, że na stronie pozwanej spoczywa ciężar udowodnienia ekscypcji i faktów uzasadniających jej zdaniem oddalenie powództwa (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 1982r., I CR 79/82, Lex nr 8416), a do takich wskazywana okoliczność należy.

Nietrafny jest jednocześnie zarzut naruszenia art. 158 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. Prawidłowo Sąd I instancji powołał się w tym zakresie na złą wiarę pozwanej, której stwierdzenie - zgodnie z ustępem drugim - uniemożliwia zastosowanie tego przepisu. Z ustaleń faktycznych dokonanych w sprawie jednoznacznie wynika, że małżonek pozwanej współpracował z (...) S.A., w ramach której wyłoniona została powodowa spółka, o czym T. U. (1) był informowany, otrzymując m.in. projekt umowy (zeznania T. U. k.167). Bezsporna nadto pomiędzy stronami jest okoliczność, że prowadzona przez pozwaną działalność gospodarczą stanowiła kontynuację działalności T. U. (1) prowadzonej do 2006r. pod nazwą (...). W świetle zasad doświadczenia życiowego, mając przy tym na względzie wskazane powiązania małżonka pozwanej z powodową spółką, jak również fakt, że jest on jednocześnie pełnomocnikiem pozwanej trudno jest odmówić racji Sądowi I instancji w zakresie ustalenia, że to również pozwana musiała wiedzieć o istnieniu powodowej spółki, jej oznaczeniu i zakresie działalności. Okoliczności te zdaniem Sądu Apelacyjnego skutecznie obalają zaś domniemanie dobrej wiary po stronie pozwanej, a dla podważenia ich prawdziwości nie wystarczyło zaprzeczenie ze strony pozwanej i jej męża.

Zarzucanych przez skarżącą nieprawidłowości Sąd Apelacyjny nie dopatrywał się również w rozstrzygnięciu o kosztach postępowania. Przede wszystkim Sąd I instancji wyjaśnił w uzasadnieniu, że pomimo częściowego oddalenia żądania pozwu stronę powodową należało uznać za wygrywającą cały proces, bowiem wykazała ona naruszenie przez pozwaną prawa ochronnego z zarejestrowanego znaku towarowego i z taką oceną należy się w pełni zgodzić. Z tej przyczyny znaczenia nie miała przytoczona w apelacji argumentacja dotycząca stosowania wyrażonej w art. 100 k.p.c. zasady stosunkowego rozdzielenia kosztów.

Sąd Apelacyjny nie podzielił jednocześnie wyrażanych przez skarżącą wątpliwości co do wysokości zasądzonych na rzecz powódki kosztów procesu. Przede wszystkim wyjaśnić należy, że pełnomocnik strony nie ma obowiązku udowodnienia wysokości pozycji przedstawionych w spisie kosztów. Kwoty te mogą jednak podlegać badaniu przez sąd na zasadach ogólnych (art. 233 k.p.c.) i tak też się stało w rozpoznawanej sprawie. Na stronach 19-20 Sąd I instancji dokonał takiej oceny, wskazując motywy, jakimi kierował się uwzględniając wymienione w spisie pozycje oraz poniesione z tego tytułu koszty. Niezależnie od powyższego zauważyć należy, na co zwrócił również uwagę Sąd I instancji, że ustalona i zasądzona zaskarżonym wyrokiem kwota kosztów nie przekracza sumy poniesionej przez powódkę opłaty od pozwu (600 zł), wynagrodzenia jej pełnomocnika (kwota 840 zł ustalona na podstawie § 11 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2002r. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) oraz poniesionych przez pełnomocnika wydatków w związku ze stawiennictwem na rozprawie w dniu 11 marca 2010r. (kserokopia faktury oraz biletów k.334-335). Sąd Apelacyjny stoi bowiem na stanowisku, iż zgodnie z art. 98 § 3 k.p.c. do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez tzw. pełnomocnika profesjonalnego zalicza się nie tylko wynagrodzenie pełnomocnika, ale również i jego wydatki, w tym koszty poniesione w związku z udziałem pełnomocnika w rozprawie (tak również Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 kwietnia 2011r., I CZ 22/11, LEX nr 846544).

Reasumując przedstawione rozważania stwierdzić należy, że zaskarżone orzeczenie odpowiada prawu. Z tych względów na podstawie art. 385 k.p.c. apelacja pozwanej, jako niezasadna, podlegała oddaleniu.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono w oparciu o przepisy art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 98 § 1 i 3 k.p.c. i § 13 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 11 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w

sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2002r. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).