

***Sygn. akt I ACa 793/15***

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 marca 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Dorota Markiewicz (spr.)

Sędziowie: SA Roman Dziczek

SO (del.) Marta Szerel

Protokolant: protokolant sądowy Joanna Mikulska

po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2016 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powództwa (...) SA w Luksemburgu

przeciwko (...) S.A. w G.

o ochronę praw do znaku towarowego i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

oraz z powództwa wzajemnego (...) S.A. w G.

przeciwko (...) SA w Luksemburgu

o stwierdzenie nieważności i wygaśnięcia znaku towarowego

na skutek apelacji pozwanej – powódki wzajemnej

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 27 lutego 2015 r., sygn. akt XXII GWzł 40/13

**I. oddala apelację;**

**II. zasądza od (...) S.A. w G. na rzecz (...) SA w Luksemburgu kwotę 2.430 zł (dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.**

Dorota Markiewicz Roman Dziczek Marta Szerel

***Sygn. akt I ACa 793/15***

## UZASADNIENIE

Powódka (...) SA w Luksemburgu wniosła o nakazanie (...) S.A. w G. zaniechania naruszeń prawa z rejestracji, chronionego w Unii Europejskiej, międzynarodowego słownego znaku towarowego (...) ( (...)) oraz czynów nieuczciwej konkurencji, tj. nakazanie zaniechania używania oznaczeń zawierających słowo (...), w tym (...), do oznaczania systemu, urządzeń oraz oprogramowania do diagnozy i treningu uwagi słuchowej oraz usług szkoleniowych dotyczących produktów z zakresu diagnozy lub treningu uwagi słuchowej.

Pozwana (...) S.A. w G. wniosła o oddalenie powództwa. Wystąpiła z pozwem wzajemnym, domagając się stwierdzenia wygaśnięcia znaku towarowego zarejestrowanego pod nr (...) w odniesieniu do towarów w klasie 9. klasyfikacji

nicejskiej: aparatura i przyrządy naukowe i do nagrywania, urządzenia do nagrywania, transmisji i odtwarzania dźwięku, magnetyczne nośniki danych, dyski do nagrywania dźwięku, dyski cyfrowe, dyski optyczne, na podstawie art. 51 ust. 1a rozporządzenia – z dniem 18 marca 2013 r. (art. 55 ust. 1 w zw. z art. 160 rozporządzenia), a ponadto stwierdzenia nieważności znaku towarowego w odniesieniu do:

- usług w klasie 41.: edukacyjnych i szkolenia w zakresie diagnozy oraz treningu uwagi słuchowej;
- usług w klasie 44.: medycznych i psychoterapeutycznych, takich jak opieka medyczna i analiza medyczna w związku z problemami ze słuchem lub problemami psychologicznymi (art. 52 ust. 1a w zw. z art. 7 ust. 1d. i g. rozporządzenia).

(...) SA wniosła o oddalenie powództwa wzajemnego.

Wyrokiem z dnia 27 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie z powództwa głównego nakazał pozwanej, aby zaniechała naruszania prawa powódki z rejestracji, chronionego w Unii Europejskiej, międzynarodowego słownego znaku towarowego (...) ( (...)) oraz czynów nieuczciwej konkurencji, przez używanie oznaczeń (...), (...) i (...) dla systemu, urządzeń oraz oprogramowania do diagnozy i treningu uwagi słuchowej oraz usług szkoleniowych dotyczących produktów z zakresu diagnozy lub treningu uwagi słuchowej i oddalił powództwo w pozostałej części oraz zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 4.159 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Z powództwa wzajemnego stwierdził wygaśnięcie z dniem 18 marca 2013 r. prawa powódki – pozwanej wzajemnej do słownego znaku towarowego (...), wynikającego z rejestracji pod nr (...), obejmującego terytorium Wspólnoty, w odniesieniu do towarów w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej, to jest: magnetycznych nośników danych i dysków do nagrywania dźwięku i oddalił powództwo w pozostałej części oraz zasądził od pozwanej - powódki wzajemnej na rzecz powódki – pozwanej wzajemnej kwotę 840 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd Okręgowy ustalił, że spółka akcyjna prawa Luksemburga T. D. została założona w 2000 r. Jej nazwa wywodzi się od nazwiska prof. A. T. # ojca jednego z założycieli spółki (C. T.) # francuskiego lekarza specjalizującego się w otorynolaryngologii, twórcy cieszącej się uznaniem na całym świecie metody dźwiękowej stymulacji sensorycznej wspomagającej m.in. leczenie zakłóceń językowych, trudności w nauce, a także naukę języków obcych, będącej efektem jego wieloletnich prac nad badaniem zależności istniejących między uchem i głosem, a w szerszym ujęciu między słuchaniem i komunikacją. Metoda opracowana przez A. T. stosowana jest przez kilka ośrodków naukowych na świecie, m.in. (...) w St.-T. (Belgia), (...)M. S. w W., Instytut (...) w W.. Działalność powódki koncentruje się na badaniach i rozwoju tej metody, dostarczaniu potrzebnych do niej urządzeń i oprogramowania, szkoleniach oraz na monitorowaniu praktyki jej stosowania. Każdego roku z metody korzysta około 50.000 osób. Używa jej 700 terapeutów i nauczycieli licencjonowanych przez powódkę w ponad 40 krajach, w tym w Polsce. Powódka jest właścicielem know-how metody T., znaków towarowych i patentów na wynalazki stworzone przez A. T..

(...) SA jest uprawniona m.in. do międzynarodowego słownego znaku towarowego (...) ( (...)) zarejestrowanego w (...), z pierwszeństwem od dnia 6 kwietnia 2006 r., o czym opublikowano w dniu 17 marca 2008 r., ze wskazaniem Unii Europejskiej jako terytorium ochrony, dla:

- towarów w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej: aparatura i przyrządy naukowe i do nagrywania, urządzenia do nagrywania, transmisji i odtwarzania dźwięku, magnetyczne nośniki danych, dyski do nagrywania dźwięku, dyski cyfrowe, dyski optyczne;
- usług w klasie 41.: usługi edukacyjne, szkolenia, usługi rozrywkowe, działalność kulturalna;
- usług w klasie 44.: usługi medyczne i psychoterapeutyczne takie jak opieka medyczna i analiza medyczna w związku z problemami ze słuchem lub problemami psychologicznymi.

Spółka dysponuje także prawem do międzynarodowego słowno-graficznego znaku towarowego (...), chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z pierwszeństwem od dnia 10 marca 1980 r., dla towarów i usług w klasach 9, 16, 41, 42 klasyfikacji nicejskiej.

Sąd Okręgowy ustalił, że (...) SA w sposób rzeczywisty używała po dniu 17 marca 2008 r. znaku towarowego (...) dla towarów w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej. Oznaczała nim, służące w metodzie opracowanej przez A. T., urządzenia (...) (...), (...)(...) (...), na które składają się: urządzenie (...), słuchawki z wbudowanym mikrofonem, wibratorem i regulacją balansu, ładowarka, przewód m. jack (odtwarzacz (...)). Umieszczała swój znak towarowy w dokumentach handlowych dotyczących sprzedaży urządzeń, w katalogach, w materiałach szkoleniowych i promocyjno # reklamowych, opracowanych w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim.

(...) S.A. w G. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie programów oraz gier edukacyjnych i językowych, jest też dostawcą rozwiązań wykorzystywanych przez terapeutów, nauczycieli i pedagogów podczas zajęć dydaktycznych i terapeutycznych, w tym w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej.

Sąd Okręgowy wskazał, że strony współpracowały ze sobą przez wiele lat, nie doszło jednak do zawarcia przez nie umowy licencyjnej obejmującej korzystanie przez pozwaną ze znaku towarowego (...). W latach 2010-2013 spółka realizowała projekt Uwaga! Sposób na sukces, dotyczący nowych metod pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Partnerem projektu była uprawniona.

W październiku 2013 r. (...) S.A. miała w swej ofercie m.in. produkt (zestaw urządzeń i oprogramowanie) służący do celów terapeutycznych pod nazwą handlową (...) (także (...), (...)), który reklamowała jako „innovacyjny system do diagnozy i treningu uwagi słuchowej połączony z zestawem do terapii domowej” i „Jest to zestaw wielonarzędziowy, składający się m.in. z nowoczesnego sprzętu multimedialnego i oprogramowania, które pozwalają na prowadzenie efektywnej terapii. Został stworzony z myślą o ułatwieniu pracy terapeuty oraz zwiększeniu komfortu pacjenta”. Produkt ten reklamowała i promowała, używając oznaczenia (...) („Serdecznie zapraszamy na konferencję poświęconą nowemu rozwiązaniu Metoda T. firmy (...)”). Prowadziła również szkolenia dla jego użytkowników, nie współpracując w tym zakresie z uprawnionym i nie dysponując jego zgodą na korzystanie ze znaku (...).

Sąd Okręgowy ustalił, że produkt przeznaczony jest do stymulacji audiolingwistycznej metodą A. T.. Służy on do diagnozy uwagi słuchowej i terapii. Na zestaw składa się urządzenie produkowane jest przez spółkę (...) oraz akcesoria (słuchawki przystawka, elektroniczne ucho) innych producentów (jak A., A.). Obecnie produkt oferowany jest pod nazwą handlową (...), w którego opisie znajduje się informacja, że przeznaczony jest on do stosowania w metodzie T..

Odnosnie do nieważności wspólnotowego znaku towarowego Sąd Okręgowy zważył, że art. 99 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona) stanowi, iż w sprawach o naruszenie praw do wspólnotowych znaków towarowych sądy uznają znak za ważny, jeżeli nie jest to kwestionowane przez pozwanego w pozwie wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienia znaku (domniemanie ważności) albo we wniosku skierowanym do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.

Sąd (rozstrzygając o powództwie wzajemnym) lub Urząd stwierdzają nieważność wówczas, gdy istnieją bezwzględne przyczyny odmowy rejestracji wskazane w art. 7 ust. 1 m.in. gdy:

d. znaki towarowe składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

g. znaki towarowe, które ze względu na swój charakter mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną, na przykład co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usług. (art. 52 ust. 1a).

Gdy podstawa unieważnienia istnieje jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany, stwierdza się nieważność jedynie w odniesieniu do tych towarów lub usług (art. 7 ust. 3). Gdy wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem art. 7 ust. 1 b-d, nie

można stwierdzić jego nieważności, jeżeli w wyniku jego używania uzyskał po rejestracji odróżniający charakter w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany (art. 7 ust. 2).

Sąd Okręgowy wskazał, że żądając stwierdzenia nieważności znaku towarowego (...), (...) S.A. wskazała dwie podstawy prawne, choć jej zarzut ograniczał się do twierdzenia, iż użycie jako znaku towarowego nazwiska twórcy metody terapeutycznej sprawia, że słowo (...) weszło do języka potocznego i może wprowadzać w błąd opinię publiczną. W ocenie Sądu, zarzut ten nie został przez powódkę wzajemną należycie udowodniony w odniesieniu do usług z klas 41. i 44.

Sąd Okręgowy zauważył, że okoliczności sprawy dotyczą towarów i usług, które są przeznaczone dla bardzo wyspecjalizowanego, profesjonalnego kręgu nabywców zainteresowanych stosowaniem w praktyce terapeutycznej metody profesora A. T.. Trudno więc w tym przypadku mówić o języku potocznym, do którego wejść miałyby słowo (...). Powódka wzajemna nie przedstawiła żadnych okoliczności faktycznych, a tym bardziej dowodów, które umożliwiłyby Sądowi poczynienie ustaleń, co do tego, jaki jest odbiór znaku w relatywnym kręgu konsumentów na terytorium Unii Europejskiej, jaka jest utrwalona praktyka handlowa używania nazwiska T. w odniesieniu do usług z klas 41. i 44. klasyfikacji nicejskiej, dla których znak jest chroniony, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, w których metoda T. jest praktykowana. Sąd wskazał, że dowodem takim nie mogą być zeznania świadków - pracowników (...) S.A., którzy w żadnym razie nie są reprezentatywni dla wykazania którejś z podstaw unieważnienia znaku towarowego wskazywanych przez powódkę wzajemną. Nie odnoszą się właściwie do usług, jeśli mają jakiegokolwiek wiadomości, to dotyczą one towarów (urządzeń wykorzystywanych w metodzie T.), ich zeznania są dla udowodnienia zarzutu nieprzydatne.

W ocenie Sądu Okręgowego, żądając unieważnienia ze względu na istnienie ryzyka konfuzji konsumentckiej, brak zdolności odróżniającej ze względu na to, że znak jest słowem z języka potocznego, oznaczeniem zwyczajowo używanym w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych, powódka wzajemna powinna była zaoferować dowody z dokumentów, zeznania świadków (szczególnie pacjentów, terapeutów i handlowców), wyniki badań opinii społecznej, może nawet opinię biegłego. Ich brak obciąża (...) S.A., zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu sformułowaną w art. 6 k.c. Dowodami na istnienie podstaw unieważnienia znaku (...) nie mogą być rozstrzygnięcia wydawane w innych sprawach przedstawione przy replice wobec odpowiedzi na pozew wzajemny, nie mają one bowiem charakteru wiążącego Sąd w tym postępowaniu. Poglądy wyrażone w motywach złożonych decyzji byłyby do przyjęcia, gdyby powódka wzajemna – zgodnie z regułami polskiej procedury cywilnej – udowodniła okoliczności faktyczne, które legły u ich podstaw. Nie miało to jednak miejsca.

Ponadto, liczne dowody zgłoszone w piśmie przygotowawczym z dnia 11 lipca 2014 r. (k.916-1232) Sąd uznał za istotnie spóźnione, (...) S.A. powinna je była zgłosić już w pozwie wzajemnym. W dużej mierze nie odnoszą się one zresztą do kwestii decydujących o unieważnieniu znaku (...) dla towarów i usług w klasach 41. i 44. klasyfikacji nicejskiej, lecz do samej metody terapeutycznej prof. A. T..

Jakkolwiek istnienie ryzyka konfuzji konsumentckiej, lub jego brak, podlega ocenie normatywnej, to powinna ona wynikać ze znajomości okoliczności faktycznych odnoszących się do funkcjonowania znaku na rynku, zdefiniowania relatywnego kręgu konsumentów, wiedzy o postrzeganiu przez nich znaku w warunkach obrotu. W konsekwencji zaniechania przez powódkę wzajemną przedstawienia twierdzeń i dowodów na ich poparcie, Sąd nie miał faktycznej możliwości dokonania oceny zaistnienia przesłanek unieważnienia wskazanych w art. 7 ust. 1d. i g. Sąd nie ocenił natomiast odróżniającego charakteru znaku towarowego (...), ponieważ powódka wzajemna nie wskazała na przepis art. 7 ust. 1b, nawiązując do kwestii dystynktywności znaku dopiero w replice wobec odpowiedzi na pozew wzajemny. Powództwo wzajemne w tej części podlegało oddaleniu, jako całkowicie nieudowodnione. (a contrario art. 52 rozporządzenia)

Odnosnie do wygaśnięcia prawa do wspólnotowego znaku towarowego Sąd Okręgowy zważył, że zgodnie z przepisem art. 51 ust. 1a powołanego rozporządzenia wygaśnięcie prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego lub z powództwa wzajemnego w

postępowaniu w sprawie o naruszenie w przypadku, gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był w rzeczywistości używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, i że nie istnieją usprawiedliwione powody nieużywania; jednakże żadna osoba nie może występować z roszczeniem w celu stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela do wspólnotowego znaku towarowego w przypadku, gdy w okresie między upływem pięcioletniego terminu i wniesieniem wniosku lub roszczenia wzajemnego rzeczywiste używanie znaku towarowego zostało rozpoczęte lub wznowione; jednakże rozpoczęcie lub wznowienie używania znaku w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku lub roszczenia wzajemnego, rozpoczynającym się po upływie nieprzerwanego okresu pięciu lat nieużywania, nie jest uwzględniane w przypadku gdy przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania znaku mają miejsce dopiero wówczas, gdy właściciel znaku dowiedział się, że wniosek lub roszczenie wzajemne mogą być wniesione.

Gdy podstawy wygaśnięcia istnieją jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których znak jest zarejestrowany, stwierdza się wygaśnięcie jedynie w odniesieniu do tych towarów lub usług (ust. 2).

Sąd Okręgowy wskazał, że zgłoszenie przez powódkę wzajemną żądania stwierdzenia wygaśnięcia – na podstawie art. 51 ust. 1a rozporządzenia - skutków jakie w Unii Europejskiej wywołuje znak towarowy (...) rodzi po stronie uprawnionej obowiązek udowodnienia rzeczywistego używania znaku dla wszystkich towarów w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej, dla których znak ten jest chroniony.

Pojęcie rzeczywistego używania znaku było przedmiotem licznych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji (obecnie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej) – vide: wyroki Trybunału z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, z dnia 7 lipca 2005 r. C-353/03 w sprawie Nestlé, z dnia 13 września 2007 r. w sprawie C-234/06P Il Ponte Finanziara oraz wyroki Sądu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-39/01 Hiwatt, z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie T-174/01 Silk Cocoon, z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-203/02 Vitafruit i w sprawie T-334/01 Hipoviton, z dnia 6 października 2004 r. w sprawie T-356/02 Vitakraft, z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie T-214/08 Outburst, z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie T-237/11 Bellram. Wynika z nich, że za rzeczywiste można uznać jedynie używanie znaku w obrocie gospodarczym, a więc: wprowadzanie do obrotu towarów ze znakiem, ich oferowanie, magazynowanie w tym celu, import, eksport, działania promocyjne i reklamowe (w tym w Internecie, np. w nazwach domen, słowach kluczowych), używanie znaku w nazwie przedsiębiorstwa np. świadczącego usługi, a także w informacji i dokumentacji handlowej.

Używanie znaku powinno mieć charakter zewnętrzny, poważny, trwały i intensywny, prowadząc do powstania efektu w postaci uzyskanie znaczącej pozycji towarów i usług ze znakiem lub jej wzmocnienie (wywołania w relatywnym kręgu konsumentów skutku w postaci rozpoznawalności pochodzenia od uprawnionego opatrzonych znakiem towarów lub usług). Używanie powinno mieć zatem związek z pełnieniem przez znak jego zasadniczej funkcji oznaczenia pochodzenia. (por. wyroki Trybunału z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach od C-468/01P do C-472/01P Procter & Gamble, z dnia 21 października 2004 r. C-64/02P w sprawie Erpo Möbelwerk, z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie C-304/06P Eurohypo, z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie C-311/11P Smart, z dnia 16 listopada 2004 r. C-245/02 w sprawie Anheuser-Busch).

Ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego opiera się na wszystkich faktach i okolicznościach pozwalających na ustalenie, czy znak był faktycznie wykorzystywany handlowo, uwzględniając w szczególności sposoby korzystania ze znaku uznawane w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione dla zachowania lub wykreowania rynku zbytu dla towarów lub usług chronionych znakiem, charakter tych towarów lub usług, cechy danego rynku oraz zasięg i częstotliwość używania znaku (wyrok ETS z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie T-214/08 Outburst). Należy mieć na uwadze handlowy wymiar ogółu czynności stanowiących używanie, okres, w którym czynności te miały miejsce, jak również częstotliwość tych czynności (wyroki ETS z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawach T-203/02 Vitafruit i T-334/01 Hipoviton).

Rzeczywiste używanie znaku towarowego nie może przy tym zostać dowiedzione za pomocą przypuszczeń i domniemań, musi ono opierać się na konkretnych i obiektywnych dowodach, z których wynika, iż znak był używany

faktycznie i na wystarczającą skalę na danym rynku (wyroki ETS z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-39/01 Hiwatt i z dnia 6 października 2004 r. w sprawie T-356/02 Vitakraft).

Sąd Okręgowy przywołał także tezę wyroku ETS z dnia 19 grudnia 2012 r. C-149/11 w sprawie Leno Merken, w którym – odpowiadając na pytanie prejudycjalne sądu krajowego - Trybunał stwierdził, iż wspólnotowy znak towarowy jest rzeczywiście używany w rozumieniu art. 15.1 rozporządzenia, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją i w celu zachowania lub stworzenia udziałów w rynku we Wspólnocie Europejskiej dla oznaczonych nim towarów lub usług. Do sądu odsyłającego należy dokonanie oceny, czy warunki te zostały spełnione, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności faktycznych mających znaczenie, takich jak w szczególności cechy rozpatrywanego rynku, charakter towarów lub usług chronionych znakiem, zakres terytorialny i ilościowy używania, jak również częstotliwość i regularność tego używania.

Sąd Okręgowy wskazał, że znak towarowy (...) jest chroniony w Unii Europejskiej dla towarów w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej (aparatura i przyrządy naukowe i do nagrywania, urządzenia do nagrywania, transmisji i odtwarzania dźwięku, magnetyczne nośniki danych, dyski do nagrywania dźwięku, dyski cyfrowe, dyski optyczne). Zdaniem Sądu nie jest jego rzeczą czynienie rozważań o słuszności wskazania takich właśnie towarów, nie zaś tych zawartych w klasie 10. Uwagi powódki wzajemnej na ten temat nie mają znaczenia dla oceny rzeczywistego używania spornego znaku.

Dokonując oceny zaferowanego przez pozwaną wzajemną materiału dowodowego, Sąd Okręgowy stwierdził, że (...) SA w sposób rzeczywisty używała po dniu 17 marca 2008 r. znaku towarowego (...) dla towarów w klasie 9. klasyfikacji nicejskiej. Oznaczała nim, służące w metodzie opracowanej przez A. T., urządzenia (...), (...), (...), (...), (...), na które składają się: urządzenie (...), słuchawki z wbudowanym mikrofonem, wibratorem i regulacją balansu, ładowarka, przewód mini (...) (odtwarzacz (...)). Używa go w dokumentach handlowych dotyczących sprzedaży urządzeń, w katalogach, w materiałach szkoleniowych i promocyjno-reklamowych, opracowanych w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim.

W ocenie Sądu Okręgowego o stałej obecności towarów z tym znakiem na rynku aparatury i przyrządów naukowych i do nagrywania, urządzeń do nagrywania, transmisji i odtwarzania dźwięku, dysków cyfrowych i optycznych przekonują wymienione w ustaleniach faktycznych instrukcje użytkownika, faktury, katalogi, materiały promocyjno-reklamowe i szkoleniowe, a także wydruki ze stron internetowych. Udokumentowane fakturami sprzedaży używanie obejmowało rozległe terytorium Unii Europejskiej: Francję, Grecję, Belgię, Szwecję, Polskę, Austrię, Niemcy, Hiszpanię, Irlandię, Włochy, Portugalię oraz Cypr. Za przekonującą należy uznać argumentację przedstawioną w piśmie procesowym (...) SA z dnia 15 października 2014 r.

Sąd Okręgowy wskazał, że biorąc pod uwagę, iż relatywny krąg nabywców tego rodzaju towarów ogranicza się do profesjonalistów, osób stosujących metodę T., należy uznać, że zakres terytorialny i ilościowy podejmowanych działań związanych z korzystaniem ze znaku towarowego, jest wystarczający dla stwierdzenia, iż uprawniona używała znaku w sposób rzeczywisty. Jej działania nie były pozorne, miały na celu spopularyzowanie urządzenia wykorzystywanego w metodzie T., osiągnięcie dobrego wyniku jego sprzedaży, wypracowanie pozycji rynkowej i jej utrzymanie. Zarzut czyniony uprawnionej ze sprzedaży pojedynczych urządzeń nie może się ostać wobec zeznań świadka M. Z., która stwierdza, że tyle samo sprzedaje (...) S.A.

W ocenie Sądu Okręgowego dowody przedstawione przez pozwaną wzajemną są w pełni wiarygodne, nie są też kwestionowane przez powódkę. Co więcej, poza zarzutami dotyczącymi nietrafności wyboru towarów w klasie 9. dla specyficznych urządzeń służących stricte do stosowania w metodzie terapeutycznej T., nie przedstawia ona własnych twierdzeń dotyczących rynku właściwego, działających w nim producentów i wytwórców, ich udziałów w rynku, wyników prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W istocie powódka wzajemna nie neguje używania znaku (...) dla urządzeń (...), (...), (...), (...), (...). Twierdząc, że elementy tego urządzenia nie są tożsame z towarami, dla których znak został zarejestrowany powinna była tego dowieść. Sąd nie ma wiadomości technicznych na poziomie umożliwiającym stwierdzenie braku zgodności urządzeń składających się na zestaw (...) (...), (...)(...) (...) z towarami, dla których znak został zgłoszony. Ocena Sądu dokonana została na podstawie opisu towaru, zawartego w materiałach

informacyjno-reklamowych i fakturach. Dla potwierdzenia zarzutu konieczne byłoby przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, którego jednak powódka wzajemna w tym postępowaniu nie zgłosiła.

Ustalając, że znak towarowy (...) jest rzeczywiście używany, Sąd Okręgowy uwzględnił fakt korzystania przez pozwaną wzajemną ze słowno-graficznego znaku towarowego (...) zgodnie bowiem ze stanowiącym odpowiedź na pytanie prejudycjalne, wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie C#12/12 Colloseum Holding AG p/ko Levi Strauss & Co., wymóg rzeczywistego używania znaku towarowego może zostać spełniony w przypadku, gdy zarejestrowany znak towarowy, który uzyskał swój charakter odróżniający w następstwie używania innego złożonego znaku towarowego, którego element stanowi, jest używany wyłącznie za pośrednictwem tego innego złożonego znaku towarowego lub w przypadku, gdy jest on używany wyłącznie w połączeniu z innym znakiem, a połączenie tych dwóch znaków jest ponadto także zarejestrowane jako znak towarowy.

Sąd Okręgowy wskazał, że zważywszy, iż pozwana wzajemna nie udowodniła rzeczywistego używania znaku (...) dla magnetycznych nośników danych i dysków do nagrywania dźwięku ani okoliczności uzasadniających niewygaszenie znaku pomimo jego nieużywania, o czym mowa w art. 51 ust. 1a rozporządzenia, Sąd uwzględnił w tej części powództwo wzajemne.

Orzeczenie o kosztach postępowania oparte zostało na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., albowiem pozwana wzajemna uległa za ledwie niewielkiej części swego roszczenia.

Odnosnie do naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego Sąd Okręgowy zważył, że prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów TWE. W systemie tym przedsiębiorcy powinni mieć pełną możliwość przyciągania do siebie klientów dzięki wysokiej jakości ich towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających, pozwalających na ich zidentyfikowanie (tak: wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 października 1990 r. w sprawie C-10/89 HAG, z dnia 4 października 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz&Krell i z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club).

Sąd podkreślił, iż z orzecznictwa Trybunału wynika, że prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu: funkcje gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości, funkcje: komunikacyjną, reklamową i kapitałową. Wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje (tak wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 września 2011 r. w sprawie C-482/09 Budějovický Budvar, a także wyroki z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google). Podstawową funkcją znaku towarowego jest przy tym gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia (tak wyroki Trybunału z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo, wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate for life).

Sąd Okręgowy wskazał, że oddalenie powództwa wzajemnego (za wyjątkiem stwierdzenia wygaśnięcia znaku w odniesieniu do magnetycznych nośników danych i dysków do nagrywania dźwięku) stworzyło w zasadniczej części na powrót sytuację związania Sądu domniemaniem wynikającym z art. 99 ust. 1 rozporządzenia.

Z art. 9 rozporządzenia wynika prawo właściciela wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego oraz do zakazywania innym osobom, nie mającym jego zgody, używania w obrocie:

a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług;

b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których dotyczą znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także prawdopodobieństwo ich skojarzenia.

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii Europejskiej i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszycielowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku opiera na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Wspólnotowy znak towarowy nie musi być bezwzględnie rezultatem procesu twórczego ani opierać się na elemencie oryginalności czy fantazji, ale na zdolności indywidualizowania towarów lub usług na rynku względem towarów lub usług tego samego rodzaju oferowanych przez konkurentów (por. wyroki Sądu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie T-15/05 Wim de Waele, z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-135/99 Taurus -Film, z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-79/00 Rewe-Zentral).

Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (tak wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen ). Identyczność porównywanych znaków występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe (tozsame) lub charakteryzują się różnicami nie-dostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta (tak wyrok Trybunału z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion).

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług, należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter (tak wyroki Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-388/00 ELS, z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo). Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen, z dnia 13 września 2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria, z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie C-16/06 Mobilix).

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo (tak wyroki Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z dnia 2 września 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Calvin Klein oraz wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie T-303/08 Golden Elephant) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą (tak wyroki Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie C-206/04 Müllhens, z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix oraz wyroki Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills i z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie T-460/07 Mendion).



Ocena ryzyka konfuzji, w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego znaków, powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących (tak wyroki Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen i z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 Shaker oraz wyrok Sądu z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 BASS). Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego za odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera (tak wyroki Sądu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Budmen i z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie T-117/02 Chufafit). O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (tak wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 Sabel, wyrok Sądu z dnia 10 października 2006 r. w sprawie T-172/05 Armafoam), o tyle to właśnie jego dominujące i odróżniające cechy są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane (tak wyroki Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01 Fifties, z dnia 10 września 2008 r. w sprawie T-325/06 Capio).

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług (tak wyroki Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel i z dnia 12 stycznia 2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso oraz wyroki Sądu z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie T-256/04 Respicur i z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie T-194/09 LAN). Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bez-pośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku) (tak wyroki Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL i z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon oraz wyroki Sądu z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie T-57/03 Hooligan, z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie T-214/04 POLO, z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie T-101/06 Castell del Remei Oda i z dnia 15 września 2009 r. w sprawie T-308/08 MANGO adorably).

Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzeć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych (tak wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke). Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie.

Sąd Okręgowy wskazał, że w okolicznościach sprawy międzynarodowemu słownemu znakowi towarowemu (...) ( (...)) przeciwstawione zostały oznaczenia słowne: (...), (...), (...), używane przez pozwaną główną w związku z oferowaniem i reklamą jej urządzenia przeznaczonego do terapii słuchowej prowadzonej metodą prof. A. T.. A zatem dla towarów podobnych (konkurencyjnych, o identycznym przeznaczeniu) do objętych ochroną znaku zarejestrowanego na rzecz powoda głównego, chronionego w Unii Europejskiej jako wspólnotowy znak towarowy (...). Używania spornych oznaczeń pozwana główna zaniechała w konsekwencji tymczasowego zakazu nałożonego na nią w trybie zabezpieczenia.

W ocenie Sądu Okręgowego oznaczenia słowne: (...), (...), (...) nie są identyczne ze znakiem (...), można je jednak uznać za wysoce do nich podobne, ze względu na to, że znak (...) stanowi ich jedyny element odróżniający. Elementy słowne „metoda” i „produkt metoda” mają charakter stricte opisowy, pozwana główna nie udowodniła natomiast w

tym postępowaniu, że element (...) jest na tyle dystynktywny, by zniwelować podobieństwo oznaczenia (...) do znaku (...).

W przekonaniu Sądu Okręgowego, użycie przez pozwaną główną elementu słownego (...) w nazwie handlowej oferowanego do sprzedaży urządzenia wykracza poza granice dopuszczalnego używania znaku towarowego osoby trzeciej, stanowiąc naruszenie prawa wyłącznego używania znaku w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 1b rozporządzenia.

Wyłączność używania wspólnotowego znaku towarowego jest ograniczona. Zgodnie z art. 12 pkt b i c rozporządzenia, uprawniony nie może zakazać osobie trzeciej używania w obrocie m.in.:

- oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub też innych właściwości towarów lub usług,
- znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi

pod warunkiem, że osoba ta używa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Zastosowana tu przez ustawodawcę wspólnotowa klauzula generalna pozostawia orzecznictwu sprecyzowanie katalogu zachowań, które należy uznać za niedopuszczalną formę używania znaku.

Wykładnia art. 12 pkt. b i c rozporządzenia powinna być oparta o poglądy wyrażone przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97 Bayerische Motoren Werke AG oraz BMW Nederland BV vs Roland Karel Deenik. Odpowiadając na pytanie prejudycjalne, Trybunał dokonał gruntownej wykładni art. 6 i 7 Pierwszej Dyrektywy Rady (89/104/EWG) z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących znaków towarowych, odpowiadających unormowaniom art. 12 i 13 rozporządzenia.

Trybunał dopuścił możliwość informowania o sprzedaży używanych samochodów marki BMW, jeśli samochody z tym znakiem zostały uprzednio wprowadzone do obrotu przez BMW lub za jego zgodą (por. wyrok z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie C-337/95 Parfums Christian Dior). Stwierdził jednak, że niedopuszczalne jest użycie znaków BMW w celu reklamowania sprzedaży lub naprawy samochodów tej marki, jeżeli sposób ich użycia mógłby wywołać wrażenie co do istnienia związków handlowych między uprawnionym do znaku a używającym go. Takie formy używania znaków w celu reklamowym nie są niezbędne dla zapewnienia ochrony interesu używającego znak, polegającego w rozpatrywanej przez Trybunał sprawie na możliwości swobodnej sprzedaży towarów i świadczenia usług. Podobne do cytowanych poglądy Trybunał zaprezentował w wyroku z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie C-228/03 The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy. Wskazał, że ograniczając skutki praw przysługujących właścicielowi na mocy art. 5 dyrektywy 89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych interesów ochrony praw do znaku z interesem swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług na wspólnym rynku w sposób umożliwiający pełnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu. Użycie znaku towarowego przez osobę trzecią, która nie jest jego właścicielem, jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę, jeżeli stanowi to w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakłóconej konkurencji na rynku tego towaru. W każdym przypadku ocena należeć będzie do Sądu, który odniesie ją do ustalonych okoliczności faktycznych konkretnej sprawy (w wyroku w sprawie Gillette ETS stwierdził: Do sądu krajowego należy zbadać, czy w okolicznościach postępowania (...) użycie znaku towarowego było niezbędne, przy czym powinien on wziąć pod uwagę wymogi wymienione w pkt 33–36 niniejszego wyroku oraz charakter kręgu odbiorców, dla których przeznaczony jest towar sprzedawany (...)).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, wymóg uczciwych praktyk stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słuszných interesów właściciela znaku towarowego (por. cyt. wyrok w sprawie BMW oraz wyrok z dnia 7 stycznia

2004 r. w sprawie C-100/02 Gerolsteiner Brunnen). Użycie znaku jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle przede wszystkim wtedy, gdy:

- może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych osoby trzeciej z właścicielem znaku,
- narusza wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy,
- prowadzi do dyskredytacji / oczerniania znaku.

Wykładnia tak określonych przesłanek pokrywa się, odpowiednio, z wykładnią art. 9 ust. 1b (w zakresie, w jakim analizowana jest możliwość wprowadzenia opinii publicznej błąd wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo) oraz art. 9 ust. 1c (co do pojęcia renomy, uzyskiwania nieuzasadnionych korzyści i szkodliwości dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego).

Nie ulegało wątpliwości Sądu Okręgowego, że oferując urządzenie przeznaczone do stosowania w terapii metodą prof. T., (...) S.A. musi mieć możliwość posługiwania się nazwiskiem jej twórcy, by prawidłowo określić przeznaczenie towaru. Użycie to powinno się jednak mieścić w granicach konieczności i być zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. W sytuacji braku zgody stron dotyczących granic informacyjnego używania znaku towarowego osoby trzeciej, to sąd rozstrzyga o tym, czy oznaczenie narusza wyłączność uprawnionego, czy też nie. Specyfiką tego rodzaju spraw jest ograniczenie kognicji sądu do rozstrzygania o konkretnych oznaczeniach. Możliwości sformułowania bardziej ogólnego zakazu na przyszłość są bardzo ograniczone, jeśli w ogóle nie wyłączone.

(...) SA wnosila w tym postępowaniu o nakazanie (...) S.A. zaniechania naruszeń prawa z rejestracji, chronionego w Unii Europejskiej, międzynarodowego słownego znaku towarowego (...) ( (...)) oraz czynów nieuczciwej konkurencji, tj. nakazanie zaniechania używania oznaczeń zawierających słowo (...), w tym (...), do oznaczania systemu, urządzeń oraz oprogramowania do diagnozy i treningu uwagi słuchowej oraz usług szkoleniowych dotyczących produktów z zakresu diagnozy lub treningu uwagi słuchowej. Żądanie to odnosiło się do stosowanych przez pozwaną główną dla jej urządzenia nazw (...), (...), (...). W każdym z tych oznaczeń element słowny (...) ma charakter odróżniający i – jakkolwiek został użyty w powiązaniu ze słowem „metoda”, co wskazywać może na przeznaczenie towaru, to użycie takiego sformułowania w nazwie handlowej urządzenia w ocenie Sądu nie jest zgodne z dobrym obyczajem handlowym. Wykracza poza granice informowania nabywcy o przeznaczeniu towaru, stwarzając wrażenie istnienia pomiędzy stronami powiązań gospodarczych, które usprawiedliwiają używanie przez pozwaną główną znaku towarowego (...). Efektem działania (...) S.A. jest więc ryzyko konfuzji konsumenckiej.

Zdaniem Sądu Okręgowego towary, dla których znak (...) jest chroniony, mogą być uznane za podobne do urządzeń (...) S.A., mają bowiem tożsame przeznaczenie, stosowane są do terapii metodą prof. A. T.. Kwestionowane oznaczenia pozwanej głównej niewątpliwie kojarzą się ze znakiem towarowym (...), osoby należące do kręgu zainteresowanych ich nabyciem mogą bowiem uznać, że pozwana główna jest gospodarczo powiązana z (...) SA, stąd jej prawo do używania znaku (...). Słusznie więc powódka główna zarzuca (...) S.A. naruszenie jej wyłączności. Działania pozwanej głównej mogą też szkodzić sile odróżniającej znaku (...). Naruszają one prawidłowe pełnienie przezeń funkcji oznaczenia pochodzenia, jakościowej, reklamowej i inwestycyjnej.

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

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

W przypadku, gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1). Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej. Sformułowanie „chyba że istnieją szczególne powody zaniechania” uprawnia sąd do odstąpienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadająca klauzuli generalnej art. 5 k.c., nie może być stosowana przez sąd w postępowaniach w sprawach gospodarczych z urzędu. Zainteresowany, uniknięciem sankcji pozwany, który dopuścił się naruszenia, winien skonkretyzować te szczególne powody i wykazać ich istnienie, pozostawiając sądowi ocenę, przy rozstrzygnięciu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

Sąd Okręgowy wskazał, że naruszenie prawa (...) SA, wynikające z przekroczenia przez (...) S.A. dopuszczalnych granic informacyjnego użycia znaku osoby trzeciej określonych w art. 12 rozporządzenia, uzasadnia nałożenie na pozwaną główną nakazu zaniechania używania oznaczeń (...), (...) i (...) dla systemu, urządzeń oraz oprogramowania do diagnozy i treningu uwagi słuchowej oraz usług szkoleniowych dotyczących produktów z zakresu diagnozy lub treningu uwagi słuchowej. (art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 i w zw. z ust. 1b rozporządzenia).

Sąd stwierdził, że w pozostałym zakresie powództwo główne podlega oddaleniu jako nieusprawiedliwione i nieudowodnione, (...) SA nie wykazała bowiem używania przez (...) S.A. innych jeszcze oznaczeń z elementem słownym (...) ( (...)), ani realnej groźby naruszenia w ten sposób w przyszłości jej prawa wyłącznego.

Odnosnie do naruszenia głównych reguł uczciwej konkurencji Sąd Okręgowy podkreślił, że działania konkurencyjne, bez względu na to, jak dotkliwe skutki mogą wywierać w sferze interesów innych uczestników obrotu, są co do zasady dozwolone, każdy przedsiębiorca funkcjonujący na polskim rynku może więc podejmować działania zmierzające do pozyskiwania kontrahentów – nabywców oferowanych przezeń towarów i usług. Ustawodawca zwraca się przeciwko nim tylko o tyle, o ile są one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub też podważają fundamenty konkurencji jako takiej.

W uzasadnieniu wyroku z dnia 11 lipca 2002 r. (I CKN 1319/00, OSNC 2003/5/73) Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że założeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej siły przedsiębiorcy oraz jej oddziaływanie na krąg odbiorców. Chodzi o rozgraniczenie między działaniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczającym poza ustanowione reguły, nie zaś o ochronę konkretnego osiągnięcia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidłowości zachowania się i działania podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na równych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej uzasadnia (...) poszukiwanie równowagi między wolnością rynku i swobodą obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, określonymi w art. 1.

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej.

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek:

- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,
- jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Działanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie bądź utrzymanie pozycji na rynku danego przedsiębiorcy, który jednak niekoniecznie musi mieć świadomość skutków jakie rzeczywiście może wywrzeć, w szczególności bez znaczenia jest jego ewentualna świadomość możliwości naruszenia interesów innych uczestników obrotu. Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej.

Zagrożenie interesów musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów), niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Obowiązek wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrożenia jego interesów gospodarczych, a także winy naruszcyciela obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji.

Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności u.z.n.k., przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie dóbr osobistych, prawa własności, praw autorskich, ochrony konsumentów, kodeksu karnego.

Dobre obyczaje rozumieć należy podobnie do zasad współżycia społecznego, jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. O tym, czy dane działanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje całokształt okoliczności, a zwłaszcza cel, użyte środki i konsekwencje przedsięwziętych działań. Czyn sprzeczny z prawem może, ale nie musi być zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyż zależy to od charakteru naruszonych norm.

Pojęcie dobrych obyczajów odczytuje się najczęściej w ujęciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiązującym wagę nie do przestrzegania dobrych obyczajów w ogóle lecz do zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej, odchodząc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogólnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowiło poczucie godności ogółu ludzi myślących sprawiedliwie i słusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2002 r. III CKN 213/01 OSNC 2003/12/169). Sprzeczność z dobrymi obyczajami, jako klauzula generalna, podlega ocenie sądu z punktu widzenia treści, motywów i celu działania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami są działania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez daną społeczność, obowiązującymi w określonym środowisku.

Sąd Okręgowy podziela pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać tak, że ogólne określenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegóławiające pozostają w następujących wzajemnych relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,
- wymagania określone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. Gdy dany stan faktyczny formalnie spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagać będzie zatem ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w rozdziale 2. u.z.n.k. lub tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czynny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregokolwiek z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej.

Zdaniem Sądu Okręgowego, zasadny jest stawiany pozwanej głównej zarzut popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k., tj., takiego oznaczenia towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia (ust. 1). Powódce głównej służy bowiem pierwszeństwo używania na polskim rynku oznaczenia słownego (...). Kwestionowane oznaczenia używane przez (...) S.A. na opakowaniach, w informacji handlowej i reklamie może wprowadzać nabywców w błąd co do pochodzenia oferowanych urządzeń.

Sąd Okręgowy wskazał, że należy się także zgodzić z powódką główną, że wykorzystywanie przez pozwaną wypracowanej przez (...) S.A. renomy jej przedsiębiorstwa i produktu oraz pozycji rynkowej (bezsporne) wyczerpuje znamiona czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (...) S.A. narusza dobry obyczaj polegający na niepodsywaniu się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, godzeniu w siłę przyciągania (atrakcyjność) konkurenta i jego oddziaływania na krąg odbiorców. (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1995 r., III CZP 12/95) Działanie takie narusza interesy gospodarcze powódki głównej, ograniczając ją w korzystaniu z nakładów finansowych i osobowych poczynionych na budowę renomy przedsiębiorcy i jego oferty rynkowej. Jest także sprzeczne z interesami potencjalnych klientów, przekonując ich o jakości towarów i usług pozwanej głównej, nie na podstawie jej własnego wysiłku gospodarczego i nakładów lecz przez odniesienie do dorobku konkurenta.

Uznając za usprawiedliwione żądanie pozwu, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k., Sąd Okręgowy nakazał (...) S.A., aby zaniechał czynów nieuczciwej konkurencji, przez używanie oznaczeń (...), (...) i (...) dla systemu, urządzeń oraz oprogramowania do diagnozy i treningu uwagi słuchowej oraz usług szkoleniowych dotyczących produktów z zakresu diagnozy lub treningu uwagi słuchowej.

Sąd Okręgowy oddalił natomiast powództwo w takim zakresie, w jakim (...) SA żądała zakazania pozwanej używania innych oznaczeń zawierających słowo (...), nie jest bowiem wykluczone, że jego użycie w innych niż kwestionowane oznaczeniach nie będzie stwarzało ryzyka konfuzji konsumenckiej, że będzie się mieścić w granicach dopuszczalnego używania znaku towarowego osoby trzeciej. W sytuacji, gdy znak towarowy jest tożsamy z nazwiskiem osoby będącej twórcą metody terapeutycznej, należy wyraźnie odróżnić używanie znaku od wskazania nazwiska. Uprawniony, rejestrując znak towarowy (...), musiał mieć świadomość braku wyłączności używania w celu informacyjnym nazwiska A. T. przez osoby związane ze stosowaniem jego metody. W każdym konkretnym przypadku konieczne będzie dokonanie oceny, czy oznaczenie towaru lub usługi mieści się w dopuszczalnych granicach art. 12 rozporządzenia, czy wykraczając poza nie, w sposób zakłócający prawidłowe pełnienie przez znak towarowy jego funkcji, narusza wyłączność przynależną uprawnionej.

O kosztach postępowania Sąd Okręgowy orzekł na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., obciążając nimi pozwaną główną, ponieważ (...) SA uległa zaledwie niewielkiej części swych żądań.

Apelację od powyższego wyroku złożyła pozwana / powódka wzajemna, zaskarżając go w części, w jakiej Sąd Okręgowy uznał roszczenie powódki/ pozwanej wzajemnej (...) SA z siedzibą w Luksemburgu oraz oddalił roszczenie pozwanej / powódki wzajemnej (...) S.A. z siedzibą w G., zarzucając naruszenie:

1. art. 233 §1, 232 oraz 217 §2 k.p.c. poprzez wybiórcze potraktowanie materiału dowodowego, w tym pominięcie dowodów, które miały istotne znaczenie dla sprawy, a które błędnie przez Sąd zostały uznane za spóźnione, a poprzez to uznanie za nieudowodnione, że oznaczenie (...) stanowi oznaczenie składające się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach

handlowych; oraz przez nie zbadanie czy towary, dla których pozwana używa oznaczeń (...), (...), (...) są identyczne lub podobne do towarów dla których znak towarowy (...) korzysta z ochrony w klasie 9.;

2. błędną wykładnię art. 7 ust. 1 lit. d) Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej Rozporządzenie), poprzez przyjęcie założenia, że pojęcie przeznaczone dla profesjonalnego, wyspecjalizowanego kręgu odbiorców nie może wejść do języka potocznego;

3. błędne zastosowanie art. 9 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia poprzez przyjęcie, że zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej obejmujące również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczeń (...), (...)(...) T.' używanych przez pozwaną ze znakiem towarowym (...), podczas braku wykazania identyczności lub podobieństwa towarów pozwanej do towarów dla których znak towarowy (...) korzysta z ochrony w klasie 9., co skutkowało przyjęciem, że pozwana naruszyła prawo do znaku towarowego (...) w klasie 9.;

4. art. 244 §1 oraz 217 §2 k.p.c., poprzez pominięcie dowodów z dokumentów urzędowych, tj. orzeczeń Centrum Arbitrażu i Mediacji (...), dostępnych w oficjalnych zbiorach elektronicznych;

5. art. 232 k.p.c., poprzez błędne uznanie, że towary w klasie 9., dla których znak towarowy (...) korzysta z ochrony są tożsame z towarami pozwanej, na skutek czego istnieje ryzyko konfuzji konsumenckiej pomimo, iż zasadniczym produktem pozwanej jest oprogramowanie, pozostające poza zakresem normatywnej warstwy znaku towarowego (...);

6. art. 232 k.p.c., poprzez uznanie za udowodnione, że używanie przez pozwaną oznaczeń (...), (...), (...) stwarza wrażenie istnienia powiązań gospodarczych pomiędzy stronami pomimo, że fakt ten nie został w żaden sposób przez powódkę udowodniony;

7. art. 232 k.p.c., poprzez błędne uznanie za udowodnione, że pozwana wzajemna wykazała używanie znaku towarowego (...) dla towarów w klasie 9., w szczególności poprzez bezpodstawne uznanie za udowodnione, że towary trafiają do „relatywnego kręgu odbiorców”, pomimo braku przedstawienia jakiegokolwiek dowodu na tę okoliczność, przez pozwaną wzajemną; jak również bezpodstawną próbę przerwania ciężaru dowodu na powódkę wzajemną;

8. art. 232 k.p.c., poprzez błędne przyjęcie że towary wprowadzane do obrotu przez powódkę są tożsame towarami dla których znak towarowy (...) korzysta z ochrony w klasie 9., jak również bezpodstawną próbę przerwania ciężaru dowodu na powódkę wzajemną; co skutkowało bezpodstawnym uznaniem że pozwana wzajemna wykazała używanie znaku towarowego (...) w klasie 9.;

9. art. 232 k.p.c., poprzez uznanie za udowodnione pomimo, braku jakiegokolwiek dowodu na tą okoliczność, że działania pozwanej mogą szkodzić sile odróżniającej znaku towarowego;

10. art. 232 k.p.c., poprzez uznanie za udowodnione i bezsporne, że powódka legitymuje się renomą pomimo, że nie przedstawiła na tą okoliczność żadnych dowodów;

11. art. 232 k.p.c., poprzez uznanie za udowodnione, że powódka udowodniła, iż działalność pozwanej (...) S.A. zagraża jej interesom, choć nie przedstawiła na tą okoliczność żadnego dowodu.

W konkluzji skarżąca wniosła o uchylenie wyroku Sądu pierwszej instancji w zaskarżonej części, z uwagi na nieprzeprowadzenie postępowania dowodowego w znacznej części ewentualnie wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części i związku z tym oddalenie powództw głównego w całości oraz o uwzględnienie powództwa wzajemnego w całości. Nadto wniosła o zasądzenie od powódki/pozwanej wzajemnej na rzecz pozwanej/powódki wzajemnej kosztów postępowania w obu instancjach, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W odpowiedzi na apelację powódka/pozwana wzajemna wniosła o oddalenie apelacji pozwanej/powódki wzajemnej oraz o zasądzenie na swoją rzecz kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

**Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:**

Apelacja nie zasługuje na uwzględnienie. Ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd I instancji są prawidłowe i Sąd Apelacyjny przyjmuje je za własne. Niewadliwa jest także dokonana przez Sąd Okręgowy analiza prawna.

Chybione są zarzuty naruszenia prawa procesowego. Należyte podniesienie zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. wymaga wskazania, jakie kryterium tej oceny (zasady logicznego rozumowania, doświadczenia życiowego itp.) naruszył sąd przy analizie jakiego dowodu. Sąd Apelacyjny podziela ugruntowane stanowisko judykatury, wyrażone m. in. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2002 r., I CKN 132/01 (LEX nr 53144), zgodnie z którym aby zarzucić naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. skarżący powinien wskazać, jaki konkretnie dowód mający istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy sąd uznał za wiarygodny i mający moc dowodową albo za niewiarygodny i niemający mocy dowodowej i w czym przy tej ocenie przejawia się naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów. Takiej argumentacji zaś apelacja nie zawiera.

Zarzut obrazy przepisu art. 233 § 1 k.p.c. nie może zaś polegać jedynie na zaprezentowaniu własnych, korzystnych dla skarżącego ustaleń stanu faktycznego, dokonanych na podstawie własnej, korzystnej dla skarżącego oceny materiału dowodowego (por.: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2002 r., II CKN 572/99, LEX nr 53136).

Jeżeli przy tym z określonego materiału dowodowego sąd wyprowadza wnioski logicznie poprawne i zgodne z doświadczeniem życiowym, to ocena sądu nie narusza reguł swobodnej oceny dowodów (art. 233 § 1 k.p.c.) i musi się ostać, choćby w równym stopniu, na podstawie tego materiału dowodowego, dawały się wysnuć wnioski odmienne. Tylko w przypadku, gdy brak jest logiki w wiązaniu wniosków z zebranymi dowodami lub gdy wnioskowanie sądu wykracza poza schematy logiki formalnej albo, wbrew zasadom doświadczenia życiowego, nie uwzględnia jednoznacznych praktycznych związków przyczynowo-skutkowych, to przeprowadzona przez sąd ocena dowodów może być skutecznie podważona (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2002 r., II CKN 817/00, LEX nr 56906).

Tymczasem apelująca w ogóle nie wskazała dowodów, które jej zdaniem zostały wadliwie ocenione przez Sąd Okręgowy, a tym bardziej kryteriów, które ten Sąd przy tym naruszył. Skoncentrowała się bowiem na wnioskach dowodowych, których Sąd Okręgowy nie uwzględnił, a zatem w sposób oczywisty nie mógł przy ich ocenie naruszyć zasady swobodnej oceny dowodów. Jeśli zaś chodzi o analizę dowodów przeprowadzonych, nie sposób zarzucić Sądowi Okręgowemu dowolności w ich ocenie, bowiem nie wynika z nich, by słowo (...) weszło do języka potocznego. Rację ma skarżąca, że język potoczny to nie tylko język całego społeczeństwa, ale jego odmiany mogą funkcjonować w określonych środowiskach, w tym zawodowych. Jednak z dowodów dopuszczonych w Sądzie I instancji nie sposób wywieść wniosku, że w środowisku terapeutów pojęcie (...) oderwało się od zastrzeżonego znaku towarowego na tyle, by móc potraktować je jako powszechnie funkcjonujące określenie rodzaju usług objętych obecnie prawem ochronnym. Słusznie zauważył Sąd Okręgowy, że dokumenty dołączone do pisma pozwanej/powódki wzajemnej z dnia 11 lipca 2014 r. dotyczyły głównie metody dr T., nie zaś towarów i usług objętych prawem ochronnym powódki/pozwanej wzajemnej. Nadto dowody w piśmie tym zaofiarowane sprowadzały się do dokumentów prywatnych i wydruków ze stron internetowych, przy czym dokumenty korzystały jedynie z domniemania autentyczności zgodnie z art. 245 k.p.c. i generalnie miały raczej walor wspomnieniowy. Odnosząc się zaś do twierdzenia strony skarżącej, iż nie były one spóźnione, to zauważyć trzeba, że złożono je z dużym opóźnieniem w stosunku do odpowiedzi na pozew i pozwu wzajemnego, a z pisma z dnia 11 lipca 2014 r. nie wynika, z jakich przyczyn wnioski dowodowe nie zostały zgłoszone wcześniej. Niezrozumiałe jest przy tym stwierdzenie apelującej, że dokumenty te były znane Sądowi I instancji z postępowania VI P 204/13 – nie wiadomo, co to za postępowanie i skąd Sąd miał je znać. Zatem konstatacja Sądu Okręgowego, że były one spóźnione, jest w pełni prawidłowa.

Jeśli zaś chodzi o odpisy orzeczeń Centrum Arbitrażu i Mediacji (...), to po pierwsze nie stanowią one dokumentów urzędowych, ponieważ nie zostały wydane przez organ władzy publicznej bądź inny organ państwowy, zatem nie korzystają z domniemania prawdziwości wyrażonego w art. 244 § 1 k.p.c. Po drugie, gdyby z niego korzystały, domniemanie to obejmowałoby jedynie okoliczności urzędowo zaświadczone czyli samo rozstrzygnięcie. Domniemaniem nie byłyby natomiast objęte ustalenia faktyczne poczynione w jednostkowej sprawie. Nie doszło zatem do naruszenia art. 244 § 1 k.p.c., jak również art. 217 § 1 k.p.c. Słusznie bowiem Sąd I instancji doszedł do



przekonania, że nie jest związany poglądem prawnym wyrażonym w postępowaniu arbitrażowym, który to pogląd nie znalazł potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym.

W tym miejscu odnieść się trzeba do powiązanego z powyższymi zarzutami zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 lit. d) Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Jak już wyżej wskazano, Sąd Apelacyjny nie podziela stanowiska Sądu I instancji, iż specjalistyczne z natury rzeczy pojęcie (...) nie może wejść do języka potocznego. Jest to potencjalnie możliwe, o ile mowa jest o języku potocznym stosowanym w środowisku terapeutów i specjalistów. Jednak kluczowy i prawidłowy jest wniosek Sądu Okręgowego, że pozwana/powódka wzajemna nie udowodniła, jakoby tak się stało. Dokumenty prywatne i wydruki stron internetowych wskazują na dużą popularność metody T., jednak nie jest to wystarczające do przyjęcia, iż znak słowny (...) utracił walor dystynktywny w kategoriach klasyfikacji nicejskiej, będących przedmiotem sprawy niniejszej (usługi).

Wracając do zarzutów naruszenia prawa procesowego, nie sposób zgodzić się z wieloaspektowym zarzutem naruszenia art. 232 k.p.c. Zdaniem skarżącej: „Bez znaczenia jest fakt, że urządzenia wprowadzane do obrotu przez pozwaną są rodzajowo podobne do urządzeń wprowadzanych do obrotu przez powódkę.” (apelacja k 1367 verte). Sama więc potwierdza podobieństwo urządzeń wprowadzanych do obrotu przez obie strony procesu. Niewątpliwie w nazwach urządzeń pozwanej/powódki wzajemnej słowo (...) nie występuje samodzielnie, lecz jest częścią dłuższej nazwy, ale całościowe określenie jej urządzeń eksponuje to słowo, odwołuje się do niego – (...). Za każdym razem więc w nazwie zaznaczono jako odróżniające od innych podobnych urządzeń słowo odpowiadające chronionemu znakowi towarowemu.

Naruszenie prawa do wspólnotowego znaku towarowego w sposób określony w art. 9 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia nr 207/2009 obejmuje sytuacje naruszenia funkcji znaku towarowego polegającej na oznaczeniu (odróżnieniu) pochodzenia towarów (usług). Innymi słowy dotyczy on ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów (usług) opatrzonych znakiem, przy czym w odróżnieniu od sytuacji opisanej w art. 9 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia nr 207/2009, która obejmuje tzw. podwójne podobieństwo, ww. przepis obejmuje sytuację używania oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego dla towarów (usług) identycznych lub podobnych do tych oznaczonych wspólnotowym znakiem towarowym. Prawdopodobieństwo (ryzyko) wprowadzenia w błąd obejmuje w szczególności niebezpieczeństwo skojarzenia pomiędzy oznaczeniem a wspólnotowym znakiem towarowym. Jakkolwiek ryzyko skojarzenia pomiędzy oznaczeniami stanowi jeden z czynników branych pod uwagę przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, to jednak samo w sobie nie wystarcza do stwierdzenia takiego niebezpieczeństwa i naruszenia prawa do znaku. Zawsze konieczne jest ustalenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów (usług) (wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95, S. BV oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2005r., III CK 160/05, OSNC 2006/7-8/132).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem niebezpieczeństwo (ryzyko) wprowadzenia w błąd należy rozumieć jako sytuację, w której odbiorcy mogą sądzić, że towary i usługi pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw ekonomicznie ze sobą powiązanych (wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97, L. S. oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08, OSNC-ZD 2009/C/85).

Przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę stopień podobieństwa kolidujących oznaczeń, stopień podobieństwa towarów (usług), dla których są używane, a także poziom znajomości znaku zarejestrowanego, jego zdolność (siłę) odróżniającą oraz okoliczności, w których towary (usługi) są sprzedawane (wyroki Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2005 r., III CK 160/05, OSNC 2006/7-8/132, z dnia 15 grudnia 2006 r., III CSK 299/06, OSNC 2007/11/172 oraz z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08, OSNC-ZD 2009/C/85).

W niniejszej sprawie sama skarżąca przyznała podobieństwo urządzeń wprowadzanych do obrotu przez strony procesu – łącznie z ich przeznaczeniem i elementami zestawów. Poza sporem pozostaje okoliczność, że urządzenia obu stron oznaczone są nazwami, w których występuje słowo (...), jak również, że są one kierowane do takiego samego kręgu odbiorców, którzy znają powodową spółkę i jej urządzenia, czego skarżąca nie kwestionowała. Jak wynika z

materiału dowodowego, sama skarżąca uprzednio współpracowała z powódką/pozwaną wzajemną w zakresie, który obejmuje również wykorzystywanie urządzeń chronionych znakiem towarowym.

Okoliczność, że oznaczenia używane są w odniesieniu do identycznych bądź bardzo podobnych towarów i usług ma istotne znaczenie z punktu widzenia całościowej oceny prawdopodobieństwa wystąpienia konfuzji (wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97, L. S.).

Ocena podobieństwa spornych oznaczeń musi być przeprowadzona całościowo (ocena ogólnego wrażenia) na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, przy uwzględnieniu w szczególności elementów dominujących i odróżniających (wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95, S. BV).

Znamienne jest, że apelująca nie kwestionuje podobieństwa spornych oznaczeń, a jedynie usiłuje wywodzić, że znak utracił cechy odróżniające, czego – jak wyżej wskazano – nie udowodniła.

Skoro skarżąca używa oznaczeń, które są podobne do wspólnotowego znaku towarowego, w odniesieniu do podobnych towarów, to już tylko ta okoliczność, sama w sobie, stwarza znaczne ryzyko wystąpienia konfuzji konsumenckiej w przypadku zetknięcia się odbiorców z towarami pozwanej/powódki wzajemnej.

Oceniając ryzyko konfuzji należy mieć na względzie, że przeciętny konsument kieruje się przede wszystkim ogólnym wrażeniem, jakie wywiera dany znak i rzadko kiedy ma możliwość bezpośredniego porównywania oznaczeń. Wpływ na to wrażenie może mieć szczególnie duży stopień znajomości zarejestrowanego znaku towarowego i jego siła (zdolność) odróżniająca. Należy przy tym mieć na względzie, że zgodnie z utrwalonym stanowiskiem ETS, im większą znak towarowy ma zdolność odróżniającą, tym większe jest ryzyko konfuzji (wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95, S. BV oraz wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97, L. S.).

Zatem sam fakt, że konsumentami w tym wypadku są terapeutycy, nie znosi ryzyka konfuzji. Istnieje bowiem nadal możliwość wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów, której eliminacja wymaga od odbiorcy szczegółowego zapoznania się z urządzeniem – poprzez poszukiwanie oznaczenia podmiotu wprowadzającego go do obrotu. Jeśli bowiem odbiorca poprzestanie na samym oznaczeniu towaru, może powziąć wrażenie, że pochodzi on od powodowej spółki.

Wbrew twierdzeniu skarżącej powódka/pozwana wzajemna dostarcza również oprogramowanie - vide: interfejsy oprogramowania stanowiącego integralną część urządzenia (...) (k. 1246 verte). Skarżąca nie zaprzeczyła twierdzeniu powódki w tej mierze zawartemu w piśmie z dnia 15 października 2014r., co pozwala przyjąć, że jest to fakt przyznany milcząco w trybie art. 230 k.p.c. Oprogramowanie stanowi element urządzenia wprowadzanego do obrotu – analogicznie jak w przypadku apelującej, stąd wynika udzielona ochrona, która znajduje swoje oparcie w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Są to urządzenia podobne, oznaczone tym samym znakiem towarowym, który wedle samej pozwanej/powódki wzajemnej cieszy się znaczną popularnością, jest znany, zatem przypisać mu można renomę, z której skarżąca w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami korzysta, wprowadzając do obrotu m. in. owo oprogramowanie.

Co do zarzutu naruszenia art. 9 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – jako związanego z powyższym zarzutem naruszenia prawa procesowego, wskazać należy, że Sąd Okręgowy jednoznacznie i obszernie wyjaśnił, na jakiej podstawie przyjął podobieństwo urządzeń wprowadzanych do obrotu przez obie strony procesu – kierując się przede wszystkim ich opisem w instrukcjach i na stronach internetowych. Niewątpliwie ich przeznaczenie i struktura są bardzo zbliżone, jeśli nie tożsame. Kategoria 9. klasyfikacji nicejskiej obejmuje: aparaturę i przyrządy naukowe i do nagrywania, urządzenia do nagrywania, transmisji i odtwarzania dźwięku, magnetyczne nośniki danych, dyski do nagrywania dźwięku, dyski cyfrowe, dyski optyczne. Z opisów urządzeń obu stron wynika, że są to zestawy do transmisji i odtwarzania dźwięku. Jakkolwiek skarżąca usiłuje wywołać wrażenie, że urządzenia wprowadzane do obrotu przez powódkę/pozwaną wzajemną należą do kategorii 10. klasyfikacji nicejskiej, to jednak materiał dowodowy nie pozwala na sformułowanie tak kategoriycznego wniosku. Sąd Okręgowy na podstawie dostępnego mu materiału dowodowego, w tym niekwestionowanych przez apelującą instrukcji działania urządzeń (...), ocenił ich zastosowanie

jako urządzeń z kategorii 9. Skarżąca, kwestionując żądanie strony przeciwnej, winna była zgodnie z art. 6 k.c. zaoferować dowód przeciwny, czego nie uczyniła, próbując zamiast tego dokonać własnej interpretacji wymienionych dowodów, podnosząc, że urządzenia powódki/pozwanej wzajemnej służą do przetwarzania, nie zaś odtwarzania dźwięku. Wbrew skarżącej świadkowie nie zeznali zgodnie, że zestaw proponowany przez nią służy do diagnozy uwagi słuchowej i terapii, bo według M. R., K. P. O. N. i I. K. służy do treningu uwagi słuchowej, co nie jest tożsame z terapią, lecz z podwyższeniem parametrów czynnika działającego prawidłowo. Z zeznań świadków nie wynika, że urządzenia stron stosują lekarze bądź że są one elementem leczenia (terapii medycznej). Materiał dowodowy nie jest więc wystarczający do zakwalifikowania urządzeń jako aparatury medycznej. Nie jest zatem tak, że Sąd Okręgowy próbował odwrócić ciężar dowodu, nakładając na skarżącą obowiązek udowodnienia, że urządzenia wprowadzane przez powódkę/pozwaną wzajemną do obrotu nie należą do kategorii 9., lecz wskazał, iż wobec przedstawienia opisanych wyżej dowodów przez stronę powodową, na stronie pozwanej spoczywał ciężar wykazania okoliczności przeciwnej. Nie doszło więc tym samym do naruszenia art. 232 k.p.c.

Sąd Okręgowy nie uchybił także powyższej normie prawnej, uznając, że używanie przez skarżącą opisanych wyżej oznaczeń stwarza wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między stronami. Skoro powodowa spółka korzysta z prawa ochronnego dla znaku słownego (...), a pozwana spółka wykorzystuje go w nazwach urządzeń wprowadzanych do obrotu, sugeruje to, iż działa np. na podstawie licencji udzielonej przez właściciela znaku. Nie zostało bowiem wykazane, że znak ten utracił walor odróżniający. Jakkolwiek metoda dr T. jest znana na świecie, to jednak odróżnić trzeba popularność tej metody od wejścia pojęcia (...) do powszechnego rozumienia – porównywalnie z przytoczonym przykładem „pilates” – które nie zostało wykazane.

Jednocześnie podzielić trzeba wywody Sądu Okręgowego, iż znak powódki był rzeczywiście przez nią używany, przy czym odwołanie się przez Sąd Okręgowy do rzeczywistego używania znaku słowno-graficznego miało charakter jedynie pomocniczy. Poza sporem pozostaje bowiem okoliczność, że przedmiotem badania Sądu było używanie znaku słownego. Skarżąca nie kwestionuje bowiem faktur i wydruków ze stron internetowych, którymi powódka/pozwana wzajemna wykazała, iż po dniu 17 marca 2008 r. używała znaku towarowego dla towarów z kategorii 9. klasyfikacji nicejskiej. W tym kontekście zarzut błędnego ustalenia, że towary powódki/pozwanej wzajemnej trafiają do relatywnego kręgu odbiorców, jest niewykazany.

Zarzut naruszenia przepisów postępowania poprzez przyjęcie za nieudowodnione, iż działania apelującej mogą szkodzić sile odróżniającej znaku towarowego powódki/pozwanej wzajemnej, jest chybiony. Skoro ustalono, iż skarżąca używa tego znaku w sposób kolizyjny z prawem powódki/pozwanej wzajemnej, to samo doświadczenie życiowe przemawia za wnioskiem, iż zachowanie to prowadzić może do „rozwodnienia” znaku towarowego. Jest on bowiem wykorzystywany i wprowadzany do obrotu zarówno przez uprawnionego jak i przez podmiot trzeci, który opatruje nim inne urządzenia niż pochodzące od uprawnionego. Te same względy przemawiają za przyjęciem, że opisane wyżej działanie pozwanej/powódki wzajemnej zagraża interesom powódki/pozwanej wzajemnej. Skarżąca, wykorzystując znak towarowy zastrzeżony na rzecz powódki/pozwanej wzajemnej przejmuje część rynku, na którym działa też powódka/pozwana wzajemna, przy czym apelująca czyni to z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji – używając cudzego znaku towarowego i poprzez to stwarzając wrażenie, że jest powiązana z powódką/pozwaną wzajemną. Wypełnia to dyspozycję art. 10 u.z.n.k.

Jeśli zaś chodzi o renomę powódki/pozwanej wzajemnej, to zeznania świadków skarżącej ją potwierdzają – generalnie marka (...) jest im znana. Dostrzec też trzeba, że apelująca przez wiele lat przed wprowadzeniem własnego urządzenia będącego przedmiotem oceny w niniejszej sprawie współpracowała z powódką/pozwaną wzajemną i sama zamówiła u niej zestawy urządzeń. Uznać więc trzeba, że również dla skarżącej renoma powódki/pozwanej wzajemnej nie budziła wątpliwości.

Z tych względów Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji wyroku na mocy art. 385 k.p.c. oraz art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w związku z art. 108 § 1 k.p.c. W skład kosztów postępowania apelacyjnego należnych powódce/pozwanej wzajemnej weszło wynagrodzenie jej pełnomocnika procesowego obliczone zgodnie z § 6 pkt 5 (1.800 zł) i § 10 ust. 1 pkt 4 (630 zł) w związku z § 12 ust. 1 pkt 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.

SSA Roman Dziczek SSA Dorota Markiewicz SSO del. Marta Szerel