

Sygn. akt VII AGa 316/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 czerwca 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: SSA Maciej Dobrzyński (spr.)

Sędziowie: SA Anna Rachocka

SO del. Renata Puchalska

Protokolant: sekr. sądowy Izabela Sokołowska

po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2018 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powództwa P. W.

przeciwko (...) sp. z o.o. w G.

o ochronę znaku towarowego i roszczenia z nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 27 października 2016 r., sygn. akt XXII GWz 71/15

I. oddała apelację;

II. zasądza od P. W. na rzecz (...) sp. z o.o. w G. kwotę 1 560 zł (jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

VII AGa 316/18

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 16 kwietnia 2015 r. P. W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) wniósł o:

1. zakazanie (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. posługiwania się w obrocie gospodarczym oznaczeniem S. (...) poprzez oznaczanie usług w zakresie sprzedaży artykułów detektywistycznych oraz inwigilacyjnych, w tym między innymi poprzez wykorzystywanie domeny internetowej detektywshop.pl,

2. nakazanie pozwanemu opublikowania na jego koszt, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, w dzienniku (...) na pierwszej stronie, na której umieszczane są ogłoszenia, na płaszczyźnie nie mniejszej niż 1/4 całkowitej powierzchni strony, napisanego czcionką nie mniejszą niż 12 punktów, oświadczenia o następującej treści: (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. przeprasza P. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) za popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji polegających na stosowaniu oznaczenia mogącego wprowadzić konsumentów w błąd, poprzez posługiwanie się oznaczeniem S. (...) dla usług w postaci sprzedaży artykułów detektywistycznych oraz inwigilacyjnych”

a w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania wyroku w tym zakresie, upoważnienie powoda do opublikowania powyższych ogłoszeń na koszt pozwanego.

Ponadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według spisu przedłożonego na ostatniej rozprawie, a w przypadku braku spisu, według norm przepisanych.

W odpowiedzi na pozew z dnia 22 czerwca 2015 r. pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości.

Wyrokiem z dnia 27 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo oraz zasądził od P. W. na rzecz (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. kwotę 3.887 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd I instancji oparł swoje rozstrzygnięcie na następujących ustaleniach faktycznych oraz rozważaniach prawnych:

P. W. od maja 2007 r. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą (...) w zakresie sprzedaży detalicznej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach. W prowadzonej działalności powód wykorzystuje oznaczenie S. (...) do identyfikacji oferowanych przez siebie usług w zakresie sprzedaży sprzętu detektywistycznego takiego jak: podsłuchy, monitorowanie komputerów i telefonów, dyktafony, monitoring (...), wykrywacze kamer i podsłuchów, służącego do inwigilacji i kontr-inwigilacji, a także do pozyskiwania i ochrony informacji oraz zabezpieczenia mienia. W chwili obecnej sklepy stacjonarne S. (...) znajdują się w następujących miastach: W., K., S., P., K. i G.. W celu wypromowania prowadzonej działalności gospodarczej powód prowadził działania reklamowo-marketingowe m.in. w prasie codziennej, jak również magazynach i czasopismach. Powód uprawniony jest do słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr (...), z pierwszeństwem od 17 sierpnia 2009 r., dla towarów w klasie 9. (elektroniczne urządzenia, przyrządy oraz akcesoria wykorzystywane do działalności szpiegowskiej (wywiadowczej), detektywistycznej, wojskowej lub w innej działalności, grze czy zabawie śledczej; urządzenia i przyrządy optyczne oraz pomiarowe, sygnalizacyjne i kontrolne; magnetyczne nośniki danych; urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku i obrazu; dyktafony; kamery bezprzewodowe, kamery przewodowe, mikrokamery; urządzenia do monitoringu komputerów, w tym keyloggery; podsłuchy, podsłuchy telefonu komórkowego GSM, pluskwy podsłuchowe, zestawy podsłuchowe; rejestratory; skanery; lokalizatory pojazdów (...), wykrywacze kamer, wykrywacze podsłuchów; zagłuszacze; mikrosluchawki; mikrofony; noktowizory) oraz 35. (usługi w zakresie zarządzania i administrowania w działalności handlowej, usługi w zakresie prowadzenia sklepu detektywistycznego, w szczególności sprzedaż towarów i usług wykorzystywanych w działalności szpiegowskiej (wywiadowczej), detektywistycznej lub w innej działalności, grze czy zabawie śledczej; sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu; reklama) klasyfikacji nicejskiej.

I. (skrót od I. Wsparcie Operacyjne) sp. z o.o. z siedzibą w G. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży detalicznej sprzętu audiowizualnego, produkcji elementów elektronicznych oraz sprzętu (tele)komunikacyjnego, działalności w zakresie telekomunikacji przewodowej. Swoje usługi i towary pozwany kieruje do korporacji oraz firm zbrojeniowych. Ponadto pozwany otworzył w G. sklep z artykułami detektywistycznymi i inwigilacyjnymi - (...). Sklep pozwanego został otwarty w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu należącego do sieci (...), prowadzonej przez powoda. Lokalizacja sklepu pozwanego podyktowana była osobistymi animozjami pomiędzy Prezesem Zarządu spółki I. K. M. a powodem. Po otwarciu sklepu pozwanego dochodziło do pomyłek wśród klientów powoda, którzy zamiast do jego sklepu trafiali do sklepu strony pozwanej. Ostatecznie powód przeniósł swój sklep w inne miejsce w G.. Pozwany od 28 września 2014 r. jest także abonentem strony internetowej detektywshop.pl, na której oferuje swoje usługi i towary.

Sąd I instancji wskazał, że podstawą powyższych ustaleń faktycznych były dowody zgłoszone przez strony w pozwie i odpowiedzi na pozew. Prawdziwość i autentyczność dokumentów prywatnych i urzędowych nie była kwestionowana, mogły one posłużyć do weryfikacji pozostałego materiału dowodowego pod kątem stworzenia łańcucha dowodów niesprzecznych wewnątrznie, wzajemnie, logicznie się dopełniających oraz oceny zasadności dalszych wniosków

dowodowych stron, w aspekcie przydatności dla rozstrzygnięcia w sprawie. Ponadto Sąd uznał za wiarygodne zeznania P. W. oraz K. M., niemniej miał na uwadze fakt istniejącego pomiędzy nimi konfliktu, który rzutował na obiektywizm przedstawianych okoliczności faktycznych. Wskazane dowody tworzyły logiczną całość i pozwalały na ustalenie stanu faktycznego w stopniu wystarczającym dla wyrokowania w sprawie, przy wysnuwaniu wniosków zgodnych z zasadami logicznego rozumowania i opartych na doświadczeniu życiowym.

Odnosząc się w pierwszym rzędzie do naruszenia praw do znaku towarowego, Sąd Okręgowy wskazał, że z art. 153 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej jako p.w.p.) wynika, że prawo ochronne na znak towarowy jest bezwzględny prawem podmiotowym o czasowo i terytorialnie ograniczonej skuteczności. Przepis ten stanowi podstawę do wyodrębnienia strony pozytywnej, obejmującej swym zakresem prawo wyłącznego używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym terytorium Polski oraz strony negatywnej obejmującej roszczenia służące uprawnionemu na wypadek wkroczenia przez naruszcyciela w zakres przysługującego mu prawa wyłącznego. Przepis art. 296 ust. 2 p.w.p. przyznaje zaś właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie (gospodarczym):

1. znaku identycznego do znaku zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarów;
2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaków;
3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli może to przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Zdefiniowane przez ustawodawcę typy naruszeń wiążą się - co do zasady - z negatywnym wpływem działania osoby nieuprawnionej na możliwość pełnienia przez znak towarowy przynależnych mu funkcji (w szczególności oznaczenia pochodzenia), nie w każdej zatem sprawie uprawniony zmuszony jest do odrębnego wykazywania spełnienia tej przesłanki. Wydaje się jednak celowe i przydatne wyjaśnienie tej kwestii, by wyeliminować wszelkie mogące powstać na gruncie stanu faktycznego wątpliwości co do charakteru działania pozwanego i jego potencjalnych skutków na wykonywanie przez powoda prawa do znaku towarowego (art. 6 k.c.). Kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na tle art. 296 ust. 2 p.w.p. powinna być dokonywana według zasad wypracowanych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej na tle Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (zmienionej Dyrektywami: Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych /wersja przekształcona/) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego opiera się na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza - bez dokonywania zmian lub uzupełnień - wszystkie jego elementy lub, gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. 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. 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. Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branżami pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności). W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, 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. 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. 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. Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - tym bardziej wzmocnionym, im bardziej znak jest znany. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć 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 umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie (art. 6 k.c.).

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

1. na zasadach ogólnych albo

2. 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.

Sąd Okręgowy wskazał, że z materiału dowodowego zaoferowanego przez powoda wynikało jednoznacznie, że jest on uprawniony do słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr (...), z pierwszeństwem od 17 sierpnia 2009 r., dla towarów w klasie 9. oraz 35. klasyfikacji nicejskiej. Pozwany natomiast używa dla identycznych usług i towarów oznaczenia, w którym to oznaczeniu zawarto określenie pochodzące z języka angielskiego - (...) (spy - szpieg, szpiegowski, szpiegować oraz shop - sklep), szeroko wykorzystywane dla oznaczenia sklepów detektywistycznych i określenia zakresu towarów i usług oferowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Oznaczenie (...) jest w języku angielskim formą naturalną i w tymże języku występuje w ogólnym znaczeniu opisującym sklepy detektywistyczne, oferujące towary przeznaczone w działalności szpiegowskiej. Powyższą konstatację należy odnieść do zjawiska internacjonalizacji zachodzącego w społeczeństwie polskim, które charakteryzuje się powszechną znajomością języka angielskiego, jak również występującą coraz większą liczbą zapożyczeń z tego języka, dla określenia powszechnie dostępnych towarów oraz oferowanych usług. Nie powinno budzić wątpliwości, iż celem stosowania zapożyczeń jest przekazanie klientom podstawowej informacji w sposób właściwy dla współczesnego konsumenta orientującego się np. w nowinkach technologicznych. Mając powyższe na uwadze - zdaniem Sądu I instancji - należało stwierdzić, że określenie (...) (pisane razem, czy też oddzielnie) spełnia przesłanki opisowości rozumianej, jako informacja o cechach, charakterystyce lub o przeznaczeniu towaru. Tym

samym wspólny obu znakom element opisowy (...) nie może być uznany za decydujący o uznaniu przez konsumentów podobieństwa. Powód nie może rościć sobie pretensji do wyłączności używania tego elementu słownego, jako dystynktywnego w znaku towarowym chronionym m.in. dla elektronicznych urządzeń, przyrządów oraz akcesoriów wykorzystywanych do działalności szpiegowskiej (wywiadowczej), detektywistycznej. Decydując się na zgłoszenie znaku zawierającego ten element musiał mieć świadomość, że używać go będą dla oznaczania swych towarów także jego konkurenci rynkowi. Oznaczenie pozwanego charakteryzuje się zupełnie innym układem elementów słownych i graficznych aniżeli znak towarowy powoda, na który składa się element graficzny (tuszowy odcisk linii papilarnych palca) oraz słowny element (...), będący oznaczeniem stricte opisowym. Wyeksponowanie w oznaczeniu pozwanego słów (...), pisanych pogrubioną czcionką, z charakterystyczną linią poziomą przecinającą górną część liter oraz popiersie mężczyzny w kapeluszu trzymającego w ustach fajkę, które przywołuje skojarzenie ze znanym bohaterem powieści Arthura Conan Doyle'a - Sherlockiem Holmesem, w ocenie Sądu Okręgowego nie mogło zostać uznane za podobne do znaku towarowego powoda w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt 3 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie m.in. zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru. Tymczasem słowa (...) mają znaczenie opisowe, a ich używanie służy jedynie wskazaniu klientom, że oferowane towary mają przeznaczenie szpiegowskie oraz detektywistyczne. Takie postępowanie należało ocenić jako odpowiadające usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów, a jednocześnie za zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach (art. 156 ust. 2 p.w.p.).

W podsumowaniu Sąd I instancji wskazał, że zważywszy, iż powód nie dowiódł naruszenia przez spółkę (...) jego prawa wyłącznego, powództwo oparte na przepisach ustawy Prawo własności przemysłowej podlegało oddaleniu.

Zdaniem Sądu Okręgowego powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie również w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako u.z.n.k.).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Dla oceny sprzeczności działania pozwanego z regułami uczciwej konkurencji na gruncie tego przepisu należy stosować odpowiednio zasady wypracowane w prawie znaków towarowych. Z przyczyn już powyżej omówionych nie można było zatem uznać za udowodnione, że strona pozwana dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k.

Działania pozwanego nie można było także uznać za czyn zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Jak wskazuje się w orzecznictwie, dobre obyczaje kupieckie wyrażają się pozaprawnymi normami postępowania, którymi powinni kierować się przedsiębiorcy. Ich treści nie da się określić w sposób wyczerpujący, ponieważ kształtowane są przez ludzkie postawy uwarunkowane zarówno przyjmowanymi wartościami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i związanymi z tym praktykami życia gospodarczego. Pojęcie dobrych obyczajów konkretyzuje się w określonym stanie faktycznym. Zastosowanie art. 3 ust. 1 wymaga wskazania, jaki konkretnie dobry obyczaj doznał naruszenia wskutek działań przedsiębiorcy. Przyjmuje się szeroką interpretację przesłanki naruszenia lub zagrożenia interesu w rozumieniu art. 3 ust. 1. Interes przedsiębiorcy nie ma jednolitego charakteru, jest on stopniowalny w zależności od podstawy i drogi ochrony, którą obierze uprawniony do ochrony przedsiębiorca. Jeżeli dochodzi on roszczeń wyrównawczych musi zawsze wykazać konkretne zmiany w sytuacji majątkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jeżeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowań, w konkretnym stanie faktycznym sam sposób naruszenia dobrych obyczajów może wystarczyć do uznania, że zachowania te co najmniej zagrażają interesom przedsiębiorcy domagającego się ochrony. Powszechnie przyjmuje się, że przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawę ochrony renomowanych oznaczeń odróżniających. Sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem wykorzystanie z efektów cudzej pracy (pasożytnictwo), a w szczególności wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczególnej pozycji rynkowej jego oznaczeń odróżniających (tj. ich renomy). Czynem nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 jest więc wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia, które prowadzi do rozwodnienia

znaku towarowego, utraty zdolności odróżniającej a w konsekwencji siły atrakcyjnej, a także w dalszej kolejności wartości handlowej. Wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta niezależnie od tego, czy wprowadza konsumenta w błąd. By uzyskać ochronę przedsiębiorca powinien wykazać przed sądem, że: 1) używa oznaczenia z wcześniejszym pierwszeństwem względem oznaczenia pozwanego, 2) oznaczenie przedsiębiorcy jest znane i rozpoznawalne na rynku, 3) oznaczenie pozwanego wywołuje skojarzenie z wcześniej używanym renomowanym oznaczeniem powoda, 4) używanie przez pozwanego oznaczenia bez uzasadnionej podstawy, może przynosić mu nienależną korzyść z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego oznaczenia albo może szkodzić tej zdolności odróżniającej lub renomie. Używanie przez pozwanego jego późniejszego oznaczenia może negatywnie oddziaływać na przeciwstawione mu wcześniejsze oznaczenie w ten sposób, że: a) szkodzi jego zdolności odróżniającej, gdy w wyniku działania pozwanego dochodzi do rozmycia tożsamości oznaczenia, w oczach odbiorców osłabiona zostaje jego zdolność do identyfikowania towarów lub usług, dla których jest on używany, jako pochodzących z danego przedsiębiorstwa, b) szkodzi jego renomie, co określa się także jako „przyćmienie” lub „degradację”, gdy towary, dla których pozwany używa identycznego lub podobnego oznaczenia, są odbierane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza się atrakcyjność oznaczenia powoda, c) przynosi pozwanemu nienależną korzyść ze zdolności odróżniającej lub renomy oznaczenia powoda („pasożytnictwo”, „free-riding”). Obejmuje ono m.in. przypadki, w których dzięki przypisaniu wizerunku wcześniejszego oznaczenia lub cech, które ono reprezentuje towarom oznaczonym identycznym lub podobnym późniejszym oznaczeniem. Odnoszenie przez pozwanego korzyści z używania oznaczenia podobnego do wcześniejszego oznaczenia powoda stanowi czerpanie nienależnej korzyści, jeżeli pozwany próbuje działać „w cieniu” renomowanego oznaczenia, korzystając z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystując, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy powoda włożony w wykreowanie i utrzymanie wizerunku jego oznaczenia. Naruszenia interesu gospodarczego w sposób zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie można domniemywać. Powód zainteresowany uzyskaniem ochrony renomy oznaczenia swych towarów i usług lub pozycji rynkowej swego przedsiębiorstwa powinien wskazać i udowodnić ww. przesłanki. W ocenie Sądu Okręgowego P. W. nie sprostął temu obowiązkowi, nie mógł więc żądać zastosowania względem strony pozwanej sankcji z art. 18 ust. 1 u.z.n.k.

O kosztach procesu Sąd I instancji orzekł na podstawie art. 98 k.p.c.

Apelację od wyroku Sądu Okręgowego wniósł powód, zaskarżając go w całości. Orzeczeniu zarzucił naruszenie:

1/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, wyrażające się w przyjęciu, iż oznaczenie S. (...) jest szeroko wykorzystywane dla oznaczania sklepów detektywistycznych i określania zakresu towarów i usług oferowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podczas gdy w materiałach zgromadzonych w sprawie nie znalazły się żadne dowody potwierdzające wskazaną okoliczność, co w konsekwencji skutkowało błędnym przyjęciem, iż pozwany nie naruszył zasad uczciwej konkurencji i dobrych obyczajów uruchamiając sklep z artykułami detektywistycznymi oraz inwigilacyjnymi pod nazwą S. (...) oraz nie naruszył prawa ochronnego na znak towarowy S. (...). (...),

2/ art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 10 ust. 1 u.z.n.k. poprzez uznanie, iż:

a/ czynnikami decydującymi o braku możliwości uznania przez konsumentów podobieństwa pomiędzy oznaczeniami stosowanymi przez powoda i pozwanego jest opisowość oznaczenia S. (...) a także odmienności w warstwie graficznej,

b/ w przedmiotowej sprawie nie doszło do popełnienia czynu niedozwolonego wskazanego w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 10 ust. 1 u.z.n.k., w sytuacji gdy stan faktyczny sprawy wypełnia przesłanki zawarte we wskazanym przepisie,

3/ art. 156 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 156 ust. 2 p.w.p. poprzez przyjęcie, iż znajduje on zastosowanie w przedmiotowej sprawie oraz przyjęcie, że używanie przez pozwanego oznaczenia S. (...) odpowiada usprawiedliwionym potrzebom pozwanego i jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach,

4/ art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez dokonanie oceny czy doszło do naruszenia przedmiotowego przepisu poprzez analizę przesłanek właściwych dla ochrony oznaczenia renomowanego w sytuacji, gdy powód istoty naruszenia wskazanego przepisu upatrywał w okolicznościach w jakich pozwany rozpoczął stosowanie oznaczenia S. (...), a także chęci wykorzystania przez pozwanego rozpoznawalności oznaczenia S. (...) wśród odbiorców, będącego wynikiem prowadzonych na szeroką skalę działań marketingowych.

Wskazując na powyższe zarzuty powód wniósł o:

1/ zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez:

a/ zakazanie pozwanemu posługiwania się w obrocie gospodarczym oznaczeniem S. (...) poprzez oznaczanie usług w zakresie sprzedaży artykułów detektywistycznych oraz inwigilacyjnych, w tym m.in. poprzez wykorzystywanie domeny internetowej detektywshop.pl,

b/ nakazanie pozwanemu opublikowania na jego koszt, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, w dzienniku (...) na pierwszej stronie, na której umieszczane są ogłoszenia, na płaszczyźnie nie mniejszej niż 1/4 całkowitej powierzchni strony, napisanego czcionką nie mniejszą niż 12 punktów, oświadczenia o następującej treści: (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. przeprasza P. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) za popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji polegających na stosowaniu oznaczenia mogącego wprowadzić konsumentów w błąd, poprzez posługiwanie się oznaczeniem S. (...) dla usług w postaci sprzedaży artykułów detektywistycznych oraz inwigilacyjnych”,

2/ zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania w I oraz II instancji zgodnie z normami przepisanyymi.

3/ względnie, o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

W odpowiedzi na apelację z dnia 2 stycznia 2017 r. strona pozwana wniosła o oddalenie apelacji powoda oraz zasądzenie od powoda na swoją rzecz kosztów postępowania apelacyjnego w wysokości 4.000 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

apelacja powoda nie zasługiwała na uwzględnienie.

Sąd Apelacyjny podziela co do zasady ustalenia faktyczne poczynione w sprawie przez Sąd I instancji i przyjmuje je za własne. Opierają się one na prawidłowo zgromadzonym i ocenionym materiale dowodowym, z jednym zastrzeżeniem, o którym będzie mowa w dalszej części uzasadnienia.

Na etapie postępowania apelacyjnego dopuszczone zostały dowody z dokumentów dołączonych przez pozwanego do odpowiedzi na apelację oraz przez powoda do jego pisma procesowego z dnia 6 czerwca 2018 r. Zgodnie z treścią art 382 k.p.c. także te dowody uwzględnione zostały przez Sąd II instancji przy rozstrzygnięciu sprawy. W ocenie Sądu Apelacyjnego potrzeba ich zgłoszenia pojawiła się już po wydaniu wyroku przez Sąd Okręgowy, który w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia wskazał, że określenie (...) jest szeroko wykorzystywane dla oznaczenia sklepów detektywistycznych i określenia zakresu towarów i usług oferowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Powód zakwestionował to ustalenie w apelacji, wskazując, że zostało ono poczynione z naruszeniem art. 233 § 1 k.p.c. Zdaniem powoda zgromadzony materiał dowodowy nie dawał podstaw do poczynienia takiego ustalenia. Z zarzutem tym należało się zgodzić, bowiem rzeczywiście w sprawie nie było dowodów, które pozwalałyby na ustalenie, czy i ewentualnie jak szeroko wykorzystywane jest określenie (...) dla oznaczenia sklepów oferujących towary i usługi o charakterze detektywistycznym i szpiegowskim (inwigilacyjnym). Sąd I instancji nie wskazał przy tym na jakiej podstawie dokonał powyższego ustalenia, które zresztą znalazło się nie w części uzasadnienia obejmującej ustalenia faktyczne, ale rozważania prawne. Z powyższych dokumentów wynika, że także inne podmioty w swojej

działalności wykorzystują określenie (...), jednak nie sposób na ich podstawie ustalić na ile powszechnie jest ono stosowane w obrocie. Kwestia ta rozważona jeszcze będzie w dalszej części uzasadnienia.

Nie było w sprawie sporne, że powodowi przysługuje prawo ochronne do słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr (...) dla towarów i usług w klasach 9 oraz 35 klasyfikacji nicejskiej. Prawo to ma charakter wyłączny i ujęte jest jako prawo zakazu wkraczania w sferę przyznanego właścicielowi znaku towarowego monopolu, skierowanego do wszystkich innych uczestników obrotu handlowego.

Było także poza sporem, że powód wykorzystuje ww. znak towarowy w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej dla oznaczania oferowanych przez siebie usług polegających na sprzedaży sprzętu detektywistyczno-inwigilacyjnego. Powód prowadzi sklepy we W., K., P., K. oraz G.. Pozwana spółka prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której m.in. sprzedaje sprzęt audiowizualny oraz (tele)komunikacyjny oraz świadczy usługi w zakresie telekomunikacji przewodowej. Ponadto pozwany otworzył w G. sklep z artykułami detektywistycznymi i inwigilacyjnymi. W swojej działalności strona pozwana posługuje się oznaczeniem (...), w tym także w nazwie domeny internetowej. Nie było zatem sporne, iż spółka (...) używa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w obrocie gospodarczym oznaczenia (...) w funkcji znaku towarowego, tj. dla oznaczenia oferowanych przez siebie towarów oraz usług. Nie ulegało również wątpliwości, iż pomiędzy stronami nie było jakiegokolwiek porozumienia, które odnosiłoby się po używania spornego oznaczenia w prowadzonej działalności.

Stosownie do art 296 ust. 2 p.w.p. naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

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

W sprawie strona powodowa powoływała się na formę naruszenia jej praw do znaku towarowego wskazaną w art 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., gdzie kluczową rolę odgrywa ocena ryzyka wprowadzenia w błąd.

Należało w pełni zgodzić się z Sądem I instancji co do tego, że dla wykładni ww. przepisu fundamentalne znaczenie ma orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości) oraz Sądu Unii Europejskiej (Sądu I Instancji) wydane przede wszystkim na tle postanowień pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U.U.E.L.1989.40.1; Dz.U.U.E-sp.17-1-92), zastąpionej następnie dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U.U.E.L.2008.299.25), jak również rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. UE L Nr 11 z dnia 14 stycznia 1994 r., s. 1) oraz zastępujących je kolejno rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. U. UE L Nr 78 z dnia 24 marca 2009 r., s. 1) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. UE L Nr 154 z dnia 16 czerwca 2017 r., s. 1). Art. 296 ust. 2 p.w.p. stanowi implementację art. 5 ust. 1 i ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG (por. w tej kwestii wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08, OSNC-ZD 2009/C/85).

Prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, określane też jako ryzyko konfuzji konsumenckiej, występuje wówczas, gdy przeciętny odbiorca może błędnie mniemać, że towary lub usługi oznaczone danym oznaczeniem

pochodzą z przedsiębiorstwa uprawnionego do zarejestrowanego znaku towarowego albo z przedsiębiorstwa pozostającego z nim w związkach gospodarczych (por. wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 września 1998 r., C-39/97, Canon Kabuishi Kaisha, pkt 29, oraz z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, pkt 17). Niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do źródła pochodzenia towarów (usług) oznaczonych określonym znakiem może mieć zatem charakter bezpośredni albo pośredni. W pierwszym przypadku odbiorca zostaje błędnie przekonany, że towary lub usługi osoby trzeciej pochodzą z przedsiębiorstwa osoby uprawnionej z tytułu rejestracji, natomiast druga sytuacja obejmuje ryzyko błędnego przekonania co do istnienia związków gospodarczych łączących przedsiębiorstwo osoby trzeciej i uprawnionego. Obie sytuacje łączy to, że dotyczą możliwości powstania pomyłki co do źródła pochodzenia towarów lub usług.

Ustalenie, czy w danym przypadku zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd wymaga rozważenia: czy zachodzi identyczność albo podobieństwo pomiędzy towarami (usługami) oznaczonymi zakwestionowanym oznaczeniem oraz zarejestrowanym znakiem towarowym i jeżeli podobieństwo zachodzi, to jaki jest jego stopień; porównanie samych przeciwstawnych oznaczeń pod kątem ich identyczności albo podobieństwa i jeżeli podobieństwo zachodzi, to jaki jest jego stopień; rozpoznawalności (zdolności odróżniającej) zarejestrowanego znaku towarowego. Uwzględniając powyższe elementy dokonać następnie należy całościowej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, tj. przy uwzględnieniu wszystkich czynników, które mają dla tej oceny znaczenie, zatem uwzględniając także możliwe zależności pomiędzy tymi czynnikami (por. wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95, Sabel BV, pkt 22, oraz z dnia 22 czerwca 2000 r., C-425/98, Marca Mode CV, pkt 40).

Pomiędzy usługami, dla oznaczenia których pozwany używa oznaczenia (...), a usługami dla których został zarejestrowany słowo-graficzny znak towarowy nr (...), niewątpliwie zachodzi identyczność. Kwestia ta nie była w sprawie sporna i wynikała z porównania klas, dla których został zarejestrowany znak towarowy powoda z zakresem działalności gospodarczej prowadzonej przez pozwaną spółkę i w której używa on spornego oznaczenia.

Odnosząc się kolejno do kwestii podobieństwa oznaczenia pozwanego i zarejestrowanego na rzecz powoda znaku towarowego, na wstępie wskazać należało, że ocena taka musi opierać się na zestawieniu trzech płaszczyzn: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej (konceptyjnej). Musi to być jednocześnie ocena całościowa, tj. uwzględniająca wszystkie elementy znaków. Oznaczenie osoby trzeciej jest podobne do zarejestrowanego znaku towarowego, jeżeli z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy jest ono co najmniej identyczne w jednym z istotnych aspektów. Taka sytuacja w niniejszej sprawie zachodziła, bowiem oba oznaczenia posiadają tożsamy element, mianowicie słowa: (...). W tym miejscu zauważyć należy, że jest to jedyny element wspólny obu oznaczeń, które pod pozostałymi względami znacznie różnią się od siebie. Znak towarowy powoda składa się z elementu graficznego w postaci tuszowego odcisku linii papilarnych palca, umieszczonych na prawo od elementu graficznego pisanych łącznie słów: (...) oraz umieszczonego poniżej niewielkiego oznaczenia domeny internetowej: „ (...) Z kolei oznaczenie pozwanego składa się ze słów: „(...) oraz (...), pisany pogrubioną czcionką, przeciętą w górnej części poziomą, charakterystyczną linią, pomiędzy którymi to słowami umieszczony został zarys profilu mężczyzny w kapeluszu i z fajką, przywołujący na myśl postać powszechnie znanego w kulturze bohatera powieści Arthura Conan Doyle'a - Sherlocka Holmesa.

W świetle powyższego, jakkolwiek nie można było zgodzić się z oceną Sądu I instancji, że oznaczenie pozwanego nie jest podobne do znaku towarowego powoda, to zdaniem Sądu Apelacyjnego całościowa ocena obu oznaczeń prowadziła do wniosku, że podobieństwo pomiędzy nimi nie było znaczne. Na stanowisko powyższe wpływała też ocena wspólnego słownego elementu obu oznaczeń, tj. (...), który zdaniem strony powodowej ma charakter dominujący tak w jego znaku towarowym, jak i w oznaczeniu pozwanego. Sąd Okręgowy uznał z kolei, że określenie (...) ma charakter opisowy, bowiem, mimo że pochodzi z języka angielskiego, to zawiera informację o cechach, charakterystyce lub przeznaczeniu towaru. Powód nie może zatem rościć sobie wyłączności do używania tego oznaczenia, które tym samym nie może zostać uznane za decydujące o uznaniu przez konsumentów podobieństwa pomiędzy oznaczeniami. Apelacja w dużej mierze zmierza do podważenia powyższej oceny Sądu I instancji.

Na wstępie tej części rozważań wskazać należało, że używanie przez pozwanego podobnego do znaku towarowego powoda oznaczenia dla identycznych usług nie przesądzało sposobu rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, bowiem jak

już powyżej na to wskazywano, o naruszeniu prawa ochronnego w postaci określonej w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. można mówić tylko wówczas, gdy zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Dla oceny tego ryzyka kluczowe znaczenie ma ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego powoda. Na ocenę tej zdolności wpływają dwa podstawowe czynniki: po pierwsze, cechy samego znaku, po drugie, jego znajomość na rynku. Im bardziej znak jest fantazyjny i znany właściwemu kręgowi odbiorców, tym większa jest jego zdolność do identyfikacji towarów i usług, jako pochodzących z tego samego przedsiębiorstwa. Zdolność odróżniająca ma charakter dynamiczny, np. znak o niskiej zdolności odróżniającej może wskutek wysiłków promocyjnych uprawnionego stać się oznaczeniem o charakterze silnie odróżniającym. Znak może też posiadać pierwotną dużą zdolność odróżniającą.

Ocenę zdolności odróżniającej znaku towarowego nr (...) rozpocząć należy od stwierdzenia, że jest to znak słowno-graficzny, natomiast powód nie dysponuje prawem ochronnym na oznaczenie słowne (...). Co do zasady należało zgodzić się z apelującym, iż w przypadku znaków słowno-graficznych dominujące znaczenie należy przyznać elementowi słownemu. Ocena nie może jednak pomijać tego, jakimi cechami charakteryzuje się ten element słowny i jaka jest jego rola w znaku ocenianym jako całość. Słowa (...) pochodzą z języka angielskiego, w którym oznaczają sklep oferujący towary o charakterze detektywistyczno-szpiegowskim (inwigilacyjnym). Jest to zatem w tym języku oznaczenie o charakterze opisowym, wskazującym na charakter, cechy i przeznaczenie towarów, które można nabyć w tego rodzaju sklepie. Nie przesądza to charakteru ww. oznaczenia w języku polskim. W takim przypadku ocena zależy przede wszystkim od stopnia znajomości danego języka obcego w kraju, w których uprawniony dochodzi ochrony, przy uwzględnieniu specyfiki kręgu odbiorców towarów i usług dla których oznaczenia używa się znaku. Za istotne należy uznać też to, czy znaczenie danego słowa jest rozpoznawalne z punktu widzenia przeciętnego konsumenta danego towaru lub usługi.

Pomimo coraz powszechniejszej znajomości języka angielskiego w polskim społeczeństwie trudno zgodzić się ze stanowiskiem Sądu I instancji, że jest to znajomość powszechna. Sąd Okręgowy swojego stanowiska nie poparł żadnymi argumentami, a zważywszy na historyczno-społeczne uwarunkowania o powszechnej znajomości języka angielskiego można mówić co najwyżej w odniesieniu do części polskiego społeczeństwa, przede wszystkim tej młodszej oraz lepiej wykształconej. Niewątpliwie słowem, które można uznać za rozpoznawalne i rozumiane przez przeciętnego Polaka jest słowo „shop”, tzn. sklep. Nie ma natomiast podstaw - i nie wynikają one ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego - do takiej samej kwalifikacji słowa (...), które nie jest używane w sposób powszechny w Polsce i którego znaczenie byłoby rozpoznawane przez przeciętnego mieszkańca Polski. Nie zostało ono w żaden sposób „zaadaptowane” do języka polskiego, jak to nastąpiło w odniesieniu do wielu słów pochodzących z języka angielskiego. Nie ma też żadnych argumentów, które pozwalałyby przyjąć, że znajomość języka angielskiego wśród odbiorców zainteresowanych towarami i usługami oferowanymi przez strony sporu jest wyższa niż generalnie w polskim społeczeństwie. Nie jest to jakaś jednolita grupa, której można by przypisać posiadanie pewnych konkretnych cech, np. co do poziomu wykształcenia. W każdym bądź razie w świetle zgromadzonego materiału nie ma podstaw do czynienia tego rodzaju uogólnień. W sprawie strona pozwana nie mogła zatem powoływać się na ograniczenie przyznanego powodowi prawa ochronnego wynikające z art. 156 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 p.w.p., a odmienne stanowisko Sądu I instancji w ocenie Sądu Apelacyjnego nie było uzasadnione.

Niezależnie od powyżej przedstawionej argumentacji należało jednocześnie uznać, że dystynktywność oznaczenia słownego (...) jest istotnie ograniczona i słusznie uznał Sąd I instancji, że element ten nie mógł zostać uznany za taki, który przesądzał o ryzyku konfuzji konsumenckiej.

Po pierwsze, zdolność odróżniająca słów (...) jest niewielka, opiera się wyłącznie na użyciu angielskiego słowa (...). Jakkolwiek Sąd Okręgowy z naruszeniem art. 233 § 1 k.p.c. uznał, że oznaczenie (...) jest szeroko wykorzystywane dla oznaczania sklepów o profilu detektywistycznym, to jednocześnie ze zgromadzonego materiału dowodowego wynikało, że niektórzy przedsiębiorcy wykorzystują to oznaczenie w prowadzonej działalności gospodarczej dla określenia rodzaju towarów oferowanych do sprzedaży. Oznaczenie (...) nie ma charakteru fantazyjnego, oparte jest na prostej koncepcji nawiązującej do znaczenia słowa (...) w języku angielskim i należało liczyć się z tym, że również inni przedsiębiorcy prowadzący działalność z zakresu sprzedaży towarów o charakterze detektywistyczno-szpiegowskim będą skłonni wykorzystać tę samą koncepcję i co jak pokazuje zgromadzony materiał dowodowy

rzeczywiście ma miejsce. Jak już była o tym mowa powyżej, stronie powodowej nie przysługuje prawo ochronne na samo słowne oznaczenie (...), zatem jego używanie przez innych przedsiębiorców nie może zostać samo w sobie uznane za bezprawne.

Po drugie, oceny ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd dokonywać należy z punktu widzenia modelu przeciętnego konsumenta, którym zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest osoba dobrze (właściwie) poinformowana, wystarczająco uważna i racjonalna (por. wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 1998 r., C-210/96, Gut Springenheide GmbH i Rudolf Tusky, pkt 31, z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, pkt 26, z dnia 20 marca 2003 r., C-291/00, LTJ Diffusion SA, pkt 52). Należy także mieć na względzie, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od rodzaju towarów i usług. W przypadku dóbr powszechnie i często nabywanych poziom ten bez wątpienia będzie niższy niż w odniesieniu do dóbr z branż specjalistycznych, nabywanych rzadko, często o znacznej wartości. W odniesieniu do usług świadczonych przez strony niniejszego sporu uznać należało, że poziom uwagi konsumentów jest dość znaczny. Należy także wziąć pod uwagę okoliczność, że chodzi o towary wysoce specjalistyczne, a oferta tak powoda, jak i pozwanego kierowana jest do względnie wąskiego grona klientów, którzy są zainteresowani tego rodzaju produktami z uwagi na prowadzoną działalność (np. podmioty prowadzące działalność z postaci agencji detektywistycznych), ewentualnie z uwagi na jakieś szczególne potrzeby. Zauważyć należało, że zeznający w charakterze strony pozwanej K. M. stwierdził, że 80% jego klientów to instytucje i korporacje, a 20% to klienci indywidualni. Z kolei P. W. zeznał, że ok. połowy jego klientów to firmy i instytucje, a druga połowa to klienci indywidualni, którzy zgłaszają się z konkretnymi potrzebami. W świetle tych okoliczności uznać należało, że poziom uwagi klientów towarzyszący nabywaniu produktów oferowanych przez strony sporu jest wysoki, co niewątpliwie wpływa na ocenę ryzyka konfuzji konsumenckiej. W takiej sytuacji, mimo identycznych towarów (usług) oferowanych przez strony sporu, nawet nieznaczne różnice między znakiem towarowym powoda a innymi oznaczeniami eliminują niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd. Jak już powyżej o tym była mowa pomiędzy słowno-graficznym znakiem towarowym powoda nr (...) - graficznym oznaczeniem używanym przez pozwanego - (...) zachodzą istotne różnice. Są one tak znaczące, że przy uwzględnieniu ograniczonej dystynktywności słów (...) oraz znacznej uważności klientów zainteresowanych nabyciem towarów i usług oferowanych przez obie strony sporu, brak jest podstaw do przyjęcia istnienia ryzyka konfuzji konsumenckiej, o której mowa w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Powyższe rozważania odnieść także należało do posługiwania się przez stronę pozwaną w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej domenami internetowymi o nazwach: „detektywsphyshop.pl” oraz „spysshop.expert”. Oprócz przedstawionej powyżej argumentacji o ograniczonej dystynktywności słów (...) w pierwszym rzędzie zauważyć należało, że obie ww. nazwy zawierają dodatkowe oznaczenia - „detektyw” oraz „expert”, które odróżniają domeny używane przez pozwanego od znaku towarowego strony powodowej. Po drugie, co szczególnie istotne, na stronach internetowych pozwanego zostało wyeksponowane powyżej już opisane słowno-graficzne oznaczenie pozwanego wyraźnie różniące się od znaku towarowego strony powodowej (vide k. 241, 246), co wyklucza niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców korzystających z tych stron internetowych w błąd.

Pomimo zatem częściowej trafności apelacji, nie można było ostatecznie zgodzić się z zarzutem naruszenia przez Sąd I instancji art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Słusznie zatem uznał Sąd Okręgowy, że powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie w oparciu o przepisy regulujące ochronę prawa ochronnego do znaku towarowego tj. ustawę Prawo własności przemysłowej.

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie także w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. art. 10 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 u.z.n.k., na które strona powodowa powoływała się w niniejszej sprawie.

Co do zasady orzecznictwo dopuszcza kumulatywną ochronę oznaczeń na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy regulującej ochronę praw własności przemysłowej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2008 r., V CSK 109/08, LEX nr 479328). Stwierdzić jednak należy, że pierwsza z ww. ustaw nie może być stosowana w taki sposób, który prowadziłby do podważenia zasad, na których opiera się ochrona praw własności przemysłowej. Jeżeli zatem dany podmiot uzyskał określone prawo wyłączne to ochrony

dochodzić powinien przede wszystkim w oparciu o przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2009 r., V CSK 231/08, LEX nr 496382).

Na gruncie niniejszej sprawy powód nie powoływał się na żadne dodatkowe okoliczności wykraczające pod przesłanki badania ryzyka konfuzji konsumenckiej na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., nie było zatem podstaw do odmiennej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd na gruncie art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Na marginesie zauważyć należało, że w apelacji strona powodowa zarzuty naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 10 ust. 1 u.z.n.k. sformułowała łącznie i poparła je dokładnie taką samą argumentacją. Skoro zatem nie było podstaw do uwzględnienia powództwa na podstawie pierwszego z ww. przepisów, to i nie doszło do naruszenia drugiego ze wskazanych przepisów.

Art. 3 ust. 1 u.z.n.k. zawiera ogólną definicję czynu nieuczciwej konkurencji i stanowi klauzulę generalną. Zgodnie z jego treścią czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

W ocenie Sądu Okręgowego strona powodowa nie udowodniła, aby zaistniały w sprawie okoliczności uzasadniające ochronę renomy stosowanego przez nią oznaczenia albo jej pozycji rynkowej. W apelacji powód wskazał, że jego stanowisko nie opierało się na zarzucie naruszenia przez pozwanego oznaczenia renomowanego, ale na wskazaniu na okoliczności, w jakich spółka (...) podjęła działalność gospodarczą, w której stosuje oznaczenia (...), a której celem było zakłócenie działalności prowadzonej przez stronę powodową, co wprost wynikało z przedstawionych dowodów.

Odnosząc się do argumentów podniesionych przez powoda wskazać należało, że rzeczywiście ze zgromadzonych dowodów wynikało, że przynajmniej w pewnym zakresie motywacja, która towarzyszyła działaniom pozwanego pozwalała na ocenę tych działań jako sprzecznych z dobrymi obyczajami. Główny właściciel spółki (...) i jednocześnie Prezes Zarządu poczuł się urażony sposobem rozpoczęcia działalności przez powoda na terenie Trójmiasta i w formie swoistej retorsji otworzył w G. sklep w bezpośredniej bliskości sklepu powoda. Zauważyć jednocześnie należało, że po pierwsze powód zmienił lokalizację swojego sklepu, zatem okoliczność, na którą się powoływał, nie jest już aktualna, a po drugie - co istotniejsze - dochodzone w niniejszej sprawie przez stronę powodową roszczenia odnoszą się do generalnego zakazania pozwanemu posługiwania się w obrocie gospodarczym oznaczeniem (...) dla oznaczenia określonych usług, nie zaś do działań polegających na otwieraniu sklepów w bezpośrednim sąsiedztwie punktów handlowych strony powodowej. Mając na względzie treść roszczeń dochodzonych przez powoda słusznie Sąd I instancji ocenił, czy posługiwanie się przez spółkę (...) w prowadzonej działalności gospodarczej oznaczeniem zawierającym słowa (...) może zostać uznane za formę „pasożytowania” na oznaczeniu stosowanym przez powoda, ewentualnie, czy zmierza do nieuczciwego wykorzystania pozycji rynkowej wpracowanej przez stronę powodową. Powód nie przedstawił w apelacji argumentów, które podważyłyby ocenę Sądu Okręgowego, którą Sąd Apelacyjny uznaje za trafną i ją podziela. Przede wszystkim strona powodowa nie wykazała jaka jest jego rzeczywista pozycja rynkowa, czy klienci identyfikują z oznaczeniem (...) oferowane przez niego towary i usługi, jak i tego, że działania strony pozwanej tej pozycji i interesom powoda zagrażają. Zauważyć choćby należało, że z niekwestionowanych zeznań K. M. wynikało, że większość jego klienteli to osoby, które same do niego trafiają, np. z polecenia, i nie musi prowadzić działalności reklamowej. Wskazał też, że jest on osobą rozpoznawalną na rynku towarów i usług związanych z działalnością detektywistyczno-inwigilacyjną.

W świetle powyższego nie było zatem podstaw do uznania za trafny zarzutu apelacji dotyczącego naruszenia art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Mając powyższe na względzie, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił apelację jako bezzasadną.

O kosztach postępowania apelacyjnego, mając na względzie zasadę odpowiedzialności za wynik procesu, orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3, art. 99, art. 108 § 1 k.p.c. oraz na podstawie § 8 pkt 19 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 265).