

Sygn. akt I ACa 962/16

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 września 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSA Marta Szerel (spr.)

Sędziowie SA Romana Górecka

SO (del.) Agnieszka Wachowicz-Mazur

Protokolant prot. sądowy Izabela Katryńska

po rozpoznaniu w dniu 18 września 2017 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej ((...), (...) Ltd) z siedzibą w B. ((...)), (...) Ltd. z siedzibą w C. ((...)) i (...) ((...)) sp. z o.o. z siedzibą w W.

przeciwko I. B.

o ochronę znaków wspólnotowych i roszczenia z nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji powodów

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 14 marca 2016 r., sygn. akt XXII GWzł 26/15

1. zmienia zaskarżony wyrok częściowo w punkcie trzecim w ten sposób, że dodatkowo zakazuje I. B. używania w obrocie handlowym oznaczenia ;

2. oddala apelację w pozostałym zakresie;

3. znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.

Agnieszka Wachowicz-Mazur Marta Szerel Romana Górecka

Sygn. akt I ACa 962/16

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 14 marca 2016 r. Sąd Okręgowy uwzględnił częściowo powództwo i zakazał I. B. używania w obrocie handlowym oznaczeń:

a) (...)

b) (...)

c) (...)

d) (...)

e) ;

f) ;

(punkt pierwszy) oraz nakazał jej opublikowanie przez okres jednego miesiąca na stronie głównej strony internetowej (...), w banerze reklamowym umieszczonym ponad treścią tej strony, na białym polu, z czarnym obramowaniem, zajmującej co najmniej $\frac{3}{4}$ tego pola, napisanej czcionką typu C. oraz widocznej bez przewijania informacji o orzeczeniu o treści wskazanej w sentencji wyroku (punkt drugi). Sąd oddalił powództwo w części dotyczącej oznaczeń (...), (...), oraz (punkt trzeci), zniósł wzajemnie pomiędzy stronami koszty postępowania (punkt czwarty) oraz obciążył pozwaną obowiązkiem zwrotu na rzecz Skarbu Państwa nieuiszczonych kosztów sądowych w wysokości 633,85 zł (punkt piąty).

Sąd pierwszej instancji ustalił, że powodowi (...) S.A. służy prawo do wspólnotowego słownego znaku towarowego (...), z prawem pierwszeństwa od 15 kwietnia 1996 r., zarejestrowanego 16 grudnia 2008 r. pod numerem (...), dla towarów i usług według klasyfikacji nicejskiej. Powodowie (...) Ltd i (...) ((...)) sp. z o.o. są uprawnieni do używania słownego znaku wspólnotowego (...) nr (...) i mają zgodę właściciela znaku na wystąpienie przeciwko pozwanej z powództwem o naruszenie praw do tego znaku. Powód (...) S.A. prowadzi działalność od 1903 r., między innymi, w zakresie produkcji i sprzedaży zegarów oraz innych przyrządów do pomiaru czasu, w tym również urządzeń do pomiaru czasu podczas imprez sportowych. Powód (...) Ltd prowadzi działalność od 1972 r., między innymi, w zakresie chronometrażu zawodów sportowych, ponadto jest dystrybutorem systemów pomiaru czasu marki O.. (...) Ltd na terenie Polski jest firma (...), odpowiedzialna za sprzedaż produktów i obsługę klientów w zakresie sprzętu do pomiaru czasu. Firma ta organizuje również szkolenia z zakresu obsługi wspomnianych urządzeń. Powód (...) ((...)) sp. z o.o. prowadzi działalność od 2004 r., między innymi, w zakresie sprzedaży zegarów.

Znak słowny (...) jest rozpoznawalny i cieszy się renomą jako marka zegarków. Ponadto jest rozpoznawalny, jako system pomiaru czasu używany na zawodach pływackich, wśród sportowców-profesjonalistów, działaczy sportowych, sportowców-amatorów oraz osób interesujących się pływaniem. Powód (...) S.A. jest oficjalnym podmiotem mierzącym czas na międzynarodowych wydarzeniach sportowych oraz publikuje wyniki tych zawodów na stronie internetowej (...), której właścicielem jest (...) LTD. Domena (...) została zarejestrowana 23 grudnia 1997 r. Z uwagi na swoją funkcję, strona internetowa (...) cieszy się dużym zainteresowaniem zagranicznych, jak i polskich środowisk, niemniej nie są na niej publikowane wyniki z krajowych i lokalnych zawodów pływackich.

Pozwana I. B. od 2003 r. prowadzi działalność w zakresie pomiaru czasu na zawodach pływackich w Polsce. Od 13 lat jest znana i ceniona w polskim środowisku pływackim jako osoba zajmująca się pomiarem czasu na zawodach pływackich oraz prowadząca internetowe serwisy informacyjne dotyczące wyników zawodów pływackich na terenie Polski. Pozwana zamieszcza w swoich serwisach informacje dotyczące zawodów pływackich rozgrywanych na terenie Polski, głównie o charakterze lokalnym, oraz informacje dotyczące polskiego środowiska pływackiego. Jest rozpoznawalna w polskim środowisku pływackim. Odbiorcami usług pozwanej są podmioty organizujące zawody pływackie na terenie Polski, osoby biorące udział w tych zawodach i osoby zajmujące się obsługą tych zawodów oraz osoby interesujące się pływactwem. Odbiorcy usług pozwanej nie traktują jej działalności jako powiązanej gospodarczo z którymkolwiek z powodów – kojarzą pozwaną jako osobę posługującą się przy pomiarach wyników zawodów pływackich systemem pomiarowym (...), a nie jako osobę powiązaną gospodarczo z grupą kapitałową (...).

Sąd Okręgowy ustalił nadto, że w okresie od 13 listopada 2007 r. do 15 kwietnia 2014 r. pozwana prowadziła działalność gospodarczą pod firmą (...) (...), a od 15 kwietnia 2014 r. prowadzi działalność pod nazwą I. B. (...) Od 2006 r. pozwana zajmuje się obsługą zawodów z wykorzystaniem systemu elektronicznego pomiaru czasu S. (...) A. (...). W swojej działalności wykorzystuje oprogramowanie (...), służące do wizualizacji wyników, którego autorem jest M. H.. Od 12 grudnia 2006 r. na rzecz pozwanej zarejestrowane są domeny (...) i (...). Na stronie pod adresem(...) I.

B. publikowała wyniki zawodów sportowych w pływaniu, organizowanych na terenie Polski. Ponadto prowadziła serwis z informacjami dotyczącymi polskiego środowiska pływackiego na stronie internetowej pod adresem (...). Powód(...) Ltd co najmniej od 2007 r. wiedział o posługiwaniu się przez pozwaną domeną (...) i fakt ten tolerował. 22 lutego 2013 r. pozwana zarejestrowała domenę (...) Zmiana domeny była związana z rozpoczęciem korzystania przez pozwaną również z innych systemów pomiaru czasu, w tym konkurencyjnych wobec powodów systemów pomiaru czasu C. T. (...). W listopadzie 2013 r. uruchomiła serwis internetowy na stronie (...), na którym publikuje informacje dotyczące polskiego środowiska pływackiego. Powódki (...) S.A. wezwały pozwaną do zaprzestania korzystania z terminu (...) oraz przeniesienia na nie praw do domen (...) i (...). W lutym 2014 r. pozwana zaprzestała prowadzenia serwisu informacyjnego pod domeną (...), a dotychczasową działalność w tym zakresie kontynuuje pod domeną (...). W prowadzonej działalności posługiwała się ponadto oznaczeniami słowno-graficznymi:

a) - w latach 2011 – 2012

b) - w okresie od 2012 r. do czerwca 2015 r.

c) - od czerwca 2015 r.

Sąd pierwszej instancji ustalił również, że w dacie orzekania pozwana, w wykonaniu postanowienia Sądu z 27 lipca 2015 r., dokonała delegacji domen z (...)i (...)na (...) i (...) ponadto całkowicie zaprzestała z korzystania z domen (...) i (...) oraz wykorzystywania w kodzie źródłowym stron (...) i (...) fraz (...), (...), (...).

W takim stanie faktycznym, ustalonym na podstawie niekwestionowanych dokumentów oraz zeznań świadków i przesłuchania pozwanej, Sąd pierwszej instancji stwierdził, że powództwo jest uzasadnione częściowo.

W ocenie Sądu Okręgowego, pozwana narusza prawa powodów w sposób stypizowany w art. 9 ust. 1b Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej rozporządzenie nr 207/2009), co uzasadnia zastosowanie sankcji na podstawie art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 i w zw. z art. 9 ust. 1b rozporządzenia oraz art. 296 ust. 1a w zw. art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 2 rozporządzenia, tj. zakazanie używania w obrocie handlowym oznaczeń konfuzyjnie podobnych oraz nakazanie jej opublikowanie informacji o wyroku.

Zdaniem Sądu pierwszej instancji używane przez pozwaną oznaczenia słowne (...), (...), (...) i (...) oraz oznaczenia graficzne były wysoce i konfuzyjnie podobne do zarejestrowanego znaku (...), poprzez użycie w nich w całości tego znaku, jako elementu dominującego i dystynktywnego. Ponadto, znak towarowy (...) jest elementem, który posiada pierwotną i wtórną zdolność odróżniającą, w odróżnieniu do elementów słownych, tj. „timing”, „news”, „pl”, czy „eu”, które z przyczyn oczywistych nie posiadają cech dystynktywności, tak samo jak czcionka, kolorystyka oraz grafika oznaczeń. Usługi pozwanej, polegające na chronometrażu zawodów pływackich oraz prowadzeniu serwisów informujących o wynikach tych pomiarów, są podobne do towarów i usług, dla których znak (...) został zarejestrowany, tj. instrumenty chronometryczne, badania i rozwój w dziedzinie pomiaru czasu i odległości, oprogramowanie komputerowe używane w instalacjach urządzeń pomiarowych, instalacjach do kontroli czasu i odległości. Przedmiot działalności pozwanej oraz przeznaczenie towarów i usługi (klasa 38, 41, 42 klasyfikacji nicejskiej), dla których znak (...) został zarejestrowany, są zbieżne, gdyż ich celem jest dokonywanie profesjonalnego pomiaru czasu. W ocenie Sądu Okręgowego sam fakt, że pozwana wykorzystywała do dokonywania pomiarów urządzenia marki (...), nie usprawiedliwiało posługiwania się przez nią znakiem (...) w oznaczeniach jej przedsiębiorstwa i świadczonych przez nią usług. Poinformowanie odbiorców usług pozwanej o rodzaju sprzętu pomiarowego, którym posługuje się pozwana, nie wymagało zamieszczania jego marki w firmie pozwanej oraz używanych przez nią oznaczeniach słowno-graficznych, gdyż ta wiadomość mogła zostać przekazana przez pozwaną w inny sposób. Niespornym jest, że znak słowny (...) jest znakiem renomowanym, jako marka urządzeń do pomiaru czasu. Wykorzystywanie przez pozwaną znaku (...), między innymi, w domenach stron internetowych oraz w oznaczeniach jej działalności gospodarczej, polegającej w szczególności na chronometrażu zawodów pływackich, sugeruje, że pomiędzy pozwaną a powodem (...) S.A. istnieją powiązania gospodarcze, a w szczególności, iż pozwana jest przedstawicielem lub dystrybutorem urządzeń pomiarowych tego powoda. Pozwana korzystała w ten sposób ze znaku powoda (...) S.A. przenosząc na swoje usługi

pozytywne wyobrażenia konsumentów o dobrej jakości urządzeń pomiaru czasu produkowanych przez powoda pod marką (...), której renoma powstała w wyniku wieloletnich nakładów ponoszonych przez powoda (...) S.A.

W ocenie Sądu, uzasadnione są obawy powodów, że używanie przez pozwaną oznaczeń słowno – graficznych i słownych:

„, (...), (...), (...) i (...), podobnych do zarejestrowanego, renomowanego znaku towarowego (...), a ponadto w odniesieniu do podobnych usług, może doprowadzić do wprowadzenia w błąd nabywców co do pochodzenia usług pozwanej, jako od podmiotu autoryzowanego, powiązanego gospodarczo z powodem (...) S.A. oraz do osłabienia mocy odróżniającej oznaczenia (...), w przypadku stosowania go do oznaczania każdej działalności chronometrażowej. Sposób działania pozwanej stanowi w istocie użycie znaku towarowego powoda (...) S.A., bez jego zgody, w celu zareklamowania jej przedsiębiorstwa i jej usług. Działania te mogą negatywnie wpływać na pozycję rynkową i postrzeganie powoda, który pozbawiony jest możliwości kontrolowania, czy towary i usługi oferowane przez pozwaną są odpowiedniej jakości. Co najważniejsze, działania pozwanej mogą szkodzić sile odróżniającej znaku towarowego (...) i naruszają w ten sposób prawidłowe pełnienie przez ten znak funkcji oznaczenia pochodzenia, jakościowej, reklamowej i inwestycyjnej.

Sąd Okręgowy wskazał, że podstawę nakazania pozwanej podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu stanowi art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 1 rozporządzenia. Zdaniem Sądu, forma, treść, jak również zwięzłość informacji o orzeczeniu, zaproponowana w tenorze wyroku, podyktowana jest względami praktycznymi. Nadto zastosowana sankcja jest proporcjonalna do sposobu i rozmiaru naruszenia, jak również w pełni realizuje uzasadnione interesy strony powodowej co do poinformowania kontrahentów pozwanej o zaistniałym naruszeniu.

Za niezasadne Sąd pierwszej instancji ocenił powództwo w części dotyczącej używanych przez pozwaną oznaczeń (...), (...), , oraz . Oznaczenia te nie są zdaniem Sądu Okręgowego podobne do zarejestrowanego znaku (...) w takim stopniu, by rodziły one skojarzenia z tym znakiem. Wprawdzie obecnie używany przez pozwaną przedrostek (...) różni się od znaku (...) tylko brakiem jednej, początkowej litery, jednak okoliczność, że z wyrazami (...) i (...) łączą się zupełnie odmienne znaczenia (wyraz(...) oznacza wielokrotność jakiejś jednostki miary, a w języku potocznym coś bardzo dużego, natomiast wyraz(...) oznacza ostatnią literę alfabetu greckiego i ma również symboliczne znaczenie końca, kresu czegoś), powoduje, iż sformułowanie (...) nie rodzi żadnych skojarzeń ze słowem (...). Brak zgodności wizualnej, fonetycznej oraz znaczeniowej pomiędzy porównywanymi oznaczeniami nie pozwala uznać ich za podobne. Powyższe rozważania należy również odnieść do oceny oznaczeń megatiming oraz (...), których wspólnym elementem jest słowo „timing” pełniące w tym układzie jedynie funkcje stricte opisową, w stosunku do dystynktywnego słowa (...) oraz(...). W ocenie Sądu, w przedmiotowym zakresie nie zachodzi konfuzja konsumencka, uzasadniająca stawiany pozwanej zarzut. Należy przy tym mieć na uwadze, że odbiorcami usług pozwanej są osoby interesujące się sportami pływackimi zawodowo lub hobbistycznie, które w związku z tym mają dużą wiedzę w zakresie tych dziedzin sportu i rozróżniają serwisy informacyjne. Ponadto powódka prowadząc od kilkunastu lat swoją działalność jest doskonale znana i rozpoznawalna w polskim środowisku pływackim, jako osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą.

Za częściowo zasadne Sąd pierwszej instancji uznał żądanie pozwu wywodzone z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jak wskazał, z zaoferowanego przez strony materiału dowodowego wynika pierwszeństwo używania przez stronę powodową oznaczenia (...) dla oznaczenia przedsiębiorstwa oraz oferowanych przez nią towarów i usług. Może ona zatem skutecznie powoływać się na przepis art. 10 u.z.n.k., żądając ochrony przed nieuczciwie konkurencyjnymi działaniami pozwanej. W obecnych realiach gospodarczych adresy internetowe wykorzystywane są jako atrakcyjne oraz bardzo efektywne narzędzia reklamy i promocji, przekazując zainteresowanym informacje o przedsiębiorcy, a także zachęcając użytkowników Internetu do odwiedzania stron internetowych i skorzystania z prezentowanej przez niego oferty. Zdaniem Sądu Okręgowego pozwana dopuszcza się czynów nieuczciwej konkurencji przez używanie oznaczeń: (...), (...), (...), (...), ,, konfuzyjnie podobnych do wcześniejszego oznaczenia (...), a ponadto narusza dobre obyczaje, korzystając z renomy innego przedsiębiorstwa. Na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. powinna być

zaś chroniona siła przyciągania (atrakcyjność) przedsiębiorcy i jego oddziaływania na relatywny krąg konsumentów. Używanie przez pozwaną znaku towarowego (...) w oznaczeniach jej przedsiębiorstwa skutkować może połączeniem przez odbiorców pozytywnych skojarzeń, jakie mają w odniesieniu do znaku (...) i zachęceniem ich do skorzystania z usług pozwanej, poprzez sugestię powiązań gospodarczych pomiędzy pozwaną i którymś z powodów, uprawnionych do posługiwania się tym oznaczeniem. Wrażenie powiązań gospodarczych mogło ponadto pogłębiać posługiwanie się przez pozwaną domenami: (...), (...), (...), bardzo podobnymi fonetycznie, znaczeniowo i graficznie do domeny (...), do której prawo przysługuje (...) LTD i która została zarejestrowana dużo wcześniej przed domenami pozwanej. Stronie powodowej służy więc roszczenie przewidziane przepisem art. 18 u.z.n.k. Z tożsamyh, jak w wypadku roszczeń wywodzonych z naruszenia znaku towarowego, przyczyn Sąd pierwszej instancji oddalił jednak powództwo w odniesieniu do oznaczeń, oraz, które w ocenie Sądu nie wywołują konfuzji konsumenckiej, w odniesieniu do usług świadczonych przez pozwaną.

O kosztach postępowania orzeczono na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., znosząc je wzajemnie pomiędzy stronami, albowiem roszczenia strony powodowej zostały uwzględnione mniej więcej w połowie, a o nieuiszczonych kosztach sądowych – na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Apelację od powyższego rozstrzygnięcia wywiodła strona powodowa i zaskarżyła wyrok w części oddalającej powództwo, tj.:

- w punkcie drugim w zakresie, w którym Sąd Okręgowy oddalił powództwo o nakazanie pozwanej opublikowania ogłoszenia o treści wyroku oraz z zachowaniem warunków wskazanych w pkt 6) i 7) pozwu, tj. w zakresie w jakim Sąd Okręgowy pominął wskazane przez powodów treść ogłoszenia, w tym nazwę domeny „(...)”, miejsca publikacji, wymaganiami technicznymi towarzyszącymi publikacji treści ogłoszenia;
- w punkcie trzecim, na podstawie którego Sąd Okręgowy oddalił powództwo o zakazanie używania oznaczeń słownych wskazanych w pkt 2 pozwu: (...), „(...)”, „(...)” oraz oznaczeń słowno-graficznych wskazanych w pkt 1 pozwu (zmodyfikowanym pismem w rozszerzającym powództwo z 6 lipca 2015 r.): ; ; oraz (zwane „spornymi oznaczeniami”); oraz żądanie złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt 3) i 4) pozwu oraz wniosków określonych w pkt 5) i 8) pozwu oraz
- w punkcie czwartym, na podstawie którego nie przyznano powodowi zwrotu kosztów procesowych od pozwanej.

Sądowi Okręgowemu zarzucono naruszenie:

1) art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr (...) poprzez błędne zastosowanie polegające na uznaniu, że sporne oznaczenia nie są podobne do wspólnotowego znaku towarowego (...) nr (...) oraz że używanie przez pozwaną spornych oznaczeń nie wprowadza konsumentów w błąd co do pochodzenia usług świadczonych przez pozwaną;

2) art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr (...) poprzez błędne zastosowanie polegające na uznaniu, że sporne oznaczenia nie są podobne do renomowanego znaku towarowego (...), sporne oznaczenia nie rodzą skojarzeń z renomowanym znakiem towarowym (...) i że używanie spornych oznaczeń przez pozwaną nie działa na szkodę charakteru odróżniającego oraz renomy znaku towarowego(...) oraz że pozwana nie czerpie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego i renomy znaku towarowego (...);

3) art. 10 u.z.n.k. poprzez błędne zastosowanie polegające na uznaniu, że sporne oznaczenia nie są podobne do znaku towarowego (...) oraz oznaczenia odróżniającego „(...)” oraz że używanie przez pozwaną spornych oznaczeń nie wprowadza konsumentów w błąd co do pochodzenia usług świadczonych przez pozwaną;

4) art. 3 u.z.n.k. poprzez błędne zastosowanie polegające na uznaniu, że sporne oznaczenia nie są podobne do znaku towarowego(...) oraz oznaczenia odróżniającego „(...)” oraz że używanie przez pozwaną spornych oznaczeń nie prowadzi do podszywania się przez pozwaną pod powodów oraz pasożytowania, tj. czerpania przez

pozwaną nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego, rozpoznawalności, renomy i pozytywnych skojarzeń wywołanych przez znak towarowy(...) oraz oznaczenie odróżniające „(...)”;

5) art. 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr (...) oraz art. 3, 5, 10 i 15 u.z.n.k. poprzez błędne zastosowanie polegające na:

(a) niekonsekwencji zastosowania przepisów przez Sąd Okręgowy, który uznał, że oznaczenia objęte zakazem na podstawie pkt 1 sentencji (w tym oznaczenie (...)) wprowadzają w błąd i mogą być skojarzone przez odbiorców ze znakiem renomowanym (...), a takie ryzyko nie występuje w żadnym stopniu w przypadku spornych oznaczeń, mimo że oznaczenie (...) różni się od oznaczenia (...) tylko jedną literą; błąd w zastosowaniu prawa jest rażący przy uwzględnieniu, że Sąd Apelacyjny w postanowieniu z dnia 21 grudnia 2015 r., w sprawie I ACz 2648/15, wskazał na konsekwencję w działaniu pozwanej oraz konieczność konsekwentnego stosowania przepisów;

(b) braku wzięcia pod uwagę całokształtu działań pozwanej, mimo że Sąd Okręgowy dokonał poprawnej wykładni przepisów nakazującej całościową ocenę ryzyka wprowadzenia w błąd oraz całościową ocenę naruszeń renomowanego znaku towarowego oraz mimo że Sąd Apelacyjny w postanowieniu z dnia 21 grudnia 2015 r., w sprawie I ACz 2648/15, wskazał Sądowi Okręgowemu, że żądania powodów powinny być rozpatrzone z uwzględnieniem całokształtu działań pozwanej;

(c) braku wzięcia pod uwagę przy ocenie naruszenia tych przepisów, że naruszenia dokonywane były przez pozwaną etapami, w sposób ciągły, w ten sposób, że przy ocenie naruszenia na późniejszych etapach należy brać uwagę wcześniejsze etapy naruszenia, w szczególności przy ocenie naruszenia przez używanie oznaczeń (...) należy wziąć pod uwagę wcześniejsze naruszenie przez używanie oznaczeń (...);

(d) braku wzięcia pod uwagę przy ocenie naruszenia tych przepisów, że pozwana używa sporne oznaczenia na tym samym rynku usług, na którym znak towarowy (...) i oznaczenie odróżniające (...) korzystają z wysokiej rozpoznawalności, renomy i cieszące się uznaniem i pozytywnymi skojarzeniami wśród odbiorców;

(e) braku wzięcia dla oceny ryzyka skojarzenia spornych oznaczeń oraz znaku towarowego (...) oraz oznaczenia (...), że relewantni odbiorcy, tj. osoby zainteresowane pływaniem, są w stanie łatwiej skojarzyć oznaczenia, gdyż mają styczność z tymi oznaczeniami: (i) na basenach – znak towarowy (...) jest utrwalony na sprzęcie do mierzenia czasu, a pozwana używa spornych oznaczeń dla wizualizacji wyników zawodów i dla promocji swoich usług na basenach; (ii) w ramach usług pozwanej, która z jednej strony używa spornych oznaczeń jako nazw i logotypów swoich serwisów internetowych i jednocześnie zamieszcza w serwisach zdjęcia z zawodów, na których utrwalony jest sprzęt do mierzenia czasu oznaczony znakiem (...); (iii) ponadto relewantni odbiorcy używają zarówno serwisu (...) jak i serwisu (...)

(f) wzięciu pod uwagę przy ocenie ryzyka wprowadzenia w błąd opinii wybranych świadków, którzy zeznawali na wniosek pozwanej, że w ich ocenie nie dochodzi do wprowadzenia w błąd odbiorców usług pozwanej oraz nieprawidłowego wyprowadzenia wniosku w postaci braku ryzyka wprowadzenia w błąd z samego faktu, że wybrani świadkowie znają tożsamość pozwanej; okoliczność ta nie wyklucza, że świadkowie ci oraz relewantni odbiorcy mogli myśleć, że pozwana działa we współpracy z powodami;

(g) niekonsekwencji zastosowania przepisów przez Sąd Okręgowy w odniesieniu do oznaczenia oraz oznaczeń zakazanych przez Sąd Okręgowy. Całościowa ocena ryzyka wprowadzenia w błąd poprzez używanie tego oznaczenia powinna prowadzić do takiego samego wniosku, jak ocena oznaczeń (...), ze względu na identyczność w dominujących elementach.

(h) niedokonaniu analizy podobieństwa spornych oznaczeń do oznaczeń powodów na trzech płaszczyznach (wizualnej, fonetycznych i znaczeniowej) przy uwzględnieniu znaczenia poszczególnych płaszczyzn;

(i) niedokonaniu całościowej oceny ryzyka wprowadzenia w błąd konsumentów przez używanie spornych oznaczeń, a tylko dokonaniu prostej analizy możliwości „skojarzenia” oznaczeń na podstawie podobieństwa oznaczeń, bez wzięcia pod uwagę innych czynników oceny i ich wzajemnych zależności;

(j) niedokonaniu całościowej oceny ryzyka naruszenia praw do renomowanego znaku towarowego, a tylko dokonaniu prostej analizy możliwości „skojarzenia” oznaczeń na podstawie podobieństwa oznaczeń, bez wzięcia pod uwagę innych czynników oceny i ich wzajemnych zależności;

6) art. 3, 5, 10 i 15 u.z.n.k. poprzez błędne zastosowanie polegające na braku wzięcia pod uwagę przy ocenie naruszenia tych przepisów, że naruszenie dokonywane były w połączeniu z działaniami mającymi na rzecz zdyskredytowanie powodów i wypromowanie na rynku konkurencyjnego sprzętu do mierzenia czasu C. T. (...);

7) art. 5 u.z.n.k. poprzez brak zastosowania lub błędne zastosowanie polegające na uznaniu, że sporne oznaczenia nie są podobne do oznaczenia przedsiębiorstwa (...) oraz że używanie przez pozwaną spornych oznaczeń nie wprowadza konsumentów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa świadczącego usługi pod spornymi oznaczeniami;

8) art. 15 u.z.n.k. poprzez brak zastosowania lub błędne zastosowanie polegające na uznaniu, że rejestracja i używanie nazwy domeny „(...)” oraz używanie spornych oznaczeń nie stanowi utrudniania powodom przez pozwaną dostępu do rynku usług mierzenia czasu i informowania o wynikach zawodów sportowych w pływaniu;

9) art. 3 u.z.n.k. poprzez błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że przesłanką stosowania art. 3 u.z.n.k. w odniesieniu do czynu nieuczciwej konkurencji polegającej na podszywaniu się oraz pasożytowaniu jest ryzyko wprowadzenia w błąd konsumentów;

10) art. 9 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr (...) oraz art. 3, 5, 10 i 15 u.z.n.k. poprzez błędną wykładnię polegającą na uznaniu przez Sąd Okręgowy, że:

(a) dla ustalenia podobieństwa oznaczeń warstwa znaczeniowa ma decydujące znaczenie;

(b) ryzyko wprowadzenia w błąd oraz ryzyko skojarzenia oznaczeń jest wyłączone, jeśli odbiorcy usług znają tożsamość osoby, która używa znaku towarowego bez zgody uprawnionego;

(c) dla oceny naruszenia tych przepisów, w tym oceny ryzyka wprowadzenia w błąd oraz ryzyka skojarzenia, nie jest istotny stopień zdolności odróżniającej i rozpoznawalność znaku wcześniejszego oraz identyczność towarów lub usług;

11) art. 3, 5, 10 i 15 u.z.n.k. poprzez błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że dla ustalenia podobieństwa oznaczeń odróżniających elementy opisowe, takie jak element „timing”, nie są brane pod uwagę;

12) art. 227 k.p.c. poprzez pominięcie dowodów, których przedmiotem są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie:

(a) dowód z dokumentu w postaci załącznika nr 6 do pozwu (k. 91-95) na okoliczność używania serwisu (...) przez użytkowników w Polsce;

(b) dowód z dokumentu w postaci załącznika nr (...) do pozwu (k. 414-422) na okoliczność rozpowszechniania przez pozwaną reklamy porównawczej sprzętu (...) oraz C. T. (...), działań godzących w renomę znaku towarowego (...) oraz stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;

(c) spis kosztów złożony przez powodów na ostatniej rozprawie (k. 1640-1669) na okoliczność kosztów procesowych powodów podlegających zwrotowi;

13) art. 227 k.p.c. poprzez dopuszczenie dowodów z zeznań świadków na okoliczności niemające dla rozstrzygnięcia sprawy istotnego znaczenia, tj. okoliczności rozpoznawalności pozwanej i jej serwisów w wąsko pojętym środowisku pływackim;

14) art. 231 k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, brak wszechstronnej analizy materiału dowodowego oraz wyprowadzenie z materiału dowodowego wniosków z niego niewynikających, co w konsekwencji doprowadziło do dokonania błędnych ustaleń faktycznych polegających na tym, że Sąd Okręgowy przyjął, że:

(a) powód nr 2 co najmniej od 2007 r. wiedział o posługiwaniu się przez pozwaną nazwą domeny (...) i fakt ten tolerował – podczas gdy świadek L. K. zeznał, że dowiedział się o stronie (...) jesienią 2013 r.;

(b) pozwana zajmuje się głównie informowaniem o lokalnych zawodach pływackich – podczas gdy na stronie internetowej pozwanej publikowane są także informacje o wynikach zawodów międzynarodowych;

(c) odbiorcy usług pozwanej nie traktują jej działalności jako powiązanej gospodarczo z którymkolwiek z powodów – podczas gdy brak jest dowodu potwierdzającego tę okoliczność, zwłaszcza dowód z zeznań kilku świadków znających osobiście pozwaną nie jest adekwatny do ustalenia tejże okoliczności, a badanie na grupie reprezentatywnej zainteresowanych pływaniem nie zostało przeprowadzone;

15) art. 236 k.p.c. poprzez przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków na okoliczności niewskazane w tezie dowodowej, tj. na które dowód nie został dopuszczony;

16) art. 328 § 2 k.p.c. poprzez wskazanie w uzasadnieniu wyroku, że sąd uznał za wiarygodne zeznania świadka L. K., podczas gdy w istocie ustalił stan faktyczny niezgodny z tymi zeznaniami, co w konsekwencji prowadzi do logicznej sprzeczności w treści uzasadnienia, a w konsekwencji poprzez brak wskazania przyczyn, dla których Sąd Okręgowy w istocie odmówił wiarygodności i mocy dowodowej zeznaniom świadka L. K. przeczącym informowaniu w 2007 r. świadka o używaniu domeny (...) przez pozwaną;

17) art. 328 § 2 k.p.c. poprzez niewyjaśnienie podstawy prawnej wyroku:

(a) nie dokonał analizy podobieństwa spornych oznaczeń do oznaczeń powodów na trzech płaszczyznach (wizualnej, fonetycznych i znaczeniowej) przy uwzględnieniu znaczenia poszczególnych płaszczyzn;

(b) nie dokonał całościowej oceny ryzyka wprowadzenia w błąd konsumentów przez używanie spornych oznaczeń, a tylko dokonał prostej analizy możliwości „skojarzenia” oznaczeń na podstawie podobieństwa oznaczeń, bez wzięcia pod uwagę innych czynników oceny i ich wzajemnych zależności;

(c) nie dokonał całościowej oceny ryzyka naruszenia praw do renomowanego znaku towarowego przez używanie spornych oznaczeń, a tylko dokonał prostej analizy możliwości „skojarzenia” oznaczeń na podstawie podobieństwa oznaczeń, bez wzięcia pod uwagę innych czynników oceny i ich wzajemnych zależności;

(d) nie przeprowadził analizy przesłanek zastosowania art. 3, 5 i 15 u.z.n.k., nie uzasadnił, dlaczego używanie przez pozwaną spornych oznaczeń nie naruszało tych przepisów i interesów gospodarczych powodów.

Apelujące wniosły o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie powództwa w całości oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz strony powodowej kosztów procesu za pierwszą instancję według spisu kosztów dołączonego do akt na rozprawie w dniu 7 marca 2016 r., w tym kosztów zastępstwa procesowego za pierwszą instancję według norm przepisanych oraz zasądzenie od pozwanego kosztów procesu za drugą instancję, w tym kosztów zastępstwa procesowego w tymże postępowaniu według norm przepisanych, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie wraz z pozostawieniem temu Sądowi rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów postępowania apelacyjnego.

Na rozprawie w dniu 18 września 2017 r. strona powodowa sprecyzowała, że zarzut skierowany przeciwko punktowi drugiemu wyroku, obejmujący pominięcie miejsca publikacji i wymagań technicznych dotyczy nieuwzględnionej przez Sąd pierwszej instancji publikacji w czasopiśmie. Z kolei w załączniku do protokołu rozprawy z 18 września 2017 r. podała, że nakazana przez Sąd Okręgowy treść publikacji nie odpowiada zakresowi i specyfice dokonanego naruszenia, dla publikacji istotne jest wskazanie formy używania oznaczeń, tj. w nazwach i logotypach serwisów internetowych oraz wskazanie, że pozwana wprowadzała w błąd swoich klientów, jak również miejsce publikacji – nie tylko na stronie głównej, ale i podstronach serwisu (...), natomiast w zakresie wymagań technicznych istotne jest doprecyzowanie wielkości banera wyświetlającego oświadczenie: „szerokość -960 pikseli, wysokość – 18 pikseli”, co nie zostało doprecyzowane w zaskarżonym wyroku.

Pozwana wniosła o oddalenie apelacji i zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny ustalił i zważył, co następuje:

Apelacja zasługiwała na częściowe uwzględnienie.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, w ustalonym prawidłowo przez Sąd pierwszej instancji stanie faktycznym sprawy, uzasadniona była odmienna ocena konfuzyjnego podobieństwa chronionego znaku towarowego strony powodowej (...) oraz używanego przez nią w domenie internetowej oznaczenia (...) z używanym przez stronę pozwaną oznaczeniem .

W pierwszej kolejności odnieść należało się jednak do przypisywanych Sądowi pierwszej instancji uchybień procesowych.

Na uwzględnienie nie zasługiwał żaden z postawionych zarzutów naruszenia przez Sąd pierwszej instancji przepisu art. 328 § 2 k.p.c. Uchybienie przez sąd pierwszej instancji powyższemu przepisowi zachodzi wtedy, gdy uzasadnienie zaskarżonego orzeczenia nie posiada wszystkich koniecznych elementów, bądź zawiera braki w zakresie poczynionych ustaleń faktycznych i oceny prawnej tak znaczne, że sfera motywacyjna orzeczenia pozostaje nieujawniona bądź ujawniona w sposób uniemożliwiający poddanie jej ocenie instancyjnej. Tylko w takim wypadku uchybienie art. 328 § 2 k.p.c. może być uznane za mogące mieć wpływ na wynik sprawy a postawiony zarzut naruszenia tego przepisu – za skuteczny (por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2001 r., V CKN 606/00). W niniejszej sprawie uzasadnienie zaskarżonego rozstrzygnięcia pozwala na poddanie go kontroli instancyjnej, co zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. czyni bezzasadnym.

Na uwzględnienie nie zasługiwał również zarzut naruszenia przepisu art. 227 k.p.c., do którego miało dojść wskutek pominięcia przez Sąd Okręgowy dowodów, których przedmiotem były, zdaniem strony apelującej, fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Ocena, czy określone fakty są istotne dla rozstrzygnięcia, determinuje przepis prawa materialnego, w oparciu o który dokonywana jest ocena zasadności żądania zgłoszonego przez stronę dochodzącą ochrony prawnej. W okolicznościach przedmiotowej sprawy strona powodowa nie dochodziła ochrony przed czynem nieuczciwej konkurencji, mającym polegać na rozpowszechnianiu reklamy porównawczej sprzętu (...) oraz C. T. (...). Domagała się natomiast zaprzestania używania przez pozwaną w prowadzonej przez nią działalności określonych oznaczeń i w tym też działaniu pozwanej upatrywała zarówno naruszenia wyłącznego prawa do wspólnotowego znaku towarowego (...), jak również czynów nieuczciwej konkurencji. Dowód z dokumentu w postaci załącznika nr 19 do pozwu (k. 414-422) nie mógł mieć zatem wpływu na rozstrzygnięcie o żądaniach pozwu i był dla sprawy nieprzydatny stosownie do treści art. 227 k.p.c. Z kolei podniesiona przez stronę powodową okoliczność, że użytkownicy w Polsce korzystają z prowadzonego przez nią serwisu pod adresem (...) nie była ani podważana, ani kwestionowana przez stronę pozwaną, w związku z czym dowód z dokumentu w postaci załącznika nr 6 do pozwu (k. 91-95) na okoliczność używania serwisu (...) przez użytkowników w Polsce był zbędny a dla ustalenia istotnych okoliczności w sprawie nieprzydatny. Nie doszło również do naruszenia art. 227 k.p.c. poprzez dopuszczenie dowodów z zeznań świadków na okoliczności niemające dla rozstrzygnięcia sprawy istotnego znaczenia. Jak już wyżej wskazano, posiadanie przez podlegające dowodzeniu fakty przymiotu istotności oceniane jest na

gruncie materialnoprawnej podstawy żądania pozwu. U podstaw zgłoszonych w pozwie żądań, a wywodzonych z naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego w sposób określony w art. 9 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia nr (...), jak również przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, leży konfuzyjne podobieństwo używanych przez strony przeciwne oznaczeń, zaś w art. 9 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia nr (...) – czerpanie z używania znaku identycznego lub podobnego do znaku renomowanego nienależnej korzyści lub szkodliwość dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego. Rozpoznawalność pozwanej w relatywnym kręgu odbiorców, do których zaliczyć należy również osoby profesjonalnie dokonujące pomiarów wyników zawodów pływackich i zajmujące się organizowaniem tych zawodów w Polsce, w tym wymienionych przez apelującą świadków, mogła mieć zatem znaczenie zarówno dla ustalenia ryzyka konfuzji, jak i czerpania przez pozwaną nienależnych korzyści z używania spornych oznaczeń.

Skuteczny nie mógł być zarzut naruszenia art. 236 k.p.c. poprzez przeprowadzenie dowodu z zeznań wymienionych wyżej świadków na okoliczności niewskazane w tezie dowodowej. Teza dowodowa, na którą dopuszczono dowód z tych zeznań, została szeroko zakrojona, co przy tym oczywiste zasadniczym pytaniem kierowanym do każdego świadka jest pytanie o jego związki z każdą ze stron postępowania. W okolicznościach faktycznych sprawy teza dowodowa obejmowała przy tym również okoliczność, czy działalność pozwanej była znana (rozpoznawalna) stronie powodowej. Nawet jednak, jeśli przyjąć, że doszło w tym zakresie do przekroczenia tezy dowodowej, to w zaistniałej sytuacji procesowej zastosowanie znajduje pogląd, zgodnie z którym przeprowadzenie dowodu bez wydania postanowienia przewidzianego w art. 236 k.p.c., nie jest z reguły uchybieniem mogącym mieć wpływ na wynik sprawy, o ile zebrany i rozpatrzony materiał dowodowy, będący podstawą orzekania, podlegał regułom kontradiktoryjności procesu (tak Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z 17 stycznia 2017 r. IV CSK 54/16, wyroku z 3 grudnia 2014 r., III CSK 92/14 oraz postanowieniu z 25 czerwca 2015 r., III CSK 413/14). Apelujące nie zarzucają, aby przy przeprowadzeniu przedmiotowych dowodów doszło do naruszenia zasady kontradiktoryjności, zaś przebieg rozpraw, na których je przeprowadzono, stanowiska takiego również nie uzasadnia.

Na uwzględnienie nie zasługiwał także zarzut naruszenia art. 231 k.p.c. w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. Okoliczność, że powód (...) Ltd. wiedział o posługiwaniu się przez pozwaną nazwą domeny „(...)” wynika z zeznań R. I., przedstawiciela (dystrybutora) strony powodowej, który na rozprawie 30 września 2015 r. zeznał, że w 2007 r. informował L. K. o działalności strony pozwanej. Co przy tym istotne, sam fakt tolerowania przez stronę powodową używania przez pozwaną spornej domeny nie miał w okolicznościach sprawy znaczenia dla oceny przesłanek udzielenia stronie powodowej ochrony, czy to na gruncie Rozporządzenia nr (...)czy też przepisów u.z.n.k. Rację ma apelująca, że pozwana w swych zeznaniach potwierdziła, że w wypadku zawodów rangi międzynarodowej zamieszcza linki do (...) Zgromadzony w aktach materiał dowodowy potwierdza jednak również to, że o zawodach międzynarodowych zamieszcza newsy, a nie pomiary wyników, przy czym postawiony w tym zakresie zarzut nie podważa ustalenia, że przedmioty działalności stron odróżnia to, iż pozwana kieruje swoją stroną również do osób zainteresowanych wydarzeniami lokalnymi w Polsce, o których strona powodowa nie informuje. Skuteczny nie był także zarzut nieuprawnionego wyprowadzenia z przeprowadzonych w sprawie dowodów z zeznań świadków strony powodowej wniosku, że odbiorcy usług pozwanej nie traktują jej działalności jako powiązanej gospodarczo z którymkolwiek z powodów, a o zasadności apelacji w uwzględnionym zakresie zaważyła ocena podobieństwa przeciwstawnych oznaczeń, które w ocenie Sądu Apelacyjnego było konfuzyjne niezależnie, czy docierało do odbiorcy profesjonalnie związanego z organizowaniem zawodów pływackich w Polsce, czy osoby wyłącznie zainteresowanej wynikami takich zawodów zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, ocena zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego została dokonana przez Sąd Okręgowy bez naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów, wyrażonej w art. 233 § 1 k.p.c., zaś istotne dla rozstrzygnięcia ustalenia faktyczne zostały poczynione prawidłowo. Ustalenia te Sąd Apelacyjny podziela i przyjmuje za własne.

Podstawę materialnoprawną zgłoszonych w powództwie żądań stanowiły przepisy Rozporządzenia nr (...)oraz ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.). Wypada zatem wskazać, że ochronie w oparciu o art. 9 ust. 1 Rozporządzenia nr (...) podlega zarejestrowany słowny znak towarowy (...), a nie używana przez

stronę powodową nazwa domeny (...) Oznaczenie to podlega natomiast ochronie na gruncie przepisów u.z.n.k. Dla oceny przesłanek udzielenia stronie powodowej ochrony wspólnotowego znaku towarowego badaniu podlegało więc podobieństwo znaku towarowego (...) w postaci zgłoszonej, a nie w postaci używanej w obrocie jako część nazwy domeny „(...)”, z oznaczeniami używanymi przez stronę pozwaną, czyli: (...), (...), ; ; oraz . Z oznaczeniem strony powodowej(...) podlegają natomiast ocenie powyższe oznaczenia dla celów udzielenia ochrony na gruncie przepisów u.z.n.k.

Ocena podobieństwa oznaczeń winna być dokonywana trójplaszczynowo, tj. w warstwie wizualnej, fonetycznej (brzmieniowej) i znaczeniowej (konceptyjnej). Pominięcie którejkolwiek z tych płaszczyzn jest równoznaczne z brakiem dokonania całościowej oceny podobieństwa oznaczeń i niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd (tak (...) m.in. w wyroku 12 grudnia 2007 r., C-334/05 P, (...) v. S.). Wymóg powyższy nie wyklucza, że w określonych stanach faktycznych do stwierdzenia podobieństwa wystarczy podobieństwo na jednej tylko płaszczyźnie, ani też sytuacji, gdy podobieństwo na jednej lub dwóch płaszczyznach zostanie przez elementy odróżniające zneutralizowane w stopniu uzasadniającym stwierdzenie brak podobieństwa ocenianego całościowo.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, w okolicznościach przedmiotowej sprawy, zaprezentowane w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku stanowisko odnośnie do podobieństwa znaku wspólnotowego strony powodowej z oznaczeniami pozwanej było uzasadnione również co do oznaczenia . Zważywszy na zdolność percepcji przeciętnego odbiorcy stykającego się z tym oznaczeniem w działalności rynkowej pozwanej, w tym w przypadku użycia go w adresach domeny internetowej, czy też na stronie internetowej, zasadną jest ocena, że w warstwie wizualnej znajdujący się na początku tego oznaczenia element graficzny odbierany jest jako litera „o”. Percepcji takiej nie niweluje użyte obramowanie elementu graficznego, ani odmienna od pozostałej części oznaczenia kolorystyka. Powyższe uprawnionym czyni stwierdzenie, że zarówno w warstwie wizualnej, jak i słownej, oznaczenie to w całości powiela słowny znak wspólnotowy strony powodowej. Konfuzyjnie podobne jest również powyższe oznaczenie z używanym przez stronę powodową w domenie internetowej oznaczeniem (...) Rozszerzenia domeny „pl” i „com” nie mogły, co oczywiste, podobieństwa tego niwelować, jako niedystynktywne elementy obu oznaczeń, jeśli uwzględnić, że oznaczenia były używane w charakterze domen internetowych. Nie było w sprawie kwestionowane podobieństwo oferowanych przez strony usług. Korzystanie dla ich oznaczenia z nazwy powielającej słowny znak towarowy, jak również konfuzyjnie podobnego oznaczenia do nazwy domeny strony powodowej (...) mogło powodować mylne wyobrażenie odbiorców o powiązaniach pozwanej ze stroną powodową i skojarzenie obu przedsiębiorstw. Odbiorcy mogli również przenosić na działalność pozwanej pozytywne skojarzenia i wyobrażenia o jakości usług, jakie wiązali dotychczas ze stroną powodową, co prowadziło do nieuprawnionego korzystania przez pozwaną z renomy usług i towarów strony powodowej.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, powyższa ocena nie była jednak uprawniona w odniesieniu do oznaczeń pozwanej (...), „(...)”, „(...)” oraz słowno-graficznych: i . Porównanie przeciwstawnych oznaczeń musi uwzględniać elementy dominujące i odróżniające (tak ETS w wyroku z 11 listopada 1997 r. w sprawie C – 251/95 i powoływanym przez apelujące wyroku z 12 maja 2010 w sprawie T-148/08). Wbrew podniesionym zarzutom, Sąd pierwszej instancji nie pominął żadnej z płaszczyzn, na których winno być oceniane podobieństwo oznaczeń, jak również przesłanek stwierdzenia ryzyka wprowadzenia w błąd. W wypadku oznaczeń słowno-graficznych nie można pomijać właśnie elementów graficznych użytych przez stronę pozwaną w spornych oznaczeniach. W warstwie słownej i fonetycznej znak wspólnotowy (...) i oznaczenia (...) oraz (...) wykazują zasadnicze różnice, nie pozwalające przyjąć podobieństwa między tymi oznaczeniami. Różnice spornych oznaczeń słowno-graficznych potęgują w tym wypadku również ich elementy graficzne. Z kolei porównanie dominującego elementu, używanego przez stronę powodową w oznaczeniu domeny (...) i oznaczeń strony pozwanej, istotnie prowadzi do wniosku, że element tych oznaczeń: (...) i „(...)”, użyty zarówno w oznaczeniach słownych, jak i słowno-graficznych, różni jedna litera. W ocenie Sądu Apelacyjnego brak jednak podstaw do deprecjonowania warstwy znaczeniowej przeciwstawnych oznaczeń, która z uwagi na relewantny krąg odbiorców ma w przedmiotowym wypadku równoważne znaczenie, jak warstwa wizualna i fonetyczna. Jak sama skarżąca wskazuje, relewantny krąg odbiorców obejmuje osoby zainteresowane pływaniem a co za tym idzie – wydarzeniami sportowymi, w tym przede wszystkim wynikami imprez sportowych organizowanych w tym sporcie,

czyli wynikami zawodów pływackich. Brak jest podstaw do przyjęcia, aby relewantny polski odbiorca, zainteresowany wynikami zawodów pływackich i poszukujący tej informacji w internecie, nie znał i nie kojarzył znaczenia słowa „timing”. Podzielić w pełni należało również ocenę Sądu Okręgowego odnośnie do charakteru i zdolności odróżniającej elementu „mega”, który budzi skojarzenie z miarą wielkości a nie stroną powodową. Warunkiem przyznania stronie powodowej ochrony na gruncie przepisów art. 5 i 10 u.z.n.k. jest stwierdzenie konfuzyjnego podobieństwa oznaczeń używanych przez strony, tymczasem używanie przez pozwaną połączenia słów (...) nie rodzi żadnego skojarzenia ze stroną powodową. Sama okoliczność, że w elementach(...) różnica w oznaczeniach obejmuje wyłącznie jedną literę nie jest w okolicznościach sprawy wystarczająca dla przyjęcia, że zachodzi ryzyko wprowadzenia przez pozwaną w błąd relewantnego kręgu odbiorców, do którego należą zarówno przesłuchani w sprawie świadkowie, jak i osoby, czy to profesjonalnie, czy hobbystycznie interesujące się wynikami zawodów pływackich organizowanych w Polsce i na świecie.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, brak podstaw do przyjęcia, że oznaczenia pozwanej mogą być utożsamiane ze stroną powodową, a wykazywane przez nią podobieństwo nie jest w ogóle tego rodzaju, aby mogło wywoływać przekonanie o jakimkolwiek powiązaniu gospodarczym stron. W tym też zakresie chybione okazały się postawione w apelacji zarzuty naruszenia prawa materialnego upatrywane przez stronę powodową w błędnej wykładni, jak też niewłaściwym zastosowaniu lub braku zastosowania, zarówno przepisów Rozporządzenia nr(...), jak również przepisów art. 5 i 10 w zw. z art. 3 u.z.n.k. Zasadności postawionych zarzutów nie mogła uzasadniać treść wydawanych przez Sąd Apelacyjny w postępowaniu zabezpieczającym postanowień, w tym również wydanego w oparciu o art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. postanowienia z 21 grudnia 2015 r., które w postępowaniu rozpoznawczym nie wywołało skutków z art. 386 § 6 k.p.c.

Bezasadne były również zarzuty błędnego zastosowania przepisów art. 3 i 15 u.z.n.k., braku zastosowania art. 15 u.z.n.k., jak również błędnej wykładni art. 3 u.z.n.k. W myśl art. 15 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Ciężar udowodnienia powyższej przesłanki spoczywał na stronie powodowej, która upatrywała utrudniania dostępu do rynku w posługiwaniu się przez pozwaną oznaczeniami ludzko podobnymi do jej oznaczenia (...) Jak już wyżej wskazano, sporne oznaczenia nie są konfuzyjnie podobne, skarżący tymczasem nie zaoferował innej argumentacji na poparcie postawionego w tym zakresie zarzutu. W szczególności, nie zostało w żaden sposób wykazane, że wskutek używania przez pozwaną oznaczeń (...), (...); w domenach internetowych, stronach internetowych oraz wyszukiwarkach internetowych strona powodowa ma ograniczone możliwości prowadzenia swojego serwisu na domenie(...)lub też w jakikolwiek sposób korzystanie przez pozwaną ze spornych oznaczeń wpływa na zakres lub zainteresowanie prowadzonym przez stronę powodową na domenie (...) serwisem. Wprawdzie w określonych okolicznościach sprawy nie jest wykluczonym wyprowadzenie wniosku o utrudnianiu dostępu do rynku z zasady doświadczenia życiowego i logicznego kojarzenia faktów. Zważywszy jednak, iż – jak już wyżej wskazano – pozwana posługuje się w spornych oznaczeniach dystynktywnym i wyrazistym elementem(...), wniosku o utrudnianiu dostępu stronie powodowej do rynku nie sposób wyprowadzić. Przysługująca stronie powodowej ochrona praw wyłącznych ze znaku, jak również innych używanych z pierwszeństwem oznaczeń, nie może stanowić instrumentu eliminowania konkurencji, do tego zaś prowadziłyby stwierdzenie dopuszczania się przez pozwaną czynu nieuczciwej konkurencji, pomimo, iż używane przez nią oznaczenia mają odmienną warstwę znaczeniową, posiadają samodzielną zdolność odróżniającą i nie wykazują ludzkiego (konfuzyjnego) podobieństwa, zwłaszcza jeśli uwzględnić, że relewantny krąg odbiorców nie obejmuje wszystkich użytkowników internetu, a użytkowników zainteresowanych określoną dziedziną sportu i wynikami organizowanych w tej dziedzinie zawodów sportowych. Z kolei regulacja art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawę do uznania za czyn nieuczciwej konkurencji takich form eksploatacji znaku i oznaczenia w domenie internetowej, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami oraz zagrażają interesowi innego przedsiębiorcy lub konsumenta. Postawiony stronie pozwanej zarzut podszywania się i pasożytowania, również oparty był w niniejszej sprawie na twierdzeniu o wykorzystaniu przez stronę pozwaną podobieństwa spornych oznaczeń. Podzielone jednak przez Sąd Apelacyjny stanowisko Sądu pierwszej instancji odnośnie do braku podobieństwa przeciwstawnych oznaczeń strony powodowej i (...), (...), ; zarzut dopuszczenia się powyższego czynu nieuczciwej konkurencji, oparty na podobieństwie oznaczeń, czyni bezasadnym.

Na uwzględnienie nie zasługiwała również apelacja w części kwestionującej treść i sposób publikacji informacji o wydanym w sprawie wyroku. W ocenie Sądu Apelacyjnego, Sąd pierwszej instancji prawidłowo odniósł wielkość ramki ogłoszenia do pozostałych znajdujących się na stronie elementów. Adekwatnej metody dla ustalenia jej rozmiaru nie stanowi podanie żądanych wymiarów w pikselach, które nie mogą być traktowane jako standardowa jednostka miary, jeśli uwzględnić różne gęstości pikseli na stronach internetowych i różnorodność nośników, na których strona internetowa może zostać odtworzona. Prawidłowo została przez Sąd pierwszej instancji nakazana publikacja treści wyroku. Stosownie do regulacji art. 287 ust. 2 p.w.p., na wniosek uprawnionego sąd może orzec o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd. Kwestionowane oświadczenie w sposób prawidłowy podaje do publicznej wiadomości treść orzeczenia, która wyraża się w wydanych przeciwko pozwanej zakazach, przy czym dla oznaczenia zakazanych oznaczeń pozwanej prawidłowym było ich zbiorcze określenie jako oznaczeń zawierających słowo (...). W ocenie Sądu Apelacyjnego, nie było również podstaw do nakazania publikacji informacji o wyroku, czy to na stronie internetowej wskazanego czasopisma, czy też na podstronach (...). Roszczenie o publikację orzeczenia sądu nie może stanowić nadmiernej represji w stosunku do pozwanej i powinno być adekwatne do skali naruszenia. Do naruszenia praw strony powodowej dochodziło przed wszystkim w działalności prowadzonej przez pozwaną na stronie internetowej, tam zatem winna zostać opublikowana informacja o wyroku. Powyższej oceny nie podważa okoliczność, iż część z użytkowników pozwanej może zostać skierowana na stronę pozwanej z pominięciem strony głównej, nie skutkuje to bowiem tym, iż informacja o wydanym wyroku nie będzie dostępna kręgowi odbiorców, wśród którego doszło lub zachodziło ryzyko wprowadzenia w błąd odnośnie do powiązań przedsiębiorstw prowadzonych przez strony.

Zważywszy na powyższe, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. orzeczono jak w sentencji, zmieniając zaskarżony wyrok częściowo, zaś na podstawie art. 385 k.p.c. oddalono apelację w pozostałym zakresie.

O kosztach postępowania apelacyjnego, wobec częściowego jedynie uwzględnienia apelacji, postanowiono zgodnie z art. 100 k.p.c.

Agnieszka Wachowicz-Mazur Marta Szerel Romana Górecka