Sygn. akt I ACa 1804/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 czerwca 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Maciej Dobrzyński

Sędziowie: SA Ewa Kaniok

SO del. Dariusz Dąbrowski (spr.)

Protokolant:referent stażysta Michał Strzelczyk

po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2015 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o ochronę praw do znaków towarowych i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 22 września 2014 r. sygn. akt XXII GWzt 27/14

1. ***oddala apelację,***

2. ***zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 630 (sześćset trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.***

Sygn. akt I ACa 1804/14

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 27 maja 2014 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła o zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. używania elementów słownych identycznych lub podobnych do znaku towarowego ***(...)*** , w szczególności określenia (...), w szczególności na stronie internetowej http:/(...), gdzie oferowana jest biżuteria oraz do oznaczania towarów w postaci wyrobów jubilerskich i skórzanych oraz w domenie strony internetowej oraz zasądzenie na jej rzecz od pozwanej zwrotu kosztów procesu.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła o oddalenie powództwa i zwrot kosztów procesu.

Wyrokiem z dnia 22 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w sprawie o sygnaturze akt XXII GWzt 27/14 oddalił powództwo oraz zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1697 zł.

W uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy wskazał na następujące ustalenia i motywy swego rozstrzygnięcia.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. jest producentem biżuterii opatrywanej graficznym wspólnotowym znakiem towarowym zarejestrowanym w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A.(...) 2010 r. pod nr (...) dla towarów w klasie 14 klasyfikacji nicejskiej (biżuteria ze złota i srebra), o czym opublikowano 19 V 2010 r. Spółka znana jest w szczególności jako producent sznurkowych bransoletek z personalizowanymi, grawerowanymi zawieszkami. L. jest także uprawniona do słownego krajowego znaku towarowego ***(...)*** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr (...) z pierwszeństwem od 9 lutego 2011 r. dla biżuterii ze złota i srebra, o czym opublikowano 31 stycznia 2013 r.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oferuje w sklepach stacjonarnych i na swej stronie internetowej pod adresem (...)biżuterię modową, m.in. naszyjniki, kolczyki, bransoletki, zawieszki, pierścionki ze stopów metali kolorowych, a także wyroby ze skóry, używając przy tym oznaczenia (...) ***P.*** . Bransoletki pozwanej są produkowane przez spółkę (...), która - obok (...). w H. - uprawniona jest do używania graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr (...) w dniu 26 IX 2012 r. na rzecz F. E. van de W. z pierwszeństwem od 2 IV 2012 r. dla towarów w klasach 14 i 18 klasyfikacji nicejskiej, m.in. wyrobów jubilerskich i wyrobów ze skóry. 28 I 2011 r. znak ten został zgłoszony do rejestracji w Urzędzie Patentowym B.. Biżuteria (...) oferowana jest w wielu krajach na całym świecie, m.in. w sklepach firmowych w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Niemczech, Holandii, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. W Polsce sprzedawana jest w sklepach z biżuterią różnych producentów. Jej nabyciem są zainteresowane osoby bardziej wymagające, w wieku ponad 30 lat, lepiej uposażone, lubiące biżuterię artystyczną. Produkty L., noszone są na codzień, głównie przez osoby młode.

W odniesieniu do wydanego rozstrzygnięcia, Sąd Okręgowy wskazał, że podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wynika w sposób niewątpliwy, że prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł gwarantować konsumentom wskazanie pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości, pełnić funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 Budějovický Budvar , a także wyroki z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., z 23 III 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google)

Następnie Sąd Okręgowy wskazał, że wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), które reguluje w szczególności zasady rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporządzenia, jako część acquis communautaire stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości, są one powtórzeniem regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementującą ją ustawę z 30 VI 2000 r. prawo własności przemysłowej stosuje się wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do prawa krajowego.

Z art. 9 rozporządzenia wynika prawo właściciela do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego oraz do zakazywania innym osobom, nie mającym jego zgody, używania w obrocie:

a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług;

b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także prawdopodobieństwo ich skojarzenia;

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii Europejskiej i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycielowi nie-należną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Sąd Okręgowy wskazał, że ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Oznaczenie może być uznane za identyczne z wcześniej zarejestrowanym znakiem tylko wtedy, gdy powtarza – bez zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy lub, gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion). Znak towarowy i przeciwstawione mu oznaczenie można uznać za podobne, jeżeli - z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców - są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen) Konieczne jest tu dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaki i oznaczenia oraz ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion) Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 ELS , z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen , z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria , z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix)

Sąd Okręgowy podniósł, że w myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego, uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie, że pochodzą one z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 C. K. K.) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, wg sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel , z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 Mülhens , z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix oraz wyroki Sądu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills i z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 Mendion). Ocena ryzyka konfuzji w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znaków powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczegól-nym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. (tak wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen i z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker) Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego, stanowiącego część złożonego znaku towarowego, za dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. (tak wyroki Sądu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 Budmen i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 Chufafit) O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (tak wyrok Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel), o tyle to właśnie jego odróżniające cechy

są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. (tak wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties , z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 Capio)

Zdaniem Sądu I instancji właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel i z 12 I 2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośrednie-go porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawal-ności znaku na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL i z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon)

Zdaniem Sądu Okręgowego istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym, tym bardziej wzmocniony, im bardziej znak jest znany. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa. Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Sąd Okręgowy wskazał, że z załączonego do pozwu świadectwa rejestracji i wydruku z bazy (...) wynika wyłączność spółki (...) używania graficznego wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do biżuterii złotej i srebrnej, zaś z wydruków ze strony internetowej pozwanej, fakt świadczenia przez nią usług sprzedaży biżuterii – bransoletek z metali kolorowych pod znakiem ***(...) P.***. W okolicznościach sprawy można przyjąć istnienie podobieństwa towarów stron, które jednak różnią się, jak chodzi o ich dystrybucję i krąg konsumentów mogących być zainteresowanymi ich nabyciem. Sąd Okręgowy dał w tym miejscu wiarę zeznaniom prezes zarządu spółki B. A. (...) - K. R.. Dowodowi z jej przesłuchania powódka nie przeciwstawia żadnego własnego dowodu, aby wykazać istnienie możliwości wprowadzenia w błąd nabywców co do pochodzenia biżuterii i wyrobów skórzanych, które – zdaniem Sądu – nie są podobne do towarów, dla których chroniony jest wspólnotowy znak towarowy ***(...)***. Należy podkreślić, że przy wyborze wyrobów jubilerskich gusta nabywców mają bardzo duże znaczenie. Rozsądna, zorientowana w różnorodnej ofercie rynkowej kobieta, dla której przeznaczone są towary stron nie pomyli, a nawet nie skojarzy znaku powódki i przeciwstawionego mu oznaczenia pozwanej w taki sposób, by uznać całkowicie odmienną biżuterię oferowaną pod znakiem ***(...) P.*** za pochodzącą od powodowej spółki lub podmiotu powiązanego z nią gospodarczo. Sąd nie znajduje podstaw do uznania, że skojarzenie ze znakiem towarowym powódki może determinować decyzję o zakupie biżuterii spółki (...).

Zdaniem Sądu I instancji znak ***(...)*** i przeciwstawione mu oznaczenie ***(...) P.*** nie są identyczne fonetycznie, wizualnie ani koncepcyjnie. Znak wymawia się(...), oznaczenie (...). Znak jest francuskim imieniem żeńskim nawiązującym do nazwy krzewu (...) (...)), stąd też kolor czcionki. L. jest mało popularnym imieniem żeńskim, wywodzącym się z języka arabskiego, w którym oznacza klejnot. Sposób jego zapisu jest jednak nietypowy, dwie duże litery (...)wskazują na to, że są to dwa odrębne słowa, eliminując tożsamość koncepcyjną. Oznaczenie uzupełnione jest o angielskie słowo „by", sugerujące, że towary nazwane tym oznaczeniem są wykonane i kierowane do konsumentów "przez" (...) oraz ***P.*** , wskazujące na konotacje z Francją, ponieważ - zgodnie z zamierzeniem właścicielki wspólnotowego znaku towarowego "(...)" i projektantki - kreowana przez nią biżuteria i akcesoria są inspirowane modą P. z lat 50-tych (tak zeznania K. R.). Znak i oznaczenie pisane są dość podobną czcionką imitującą pismo ręczne. Oznaczenie pisane jest jednak na linii pochyłej, podczas gdy znak na linii prostej. Jakkolwiek mogą one wywoływać podobne skojarzenia, to liczne różnice w warstwie słownej i graficznej (szczególnie kolorystyka) oraz specyficzny rodzaj biżuterii jaką oferuje każda ze stron, odmienna klientela, która mogłaby być zainteresowana jej nabyciem, pozwalają wykluczyć w tym przypadku możliwość wprowadzenia w błąd potencjalnego nabywcy, który mógłby uznać, że biżuteria oferowana przez pozwaną

pochodzi od spółki (...), albo że strony są powiązane ze sobą gospodarczo, co uzasadnia używanie przez pozwaną znaku towarowego powódki. Ryzyko konfuzji konsumenckiej wyklucza dodatkowo oferowanie przez powódkę jej towarów w sklepach należących do jej własnej sieci handlowej i na jej stronie internetowej, podczas gdy pozwana ma w swej ofercie biżuterię różnych producentów.

Następnie Sąd wskazał, że jego ocena może nie być pełna, ale ewentualne braki i uproszczenia są wynikiem zaniechania powódki przedstawienia twierdzeń i dowodów na poparcie siły jej znaku towarowego i używania go dla innego rodzaju biżuterii niż tylko sznurkowe bransoletki z personalizowanymi zawieszkami. Powódka nie zdefiniowała swego klienta w inny sposób niż dowodzi tego pozwana. Jakkolwiek to ją obciążał obowiązek wykazania naruszenia przez pozwaną jej praw wyłącznych, powódka nie sprostała temu zadaniu. Stawianego pozwanej zarzutu nie mogą uzasadniać same tylko wydruki ze strony internetowej (k.10-18). Przeciwnie, przekonują one przeciw uznaniu, że osoba znająca znak towarowy i ofertę L. mogłaby uznać, że to z jej przedsiębiorstwa pochodzi wykonana z metali kolorowych, masywna, artystyczna, biżuteria oferowana przez pozwaną.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy ocenił, że używając oznaczenia ***P.*** pozwana nie narusza zatem prawa powódki do wspólnotowego znaku towarowego w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 1 pkt b. W braku podwójnej identyczności towarów oraz znaku i oznaczenia stron, a także dowodu na renomę znaku towarowego powódki (obciążającym spółkę (...), zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu – art. 6 k.c.) nie można także przyjąć naruszenia stypizowanego w pkt a. lub c. Brak więc podstaw do nałożenia na spółkę (...) żądanych sankcji zakazowych. (a contrario art. 102 w zw. z art. 9 ust. 2 rozporządzenia).

Co do zarzutu naruszenia przez pozwaną prawa ochronnego do słownego znaku towarowego, to Sąd I instancji wskazał, że zgodnie z art. 296 ust.1 ustawy z 30 VI 2000 r. prawo własności przemysłowej, regulującym ochronę praw krajowych, osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia naprawienia wyrządzonej jej szkody. Zdefiniowane w ust. 2, naruszenie polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

1. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;

2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem zarejestrowanym;

3. znaku identycznego lub podobnego do znaku renomowanego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Kwalifikacja naruszenia dokonywana jest wg zasad obowiązujących na tle art. 9 ust. 1 rozporządzenia, ze względu na obowiązywanie Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, zmienionej obecnie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22 X 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

Zdaniem Sądu Okręgowego powódka nie może skutecznie poszukiwać ochrony także na gruncie prawa krajowego. Jej znak słowny ***(...)*** jest używany w postaci słowno-graficznej przedstawionej wyżej jako wspólnotowy znak towarowy. Zgodnie zaś ze wskazaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawartym w wyroku wydanym 18 VII 2013 r. w sprawie C-252/12, jeżeli znak towarowy nie został zarejestrowany w kolorze, jednak uprawniony powszechnie używa go w konkretnym kolorze lub kombinacji kolorów, w związku z czym znaczna część odbiorców kojarzy go z tym kolorem lub kombinacją kolorów, to kolor lub kolory użyte przez osobę trzecią w oznaczeniu, któremu zarzuca się naruszenie, są istotne dla całościowej oceny ryzyka konfuzji lub czerpania nienależnych korzyści. Znak w postaci używanej, ani nawet znak słowny (w postaci w jakiej został zgłoszony) nie mogą zdominować wrażenia jakie wywołuje

na racjonalnym konsumencie, którym jest zwykle sama kobieta zainteresowana nabyciem biżuterii lub każdy kto nosi się z zamiarem jej zakupu jako prezentu, w takim stopniu, aby uznali oni, że pozostałe elementy oznaczenia używanego przez pozwaną nie mają żadnego znaczenia, nie pozwalają na odróżnienie oznaczenia pozwanej od znaku powódki.

Dalej Sąd I instancji podniósł, że rozsądny konsument bez ryzyka omyłki odróżni od siebie znaki ***(...)*** i oznaczenie ***P.*** używane dla innego rodzaju biżuterii nie wykonanej ze złota ani ze srebra, lecz ze stopów metali kolorowych. Nie można więc przyjąć za dowiedzione naruszenia przez pozwaną prawa krajowego. (a contrario art. 299 ust. 2 pkt 2 p.w.p.) Podstawy do zastosowania sankcji zakazowych nie może stanowić także przepis art. 296 ust. 1 p.w.p. W obu przypadkach znaków towarowych na ocenę bezprawności jej działania nie wpływa używanie przez pozwaną wspólnotowego znaku towarowego , który został zarejestrowany przez OHIM z późniejszym pierwszeństwem niż znaki ***(...)***. (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 II 2013 r. C-561/11 Federation Cynologique Internationale: Artykuł 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że prawo wyłączne właściciela wspólnotowego znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z jego znakiem towarowym lub do niego podobnych obejmuje osobę trzecią będącą właścicielem późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, bez konieczności uprzedniego unieważnienia tego ostatniego znaku towarowego. Identycznie sytuację konfliktu praw ocenia się w orzecznictwie krajowym - wyrok Sądu Najwyższego z 23 X 2008 r. VCSK 109/08).

Co do zarzutu naruszenia reguł uczciwej konkurencji, to Sądu Okręgowy uznał je za całkowicie nieudowodnione. Zgodnie bowiem z art. 1 ustawa z 19 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek: czyn ma charakter konkurencyjny, narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta, jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Dlatego też uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagać będzie zatem ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregokolwiek z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1). Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczanie towarów, które może wprowadzić w błąd co do ich pochodzenia. Przepis ten – analogicznie do ochrony zarejestrowanych znaków towarowych – chroni oznaczenia, które nie zostały objęte wyłącznością wynikającą z rejestracji lub udzielenia prawa ochronnego, lecz rzeczywiście używane w obrocie gospodarczym zdołały wypracować własną zdolność odróżniającą, przed działaniami naruszyciela, który <u>później</u> rozpoczął używanie konfuzyjnego oznaczenia. Przy ocenie naruszenia na gruncie art. 10 u.z.n.k. znajdą zastosowanie powołane wyżej reguły wypracowane w orzecznictwie sądów wspólnotowych, z tym zastrzeżeniem, że ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie chroni prawa wyłącznego lecz interesy gospodarcze przedsiębiorcy, a zasięg jej działania ogranicza się do terytorium Polski.

Ochronie na podstawie art. 10 u.z.n.k. jak i art. 296 p.w.p. podlega określone oznaczenie. Granicą żądań jest zdolność odróżniająca związana z wykorzystywanym oznaczeniem lub znakiem towarowym. Ocena w tym zakresie musi uwzględniać potrzebę realnej ochrony przedsiębiorców i konsumentów przed wprowadzeniem w błąd, a jednocześnie zapewniać w optymalnym stopniu swobodę konkurencji. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 3 VI 2009 r. IVCSK 61/09)

Zdaniem Sądu Okręgowego wskazując jako podstawę swych żądań przepis art. 10 powódka nie wyjaśniła w czym upatruje potrzeby uzyskania ochrony, już nie praw wyłącznych lecz interesu gospodarczego przed nieuczciwie konkurencyjnym działaniem pozwanej. Nie przedstawiła faktów ani dowodów na ich poparcie, poza tymi które miały wskazywać na naruszenie praw do znaków towarowych ***(...)***. W tym też zakresie należy odczytywać sformułowany

przez powódkę zarzut negatywnego wpływu działania pozwanej na pełnienie przez znaki towarowe ***(...)*** funkcji jakościowej. Nie ma zatem podstaw do dokonania odmiennej niż na płaszczyźnie prawa znaków towarowych oceny naruszenia interesów gospodarczych spółki (...). Wobec powyższego Sąd I instancji uznał żądania oparte na podstawie art. 10 u.z.n.k jako podlegające oddaleniu, jako całkowicie nieudowodnione.

O kosztach procesu Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 k.p.c.

Apelację od powyższego wyroku wniosła powódka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zaskarżając go w całości. Zaskarżonemu wyrokowi powódka zarzuciła:

1. naruszenie prawa materialnego poprzez niewłaściwe zastosowanie:

a) art. 9 oraz art. 96 lit. a) Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej 207/2009/WE w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicenia) z dnia 26 lutego 2009 r. (Dz. Urz. UE L 2009.78.1) przez przyjęcie, iż używana kolorystyka znaku w każdym przypadku silnie ogranicza ochronę warstwy słownej;

b) art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) przez przyjęcie, iż używanie przez pozwaną oznaczenia „(...)" nie wprowadza konsumentów w błąd co do pochodzenia opatrzonych nimi produktów;

c) art. 296 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z późn. zm.) przez przyjęcie błędnych kryteriów oceny podobieństwa znaków towarowych;

2. naruszenie prawa procesowego, a mianowicie art. 233§1 k.p.c. przez zaniechanie wszechstronnego rozważenia całego znajdującego się w aktach sprawy materiału dowodowego oraz przez dokonanie błędnych ustaleń faktycznych, w szczególności polegających na bezpodstawnym przyjęciu, iż towary oferowane przez Strony nie są podobne.

Mając powyższe zarzuty na uwadze powódka wniosła o zmianę wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie i uwzględnienie powództwa w całości ewentualnie o uchylenie tego wyroku w całości i przekazanie sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania oraz o dopuszczenie dowodów dołączonych do apelacji i zasądzenie kosztów procesu za obie instancje, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W odpowiedzi na apelację pozwana wniosła o jej oddalenie i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd Apelacyjny w Warszawie ustalił i zważył co następuje:

Apelacja jest całkowicie bezzasadna.

Podkreślić przede wszystkim należy, że Sąd Okręgowy w oparciu o prawidłowo zebrany materiał dowodowy ocenił go w granicach przysługujących uprawnień określonych w art. 233 § 1 k.p.c., a zajęte stanowisko w sposób należyty uzasadnił zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 328 § 2 k.p.c. Przytoczone w uzasadnieniu ustalenia faktyczne Sąd Apelacyjny podziela i uznaje je za własne co powoduje, że nie zachodzi potrzeba ich powtórzenia.

Mając powyższe na uwadze za chybiony należy uznać zarzut naruszenia art. 233§1 k.p.c. Powódka wskazała na brak wszechstronnego rozważenia zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz dokonanie błędnych ustaleń faktycznych. Wobec treści uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego zarzut ten nie znajduje żadnego uzasadnienia, albowiem Sąd I instancji bardzo wszechstronnie i wnikliwie rozważył cały zebrany w sprawie materiał dowodowy, w tym odniósł się do prawidłowo przeprowadzonego dowodu z zeznań strony pozwanej. Dodać należy, że przepis art. 233 § 1 k.p.c. reguluje jedynie kwestię oceny wiarygodności i mocy (wartości) dowodowej przeprowadzonych w sprawie dowodów, a nie poczynionych ustaleń faktycznych, czy wyprowadzonych z materiału dowodowego wniosków. Zaniechanie zaś wszechstronnego rozważenia zebranego w sprawie materiału, czy też pominięcie przez sąd przy wyrokowaniu określonej okoliczności faktycznej, nawet jeżeli strona uważa ją za okoliczność istotną dla rozstrzygnięcia sprawy - nie stanowi o naruszeniu powyższego przepisu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25

listopada 2003 r., II CK 293/02). Sąd Apelacyjny nie dopatrzył się w niniejszej sprawie żadnej sprzeczności w dokonanej przez Sąd I instancji ocenie zebranego materiału dowodowego ani wadliwości tej oceny. W tym miejscu należy odnieść się do wskazanych wraz z apelacją dowodów. Sąd Apelacyjny oddalił wnioski dowodowe na podstawie art. 381 k.p.c., albowiem dowody te powódka mogła zgłosić przed sądem I instancji, a nie wykazała, że potrzeba ich zgłoszenia nastąpiła na etapie postępowania apelacyjnego.

Co do zarzutów naruszenia prawa materialnego to są one również chybione.

Nie może znaleźć uznania zarzut naruszenia art. 9 i 96 lit. c) Rozporządzenia RUE 207/2009/WE. Powódka podniosła, że Sąd Okręgowy zaprzeczył idei rejestracji słownego znaku towarowego, nie wskazała jednakże, w którym miejscu i w jaki sposób to uczynił. Wniosek taki nie został sformułowany przez Sąd I instancji, który za Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej podniósł jedynie, że kolor lub kolory użyte przez osobę trzecią w oznaczeniu, któremu zarzuca się naruszenie, są istotne dla całościowej oceny ryzyka konfuzji". (strona 8 uzasadnienia Sądu Okręgowego) Wywodzenie z powyższego cytatu zarzutu niezgodnego z obowiązującymi przepisami zawężenia ochrony słownego znaku towarowego jest niedopuszczalną nadinterpretacją treści uzasadnienia sporządzonego przez Sąd.

Wskazać również należy, że grawerowany lub wytłaczany znak towarowy powódki jest jednoznacznie inny niż znak używany przez pozwana i nie może wprowadzać w błąd przeciętnego konsumenta. W tym miejscu należy również zauważyć, że powódka wnosiła o zakazanie używania elementów słownych identycznych lub podobnych do znaku towarowego (...) w szczególności określenia (...) (k. 2v akt). Strona powodowa nie wykazała jednakże w żaden sposób, aby pozwana używała gdziekolwiek samego określenia (...) bez dodatków (...)" lub (...). Takie sformułowanie nieudowodnionego niczym roszczenia czyni je bezpodstawnym, podobnie jak bezpodstawny jest zarzut zgłoszony w apelacji. Owe dodatki pomijane w żądaniu przez powódkę czynią różnym od siebie w warstwie słownej oba zarejestrowane znaki towarowe.

Za nieprawidłowy należy uznać także zarzut naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 296 ustawy Prawo własności przemysłowej. Zdaniem Sądu Apelacyjnego kryteria oceny podobieństwa znaków towarowych zostały właściwie przyjęte przez Sąd I instancji.

W pierwszej kolejności należy podnieść, że apelujący nie wskazał, które to jego zdaniem kryteria są słuszne i właściwe, a z jakiego powodu te przyjęte przez Sąd są nieistotne i nie zwracające uwagi przeciętnego konsumenta. Sąd całościowo i bardzo dokładnie dokonał oceny podobieństwa znaków, odnosząc się w uzasadnieniu nawet do bardzo drobnych szczegółów, nie pomijając ich warstwy wizualnej, graficznej, znaczeniowej i słownej, rodzaju czcionki, koloru, znaczenia słownego, rodzaju towarów, sposobu ich wykonania, jak też określił grupę docelową klientów, do których produkty opatrzone oboma znakami towarowymi są kierowane. Powódka przytaczając fragmenty orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie odniosła w żaden sposób ich treści do skarżonego wyroku i treści jego uzasadnienia. Wszystkie wskazane przez te Sądy podobieństwa znaków zostały przez Sąd Okręgowy ocenione, a to, że ocena ta jest niezgodna z zapatrywaniem powódki nie może prowadzić do uznania zarzutu za prawidłowy. Należy w tym miejscu dodać, że powódka, na co zwrócił uwagę także Sąd Okręgowy, nie przedstawiła żadnego dowodu uzasadniającego jej stanowisko np. co do grupy docelowej, do której skierowane są produkty pozwanej lub też możliwości wprowadzenia w błąd konsumentów co pochodzenia towaru opatrzonego odpowiednim znakiem towarowym. Nie potrafiła tym samym zanegować wniosków płynących z prawidłowo ocenionych zeznań pozwanej. Żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia wydanego w niniejszej sprawie nie mają wyroki Sąd Okręgowego wydawane w innych sprawach dotyczących powódki, w których uznawał podobieństwa do (...) innych znaków towarowych, albowiem wyroki w nich wydane poprzedzały inne ustalenia faktyczne niż w przedmiotowej sprawie.

Za bezpodstawny należy uznać również zarzut naruszenia art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z przedmiotowym przepisem czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczanie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia. Wobec ustaleń poczynionych przez Sąd Okręgowy, które Sąd Apelacyjny uznał za prawidłowe, prowadzących do konstatacji, iż znaki towarowe nie są podobne i w błąd nie wprowadzają, nie można przypisać pozwanej naruszenia cytowanego przepisu. Nadto za Sądem I instancji

należy wskazać, że powódka nie wyjaśniła w czym upatruje potrzeby uzyskania ochrony, już nie praw wyłącznych lecz interesu gospodarczego przed nieuczciwie konkurencyjnym działaniem pozwanej; nie przedstawiła faktów ani dowodów na ich poparcie, poza tymi które miały wskazywać na naruszenie praw do znaków towarowych ***(...).***

Z tych względów Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji wyroku na mocy art. 385 k.p.c.

O kosztach procesu (kosztach zastępstwa procesowego) orzeczono zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu wyrażoną w art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.