

Sygn. akt VI A Ca 1291/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 maja 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SA – Marzena Miąskiewicz

Sędzia SA – Anna Orłowska

Sędzia SA – Małgorzata Manowska (spr.)

Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Kędzierska

po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2013 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa Wydawnictwa (...) S.A. w W.

przeciwko (...) Sp. z o.o. (poprzednio (...) Sp. z o.o.) w W.

o naruszenie prawa ochronnego z zakresu ochrony znaków towarowych i wzorów użytkowych oraz o nakazanie złożenia oświadczenia

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 10 lipca 2012 r., sygn. akt XX GC 634/10

I zmienia zaskarżony wyrok częściowo to jest:

- 1. w punkcie III w ten sposób, że oświadczeniu pozwanego nadaje następującą treść: (...) Sp. z o.o. (poprzednio (...) Sp. z o.o.) w W., wydawca dziennika (...), przeprasza Wydawnictwo (...) S.A. w W. za popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji oraz bezprawne użycie znaku towarowego (...) dla oznaczenia „Komputerowego tłumacza języka angielskiego (...)”, „Słownika polsko-angielskiego (...)” oraz „Słownika angielsko-polskiego (...)” oraz bezpodstawne sugerowanie, że produkty te zostały opracowane na podstawie słownika (...), a w pozostałym zakresie powództwo co do obowiązku złożenia oświadczenia oddala;*
- 2. w punkcie IV w ten sposób, że powództwo co do roszczenia opisanego w tym punkcie oddala;*
- 3. w punkcie VI w ten sposób, że wskazaną w tym punkcie kwotę 1.440 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści) zł podwyższa do kwoty 2.640 (dwa tysiące sześćset czterdzieści) zł;*
- 4. w punkcie VII w ten sposób, że wskazaną w tym punkcie kwotę 4.350 (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) zł obniża do kwoty 2.550 (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt) zł;*

II w pozostałym zakresie oddala apelację;

III zasądza od (...) Sp. z o.o. (poprzednio (...) Sp. z o.o.) w W. na rzecz Wydawnictwo (...) S.A. w W. kwotę 630 (sześćset trzydzieści) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

IV nakazuje zwrócić ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie na rzecz (...) Sp. z o.o. (poprzednio (...) Sp. z o.o.) w W. kwotę 2.550 (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt) zł tytułem nadpłaconej opłaty od apelacji.

Sygn. akt VI ACa 1291/12

UZASADNIENIE

Wydawnictwo (...) S.A. w W. przeciwko (...) sp. z o.o. w W. pozew o:

- zakazanie oznaczania „Komputerowego tłumacza języka angielskiego (...)”, „Słownika polsko - angielskiego (...)” oraz „Słownika angielsko - polskiego (...)” słownym znakiem towarowym (...) w jakiegokolwiek postaci, w tym fonetycznej, i wprowadzania tak oznaczonego produktu do obrotu lub jego reklamy,
- zakazanie reklamy z użyciem informacji, że oznaczenia „Komputerowy tłumacz języka angielskiego (...)”, „Słownik polsko - angielski (...)” lub „Słownik angielsko - polski (...)” mają związek z (...) lub z powodem,
- nakazanie opublikowania, na własny koszt, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się wyroku dwukrotnego oświadczenia, w kolejnych ogólnopolskich wydaniach dziennika Gazeta (...) oraz (...) o określonej treści.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa.

Wyrokiem z dnia 10 lipca 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie:

I. zakazał (...) Sp. z o.o. w W. oznaczania „Komputerowego tłumacza języka angielskiego (...)”, „Słownika polsko-angielskiego (...)” oraz „Słownika angielsko-polskiego (...)” słownym znakiem towarowym (...) w jakiegokolwiek postaci, w tym fonetycznej i wprowadzania tak oznaczonego produktu do obrotu lub jego reklamy;

II. zakazał (...) Sp. z o.o. w W. reklamy z użyciem informacji, że „Komputerowy tłumacz języka angielskiego (...)”, „Słownik polsko- angielski (...)” lub „Słownik angielsko-polski (...)” ma związek z (...) lub z Wydawnictwem (...) S.A. w W.;

III. nakazał (...) Sp. z o.o. w W. opublikowanie na własny koszt w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się wyroku wydanego w niniejszej sprawie dwukrotnego oświadczenia, w kolejnych ogólnopolskich wydaniach dzienników Gazeta (...) oraz (...), o wymiarze nie mniejszym niż 100 cm² powierzchni reklamowej i o treści: (...) Sp. z o.o., wydawca dziennika (...), przeprosza Wydawnictwo (...) S.A. w W. oraz wszystkich konsumentów za popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji oraz bezprawne użycie znaku towarowego (...) dla oznaczenia „Komputerowego tłumacza języka angielskiego (...)”, „Słownika polsko-angielskiego (...)” oraz „Słownika angielsko-polskiego (...)” oraz bezpodstawne sugerowanie, że produkty te zostały opracowane na podstawie słownika (...).

IV. zakazał (...) Sp. z o.o. w W. umieszczenia lub przekazania własnego komentarza do ogłoszenia opisanego w punkcie III na łamach powyższych publikacji w postaci jakiegokolwiek materiału prasowego;

V. upoważnił Wydawnictwo (...) S.A. w W. do zmieszczenia ogłoszenia opisanego w punkcie III na koszt (...) Sp. z o.o. w W., w sytuacji, gdy (...) Sp. z o.o. w W. nie opublikuje ogłoszeń w terminie wskazanym w wyroku;

VI. zasądził od (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz Wydawnictwa (...) S.A. w W. kwotę 1440 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

VII. nakazał zwrócić ze Skarbu Państwa na rzecz powoda kwotę 4.350 zł tytułem nadpłaconego wpisu.

Sąd Okręgowy ustalił, że powód Wydawnictwa (...) S.A. w W. jest podmiotem na którego zarejestrowano znak towarowy (...) oraz znak towarowy w postaci graficznego zapisu tego skrótu.

W dniu 10 kwietnia 2004 r. pomiędzy powodem a (...) sp. z o.o. we W. została zawarta umowa mocą której powód udzielił licencji na utwalenie, zwielokrotnianie na płytach CD i wprowadzenie do obrotu elektronicznych słowników (...): polsko - angielskiego i angielsko - polskiego wraz z translatorem (tłumaczem) (...), zawierającego poszczególne hasła książkowego (...), wydanego w formie książkowej przez powoda. Licencja obejmowała zastrzeżenie, iż nie obejmuje ona nazw własnych oraz pełnego dostępu do (...). Zawarta umowa nie obejmowała również prawa do posługiwania się przez spółkę (...) znakiem towarowym (...) ani (...). Umowa ta została zastąpiona przez umowę z dnia 1 marca 2008 r.

W dniu 19 marca 2010 r. pomiędzy pozwanym (...) sp. z o.o. w W. jako licencjobiorcą a (...) sp. z o.o. we W. jako licencjodawcą została zawarta umowa licencyjna mocą której licencjodawca – wydawca programów komputerowych (...) „Słownik Polsko – Angielski”, „Słownik Angielsko – Polski” oraz „(...) system automatycznego tłumaczenia” - udzielił licencjobiorcy licencji na korzystanie z ww. programów w celu zwielokrotnienia na płytach CD - ROM/DVD - ROM w ilości 150 000(każdej z płyt) i dołączenia każdej z płyt osobno do trzech kolejnych wydań (...), którego pozwany jest wydawcą. Strony umówiły się również, że w terminie do 31 marca 2010 r. licencjodawca dostarczy licencjobiorcy poprawnie działające wersje programów w postaci „płyt – matek” oraz wszelkie materiały produkcyjne (pliki graficzne) konieczne do wykonania płyt CD - ROM, w szczególności projekty graficzne nadruku na płyty oraz okładek płyt w celu ich akceptacji w zakresie prawidłowego wykorzystania znaków towarowych licencjodawcy a także nazwy wydawnictwa i tytułów programów. Licencjobiorca zobowiązał się do uwzględnienia żądania licencjodawcy, wprowadzenia zmian w projektach.

Pozwany odstąpił od realizacji pierwotnych planów publikacji ww. programów w dniach 12, 13 i 14 kwietnia 2010 r. w związku z czym zaprojektował nową grafikę okładek i nadruków płyt.

W dniu 20 kwietnia 2010 r. reprezentujący pozwanego pracownik D. K. za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłał licencjodawcy projekty graficzne okładek i nadruków płyt - nośników przedmiotowych programów. Projekty te zostały stworzone przez pozwanego. Na jednym z projektów okładki, na jej przedniej stronie, zamieszczono fonetyczny zapis „(...)” oraz „(...)”.

Przedstawiciel licencjodawcy M. T. nie zgodził się na użycie słowa (...) oraz (...) w publikacji przedmiotowych programów i zażądał usunięcia tych słów z przesłanych projektów.

W dniach 4, 5 i 6 maja 2010 r. do wydawanego w tych dniach dziennika (...) dołączono kolejno trzy płyty zawierające ww. programy. Płyty zostały opakowane w okładki stworzone według opisanego wyżej projektu, który nie został zaakceptowany przez licencjodawcę. Dodatkowo na tylnej stronie okładki płyty zawierającej program „Tłumacz języka angielskiego (...)” zawarto informację, że zasoby tego programu opierają się m. in. na (...). Ponadto w pierwszych dwóch wydaniach dziennika opublikowano reklamę sprzedawanych programów, w której pod hasłem (...) przekonywano odbiorców, że „już nie musisz korzystać z dotychczasowych słowników. Teraz wystarczy ci jeden, największy, dostępny na rynku słownik wydany na dwóch płytach przez wydawnictwo (...), zawierający obszerny zestaw pół miliona form słów i wyrażzeń oraz ponad milion znaczeń w obu językach”. W reklamie użyto znaku towarowego (...).

Przedmiotowe programy zostały również wystawione na sprzedaż za pośrednictwem Internetu.

Po publikacji słowników i translatora, do powoda zgłaszali się klienci niezadowoleni z jakości zakupionych słowników oraz z faktu, że słowniki te można nabyć za cenę wielokrotnie niższą, niż (...) wydany w formie książkowej.

W dniu 1 czerwca 2010 r. pozwany zamieścił na portalu internetowym (...) oświadczenie tłumaczące, że oferowane przez niego w sprzedaży słowniki nie są słownikami (...). Przyznał również, że zamieszczenie elementów nawiązujących do słownika (...) w reklamie oraz na produkcie nie zostało uzgodnione z (...).

Sąd Okręgowy przyznał moc dowodową wszystkim zgromadzonym w sprawie dokumentom, odmówił jednak wiarygodności zeznaniom świadków D. K. oraz A. R. w zakresie, w jakim świadkowie ci zeznali, że spółka (...) zaakceptowała informację znajdującą się na tylnej stronie okładki. Zeznania w tej części są sprzeczne ze stanowiskiem pozwanego wyrażonym w oświadczeniu z dnia 1 czerwca 2010 r., opublikowanym w Internecie, w którym pozwany przyznaje, iż zamieszczenie elementów nawiązujących do słownika (...) nie zostało uzgodnione z wydawnictwem (...).

Zdaniem Sądu Okręgowego powództwo było zasadne i zasługiwało na uwzględnienie w całości. Powód wykazał okoliczności uzasadniające zastosowanie w sprawie kumulatywnie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2003.119.1117) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503).

W niniejszej sprawie okolicznością niekwestionowaną było to, że powód jest podmiotem, któremu przysługują prawa ochronne na znak towarowy (...) oraz znak towarowy wyrażający się w zapisie graficznym skrótu (...). Zatem okolicznością, którą należało udowodnić, był fakt naruszenia praw ochronnych.

W ocenie Sądu Okręgowego fakt ten jest ewidentny. Okładki wszystkich trzech płyt na których zapisano przedmiotowe programy zawierają - na przedniej stronie okładki - napis (...). Bez przeprowadzenia pogłębionej analizy stwierdzić można, że zapis (...) oraz (...) łączy wysoki stopień podobieństwa, które to podobieństwo wprowadza odbiorców w błąd poprzez skojarzenie lub połączenie tych znaków w ich świadomości. Innymi słowy oznaczenie użyte przez pozwanego przywołuje automatycznie na myśl znak towarowy zastrzeżony na rzecz powoda i zdaniem Sądu I instancji nie ma przy tym znaczenia, że pozwany użył jedynie fonetycznym zapisu chronionego znaku towarowego. Ryzyko skojarzenia nie zostanie wyeliminowane przez fonetyczne zapisanie znaku towarowego.

Za ewidentne naruszenia praw ochronnych Sąd Okręgowy uznał również użycie przez pozwanego znaku towarowego (...) w reklamie prasowej przedmiotowych programów komputerowych zamieszczonej w dzienniku (...). Pozwany użył w tej reklamie znaku w jego zastrzeżonej formie tzn. nie zastosował nawet zapisu fonetycznego. Zdaniem Sądu I instancji nie ulega wątpliwości, że opisanie działania pozwanego wprowadziło odbiorców w błąd o którym mowa w art. 296 ust. 2 pkt. 2 ustawy.

Zdaniem Sądu Okręgowego powód wykazał, że znak towarowy (...) ma charakter znaku towarowego renomowanego. Znak towarowy (...) jest znakiem powszechnie znanym, charakteryzującym się odpowiednią reputacją i prestiżem. Symbolizuje on wysoką jakość oznaczonych nim produktów. Jest faktem niewymagającym dowodzenia, iż powód prowadzi na polu wydawniczym działalność pod marką (...) od kilkudziesięciu lat i działalność ta zaowocowała pokaźnym dorobkiem.

Zatem użycie przez pozwanego zapisu (...) oraz odwołanie się do (...) wywołało, zdaniem Sądu Okręgowego, skutki dwójakiego rodzaju. Po pierwsze, wywołało ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym, o czym mają świadczyć ustalone w toku postępowania reakcje klientów powoda, którzy dowiedziawszy się o sprzedaży przedmiotowych programów żądali wyjaśnień co do tożsamości tych programów z zakupionym wcześniej (...), a także wyrażone przez nich wątpliwości co do jakości tych programów. Po drugie, wprowadziło potencjalnych nabywców w błąd co do pochodzenia oferowanych programów i w efekcie było szkodliwe dla renomy znaku towarowego oraz jego odróżniającego charakteru.

Zdaniem Sądu I instancji słusznie powód zauważył, że szczególna ochrona znaków renomowanych uzasadniona jest tym, że używanie podobnych znaków przez innych przedsiębiorców prowadziłoby do utraty przez nie siły odróżniającej i szkodziłoby renomie oraz pozwoliłoby nieuczciwym przedsiębiorcom na przenoszenie pozytywnych skojarzeń związanych z produktami wiodącymi na swoje produkty.

Sąd Okręgowy uznał, że działanie pozwanego było bezprawne. Powód udowodnił, że zgodnie z procedurą przewidzianą w umowie licencyjnej z dnia 19 marca 2010 r., po analizie projektów graficznych przedstawionych przez pozwanego nie wyraził zgody na użycie przez pozwanego znaku towarowego (...) lub (...); z kolei pozwany nie udowodnił w toku procesu skąd wywodził prawo do użycia tego znaku na okładkach sprzedawanych programów i w reklamie zachęcającej do ich kupna. Okoliczności powyższe zgodnie potwierdzają przesłuchani w sprawie świadkowie. Pozwany nie kwestionuje wiarygodności ich zeznań, a Sąd Okręgowy zauważył, że są to osoby postronne bezpośrednio związane z procesem negacji umowy licencyjnej. Świadcowie jednoznacznie wskazują, że projekt pozwanego nie był akceptowany przez licencjodawcę. Fakt, że pozwany konsultował projekt ze spółką potwierdza zdaniem Sądu I instancji jego świadomość w zakresie charakteru licencji.

W ten sposób powód w przekonaniu Sądu Okręgowego wykazał zasadność roszczenia zgłoszonego w pozwie. Roszczenie to znajduje oparcie w art. 296 ust. 1 oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a ustawy Prawo własności przemysłowej.

Niezależnie od powyższego Sąd Okręgowy stwierdził również, że roszczenia powoda znajdują oparcie w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Samo działanie pozwanego naruszające prawa ochronne na znak towarowy, stanowi jednocześnie czyn nieuczciwej konkurencji. W szczególności, bezprawne wykorzystanie fonetycznego zapisu znaku towarowego, zdaniem Sądu I instancji, wprowadziło odbiorców w błąd co do pochodzenia i jakości programów oferowanych do sprzedaży przez pozwanego. W jego ocenie podobny skutek odniosło użycie znaku towarowego (...) w reklamie prasowej zamieszczonej w dzienniku (...). Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy reklama ta sama w sobie również stanowiła czyn nieuczciwej konkurencji, tym bardziej, że w sposób nieuczciwy wykorzystywała renomę ww. znaku towarowego.

Zdaniem Sądu Okręgowego celem działań pozwanego było wykorzystanie renomy powoda dla spowodowania wzrostu sprzedaży własnych produktów. Takie działanie oceniono jako sprzeczne z dobrymi obyczajami w rozumieniu art. 3 ustawy. Pozwany celowo użył znaku towarowego (...) aby wywołać u odbiorców pozytywne skojarzenia z utrwalonym w ich świadomości pozytywnym wizerunkiem powoda i rozpowszechnianego przez niego renomowanego (...).

Jako uzasadnione uznano również twierdzenia powoda, który zarzucał utrudnianie mu dostępu do rynku poprzez nasycenie go programem odwołującym się do renomy (...).

W przekonaniu Sądu Okręgowego opisane działania pozwanego naruszyły interes powoda, wyrażający się w walce o utrzymanie silnej pozycji na rynku m. in. poprzez dbałość o renomę i wizerunek prowadzonej działalności oraz wysoką jakość oferowanych produktów.

Zdaniem Sądu I instancji skoro powód wykazał, że działania powoda stanowiły czyn nieuczciwej konkurencji, jego roszczenia - oparte o art. 18 ust. 1 ustawy - zasługuje na ochronę prawną.

Sąd Okręgowy nie znalazł podstaw do przyznania racji zarzutom podniesionym przez stronę pozwaną. Za całkowicie bezzasadne uznał w szczególności te twierdzenia pozwanego, które wskazywały, iż przedmiotowe programy komputerowe (dwa słowniki i translator) nie były produktami pozwanego lecz spółki (...), a co za tym idzie pozwana nie posługiwała się zastrzeżonym znakiem towarowym lecz jedynie wskazywała na pochodzenie towaru. Podnoszona przez pozwanego kwestia własności programów nie ma, zdaniem Sądu Okręgowego, znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Istotne jest przede wszystkim to, że pozwany, któremu udostępniono te programy na zasadach licencji, po pierwsze, wprowadził zwielokrotnione programy do obrotu w celach zarobkowych, po drugie, dla zwiększenia sprzedaży, posłużył się znakiem towarowym zastrzeżonym na rzecz powoda i skorzystał w ten sposób z wypracowanej przez powoda renomy.

O kosztach procesu Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z dnia 3

października 2002 r.) zasądzając od pozwanego na rzecz powoda, który wygrał proces w całości, kwotę 8567 zł na którą złożyły się: opłata od pozwu w kwocie 4950 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w kwocie 3617 zł.

Apelację od powyższego wyroku wniosła pozwana zaskarżając go w całości i wnosząc o jego zmianę poprzez oddalenie powództwa lub uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Pozwana podniosła zarzuty:

1. naruszenia art. 316 § 1 k.p.c. poprzez przyjęcie stanu rzeczy nie istniejącego w chwili zamknięcia rozprawy, w konsekwencji wydanie wyroku niemożliwego do wykonania w punktach I - do III, a to wobec niemożności zastosowania się do orzeczenia w sytuacji, kiedy nie można zaprzestać naruszania, którego się nie dokonuje;

2. naruszenia 233. § 1 k.p.c. poprzez dokonanie przez Sąd dowolnej oceny wiarygodności i mocy dowodów, nie tyle według własnego przekonania i na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału w sprawie, ile przez przyjęcie w całości twierdzeń powoda jako udowodnione, odmawiając wiarygodności dowodom przeprowadzonym przez pozwaną w zakresie w jakim podważały tezę żądania pozwu oraz nie odniesienie się do pozostałych dowodów

3. popełnienia błędów, braków i pominięć w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia, polegających:

i. na przyjęciu, że pozwana, po dniu wniesienia pozwu oraz w chwili orzekania narusza prawa do znaku towarowego powódki oraz że istnieje takie zagrożenie w przyszłości;

ii. na przyjęciu, że pozwana w sposób nieuprawniony podała informację że słownik został skonstruowany na bazie słownika (...), podczas gdy informacja ta pochodziła od spółki (...) i została podana zarówno za jej przyzwoleniem jak i z jej wskazania, a także poprzez pominięcie znaczenia przyjętego przez Sąd orzekający dowodu w postaci pisma (...) z 27 lipca 2012 z wezwaniem pozwanej do zapłaty kwoty 3.789.093,00 PLN, z którego jednoznacznie wynika, że słownik został zbudowany na bazie słownika (...) - co miało wpływ na treść zaskarżonego wyroku;

4. naruszenie art. 230 k.p.c. poprzez przyjęcie, że oświadczenie na portalu (...) zostało złożone przez pozwaną podczas gdy pozwana wypowiedziała się co do twierdzeń strony przeciwnej o tym fakcie, w odpowiedzi na pozew i wyraźnie zaprzeczyła temu, tymczasem Sąd, fakt ten - bezpodstawnie - uznał za przyznany,

5. naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. poprzez brak wskazania w uzasadnieniu wyroku dowodów, których nie uwzględnił i przyczyn, dla których odmówił tym dowodom wiarygodności lub mocy dowodowej,

6. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 24 w zw. z art. 43 k.c. przez ich niewłaściwe zastosowanie w sprawie i w konsekwencji przyjęcie, że osoba prawna może przeprosić inną osobę prawną

7. w punkcie IV wyroku - naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów, a w szczególności art. 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i zmierzającego do ograniczenia ustanowionego konstytucyjnie i wywodzącego się z prawa naturalnego - prawa do wolności wyrażania swoich poglądów oraz jako noszącego w sobie znamiona zakazanej ustawowo w RP cenzury prewencyjnej, a także nie znajdującego żadnej podstawy prawnej w obowiązujących przepisach.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Apelacja pozwanego jest zasadna jedynie w niewielkiej części.

Wbrew twierdzeniom apelacji Sąd I instancji prawidłowo i bez naruszenia art. 233 par. 1 k.p.c. poczynił ustalenia faktyczne w sprawie, które Sąd Apelacyjny przyjmuje za własne. Nie ulega wątpliwości, że spółka (...) naruszyła prawo ochronne na znak towarowy strony powodowej. Nie chodzi przy tym jedynie o użycie fonetycznej nazwy powoda zarówno na płytach CD i DVD jak i w reklamie, to jest „(...)”, ale przede wszystkim o powiązanie tego oznaczenia z oznaczeniem (...), co wyraźnie wskazywało na wydawcę (...) wydanego w formie książkowej, nie zaś na (...) spółkę z o.o. Wbrew zarzutom apelacji Sąd I instancji zasadnie uznał, iż spółka (...) nie akceptowała powyższego oznaczenia

wyprodukowanych płyt. To ustalenie Sądu Okręgowego jednoznacznie wynika z zeznań świadków M. T. i M. G., którzy wskazali że spółka (...) nie zaakceptowała szaty graficznej i oznaczenia płyt w takim kształcie w jakim zostały one dołączone do gazety (...). Zeznania tych świadków uwiarygodnione zostały treścią maili z dnia 31 marca 2010 r. jak również z dnia 20 kwietnia 2010 r., a także samą treścią umowy z dnia 19 marca 2010 r., którą w istocie uznać należy za umowę sublicencyjną. W umowie tej wyraźnie określono brzmienie noty copyright: „(...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o., 2010; (...) Sp. z o.o., 2010”.

Skarżący nie skonkretyzował w apelacji na czym miałyby polegać błędna ocena materiału dowodowego w powyższym zakresie.

Wbrew zarzutom apelacji z materiału dowodowego nie wynika, aby pozwany miał prawo powoływać się w reklamie płyt zawierających słowniki oraz w szacie graficznej okładek płyt na fakt, że zostały one opracowane na podstawie (...) tak, jak to wskazano w wydaniu gazety z dnia 4 i 5 maja 2010 r. Przede wszystkim wskazać należy, że w reklamie brak jest w ogóle wskazania, iż słowniki znajdujące się na płytach CD i DWD były opracowane na podstawie (...), ale po prostu na podstawie (...), a taka informacja ma nieco inny wydźwięk sugerując prawo do wykorzystania znaku towarowego (...). Po drugie, strona pozwana nie udowodniła, aby słowniki wydane na płytach CD i DWD zostały opracowane z wykorzystaniem bazy (...) w takim stopniu, aby w istocie można było powoływać się na informację, że zostały one opracowane na podstawie (...). Po trzecie wreszcie, nawet, gdyby powyższa okoliczność została udowodniona, to i tak pozwany nie dysponował prawem powoływania się na powyższą informację, która siłą rzeczy zawierała znak towarowy (...). W umie sublicencyjnej z dnia 19 marca 2010 r. brak jest jakichkolwiek zapisów na ten temat. Wręcz przeciwnie treść par. 5, w którym przywołano jedynie spółkę (...), nie zaś (...) S.A. oraz spółkę (...), nie zaś podmiot (...) dowodzi prawdziwości twierdzenia strony powodowej, że produkt, jaki miał zostać wprowadzony do obrotu na nośnikach CD i DWD miał być innym produktem niż (...) i nie kojarzonym z nim. Takie działanie strony powodowej było zrozumiałe zważywszy tak na renomę (...) jak i na znacznie wyższą cenę (...) oraz wskazane przez świadka B. G. istotne różnice pomiędzy obydwoma produktami.

Powyższych okoliczności nie zmienia fakt, że na tle umowy licencyjnej z dnia 10 kwietnia 2004 r. mogły zachodzić wątpliwości co do tego jak rozumieć sformułowanie, że nie obejmuje ona nazw własnych oraz pełnego dostępu do (...). Istotne jest bowiem, że w umowie sublicencyjnej z dnia 19 marca 2010 r. nie udzielono zgody na wykorzystanie znaku (...) ani też (...). Żeby natomiast w ogóle rozważać, czy umowa sublicencyjna (zawarta w dniu 19 marca 2010 r. pomiędzy pozwanym a (...) spółką z o.o.) pokrywała się w tym przedmiocie z umową licencyjną (zawartą w dniu 10 kwietnia 2004 r. pomiędzy (...) S.A. a (...) spółką z o.o.), to umowa sublicencyjna musiałaby zawierać w ogóle jakiegokolwiek zapisy w przedmiocie prawa wykorzystywania znaku towarowego (...), a takich zapisów brak. Sam natomiast fakt, czy rzeczywiście słowniki multimedialne zostały opracowane na bazie (...) nie dawały pozwanemu prawa powoływania się na ten fakt przez użycie oznaczenia (...).

W tym stanie rzeczy uznać należało, że czyn pozwanego polegający na posłużeniu się powyższym oznaczeniem wyczerpywał normę art. 296 ustęp 2 pkt. 1 i 2 ustawy – prawo własności przemysłowej, jak również normę art. 3 ustęp 1 i 2 oraz art. 10 ustęp 1 i 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oznaczenie płyt znakiem „(...)” i powołanie się, tak w reklamie jak i na rewersie obwoluty płyt na (...) jako podstawę płyt CD i DWD wprowadzało klientów w błąd sugerując, że słowniki i tłumacz multimedialny są co najmniej zbliżone do zawartości i poziomu (...). Tak oznaczenie powyższe rozumieli klienci, co jednoznacznie wynika z zeznań B. G.. Sugestia taka wynika również wprost z treści reklamy tłumacza multimedialnego, w której zaleca się czytelnikowi wyrzucenie, wycięcie, zgniecenie startych słowników. Niewątpliwie natomiast słowniki multimedialne są zupełnie innym produktem, który nie zawiera np. definicji danego słowa (jest tam tylko tłumaczenie słowo w słowo), wyrażen slangowych itp. Tych różnic pozwany nie kwestionował bazując jedynie na niejednoznaczności słowa „podstawa”.

Przedstawiony przez stronę powodową materiał dowodowy był wystarczający dla stwierdzenia, że doszło do naruszenia przez pozwanego zarówno prawa ochronnego na znak towarowy oraz do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji. Stąd bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy jest powołany w apelacji zarzut naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 230 k.p.c.

Niesłuszny jest również zarzut naruszenia art. 328 par. 2 k.p.c. Jak to niejednokrotnie wyjaśniał Sąd Najwyższy naruszenie powyższego przepisu może zachodzić jedynie w sytuacji, gdy uzasadnienie wyroku jest dotknięte tak daleko idącymi błędami i lukami, że sam wyrok nie poddaje się z tego powodu kontroli instancyjnej. Taka sytuacja w sprawie niniejszej nie zachodzi.

Bezzasadny jest także zarzut naruszenia przez Sąd I instancji art. 316 par. 1 k.p.c. Wbrew twierdzeniom skarżącego Sąd Okręgowy wziął pod uwagę stan faktyczny istniejący w chwili zamknięcia rozprawy tyle, że odmiennie, niż na to wskazywał pozwany ocenił skutki prawne wynikające z tego stanu faktycznego. Bezsporne jest, że spółka (...) w dalszym ciągu dysponuje płytami CD i DWD zawierającymi tłumacza komputerowego i słowniki polsko – angielski i angielsko – polski i oznaczonymi znakiem towarowym powoda. Zakaz posługiwania się tym znakiem towarowym wynika jedynie z postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia z dnia 16 sierpnia 2010 r. (XX GCo 104/10). Obiektywnie rzecz biorąc zatem istnieje nadal groźba naruszenia prawa ochronnego powoda w przyszłości w sposób jaki był przedmiotem oceny sądu w sprawie niniejszej. Same oświadczenia strony pozwanej o braku zamiaru naruszenia prawa powoda w przyszłości są tutaj pozbawione znaczenia prawnego w sytuacji, gdy pozwany dysponując produktami oznaczonymi znakiem towarowym powoda kwestionuje jednocześnie w toku całego postępowania, aby doszło do naruszenia prawa ochronnego przez wprowadzenie do obrotu tych produktów. W tym stanie rzeczy zasadne było zastosowanie wobec pozwanego zakazu, o jakim mowa w art. 296 ustęp 1 ustawy – prawo własności przemysłowej.

Uzasadnione natomiast są zarzuty błędnego przyjęcia przez Sąd Okręgowy, że strona powodowa legitymowana jest do żądania przeproszenia przez pozwaną „wszystkich konsumentów” jak również, że dopuszczalne było zakazanie (...) spółce z o.o. „umieszczenia lub przekazania własnego komentarza do ogłoszenia opisanego w pkt. III zaskarżonego wyroku w postaci jakiegokolwiek materiału prasowego”. Ogólny zakaz komentowania orzeczeń sądów istotnie naruszałby art. 54 Konstytucji RP. Z drugiej strony, (...) S.A. nie uprawdopodobniła w toku procesu ani nawet nie uzasadniła potrzeby zastosowania wobec pozwanego tego rodzaju zakazu. Interes powoda co do prawidłowego wykonania prawomocnego wyroku sądu zabezpieczony został przez zastosowanie instytucji określonej w art. 1049 k.p.c. Jeśli natomiast istotnie pozwany opatrzy opublikowane oświadczenie komentarzem sprzecznym z prawem w kontekście treści zapadłego rozstrzygnięcia, to takie zachowanie może stanowić osobny czyn wywołujący negatywne konsekwencje prawne, co z kolei ewentualnie może spowodować konieczność wytoczenia kolejnego procesu.

Odnośnie do zarzutu nakazania pozwaną przeproszenia wszystkich konsumentów, to istotnie powód nie jest legitymowany do zgłoszenia przeproszenia osób trzecich. Stąd Sąd Apelacyjny zmienił treść oświadczenia zawartego w pkt. III zaskarżonego wyroku przez wyeliminowanie z niego frazy dotyczącej konsumentów. Myli się jednak pozwana, że oświadczenie o przeproszeniu w ogóle nie może zostać złożone gdyż „osoby prawne są podmiotami nie mogącymi odczuwać”. Przede wszystkim w apelacji powołano błędną podstawę prawną tego oświadczenia, gdyż Sąd Okręgowy nie stosował art. 24 k.c., chociaż i na gruncie tego przepisu przeproszenie osoby prawnej nie jest wykluczone, jeśli doszłoby do naruszenia dóbr osobistych mogących przysługiwać takiemu podmiotowi. Podstawą oświadczenia zawartego w pkt. III wyroku Sądu Okręgowego jest art. 18 pkt. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który zezwala ogólnie na złożenie odpowiedniego oświadczenia. Nakaz ten zastosowany został przy tym nie w związku z naruszeniem dobrego imienia powoda (jak wskazuje skarżący), gdyż odpowiednikiem dobrego imienia osoby prawnej jest jej renoma czy też goodwill, ale za popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji naruszającej renomę powoda. Taka konstrukcja jest natomiast dopuszczalna.

Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 par. 1 k.p.c. oraz art. 385 k.p.c. orzekł jak na wstępie.

Sąd Apelacyjny zmienił rozstrzygnięcie o kosztach procesu pomiędzy stronami oraz o kosztach sądowych należnych Skarbowi Państwa, dostosowując rozstrzygnięcie w tym przedmiocie do wyniku procesu, przy prawidłowym zastosowaniu przepisów prawa. Strona powodowa zgłosiła w niniejszym procesie cztery żądania, to jest zakazania naruszeń prawa ochronnego w związku z oznaczeniem produktu, zakazania naruszeń prawa ochronnego w związku z reklamowaniem produktu, zobowiązania do złożenia oświadczenia, zakazania komentowania tego oświadczenia. Każde z tych żądań podlegało osobnej opłacie sądowej w kwotach po 600 zł. (art. 26 ustęp 1 pkt. 5 u.k.s.c.). Ponieważ

roszczenie objęte punktem III zaskarżonego wyroku zostało zmienione w znikomym zakresie uznać należało, że powód wygrał proces co do trzech osobnych roszczeń w zakresie których należy mu się zwrot opłaty sądowej (3 x 600 zł.) oraz wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 840 zł. (par. 10 pkt. 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu).

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie par. 10 pkt. 18 w związku z par. 12 pkt. 1 ppkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu przy czym omyłkowo nie uwzględniono obowiązku zwrotu na rzecz pozwanego od powoda kwoty 600 zł. tytułem opłaty sądowej od uwzględnionej apelacji w zakresie pkt. IV zaskarżonego wyroku.