

Sygn. akt I ACa 1001/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lutego 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SA – Roman Dzięczek

Sędzia SA – Edyta Mroczek /spr./

Sędzia SO del. – Beata Byszewska

Protokolant – st. sekr. sąd. Ewelina Walczuk

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2013 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa U. (...)V. z siedzibą w R. w Holandii i (...) S.A. z siedzibą w W.

przeciwko D. P.

o ochronę praw ochronnych na znaki towarowe oraz o ochronę przed czynami nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie

z dnia 4 kwietnia 2012 r. sygn. akt X GC 195/09

1. oddala apelację,

2. zasądza od D. P. na rzecz U. (...)V. z siedzibą w R. w Holandii i (...) S.A. z siedzibą w W. solidarnie kwotę 5.400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

I A Ca 1001/12

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2012r. Sąd Okręgowy Warszawa P. w W. uwzględnił w całości powództwo U. (...)V. w Holandii oraz (...) S.A. w W. skierowane przeciwko D. P. o ochronę praw ochronnych na znaki towarowe oraz ochronę przez czynami nieuczciwej konkurencji. Sąd Okręgowy nakazał pozwanemu:

1. zaprzestanie używania w sposób zarobkowy lub zawodowy oznaczenia (...) w tym:

a. zaprzestanie produkowania, eksportu, importu, prowadzenia sprzedaży lub innego wprowadzania do obrotu produktów, w tym wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych lub ich opakowań, oznaczonych znakiem (...);

b. zaprzestanie reklamowania produktów kosmetycznych i perfumeryjnych oznaczonych znakiem (...) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności w prasie i innych środkach masowego przekazu,

poprzez reklamę bezpośrednią lub na stronach internetowych, oraz zniszczenia już wyprodukowanych materiałów promocyjnych i reklamowych zawierających oznaczenie (...);

c. zaprzestanie używania w nazwie, pod którą pozwany prowadzi działalność gospodarczą lub której używa do oznaczenia swojego przedsiębiorstwa znaku (...), w tym zaprzestania umieszczania tej nazwy na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w szczególności związanych z prowadzeniem obrotu produktami perfumeryjnymi;

d. zaprzestanie używania domeny i witryny internetowej (...), i innych zawierających oznaczenie (...), oraz

2. wycofanie z obrotu produktów oznaczonych znakiem (...), w tym:

a. zniszczenia, na własny koszt, wszelkich produktów, w tym wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych i ich opakowań oznaczonych znakiem (...) będących własnością lub znajdujących się w posiadaniu pozwanego;

b. spowodowanie wycofania ze sprzedaży prowadzonej przez kontrahentów pozwanego, lub osób działających w imieniu lub na rachunek pozwanego produktów oznaczonych znakiem (...);

3. zmianę firmy, pod którą prowadzona jest przez pozwanego działalność gospodarcza, w taki sposób, aby nie zawierała ona oznaczenia (...) oraz zaprzestania korzystania z jakichkolwiek dokumentów, pieczętek oraz materiałów reklamowych wykorzystujących element (...);

4. podanie do wiadomości publicznej, na koszt pozwanego D. P., niniejszego wyroku w ciągu 14 dni od jego uprawomocnienia się w następujących dziennikach:

a. „(...) w dodatku B („zielone strony”), na stronie drugiej lub trzeciej i o rozmiarach nie mniejszych niż 1/2 strony, przy zachowaniu wielkości czcionki nie mniejszej niż 14 pkt, ogólnie przyjętego kroju,

b. (...), na stronie drugiej lub trzeciej i o rozmiarach nie mniejszych niż 1/2 strony, przy zachowaniu wielkości czcionki nie mniejszej niż 14 pkt, ogólnie przyjętego kroju.

W przypadku, gdyby pozwany nie opublikował w wyznaczonym terminie w powyższych dziennikach żądanego wyroku, upoważnienia U. (...)V. w Holandii, R. do opublikowania sentencji niniejszego wyroku na koszt pozwanego.

A ponadto Sąd Okręgowy nakazał pozwanemu D. P. złożenie, na jego koszt, w dziennikach:

a.(...) w dodatku B („zielone strony”), na stronie drugiej lub trzeciej i o rozmiarach nie mniejszych niż 1/2 strony, przy zachowaniu wielkości czcionki nie mniejszej niż 14 pkt, ogólnie przyjętego kroju,

b. (...), na stronie drugiej lub trzeciej i o rozmiarach nie mniejszych niż 1/2 strony, przy zachowaniu wielkości czcionki nie mniejszej niż 14 pkt, ogólnie przyjętego kroju, w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, oświadczenia o następującej treści:

„D. P. przeprasza spółkę (...) S.A. za popełnianie względem niej czynów nieuczciwej konkurencji poprzez wprowadzanie do obrotu handlowego towarów oznaczonych -wyrazem (...) oraz posługiwanie się w obrocie wyrazem (...), przez co myląco sugerował nabywcom, że oferowane przez niego wyroby pochodzą od spółki (...) S.A.”

Nadto w przypadku, gdyby pozwany nie opublikował w wyznaczonym terminie w powyższych dziennikach żądanego oświadczenia, upoważnienia (...) S.A. w W. do opublikowania powyższego oświadczenia na koszt pozwanego.

Ponadto Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego D. P. na rzecz U. (...)V. w Holandii, R. kwotę 292.085,06 zł stanowiącą równowartość 10% przychodów uzyskanych przez pozwanego ze sprzedaży towarów oznaczonych oznaczeniem (...), w okresie od dnia 4 czerwca 2004 r. do dnia 4 kwietnia 2012r., tytułem naprawienia szkody wyrządzonej U. (...)V.

w Holandii, R. dotychczasowymi naruszeniami przez pozwanego praw do oznaczenia (...), oraz obciążył pozwanego obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz powodów w wysokości 27 278, 60 zł.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło na podstawie następujących ustaleń faktycznych i rozważań prawnych.

U. (...).V. jest producentem dezodorantów R., które dystrybuuje w Polsce, działając za pośrednictwem swojej spółki córki (...) S.A. Dezodoranty R. zostały wprowadzone do szerokiej i nieograniczonej sprzedaży na rynku polskim w 1993 roku. W kwietniu 2002 r. powódki wprowadziły na polski rynek dodatkowo dezodoranty i antyperspiranty R. dla mężczyzn, a obecnie wprowadzana jest w Polsce nowa linia dezodorantów R. o zapachu perfum (R. F. C.), której towarzyszy szeroko zakrojona kampania reklamowa. M. R. jest rozpoznawana przez polskich konsumentów, którzy wskazują na wysoką jakość oznaczonych nią produktów.

Rozpoznawalność marki R. jest rezultatem wysokich nakładów finansowych poniesionych przez U. na promocję marki oraz skutecznych kampanii reklamowych prowadzonych w przeszłości przez U.. Między innymi w 2011r. wydatki na promocję i reklamę produktów opatrzonych znakiem towarowym R. poniesione przez U. wyniosły 29,8 mln zł. Powódki reklamują swoje produkty R. w najbardziej popularnych stacjach telewizyjnych - od 1997 r. ilość spotów telewizyjnych rocznie przekraczała 700, a w ostatnich latach (2006 -2008) sięgała kilkudziesięciu tysięcy. Na skutek między innymi działań marketingowych i ogromnych nakładów na reklamę, udziały rynkowe produktów opatrzonych znakiem towarowym R. wyniosły w 2011r. 13,6%, co stanowi trzeci najlepszy wynik na rynku. Produkty R. zostały uznane w badaniach jako najpopularniejsze dezodoranty na świecie oraz drugie najpopularniejsze w Polsce (zgodnie z badaniami AC Nielsen), i cieszą się również uznaniem w wielu konkursach dotyczących kosmetyków. Również na forach internetowych podkreślane są zalety kosmetyków tej marki .. (...) rezultacie marka R. została zakwalifikowana jako S. w 2008 r. oraz w dostała nagrodę jako Dobroczynca Roku w 2004 r.

Jak wskazał Sąd Okręgowy powódka U. (...).V. jest uprawniona z praw ochronnych na m.in. następujące znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP:

1. Znak towarowy R., Nr rejestracji R- (...), klasa 03 05, data pierwszeństwa 19.04.1975,
2. Znak towarowy R., Nr rejestracji R- (...), klasa 03 05, data pierwszeństwa 26.07.1978,
3. Znak towarowy R. (...) 0% (...), Nr rejestracji R- (...), klasa 03, data pierwszeństwa 07.07.2000,
4. Znak towarowy R. (...), Nr rejestracji R- (...), klasa 03, data pierwszeństwa 22.11.2000,
5. Znak towarowy R. (...), Nr rejestracji R-185435, klasa 03, data pierwszeństwa 13.09.2004,
6. Znak towarowy R. (...), Nr rejestracji R-185436, klasa 03, data pierwszeństwa 13.09.2004,
7. Znak towarowy R. (...), Nr rejestracji R- (...), klasa 03, data pierwszeństwa 15.06.2005,
8. Znak towarowy R. (...) E., Nr rejestracji R- (...), klasa 03, data pierwszeństwa 28.09.2007.

Od 1975 roku U. (...).V. jest wyłącznie uprawniony do używania w Polsce wyrazu (...) w sposób zarobkowy lub zawodowy dla towarów w klasie 3 i 5, takich jak: mydła, wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne i preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rąk, głowy i zębów, olejki eteryczne; produkty farmaceutyczne i higieniczne, dezodoranty i środki dezynfekcyjne.

Sąd Okręgowy ustalił, że pozwany działa pod firmą (...), oraz jako wspólnik (...) S.C. - producent i hurtownia wód toaletowych i perfum. Pozwany zajmuje się produkcją i sprzedażą wód toaletowych i perfum, reklamowanych jako zapachy „w typie” znanych perfum, przykładowo (...) „w typie (...)” lub (...) „w typie (...) (...)”. Sprzedawane przez pozwanego perfumy są oznaczane wyrazami „R. (...)C” a sam pozwany używa w obrocie pieczętek z oznaczeniem (...) S.C.” Ponadto pozwany prowadzi ogólnokrajową reklamę, wykorzystując oznaczenie (...). Produkcja wód toaletowych

i perfum jest główną działalnością pozwanego. O rozmiarze tej działalności świadczy złożenie przez niego aż 11 zgłoszeń do rejestracji znaków towarowych w klasach towarów obejmujących produkty kosmetyczne i perfumy.

Ponadto, jak wskazał Sąd Okręgowy, pozwany w dniu 3 marca 2009 r. złożył w Urzędzie Harmonizacji w ramach (...) Wewnętrznego („OHIM”) wniosek o rejestrację znaku towarowego słownego (...) na następujące towary i usługi (klasa 3) barwniki kosmetyczne, chusteczki higieniczne nasączone płynami zapachowymi, depilatory, dezodoranty, esencje eteryczne, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, lotony do włosów, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mydła, olejki eteryczne, ołówki kosmetyczne, pasty do zębów, perfumy, produkty toaletowe, preparaty przeciw poceniu się, pomadki do ust, puder kosmetyczny, środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry, sole kąpielowe, szampony preparaty zapachowe do bielizny i pomieszczeń, talk kosmetyczny, środki do pielęgnacji ust, wazelina kosmetyczna, farby i odżywki do włosów, wody toaletowe, wody zapachowe, wosk kosmetyczny; (klasa 35) zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie z kosmetykami, prowadzenie sklepów internetowych i hurtowni.

Powódki nigdy nie udzieliły pozwanemu licencji na używanie w obrocie Znaków Towarowych, w tym znaku towarowego słownego R. (R- (...)).

W dniu 10 marca 2009 r. Urząd Celny w G. poinformował powódki o zatrzymaniu 17 277 sztuk pudełek papierowych oznaczonych znakiem słownym R., których importerem (odbiorcą) był pozwany. Z opisu na zatrzymanych pudełkach wynikało, że miały one służyć jako opakowania dla wody toaletowej (eau de toilette) o nazwie (...) produkowanej przez pozwanego.

Następnie w dniu 18 marca 2009r. powódki otrzymały informację o zatrzymaniu przez Urząd Celny w G. kolejnej partii towarów, w postaci 12 800 sztuk pudełek oznaczonych znakiem R.. Również w tym przypadku odbiorcą pudełek mających służyć do oznaczania wód toaletowych był pozwany. Łącznie Urząd Celny zatrzymał 30 077 szt. takich samych pudełek oznaczonych znakiem R., które miały służyć jako opakowania do wód toaletowych oferowanych przez pozwanego.

W dniu 21 maja 2009r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie X GCo 28/09 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczeń powódek o naruszenie prawa ochronnego na znaki towarowe oraz popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji. Po zebraniu informacji z rynku, powódki wystosowały do pozwanego w dniu 17 kwietnia 2009 r. wezwanie do dobrowolnego spełnienia żądania tj. zaprzestania produkowania, eksportu, importu, prowadzenia reklamy, sprzedaży lub innego wprowadzania do obrotu produktów, w tym wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych lub ich opakowań oznaczonych znakiem słownym (...); zobowiązania się do zniszczenia wszelkich produktów, w tym wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych i ich opakowań oznaczonych znakiem słownym (...); zobowiązania się do wystąpienia o zmianę firmy, w taki sposób, aby nie zawierała ona oznaczenia (...) oraz do zaprzestania korzystania z jakichkolwiek dokumentów, pieczętek oraz materiałów reklamowych wykorzystujących element (...); zobowiązania się do niezwłocznego zaprzestania używania domeny i witryny internetowej (...), i innych zawierających oznaczenie (...), oraz przeniesienia praw do ww. domen bez opłat na rzecz U. (...).V.; zobowiązania się do powstrzymania się od czynów nieuczciwej konkurencji oraz jakichkolwiek innych działań zmierzających do naruszania praw ochronnych do Znaków Towarowych innych praw własności intelektualnej U. oraz dóbr osobistych U.; zapłacenia odszkodowania tytułem naprawienia szkody wyrządzonej dotychczasowymi naruszeniami praw do znaków towarowych i popełnionymi czynami nieuczciwej konkurencji w wysokości odpowiadającej 10 % przychodów uzyskanych ze sprzedaży towarów oznaczonych oznaczeniem (...), w okresie od początku działalności pozwanego pod firmą (...) do dnia otrzymania listu. Propozycja powódek została jednakże odrzucona przez pozwanego.

Sąd Okręgowy uznał powództwo za uzasadnione w całości.

Z uwagi na podnoszone przez powódki zarzuty, w pierwszej kolejności Sąd Okręgowy zbadał, czy działania pozwanego doprowadziły do naruszenia przepisu artykułu 296 ustawy Prawo własności przemysłowej. Jak wskazał Sąd Okręgowy powód jest uprawnionym do słownego znaku towarowego R. (R- (...)) zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP.

(Data pierwszeństwa(...)). Zgodnie z treścią art. 153 ust. 1 p.w.p. przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Pozwany natomiast działa pod firmą (...), a także korzysta ze skrótu firmy w postaci - (...) S.C.” zamieszczając te oznaczenia zarówno na stronie internetowej, pieczęcie oraz fakturach, a także na opakowaniach wyrobów perfumeryjnych produkowanych i wprowadzanych przez niego do obrotu, w szczególności na pudełkach kosmetyku (...).

W ocenie Sądu Okręgowego nieprawidłowe jest takie oznaczenie firmy, które pozbawione jest elementu indywidualizującego w postaci imienia i nazwiska przedsiębiorcy. Pozwany używając skrótu nie zawierającego nazwiska błędnie oznacza prowadzoną przez siebie działalność, której pełna nazwa brzmi D. H. Kosmetyków (...). W konsekwencji pozwany umieszcza na pudełkach oznaczenie, które nie było prawidłowym oznaczeniem producenta, a które indywidualizowało udostępnione konsumentom produkty .. (...) zatem umieszczając na pudełkach oznaczenie (...) S.C. pozwany używał znaku towarowego w rozumieniu art. 154 ustawy p.w.p.

Dokonując analizy z punktu widzenia identyczności znaku używanego przez pozwanego z chronionym znakiem towarowym powoda Sąd Okręgowy dokonał porównania wyłącznie znaków słownych używanych przez obie strony i uznał, że pozwany w warstwie fonetycznej wykorzystuje znak identyczny w stosunku do znaku zarejestrowanego przez powoda. Oceny tej nie zmienia fakt umieszczenia przez pozwanego dodatkowych elementów w postaci słowa producent oraz s.c. ponieważ element dominujący oznaczenia tj. wyraz R., jest identyczny z zarejestrowanym znakiem towarowym słownym powoda. Z tego względu w ocenie Sądu oznaczenia wykorzystywane przez obie strony są identyczne.

W ocenie Sądu bezspornym jest także i ta okoliczność, że znaki towarowe stron odnosiły się do identycznych towarów albowiem pozwany umieszcza znak (...) S.C. na produktach perfumeryjnych, powód zaś zarejestrował znak towarowy R. (...) na towary klasy 3 tj. mydła, wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne i preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rąk, głowy i zębów, olejki, produkty farmaceutyczne i higieniczne, dezodoranty i środki dezynfekujące. A skoro tak, to zdaniem Sądu Okręgowego towary produkowane przez pozwanego są identyczne z towarami, na które udzielone zostały prawa ochronne na znaki towarowe powodowi.

Niewątpliwym jest również fakt iż pozwany korzystał ze znaku towarowego powoda bezprawnie, bowiem powód nie wyrażał zgody na używanie zastrzeżonego znaku towarowego.

Ponadto, zdaniem Sądu I Instancji, przedmiotowy znak towarowy należy uznać za renomowany. Szczególnie istotna dla ustalenia renomy przedmiotowego znaku jest kwestia długiego czasu funkcjonowania marki R. na rynku, (w sprzedaży masowej w Polsce od 1993 r.) oraz duży udział w rynku jaki mają produkty opatrzone tym znakiem towarowym (ponad 13% wszystkich dezodorantów sprzedanych w Polsce w latach 2006 - 2008 r.) Ponadto masowość reklamy i wysokość środków poniesionych przez powódki na promocję przedmiotowego znaku spowodowały, że w ocenie Sądu, należy uznać iż jest on obiektywnie dobrze znany znacznej części konsumentów i łączy się z ich przekonaniem o wysokiej jakości towarów nim opatrzonych. Tym samym znak ten posiada znaczną atrakcyjność i siłę przyciągania.

Sąd Okręgowy nie podzielił stanowiska pozwanego iż znak R. jest renomowany tylko w odniesieniu do dezodorantów i antyperspirantów. Renoma znaku towarowego stanowi wykreowane w świadomości konsumentów wyobrażenie o jakości produktów opatrzonych konkretnym znakiem, przy czym bezzasadne jest twierdzenie iż wyobrażenie to wiąże się z tylko z konkretnymi towarami. W ocenie Sądu renoma znaku towarowego rozciąga się na wszystkie produkty oznaczone danym znakiem, co jest konsekwencją utrwalenia pozytywnych wyobrażeń konsumentów w odniesieniu do towarów pochodzących z określonego źródła.

Sąd Okręgowy podkreślił, że zgodnie z treścią art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. znaki renomowane podlegają szczególnej ochronie, która wyraża się poprzez rozciągnięcie jej na jakiegokolwiek towary, dla jakich znak jest stosowany

jeżeli bezprawne używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Ponadto zdaniem Sądu Okręgowego bezprawne wykorzystywanie znaku mogło przynieść nienależną korzyść pozwanemu, mogło być również szkodliwe dla renomy znaku powoda. Powyższe wynika z faktu, że pozwany korzystał z oznaczenia swoich produktów identycznego do oznaczenia powoda. Identyczność zachodziła wprawdzie jedynie w warstwie słownej jednakże powyższe nie wpływa na okoliczność, iż konsumenci mogli odnieść wrażenie, że producent marki R. wprowadza nową linię kosmetyków. W przypadku znaków renomowanych przesłanka identyczności czy podobieństwa jest spełniona wówczas gdy istnieje możliwość stwierdzenia niebezpieczeństwa łączenia znaku naruszającego ze znakiem renomowanym przez relewantnych odbiorców. W przypadku towarów pozwanego niższa cena oferowanych produktów mogła w oczach kupującego stanowić uzasadnienie dla uboższej szaty graficznej towaru pochodzącego od znanego im producenta, renoma znaku towarowego zaś, zachęcała do zakupu perfum w rzeczywistości wytwarzanych przez pozwanego. W ten sposób pozwany mógł nabywać nienależną korzyść związaną z korzystaniem z renomowanego znaku towarowego i jego szczególnej jakości i atrakcyjności. Jednocześnie niska jakość oferowanych przez pozwanego produktów prowadziła do obniżenia renomy znaku towarowego powoda.

Ochrona znaku renomowanego nie wymaga wykazania przez uprawnionego, że używanie podobnego znaku towarowego przyniosło używającemu nieuzasadnioną korzyść lub było szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Wystarczająca jest sama możliwość uzyskania przez naruszającego nienależnej korzyści lub sama możliwość szkodliwego oddziaływania dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. W ocenie Sądu I Instancji prawdopodobieństwo czerpania nieuzasadnionej korzyści z renomowanego znaku powoda a także szkoda dla renomy niniejszego znaku została bezspornie udowodniona, tym samym zostały spełnione przesłanki art. 296 ust.2 pkt 3 i pkt 1 p.w.p.

Z uwagi na kolejną grupę zarzutów powoda zawartych w pozwie Sąd Okręgowy rozważał także możliwość naruszenia przez pozwanego przepisów art. 3 oraz 10 ust. 1 i 2 w zw. z art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zdaniem Sądu Okręgowego z uwagi na używanie przez pozwanego na wytwarzanych przez siebie produktach znaku słownego: „producent (...) S.C.” - tożsamesgo z zarejestrowanym znakiem towarowym powoda mogło zaistnieć ryzyko wprowadzenia w błąd. W przedmiotowej sprawie występują dwa podmioty działające na tym samym rynku i kierujące ofertą do tej samej grupy konsumentów, oferowane towary są zaś tego samego rodzaju. Zatem mimo iż znak towarowy wykorzystywany przez powoda ma charakter słowno-graficzny, a dzięki licznym kampaniom reklamowym jest silnie utrwalony w świadomości kupujących, to jednak nie ulega wątpliwości, że wykorzystywane przez pozwanego oznaczenie słowne w warstwie fonetycznej jest identyczne ze znakiem towarowym powoda i może powodować ryzyko konfuzji u kupujących. Ryzyko to jest tym bardziej realne, z uwagi na okoliczność, że powód zastrzegł i stosuje swoje Znaki Towarowe z wykorzystaniem wyrazu R. w różnych kombinacjach. Konsument może uznać, że różniące się szatą graficzną produkty są marką powiązaną, a odmienne oznaczenie jest rodzajem strategii reklamowej producenta. Nie ulega wątpliwości również, że produkty powoda i pozwane go różnią się jakością, a zatem ryzyko błędu będzie dotyczyło również ich standardów jakości.

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy Sąd Okręgowy uznał, że miało miejsce popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji poprzez działanie pozwanego sprzeczne z dobrymi obyczajami co zagroziło interesowi powoda. Pozwany kierował się złą wolą dokonując takiego a nie innego określenia firmy prowadzonej przez siebie działalności, nade wszystko o złej woli Pozwanego świadczy fakt iż nie wykorzystuje on w obrocie pełnej nazwy swojej działalności, a korzysta ze skrótu, który nie jest zgodny z przepisami o firmie zawartymi w kodeksie cywilnym. Pozwany jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą profesjonalnie powinien zdawać sobie sprawę iż wykorzystywane przez niego słowo będące dominującym elementem jego firmy stanowi zastrzeżony znak towarowy, tym bardziej, że znak ten należy do producenta działającego w tej samej branży, a ponadto skrótowe oznaczenie firmy stosowane na opakowaniach produktów jest niezgodne zobowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi oznaczeń firmy i wprowadza w błąd. Pozwany wykorzystując oznaczenie produktów identyczne z zarejestrowanym znakiem

towarowym powoda bezsprzecznie czerpał korzyści z renomy oznaczenia R., które jest dobrze znane i utrwalone w świadomości Konsumentów.

Powyższe narusza interes powoda, który może zacząć być postrzegany jako producent tanich niskiej jakości kosmetyków. Pozwany wykorzystując renomę znaku towarowego R., mógłby również odebrać część klientów powodowi. Ten zaś mógłby stać się adresatem roszczeń konsumentów nabywających produkty pozwanego.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów procesu zapadło na podstawie art. 98§ 1 i 3 w zw. z art.99 k.p.c..

Apelację od powyższego rozstrzygnięcia złożył pozwany D. P. zaskarżając je w całości i zarzucając mu:

1. Sprzeczność istotnych ustaleń stanu faktycznego z treścią zebranego materiału dowodowego poprzez wyprowadzenie logicznie błędnych wniosków z ustalonych okoliczności oraz:

- przyjęcie faktu że pozwany wprowadził konsumentów w błąd mimo zauważalnej dla przeciętnego konsumenta różnicy w oznaczeniu producenta oraz przyjęciu że nazwa firmy (...) jest tożsama ze słowno-graficznym znakiem towarowym powódek zamieszczonym na wszystkich jej produktach.

- przyjęcie, że oznaczenia obu stron procesu odnosiły się do identycznych produktów

2. Naruszenie przepisów postępowania:

a) art. 227 k.p.c. poprzez oddalenie wniosków dowodowych pozwanego wadliwie uznanych przez Sąd, że nie mają istotnego znaczenia w sprawie, a dotyczących dowodu z opinii biegłego z zakresu ochrony prawa własności intelektualnej na okoliczności wskazane w odpowiedzi na pozew, a także wniosku dowodowego z opinii rzeczownika patentowego G. T. oraz wniosku dowodowego w postaci przesłuchania stron,

b) art. 233 § 1 k.p.c. poprzez naruszenie zasady doświadczenia życiowego oraz logicznego rozumowania polegającego na przyjęciu, że:

- wszystkie przeprowadzone dowody prowadzą do wniosku, że oznaczenie używane przez pozwanego jest identyczne do oznaczenia nazwy produktów produkowanych przez powódki a także wprowadzające w błąd konsumentów,

- opinia biegłego P. S. jest rzetelna, wiarygodna i obiektywna,

- istnieje związek przyczynowy pomiędzy wzbogaceniem pozwanego a zubożeniem powódki,

c) 479⁽¹²⁾ § 1 k.p.c. poprzez oddalenie wniosków dowodowych złożonych przez pozwanego na rozprawie 26 listopada 2009 r. oraz zawartych w piśmie procesowym z 15 marca 2010 r. mimo, że strona pozwana wykazała, że potrzeba powołania tych wniosków wynikła dopiero po złożeniu przez powódki pisma procesowego z 6 października 2009 r., a w konsekwencji nierozważenie przez Sąd zarzutu przedawnienia.

3. Naruszenie przepisów prawa materialnego:

a) art. 434(4) k.c. poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że pozwany oznaczając producenta na produktach winien używać imienia i nazwiska pomijając, że działał wówczas jako wspólnik w spółce cywilnej, do której przepis ten nie ma zastosowania.

Z uwagi na powyższe apelujący wniósł o zmianę wyroku Sądu I instancji i oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego za obie instancje według norm przepisanych. Ewentualnie wniósł o uchylenie wyroku Sądu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach procesu, w tym kosztach zastępstwa procesowego we wszystkich instancjach.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje. Apelacja jako bezzasadna podlega oddaleniu.

Niezasadny jest zarzut naruszenia artykułu 227 k.p.c. który polega na oddaleniu wniosków dowodowych zgłoszonych przez pozwanego w odpowiedzi na pozew. Oceniając ten zarzut wskazać należy, że spór w tej sprawie dotyczy używania przez pozwanego oznaczenia R., które jest zastrzeżonym na rzecz powódek znakiem towarowym. Pozwany używa oznaczenia R. do oznaczenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz do oznaczania produkowanych i sprzedawanych przez siebie wód toaletowych i perfum. Zdaniem powódek produkty, dla których zastrzeżony został przez nie znak R., są identyczne z produktami pozwanego, a porównywane oznaczenia są identyczne. Zachodzi ryzyko skojarzenia przez konsumentów produktów pozwanego o niskiej jakości oznaczonych znakiem R. z produktami powódek wskutek czego renoma znaku dozna uszczerbku. Interesy powódek doznają naruszenia, bo pozwany bezprawnie korzysta z renomy wypracowanej wskutek wysiłków i nakładów powódek, a jednocześnie istnieje ryzyko powstania mylnego wrażenia o istnieniu powiązań pomiędzy działalnością pozwanego a powódek.

Zdaniem pozwanego natomiast oznaczenie używane na opakowaniach produkowanych przez niego towarów: „producent (...) S.C.” ma jedynie charakter indywidualizujący producenta w obrocie gospodarczym i czyni zadość przepisom ustawy o kosmetykach. Użyty na opakowaniach w/w napis nie jest znakiem towarowym w rozumieniu artykułu 154 p.w.p. Na poparcie swojego stanowiska do odpowiedzi na pozew pozwany załączył opinię rzeczownika patentowego G. T. oraz złożył wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu ochrony praw własności intelektualnej na okoliczność, że oznaczenie R. używane było przez niego nie w charakterze znaku towarowego a dla oznaczenia producenta w rozumieniu art. 158 p.w.p. Sąd Okręgowy prawidłowo oddalił w/w wnioski dowodowe. Według ugruntowanego stanowiska judykatury, za dowód w sprawie nie może być bowiem uznana opinia biegłego sporządzona na polecenie strony i złożona do akt sądowych. Prywatne ekspertyzy opracowywane na zlecenie stron należy traktować jako wyjaśnienie stanowiące poparcie, z uwzględnieniem wiadomości specjalnych, stanowiska stron. (tak m.in. orzeczenie SN z dnia 29 września 1956 r., III CR 121/56, OSNCK 1958, nr 1, poz. 16; wyrok SN z dnia 11 czerwca 1974 r., II CR 260/74, LEX nr 7517; wyrok SN z dnia 8 listopada 1988 r., II CR 312/88, LEX nr 8925; wyrok SN z dnia 20 stycznia 1989 r., II CR 310/88, LEX nr 8940; uzasadnienie wyroku SN z dnia 8 czerwca 2001 r., I PKN 468/00, OSNP 2003, nr 8, poz. 197; uzasadnienie wyroku SN z dnia 12 kwietnia 2002 r., I CKN 92/00, LEX nr 53932). Oparcie orzeczenia na pozasądowym oświadczeniu biegłego stanowi uchybienie procesowe. Podobnie za niedopuszczalne uznaje się w orzecznictwie przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w celu ustalenia obowiązującego stanu prawnego oraz zasad stosowania i wykładni obowiązujących przepisów prawa (tak m.in. orzeczenie SN z dnia 4 marca 1965 r., III CR 795/64, PiP 1966, z. 4–5, poz. 831; wyrok SN z dnia 4 listopada 1966 r., II PR 445/66, LEX nr 13913; postanowienie SN z dnia 21 grudnia 1966 r., I CR 214/66, LEX nr 6090; uzasadnienie orzeczenia SN z dnia 1 lipca 1998 r., I PKN 203/98, OSNAPiUS 1999, nr 15, poz. 478; uzasadnienie wyroku SN z dnia 12 września 2000 r., I PKN 10/00, OSNP 2002, nr 7, poz. 156; uzasadnienie wyroku SN z dnia 20 grudnia 2006 r., IV CSK 299/06, LEX nr 233051). Zgłoszony w odpowiedzi na pozew wniosek dowodowy o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w istocie zmierzał do dokonania interpretacji przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej w tym zwłaszcza przepisu artykułu 158 p.w.p. Rozważenie bowiem, czy oznaczenie używane przez pozwanego jest używane w charakterze oznaczania towarów, czy też nie pełni ono roli znaku towarowego, nie wymaga wiadomości specjalnych i może być dokonane w ramach kompetencji sądu orzekającego w sprawie. Biegłych powołuje się bowiem w związku z dowodzeniem "faktów" mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy i tylko w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych, co nie obejmuje wiedzy dotyczącej reguł tłumaczenia przepisów prawa; w tym zakresie wiadomości specjalne posiada bowiem sąd.

Podobnie prawidłowo został oddalony przez Sąd I Instancji wniosek o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Przeprowadzenie tego dowodu zgodnie z treścią art. 299 k.p.c. dopuszczalne jest wyjątkowo, gdy w świetle oceny sądu, opartej na całokształcie okoliczności sprawy, brak jest w ogóle innych środków dowodowych albo gdy istniejące okazały się niewystarczające dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy (tak m.in. wyrok SN z dnia 18 sierpnia 1982 r., I CR 258/82, LEX nr 8446; wyrok SN z dnia 28 listopada 1997 r., II CKN 457/97, M. Praw. 1998, nr 5, s. 4; uzasadnienie wyroku SN z dnia 8 grudnia 2000 r., I CKN 1129/99, LEX nr 51635; wyrok SN z dnia 12 grudnia 2000 r., V CKN 175/00, OSP 2001, z. 7–8, poz. 116, wyrok SN z dnia 5 czerwca 2009 r., I PK 19/09,

LEX nr 519171). Przy czym dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron jest wyłącznie uprawnieniem sądu (wyrok SN z dnia 5 lipca 2006 r., IV CSK 98/06, LEX nr 459229). Autor apelacji nie rozwinął, jakie okoliczności w tej sprawie pozostały niewyjaśnione i z jakich przyczyn jedynie ten dowód mógłby je wyjaśnić.

Niezasadny jest także zarzut naruszenia art. 479¹²§ 1 k.p.c. Pozwany podnosi, że Sąd I Instancji, z powołaniem na prekluzję dowodową, oddalił jego wnioski dowodowe zgłoszone na rozprawie w dniu 26 listopada 2009r. oraz w piśmie procesowym z dnia 15 marca 2010r., pomimo, że potrzeba powołania tych wniosków wynikała dopiero po złożeniu przez powódki pisma procesowego z dnia 6 października 2009r., a w konsekwencji nie rozważył zarzutu przedawnienia. Treść powyższego zarzutu apelacji wskazuje, że w istocie pozwany zarzuca naruszenie art.479 (14) k.p.c., bowiem przywołany w apelacji przepis odnosi się do obowiązków powoda składającego pozew w postępowaniu gospodarczym. Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że wnioskowane przez pozwanego dowody miały na celu wykazanie zgłoszonego już w odpowiedzi na pozew zarzutu przedawnienia roszczenia. Jak wskazano pozwany zarzut ten zgłosił już w odpowiedzi na pozew, jednakże wówczas zarzut ten był uzasadniany innymi okolicznościami, a mianowicie prowadzeniem przez pozwanego działalności gospodarczej od około 20 lat, na dowód czego zostało dołączone zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej. Bieg terminu przedawnienia roszczeń opartych o ustawę Prawo własności przemysłowej wynika z treści art.298 ust.1 zdanie trzecie w zw. z art.298 p.w.p., co oznacza, że zaczyna biec w momencie powzięcia przez uprawnionego wiadomości o naruszeniu i naruszcycielu. Każde naruszenie powoduje bieg samodzielnego terminu przedawnienia. Rzeczą pozwanego, zgodnie z regułami dowodzenia określonymi w artykule 6 k.c., było więc przytoczenie tych okoliczności i poparcie ich dowodami wraz ze zgłoszeniem powyższego zarzutu. A zatem pozwany już w odpowiedzi na pozew winien przytoczyć okoliczności, które jego zdaniem wskazują na to, kiedy powódki dowiedziały się o naruszeniu ich praw dokonanych przez pozwanego. Tymczasem pozwany w odpowiedzi na pozew powołał się jedynie na okoliczność, że nigdy nie ukrywał swojej działalności gospodarczej oraz że szeroko ją reklamował. Nie zasygnalizował nawet możliwości składania dalszych wniosków dowodowych w tym zakresie powołując się chociażby na niemożność ich uzyskania w czasie składania odpowiedzi na pozew. Dopiero w przywołanym wyżej piśmie procesowym oraz w toku rozprawy w dniu 26 listopada 2009r. pozwany powoływał się na nowe okoliczności mające wykazać początkowy termin biegu przedawnienia, a mianowicie powoływał się na kontakty handlowe pozwanego z firmą będącą rzekomym przedstawicielem handlowym powódek w 2003r. Była to niewątpliwie nowa okoliczność powołana z naruszeniem przepisów o prekluzji dowodowej. Nie może być uwzględnione twierdzenie pozwanego, jakoby potrzeba złożenia tych dokumentów wyniknęła dopiero po złożeniu pisma procesowego powódek z dnia 6 października 2009r. stanowiącym ich reakcję na podniesiony zarzut przedawnienia. Powódki już bowiem w pozwie wskazywały, że o działalności pozwanego dowiedziały się w marcu 2009r., wówczas, gdy Urząd Celný w G. poinformował je o zatrzymaniu towaru pozwanego. Na tę okoliczność powódki powoływały się także w sprawie o zabezpieczenie roszczenia złożonej przed wniesieniem niniejszego powództwa, a zatem pozwanemu te twierdzenia powódek były znane. Przywołane przez pozwanego faktury wystawione w 2003r., jak wynika z jego oświadczenia, znajdowały się w aktach postępowania przygotowawczego, w którym pozwany był przesłuchiwany, a zatem wiedzę o nich miał już w tamtym okresie. Nie było zatem przeszkód, aby wnioskować w odpowiedzi na pozew, o zwrócenie się przez Sąd do odpowiedniej jednostki prokuratury o nadesłanie tych dokumentów, względnie o dołączenie akt prokuratorskich celem sprecyzowania konkretnego wniosku dowodowego z dokumentów tam się znajdujących. Zgodnie z zasadą ciężaru dowodów pozwany składając zarzut przedawnienia winien przedstawić wszystkie okoliczności oraz dowody na jego poparcie, czemu jednakże nie sprostał. Poza tymi argumentami wskazać należy, że w/w wnioski dowodowe na poparcie zarzutu przedawnienia zostały przez pozwanego zgłoszone z uchybieniem 14 – dniowego terminu o jakim mowa w art. 479(14) §2 zdanie 2 k.p.c.

W ramach zarzutów naruszenia prawa procesowego pozwany w apelacji podniósł także zarzut naruszenia art. 233 § 1k.p.c. polegający na naruszeniu przez Sąd I instancji zasad doświadczenia życiowego oraz logicznego rozumowania polegającego na przyjęciu, że wszystkie przeprowadzone dowodowy prowadzą do wniosku, że oznaczenie używane przez pozwanego jest identyczne do oznaczenia nazwy produktów produkowanych przez powódki a także wprowadzające konsumentów w błąd, uznaniu, że opinia biegłego P. S. jest rzetelna i obiektywna oraz uznaniu istnienia związku przyczynowego pomiędzy wzbogaceniem się pozwanego a zubożeniem powódki.

Odnosząc się do powyższych zarzutów wskazać należy, co następuje. Zdaniem pozwanego oznaczenia używane przez obie strony nie są identyczne, a ponadto nie wprowadzają konsumentów w błąd co oznacza, że rozstrzygnięcie nie może być oparte na treści art. 296 ust.2 pkt 1 p.w.p. Powyższy zarzut nie może być uznany za zasadny. Sąd I Instancji prawidłowo bowiem ustalił, że powód jest uprawniony do znaku słownego R. (...) zarejestrowanego dla towarów z klas 3 i 5, zaś pozwany w formie fonetycznej wykorzystuje znak identyczny w stosunku do zarejestrowanego przez powoda. A zatem skoro w/w znak jest znakiem słownym, to forma graficzna w jakiej jest używany przez strony nie ma znaczenia w ocenie podobieństwa oznaczeń, bowiem porównaniu podlega jedynie warstwa słowna. Umieszczenie przez pozwanego na produktach dodatkowych elementów takich jak „producent”, „s.c.” ma jedynie charakter opisowy. Powyższej oceny nie zmienia również umieszczenie na towarach pozwanego oznaczenia B. J., który w zestawieniu z użytym jednocześnie oznaczeniem R. budzić będzie skojarzenie z powódkami. Prawidłowo również Sąd Okręgowy dokonał porównania zakresu ochrony znaku towarowego R. (...) dla towarów będącymi wyrobami perfumeryjnymi z towarami pozwanego i uznał ją za identyczne. Rozważania te Sąd Apelacyjny w zupełności podziela i przyjmuje za własne. Ponadto dla spełnienia przesłanek z w/w przepisu nie ma potrzeby rozważania kwestii ryzyka wprowadzenia konsumentów w błąd, na co powołuje się skarżący. Sąd prawidłowo przeprowadził analizę tzw. podwójnej identyczności oznaczeń i towarów i wyprowadził prawidłowe, zasługujące na aprobatę wnioski.

Przede wszystkim natomiast należy podkreślić, że Sąd I Instancji uznając powództwo za zasadne wskazał w pierwszej kolejności, że spełnione zostały wszystkie przesłanki określone w art.296 ust.2 pkt 3 p.w.p., a zatem, że przedmiotowy znak ma charakter renomowany, a używanie go przez pozwanego może przynieść nienależną korzyść pozwanemu oraz być szkodliwe dla renomy tego znaku. Regulacja ta również nie wymaga wykazania ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, nie jest to bowiem przesłanka uznania znaku za renomowany, a jego ochrona nie jest uzależniona od takiego ryzyka. W tym miejscu należy wskazać, że znak renomowany jest pojęciem niezdefiniowanym w ustawie i aktach prawa europejskiego. Sąd Apelacyjny podziela wykładnię Sądu Najwyższego, nawiązującą do orzecznictwa ETS, dokonaną m.in. w wyrokach z dnia 10 lutego 2011 r. IV CSK 393/10 (nie publ.) oraz z dnia 4 marca 2009 r. IV CSK 335/08 (OSNC-ZD 2009 nr 3 poz. 85), zgodnie z którą renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. jest znak towarowy znany znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem, posiadający siłę atrakcyjną przyciągania i wartość reklamową wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego. Renoma znaku towarowego powstaje w wyniku jego długotrwałego używania, intensywnej promocji i utrwalenia u odbiorców przekonania o dobrej jakości towarów nim oznaczonych. Badanie tych okoliczności pozwala na ocenę czy znak jest znakiem renomowanym, przy czym, przez używanie znaku rozumie się, zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 154 p.w.p., także używanie go łącznie z innymi oznaczeniami, nie zmieniającymi jego odróżniającego charakteru.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego znak towarowy powódek spełnia powyższe kryteria i jest niewątpliwie znakiem renomowanym. Tym samym wprowadzenie do obrotu towarów o niskiej jakości oznaczonych znakiem (...) S.C., które nawiązują do renomowanych produktów perfumeryjnych powódek ma negatywny wpływ na renomę znaku R. (...). Odbiorca może bowiem odnieść wrażenie, że producent marki R. wprowadza na rynek nowe produkty – tanie linie kosmetyków dezodorantów nawiązujących do zapachów perfum, co wpłynie na obniżenie renomy tego znaku. Ponadto pozwany może odnieść korzyść nienależną bowiem klient będzie wiązał jakość produktu pozwanego z jakością produktów powodów, tymczasem to powódki wypracowały dużym nakładem finansowym w postaci promocji, reklamy renomę tego znaku, a pozwany niezaskarżenie z niej korzysta. Pozwany natomiast nie przedstawił dowodów wskazujących, że jest znanym producentem, prowadzącym samodzielne akcje reklamowe i marketingowe i ponosi związane z tym wydatki. Zaprezentowana przez niego inicjatywa dowodowa nie zmierzała w kierunku wykazania tych okoliczności. Z uzasadnienia apelacji nie wynika, aby pozwany kwestionował ustalenia Sądu I Instancji, co do renomy w/w znaku. Uznanie zatem, że spełnione zostały przesłanki z artykułu 296 ust.2 pkt 3 p.w.p. nie wymagało poczynienia rozważań w zakresie oceny ryzyka wprowadzenia odbiorcy w błąd.

Powyższe rozważania zachowują aktualność w stosunku do pierwszego zarzutu apelacji sprzeczności ustaleń stanu faktycznego z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego. Zdaniem apelującego Sąd I Instancji wyprowadził logicznie błędne wnioski poprzez przyjęcie, że pozwany wprowadził konsumentów w błąd mimo zauważalnej dla

przeciętnego konsumenta różnicy w oznaczeniu producenta oraz poprzez przyjęcie, że nazwa firmy (...) jest tożsama ze słowno – graficznym znakiem towarowym powódek zamieszczonym na wszystkich jej produktach oraz przyjęcie, że oznaczenia obu stron procesu odnosiły się do identycznych produktów.

Powyższe rozważania czynione były przez Sąd I Instancji przy okazji oceny naruszenia przepisów art.3, 10 ust.1 i 2 w zw. z art.18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Rację ma Sąd Okręgowy wskazując w ślad za tutejszym Sądem Apelacyjnym (postanowienie z dnia 30.12.2010r. I Acz 1870/10 LEX 897988), że użycie w art.10 w/w ustawy sformułowania „może wprowadzić w błąd” oznacza, że wystarczające jest wykazanie istnienia faktycznego niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd (możliwości/ryzyka wywołania błędu), a nie faktycznego jego zaistnienia. Dokonując oceny ogólnego wrażenia znaku chronionego i używanego przez nieuprawnionego na płaszczyźnie słuchowej, wizualnej i znaczeniowej decydujące znaczenie mają elementy zbieżne, a nie różnice. Nie ulega wątpliwości, jak słusznie wskazał Sąd Okręgowy, że obie strony są podmiotami działającymi na tym samym rynku i kierują ofertę do tej samej grupy konsumentów. Nie budzi także wątpliwości, że znak towarowy powódek utrwalił się w świadomości kupujących, zaś powódki dokonały zastrzeżenia tegoż znaku z wykorzystaniem rozmaitych kombinacji. A zatem słuszne jest stanowisko Sądu, że konsument może uznać, że różniące się szatą graficzną produkty są marką powiązaną, zaś odmienne oznaczenia stanowią rodzaj strategii reklamowej. Tym samym wykorzystywane przez pozwanego oznaczenie słowne w warstwie fonetycznej identyczne ze znakiem towarowym powódek może powodować ryzyko konfuzji u konsumenta.

Odnosząc się natomiast do zarzutów skarżącego co do opinii biegłego P. S. wskazać należy, że wbrew twierdzeniom pozwanego dowód z opinii tego biegłego został dopuszczony przez sędziego, który nie podlegał wyłączeniu. Dowód ten został mianowicie dopuszczony postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2010r. przez poprzedniego sędziego referenta (S. J. K.– k.614). Sędzia M. S., co do której zachodziłyby ewentualne podstawy do wyłączenia od udziału w sprawie, nie podejmowała w tym zakresie żadnych merytorycznych decyzji. Jedyne jej czynności dotyczyły kwestii technicznych – wydania zarządzenia o skierowaniu akt do biegłego, przyznaniu wynagrodzenia, zakreśleniu terminu stronom na pytania do biegłego. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie I UK 44/08 LEX nr 500232 wskazał, że zgodnie z art. 379 pkt 4 k.p.c. nie każdy udział w sprawie sędziego wyłączonego z mocy ustawy powoduje nieważność postępowania, a dotyczy to jedynie "udziału w rozpoznaniu sprawy", czyli udziału w wydaniu merytorycznego rozstrzygnięcia.

Opinia biegłego P. S. nie była kwestionowana przez pozwanego w toku postępowania przed Sądem I Instancji. Pozwany nawet nie odpowiedział na wezwanie sądu czy wnosi o wezwanie biegłego na rozprawę oraz czy ma do niego pytania. Pozwany nie domagał się uzupełnienia opinii biegłego czy też powołania nowego biegłego, nie składał żadnych merytorycznych zarzutów do tej opinii. Nie kwestionowano także tezy dowodowej dla biegłego. Wskazać należy, że powódki zgłosiły żądanie w oparciu o treść artykuł 296 ustęp 1pkt 2 p.w.p tj.- naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. W celu wyliczenia wysokości tego odszkodowania został przeprowadzony dowód z opinii biegłego S., a po jego przeprowadzeniu powódki określiły wysokość żądania z tego tytułu, co również nie spotkało się reakcją pozwanego. Reasumując Sąd Okręgowy nie przekroczył granic swobodnej oceny dowodów określonych przepisem art. 233 § 1 k.p.c. dokonując oceny opinii biegłego oraz pozostałych dowodów w sprawie. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 czerwca 1999 r. (sygn. akt II UKN 685/98) ramy swobodnej oceny dowodów wyznaczone są wymaganiami prawa procesowego, doświadczenia życiowego oraz regułami logicznego myślenia, według których sąd w sposób bezstronny, racjonalny i wszechstronny rozważa materiał dowodowy jako całość, odnosi je do pozostałego materiału dowodowego. Skuteczne postawienie zarzutu naruszenia przez sąd przepisu art. 233 § 1 k.p.c. wymaga wykazania, że sąd uchybił zasadom logicznego rozumowania lub doświadczenia życiowego, to bowiem może być jedynie przeciwstawione uprawnieniu sądu do dokonywania swobodnej oceny dowodów (tak SN w orz. z 6 listopada 1998 r., II CKN 4/98, niepubl.; oraz w orz. z 10 kwietnia 2000 r., V CKN 17/00, "Wokanda" 2000/7/10). Wymogom tym nie może sprostać odmienna ocena opinii biegłego dokonana przez skarżącego.

Jeżeli chodzi o zarzut dotyczący przyjęcia przez Sąd istnienia związku przyczynowego pomiędzy wzbogaceniem pozwanego, a zubożeniem powódek, pomimo braku przedstawienia jakichkolwiek dowodów w tym zakresie, to wskazać należy co następuje. W myśl art. 296 ust. 1 p.w.p. naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy może być dochodzone na zasadach ogólnych, a więc zgodnie z regulacją odpowiedzialności odszkodowawczej w kodeksie cywilnym. Alternatywnie, szkoda może być naprawiona przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. W niniejszej sprawie powódki dochodzą naprawienia wyrządzonej szkody w sposób przewidziany w punkcie 2 art. 296 ust. 1 p.w.p. Roszczenie odszkodowawcze oparte na tej podstawie nie wymaga wykazania korzyści majątkowej po stronie pozwanego oraz odpowiadającego jej zubożenia po stronie powódek, a co za tym idzie również istnienia związku przyczynowego pomiędzy tymi zdarzeniami. Tym samym powyższe nie było w ogóle przedmiotem analizy Sądu I Instancji.

Apelujący zarzucił również naruszenie art. 43(3) k.c., polegające na jego niewłaściwym zastosowaniu i przyjęciu, że pozwany oznaczając producenta na produktach powinien używać imienia i nazwiska, podczas gdy pozwany działał jako wspólnik w spółce cywilnej, do której przepis ten nie ma zastosowania. Rację ma skarżący wskazując, że w/w przepis nie ma zastosowania do spółki cywilnej, bowiem spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, a zatem nie może działać pod firmą. Prawo do firmy jest bowiem ściśle związane ze statusem przedsiębiorcy (art. 43² § 1 k.c.). Tymczasem pozwany działał jako przedsiębiorca pod nazwą: D. P. Hurtownia (...) i ta nazwa stanowiła jego firmę w rozumieniu art.43 (4) k.c. W sytuacji gdy wspólnicy spółki są przedsiębiorcami bądź stają się nimi w zakresie działalności gospodarczej wykonywanej w spółce, każdy z nich może występować pod swoją firmą. Brak podmiotowości prawnej powoduje, że spółka cywilna nie może posługiwać się oznaczeniem odnoszącym się do podmiotu, a więc inną niż firma nazwą. W spółce cywilnej podmiotami prawa do oznaczenia musieliby być wszyscy wspólnicy (J. Krauss glosa do wyroku SN z 14 grudnia 1990 r., I CR 529/90, PS 1991, nr 4, s. 100 oraz R. Skubisz w głosie do w/w wyroku, PS 1992, nr 11-12, s. 114 i n.). W związku z tym występowanie w obrocie wspólników spółki cywilnej w tym właśnie charakterze musi się wiązać z podawaniem imion i nazwisk, firm czy nazw ich wszystkich. Wskazane jest uzupełnienie dodatkami wskazującym na spółkę cywilną jako podstawę łącznego ich działania. (A. Kidyba Komentarz do Kodeksu cywilnego tom III, Zobowiązania część szczególna LEX 2010). A zatem skoro pozwany prowadził samodzielną działalność gospodarczą, posiadał status przedsiębiorcy i wobec tego winien w obrocie używać nazwy swojej firmy – z podaniem imienia i nazwiska, co pozwoliłoby na indywidualizację producenta. Tymczasem, jak wskazał Sąd Okręgowy, pozwany posługiwał się oznaczeniem (...) S.C., co świadczyło o używaniu przez niego znaku towarowego w rozumieniu art.154 p.w.p., natomiast nie posługiwał się oznaczeniem swojej firmy w rozumieniu art.43 (4) k.c.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd Apelacyjny oddalił apelację na podstawie art.385 k.p.c. O kosztach orzeczono na podstawie art. 98§1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 108§1 k.p.c. i art.391 §1 k.p.c. oraz w zw. z §12 ust.1 pkt 2 i §6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.