

Sygn. akt VII AGa 484/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 stycznia 2019 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: SSA Tomasz Wojciechowski

Sędziowie: SA Anna Rachocka

SO del. Tomasz Szczurowski (spr.)

Protokolant: sekr. sądowy Marta Kłoskowska

po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2019 roku w Warszawie na rozprawie sprawy

z powództwa O. B. (...) z siedzibą w L.

przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w W.

o nakazanie i zakazanie

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 19 grudnia 2016 r., sygn. akt XXII GWz 13/16

I. oddala apelację;

II. zasądza od (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz O. B. (...) z siedzibą w L. kwotę 1.260 zł (tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt VII AGa 484/18

UZASADNIENIE

W pozwie złożonym 7 marca 2016 r. O. B. (...) wniosła o:

I. zakazanie (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. naruszania praw ochronnych do następujących wspólnotowych znaków towarowych powoda:

- (...) zarejestrowanego pod numerem C. (...) m.in. dla towarów i usług w klasach 9, 38 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeństwem od dnia 1 kwietnia 1996 r.,

- (...) zarejestrowanego pod numerem C. (...), m.in. do usług w klasach 38 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeństwem od dnia 12 sierpnia 2002 r.,

- (...) zarejestrowanego pod numerem C. (...), m.in. dla usług w klasach 9, 35, 38 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeństwem od dnia 14 grudnia 2012 r.

- O. – zarejestrowanego pod numerem C. (...), m.in. dla towarów i usług w klasach 9, 38 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeństwem od dnia 19 kwietnia 2000 r.

- (...).C. – zarejestrowanego pod numerem C. (...), m.in. dla towarów i usług w klasach 9, 38 klasyfikacji nicejskiej, z pierwszeństwem od dnia 16 marca 2000 r.

poprzez zakazanie:

a) wytwarzania, importowania, eksportowania, oferowania, składowania w celu oferowania, wprowadzania do obrotu wszelkich towarów i oferowania wszelkich usług oznaczanych:

i) oznaczeniem słownym (...), lub

ii) oznaczeniem słownym (...), lub

(...) oznaczeniem słowno-graficznym

b) używania w reklamie i dokumentach handlowych, w tym na stronach internetowych, zawierających informacje o pozwanej (...),:

i) oznaczenia słownego (...), lub

ii) oznaczenia słownego (...), lub

(...) oznaczenia słowno-graficznego:

c) używania do oznaczenia siedziby pozwanej:

i) oznaczenia słownego (...), lub

ii) oznaczenia słownego (...), lub

(...) oznaczenia słowno-graficznego

d) używania nazwy (...) oraz (...) w prowadzonej przez pozwaną działalności.

II. nakazanie pozwanej:

a) zaniechania używania w stosunku do wszelkich wprowadzanych do obrotu towarów i oferowanych usług:

i) oznaczenia słownego (...), lub

ii) oznaczenia słownego (...), lub

(...) oznaczenia słowno-graficznego

b) zaniechania używania nazwy (...) oraz (...) w oznaczeniu firmy pozwanej;

c) zaniechania używania w materiałach reklamowych i dokumentach handlowych, w tym na stronach internetowych orangepolska.com:

i) oznaczenia słownego (...)

ii) oznaczenia słownego (...)

(...) oznaczenia słowno-graficznego

III. na podstawie art. 43³ w zw. z art. 43¹⁰ k.c., powódka wniosła także o:

a) nakazanie pozwanej usunięcia z jej nazwy słów (...) oraz (...)

b) nakazanie pozwanej złożenie w terminie 21 dni do właściwego sądu rejestrowego wniosku o zmianę w rejestrze przedsiębiorców danych dotyczących pozwanej poprzez zmianę nazwy spółki pozwanej, na inną, nie zawierającą oznaczenia (...) oraz (...).

Ponadto powódka wiośła o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Pismem datowanym 24 marca 2016 r. powódka sprecyzowała roszczenia wskazane w pkt. I d) petitum pozwu, nadając im następujące brzmienie:

na podstawie art. 9 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 oraz art. 101 i 102 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. UE L 78/1, 24 marca 2009 r.; dalej jako (...)), oraz na podstawie 296 ust. 1 w związku z art. 296 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 158 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. z dnia 17 września 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1410) w zw. z art. 14 (...), wniosła o zakazanie pozwanej naruszania praw ochronnych do następujących wspólnotowych znaków towarowych powoda:

- (...) zarejestrowanego pod numerem C. (...) m.in. dla towarów i usług w klasach 9, 38 Klasyfikacji Nicejskiej, z pierwszeństwem od dnia 1 kwietnia 1996 r.,
- (...) zarejestrowanego pod numerem C. (...), m.in. dla usług w klasach 38 Klasyfikacji Nicejskiej, z pierwszeństwem od dnia 12 sierpnia 2002 r.,
- (...) zarejestrowanego pod numerem C. (...), m.in. dla usług w klasach 9, 35, 38 Klasyfikacji Nicejskiej, z pierwszeństwem od dnia 14 grudnia 2012 r.
- O. - zarejestrowanego pod numerem C. (...) m.in. dla towarów i usług w klasach 9, 38 Klasyfikacji Nicejskiej, z pierwszeństwem od dnia 19 kwietnia 2000 r.

- (...)C. - zarejestrowanego pod numerem C. (...) m.in. dla towarów i usług w klasach 9, 38, Klasyfikacji Nicejskiej, z pierwszeństwem od dnia 16 marca 2000 r.

dalej zwane jako „znaki O.”

poprzez zakazanie:

używania nazwy (...) oraz (...) w firmie pozwanej.

Pozwana (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego wyrokiem z dnia 19 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych:

1. zakazał (...) sp. z o. o. z siedzibą W. wytwarzania, importowania, eksportowania, oferowania, składowania w celu oferowania, wprowadzania do obrotu towarów i oferowania usług oznaczonych znakami słownymi (...) lub (...) lub oznaczeniem słowno – graficznym

;

2. zakazał (...) sp. z o. o. z siedzibą W. używania w reklamie i w dokumentach handlowych oraz na stronach internetowych, w tym stronie orangepolska.com, oznaczeń słownych (...) lub (...) lub oznaczenia słowno – graficznego

;

3. zakazał (...) sp. z o. o. z siedzibą W. używania w swojej firmie (nazwie) oznaczeń słownych (...) lub (...);

4. oddalił powództwo w pozostałej części;

5. zasądził od (...) sp. z o. o. z siedzibą W. na rzecz O. B. (...) z siedzibą w L. 7 197 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Powyższy wyrok zapadł w oparciu o następujące ustalenia faktyczne i wywody prawne:

O. B. (...) z siedzibą w L. jest międzynarodową firmą działającą m.in. w branży telekomunikacyjnej. Oferuje swoim odbiorcom szeroki asortyment towarów i usług za pośrednictwem licznych powiązanych gospodarczo spółek. Powódka rozpoczęła swoją działalność w 1994 r. na rynku brytyjskim, zaś od 1999 r. świadczy także swoje usługi na terenie Polski za pośrednictwem spółki (...) S.A., będącej polskim operatorem telekomunikacyjnym i dostawcą sieci mobilnych. M. O. jest bardzo dobrze kojarzona przez polskich odbiorców w szczególności z usługami i towarami w obszarze działalności telekomunikacyjnej. Powódka prowadzi intensywne działania reklamowe jak również sponsoringowe i marketingowe, dzięki którym marka O. osiągnęła wysoki stopień rozpoznawalności wśród konsumentów (powyżej 80%) oraz cieszy się renomą.

O. B. (...) uprawniona jest do unijnych znaków towarowych:

- słownego (...), zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności intelektualnej ((...)) pod nr (...), z pierwszeństwem od 29/03/1996 r., dla towarów i usług w klasach 9, 16, 18, 25, 35, 36, 37, 38, 41, 42 klasyfikacji nicejskiej (m.in. telekomunikacja, łączność, telefon, faks, teleks, zbieranie i przekazywanie wiadomości, radio-przywoławcze i usługi poczty elektronicznej),

- słownego (...), zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszeństwem od 12/08/2002 r., dla towarów i usług w klasach 38, 39, 41 klasyfikacji nicejskiej,

- słownego (...), zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszeństwem od 27/04/2010 r., dla towarów i usług w klasach 35, 41 klasyfikacji nicejskiej,

- słownego (...), zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszeństwem od 14/12/2012 r., dla towarów i usług w klasach 9, 35, 36, 37, 38, 42, 44 klasyfikacji nicejskiej,

- słownego (...), zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszeństwem od 28/01/2014 r., dla towarów i usług w klasach 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 klasyfikacji nicejskiej,

- słownego (...).C., zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszeństwem od 16/03/2000 r., dla towarów i usług w klasach 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 klasyfikacji nicejskiej,

- słowno-graficznego zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszeństwem od 19/04/2000 r. dla towarów i usług w klasach 9, 12, 38 klasyfikacji nicejskiej (usługi telekomunikacyjnej, komunikacyjne, telefoniczne, faksowe, telexowe, odbierania i przekazywania wiadomości, radiowego systemu przywoławczego i poczty elektronicznej),

- słowno-graficznego zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszeństwem od 19/04/2000 r. dla towarów i usług w klasach 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44 klasyfikacji nicejskiej (usługi telekomunikacyjne; usługi łączności; usługi w zakresie telefonów, telefonów komórkowych, faksów, telexów, odbierania i transmisji wiadomości, przywoływania drogą radiową, przełączania rozmów telefonicznych na inny numer, automatycznych sekretarek, informacji telefonicznej i poczty elektronicznej),

- słowno-graficznego zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszeństwem od 28/01/2014 r. dla towarów i usług w klasach 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 klasyfikacji nicejskiej (usługi telekomunikacyjne; usługi łączności; usługi w zakresie telefonów, telefonów komórkowych, faksów, teleksów, odbierania i transmisji wiadomości, przywoływania drogą radiową, przełączania rozmów telefonicznych na inny numer, automatycznych sekretarek, informacji telefonicznej i poczty elektronicznej).

Powódka jest także uprawniona do graficznego znaku towarowego o kolorze pomarańczowym, zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr (...), z pierwszeństwem od 1/10/2010 r., dla towarów w klasie 38 klasyfikacji nicejskiej (usługi telefonii komórkowej).

Ponadto powódka jest abonentem licznych domen internetowych zawierających słowny element (...), na których zamieszczone są informacje dotyczące jej działalności w określonych obszarach. W swojej działalności wykorzystuje następujące domeny: (...), (...)", (...), (...), (...), (...), (...). We wszystkich wskazanych domenach wykorzystywane jest zarówno słowo „orange” pojawiające się w wielu konfiguracjach i zawsze w połączeniu z kolorem pomarańczowym jeżeli jest przedstawione graficznie, jak również charakterystyczny pomarańczowy kwadrat.

Pozwana (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. prowadzi obecnie działalność pod firmą (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: (...). Pod powyższą firmą pozwana działa od 14 września 2010 r. Wcześniej działała pod firmami: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (od 13 listopada 2003 r. do 29 stycznia 2008) oraz (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (od 30 stycznia 2008 do 13 września 2010). Na przestrzeni kilkunastu lat istnienia spółki pozwana kilkakrotnie zmieniała przedmiot działalności gospodarczej, poczynawszy od działalności biur podróży, czy biur turystycznych, zagospodarowania i sprzedaż nieruchomości do uprawy zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona z wyłączeniem ryżu. W latach 2003 – 2008 pozwana praktycznie nie prowadziła działalności statutowej z uwagi na nie uzyskanie pozwolenia na prowadzenie biura turystycznego. Spółka poza pierwszym rokiem działalności, w którym miała jednego pracownika, nie zatrudniała żadnych pracowników, jej przychody roczne nie przekroczyły 30 000 zł i przewyższały ponoszone koszty. Prezesem zarządu pozwanej od jej powstania jest nieprzerwanie J. B., zaś siedziba spółki mieści się przy ul. (...) w W.. Aktualnie J. B. jest również jedynym wspólnikiem pozwanej spółki.

Pozwana dla oznaczenia swojej siedziby używa następującego oznaczenia słowno-graficznego, które znajduje się na ścianie budynku:

Ponadto, informacje na swój temat pozwana umieściła również na stronie internetowej (...) m.in. pod tytułem „Aktualności z życia firmy (...) Spółka z o.o.". Właścicielem domeny jest spółka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta jest powiązana osobowo z pozwaną, w ten sposób, iż całość udziałów spółki (...) sp. z o.o. należy do J. B..

Sąd Okręgowy zaznaczył, że podstawą powyższych ustaleń faktycznych były dowody z dokumentów zgłoszone przez strony w pozwie i odpowiedzi na pozew. Prawdliwość i autentyczność dokumentów prywatnych i urzędowych nie była kwestionowana,

W pierwszej kolejności Sąd Okręgowy rozważył roszczenie powódki odnośnie do naruszenia praw do znaków towarowych:

Sąd Okręgowy zaznaczył, że podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usług nim oznaczonych, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia. Zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16/12/2015 r.) bez uszczerbku

dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy oznaczenie to: a) jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany; b). jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym; c) jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Następnie Sąd Okręgowy zaznaczył, że ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego (zarówno unijnego, jak i krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, 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. Sąd Okręgowy zaznaczył, że bezsporne w sprawie jest, że powódce służą prawa wyłącznego używania słownych i słowno-graficznych znaków towarowych zawierających przeważnie dwa wspólne, odróżniające elementy: słowny (...) oraz dystynktywny element graficzny w postaci pomarańczowego kwadratu m.in. dla usług w klasie 38. klasyfikacji nicejskiej – usługi telekomunikacyjne, usługi łączności, usługi w zakresie telefonów, telefonów komórkowych. Słowny element znaków jest tożsamy z dystynktywną częścią firmy pod jaką powodowa spółka prowadzi działalność gospodarczą. Znaki towarowe (...) używane intensywnie od kilkunastu lat m.in. dla usług telekomunikacyjnych mają nie tylko wysoką pierwotną, ale także wzmacniającą ją wtórną zdolność odróżniającą.

W swojej działalności gospodarczej, której przedmiot jest odmienny od działalności powoda, pozwany używa oznaczenia słowno-graficznego: oraz słownego (...) w których dystynktywny jest element słowny(...), w połączeniu z kwadratem w kolorze pomarańczowym, identyczny pod względem fonetycznym i bardzo zbliżony pod względem koncepcyjnym z elementem odróżniającym znaków towarowych powódki. Potencjalni klienci mogą zostać wprowadzani w błąd co do istnienia pomiędzy stronami powiązań gospodarczych, w szczególności mogą uznać, że pozwany jest autoryzowanym przedstawicielem handlowym spółki (...). Działania te mogą negatywnie wpływać na pozycję rynkową i postrzeganie powódki, która pozbawiona jest możliwości kontrolowania, czy towary oferowane przez pozwanego są odpowiedniej jakości, a negatywne opinie klientów mogą niekorzystnie rzutować na postrzeganie powodowej spółki i zmniejszać jej sprzedaż. Naruszają w ten sposób prawidłowe pełnienie przez te znaki funkcji oznaczenia pochodzenia, jakościowej, reklamowej i inwestycyjnej. Ponadto w niniejszej sprawie niesporne jest, że pozwana używa nazwy domeny internetowej (...) dla prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, co istotnie narusza prawa wyłączne powódki do zarejestrowanych znaków słownych (...), szczególnie w funkcji reklamowej. Powódka - nie wyrażając zgody na korzystanie w ten sposób z jej znaków - może skutecznie się takim działaniem sprzeciwić.

Skutki unijnego 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 oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem, jak również używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 3)

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie

z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznanne przepisom rozporządzenia, Sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

W ocenie Sądu Okręgowego powódka może skutecznie żądać ochrony swoich znaków towarowych odwołując się do ich renomy, a zatem na podstawie art. 9 ust. 2c rozporządzenia i art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Podkreślono, że orzecznictwo sądów unijnych (odmiennie od krajowego, np. wyrok Sądu Najwyższego z 10/02/2011 r. IVCSK 393/10) utożsamia renomę ze znajomością znaku towarowego, jego sławą, nie zaś z jakością towarów lub usług, dla których znak ten jest chroniony (ekskluzywnością). Już w wyroku z 14/09/1999 r. w sprawie C-375/97 (General Motors) Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że elementem renomy znaku, jest jego szeroka znajomość przez relewantnych odbiorców na określonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomość w rozumieniu art. 6^(bis) Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20/03/1883 r.). Oceniając, czy wymaganie jest spełnione, sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczególności : udział w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i okres używania, wielkość inwestycji poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z promocją.

W ocenie Sądu Okręgowego powódka sprostała temu obowiązkowi, przedstawiła wystarczające dowody renomy swoich znaków towarowych w postaci raportów z badań rynku telekomunikacyjnego, z których jednoznacznie wynika, że oznaczenie O. jest rozpoznawane i pozytywnie kojarzone przez przeważającą większość konsumentów.

Ponadto zdaniem Sądu Okręgowego w niniejszym postępowaniu powódka wykazała wysokie prawdopodobieństwo zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania znaku późniejszego pozwanej.

W drugiej kolejności Sąd Okręgowy rozważył roszczenie powódki odnośnie do naruszenia prawa do firmy.

W powyższym kontekście zaznaczono, że w myśl art. 43² k.c. firma stanowi oznaczenie, pod którym działa przedsiębiorca. Zgodnie z art. 43⁵ k.c., firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Natomiast art. 43¹⁰ k.c. stanowi, że przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W przypadku dokonania naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń odpowiedniej treści i formy, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanych przez naruszającego. Ochrona firmy opiera się na zasadzie domniemania bezprawności, rozumianej jako niezgodność zachowania z szeroko rozumianym porządkiem prawnym. Naruszeniem jest każde, nie oparte na własnym prawie, użycie cudzej firmy w jej pełnym brzmieniu bądź jej charakterystycznej części, bez względu na winę lub świadomość naruszenia. Przesłance bezprawności działania należy przypisać znaczenie niemożności przeciwstawienia cudzemu prawu do firmy własnego prawa do korzystania z takiego samego lub podobnego oznaczenia, wynikającego np. z umowy licencyjnej lub posiadanego nazwiska. Powoda obciąża dowód, że przysługuje mu prawo do firmy i że jego firma jest realnie zagrożona naruszeniem. Ponieważ bezprawność domniemywa się, to pozwanego obciąża dowód braku bezprawności. Przekładając powyższe rozważania na okoliczności niniejszej sprawy Sąd Okręgowy zazначył, że wykorzystanie elementu (...) w oznaczeniu firmy, stwarza ryzyko wprowadzenia potencjalnych nabywców, a nawet kontrahentów w błąd co do tożsamości przedsiębiorców, co jest sprzeczne z zasadą wyłączności prawa do firmy określoną w art. 43³ § 1 k.c. Działania pozwanego naruszają więc prawa powódki, której służą roszczenia przewidziane przepisem art. 43¹⁰ k.c.

W trzeciej wreszcie kolejności Sąd Okręgowy rozważył roszczenie powódki odnośnie naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Sąd Okręgowy podkreślił, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 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.

Sąd Okręgowy podzielił przyjęty w doktrynie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny (m.in.: wprowadzające w błąd oznaczenie towarów), typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać w ten sposób, że ogólne określenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegóławiające pozostają w następujących wzajemnych relacjach: wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwe konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1, wymagania wskazane w definicji odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spełnia funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych typizujących czyny nieuczciwej konkurencji. 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) uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Następnie Sąd Okręgowy zaznaczył, że o naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można mówić wtedy, gdy na skutek działania konkurencyjnego nastąpi pogorszenie lub nie nastąpi oczekiwana poprawa możliwości nabywania lub zbywania dóbr bądź usług. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Zważywszy, że prawa przedsiębiorcy uczestniczącego w obrocie mają charakter względny, tylko adresatom działań nieuczciwie konkurencyjnych służyć będzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiązek wskazania i udowodnienia istnienia zagrożenia obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialności nieuczciwego konkurenta uzasadnia także obciążenie powoda obowiązkiem udowodnienia szkody i istnienia związku przyczynowego. (art. 415 i art. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.) W obecnym stanie prawnym Sąd Okręgowy nie znalazł uzasadnienia dla szerokiej wykładni pojęcia naruszenia interesu gospodarczego, mogącej uzasadniać stosowanie przepisów ustawy do wszystkich samodzielnych podmiotów prawnych, tylko z tej przyczyny, że ze względu na istniejące powiązania, nieuczciwie konkurencyjne działania pozwanego ostatecznie wpływają także na ich sytuację ekonomiczną (np. producenta, dostawcy, kooperanta, nabywcy, agencji reklamowej). Takie rozumienie pojęcia naruszenia lub zagrożenia interesu innego przedsiębiorcy mogłoby, w istniejącym ustroju gospodarczym, prowadzić w skrajnych przypadkach do stwierdzenia, że właściwie każdy uczestnik gry rynkowej jest w mniejszym lub większym stopniu dotknięty działaniem nieuczciwie konkurencyjnym, każdy zatem mógłby dochodzić na drodze sądowej roszczeń określonych w art. 18 u.z.n.k. Słuszne, w przekonaniu Sądu Okręgowego, jest uznanie, że roszczenia z art. 18 u.z.n.k. służą wyłącznie przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na polskim rynku, których interesy gospodarcze zostały bezpośrednio naruszone lub zagrożone, ustawa nie znajduje natomiast zastosowania do podmiotów zagranicznych, które nie prowadzą w Polsce działalności, a jedynie są korporacyjnie powiązane z polskimi przedsiębiorcami, zachowującymi odrębność prawną i ekonomiczną, którym zbywają swoje towary lub udzielają licencji na używanie znaków towarowych.

Zdaniem Sądu Okręgowego powódka nie wykazała w niniejszym postępowaniu, że działania pozwanego w sposób bezpośredni naruszają jej interesy gospodarcze. Z przedstawionych dokumentów wynika, że działa ona w Polsce przez spółkę prawa polskiego, bezspornie samodzielny podmiot gospodarczy. Nie uczestniczy więc bezpośrednio w obrocie gospodarczym na terytorium Polski, a jej interesy gospodarcze mogą być ewentualnie tylko pośrednio naruszane przez pozwanego, co nie uzasadnia udzielenia jej ochrony na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W ocenie Sądu Okręgowego powódka nie wykazała w tym postępowaniu, że uczestnicząc w polskim obrocie gospodarczym doznaje uszczerbku ze względu na bezprawne i sprzeczne z dobrym obyczajem handlowym działania (...) sp. z o.o. z siedzibą w W.. Ostatecznie Sąd Okręgowy oddalił żądanie powódki oparte na art. 18 ust. 1 u.z.n.k. podlegały więc oddaleniu.

O kosztach postępowania sąd orzekł w oparciu o art. 100 k.p.c.

Apelację od powyższego wyroku wniosła pozwana, która zaskarżyła wyrok w zakresie punktu 1, 2, 3 i 5.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła:

1. art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zmianami) poprzez zakazanie posługiwania się przez pozwaną Spółkę znakami słownymi (...) i (...) oraz oznaczeniem słowno – graficznym odwzorowanym w sentencji wyroku, w sytuacji gdy nie zachodzi ani nie została przez powódkę udowodniona możliwość, aby nazwy te oraz oznaczenie słowno - graficzne używane do oznaczenia towarów i usług będących przedmiotem działalności pozwanej Spółki, wprowadzały odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, ze względu na różny profil działalności i lokalny zasięg używania tej nazwy;

2. art. 296 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez zakazanie posługiwania się przez pozwaną spółkę znakami słownymi (...) i (...) oraz oznaczeniem słowno – graficznym odwzorowanym w sentencji wyroku, w sytuacji gdy nie została spełniona przesłanka identyczności do zarejestrowanego znaku towarowego powódki ani nie zachodzi i nie zostało udowodnione przez powódkę ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym powódki, a nadto używanie przez pozwaną Spółkę jej znaku towarowego nie może przynieść nienależnej korzyści ani nie jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru ani renomy znaku powódki;

3. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granicy swobodnej oceny dowodów i dokonanie ich oceny dowolnej poprzez bezpodstawne przyjęcie, że znaki towarowe pozwanej spółki oraz oznaczenie słowno - graficzne wprowadzają odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów i usług oraz, że istnieje ryzyko skojarzenia znaku pozwanej spółki ze znakiem towarowym powódki, a nadto, że używanie przez pozwaną spółkę jej znaku towarowego może przynieść jej nienależne korzyści i jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru i renomy znaku powódki – jako przesłanek, których spełnienie jest konieczne do zakazania pozwanej Spółce używania tej nazwy i znaku w obrocie.

Z uwagi na powyższe pozwana wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej kosztów postępowania według norm przepisanych.

W odpowiedzi na apelację powódka wniosła o oddalenie apelacji jako bezzasadnej oraz zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Apelacja jako bezzasadna zasługiwała na oddaleniu.

Powódka w niniejszej sprawie dochodziła ochrony przysługującego prawa wyłącznego do unijnych znaków towarowych szczegółowo opisanych w pozwie. W celu realizacji tej ochrony O. B. (...) sformułowała trzy rodzaje roszczeń, przy czym każde z tych roszczeń oparte zostało na innej podstawie prawnej. Przede wszystkim powódka wskazała, że dochodzi ochrony prawa do unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16 grudnia 2015 r.). Po drugie powódka żądała ochrony na podstawie przepisów o ochronie prawa do firmy. Po trzeciej zaś domagała się udzielenia jej ochrony na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Roszczenia jednak wywodzone z tej ostatniej podstawy prawnej zostały prawomocnie oddalone przez Sąd Okręgowy. Do rozważania więc na obecnym etapie postępowania, w kontekście zarzutów wywodzonych w apelacji, pozostawały dwie pierwsze grupy roszczeń.

Analizując w pierwszej kolejności roszczenia wywodzone na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej należy przede wszystkim zaznaczyć, że powódka wskazała, że ochrona na podstawie powyższego aktu prawnego przysługuje jej w oparciu o art. 9 ust. 1 lit. c, zgodnie z którym wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku

gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. Trzeba jednak zaznaczyć, że powyższy akt prawny został uchylony z dniem 1 października 2017 r. poprzez rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2017 r. Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (DZ. U. UE. L. 2017.154.1). Powyższa zmiana nie ma znaczenia dla niniejszej sprawy, albowiem aktualnie obowiązujący art. 9 ust. 2 pkt. c jest odwzorowaniem powyżej powołanego art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia 207/2009. Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/1001 bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego unijnego znaku towarowego jest uprawniony do uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść z racji odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego lub jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.

W kontekście roszczenia wywodzonego w pozwie niezbędnym było ustalenie, czy powódka spełnia warunki do udzielania ochrony jej unijnym znakom towarowym na powyższej podstawie prawnej. Podstawowym warunkiem udzielenia jej takiej ochrony na podstawie art. 9 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/1001 było udowodnienie, że przysługujące jej znaki towarowe mają charakter renomowany. Sąd Okręgowy zasadnie podkreślił, że orzecznictwo sądów unijnych utożsamia renomę ze znajomością znaku towarowego, jego sławą, nie zaś z jakością towarów lub usług, dla których znak ten jest chroniony (ekskluzywnością). W wyroku z 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 (General Motors) Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że oceniając, czy mamy do czynienia ze znakiem renomowanym Sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczególności udział w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i okres używania, wielkość inwestycji poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z promocją. Z kolei w wyroku z 6 października 2009 r. C-301/07, PAGO International GmbH v. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH Trybunał Sprawiedliwości zaznaczył, że pojęcie "renoma" zakłada pewien stopień znajomości we właściwym kręgu odbiorców. Właściwym kręgiem jest krąg odbiorców, zainteresowany wspólnotowym znakiem towarowym, czyli w zależności od sprzedawanych towarów lub usług, bądź to ogół odbiorców, bądź węższy ich krąg, przykładowo dane środowisko zawodowe. Nie można wymagać, aby znak towarowy był znany określonej odsetkowi tak zdefiniowanego kręgu odbiorców. Wreszcie w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 3 września 2015 r. w sprawie C-125/14 Impulse, podkreślono, że renoma znaku towarowego powinna być wypracowana na terytorium tego państwa członkowskiego, w którym dochodzi do naruszenia znaku towarowego. W kontekście powyższych kryteriów należało więc rozważyć, czy unijne znaki towarowe, których powódka dochodzi ochrony rzeczywiście są znakami renomowanymi. Sąd Apelacyjny w niniejszym składzie podzielił stanowisko Sądu Okręgowego, który doszedł do trafnego wniosku, że znaki wskazane przez powódkę w rzeczywistości znakami renomowanymi są. Decyduje o tym w szczególności stopień rozpoznawalności tych znaków. Powódka zresztą już w pozwie wskazała, że znaki te są używane w Wielkiej Brytanii od 1994 r., zaś w Polsce od 1999 r., natomiast udział usług telekomunikacyjnych świadczonych z użyciem tych znaków jest na poziomie 30%. Powódka powołała się ponadto na raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej z lat 2005-2011, z którego także wynika, że 84% badanych wykazało spontaniczną znajomość marki O., a respondenci wykazywali dość wysoki poziom zadowolenia abonenckiego z usług operatora telekomunikacyjnego posługującego się unijnymi znakami towarowymi należącymi do powódki, i których ochrony dochodzi ona w niniejszym procesie. Powódka wskazała również na intensywną kampanię reklamową znaków towarowych (...) w Polsce. Usługi oznaczone tym znakiem były w okresie VII-XII 2011 reklamowane w telewizji 146 615 razy, w radiu 7577 razy, a na billboardach 675 razy. W latach 2005-2011 koszty reklamy tych znaków towarowych w samej tylko telewizji opiewały na kwotę 20 294 524,72 zł. Reklama ta była jednocześnie dostępna w całej Polsce, albo znaczącym jej obszarze. W tych okolicznościach zasadnym było przypisanie znakom towarowym powódki charakteru znaków renomowanych. Należy jeszcze przypomnieć, że pozwana nigdy takiego charakteru znaków towarowych

powódki nie kwestionowała, natomiast w apelacji wprost wskazała na „niekwestionowaną” renomę (k. 1054-v). W tych okolicznościach zasadnym było przyjęcie takiego charakteru znaków towarowych powódki.

Kolejnym warunkiem udzielenia ochrony powódce było wykazanie, że oznaczenie używane przez pozwaną jest podobne do renomowanego znaku towarowego powódki. W ocenie Sądu Apelacyjnego także w tym zakresie rozważania Sądu Okręgowego zasługują na akceptację. Zarówno bowiem oznaczenia słowne, jak i słowno-graficzne używane przez pozwaną są podobne do unijnych znaków towarowych powódki. To samo dotyczy jej domeny internetowej. Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku (oznaczenia) pozwanej powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są 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. (tak: wyroki Trybunału z 20 marca 2003 r. w sprawie C-291/00, z 8 maja 2014 r. w sprawie C-591/12). Sąd Okręgowy trafnie zauważył, że elementem dominującym w znakach towarowych, co do których powódka ma prawo wyłączne jest słowo (...). Słowo to pojawia się również w oznaczeniach używanych przez pozwaną – zarówno w oznaczeniu słownym, tzn. (...), jak i oznaczeniu słowno-graficznym, jak również w firmie pozwanej spółki – (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarówno w znakach powódki, jak i oznaczeniach pozwanej pojawia się ono w identycznej wersji fonetycznej. Nie można wreszcie pominąć, podobieństwa znaków słowno-graficznych. Znak towarowy powódki jest charakteryzowany poprzez umieszczenie go w kwadracie na pomarańczowym.

Natomiast oznaczenie, którym posługuje się pozwana jest co prawda rombem, ale z kątami zbliżonymi do 90°, a więc przypominającymi kwadrat. Kąty w owym rombie są tak mocno zbliżone dla kąta prostego, że dla przeciętnego uczestnika obrotu fakt ich jednak niewielkiego odchylenia od 90° jest niedostrzegalny. Kolor użyty w znaku powódki jest co prawda pomarańczowy, a w znaku pozwanej marchewkowy, niemniej są one zbliżone. Wreszcie elementem dominującym na obu znakach jest słowo (...) napisane identyczną czcionką.

W ocenie Sądu Apelacyjnego powyższe oznaczenia spełniają wskazane w art. 9 ust. 2 lit. c. kryterium podobieństwa. Aczkolwiek w rzeczywistości znaki te nie są identyczne, niemniej zachodzące pomiędzy nimi różnice mają charakter drugorzędny, a łączy je zarówno zbliżony kształt, kolor, jak również identyczny napis. Trafnie Sąd Okręgowy zwraca także uwagę na podobieństwo koncepcyjne obu oznaczeń. Powyższe w ocenie Sądu Apelacyjnego pozwala oznaczenia te uznać za podobne. Trzeba jeszcze przypomnieć, że w orzecznictwie ukształtowany jest pogląd, że w przypadku renomowanego znaku towarowego nie jest wymagane, by stopień podobieństwa między nim a oznaczeniem używanym przez osobę trzecią był na tyle duży, by wywołać prawdopodobieństwo wprowadzenia danego kręgu odbiorców w błąd. Wystarczy, by stopień podobieństwa między renomowanym znakiem towarowym a oznaczeniem skutkowało wywołaniem u danego kręgu odbiorców przekonania, że między oznaczeniem a znakiem występuje pewien związek (tak: wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009 r., w sprawie C-487/07, L'Oreal SA, podobnie: wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux). Powyższe tym bardziej uzasadnia wniosek, że w przedmiotowej sytuacji zachodzi podobieństwo w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/1001.

W powyższym kontekście pozwana zarzuciła naruszenie przez Sąd Okręgowy art. 296 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez zakazanie posługiwania się przez pozwaną spółkę znakami słownymi (...) i (...) oraz oznaczeniem słowno— graficznym odwzorowanym w sentencji wyroku, w sytuacji gdy nie została spełniona przesłanka identyczności do zarejestrowanego znaku towarowego powoda. W kontekście powyższego zarzutu przede wszystkim należy zaznaczyć, że art. 296 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej nie mógł być przez Sąd Okręgowy w powyższy sposób naruszony, albowiem nie miał on zastosowania do roszczenia powódki o udzielenie ochrony jej znakom towarowym. Trzeba bowiem zaznaczyć, że zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom niniejszego rozporządzenia, a wobec tego powołany w zarzucie apelacyjnym przepis w niniejszej sprawie nie ma zastosowania. Poza tym pozwana zarzuca błędne ustalenie

identyczności znaku do oznaczeń pozwanej, podczas gdy ani Sąd Okręgowy, ani Sąd Apelacyjny nie twierdził, że oznaczenia te są identyczne. Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wyraźnie wynika, że Sąd Okręgowy uznał owe oznaczenia jedynie za podobne, co było wystarczającym do udzielenia ochrony.

Ostatnią przesłanką udzielenia ochrony znakowi towarowemu na podstawie art. 9 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 2017/1001 jest udowodnienie, że używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść z racji odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego lub jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy. Sąd Okręgowy stwierdzając wystąpienie w niniejszej sprawie powyższej przesłanki wskazał, że używanie przez pozwaną oznaczenia podobnego do renomowanych znaków towarowych powódki może przynieść jej nieuzasadnioną korzyść. Analizując rozpatrywaną przesłankę ochrony znaków towarowych powódki przede wszystkim należy stwierdzić, że art. 9 ust. 2 lit. c był wielokrotnie interpretowany przez Trybunał Sprawiedliwości. W wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009 r., w sprawie C-487/07, L'Oreal SA przyjęto, że szczególnym warunkiem objęcia ochroną przewidzianą w art. 5 ust. 2 tej dyrektywy (obecnie art. 9 ust. 2 lit. c rozporządzenia) jest używanie identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym lub podobnego doń oznaczenia bez uzasadnionego powodu, co powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku towarowego, bądź działa lub może działać na ich szkodę. Trybunał wyraźnie wskazał, że wbrew literalnemu brzmieniu przepisu warunkiem udzielenia ochrony na unijny znak towarowy jest nie tylko osiągnięcie przez naruszcyciela nieuzasadnionej korzyści, ale wystarczającym jest już samo prawdopodobieństwo ich zajścia (co określane jest jako „pasożytnictwo” i „free-riding”, podobnie: wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2008 r., w sprawie C-252/07, Intel Corporation Inc.). Interpretacja taka została również zaakceptowana przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 lutego 2017 r. I CSK 778/15, niepubl. Pogląd ten Sąd Apelacyjny akceptuje. Jednocześnie zasadnym jest wniosek, że używanie przez pozwaną oznaczenia podobnego do renomowanych znaków towarowych powódki może przynieść pozwanej nienależną korzyść. Prawdopodobieństwo tej korzyści w ocenie Sądu Apelacyjnego zostało wystarczająco udowodnione. Jak bowiem zauważył Sąd Okręgowy, a co również potwierdziła pozwana w apelacji, powódka prowadzi intensywną kampanię reklamową dotyczącą jej znaków towarowych, przy czym jest ona prowadzona zarówno w telewizji, radiu, billboardach. Wskazywano już, że w związku z kampanią reklamową poniesiono znaczące wydatki. Z uwagi zaś na podobieństwo jej znaków do oznaczeń używanych przez pozwaną, ta ostatnia może być mylnie uznana za podmiot powiązany z powodową spółką, a tym samym może dojść do czerpania przez nią nienależnych korzyści z kampanii reklamowej powódki, a w konsekwencji z renomy znaków towarowych powódki. W tym kontekście należy przywołać trafny pogląd wyrażony w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 listopada 2017 r. VII ACa 899/17, niepubl. w którym wskazano, że wywołanie skojarzenia między renomowanym znakiem towarowym i zaopatrzonymi w niego produktami o wysokiej jakości a usługami, które w braku takiego skojarzenia nie odróżniałyby się wyraźnie w percepcji nabywców od oferty innych podmiotów, jest korzyścią dla przedsiębiorcy o relatywnie słabszej pozycji marketingowej. Dla osiągnięcia podobnego efektu handlowego, w przypadku niewystępowania wskazanego skojarzenia, przedsiębiorca musiałby poczynić znaczne nakłady promocyjne. Ich uniknięcie, przy jednoczesnym wywołaniu wskazanego skojarzenia, należy uznać za nieuzasadnioną korzyść.

Z orzecznictwa wynika również, że im szybciej i silniej oznaczenie przywołuje na myśl znak towarowy, tym większe prawdopodobieństwo, że aktualne i przyszłe używanie oznaczenia będzie skutkowało czerpaniem nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego bądź też działać na ich szkodę (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2008 r., w sprawie C-252/07 Intel Corporation Inc.). W ocenie Sądu Apelacyjnego pogląd ten również umacnia wniosek, iż używanie przez pozwaną podobnego oznaczenia będzie prowadzić do nienależnych jej korzyści. Jak już bowiem wyżej wskazywano pomiędzy znakami towarowymi powódki, a oznaczeniem pozwanej zachodzi podobieństwo w dużym stopniu i co najważniejsze na wielu płaszczyznach, co będzie jej niewątpliwie ułatwiało osiągnięcie z związku z tym nienależnych korzyści. Powyższe dowodzi zresztą całkowitej niezasadności zgłoszonego w apelacji zarzutu naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 296 ust. 2 Prawa własności przemysłowej oraz art. 233 § 1 k.p.c. W ocenie Sądu Apelacyjnego podobieństwo obu oznaczeń w rzeczywistości rodzi ryzyko skojarzenia oznaczeń używanych przez pozwaną z unijnymi znakami towarowymi powódki.

Poza tym, Sąd Okręgowy zaznaczył, że pozwana z uwagi na owe podobieństwo może być postrzegana jako autoryzowany przedstawiciel handlowy O. B. (...). Jest to szczególnie prawdopodobne jeżeli zważyć, że aktualna firma pozwanej spółki brzmi (...) sp. z o.o., a jej domena internetowa jest do podobna do tej na której są świadczone usługi z wykorzystaniem znaków towarowych pozwanej, jak również do znaku (...)C.. Tymczasem towary i usługi świadczone z użyciem rozpatrywanych unijnych znaków towarowych są postrzegane jako dobrej jakości, jeżeli nie luksusowe. Skojarzenie działalności pozwanej z działalnością powódki poprzez podobieństwo oznaczeń może przełożyć się na poczucie odbiorców usług pozwanej, że jej towary, czy usługi są przynajmniej takiej jakości jak te świadczone z użyciem znaków towarowych powódki. To zaś może oznaczać wzrost dochodów pozwanej spółki, bez konieczności wyłożenia jakichkolwiek środków na promocję, czy reklamę, co w kontekście art. 9 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/1001 oznaczać będzie czerpanie przez pozwaną nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego i renomy unijnych znaków towarowych powódki.

Sąd Okręgowy trafnie również zauważył, że używanie przez pozwaną oznaczenia podobnego do renomowanych znaków towarowych powódki może również być szkodliwe dla charakteru odróżniającego tego znaku lub renomy, która to okoliczność również wypełnia przesłanki wynikające z art. 9 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/1001. Jeżeli chodzi o działanie na szkodę charakteru odróżniającego znaku towarowego, to w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości określane jest ono również jako „rozmycie”, „pomniejszenie” czy „osłabienie” znaku towarowego. Mamy z nim do czynienia, gdy zdolność tego znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany i jest używany, jako pochodzących od właściciela tego znaku jest osłabiona z uwagi na wywołane używaniem przez osobę trzecią identycznego lub podobnego oznaczenia rozmycie tożsamości znaku towarowego i jego wizerunku w oczach odbiorców. Ma to miejsce zwłaszcza wówczas, gdy znak towarowy wcześniej wzbudzał bezpośrednie skojarzenie z towarami lub usługami, dla których został zarejestrowany. Trzeba bowiem przypomnieć, że unijne znaki towarowe powódki zostały zarejestrowane przede wszystkim dla usług telekomunikacyjnych i z tymi usługami są kojarzone. Tymczasem pozwana spółka prowadzi działalność w zupełnie innym przedmiocie. Wykorzystywanie przez nią oznaczenia podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w rzeczywistości może przyczynić się do rozmycia tego znaku towarowego, albowiem z biegiem czasu może on być mniej kojarzony z usługami telekomunikacyjnym.

Jeżeli zaś chodzi o działanie na szkodę renomy znaku towarowego, określane również jako „przymienie” lub „degradacja” znaku, to mamy z nim do czynienia, gdy towary, dla których osoba trzecia używa identycznego lub podobnego oznaczenia, są odbierane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza się atrakcyjność tego znaku towarowego. Niebezpieczeństwo to może wystąpić w szczególności wtedy, gdy towary lub usługi oferowane przez osobę trzecią posiadają cechę lub właściwość mogące wywierać negatywny wpływ na wizerunek znaku towarowego (tak: wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009 r., w sprawie C-487/07, L'Oreal SA). Prawdopodobieństwo wystąpienia takiego niebezpieczeństwa w ocenie Sądu Apelacyjnego w rzeczywistości zachodzi w niniejszej sprawie. Jak bowiem trafnie zaznaczono w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku powódka jest pozbawiona możliwości jakiegokolwiek kontroli jakości usług, czy towarów świadczonych przez pozwaną. W szczególności zaś powódka nie ma możliwości kontrolowania, czy są one odpowiedniej jakości. W konsekwencji ewentualne negatywne opinie klientów pozwanej będą rzutować niekorzystnie na postrzeganie powódki i mogą doprowadzić do spadku sprzedaży jej towarów. Sąd Okręgowy zasadnie zwrócił również uwagę, że powódka wykazała wysokie prawdopodobieństwo zmiany rynkowego zachowania konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany.

Ostatecznie, w ocenie Sądu Apelacyjnego, została udowodniona również ostatnia z przesłanek udzielenia ochrony opisanym w pozwie unijnym znakom towarowym powódki. Trzeba w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, że w świetle powyższych wywodów całkowicie bezzasadny był sformułowany w apelacji zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granicy swobodnej oceny dowodów i dokonanie ich oceny dowolnej poprzez bezpodstawne przyjęcie, że znaki towarowe pozwanej spółki oraz oznaczenie słowno - graficzne wprowadzają odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów i usług oraz, że istnieje ryzyko skojarzenia znaku pozwanej spółki ze znakiem towarowym powódki, a nadto, że używanie przez pozwaną spółkę jej znaku towarowego może przynieść jej nienależne korzyści i jest szkodliwe dla

odróżniającego charakteru i renomy znaku powódki — jako przesłanek, których spełnienie jest konieczne do zakazania pozwanej Spółce używania tej nazwy i znaku w obrocie. Przede wszystkim bowiem zarzut błędnego ustalenia przez Sąd Okręgowy, że dochodzi do wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów i usług, jest o tyle bez znaczenia dla niniejszego postępowania, że powódka dochodzi ochrony nie jakiegokolwiek znaku towarowego, ale znaku renomowanego, a w tym przypadku, odmiennie, niż przy nierenomowanych znakach towarowych nie jest istotne istnienie prawdopodobieństwa powstania konfuzji, a wystarcza jedynie możliwość samego skojarzenia innego znaku ze znakiem renomowanym. Jak natomiast wyżej wykazano o możliwości wystąpienia skojarzenia znaków towarowych powódki ze oznaczeniami pozwanej z całą pewnością można mówić. Jednocześnie Sąd Okręgowy zasadnie przyjął wysokie prawdopodobieństwo, że może dojść do osiągnięcia przez pozwaną nieuzasadnionych korzyści, a nawet że działanie pozwanej może być szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego. Podstawy takiego wniosku Sądu Okręgowego, w świetle powyższych rozważań, zasługują w pełni na podzielenie i zostały dokonane w granicach swobodnej oceny dowodów.

Skoro powódka udowodniła, że spełnia warunki udzielenia jej prawa do znaków towarowych ochrony, to mogła wyprowadzić roszczenia wynikające z art. 9 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001. Zgodnie z tym przepisem na podstawie art. 9 ust. 2 mogą być zakazane w szczególności działania takie jak: a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach; b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem, lub oferowanie lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem; c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem; d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw; e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie; f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą 2006/114/WE. W niniejszej sprawie powódka domagała się w szczególności zakazania pozwanej: wytwarzania, importowania, eksportowania, oferowania, składowania w celu oferowania, wprowadzania do obrotu wszelkich towarów i oferowania wszelkich usług oznaczanych znakami słownymi (...), lub oznaczeniem słownym (...), lub oznaczeniem słowno-graficznym

Ponadto powódka domagała się zakazania używania w reklamie i dokumentach handlowych, w tym na stronach internetowych, zawierających informacje o pozwanej (...) oznaczenia słownego (...), lub oznaczenia słownego (...), lub oznaczenia słowno-graficznego:

W ocenie Sądu Apelacyjnego zasadnie przyjęto, że tak sformułowane roszczenie powódki mieściło się w możliwych do żądania zakazach i dlatego zasadnie powództwo zostało w tym zakresie uwzględnione.

Należy jedynie przypomnieć, że powódka domagała się również zakazania pozwanej używania w jej firmie słowa (...) lub (...). Tymczasem zgodnie z przywołanym powyżej przepisem mógł on być podstawą do orzeczenia zakazu oferowania lub świadczenia usług pod używanym bezprawnie oznaczeniem lub nawet używania oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw. W ocenie Sądu Apelacyjnego już powyższa okoliczność uzasadniała zakazanie pozwanej używania w jej firmie oznaczeń słownych (...) lub (...). Niemniej ma rację Sąd Okręgowy, że powyższe roszczenie znajdowało swoją podstawę prawną również w art. 43¹⁰ k.c. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia. Trzeba jednak zaznaczyć, że celem powyższego przepisu nie jest ochrona znaku towarowego, ale ochrona prawa do firmy. W tym kontekście należy odwołać się do art. 43³ § 1 k.c. zgodnie z którym firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku, jak również art. 43³ § 2 k.c., który stanowi, że firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. Sąd Apelacyjny podziela stanowisko Sądu Okręgowego, iż w niniejszej sprawie zachodziła podstawa do udzielenia powódce ochrony jej prawa do firmy.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że firma pod którą pozwana działa od 2010 r. narusza zasadę wyłączności firmy, która została ukonstytuowana w powyżej przywołanym art. 43³ § 1 k.c. Trzeba bowiem przypomnieć, że od 14 września 2010 r. pozwana działa pod firmą (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma jej więc nie różni się dostatecznie od nazwy powodowej spółki. W obu bowiem firmach elementem wyróżniającym jest słowo (...). Jedynie należy przypomnieć, że wcześniej pozwana działała pod firmami: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (od 13 listopada 2003 r. do 29 stycznia 2008) oraz (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (od 30 stycznia 2008 do 13 września 2010). Zawarcie w ówczesnej firmie dodatkowego dookreślenia pozwalało na odróżnienie stron do siebie. W obecnym natomiast stanie prawnym dla przeciętnego uczestnika obrotu nie ma żadnego rozróżnienia pomiędzy firmami, a więc nie można przyjąć, że firmy te różnią się i to w dodatku dostatecznie. Jednocześnie Sąd Okręgowy zasadnie przyjął, że oba podmioty działają na tym samym rynku. Trzeba zaznaczyć, że pojęcie rynku nie zostało dookreślone na gruncie powyższego przepisu. Niemniej fakt, że oba podmioty działają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pozwala przyjąć w niniejszych okolicznościach, że działają one na tym samym rynku, mimo iż aktualnie przedmiot działalności obu tych spółek jest rozbieżny. Jednocześnie nie może być wątpliwości, że to powodowa spółka ma pierwszeństwo do firmy, albowiem jej działalność zarówno na rynku europejskim, jak i na rynku polskim rozpoczęła się przed powstaniem spółki pozwanej.

Niemniej niezależnie od powyższego zdaniem Sądu Apelacyjnego firma pozwanej spółki narusza również wynikającą z art. 43³ § 2 k.c. zasadę prawdziwości firmy. Jak już bowiem zaznaczono elementem odróżniającym w obu tych firmach jest słowo (...). Powyższe zaś w rzeczywistości sugeruje związek pozwanej spółki ze spółką powodową, przynajmniej na zasadzie związku kapitałowego. Może to sugerować w ocenie Sądu Apelacyjnego, że pomiędzy spółkami zachodzi relacja typu spółka córka – spółka matka, a przynajmniej że są one częścią jednego holdingu. Wniosek taki jest tym bardziej wzmocniony jeżeli zważyć, że powodowa spółka ma zarejestrowane unijne znaki towarowe w których zasadnicze znaczenia odgrywa właśnie słowo (...). O ile poprzednie firmy pozwanej spółki tzn. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez użycie dodatku (...) oraz (...) wskazywały na pewną odrębność o tyle aktualnie takiego dookreślenia brak. Jednocześnie użycie w firmie pozwanej spółki zwrotu (...) wzmacnia jeszcze tezę, iż firma ta sugeruje powiązanie kapitałowe pomiędzy obiema spółkami, podczas gdy takowe nie zachodzą.

W tych wszystkich okolicznościach należy podzielić stanowisko Sądu Okręgowego, że roszczenie zakazania pozwanej używania w jej firmie słowa (...) lub (...) znajdowało również swoją podstawę prawną w art. 43¹⁰ k.c. Pozwana zresztą okoliczności tej nie kwestionowała, a jedynie wskazała, że doszło do naruszenia art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, albowiem nie zachodzi ani nie została przez powoda udowodniona możliwość, aby nazwy te oraz oznaczenie słowno - graficzne używane do oznaczenia towarów i usług będących przedmiotem działalności pozwanej Spółki, wprowadzały odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, ze względu na różny profil działalności i lokalny zasięg używania tej nazwy. Powyższy zarzut był niezasadny z dwóch powodów, co czyniło zresztą zbędnym dalszą analizę. Po pierwsze jeśli uznać, że roszczenie o zakazanie używania w firmie słów (...) lub (...) ma swoją podstawę w przepisach rozporządzenia 2017/1001, to w takim przypadku art. 158 Prawa własności przemysłowej do tej ochrony nie ma zastosowania, albowiem jak już wskazano, zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom niniejszego rozporządzenia, przy czym w myśl art. 130 ust. 1 w przypadku gdy sąd w sprawach unijnych znaków towarowych uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą pozwanemu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia unijnego znaku towarowego. Jeżeli natomiast uznać, że podstawą rozważanego roszczenia były przepisy o ochronie firmy, to tym bardziej nie ma wówczas zastosowania art. 158 Prawa własności przemysłowej, albowiem przepis ten dotyczy ochrony znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP, a nie odnosi się w jakimkolwiek zakresie do roszczeń pomiędzy dwoma podmiotami, których podstawą jest ochrona firmy uregulowana w k.c.

Ostatecznie wyrok Sądu Okręgowego w pełni odpowiadał prawu, a apelacja pozwanej jako bezzasadna na podstawie art. 385 k.p.c. zasługiwała na oddaleniu.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w zw. za art. 108 § 1 k.p.c. Ponieważ pozwana postępowanie apelacyjne przegrała, toteż zasadnym było obciążenie jej kosztami poniesionymi w tym postępowaniu przez powódkę, o czym orzeczono w punkcie drugim wyroku. Na koszty te składa się wynagrodzenie pełnomocnika powoda ustalone na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 8 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2018, poz. 265 .t.j.) w kwocie 1260 zł.

Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji wyroku.