

Sygn. akt **VI ACa 217/13**

## WYROK

**W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 16 kwietnia 2014r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział VI Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Jan Szachulowicz

Sędziowie: SA Małgorzata Kuracka

SO (del.) Jolanta Pyżlak (spr.)

Protokolant: st. sekr. sąd. Ewelina Murawska

po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. w Warszawie

sprawy z powództwa Agencji (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą W.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. oraz (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

o zaniechanie naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 10 grudnia 2012 r.

sygn. akt XX GC 661/11

I zmienia zaskarżony wyrok w punkcie szóstym częściowo w ten sposób, że zobowiązuje obie pozwane spółki: (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. oraz (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. do spowodowania podania do publicznej wiadomości na swój koszt, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, oświadczenia na łamach tygodnika (...) o wymiarze połowy strony zamieszonego na trzeciej stronie redakcyjnej oraz na portalu internetowym (...) przez okres 7 dni na stronie głównej o następującej treści: „Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt XX GC 661/11 zakazał spółkom (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. oraz (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. używania elementu słownego i słowno-graficznego (...) w oznaczeniu (...) w odniesieniu do dzienników i czasopism wydawanych w wersji papierowej lub elektronicznej oraz zakazał używania nazwy domeny internetowej (...);

II oddala apelację w pozostałej części;

III znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt VI A Ca 217/ 13

## UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 27 września 2011r. Agencja (...) Spółka z o.o. z siedzibą w W. wniosła o:

- 1) zakazanie pozwanemu (...) Spółce z o.o. używania oznaczenia słownego (...) i słowno – graficznego (...) w odniesieniu do dzienników i czasopism wydawanych w wersji papierowej lub elektronicznej;
- 2) zakazanie pozwanemu (...) Spółce z o.o. używania domeny internetowej (...) oraz nakazania jej dezaktywacji;
- 3) zakazania pozwanemu (...) Spółce z o.o. wprowadzania do obrotu produktów opatrzonych znakiem towarowym słownym (...) lub znakiem towarowym słowno - graficznym (...) w klasach obejmujących: publikacje elektroniczne; publikacje drukowane w tym czasopiśmie; usługi reklamowe w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie; reklama i rozpowszechnianie wyrobów producentów poprzez organizowanie wystaw, konkursów, imprez, festynów, konferencji, a także poprzez rozpowszechnianie materiałów reklamowych; usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych; usługi w zakresie działalności wydawniczej, organizowanie festynów, zabaw, publicznych konkursów, plebiscytów i spektakli w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi reporterskie;
- 4) zakazanie pozwanemu (...) Spółce z o.o. prowadzenia działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych z użyciem znaku towarowego słownego (...) lub słowno – graficznego zawierającego słowo (...);
- 5) nakazanie pozwanemu (...) Spółce z o.o. podania do publicznej wiadomości całości orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie na koszt pozwanego (...) Spółki z o.o. w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia na łamach tygodnika (...) na całej drugiej stronie redakcyjnej, na łamach dwutygodnika (...) na całej drugiej stronie redakcyjnej, na łamach tygodnika (...) na całej drugiej stronie redakcyjnej, na łamach dziennika (...) Gazeta (...) na połowie drugiej strony redakcyjnej, na portalach internetowych: (...) – na stronie głównej przez okres 7 dni;
- 6) zakazanie pozwanemu zakazanie pozwanemu (...) Spółce z o.o. używania oznaczenia słownego (...) i słowno – graficznego (...) w odniesieniu do dzienników i czasopism wydawanych w wersji papierowej lub elektronicznej;
- 7) zakazanie pozwanemu (...) Spółce z o.o. używania domeny internetowej (...) oraz nakazania jej dezaktywacji;
- 8) zakazania pozwanemu (...) Spółce z o.o. wprowadzania do obrotu produktów opatrzonych znakiem towarowym słownym (...) lub znakiem towarowym słowno - graficznym (...) w klasach obejmujących: publikacje elektroniczne; publikacje drukowane w tym czasopiśmie; usługi reklamowe w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie; reklama i rozpowszechnianie wyrobów producentów poprzez organizowanie wystaw, konkursów, imprez, festynów, konferencji, a także poprzez rozpowszechnianie materiałów reklamowych; usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych; usługi w zakresie działalności wydawniczej, organizowanie festynów, zabaw, publicznych konkursów, plebiscytów i spektakli w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi reporterskie;
- 9) zakazanie pozwanemu (...) Spółce z o.o. prowadzenia działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych z użyciem znaku towarowego słownego (...) lub słowno – graficznego zawierającego słowo (...);
- 10) nakazanie pozwanemu (...) Spółce z o.o. podania do publicznej wiadomości całości orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie na koszt pozwanego (...) Spółki z o.o. w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia na łamach tygodnika (...) na całej drugiej stronie redakcyjnej, na łamach dwutygodnika (...) na całej drugiej stronie redakcyjnej, na łamach tygodnika (...) na całej drugiej stronie redakcyjnej, na łamach dziennika (...) Gazeta (...) na połowie drugiej strony redakcyjnej oraz na portalach internetowych: (...) – na stronie głównej przez okres 7 dni,
- 11) zasądzenie kosztów procesu.

Pozwani wnosili o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu.

Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2012r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie XX GC 661/11 w pkt 1 zakazał (...) Spółce z o.o. z siedzibą w W. używania elementu słownego i słowno- graficznego (...) w oznaczeniu (...) w odniesieniu do dzienników i czasopism wydawanych w wersji papierowej lub elektronicznej, w pkt 2 zakazał (...) Spółce z o.o. z siedzibą w W. używania nazwy domeny internetowej (...) w pkt 3 zakazał (...) Spółce z o.o. z siedzibą w W. używania elementu słownego i słowno-graficznego (...) w oznaczeniu (...) w odniesieniu do dzienników i czasopism wydawanych

w wersji papierowej lub elektronicznej; w pkt 4 zakazał (...) Spółce z o.o. w W. używania domeny internetowej (...); w pkt 5 umorzył postępowanie w odniesieniu do objętych punktami 2 i 7 żądań dezaktywacji domeny internetowej (...); w pkt 6 oddalił powództwo w pozostałej części, w pkt 7 zniósł między stronami koszty postępowania.

Swoje rozstrzygnięcie Sąd Okręgowy oparł na następujących ustaleniach faktycznych:

Agencja (...) Sp. z o.o. w W. wydaje od 1982r. popularny tygodnik (...) ukazujący się w nakładzie około 180 000 egzemplarzy. Spółce przysługuje prawo do zarejestrowanych w rejestrze dzienników i czasopism prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Warszawie tytułów prasowych: (...).

Powódka jest uprawniona z praw ochronnych na znaki towarowe:

- słowny (...), z pierwszeństwem od 29 grudnia 2008r. dla towarów w klasach 9, 16, 35 i 41 klasyfikacji nicejskiej tj. publikacji elektronicznych i drukowanych w tym czasopism, usług reklamowych w zakresie umieszczania ogłoszeń w prasie, reklamy i rozpowszechniania wyrobów producentów przez organizowane im wystaw, konkursów, imprez, festynów, konferencji i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usług w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, działalności wydawniczej, organizowania festynów, zabaw, publicznych konkursów, plebiscytów i spektakli w celach kulturalnych i edukacyjnych, usług reporterskich:

- słowno – graficzny (...), z pierwszeństwem od 7 maja 1993r. dla czasopism, książek, fotografii, dzienników, albumów, plakatów, folderów, map, papierów, kartonów, reklam prasowych poprzez ogłoszenia reklamowe, reklam i rozpowszechniania wyrobów producentów poprzez organizowanie im wystaw, konkursów, imprez, festynów, konferencji i rozpowszechnianie materiałów reklamowych – wszystko na rzecz osób trzecich, pośrednictwa handlowego fakturowego w zakresie małej poligrafii, plakatów, folderów, albumów, kalendarzy, winiet, plaketek, chorągiewek, usług poligraficznych;

- słowno - graficzny (...), z pierwszeństwem od 30 czerwca 2003r. dla towarów w klasach 9, 16, 35 i 41 klasyfikacji nicejskiej: wydawnictw na nośnikach elektronicznych i papierowych, usług reklamowych w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, reklamy i rozpowszechniania wyrobów producentów na wystawach, konkursach, imprezach, festynach, konferencjach w celach reklamowych, rozpowszechniania materiałów reklamowych, organizowanie wystaw, usług w zakresie działalności wydawniczej, usług w zakresie organizowania imprez, konferencji, festynów, zabaw, publicznych konkursów, plebiscytów w spektakli w celach kulturalnych i edukacyjnych, usług reporterskich;

-słowno - graficzny (...), z pierwszeństwem od 30 czerwca 2003r. dla towarów w klasach 9, 16, 35 i 41 klasyfikacji nicejskiej tj. wydawnictw na nośnikach elektronicznych i papierowych, usług reklamowych w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, reklamy i rozpowszechniania wyrobów producentów na wystawach, konkursach, imprezach, festynach, konferencjach w celach reklamowych, rozpowszechniania materiałów reklamowych, organizowanie wystaw, usług w zakresie działalności wydawniczej, usług w zakresie organizowania imprez, konferencji, festynów, zabaw, publicznych konkursów, plebiscytów w spektakli w celach kulturalnych i edukacyjnych, usług reporterskich;

- słowno - graficzny (...), z pierwszeństwem od 30 czerwca 2003r. dla towarów w klasach 9, 16, 35 i 41 klasyfikacji nicejskiej, tj. wydawnictw na nośnikach elektronicznych i papierowych, usług reklamowych w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, reklamy i rozpowszechniania wyrobów producentów na wystawach, konkursach, imprezach, festynach, konferencjach w celach reklamowych, rozpowszechniania materiałów reklamowych, organizowanie wystaw, usług w zakresie działalności wydawniczej, usług w zakresie organizowania imprez, konferencji, festynów, zabaw, publicznych konkursów, plebiscytów w spektakli w celach kulturalnych i edukacyjnych, usług reporterskich.

Agencja (...) jest abonentem nazw domem internetowych z elementem (...).

W lipcu 2011r. Spółka (...) rozpoczęła przygotowania do wydawania tygodnika pod tytułem (...), którego próbne numery, oznaczone zarezerwowanym numerem (...) wraz z oświadczeniem o zmianie wydawcy z (...) na (...), złożone

zostały 20 lipca 2011r. w Bibliotece Narodowej. W dniu 22 czerwca 2011r. spółka zarezerwowała na swoją rzecz w (...) nazwę domeny internetowej (...). Aktualnie pozwana nie jest już jej abonentem.

Postanowieniem wydanym 21 lipca 2010r. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł o wpisaniu do rejestru dzienników i czasopism tytułu (...), gdzie jako jego wydawca została wskazana spółka (...) Spółka z o.o. w W.. W dniu 19 lipca 2011r. spółki (...) i (...) zawarły umowę o współpracy, na mocy której pierwsza ze spółek użyczyła drugiej nieodpłatnie prawa do tytułu (...) na czas oznaczony do 31 grudnia 2020r. (...) została upoważniona do wydawania wskazanego tytułu, podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu jego rozwój i promowanie oraz powoływania jego składu redakcyjnego. W wyniku zgłoszenia Spółki (...) w dniu 12 września 2011r. Sąd dokonał zmiany wpisu w zakresie oznaczenia wydawcy czasopisma na jej rzecz. Obecnie prawo do tytułu prasowego (...) jest zarejestrowane na rzecz (...), która jednak nie używa go w działalności wydawniczej.

W dniu 15 lipca 2011r. (...) zgłosiła w Urzędzie Patentowym RP w W. słowno-graficzny znak towarowy (...), dla towarów w klasach 9, 16 i 41 klasyfikacji nicejskiej tj. publikacji elektronicznych i drukowanych, w tym czasopism i usług wydawniczych.

Postanowieniem z 5 września 2011r. Sąd Okręgowy w Warszawie zabezpieczył przyszłe roszczenia Agencji (...) wobec Spółki (...) poprzez nakazanie dystrybutorom prasy tymczasowego wstrzymania wprowadzania tygodnika (...) do punktów zbytu.

Powyższych ustaleń Sąd Okręgowy dokonał w oparciu o zgodne twierdzenia stron oraz zaoferowany przez nie materiał dowodowy, na który złożyły się niekwestionowane co do ich autentyczności dokumenty i wydruki ze stron internetowych.

Sąd Okręgowy wskazał, iż podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go od towarów i usług innego pochodzenia. Prawo wyłączne zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentowi pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcję komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa podmiotowego jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje.

Art. 296 ust. 1 p.w.p. przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie:

- znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;
- znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;
- znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na tle tego przepisu powinna być dokonywana według zasad wypracowanych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji (obecnie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej) na tle Pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 grudnia 1989r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008r.) oraz rozporządzenia Rady nr 207/2009 z 26 lutego 2009r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Prawa ochronne powódki do wskazanych wyżej znaków towarowych ani zakres ich ochrony nie były kwestionowane przez pozwane spółki. Pozwane przyznały także fakt podjęcia starań zmierzających do wprowadzenia na rynek wydawniczy czasopisma (...), które to działania zostały przerwane w efekcie udzielenia powódce zabezpieczenia jej roszczeń. W dacie zamknięcia rozprawy stan naruszenia nie istniał, pozwane spółki nie zaprzestały jednak prowadzenia działalności gospodarczej. Ich starania o zachowanie tytułu prasowego (...) oraz zgłoszenie znaku towarowego, w sytuacji istnienia obowiązku ich używania pod rygorem utraty prawa, przekonują zdaniem Sądu Okręgowego o istnieniu realnego zagrożenia używania przez pozwane, które łączy umowa o współpracy, kwestionowanego oznaczenia.

Sąd Okręgowy wskazał, iż poza sporem pozostaje identyczność towarów (dzienniki i czasopisma) objętych ochroną znaków towarowych (...) oraz tych, dla których pozwane używały oznaczenia (...), przy czym używanie obejmuje wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, oferowanie, import, eksport, reklamę i składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu towarów opatrzonych tymi znakami (art. 154 p.w.p.) .

Z materiału dowodowego nie wynika natomiast, aby pozwane podejmowały lub zamierzały świadczyć inne usługi w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, reklamy i rozpowszechnianie wyrobów producentów poprzez organizowanie im wystaw, konkursów, imprez, festynów, konferencji, a także poprzez rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, usługi w zakresie działalności wydawniczej, organizowanie festynów, zabaw, publicznych konkursów, plebiscytów i spektakli w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi reporterskie. Żądane sankcje zakazowe muszą być adekwatne nie tylko do zakresu ochrony, lecz także do sposobu naruszenia praw wyłącznych. Sąd Okręgowy uznał, iż powódka nie sprostowała obowiązkowi udowodnienia słuszności każdego z żądań zakazowych i nakazowych objętych pozwem, w szczególności w odniesieniu do używania innych oznaczeń niż słowno - graficzny znak (...) oraz działań innych niż oznaczanie czasopisma tytułem (...) oraz związanej z nim działalności wydawniczej, a także używania nazwy domeny (...) Brak jest dowodu na używanie przez pozwane, w funkcji znaku towarowego, w szczególności w sposób samodzielny oznaczenia słownego lub słowno-graficznego (...), tymczasem do takiego oznaczenia odnoszą się zakazy sformułowane w pkt 1, 3, 4, 6, 8, 9.

Zdaniem Sądu Okręgowego używane przez pozwaną oznaczenie słowno- graficzne (...) w tytule czasopisma i oznaczenie w nazwie domeny internetowej (...) nie są identyczne ze znakami towarowymi używanymi przez powódkę, jednakże należy rozważyć ich podobieństwo do znaków towarowych używanych przez powódkę, podobieństwo towarów i usług, których dotyczą oraz ocenić ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców towarów i usług.

Sąd Okręgowy uznał, iż długi czas oraz intensywność używania przez powódkę znaków towarowych (...) uzasadniają stwierdzenie, że mają one wysoce dystynktywny charakter. Ich zdolność odróżniająca w odniesieniu do działalności wydawniczej, jest dodatkowo wzmocniana przez to, że tworzą one serie znaków, dla których wspólny jest element słowny (...). Nawet w znakach słowno - graficznych ten element wyraźnie dominuje nad grafiką sprowadzoną w istocie do prostej czcionki i koloru. Czytelnik czasopisma pt. (...) mógłby uznać, iż jest ono wydawane przez powódkę lub przedsiębiorcę powiązanego z nią gospodarczo, bowiem kwestionowane oznaczenie zawiera w sobie jako element dominujący słowo (...) będące elementem wspólnym znaków powódki. W przekonaniu Sądu Okręgowego używane przez pozwane w działalności wydawniczej jako tytułu prasowego znaku towarowego (...) rodzi bardzo realne ryzyko konfuzji konsumenckiej, uzasadniając zarzut powodowej spółki naruszenia jej wyłączności w sposób stypizowany w art. 296 ust 1 pkt 2 p.w.p. Zdaniem Sądu Okręgowego powódka nie dowiodła natomiast aby, jej znaki towarowe zasługiwały na ochronę na podstawie art. 296 ust. 1 pkt 3 p.w.p.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy uwzględnił częściowo powództwo w oparciu o treść art. 296 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 285 i w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. zakazując pozwanym używania elementu słownego i słowno - graficznego (...) w oznaczeniu (...) w odniesieniu do dzienników i czasopism w wersji papierowej i elektronicznej oraz używania nazwy domeny internetowej (...).

Sąd Okręgowy oddalił powództwo w pozostałej części jako nieudowodnione i niezasadnione, w szczególności w odniesieniu do żądań usunięcia skutków naruszeń, objętego żądaniami pkt 5 i 10 pozwu. Sąd Okręgowy wskazał, iż na podstawie art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. Sąd może podać do publicznej wiadomości orzeczenie lub jego część lub informację o orzeczeniu. Rozstrzygnięcie w tym zakresie zależne jest od skutków naruszenia, w szczególności kręgu osób, które powinny być o nim powiadomione. Ciężar udowodnienia zasadności publikacji i jej zakresu spoczywał na powódce, która w tym postępowaniu nie wskazała, a tym bardziej nie dowiodła istnienia podstaw do podania do publicznej wiadomości orzeczenia w tak szerokim zakresie. Z materiału dowodowego wynika, iż pozwane zapowiadały ukazanie się czasopisma pt. (...), jednak nie zostało ono wydane. Nie ma zatem podstaw zdaniem Sądu Okręgowego do obciążania pozwanych obowiązkiem opublikowania wyroku stwierdzającego groźbę naruszenia w przyszłości praw wyłącznych powódki i o nałożonych zakazach w żądany przez nią sposób.

Apelację od powyższego orzeczenia wniosła strona powodowa w części oddalającej powództwo co do roszczeń:

1. nakazania pozwanym podania do publicznej wiadomości całości orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie na koszt pozwanego (...) Sp. z o.o., w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia na łamach tygodnika (...) na całej drugiej stronie redakcyjnej oraz na portalu internetowym (...) na stronie głównej przez okres 7 dni;
2. nakazania pozwanemu (...) Sp. z o.o. do podania do publicznej wiadomości całości orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie na koszt pozwanej (...) Sp. z o.o. w terminie 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia na łamach tygodnika (...) na całej trzeciej stronie redakcyjnej, oraz na portalu internetowym (...) – na stronie głównej przez okres 7 dni.

Zaskarżonemu wyrokowi powódka postawiła następujące zarzuty:

- 1) naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 Nr 119 poz. 1117) poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, a w konsekwencji oddalenie roszczeń mających oparcie na tych podstawach prawnych;
- 2) naruszenie przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 233 § 1 k.p.c. przez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego zebranego w sprawie i błędnego ustalenia, że powód nie wykazał podstaw do podania orzeczenia do publicznej wiadomości w tygodniku (...) i na portalu internetowym (...);
- 3) naruszenie przepisów postępowania tj. art. 224 k.p.c. poprzez nieudzielenie głosu Prezesowi Zarządu powodowej spółki M. L. i zamknięcie rozprawy bez wezwania M. L. do stawiennictwa w celu złożenia wyjaśnień.

W konsekwencji skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez:

- 1) nakazanie pozwanemu (...) Sp. z o.o. podania do publicznej wiadomości całości orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie na koszt pozwanego (...) Sp. z o.o. , w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia na łamach tygodnika (...) na całej drugiej stronie redakcyjnej oraz na portalu internetowym (...) na stronie głównej przez okres 7 dni;
- 2) nakazanie pozwanemu (...) Sp. z o.o. podania do publicznej wiadomości całości orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie na koszt pozwanej (...) Sp. z o.o. w terminie 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia na łamach tygodnika (...) na całej trzeciej stronie redakcyjnej oraz na portalu internetowym (...) – na stronie głównej przez okres 7 dni.

Ewentualnie, w przypadku gdyby Sąd uznał, iż całość orzeczenia nie nadaje się do publikacji, powódka wniosła, o wskazanie stosownej części wyroku, która ma zostać opublikowana na koszt pozwanych. Powódka wniosła o zasądzenie kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

W apelacji zawarto również wnioski o przesłuchanie w charakterze strony M. L. na okoliczność skutków naruszenia przez pozwanych prawa do znaku towarowego (...) oraz kręgu osób, do których dotarła informacja o powstaniu i

wydawaniu tygodnika (...) oraz o dopuszczenie dowodu z wydruku ze strony internetowej (...) na okoliczność liczby czytelników tygodnika (...) na portalu społecznościowym (...).

Pozwane spółki wniosły o oddalenie apelacji jako bezzasadnej i zasądzenie kosztów; ponadto o dopuszczenie dowodu z dokumentu urzędowego tj. decyzji Urzędu Patentowego z 15 stycznia 2013r. o umorzeniu postępowania w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy (...) przez (...) Sp. z o.o. na okoliczność tego, że w chwili obecnej, jak i w przyszłości nie zachodzi zagrożenie używania przez pozwanych oznaczenia (...).

### **Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:**

Apelacja powódki jest jedynie częściowo uzasadniona.

Odnosząc się w pierwszej kolejności do zarzutów naruszeń prawa procesowego należy stwierdzić, iż nie jest zasadny zarzut naruszenia przez Sąd art. 224 k.p.c. Zarzut ten został sformułowany jako nieudzielenie głosu stronie tj. prezesowi zarządu M. L.. Zgodnie z §1 tego artykułu Przewodniczący zamyka rozprawę po przeprowadzeniu dowodów i udziela głosu stronom. W niniejszej sprawie Przewodniczący po zakończeniu postępowania dowodowego udzielił głosu stronom, przy czym w imieniu strony powodowej wypowiedział się jej pełnomocnik (k. 417), a zatem zarzut naruszenia art. 224 k.p.c. nie jest zasadny. Brak było podstaw do odroczenia rozprawy i udzielenia głosu dodatkowo samej stronie, skoro była reprezentowana przez pełnomocnika. Zarzut nie został uzasadniony w apelacji, jeżeli jednak stronie chodziło o zakwestionowanie postanowienia sądu pierwszej instancji w przedmiocie pominięcia wniosku o dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron, to powinna podnieść zarzut naruszenia innych przepisów, np. art. 217 k.p.c. czy 479<sup>12</sup> k.p.c., a nadto zawrzeć w apelacji wnioski o rozpoznanie tego postanowienia na podstawie art. 380 k.p.c., co jest warunkiem kontroli również postanowienia dowodowego sądu pierwszej instancji (por. wyrok SN z 17 grudnia 2009r. IV CSK 270/09 LEX Nr 677901). Takiego wniosku strona nie złożyła.

Z kolei zgłoszenie na etapie postępowania apelacyjnego ponownego wniosku o przesłuchanie M. L. w charakterze strony - na inne okoliczności niż we wniosku zgłoszonym na rozprawie przed wydaniem wyroku przez Sąd pierwszej instancji - jest w świetle art. 381 k.p.c. spóźnione i z tej przyczyny Sąd Apelacyjny oddalił ten wniosek. Sąd oddalił również wniosek o dopuszczenie dowodu z załączonych do apelacji wydruków ze stron internetowych na tej samej podstawie prawnej.

Zasadny jest natomiast częściowo zarzut naruszenia art. 233§1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego i błędnego w wyniku tego stwierdzenia, iż powód nie wykazał podstawy do podania orzeczenia do publicznej wiadomości w tygodniku (...) i na portalu internetowym (...). Już do pozwu został bowiem dołączony wydruk ze strony internetowej (...) zawierający informację o tworzeniu konkurencyjnego do (...) tygodnika (...) i wypowiedzi osób tworzących nowy tygodnik (k. 124). Jak wynika z dokumentów również dołączonych do pozwu, na profilach (...) utworzonych na portalu (...) pozwani prowadzili działania marketingowe nowego tygodnika mające na celu pozyskanie czytelników w osobach dotychczasowych czytelników tygodnika (...), a nadto można było zapoznać się tam z artykułami z internetowego wydania tygodnika (...) ze strony (...); na stronach tych był też umieszczony znak towarowy (...), należący do powoda. Informacje o tworzeniu nowego tygodnika znajdowały się też na szeregu innych stron internetowych, co powódka wykazała dołączając do pozwu szereg wydruków ze stron internetowych. Niewątpliwie zatem krąg osób posiadających wiedzę o tworzeniu konkurencyjnego do (...) tygodnika był szeroki.

W tym kontekście zasadny jest zarzut naruszenia prawa materialnego tj. art. 296 ust. 1a w związku z art. 287 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej (obecnie tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 1410). Zgodnie z art. 287 ust. 2 p.w.p. mającym zastosowanie również w przypadku naruszenia praw ochronnych na znak towarowy - 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. W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, iż roszczeniu temu - wprowadzonemu w wyniku implementacji dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U.UE.L.2004.157.45) do prawa polskiego dokonanej w 2007 r. i reformą roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak

towarowy wymienionym roszczeniom nadana została nowa (szersza) niż dotychczas funkcja; nie jest ona ograniczona do „łagodzenia skutków” naruszenia praw autorskich czy praw ochronnych na znaki towarowe (por. J. Barta w komentarzu do art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych teza 31 - LEX). Poinformowanie o treści orzeczenia w takiej sprawie pełni funkcję informacyjną, ma być środkiem działającym na świadomość klientów i ich przyszłe wybory (por. uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2009 r. V ACa 139/09 OSA 2011/12/74-87). Taka wykładnia ww. przepisu jest zgodna z punktem 27 preambuły ww. Dyrektywy 2004/48/WE: „jako dodatkowy element odstrasżający przyszłych naruszających i w celu podniesienia świadomości publicznej, użyteczne jest podawanie do wiadomości publicznej decyzji w sprawach o naruszenie własności intelektualnej”. Roszczenie o publikację wyroku ma pełnić nie tylko funkcję kompensacyjną, ale również wychowawczą i prewencyjną (por. uzasadnienie wyroku SN z 17 maja 2013r. I CSK 499/12 (...)).

Zasadne jest zatem roszczenie powódki o podanie do publicznej wiadomości treści orzeczenia sądu wydanego przez Sąd pierwszej instancji. Skoro nowy tygodnik, który pozwane planowały wydać, miał na celu przejęcie czytelników tygodnika (...), zasadne jest poinformowanie właśnie tych czytelników o orzeczeniu Sądu na łamach tego czasopisma. Podobnie – skoro informacje o planowanym wydaniu tygodnika (...) były szeroko reklamowane w Internecie, zasadne jest również zamieszczenie tam informacji o orzeczeniu sądu, przy czym na wskazanej przez powódkę stronie (...) również były zamieszczane wypowiedzi twórców nowego tygodnika i roszczenie powódki w tej części również zasługuje na uwzględnienie. Informacja o treści rozstrzygnięcia powinna dotrzeć do osób, które zetknęły się z informacją o tworzeniu nowego tygodnika.

Roszczenie o publikację orzeczenia sądu nie może stanowić nadmiernej represji w stosunku do pozwanych z uwagi na finansowe koszty takiej publikacji (por. uzasadnienie wyroku SN z 17 maja 2013r. I CSK 499/12 LEX Nr 1314342), dlatego też zdaniem Sądu adekwatne do okoliczności sprawy jest zobowiązanie pozwanych do opublikowania jednej krótkiej informacji o treści rozstrzygnięcia na łamach tygodnika (...) oraz jednej informacji na portalu (...), tym bardziej, iż rozstrzygnięcie to jest takie samo w stosunku do obydwu pozwanych spółek. Wobec skrócenia treści publikowanego orzeczenia, wystarczające jest opublikowanie go na połowie strony redakcyjnej tygodnika (...). Podanie orzeczenia do publicznej wiadomości w takiej formie jest wystarczające w okolicznościach niniejszej sprawy do realizacji funkcji zarówno kompensacyjnej, jak i wychowawczej oraz prewencyjnej – zapobiegającej na przyszłość podobnym naruszeniom.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 386§1 k.p.c. zmieniając częściowo zaskarżony wyrok. W pozostałej części apelację oddalono jako bezzasadną na podstawie art. 385 k.p.c.

Ponieważ żądania opublikowania wyroku zostały uwzględnione w wyniku wniesionej apelacji jedynie częściowo – zasadne jest zniesienie kosztów postępowania apelacyjnego między stronami na podstawie art. 100 k.p.c.