

Sygn. akt I ACa 365/16

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 maja 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Marzena Konsek- Bitkowska (spr.)

Sędziowie: SA Maciej Dobrzyński

SO (del.) Adrianna Szewczyk-Kubat

Protokolant: Karolina Długosz-Żółtowska

po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2017 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa B. A. z siedzibą w M.

przeciwko A. K.

o ochronę praw do wspólnotowych znaków towarowych

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 23 grudnia 2015 r., sygn. akt XXII GWzt 56/15

1. oddala apelację;

2. zasądza od A. K. na rzecz B. A. z siedzibą w M. kwotę 1260 (tysiąc dwieście sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Maciej Dobrzyński Marzena Konsek – Bitkowska Adrianna Szewczyk – Kubat

Sygn. akt I ACa 365/16

UZASADNIENIE

Powódka - B. A. w M. wystąpiła z pozwem o:

1. zakazanie pozwanemu używania słownego wspólnotowego znaku towarowego B. nr (...) dla oznaczania i reklamy własnej działalności gospodarczej, w szczególności w następujących formach:

a. używania sformułowań: B. (...) i/lub specjalizacja B. (...). K. i/lub Serwis (...) i/lub B. (...) Serwis dla oznaczania prowadzenia przez pozwanego własnej działalności,

b. umieszczenia na flagach, banerach, pylonach reklamowych, materiałach reklamowych lub promocyjnych, w tym ramach na tablice rejestracyjne lub innych nośnikach samego tylko wspólnotowego znaku towarowego B. lub niewspółmierne wyeksponowanie tego znaku w stosunku do pozostałych elementów prezentowanej informacji;

2. zakazanie pozwanemu używania słowno-graficznego wspólnotowego znaku (...), przedstawiającego okrąg z elementem szachownicy okolonej otokiem, w który wpisane są litery B. w celu informacyjnym, reklamowym oraz do oznaczania własnej działalności gospodarczej;

3. nakazanie pozwanemu zniszczenia – w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku: flag, banerów, pylonów reklamowych, materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym ramek na tablice rejestracyjne oraz innych nośników, w tym kubków, na których umieszczone są słowno-graficzny wspólnotowy znak (...) lub słowny znak towarowy B. nr (...);

4. nakazanie pozwanemu podania orzeczenia do publicznej wiadomości na jego koszt, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, poprzez:

- opublikowanie dwukrotnie w odstępach tygodniowych w piątkowym wydaniu gazety codziennej pt. (...), na trzeciej stronie tego dziennika, w czarnej ramce, w formacie ogłoszenia „junior page”, a także utrzymywanie przez okres 14 dni w wydaniu internetowym gazety codziennej pt. (...), w zakładce motofakty na stronie [http:// \(...\)](http://...) ogłoszenia o treści: „Wyrokiem z dnia [...] Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził naruszenie przez A. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w L. praw do wspólnotowych znaków towarowych B., w tym do słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego zakazał A. K.:

- używania sformułowań: B. (...) i/lub specjalizacja B. (...). K. i/lub Serwis (...) i/lub B. (...) Serwis dla oznaczania prowadzenia przez pozwanego własnej działalności,

- umieszczenia na flagach, banerach, pylonach reklamowych, materiałach reklamowych lub promocyjnych, w tym ramach na tablice rejestracyjne lub innych nośnikach samego tylko wspólnotowego znaku towarowego B. lub niewspółmierne wyeksponowanie tego znaku w stosunku do pozostałych elementów prezentowanej informacji,

- używania słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego, przedstawiającego okrąg z elementem szachownicy okolonej otokiem, w który wpisane są litery B. w celu informacyjnym oraz reklamowym.

A także nakazał zniszczenie: flag, banerów, pylonów reklamowych, materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym ramek na tablice rejestracyjne oraz innych nośników, w tym kubków, na których umieszczone są słowno-graficzny wspólnotowy znak towarowy lub słowny wspólnotowy znak towarowy B..”

Pozwany A. K. zażądał oddalenia powództwa i zwrotu kosztów postępowania.

Wyrokiem z dnia 23 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie:

1. zakazał pozwanemu używania słownego wspólnotowego znaku towarowego B. nr (...) dla oznaczania i reklamy własnej działalności gospodarczej, w zakresie świadczenia usług serwisowych pojazdów mechanicznych, w szczególności w następujących formach:

a. używania sformułowań B. (...) i/lub specjalizacja B. (...). K., i/lub Serwis (...), i/lub B. (...) Serwis dla oznaczania prowadzonej przez pozwanego działalności,

b. umieszczania na flagach, banerach, pylonach reklamowych, materiałach reklamowych lub promocyjnych, w tym ramach na tablice rejestracyjne lub innych nośnikach samego tylko wspólnotowego znaku towarowego B. lub niewspółmierne wyeksponowanie tego znaku w stosunku do pozostałych elementów prezentowanej informacji;

2. zakazał pozwanemu używania graficznego wspólnotowego znaku (...), przedstawiającego okrąg z elementem szachownicy okolonej otokiem, w który wpisane są litery B. w celu informacyjnym, reklamowym oraz do oznaczania własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług serwisowych pojazdów mechanicznych;

3. nakazał pozwanemu zniszczenie w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku stanowiących jego własność: flag, banerów, pylonów reklamowych, materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym ramek na tablice rejestracyjne oraz innych nośników, w tym kubków, na których umieszczone są słowno-graficzny wspólnotowy znak towarowy nr (...) lub słowny znak towarowy B. nr (...);

4. nakazał pozwanemu podanie do publicznej wiadomości na jego koszt, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, informacji o treści: „Wyrokiem z dnia 21.12.2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził naruszenie przez A. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w R. praw do wspólnotowych znaków towarowych(...) i słownego B. (...) i zakazał mu:

- używania sformułowań: B. (...) i/lub specjalizacja B. (...). K., i/lub Serwis (...), i/lub B. (...) Serwis dla oznaczania usług serwisowych pojazdów mechanicznych,

- umieszczania na flagach, banerach, pylonach reklamowych, materiałach reklamowych lub promocyjnych, w tym ramkach na tablice rejestracyjne lub innych nośnikach samego tylko wspólnotowego znaku towarowego B. lub niewspółmierne wyeksponowanie tego znaku w stosunku do pozostałych elementów prezentowanej informacji,

- używania graficznego wspólnotowego znaku (...), przedstawiającego okrąg z elementem szachownicy otoczonej otokiem, w który wpisane są litery B. w celu informacyjnym, reklamowym oraz do oznaczania usług serwisowych pojazdów mechanicznych.

Sąd nakazał pozwanemu zniszczenie stanowiących jego własność: flag, banerów, pylonów reklamowych, materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym ramek na tablice rejestracyjne oraz innych nośników, w tym kubków, na których umieszczone są znaki (...) lub B. (...)” - w piątkowym wydaniu gazety (...), na trzeciej stronie tego dziennika, w czarnej ramce, w formacie ogłoszenia „junior page”, a także w wydaniu internetowym tej gazety, w zakładce „motofakty” na stronie [http://\(...\)](http://(...)) i utrzymywania tego ogłoszenia nieprzerwanie przez 14 dni.

Ponadto Sąd orzekł o kosztach procesu.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w wyniku następujących ustaleń:

Powódka - spółka akcyjna prawa niemieckiego B. A. z siedzibą w M. jest producentem znanych na całym świecie luksusowych samochodów osobowych i motocykli wytwarzanych od 1928 r. Pojazdy marki B. cieszą się popularnością i wśród nabywców, są cenione ze względu na ich wysoką jakość i niezawodność. Powódka jest uprawniona do wspólnotowych znaków towarowych:

- słownego B., zarejestrowanego pod nr (...), z pierwszeństwem od 1/04/1996 r., dla towarów i usług w klasach 1-18, 20-30, 32-42 klasyfikacji nicejskiej (m.in. naprawa i konserwacja pojazdów i silników oraz ich elementów i części zamiennych),

- słowno-graficznego zarejestrowanego pod nr (...), z pierwszeństwem od 1/04/1996 r. dla towarów i usług w klasach 1-18, 20-30, 32-42 klasyfikacji nicejskiej (m.in. naprawa i konserwacja pojazdów i silników oraz ich elementów i części zamiennych).

Znaki te cieszą się renomą, są bardzo dobrze rozpoznawalne w relatywnym kręgu klientów. Uprawniona używa swych znaków: słowno-graficznego w wersji kolorystycznej i słownego dla pojazdów i ich części oraz akcesoriów samochodowych. Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług sprzedaży i naprawy pojazdów spółka stworzyła autoryzowaną sieć dealerską i serwisową, upoważniając uczestników sieci do używania znaków towarowych B. w połączeniu z nazwiskiem przedsiębiorcy. W jednolitym systemie wizualizacji autoryzowanych stacji napraw i salonów sprzedaży takie oznaczenia jednoznacznie wskazują na powiązanie gospodarze przedsiębiorcy z uprawnioną do znaków towarowych B. A..

A. K. prowadzi, obecnie pod firmą (...) w miejscowości R., działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Wcześniej od 15 lat prowadził taką samą działalność pod firmą (...)M.W. K.. Dla jej oznaczenia, jak również w jej reklamie w szerokim zakresie wykorzystuje bez zgody uprawnionej oba jej znaki towarowe - słowny i słowno-graficzny, m.in.: na gadżetach (kubkach), na stronach internetowych (...), na pieczęcie firmowej, fakturach, flagach reklamowych i na ramach tablic rejestracyjnych, na których umieszcza informację, wskazującą na rodzaj prowadzonej przezeń działalności gospodarczej „B. (...) (...) L.”.

Na słupie reklamowym posadowionym w bezpośrednim sąsiedztwie warsztatu, obok siebie widnieją znaki uprawnionej i nazwisko pozwanego (SPECJALIZACJA B. (...).K. NAPRAWY POGWARANCYJNE oraz znak słowno-graficzny z szachownicą w kolorach niebieskim i czarnym. Na pylonie reklamowym na terenie posesji pozwanego wyeksponowany został znak słowno-graficzny z białą-niebieską szachownicą o odwróconej kolorystyce w porównaniu do tej w jakiej swego znaku używa uprawniona, nazwisko pozwanego K. i napis FIRMA (...). Klientami A. K. są mieszkańcy północnej Polski. W 2015 r. pozwany otrzymał tytuł certyfikowanego partnera Dealera B. (...) za dbałość o komfort i bezpieczeństwo klientów, używanie oryginalnych części i akcesoriów B..

Pozwany nie jest autoryzowanym serwisem naprawczym pojazdów uprawnionej, nie jest też powiązany kapitałowo ani osobowo z powódką. Nigdy nie uzyskał jej zgody na używanie wspólnotowych znaków zarejestrowanych na jej rzecz. Uprawniona od dłuższego czasu starała się ustalić z obowiązującym zakres dozwolonego korzystania jej znaków towarowych, jednak stronom nie udało się osiągnąć porozumienia.

W wykonaniu udzielonego powódce zabezpieczenia komornik sądowy dokonał zajęcia 3 flag, 14 ramek na tablice rejestracyjne i 2 elementy pylonu reklamowego ze znakami B..

Prawa wyłączne powódki nie były kwestionowane przez pozwanego, który przyznał również, że znaki towarowe B. cieszą się renomą w rozumieniu wysokiej rozpoznawalności w relatywnym kręgu konsumentów.

Czyniąc ustalenia faktyczne Sąd I instancji pominął twierdzenia dotyczące jakości usług naprawczych świadczonych przez (...) serwisy (...) i pozwanego. Dla rozstrzygnięcia sporu nie były istotne również okoliczności używania przez przedsiębiorców nienależących do autoryzowanej sieci B. znaków towarowych powódki. Fakt tolerowania lub braku działań względem innych naruszcycieli nie ma wpływu na stwierdzenie bezprawności używania przez pozwanego znaków B..

Sąd Okręgowy oddalił wnioski pozwanego o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków wymienionych w pkt 3. odpowiedzi na pozew, jako powoływanych na okoliczności niemające istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. lub podlegających ocenie normatywnej.

Sąd zważył, że podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia. Prawo wyłączne jest przyznawane, by umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak mógł spełniać wszystkie jego funkcje, zarówno wskazania pochodzenia towaru/usługi, jak i gwarancyjną, komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia negatywnie wpływa lub może wpływać na którąkolwiek z tych funkcji.

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), które reguluje go sposób całościowy. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporządzenia zasadniczo są powtórzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Implementująca ją ustawa Prawo własności przemysłowej znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie, w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Art. 9 ust. 1 rozporządzenia przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania wspólnotowego znaku towarowego oraz zakazania 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 ten 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 nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego.

Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach.

Powódka kwestionuje używanie przez pozwanego oznaczeń: B. (...), specjalizacja B. (...). K., Serwis (...) K. Serwis oraz słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego okrąg z elementem białoniebieskiej szachownicy otokiem, w który wpisane są litery B. w celu informacyjnym, reklamowym oraz do oznaczania własnej działalności gospodarczej polegającej na konserwacji i naprawie pojazdów mechanicznych. Ze względu na dodanie elementów słownych i kolorystykę znaku C. (...) nie można uznać tych oznaczeń za identyczne z zarejestrowanymi na rzecz powódki znakami towarowymi. Znaki towarowe powódki i oznaczenia pozwanego można natomiast uznać za podobne do siebie w rozumieniu art. 9 ust. 1b, ponieważ słowne elementy uzupełniające „serwis” i „specjalizacja” mają w odniesieniu do usług naprawczych charakter opisowy, zaś zmiana kolorystyki szachownicy jest praktycznie niedostrzegalna. Słowo (...) nie ma natomiast tak wysokiej zdolności odróżniającej by zdominować znaki towarowe B., co więcej, użyte łącznie z nimi sprawia, że potencjalnie zainteresowany usługami naprawczymi samochodów marki B. może przypuszczać, iż warsztat pozwanego należy do sieci autoryzowanej.

Sąd zważył, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z identycznością usług, dla których zarejestrowane zostały znaki towarowe B. i usług świadczonych przez pozwanego (naprawa i konserwacja pojazdów). Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branżami pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, 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 mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo.

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. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku).

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym. Im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający.

Nie ulega wątpliwości Sąd Okręgowy, że w oznaczeniach używanych przez pozwanego dla jego usług serwisowych elementami dystynktywnymi są bardzo dobrze znane i rozpoznawalne znaki towarowe B., pozostałe elementy mają

charakter opisowy, przy czym nazwisko pozwanego K. użyte w połączeniu ze znakami powódki w taki sposób, jak ma to miejsce w oznaczeniach autoryzowanych dealerów i stacji serwisowych, pogłębia, miast osłabiać, ryzyko konfuzji konsumenckiej. Potencjalny klient może bowiem uznać, że A. K. należy do (...). Ryzyka konfuzji nie eliminuje umieszczenie na pylonie reklamowym napisu FIRMA (...), ponieważ dominującym elementem oznaczenia jest znak słowno-graficzny w nieznacznie zmienionej kolorystyce szachownicy. Pozwany narusza prawa powódki w sposób stypizowany w art. 9 ust. 1b rozporządzenia.

Sąd uznał, że powódka nie może skutecznie żądać ochrony swych znaków towarowych, odwołując się do ich renomy, a zatem na podstawie art. 9 ust. 1c rozporządzenia. Jakkolwiek pozwany nie kwestionuje renomy znaków B., to nie ma dostatecznych dowodów jej naruszenia. Powódka nie zdołała dowieść, że używanie późniejszego znaku towarowego powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy jej znaku towarowego bądź też działa lub może działać na ich szkodę. Wymaga to wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniej znak jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania znaku późniejszego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości. W tym postępowaniu powód nie zaoferował dowodu na potwierdzenie zaistnienia takiej zmiany rynkowej lub wysokiego prawdopodobieństwa jej wystąpienia.

Bezprawność działania stypizowanego w art. 9 ust. 1b rozporządzenia jest natomiast niezaprzeczalna. A. K. świadomie używa znaku towarowego innej osoby nie mając jej zgody, a nawet wbrew wyraźnym żądaniom zaprzestania używania znaków B.. Jak tłumaczy: „tak lepiej wyglądało”. Jego działanie jest więc celowe, zmierza do pozyskania klientów, przy wykorzystaniu znaków towarowych powódki. Mówiąc o zmianie kolorów na znaku pozwany przyznaje, że była celowa. A. K. chciał uniknąć zarzutu używania znaku B. A., z pewnością jednak kosmetyczna zmiana kolorystyki szachownicy (podobnie jak oddzielenie kropkami liter B. w poprzedniej firmie) nie mogła wyeliminować jednoznacznych skojarzeń z B. A.. Zeznania pozwanego stoją przy tym w sprzeczności z argumentacją jego pełnomocników, że używanie znaków powódki mieści się w dopuszczalnych granicach informowania.

W istocie wyłączność uprawnionego na używanie wspólnotowego znaku towarowego jest ograniczona. Zgodnie z art. 12c, uprawniony nie może zakazać osobie trzeciej używania znaku w obrocie w przypadku, gdy jest to konieczne (niezbędne) dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi, pod warunkiem, że osoba ta używa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu (zastosowana przez ustawodawcę wspólnotowego klauzula generalna pozostawia orzecznictwu sprecyzowanie katalogu zachowań, które należy uznać za niedopuszczalną formę używania znaku).

Sąd odwołał się do wyroku ETS z 23.02.1999 r. w sprawie C-63/97 B. A. oraz B. (...)przeciwko R. D.. Sprawa dotyczyła uprawnień pozwanego właściciela warsztatu samochodowego, używającego słownego znaku towarowego B. w związku ze sprzedażą używanych samochodów tej marki i ich serwisowaniem. Odpowiadając na pytanie prejudycjalne, Trybunał dokonał wykładni art. 6 i 7 Pierwszej Dyrektywy Rady (89/104/EWG) w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących znaków towarowych, odpowiadających unormowaniom art. 12 i 13 rozporządzenia. Trybunał dopuścił możliwość informowania o sprzedaży używanych samochodów marki B., jeśli samochody z tym znakiem zostały uprzednio wprowadzone do obrotu przez B. lub za jego zgodą. Stwierdził jednak, że niedopuszczalne jest użycie znaków B. w celu reklamowania sprzedaży lub naprawy samochodów tej marki, jeżeli sposób ich użycia mógłby wywołać wrażenie co do istnienia związków handlowych między uprawnionym do znaku a używającym go, w szczególności polegające na tym, że przedsiębiorstwo używające znak przynależy do sieci dystrybucji B. albo pomiędzy tymi przedsiębiorstwami istnieje określony związek. Takie formy używania znaków w celu reklamowym nie są niezbędne dla zapewnienia ochrony interesu używającego znak, polegającego na możliwości swobodnej sprzedaży towarów i świadczenia usług naprawczych. Z uwagi na renomę znaków B., tego rodzaju reklama w sposób nieuczciwy narusza usprawiedliwione interesy uprawnionego oraz negatywnie wpływa na wartość znaku (wykorzystywanie renomy i zdolności odróżniającej znaku). Jest też sprzeczna ze szczególnym przedmiotem ochrony - koniecznością zapewnienia uprawnionemu skutecznej ochrony przed konkurentami szukającymi sposobu na nieuczciwe wykorzystywanie pozycji i renomy jego znaku. Przez takie formy używania znaków B. w celu reklamowym, osoba trzecia odnosi nienależną korzyść, polegającą na przysporzeniu jej własnej działalności przymiotu wysokiej

jakości. Podmiot dokonujący ponownej sprzedaży towarów o charakterze prestiżowym nie może w nieuczciwy sposób działać na niekorzyść słusznego interesu uprawnionego. Musi zwracać uwagę, aby swoją reklamą nie umniejszyć wartości znaku przez osłabienie luksusowego i prestiżowego charakteru określonego towaru. Trybunał uznał, że z punktu widzenia regulacji wspólnotowych nie stanowi naruszenia prawa informacyjne użycie znaków B. w sformułowaniach typu: sprzedaż samochodów B., naprawa oraz konserwacja samochodów B..

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, wymóg uczciwych praktyk stanowi wyraz obowiązku poszanowania słusznego interesów właściciela znaku towarowego. Użycie znaku jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle przede wszystkim wtedy, gdy:

- może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego,
- narusza wartość znaku poprzez osiągnięcie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy,
- prowadzi do dyskredytacji / oczerniania znaku.

Przy wykładni art. 12 można także odwołać się do utrwalonego orzecznictwa, dotyczącego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, które istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. Należy zwrócić uwagę, że w obu przypadkach ustawodawca wspólnotowy (aktualnie: unijny) kwalifikuje jako naruszenie już samo ryzyko (prawdopodobieństwo, możliwość) sprawiania wrażenia istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią używającą znaku bez jego zgody, a właścicielem znaku towarowego.

Osoba trzecia, niedysponująca zgodą uprawnionego do znaku wspólnotowego, może go używać wyłącznie w funkcji wskazania przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, np. naprawy lub sprzedaży samochodów marki B.. Związek wskazania (informacji lub reklamy) z przedmiotem działalności, oznaczonym wspólnotowym znakiem towarowym musi być nierozzerwalny. Niedopuszczalne jest takie sformułowanie informacji lub reklamy, które mogłoby wskazywać na producenta samochodów, sugerując istnienie powiązania handlowego (prawnego lub gospodarczego) pomiędzy uprawnioną z rejestracji i używającą znaku osobą trzecią.

Sąd podkreślił, że uprawnienie z art. 12c nie rozciąga się na słowno-graficzny wspólnotowy znak towarowy i znak słowny B. w sformułowaniach mogących wprowadzać w błąd potencjalnego nabywcę co do istnienia między stronami związków gospodarczych. W przekonaniu Sądu nie ma żadnego usprawiedliwienia dla korzystania, bez zgody uprawnionej, z tych znaków w informacji handlowej i w reklamie. Dla wskazania marki samochodów naprawianych przez obowiązane wystarczające będzie, w każdym wypadku, użycie znaku słownego B.. Tak sformułowana informacja będzie kompletna i zrozumiała dla klienta. Używając go wyłącznie w funkcji wskazania marki pojazdów sprzedawca należy zabrać o zabezpieczenie swoich interesów. Krótka, czytelna, konkretna i bardzo dobrze znana nazwa B. pozwoli w sposób jasny, w pełni zrozumiały i kompletny poinformować nabywców usług oferowanych przez pozwanego o przedmiocie prowadzonej przez niego działalności. Musi on jednak przy tym zachować proporcję i tak formułować przekaz tak, aby wynikało z niego w sposób niewątpliwy, jakie usługi świadczy, nie sugerując istnienia powiązań handlowych między przedsiębiorstwami stron.

Tymczasem pozwany wykracza poza granice dopuszczalnego informacyjnego używania znaku towarowego. Używa znaku słowno-graficznego, co nie jest konieczne dla efektywnego poinformowania klientów o zakresie świadczonych usług, dodatkowo przy tym w wersji nieidentycznej z zarejestrowaną lub używaną przez uprawnioną lecz do niej podobnej. Przekaz z użyciem oznaczenia zobrazowanego na k. 151 wskazuje nabywcy, że jest to własny znak pozwanego, a nie znak B. A.. W odniesieniu do niego (podobnie jak do (...)) przepis art. 12c rozporządzenia nie może w ogóle znaleźć zastosowania.

Natomiast znaku słownego B. pozwany używa w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami handlowymi. Posługuje się nim bowiem tak, że potencjalni klienci pozwanego mogą zostać wprowadzeni w błąd co do tego, że pozwany należy

do autoryzowanej (...), w szczególności mogą uznać, że dysponuje on zgodą na świadczenie usług pod znakami B. ze względu na gospodarce powiązania z powódką. Działalność pozwanego narusza zatem podstawową funkcję znaków towarowych, jaką jest oznaczenie pochodzenia towaru/usług, może także negatywnie wpływać na pełnienie przez znaki funkcji reklamowej, jakościowej i inwestycyjnej. Tolerowanie naruszeń prowadzi może do osłabienia zdolności odróżniającej znaków towarowych B..

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisów tytułu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia właścicielowi realizacji jego praw z rejestracji mogą być zakazane, w szczególności:

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu (art. 102 ust. 1). Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze środki ochrony znaku przed naruszeniem, nieznanne przepisom rozporządzenia, Sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego. Odnosi się to wprost do przepisów art. 296 ust. 1, art. 286 oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. ustawy - Prawo własności przemysłowej, które kolejno stanowią, że:

- osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od naruszydiciela wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia wyrządzonej szkody w razie zawinionego naruszenia,

- sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu,

- sąd, rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

W ocenie Sądu Okręgowego naruszenie przez pozwanego praw wyłącznych powódki uzasadnia zastosowanie sankcji zakazowych w zakresie:

1. używania słownego wspólnotowego znaku towarowego B. nr (...) dla oznaczania i reklamy własnej działalności gospodarczej, w zakresie świadczenia usług serwisowych pojazdów mechanicznych, w szczególności w następujących formach:

a. używania sformułowań B. (...) i/lub specjalizacja B. (...). K., i/lub Serwis (...), i/lub B. (...) Serwis dla oznaczania prowadzonej przez pozwanego działalności,

b. umieszczania na flagach, banerach, pylonach reklamowych, materiałach reklamowych lub promocyjnych, w tym ramach na tablice rejestracyjne lub innych nośnikach samego tylko wspólnotowego znaku towarowego B. lub niewspółmierne wyeksponowanie tego znaku w stosunku do pozostałych elementów prezentowanej informacji;

2. używania graficznego wspólnotowego znaku towarowego nr (...) w celu informacyjnym, reklamowym oraz do oznaczania własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług serwisowych pojazdów mechanicznych (art. 9 ust. 2 rozporządzenia).

Zaniechanie używania kwestionowanych oznaczeń jest wynikiem udzielonego zabezpieczenia, a prowadzenie przez pozwanego działalności gospodarczej i jego przekonanie o braku bezprawności własnego działania przekonują, iż w przypadku oddalenia powództwa ze względu na nieistnienie naruszenia, A. K. ponownie używać będzie spornych oznaczeń.

Stosownie do art. 286 p.w.p., Sąd Okręgowy nakazał pozwanemu usunięcie skutków naruszeń, przez:

- nakazanie zniszczenia stanowiących jego własność: flag, banerów, pylonów reklamowych, materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym ramek na tablice rejestracyjne oraz innych nośników, w tym kubków, na których umieszczone są słowno-graficzny wspólnotowy znak towarowy nr (...) lub słowny znak towarowy nr (...). Sąd oddalił natomiast powództwo w odniesieniu do przedmiotów niestanowiących własności pozwanego.

Sąd uznał także za zasadne nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomości na jego koszt, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, informacji o treści wyroku w piątkowym wydaniu gazety (...), a także w wydaniu internetowym tej gazety, w zakładce „motofakty” na stronie [http://\(...\)](http://(...)) i utrzymywania tego ogłoszenia nieprzerwanie przez 14 dni. Podanie wyroku do publicznej wiadomości na wskazanych zasadach należy uznać za adekwatne do rodzaju i zakresu naruszenia. W pozostałej części roszczenie sformułowane w pkt 4. pozwu podlegało oddaleniu.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 100 zdanie drugie k.p.c. obciążając nimi w całości pozwanego, ponieważ żądania pozwu zostały oddalone w nieznacznej części. W rozliczeniu kosztów uwzględnił opłatę od pozwu w kwocie 15.000 zł i koszty zastępstwa procesowego w dwukrotnej minimalnej wysokości wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa.

Pozwany złożył apelację od powyższego wyroku, który zaskarżył w całości. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucił:

I. naruszenie przepisów postępowania, które to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy:

1. art. 227 k.p.c. poprzez błędne zastosowanie i interpretację;

2. art. 233 k.p.c. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów poprzez przyjęcie, iż:

a) powódka stworzyła autoryzowaną sieć serwisową, upoważniając uczestników sieci do używania znaków towarowych B. w połączeniu z nazwiskiem przedsiębiorcy;

b) istnieje jednolity system wizualizacji autoryzowanych przez powoda stacji napraw;

c) pozwany dla oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje znaki towarowe B.;

d) pozwany w celach reklamowych wykorzystuje znaki towarowe B. na kubkach i na stronach internetowych (...)

e) na słupie reklamowym widnieje napis „SPECJALIZACJA B. (...).K. NAPRAWY POGWARANCYJNE”;

f) klientami pozwanego są mieszkańcy północnej Polski, pochodzący m.in. z B., T., G.;

3. art. 25 § 1 i § 2 k.p.c. przez jego niezastosowanie;

4. art. 15 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;

5. § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zw. z art. 98 § 3 k.p.c.;

6. art. 321 § 1 k.p.c., co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia prawa materialnego w art. 9 ust. 1 lit b rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego poprzez jego zastosowanie;

7. w art. 321 § 1 k.p.c., co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia prawa materialnego w art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 296 ust. 1 a p.w.p. i art. 14 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego poprzez błędne jego zastosowanie;

II. naruszenie prawa materialnego:

1. w art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. i art. 14 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego poprzez błędną jego wykładnię;

2. w art. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego poprzez jego niezastosowanie;

3. w art. 286 p.w.p.;

4. w art. 5 k.c.

Ponadto pozwany ponowił zarzut niewłaściwego umocowania pełnomocnika powoda, wskazując że pełnomocnictwo udzieliło dwóch prokurentów, w sytuacji, gdy dla skuteczności takiego pełnomocnictwa wymagany jest podpis członka zarządu wraz z prokurentem, a nie dwóch prokurentów. W pkt 4 a) Rejestry Handlowego B (tłumaczenie uwierzytelnione z języka niemieckiego) czytamy, że: „Spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu działający w wspólnie z prokurentem”. Tymczasem pełnomocnictwa adw. P. S. udzieliłi J. D. oraz J. V., którzy oboje są prokurentami, co w konsekwencji, zdaniem pozwanego, przesądza o nieważności udzielonego pełnomocnictwa i braku legitymacji procesowej czynnej.

Pozwany wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku, oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na jego rzecz zwrotu kosztów procesu za obie instancje, a na podstawie art. 380 k.p.c. o rozpoznanie postanowień Sądu I instancji o oddaleniu wniosku pozwanego o sprawdzenie wartości przedmiotu sporu i oddaleniu wniosku o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków.

Powód domagał się oddalenia apelacji oraz zasądzenia od pozwanego kosztów postępowania odwoławczego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja nie zasługiwała na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności wskazać trzeba, że nie jest trafny zarzut braku właściwego umocowania pełnomocnika strony powodowej. Powód uzasadniał ten zarzut odwołując się do ujawnionego w dokumentach rejestrowych powodowej spółki sposobu jej reprezentowania przez członków zarządu. Pomiął zaś dalszą część odpisu z rejestru, w którym wprost ustanowiono prokurę łączną (także z innym prokurentem), w szczególności na rzecz osób fizycznych, które udzieliły w niniejszej sprawie pełnomocnictwa procesowego w imieniu powódki (por. pkt. 5 - k. 37 v.). Zapis ten potwierdza jednoznacznie prawo obu prokurentów do udzielenia pełnomocnictwa procesowego, na marginesie - udzielonego przed notariuszem niemieckim, który także wprost potwierdził w treści dokumentu notarialnego, zaopatrzonego w apostille, zgodność reprezentacji spółki z treścią rejestru (k. 27).

Zarzut naruszenia art. 25 § 1 i 2 k.p.c. nie mógł mieć żadnego znaczenia dla merytorycznej oceny zaskarżonego rozstrzygnięcia, a jedynie mógłby wpłynąć na rozstrzygnięcie o kosztach procesu. Należy przypomnieć, że sprawdzenie

wartości przedmiotu sporu – także na zarzut pozwanego, następuje tylko wówczas, gdy powstaną uzasadnione wątpliwości co do jej właściwego naliczenia. Niewątpliwie precyzyjne ustalenie wartości przedmiotu sporu w sprawach dotyczących ochrony praw własności intelektualnej, a w szczególności w sporach o zakazanie naruszania praw do znaków towarowych, jest wielokrotnie niemożliwe. Tym niemniej żądając sądowej kontroli wartości przedmiotu sporu pozwany winien co najmniej uprawdopodobnić, że wartość podana przez powoda odbiega od wartości rzeczywistej. Pozwany natomiast poprzestał jedynie na wyrażeniu własnego poglądu w tej kwestii i nieudowodnionych twierdzeniach co do poziomu własnych dochodów pozwanego. Punktem wyjścia do wyliczenia wartości przedmiotu sporu w takich sprawach nie jest jednak zysk pozwanego (nie była to wszak sprawa o wydanie korzyści) lecz uszczerbek, jakiego doznaje powód wskutek naruszania jego praw do znaków towarowych. Do tej kwestii pozwany w ogóle nie odniósł się w uzasadnieniu wniosku o sprawdzenie wartości przedmiotu sporu. Wobec tego w ocenie Sądu Apelacyjnego stanowisko Sądu Okręgowego, który wniosek ten oddalił, było trafne, nie zachodziły bowiem takie wątpliwości, które obligowałyby Sąd do sprawdzenia wartości przedmiotu sporu. Tym samym nie był zasadny również zarzut naruszenia art. 15 u.k.s.c.

Niezasadne są zarzuty naruszenia art. 321 § 1 k.p.c. Sąd Okręgowy niewątpliwie dokonał oceny powództwa w ramach podstawy faktycznej określonej przez stronę powodową. Samo zakwalifikowanie części naruszeń na podstawie art. 9 ust. 1 pkt b rozporządzenia (podobieństwo oznaczeń), w sytuacji gdy powód wskazywał na art. 9 ust. 1 pkt a (identyczność) nie stanowi o wykroczeniu przez Sąd poza ramy powództwa. Sąd ma bowiem możliwość odmiennej kwalifikacji prawnej roszczenia zgłoszonego w pozwie – w ramach wskazanej przez powoda podstawy faktycznej. Powód tymczasem precyzyjnie powołał swoje znaki towarowe oraz precyzyjnie wskazał te oznaczenia używane przez pozwanego, które zdaniem powoda naruszają jego prawa. Pogląd o identyczności tych oznaczeń i znaków powoda jest już kwestią oceny prawnej, która należy do Sądu. Kwestia kwalifikacji prawnej zostanie jeszcze omówiona poniżej.

Nie jest także słuszny zarzut naruszenia art. 321 § 1 k.p.c. przez nakazanie podania do publicznej wiadomości informacji o treści wydanego wyroku w sytuacji, gdy powód w pozwie domagał się podania do publicznej wiadomości ogłoszenia. Zważyć bowiem trzeba na treść żądanego przez powoda komunikatu - ogłoszenia. Powód nie dochodził mianowicie opublikowania przez pozwanego odpowiedniego oświadczenia (np. pochodzącego od pozwanego przyznania, że dopuszczał się określonych naruszeń czy też przeproszenia), lecz ogłoszenia informującego o treści wydanego w sprawie wyroku, co jest tożsame pojęciowo z żądaniem publikacji informacji o treści wyroku.

Nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 227 k.p.c. Sąd Okręgowy słusznie uznał, że wnioskowane dowody ze źródeł osobowych nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Świadców zgłoszono bowiem albo na okoliczności obojętne z punktu widzenia ochrony znaków towarowych (np. jakość usług pozwanego i jego własna renoma), albo na okoliczności podlegające ocenie normatywnej (np. ryzyko wprowadzenia w błąd). Przypomnieć należy, że nawet najwyższa jakość usług nie usprawiedliwia posługiwania się bezprawnie cudzym znakiem towarowym w celu oznaczania i reklamy takich usług i nie czyni takiego używania uprawnionym używaniem cudzego znaku towarowego. Wbrew przekonaniu apelującego, jakość usług naprawczych oferowanych przez pozwanego pozostaje także bez znaczenia dla oceny powództwa na podstawie art. 5 k.c. Ochrona uprawnionego do znaku towarowego nie doznaje ograniczeń z tej tylko przyczyny, że naruszcyciel dostarcza usługi lub towary dobrej jakości. Zasadniczy problem nie sprowadza się bowiem w takim przypadku do jakości towarów/usług naruszcyciela, lecz do bezprawnego sygnowania ich znakiem towarowym uprawnionego.

Z kolei kwestia, czy posługiwanie się przez pozwanego znakami towarowymi powoda w ustalony przez Sąd Okręgowy sposób stanowi ich użycie w celu informacyjnym, należy do oceny Sądu dokonywanej zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 233 k.p.c. (tj. zgodnie z zasadami logiki i doświadczenia życiowego). Przedmiotem dowodzenia jest zatem zakres działań podejmowanych przez pozwanego, a nie poglądy jego klientów, względnie także innych świadków na temat tego, jaki charakter miały działania pozwanego, w szczególności polegające na rozprowadzaniu tablic rejestracyjnych zawierających m.in. znak towarowy B.. Pozwany nie może skutecznie próbować zastąpić oceny Sądu w tej kwestii własną oceną lub ocenami grupy wskazanych przez niego świadków. Przypomnieć bowiem należy, że przedmiotem dowodzenia są fakty a nie opinie. Okoliczności wydawania ramek rejestracyjnych są w tej sprawie bez

znaczenia, istotne jest, że posługiwanie się ramkami z nazwą serwisu jest zawsze formą reklamy, a tym samym użycie bezprawne w nazwie serwisu znaku B. jest bezprawnym użyciem tego znaku przez pozwanego w reklamie.

Na uwzględnienie nie zasługują także zarzuty naruszenia art. 233 k.p.c., stanowiące jedynie nieuzasadnioną polemikę z prawidłowymi ustaleniami faktycznymi Sądu Okręgowego, które Sąd Apelacyjny podziela i przyjmuje za własne. Odwołując się do argumentu, że powód przedstawił listę autoryzowanych dealerów a nie (...) serwisów (...), pozwany przemilcza to, że jest powszechną praktyką rynkową oferowanie przez (...) także usług serwisowych, w szczególności w zakresie przeglądów okresowych. Niewątpliwie z uwagi na rodzaj dostarczanych usług – naprawy i serwisowanie pojazdów marki B., upodobnienie sposobu oznaczania działalności pozwanego (na pylonie na terenie nieruchomości mieszczącej warsztat, w reklamie internetowej, na ramkach do tablic rejestracyjnych, a także uprzednio – w treści pieczęci jaką posługiwał się pozwany) do oznaczeń używanych przez (...), korzystających z przyznanych im przez powódkę uprawnień do wykorzystywania jej znaków towarowych, stwarza ryzyko konfuzji, niezależnie od tego, czy wszyscy dealerzy prowadziliby również serwis pojazdów, czy też niektórzy ogranicziliby się wyłącznie do sprzedaży pojazdów. Nie bez znaczenia jest przy tym szersza praktyka koncernów samochodowych co do zezwalania swoim autoryzowanym dealerom na posługiwanie się znakiem towarowym koncernu samochodowego jako jednym z elementów firmy dealera. W konsekwencji takie zbitki znaków towarowych z nazwiskiem, jak zastosowane przez pozwanego, wywołują u właściwego kręgu odbiorców (konsumentów oraz przedsiębiorców posiadających pojazdy samochodowe, które następnie muszą poddawać okresowym przeglądom gwarancyjnym i pogwarancyjnym, a także naprawom) wrażenie, że podmiot stosujący takie oznaczenia jest do tego uprawniony przez podmiot dysponujący prawami do znaku towarowego, za czym w przypadku rynku samochodowego idzie przypuszczenie, że istnieją między takim naruszcicielem a koncernem samochodowym powiązania gospodarcze i/lub organizacyjne. Wrażenie takie powstaje także w przypadku, gdy naruszciciel nie prowadzi sprzedaży pojazdów, a jedynie naprawia je i serwisuje.

Kwestionując ustalenie Sądu, że pozwany posługuje się znakami towarowymi powoda w celu oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej, pozwany ucieka się do wybiegu, który jednak nie może być skuteczny. Odwołuje się bowiem do treści zaświadczenia z (...), w której to ewidencji zarejestrował swoją działalność pod firmą (...). Powód dostarczył jednak obszerny materiał dowodowy, z którego wynika niezbicie, że prowadząc działalność gospodarczą pozwany nie posługuje się i nie posługiwał się w przeszłości oznaczeniem zgodnym z zarejestrowanym, lecz w obrocie gospodarczym posługiwał się swoim nazwiskiem, do którego w różnych konfiguracjach dodawał znak słowny lub słowno-graficzny B. i ewentualnie dodatkowe określenia (np. „serwis”). Pozwany nie zaprzeczył zresztą, że na fakturach i pieczętkach nie posługiwał się firmą (...) lecz (...). Zatem niewątpliwie używał w praktyce gospodarczej znaku B. na oznaczenie własnej działalności gospodarczej, a nie jedynie w celach informacyjnych, tj. dla przekazania potencjalnym klientom zakresu działalności (usług naprawczych i serwisowych samochodów B.).

Jest oczywiste, że także w reklamie swojej działalności pozwany nie odwoływał się do oznaczenia zgodnie z (...), co potwierdzają choćby złożone wydruki stron internetowych oraz sfotografowane kubki reklamowe i ramki na tablice rejestracyjne, które pozwany wydawał klientom. Reklamowy charakter tych działań, jak też reklamowy charakter wskazanych kubków i ramek jest oczywisty i nie wymaga dowodu z osobowych źródeł. Wystarczająca jest w tym zakresie ocena wykazanego stanu faktycznego przez Sąd na podstawie zasad doświadczenia życiowego.

Na masztach na nieruchomości, na której prowadził swoją działalność, pozwany zawiesił dwie flagi, z których żadna nie przedstawiała firmy zgodnej z zarejestrowaną. Na obu flagach dominuje w/w znak słowno-graficznym B., z drobną modyfikacją w postaci zamiany położenia pól białych i niebieskich na szacownicy, a poniżej na jednej nazwisko (...), zaś na sąsiedniej napis „serwis”. Również na znajdującym się na terenie tejże nieruchomości pylonie nie występuje firma zgodna z zarejestrowaną, lecz znak słowno-graficzny B. a pod nim nazwisko pozwanego (k. 148, k. 166).

Powyższe dowodzi niezbicie, że pozwany używał, co najmniej do czasu wykonania przez komornika postanowienia o zabezpieczeniu przez zajęcie rzeczy, znaków towarowych powoda zarówno w oznaczeniu własnej działalności gospodarczej w praktyce handlowej (mimo odmiennej rejestracji w (...)), jak i w reklamie.

Nie mogą przy tym odnieść zamierzonego skutku argumenty pozwanego, że pewnych działań zaniechał już w przeszłości, że niektóre zdjęcia przedstawione przez powoda, a dokumentujące naruszenia przez pozwanego praw strony powodowej, są archiwalne. Taka obrona byłaby skuteczna tylko wówczas, gdyby pozwany wykazał, że dobrowolnie i trwale zaniechał posługiwania się znakami powoda w bezprawny sposób. Tymczasem analiza całokształtu materiału dowodowego prowadzi do wniosku, że pozwany narusza i ma zamiar nadal naruszać prawa powoda do wskazanych znaków towarowych, podejmując jednocześnie szereg działań, które w przekonaniu pozwanego (bezpodstawnym) mogą go uchronić przed skuteczną akcją obronną ze strony powoda. Wskazane działania pozwanego polegają w szczególności na tym, że okresowo zmieniał on konfigurację słów i znaków B., zaprzestawał używania jednej takiej zbitki (w związku z czym aktualnie powołuje się na zaniechanie pewnych naruszeń przez wytoczeniem powództwa), jednak w to miejsce wprowadzał inną zbitkę, która w nie mniejszym stopniu naruszała prawa powoda do znaków towarowych wskazanych w pozwie i sentencji zaskarżonego wyroku. Jednocześnie w niektórych przypadkach pozwany wprowadzał drobne modyfikacje do znaków powoda, którymi się posługiwał (np. skrót B. wyposażał w kropki po każdej literze, odwracał układ kolorów na szachownicy w znaku słowno-graficznym lub na tejże szachownicy zmieniał kolor biały na czarny – k. 128). Takie działania, a także wyniki komorniczego zajęcia, nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że na dzień zabezpieczenia i jego wykonania pozwany naruszał prawa powoda i nadal ma zamiar je naruszać. Wobec tego także ustalenia Sądu I instancji co do naruszeń i zagrożenia dalszymi naruszeniami ze strony pozwanego są prawidłowe. Tym samym aktualne jest roszczenie powoda o zakazanie pozwanemu naruszania praw do wskazanych dwóch znaków towarowych, w szczególności przez używanie określeń, którymi pozwany posługiwał się w przeszłości. Jeżeli bowiem nawet niektóre z nich nie były akurat w użyciu w dniu wytoczenia powództwa i w dniu zamknięcia rozprawy, to historia naruszeń obciążających pozwanego nakazuje uznać, że istnieje realna groźba ponownego naruszania praw powoda w przyszłości również takimi określeniami, których pozwany już - w nieodległej zresztą przeszłości - używał. Tym samym nietrafny jest także podniesiony w uzasadnieniu apelacji zarzut naruszenia art. 316 § 1 k.p.c. (k. 281).

Co do nakazu zniszczenia kubków, Sąd Apelacyjny pragnie wskazać, że powód dostatecznie wykazał, że pozwany zamawiał takie kubki reklamowe. Pozwany nie przedstawił natomiast wiarygodnych dowodów, które pozwalałyby ustalić, że aktualnie nie jest już właścicielem żadnego z zamówionych produktów.

Pozwany zakwestionował także ustalenia, że jego klientami są mieszkańcy północnej Polski, m.in. pochodzący z B., T. i G.. Zważyć jednak trzeba, że sam pozwany przyznał, że jego klientami są mieszkańcy północnej Polski. Także w apelacji nie zaprzecza, że nie obsługiwał wyłącznie klientów z powiatu (...), utrzymuje jedynie, że były to osoby, które miały nagłą i doraźną potrzebę skorzystania z usług jego warsztatu z powodu „chwilowej niedyspozycji pojazdu klienta znajdującego się w pobliżu prowadzonej działalności”. Wobec tego po pierwsze należy zauważyć, że sam pozwany przyznaje, że naprawia także pojazdy osób z innych terenów niż teren jego powiatu. Kwestia, czy klienci tacy korzystali z usług pozwanego tylko w nagłych przypadkach nie ma znaczenia dla oceny zakresu naruszeń prawa do znaków.

Pozwany wyjaśnił przy tym, że kwestionuje powyższe ustalenie Sądu w związku z zakresem nakazanej przez sąd publikacji informacji o wydanym wyroku. W związku z tym wskazać należy, że zakres bezprawnego posługiwania się znakami powoda i oddziaływanie przez pozwanego na świadomość potencjalnej klienteli nie ogranicza się wyłącznie do osób, które skorzystały z jego usług. Obejmuje on w szczególności osoby, które przejeżdżały w pobliżu jego warsztatu i mogły dostrzec wprowadzające w błąd oznaczenia rozmieszczone na terenie jego nieruchomości (pylon, flagi), jak też osoby, które poszukując w internecie serwisu (...) natykały się na reklamę pozwanego (np. k. 126 i 127). Także przekazywanie klientom ramek na tablice rejestracyjne zwiększało znacząco krąg odbiorców usług oferowanych przez serwis naprawy pojazdów marki B., którzy mogli zetknąć się z oznaczeniami naruszającymi prawa powoda do znaków towarowych i u których mogło wobec tego powstać wyobrażenie, że pozwany dysponuje autoryzacją udzieloną mu przez koncern B.. Ramki pozwanego docierały bowiem wszędzie tam, gdzie docierały pojazdy, do których ramki były zamocowane. Były niewątpliwie zauważalne na drodze dla innych kierowców.

Przechodząc do oceny zarzutów naruszenia prawa materialnego należy w pierwszej kolejności wspomnieć, że na skutek wejścia w życie z dniem 23 marca 2016 r. rozporządzenia 2015/2424 z dnia 16.12.2015

r., zmieniającego rozporządzenie 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, nastąpiła zmiana nazewnictwa, uwzględniająca aktualny stan integracji europejskiej. W związku z tym termin „wspólnotowy znak towarowy” obecnie zastąpił termin „unijny znak towarowy” (a w tytule i art. 1 rozporządzenia – „znak towarowy Unii Europejskiej”), aktualna nazwa urzędu rejestrującego (poprzednio OHIM) brzmi: „Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej” (EUIPO). Rozporządzenie zmieniające nie wprowadziło natomiast merytorycznych zmian do treści przepisów powołanych przez Sąd Okręgowy i mających zastosowanie do oceny powództwa w niniejszej sprawie.

Sąd Okręgowy trafnie uznał, że doszło do naruszenia przez pozwanego art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia. W ocenie Sądu Apelacyjnego niektóre z naruszeń kwalifikować można także jako naruszenie art. 9 ust. 1 lit. a. Przy niekwestionowanej w tym postępowaniu identyczności usług, dotyczy to w szczególności posługiwania się przez powoda znakiem słownym B. a także – w świetle przywołanego przez Sąd I instancji orzecznictwa – posługiwania się znakiem słowno-graficznym z modyfikacją polegającą jedynie na zamianie położenia pól białych i niebieskich. W ocenie Sądu Apelacyjnego wskazana różnica jest tak niewielka (co obrazują złożone do akt zdjęcia), że nie zostanie dostrzeżona przez przeciętnego konsumenta. To bowiem, co przyciąga uwagę przeciętnego odbiorcy w znaku słowno-graficznym B. to układ polegający na okrągłej biało-niebieskiej szachownicy obramowanej czarną szeroką obwódką z zamieszczonym w górnej jej części białym napisem (...). Wszystkie te elementy zostały zachowane, zachowano oryginalną kolorystykę, w tym wiernie odtworzono kolor niebieski. Jedyna zmiana polega na tym, że odwrócono układ pól białych i niebieskich. Taka zmiana jest praktycznie niedostrzegalna, nawet dla poinformowanych i uważnych odbiorców. To nakazuje, w przekonaniu Sądu Apelacyjnego, uznać wskazane oznaczenie słowno-graficzne używane przez pozwanego za identyczne ze znakiem słowno-graficznym powoda. Dodatkowo użycie takiego znaku na flagach czy pylonie, a więc środkach informacji i reklamy oddziałujących na odległość, powoduje, że zdecydowanie dominujące znaczenie w stosunku do napisu „(...)” czy nazwiska pozwanego ma renomowany słowno-graficzny znak B..

Podkreślić jednak należy, że taka odmienna ocena co do identyczności części oznaczeń używanych przez pozwanego nie ma żadnego wpływu na ocenę trafności zaskarżonego rozstrzygnięcia Sądu I instancji.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 12 rozporządzenia wskazać trzeba, że w tej sprawie nie istniały okoliczności uzasadniające powołanie się przez pozwanego na pkt a oraz b tego artykułu. W grę mogło wchodzić wyłącznie ograniczenie wynikające z pkt c.

Pozwany wydaje się błędnie odczytywać wyrok jako zakazujący mu posługiwania się własnym nazwiskiem w działalności gospodarczej. Sens orzeczonych zakazów jest jednak zupełnie inny. Pozwanemu zakazano posługiwania się znakami B., m.in. przez dodawanie ich do swojego nazwiska. Pozwany nie został natomiast w żaden sposób ograniczony co do używania własnego nazwiska w obrocie. W szczególności ma on możliwość oznaczania swojej działalności zgodnie z rejestracją jako (...).

Sąd Okręgowy trafnie i wyczerpująco przedstawił utrwaloną już wykładnię art. 12 lit. c rozporządzenia. Trafnie odwołał się przy tym do wyroku ETS w sprawie C-63/97. Wyłożone w tym wyroku zasady zostały przypomniane w polskim orzecznictwie m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2015 r., w sprawie I CSK 327/14 dotyczącej znaków towarowych innego renomowanego koncernu samochodowego. Zbędne jest ponowne przytaczanie całości prawidłowego wyводу prawnego w tym zakresie, zawartego w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego. Wyrażone przez Sąd Okręgowy stanowisko co do wykładni art. 12 lit. c rozporządzenia Sąd Apelacyjny podziela w całości. W tym miejscu wystarczy przypomnieć, że aby używanie cudzego znaku mogło być uznane za uprawnione na podstawie art. 12 lit. c rozporządzenia musi być ono niezbędne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, a jednocześnie zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. W ocenie Sądu Apelacyjnego pozwany jest w stanie dostatecznie jasno zakomunikować odbiorcom, że naprawia samochody marki B. posługując się w przekazywanej informacji wyłącznie znakiem słownym B.. Jest to znak renomowany, kojarzący się jednoznacznie z jedną konkretną marką samochodów. Wobec tego nie ma żadnych podstaw usprawiedliwiających posługiwanie się przez pozwanego w jakimkolwiek zakresie także znakiem słowno-graficznym powoda. Z tych względów za słuszne uznać należy rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego, który zakazał pozwanemu używania wspólnotowego (aktualnie: unijnego) znaku towarowego nr (...) nie

tylko w celach reklamowych i dla oznaczenia własnej działalności gospodarczej, ale również w celach informacyjnych. Jak już bowiem wskazano, usprawiedliwiony cel informacyjny pozwany może osiągnąć przy pomocy samego znaku słownego nr (...).

Podkreślić przy tym trzeba, że orzeczony zakaz posługiwania się znakiem słownym B., nie narusza uprawnień pozwanego określonych w art. 12 lit. c rozporządzenia. W przypadku tego znaku zakazano bowiem co do zasady posługiwania się znakiem dla oznaczania własnej działalności pozwanego (np. jako B. (...)), a także reklamy tej działalności przy użyciu tego znaku. Pozwanemu pozostawiono natomiast prawo do posługiwania się znakiem słownym B. w celach informacyjnych, tj. dla powiadomienia odbiorców, że pozwany zajmuje się naprawą i serwisowaniem pojazdów tej marki. Przy czym zważywszy na art. 12 in fine rozporządzenia powód ma obowiązek korzystać ze znaku słownego w sposób zgodny z uczciwymi praktykami. Jako przykłady dozwolonego użycia można uznać np. informację: „naprawa pojazdów B.”, jak również szereg innych zwrotów i wyrażeń, które jednakże muszą być skonstruowane tak, aby nie sprawiały wrażenia, nie sugerowały powiązań gospodarczych między pozwanym o powodową spółką – właścicielem znaku towarowego.

Na marginesie Sąd Apelacyjny pragnie wskazać, że w jego ocenie nieuprawnione posługiwanie się renomowanym znakiem towarowym w okolicznościach rozpatrywanej sprawy prowadzi do nieuzasadnionego czerpania korzyści z jego renomy. Pozwany bowiem przyciągał klientów sugerując powiązania z B., ponadto oferował gadżety (kubki, ramki na tablice) sygnowane znakiem słowno-graficznym powoda, wykorzystywał zatem – bez uzyskania stosownej licencji - znak powoda dla rozreklamowania swojej działalności i zwiększenia szans na jej sukces ekonomiczny.

Pozwany dopuszczając się zachowań bezprawnych nie może skutecznie bronić się przed żądaniem pozwu na podstawie art. 5 k.c. W sprawie nie zaistniały zresztą żadne okoliczności, które pozwalałyby uznać, że powód chroniąc własne znaki towarowe nadużywa swego prawa podmiotowego.

W konsekwencji nie doszło także do naruszenia wskazanych w apelacji przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej. Zastosowane zostały bowiem sankcje odpowiednie do stwierdzonych naruszeń, w tym co do zakresu publikacji informacji o wyroku – co omówiono już powyżej.

Sąd nie znalazł także podstaw do ingerencji w rozstrzygnięcie o kosztach procesu za I instancję. Zważywszy na nakład pracy pełnomocnika, a także poziom ówczesnych stawek, decyzję Sądu Okręgowego o przyznaniu wynagrodzenia w wysokości dwukrotności ówczesnej stawki minimalnej należało uznać za usprawiedliwioną.

Z tych względów Sąd Apelacyjny orzekł jak na wstępie na podstawie art. 385 k.p.c. oraz z mocy art. 98 k.p.c. zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty zastępstwa procesowego za II instancję.

Maciej Dobrzyński Marzena Konsek-Bitkowska Adrianna Szewczyk-Kubat