

Sygn. akt VII AGa 1094/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 sierpnia 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelktualnej w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Maciej Dobrzyński

Protokolant: Katarzyna Oknińska

po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2021 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) P. T. Ś., (...) spółki jawnej z siedzibą w J.

przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w K.

o ochronę praw z rejestracji znaku towarowego oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 8 października 2020 r., sygn. akt XXII GWz 59/18

1. zmienia zaskarżony wyrok:

a) **częściowo w punkcie pierwszym litera b) w ten sposób, że słowa „ , w szczególności” zastępuje słowami „w postaci”, a w dalej idącym zakresie powództwo oddala,**

b) **częściowo w punkcie pierwszym litera c) w ten sposób, że słowa „w szczególności” zastępuje słowami „towarów w postaci”, a w dalej idącym zakresie powództwo oddala,**

c) **w punkcie drugim w ten sposób, że nakazuje pozwanemu, na jego koszt, zniszczenie stanowiących jego własność opakowań i etykiet kosmetyków, wyrobów medycznych, produktów leczniczych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do celów medycznych, przeznaczonych do zwalczania wszy, zawierających oznaczenie (...) oraz materiałów reklamowych i promocyjnych odnoszących się do wskazanych powyżej produktów, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, w obecności wskazanej przez powoda osoby oraz przekazania powodowi protokołu zniszczenia wymienionych powyżej opakowań, etykiet i materiałów, oddalając dalej idące powództwo w tym zakresie,**

d) **poprzez uchylenie punktu trzeciego litera a) i oddalenie w tym zakresie powództwa,**

2. oddala apelację w pozostałej części,

3. zasądza od (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w K. na rzecz (...) P. T. Ś., (...) spółki jawnej z siedzibą w J. kwotę 1260 zł (jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

Sędzia Maciej Dobrzyński

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 24 września 2018 r. (...) P. T. Ś., (...) spółka jawna z siedzibą J. wniosła wobec (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w K. o: 1) zakazanie pozwanemu: a) oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportu/importu, składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu kosmetyków, wyrobów medycznych, produktów leczniczych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do celów medycznych i preparatów do zwalczania wszy z wykorzystaniem oznaczenia (...) i/lub z wykorzystaniem oznaczenia (...) połączonego z elementami dodatkowymi; b) umieszczania oznaczenia (...) i/lub oznaczenia (...) połączonego z elementami dodatkowymi - na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów, w szczególności kosmetyków, wyrobów medycznych, produktów leczniczych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do celów medycznych i preparatów do zwalczania wszy, do obrotu; c) posługiwania się oznaczeniem (...) i/lub oznaczeniem (...) połączonym z elementami dodatkowymi - w celu reklamy, w szczególności kosmetyków, wyrobów medycznych, produktów leczniczych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do celów medycznych i preparatów do zwalczania wszy, w tym za pośrednictwem Internetu (w szczególności w ramach domeny (...)) d) zlecenia osobom trzecim działań wymienionych w ppkt a-c powyżej, 2) nakazanie pozwanemu, na jego koszt, zniszczenia towarów, opakowań oraz etykiet będących jego własnością, a opatrzonych oznaczeniem (...), w szczególności kosmetyków, wyrobów medycznych, produktów leczniczych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do celów medycznych i preparatów do zwalczania wszy, oraz materiałów reklamowych i promocyjnych dotyczących tych towarów, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, po uprzednim zawiadomieniu powoda i w obecności wskazanego przez powoda pełnomocnika oraz przekazania powodowi protokołu zniszczenia towarów; 3) nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomości, na jego koszt, informacji o treści orzeczenia zapadłego w sprawie poprzez opublikowanie: a) w biuletynach informacyjnych okręgowych izb aptekarskich: B. Okręgowej Izby Aptekarskiej, B. Okręgowej Izby Aptekarskiej, (...) Okręgowej Izby Aptekarskiej, (...) Okręgowej Izby Aptekarskiej, G. Okręgowej Izby Aptekarskiej, K. Okręgowej Izby Aptekarskiej, (...) Okręgowej Izby Aptekarskiej, L. Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej w K., Okręgowej Izby Aptekarskiej w Ł., Okręgowej Izby Aptekarskiej w W., (...) Okręgowej Izby Aptekarskiej, (...) Okręgowej Izby Aptekarskiej, (...) Okręgowej Izby Aptekarskiej, P.-K. I. Aptekarskiej, (...) Okręgowej Izby Aptekarskiej, (...) Okręgowej Izby Aptekarskiej i (...) Okręgowej Izby Aptekarskiej, każdorazowo w części redakcyjnej, nie dalej niż na stronie 10, czcionką typu A., wielkości 16 pkt, koloru czarnego nasyczonego na białym tle w czarnym obramowaniu, całkowitej wielkości co najmniej 1/2 strony informacji o następującej treści: „Wyrokiem z dnia ... Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał (...) Sp. z o.o. Sp. k. w K. naruszania praw (...) P. T. Ś., P. Ś. Sp. j. w J. do unijnego znaku towarowego (...) ((...)), znaku towarowego krajowego (...) ((...)) oraz czynów nieuczciwej konkurencji względem (...) P. T. Ś., P. Ś. Sp. j. w J., poprzez zakazanie korzystania z oznaczenia (...) w odniesieniu do kosmetyków, wyrobów medycznych, produktów leczniczych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do celów medycznych i preparatów do zwalczania wszy, tj. w szczególności wprowadzania do obrotu, oferowania (w tym za pośrednictwem Internetu) eksportu/importu, składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, reklamowania towarów z wykorzystaniem oznaczenia (...) i/lub oznaczenia (...) połączonego z elementami dodatkowymi oraz zlecenia ww. czynności podmiotom trzecim. Sąd nakazał również zniszczenie stanowiących własność (...) Sp. z o.o. Sp. k. w K. towarów, opakowań towarów, etykiet oraz materiałów marketingowych i promocyjnych opatrzonych oznaczeniem „N.” - w terminie 90 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, a w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania wyroku w tym zakresie, o upoważnienie powoda do opublikowania powyższego ogłoszenia na koszt pozwanego; b) w oficjalnej witrynie internetowej pozwanego, na stronie startowej pod adresem (...) oraz w zakładce (...) pod adresem (...) bezpośrednio pod nagłówkiem z logo pozwanego, czcionką typu A., koloru czarnego nasyczonego na białym tle, w czarnym obramowaniu, całkowitej wielkości co najmniej 1/8 każdej ze stron informacji o następującej treści: „Wyrokiem z dnia ... Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał (...) Sp. z o.o. Sp. k. w K. naruszania praw (...) P. T. Ś., P. Ś. Sp. j. w J. do unijnego znaku towarowego (...) ((...)), znaku towarowego krajowego (...) ((...)) oraz czynów nieuczciwej konkurencji względem (...) P. T. Ś., P. Ś. Sp. j. w J., poprzez zakazanie korzystania z oznaczenia (...) w odniesieniu do kosmetyków, wyrobów medycznych, produktów leczniczych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do celów medycznych i preparatów do zwalczania wszy, tj. w szczególności wprowadzania do obrotu,

oferowania (w tym za pośrednictwem Internetu) eksportu/importu, składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, reklamowania towarów z wykorzystaniem oznaczenia (...) i/lub oznaczenia (...) połączonego z elementami dodatkowymi oraz zlecenia ww. czynności podmiotom trzecim. Sąd nakazał również zniszczenie stanowiących własność (...) Sp. z o.o. Sp. k. w K. towarów, opakowań towarów, etykiet oraz materiałów marketingowych i promocyjnych opatrzonych oznaczeniem „N..” - w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku i utrzymanie tej informacji nieprzerwanie przez okres 90 dni, ewentualnie o nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu w sposób i w zakresie określonym przez Sąd, 4) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według spisu kosztów przedłożonego na ostatniej rozprawie, a w przypadku braku spisu, w wysokości 6-krotności stawki minimalnej wynikającej z norm przepisanych oraz kosztów postępowania zabezpieczającego prowadzonego przed tut. Sądem pod sygn. akt XXII GWo 64/18, w tym kosztów zastępstwa procesowego według spisu kosztów przedłożonego na ostatniej rozprawie, a w przypadku braku spisu, w wysokości 6-krotności stawki minimalnej wynikającej z norm przepisanych.

Jako podstawę dochodzonych roszczeń strona powodowa wskazała: (i) roszczenie z pkt 1 pozwu - art. 9 ust. 2a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (t. j. Dz. U.U.E.L 154/1; dalej jako rozporządzenie 2017/1001) oraz art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 776 ze zm.; dalej jako p.w.p.), ewentualnie art. 9 ust. 2b rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 p.w.p., ewentualnie art. 9 ust. 2c rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 3 p.w.p., ewentualnie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.; dalej jako u.z.n.k.); (ii) roszczenie z pkt 2 pozwu - art. 286 p.w.p. w zw. z art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 w zw. z art. 9 ust. 2a rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 p.w.p., ewentualnie art. 286 p.w.p. w zw. z art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 w zw. z art. 9 ust. 2b rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 p.w.p., ewentualnie art. 286 p.w.p. w zw. z art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 w zw. z art. 9 ust. 2c rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 3 p.w.p., ewentualnie art. 18 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 w zw. z art. 3 w zw. art. 10 ust. 1 u.z.n.k.; (iii) roszczenie z pkt 3 pozwu - art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1⁽¹⁾ p.w.p. w zw. z art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 w zw. z art. 9 ust. 2a rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 p.w.p., ewentualnie art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1⁽¹⁾ p.w.p. w zw. z art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 w zw. z art. 9 ust. 2b rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 p.w.p., ewentualnie art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1⁽¹⁾ p.w.p. w zw. z art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 w zw. z art. 9 ust. 2c rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 3 p.w.p., ewentualnie art. 18 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 w zw. z art. 3 w zw. art. 10 ust. 1 u.z.n.k.

W odpowiedzi na pozew z dnia 13 listopada 2018 r. strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na swoją rzecz kosztów procesu, w tym zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Wyrokiem z dnia 8 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie: 1) zakazał pozwanemu: a) oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportu/importu, składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu kosmetyków, wyrobów medycznych, produktów leczniczych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do celów medycznych i preparatów do zwalczania wszy z wykorzystaniem oznaczenia (...), b) umieszczania oznaczenia (...) - na dokumentach związanych z wprowadzaniem do obrotu towarów, w szczególności kosmetyków, wyrobów medycznych, produktów leczniczych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do celów medycznych i preparatów do zwalczania wszy, c) posługiwania się oznaczeniem (...) - w celu reklamy, w szczególności kosmetyków, wyrobów medycznych, produktów leczniczych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do celów medycznych i preparatów do zwalczania wszy, w tym za pośrednictwem Internetu (w szczególności w ramach domeny (...)) d) zlecenia osobom trzecim działań wymienionych w ppkt a-c powyżej; 2) nakazał pozwanemu, na jego koszt, zniszczenie towarów, opakowań oraz etykiet będących jego własnością, a opatrzonych oznaczeniem (...), w szczególności kosmetyków, wyrobów medycznych, produktów leczniczych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do celów medycznych i preparatów do zwalczania wszy, oraz materiałów reklamowych i promocyjnych dotyczących tych towarów, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, po uprzednim zawiadomieniu powoda i w obecności wskazanego przez

powoda pełnomocnika oraz przekazania powodowi protokołu zniszczenia towarów; 3) nakazał pozwanemu podanie do publicznej wiadomości, na jego koszt, całości zapadłego w sprawie orzeczenia poprzez opublikowanie wyroku: a) w biuletynach informacyjnych okręgowych izb aptekarskich: B. Okręgowej Izby Aptekarskiej, B. Okręgowej Izby Aptekarskiej, (...) Okręgowej Izby Aptekarskiej, (...) Okręgowej Izby Aptekarskiej, G. Okręgowej Izby Aptekarskiej, K. Okręgowej Izby Aptekarskiej, (...) Okręgowej Izby Aptekarskiej, L. Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej w K., Okręgowej Izby Aptekarskiej w Ł., Okręgowej Izby Aptekarskiej w W., (...) Okręgowej Izby Aptekarskiej, (...) Okręgowej Izby Aptekarskiej, (...) Okręgowej Izby Aptekarskiej, P.-K. I. Aptekarskiej, (...) Okręgowej Izby Aptekarskiej, (...) Okręgowej Izby Aptekarskiej i (...) Okręgowej Izby Aptekarskiej, każdorazowo w części redakcyjnej, nie dalej niż na stronie 10, czcionką typu Arial, wielkości 16 pkt, koloru czarnego nasyczonego na białym tle w czarnym obramowaniu, całkowitej wielkości co najmniej 1/2 strony - w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku; b) w oficjalnej witrynie internetowej pozwanego, na stronie startowej pod adresem (...) oraz w zakładce (...) pod adresem (...) bezpośrednio pod nagłówkiem z logo pozwanego, czcionką typu A., koloru czarnego nasyczonego na białym tle, w czarnym obramowaniu, całkowitej wielkości co najmniej 1/8 każdej ze stron w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku i utrzymanie tej informacji nieprzerwanie przez okres 90 dni; 4) w pozostałej części powództwo oddalił; 5) zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 10 648,79 zł tytułem kosztów procesu.

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

(...) P. T. Ś., (...) spółka jawna z siedzibą J. (dalej jako (...) P.) prowadzi, pod tą firmą od 1 stycznia 2003 r., działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. produkcja: mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych, podstawowych substancji farmaceutycznych, leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, a także sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych oraz perfum i kosmetyków. Powód powstał z przekształcenia wcześniej działającej spółki cywilnej (...), Ś. P.. Powód jest uprawniony do: (i) słownego unijnego znaku towarowego „(...)” zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej jako EUIPO) pod nr (...), zgłoszonego 17 czerwca 2013 r. dla towarów w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej: biologiczne (preparaty-) do celów medycznych; chemiczne (preparaty-) do celów medycznych; środki dezynfekcyjne do celów higienicznych; insektycydy; larwy (środki do tępienia-); leki dla ludzi; odstraszanie owadów (środki do-); pomady do celów medycznych; przeciwpasożytnicze (preparaty-); preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, (ii) słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako UP RP) pod nr (...), zgłoszonego 17 czerwca 2013 r. dla towarów w klasach klasyfikacji nicejskiej: 5. (preparaty biologiczne do celów medycznych; preparaty chemiczne do celów medycznych; środki dezynfekcyjne do celów higienicznych; insektycydy; środki do tępienia larw; lecznicze preparaty do pielęgnacji skóry; leki dla ludzi; leki do użytku medycznego; środki do odstraszania owadów; płyny farmaceutyczne; preparaty i substancje farmaceutyczne; pomady do celów medycznych; preparaty przeciwpasożytnicze; preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry; preparaty do zwalczania wszy. Do serii produktów oznaczonych znakiem towarowym (...) należą m.in.: preparaty leczące wszawicę - (...) 20 ml z aplikatorem (...), (...) 30 ml w butelce z atomizerem i gęsty grzebień (...); zestaw - (...) 50 ml w butelce z atomizerem, (...) (...) remover 20 ml (ułatwiający wyczesywanie martwych gnid), (...) wash 20 ml (dodatek do prania), gęsty grzebień (...), czepek (...), zestaw - 2 x (...) 50 ml w butelce z atomizerem, (...) (...) remover 20 ml, (...) wash 20 ml, gęsty grzebień (...), czepek (...), zestaw wspomagający usuwanie martwych gnid - gęsty grzebień (...) i (...) (...) remover; preparaty zapobiegające wszawicy oferowane pod nazwą (...) P. (...) P. (...) 75 ml w butelce z atomizerem i zestaw - 2 x (...) P. (...) 75 ml w butelce z atomizerem. Towary oznaczone znakiem towarowym (...) sprzedawane są od 2014 r. w 30 krajach. Od wprowadzenia preparatów oznaczonych znakami towarowymi (...) do obrotu są obecne w środkach masowego przekazu, w szczególności w przekazach reklamowych oraz artykułach publikowanych w czasopiśmie/poradnikach branżowych ((...), „(...)”, „(...)”, „(...)”), popularnych serwisach internetowych (np. (...), (...), (...) czy (...)) oraz gazetkach przeznaczonych dla farmaceutów i pacjentów. Preparaty przeciwwszawicze oznaczone znakami „(...)” uzyskały pozytywną ocenę w następstwie badań przeprowadzonych przez (...) s.c. w G. - przedsiębiorstwa zajmującego się testowaniem leków i kosmetyków, uzyskały również pozytywne opinie w

testach produktu przeprowadzonych przez serwis internetowy (...).pl. (...) od 2016 r. prowadzi darmową dystrybucję preparatów oznaczonych znakami towarowymi (...) wraz z materiałami edukacyjnymi w szkołach, przedszkolach i ośrodkach dla bezdomnych w Polsce, otrzymuje za to podziękowania. Sprzedaż w aptekach i darmowa dystrybucja towarów powodą, kampanie marketingowe i edukacyjne nie tylko pomagają zwalczać wszawicę u dzieci i dorosłych, służą rozpoznawalności produktów oznaczonych znakami towarowymi (...), tym samym rozpoznawalności tych znaków towarowych. Produkty powodą oznaczone znakami towarowymi (...) posiadają atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Towary oznaczone znakami (...) są obecne w różnych kanałach dystrybucji, kierowane są zarówno do odbiorców profesjonalnych (zajmujących się dystrybucją leków i wyrobów medycznych), jak i do konsumentów (za pośrednictwem sklepów internetowych, a także stacjonarnie w aptekach). Powód współpracuje z czołowymi sieciami farmaceutycznymi w Polsce, towary oznaczone znakami towarowymi powodą są sprzedawane do aptek i drogerii jak: S., (...), Z., H. (J. M.), (...) M., F., (...) Grupa (...). W 2016 r. suma sprzedaży całkowitej towarów oznaczonych znakami towarowymi (...) wyniosła 3 061 435,57 zł, a w 2017 r. - 3 135 687,84 zł (wartość brutto), średniomiesięcznie - 261 307 zł, w 2018 r. nastąpił spadek sprzedaży, suma sprzedaży całkowitej towarów wyniosła 1 023 623,09 zł, średniomiesięczna - ok. 170 604 zł. Towary oznaczone znakami towarowymi (...) są promowane i reklamowane online, m.in. przy użyciu dedykowanej dla produktu witryny internetowej (...) i w sklepie internetowym prowadzonym na stronie (...) Działania marketingowe i informacyjne są prowadzone również na kanale (...) „(...) (...)” - adres: (...) na portalach społecznościowych (organizowane są konkursy z nagrodami dla klientów) oraz za pośrednictwem ulotek, plakatów czy informatorów, dystrybuowanych w aptekach, szkołach, przedszkolach i innych placówkach. Powód prowadzi statystyki odwiedzin dla witryn, promujących towary oznaczone znakami towarowymi (...). Na reklamy, promocję towarów oznaczonych znakami towarowymi (...) (reklamy, oferty w czasopismach, najem powierzchni reklamowych, dystrybucja ulotek, ekspozycje w aptekach, przygotowanie reklam, plakatów czy filmów promocyjnych) powód wydaje: 92 485 zł za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r., 415 268 zł za rok 2016, 177 675,76 zł za rok 2017.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w K. (dalej jako F. P.) powstała w 2012 r., prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji, dystrybucji i sprzedaży wyrobów farmaceutycznych i medycznych. Pozwany 4 stycznia 2017 r. zgłosił w UP RP wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy N., a 14 grudnia 2017 r. zgłosił do Urzędu Rejestracji Produktów L. (...) i Produktów B. w W. wyrób medyczny (...). Od daty zgłoszenia w UP RP pozwany jest uprawniony do słownego znaku towarowego „(...)” zarejestrowanego 6 września 2017 r. w UP RP pod nr (...) dla towarów w klasach klasyfikacji nicejskiej: 5. (suplementy diety, suplementy diety w formie tabletek, substancji płynnych, substancji wziewnych, maści, żeli; środki zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycznych, preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspomagające leczenie, witaminy same lub w połączeniach wspomagające leczenie, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, korzenie lekarskie, środki medyczne i farmaceutyczne pochodzenia roślinnego, preparaty biologiczne do celów medycznych, wyroby medyczne do celów leczniczych). Pozwany od początku 2018 r. oferuje, reklamuje i wprowadza do obrotu produkty przeciwwszawicze oznaczone znakiem (...). Towary opatrzone tym znakiem znajdują się w powszechnym obrocie na terytorium RP i są dostępne w szczególności w aptekach stacjonarnych oraz sklepach internetowych zajmujących się sprzedażą leków i wyrobów medycznych. Pozwany oferuje do sprzedaży m.in. szampon przeciwwszawiczy (...), który dostępny jest w aptekach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych o następującym wyglądzie:

Towary opatrzone znakiem (...) są sprzedawane w sieci aptek na terenie Polski, promowane i polecane klientom w (...) ze względu na najlepsze warunki finansowe wśród konkurencji. Przy wyborze preparatu klienci często pytają o radę farmaceuty, który poleca produkty zgodne z polityką sieci aptek, a jeśli klient pyta o konkretny preparat na wszy, to ten kupuje. Preparaty na wszy dostępne w aptekach nie są eksponowane w częściach samoobsługowych.

Odnosząc się do oceny zgromadzone w sprawie materiału dowodowego Sąd Okręgowy w pierwszym rzędzie wskazał, że oddalił wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka M. M. (3), bowiem dotyczył on faktów, które nie

miałyby istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Sąd oddalił również wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków R. B. i T. K. w zakresie, w jakim świadkowie mieliby określić zasady wyszukiwania produktów „(...)” w obowiązującym w aptekach programie aptecznym (...) oraz w wyszukiwarkach internetowych; utożsamiania przez uczestników obrotu produktu powoda z nazwą (...) (...), a nie „(...)”, braku zgłoszeń przez jakikolwiek podmiot pomyłek w zakresie produktu „(...)” i „(...)”. Działanie bazy (...), czy treść informacji o wprowadzonych tam nazwach leków i produktów medycznych były - zdaniem Sądu - irrelewantne dla rozstrzygnięcia. Przede wszystkim dostęp do bazy (...) nie jest powszechny. Jest to program płatny, do którego dostęp mają głównie farmaceuci, a nie nabywcy preparatów przeciwwszawicznych. Sprawa dotyczy naruszenia praw ochronnych do znaków towarowych „(...)”, a takimi znakami towarowymi powód bezspornie oznacza swoje produkty. Bez znaczenia jest umieszczenie powyżej, obok znaku towarowego „(...)”, czy w innym miejscu opakowania produktu, oznaczenia „(...)”, który nie jest znakiem towarowym powoda, nie jest częścią takiego znaku. Fakt, że farmaceuci związani z pozwanym uznali, że produkt powoda jest oznaczony znakiem towarowym „P. (...)” nie oznacza, że uczestnicy obrotu, jako większa grupa, przyjmuje podobnie. To wykracza poza zakres zagadnień istotnych dla rozstrzygnięcia sporu. Podstawowe znaczenie ma to, że ocena, czy doszło do wprowadzenia odbiorców w błąd, jest normatywną, pozostającą w gestii Sądu, a nie świadków. Sąd oddalił wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego informatyka, gdyż okoliczności, które miała wyjaśnić opinia są nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Działanie bazy (...), czy procedura wyszukiwania w tej bazie określonych produktów jest irrelewantna dla rozstrzygnięcia sporu. Skoro przeciętny nabywca nie ma dostępu do bazy (...), dane w niej zawarte nie mogą wpływać na jego ewentualną decyzję o zakupie danego towaru. Sąd dał wiarę zeznaniom świadków R. B. i T. K. co do braku powszechnego dostępu do bazy leków (...), szczególnie dla przeciętnego nabywcy produktów przeciwwszawicznych. Świadczenie zeznali, że dostęp do bazy jest płatny, licencja dostępna jest dla płacących za nią farmaceutów. Sąd wskazał, że powód udowodnił, że statystyki sprzedaży produktów oznaczonych znakami towarowymi „(...)” utrzymywał się w latach 2015-2017 na średniomiesięcznym poziomie ok. 261 307 zł, by po wprowadzeniu w 2018 r. przez pozwanego produktów przeciwwszawicznych oznaczonych oznaczeniami (...) całkowita, średniomiesięczna sprzedaż produktów powoda oznaczonych znakami towarowymi „(...)” wyniosła 170 604 zł. Nastąpił więc nagły spadek sprzedaży towarów powoda ze znakami towarowymi „(...)” aż o 34,7%. Sąd ocenił ten fakt, tak jak powód, jako mający bezpośredni związek w wprowadzeniu do obrotu przez pozwanego w 2018 r. produktów przeciwwszawicznych oznaczonych (...). Sąd dał wiarę zeznaniom stron. Przedstawiciele powoda i pozwanego potwierdzili fakty dowodzone przez strony. Nieistotny dla rozstrzygnięcia był fakt spadku sprzedaży produktów przeciwwszawicznych obu stron w 2020 r., po zamknięciu szkół i przedszkoli ze względu na epidemię Covid-19 oraz w 2020 r. ze względu na wejście na rynek konkurencyjnych dla produktów stron produktów przeciwwszawicznych (...) A.. Fakty te powstały po wytoczeniu powództwa i dotyczą sytuacji rynkowej obu stron. Ponieważ Sąd uznał za usprawiedliwione roszczenia powoda w oparciu o główną podstawę prawną, pominął w ustaleniach faktycznych wszystkie te okoliczności, które zostały wskazane dla wykazania istnienia przesłanek z podstaw prawnych zgłoszonych jako ewentualne. Za nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy uznane zatem zostały dowody zgłoszone celem wykazania możliwości wprowadzenia klientów w błąd (w rozumieniu u.z.n.k.), naruszenia interesów powoda lub potencjalnych odbiorców. Bez znaczenia były dowody dotyczące faktu posługiwania się przez pozwanego na opakowaniu towaru opatrzonym oznaczeniem (...) fotografią chłopca identyczną do zdjęcia umieszczanego w materiałach marketingowych powoda. Bez znaczenia była geneza powstania wyrobów medycznych opatrzonych znakiem (...).

Sąd I instancji wskazał, że przepis art. 9 rozporządzenia 2017/1001 przyznaje właścicielowi prawo wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, niemającym jego zgody, używania w obrocie w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy: a) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany; b) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z towarami lub usługami, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, lub do nich podobne, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym; c) 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. Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. Art. 9 ust. 3 rozporządzenia stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności: 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 Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE. 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. 130 ust. 1. oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznanie przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to wprost do przepisów art. 296 p.w.p., art. 286 p.w.p. oraz art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.

Sąd I instancji wskazał, że aby skutecznie dochodzić roszczeń związanych z naruszeniem praw z rejestracji znaków towarowych, niezbędne jest wykazanie, że działalność potencjalnego naruszcyciela może negatywnie wpływać na pełnione przez znak towarowy funkcje (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako TSUE lub Trybunał) z dnia 22 września 2011 r., C-482/09, Budějovický Budvar). Znak towarowy pełni funkcje: oznaczania pochodzenia (odróżniającą), gwarancyjną i reklamową. Funkcja odróżniająca polega na przekazywaniu potencjalnemu kupującemu informacji o pochodzeniu oznakowanych towarów. Pozwala zarazem zidentyfikować źródło danego towaru lub usługi a także sprawia, iż towar lub usługa odróżniają się od innych towarów/usług tego samego rodzaju znajdujących się w obrocie. Funkcja gwarancyjna znaku, nazywana też jakościową, powoduje, że znak zapewnia o stałym poziomie cech towaru lub usługi, które potencjalny odbiorca ma prawo oczekiwać. Znak ma co do zasady odzwierciedlać w oczach kupującego zespół właściwości lub jakości oznaczanego nim towaru lub usługi, symbolizując je. W efekcie, na podstawie pochodzenia towaru lub usługi od danego przedsiębiorcy klient nabywa przekonanie o jego jakości. Funkcja reklamowa znaku realizuje się przez zachęcanie kupujących do nabycia oznakowanych nim towarów lub usług.

Dla stwierdzenia naruszenia praw wynikających z rejestracji unijnego znaku towarowego, niezbędne jest wystąpienie następujących przesłanek: a) istnienie prawa do znaku wynikające z jego rejestracji; b) bezprawne używanie w obrocie gospodarczym; c) identyczność lub podobieństwo znaku; d) identyczność lub podobieństwo usług; e) ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd (w przypadku braku jednoczesnej identyczności znaków i usług). 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 będą mieć 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 (por. wyrok Trybunału z dnia 20 marca 2003 r., C-291/00, LTJ Diffusion). 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. W orzecznictwie sądów unijnych i sądów krajowych nie budzi wątpliwości, że ocena w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa znaków towarowych powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących. Dwa znaki są podobne, jeżeli z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku z istotnych aspektów. Powszechnym jest

pogląd, że przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy istotne znaczenie ma porównanie - w płaszczyźnie wizualnej - wyrazów użytych w znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie używanym, a nie porównanie postaci graficznej obu znaków. Znak towarowy słowny przedstawia się bowiem jako zapis liter i dlatego przy porównaniu chodzi o warstwę słowną płaszczyzny wizualnej, a nie o rodzaj używanej grafiki, nie ma zatem znaczenia odwoływanie się do koloru i grafiki porównywanych znaków. Słowne znaki towarowe wykazują większą podatność na utrwalenie się w postrzeganiu przeciętnego odbiorcy, niż znaki, których dominującymi elementami są forma lub grafika. W związku z tym taki znak pozwala na kwestionowanie używania oznaczeń osób trzecich w szerokim zakresie. Ponadto, przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy szczególny nacisk położony jest na porównanie w płaszczyźnie wizualnej wyrazów, które zostały użyte w znaku towarowym oraz oznaczeniu bezprawnie używanym, a nie postaci graficznej obu znaków (por. wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97, Lloyd Schuhfabric Meyer). 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 branymi 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.

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniąca do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar powoda (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 (por. wyroki Trybunału z dnia 29 września 1998 r., C-39/97, Canon oraz z dnia 4 maja 1999 r., sprawy połączone C-108/97, C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions). 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 - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. 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.). Ponadto żądający ochrony właściciel znaku towarowego powinien dowieść, że działanie podmiotu wobec, którego kierowane są roszczenia, negatywnie wpłynęło na funkcje znaku towarowego.

Na podstawie art. 286 p.w.p. oraz art. 296 p.w.p. w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. uprawniony ma prawo żądać od osoby, która naruszyła jego prawo: a) zaniechania naruszenia, b) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, c) a w razie zawnionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo 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, d) zniszczenia bezprawnie oznaczonych towarów, e) podania orzeczenia do publicznej wiadomości.

Prawo wyłączne powoda używania na terytorium Polski znaków towarowych: słownego „(...)” i słowno-graficznego znaku towarowego wynika ze świadectw rejestracji, w tym informacji z baz urzędów rejestracyjnych co do podmiotu uprawnionego do znaków. Powód należycie udowodnił, że powyższe znaki towarowe są używane w sposób rzeczywisty na terytorium Polski.

Znaki „(...)” stanowią kombinację trzech sylab, niewiązanych się w żadnym słowie w języku polskim (tworząc w ten sposób neologizm), a także - w odniesieniu do znaku słowno-graficznego - poprzez użycie charakterystycznej czcionki z literą „o” przedstawioną, jako uśmiechnięta twarz. Posiadają pierwotną zdolność odróżniającą, co nie było kwestionowane przez żaden z urzędów rejestracyjnych. Mają również wtórną zdolność odróżniającą wypracowaną dzięki długoletniej obecności towarów tymi znakami oznaczanego w obrocie, nakładom poniesionym przez powoda na opracowanie produktów, następnie na ich reklamę i promocję, a także, dzięki jakości produktów. Nie budziło wątpliwości Sądu Okręgowego, że znaki towarowe powoda są renomowane.

F. P. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej posługuje się oznaczeniem (...). Sąd I instancji wskazał, że pozwany nie może skutecznie wobec powoda powoływać się na posiadanie późniejszego prawa ochronnego do słownego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w UP RP pod nr R. (...). Pozwany jest uprawniony do słownego znaku (...) od 4 stycznia 2017 r. Powód ma prawo ochronne do unijnego słownego znaku towarowego „(...)” i do polskiego słowno-graficznego znaku towarowego już od 17 czerwca 2013 r. Nie budzi wątpliwości, że „prawo wyłączne właściciela wspólnotowego znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z jego znakiem towarowym lub do niego podobnych obejmuje osobę trzecią będącą właścicielem późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, bez konieczności uprzedniego unieważnienia tego ostatniego znaku towarowego” (tak TSUE w wyroku z dnia 21 lutego 2013 r., C-561/11).

Powód po pierwsze powoływał się na art. 9 ust. 2a rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 p.w.p.. Zasadność tego żądania zależy od zaistnienia podwójnej identyczności: sporne oznaczenie musi być identyczne z zarejestrowanym znakiem towarowym, a towary lub usługi oferowane pod tym oznaczeniem tożsame z towarami i usługami objętymi ochroną znaku towarowego powoda. Wykluczenie identyczności znaków zachodzi już przy każdej nawet najmniejszej różnicy zachodzącej pomiędzy znakami. Oznaczenie (...), którym posługuje się strona pozwana nie jest identyczne ze znakami towarowymi strony powodowej „(...)”, gdyż różni się końcowymi literami „(...)” i (...) oraz ich liczbą. Z tej przyczyny nie było podstaw do udzielenia powodowi ochrony na tej podstawie prawnej.

Dokonując analizy, czy doszło do naruszenia, o jakim mowa w art. 9 ust. 2b rozporządzenia 2017/1001, Sąd Okręgowy wskazał, że znaki jednoelementowe są jednolicie postrzegane przez nabywcę usługi. Przeciętny odbiorca łatwiej niż różnice dostrzega wspólne cechy w przeciwstawionych znakach towarowych. Z porównania słownego znaku towarowego „(...)” ze znakiem „(...)” wynika, że oba oznaczenia w warstwie słownej składają się z trzech sylab, z których pierwsze dwie „ni” i „to” są tożsame. Pierwszy człon obu oznaczeń jest zatem identyczny. Ostatnia z sylab spornego oznaczenia powiela trzy z czterech liter zawartych w znaku towarowym powoda, tj. litery „c”, „l” oraz „i”. W warstwie fonetycznej oba oznaczenia składają się z trzech sylab „(...)”, „(...)”, z których dwie są identyczne („ni” oraz „to”). Akcent w obu oznaczeniach pada na drugą sylabę. Dokonując porównania opartego na całościowym oddziaływaniu tych znaków Sąd I instancji stwierdził podobieństwo oznaczenia (...) i słownego znaku towarowego „(...)”. Wbrew twierdzeniom pozwanego, zawarty w obu oznaczeniach element „(...)” nie mógł zostać uznany za opisowy, tym samym podlegający pominięciu przy ocenie podobieństwa spornych oznaczeń. Niedystynktywność tego elementu miała, zdaniem strony pozwanej, wynikać z faktu, że „(...)” oznacza w języku angielskim gnidę, wszy, larwę, a zatem ze względu na to, że oznaczenia są użyte na produktach zwalczających wszy, wskazują na cel stosowania tego produktu. Znaki „(...)” i (...) służą do oznaczenia produktów przeciwwszawicznych. Takie przeznaczenie oznaczanych produktów determinuje krąg ich odbiorców, w pierwszej kolejności są to osoby dotknięte wszawicą u siebie lub swoich dzieci. Wbrew twierdzeniom strony pozwanej, grupą docelową tych produktów nie są lekarze, pielęgniarki i farmaceuci. Znaczenie słowa „(...)” nie jest możliwe do zidentyfikowania dla przeciętnego odbiorcy produktów przeciwwszawicznych, ponieważ należy do słownictwa specjalistycznego, wymagającego znajomości języka angielskiego w stopniu zaawansowanym, której przeciętny nabywca tych towarów nie posiada. Powyższe stanowisko

jest zgodne z poglądem TSUE, który w wyroku z dnia 25 czerwca 2015 r., C-147/14, uznał: „w celu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd mogącego istnieć w przypadku wspólnotowego znaku towarowego i oznaczenia, które obejmują towary identyczne lub podobne oraz oba zawierają stanowiące element dominujący jakieś słowo arabskie w pismach łacińskim i arabskim, przy czym słowa te są podobne pod względem wizualnym, w okolicznościach, w których właściwy krąg odbiorców wspólnotowego znaku towarowego i spornego oznaczenia ma podstawową znajomość pisanego języka arabskiego, trzeba wziąć pod uwagę znaczenie i wymowę tych słów”. W niniejszej sprawie występuje słownictwo specjalistyczne pochodzące z języka angielskiego, którego właściwy krąg odbiorców wspólnotowego znaku towarowego i spornego oznaczenia nie ma w ogóle. I to, ani w zakresie języka specjalistycznego, ani nawet podstawowej znajomości języka angielskiego. Reasumując, nie można było uznać za opisowy, element znaku zapożyczony ze specjalistycznego języka angielskiego, gdy odbiorcą znaków są osoby nieposługujące się językiem angielskim nawet na poziomie podstawowym. Zdaniem pozwanego element znaku towarowego „(...)” jest powszechnie używany do oznaczenia towarów w klasie 3 (kosmetyki), 5 (leki, suplementy diety, wyroby medyczne) lub 10 (wyroby medyczne) i tym samym jest pozbawiony w stosunku do tych towarów charakteru odróżniającego. Pozwany powołał się na przykładowe znaki towarowe zarejestrowane w UP RP i EUIPO zawierające ten element. Sąd Okręgowy zwrócił jednak uwagę, że umknęło pozwanemu, że część z tych znaków towarowych („(...)”, (...), (...), i (...)) została zarejestrowana poza klasą 5 Klasyfikacji Nicejskiej. Znaki towarowe: (...), (...), (...), (...), (...), (...) czy (...) nie zostały zarejestrowane dla produktów przeciwwszawicznych. Co do pozostałych przywołanych przez pozwanego znaków towarowych, zarejestrowanych na rzecz osób trzecich, inkorporujących słowo „(...)”, w odniesieniu do podobnych towarów, Sąd I instancji zauważył, że istnienie rejestracji kilku znaków towarowych zawierających ten sam element w stosunku do podobnych towarów lub usług nie jest samo w sobie czynnikiem rozstrzygającym o charakterze odróżniającym, gdyż nie musi odzwierciedlać faktycznego używania tych znaków, a tym samym postrzegania przez odbiorców danego elementu jako charakterystycznego dla konkretnych dóbr i usług. Pozwany nie przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie faktu szerokiego kontaktu odbiorców z tymi znakami towarowymi, a więc dowodów na fakt, że słowo „(...)” postrzegane jest przez nich jako charakterystyczne w odniesieniu do produktów przeciwwszawicznych. Za pozbawiony słuszności Sąd Okręgowy uznał zarzut pozwanego, że niedystynktywny jest element znaku towarowego powoda - (...) jako pochodzący od słowa „(...)” - oznaczającego „wszy” w języku angielskim. Nie sposób uznać, że słowo „(...)”, podobnie jak „(...)” będące terminem specjalistycznym, pochodzącym z języka angielskiego, znane jest przeciętnym nabywcom towarów służących do zwalczania wszy. Przede wszystkim jednak powód nie posługuje się w swoim znaku towarowym słowem „(...)”. Używa (...), które po pierwsze samo w sobie nie posiada żadnego znaczenia w języku angielskim, a to wyklucza podobieństwo wizualne i koncepcyjne spornych znaków, a po drugie nie sposób go skojarzyć, że słowem „(...)”. Podobieństwa spornych znaków nie eliminuje również element „(...)” w znaku pozwanego (...). Zdaniem pozwanego jest on spolszczonym słowem „clean”, oznaczającym w języku angielskim „czyścić”, co przesądza o jego opisowości. Sąd Okręgowy zakwestionował to stanowisko odwołując się do znajomości języka angielskiego wśród przeciętnych nabywców. Nadto, jeśli nawet hipotetycznie przyjąć, że oznaczenie (...) zawiera w sobie słowo opisowe „czyścić”, to nie przesądzało to o braku podobieństwa znaków towarowych stron. Całościowe oddziaływanie tych znaków, przy uwzględnieniu ich odróżniających i dominujących elementów porównanych na płaszczyźnie koncepcyjnej, wizualnej i fonetycznej świadczyło bowiem o ich podobieństwie. Znak towarowy podlega badaniu, jako całość. Nawet przyjmując, że słowo „(...)” ma charakter opisowy, to nie można było pominąć jego występowania nieodłącznie z dystynktywnym elementem w postaci słowa „(...)”.

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia 2017/1001, jak i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., naruszenie prawa należy oceniać poprzez porównanie z jednej strony znaku zarejestrowanego, a z drugiej strony znaku używanego w obrocie. Nie był zatem słuszny argument pozwanego o konieczności porównania znaku towarowego powoda do całej etykiety produktu pozwanego. Nie miał racji pozwany twierdząc, że zestawieniu podlega z jednej strony słowno-graficzny znak towarowy „(...)”, a z drugiej strony informacje znajdujące się na etykiecie, tj.: „ (...) szampon przeciwwszawiczny 100 ml (...) likwiduje wszy i gnidy. Sprzyja ochronie włosów kiedy w otoczeniu pojawia się wszawica. Posiada miły zapach oraz formułę ułatwiającą rozczesywanie włosów”. Powód żąda ochrony praw wobec posługiwania się przez pozwanego w obrocie oznaczeniem (...), dla tych samych towarów, które powód oznacza swoimi znakami towarowymi „(...)”. Nie ma zatem znaczenia, czy pozwany posługuje się innymi zwrotami, czy słowami celem oznaczenia swoich towarów i usług.

Pozwany, dokonując rejestracji na swoją rzecz znaku towarowego, zdecydował się na uzyskanie prawa ochronnego na samo oznaczenie (...) i takim oznaczeniem posługuje się w obrocie. Nie został zarejestrowany słowny znak towarowy „N. szampon przeciwwszawiczy 100 ml N. likwiduje wszy i gnidy. Sprzyja ochronie włosów kiedy w otoczeniu pojawia się wszawica. Posiada miły zapach oraz formułę ułatwiającą rozczesywanie włosów”. Powód nie zarejestrował „(...)” jako znaku towarowego per se, ani jako elementu znaku towarowego „(...)”. Niemniej rzeczywiście używa obok zarejestrowanego znaku towarowego „(...)” słowa „(...)”. Nie traci znak towarowy „(...)” zdolności odróżniającej (a nawet ją wzmacnia) ze względu na używanie przez powoda obok znaku towarowego „(...)”, zwrotu „(...)”. Powód ma prawo ochronne na znak towarowy „(...)” i w oparciu o to prawo domaga się ochrony. Posługiwanie się znakiem towarowym w połączeniu z innymi oznaczeniami pozostaje w dalszym ciągu używaniem znaku towarowego „(...)”.

Zdaniem Sądu Okręgowego, w sprawie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, polegające w szczególności na skojarzeniu znaku (...) ze znakiem wcześniejszym „(...)”. Krąg odbiorców towarów oznaczonych znakami „(...)” i (...) stanowią osoby zmagające się z problemem wszawicy. Grupą docelową tych towarów nie są natomiast farmaceuci, lekarze, czy pielęgniarki, jak to podnosił pozwany. Ci specjaliści mogą jedynie pośredniczyć w obrocie towarami. Dodatkowo ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów zwiększa renoma i powszechna znajomość, jaką cieszą się znaki towarowe powoda „(...)”. Pozwany świadomie, w sposób nieuprawniony korzysta z renomy znaków „(...)”, czym jednocześnie naraża te znaki na jej utratę. Nie miał racji pozwany kwestionując brak renomy znaków towarowych „(...)” nie tylko dlatego, że nie przedstawił kontrdowodów na potwierdzenie faktu nierozpoznawalności tych znaków przez przeciętnych odbiorców, ale dlatego, że nie kwestionował dowodów przedstawionych przez powoda na potwierdzenie renomy znaków „(...)”. Od wprowadzenia do obrotu produktów oznaczonych znakami towarowymi „(...)” w 2014 r. znaki te są obecne w środkach masowego przekazu, w szczególności w przekazach reklamowych oraz artykułach publikowanych w czasopiśmie takich jak: (...), „(...) o (...), „(...)”, „(...)”, serwisach internetowych jak: (...), (...), (...), a także w gazetkach reklamowych rozprowadzanych w aptekach. Znaki „(...)” są używane także w zamówieniach składanych powodowi przez farmaceutów i dystrybutorów medycznych. Towary oznaczone znakami towarowymi „(...)” są stale obecne od 2014 r. w sprzedaży bezpośredniej oraz internetowej. Renoma znaków towarowych „(...)” jest dowiedziona przez powoda.

W konsekwencji Sąd I instancji uznał, że pozwany narusza prawa powoda do znaków towarowych i w oparciu o art. 9 ust. 2b i 2c rozporządzenia 2017/1001 i art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p co do zasady uwzględnił powództwo. Sąd Okręgowy oddalił powództwo jedynie w niewielkim zakresie. Powód domagał się zakazania pozwanemu posługiwania się „elementami dodatkowymi” do oznaczenia (...). Zdaniem Sądu Okręgowego było to żądanie nieprecyzyjne, a w razie uwzględnienia w wyroku nienadające się do egzekucji. Pozwany narusza prawo ochronne powoda do znaków towarowych: słownego „(...)” i słowno-graficznego wprowadzając do obrotu towary oznaczone znakiem (...). Powód nie dowodził z wykorzystaniem jakich konkretnie „elementów dodatkowych” to naruszenie nastąpiło, tym samym powództwo w tym zakresie podlegało oddaleniu.

Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 286 p.w.p. o nakazaniu pozwanemu zniszczenia na jego koszt, będących jego własnością, bezprawnie wytworzonych towarów, opakowań oraz etykiet, opatrzonych oznaczeniem (...). Roszczenie o nakazanie zniszczenia towarów, będących własnością pozwanego, oznaczonych naruszającym prawa powoda znakiem towarowym, ma na celu przywrócenie powodowi wyłączności eksploatacji dobra prawnego. Jego istotą jest wymuszenie wypełnienia obowiązku spoczywającego na wszystkich z mocy prawa, ma zapewnić wycofanie się naruszydźciela ze sfery cudzego władztwa, ale tylko w zakresie, w którym istnieje realna możliwość realizacji tegoż roszczenia. Pozwany bez wątpienia wykorzystał renomę znaków towarowych powoda, nawet nie proponował jakiegokolwiek porozumienia i zminimalizowania skutków utraty renomy znaków towarowych powoda. Konsekwentnie stał na stanowisku działania zgodnego z prawem. To wymuszenie zniszczenia jest, choć dolegliwe, to usprawiedliwione stosunkiem pozwanego do naruszenia praw powoda.

Sąd I instancji orzekł na podstawie art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. o podaniu do publicznej wiadomości całości orzeczenia. Sąd Okręgowy uznał za odpowiednie opublikowanie nie treści wskazanej przez powoda, a treści wyroku uwzględniającego powództwo. Zasięg publikacji wyroku podyktowany był zakresem terytorialnym działalności pozwanego. Strona pozwana bowiem sama przyznała, że dostarcza produkty opatrzone

znakiem (...) do aptek na terenie całej Polski. Roszczenie o publikację treści wyroku stwarza możliwość bezpośredniego poinformowania klientów powoda o fakcie naruszenia prawa ochronnego, co wprost przekłada się na renomę znaków towarowych (...)”. Treść wyroku jest czytelna, nie zawiera elementów ocennych, jak w przypadku oświadczeń, dodatkowo dopełnia skutki zakazu i nakazu zawartego w pkt 1 i pkt 2 wyroku. Wyrok realnie oddziałuje na świadomość klientów i ich wybory. Krąg klientów i kooperantów stron jest szeroki, gdyż są to apteki, sieci aptek, hurtownie apteczne. Do wszystkich tych podmiotów korzystających z publikacji zamieszczanych w biuletynach informacyjnych i ze strony internetowej pozwanego powinna trafić informacja o naruszeniu praw wyłącznych powoda i jego skutkach. W tym zakresie uwzględnione roszczenie spełnia oczekiwane przez powoda, a przewidziane prawem funkcje, tj. funkcję wychowawczą, prewencyjną i kompensacyjną.

Sąd I instancji oddalił żądanie powoda o upoważnienie go do zastępczego wykonania świadczeń określonych w pkt 2 i pkt 3 wyroku na koszt pozwanego - na wypadek, gdyby pozwany nie wykonał w całości lub w części ww. czynności w terminie wskazanym w wyroku. Odwołując się do poglądów wyrażanych w orzecznictwie, Sąd Okręgowy wskazał, że upoważnienie wierzyciela do zastępczego wykonania czynności zastępowalnej na koszt dłużnika należy do kompetencji sądu rejonowego działającego jako organ egzekucyjny podejmujący czynności zmierzające do realizacji tytułu wykonawczego. Czynności egzekucyjnych nie wykonuje natomiast sąd prowadzący postępowanie rozpoznawcze. W przypadku, gdy zasądzone świadczenie polega na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia prasowego, to do egzekucji tego rodzaju świadczeń stosuje się art. 1049 k.p.c.

Uwzględnienie powództwa w oparciu o art. 9 ust. 2b rozporządzenia 2017/1001 wyczerpało żądanie powoda co do zasady. Powód oparł swoje żądanie na wielu podstawach prawnych zgłoszonych jako ewentualne, a zatem ich rozpoznanie, wobec uwzględnienia roszczenia na głównej podstawie prawnej, stało się bezprzedmiotowe. Z powyższych względów, przy badaniu zasadności roszczeń nie brano już pod uwagę art. 3 u.z.n.k., art. 10 u.z.n.k. oraz art. 18 u.z.n.k.

O kosztach procesu Sąd I instancji orzekł na podstawie art. 100 k.p.c., obciążając nimi pozwanego, gdyż powód uległ tylko w nieznaczącej części swojego żądania.

Apelację od wyroku Sądu Okręgowego wniósł pozwany, zaskarżając go w części uwzględniającej powództwo, tj. pkt 1-3, oraz w części orzekającej o kosztach postępowania, tj. pkt 5. Orzeczeniu zarzucił:

1/ naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:

a/ art. 9 ust. 2b rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez błędną wykładnię polegającą na stwierdzeniu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, mimo pominięcia przy ocenie naruszenia braku kumulatywnego spełnienia ustawowych przesłanek, w szczególności przesłanki bezprawności używania znaku przez pozwanego, podczas gdy prawidłowa wykładnia tych przepisów prowadzi do wniosku, że naruszenie zachodzi jedynie w sytuacji, w której spełnione są kumulatywnie:

- bezprawność używania znaku;
- identyczność lub podobieństwo znaków;
- identyczność lub podobieństwo towarów;
- ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym,

co nie miało zastosowania w niniejszej sprawie,

b/ art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. poprzez niewłaściwe zastosowanie i nieprecyzyjne określenie zakazów w pkt I b, c, d wyroku, co w konsekwencji spowodowało, że zakres dochodzonego roszczenia znacząco wykracza poza zakres uprawnień, który wynika z prawa ochronnego na znak towarowy powoda,

c/ art. 9 ust. 2c rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez błędne zastosowanie polegające na pominięciu przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na renomowany znak towarowy braku wszystkich przesłanek, a w szczególności braku renomy znaku towarowego powoda i przyjęciu tym samym, że w niniejszej sprawie doszło do naruszenia renomowanego znaku towarowego powoda, podczas gdy naruszenie tych przepisów wymaga spełnienia następujących przesłanek:

- renomowany znak towarowy jest zarejestrowany w UP RP bądź jest międzynarodowym znakiem towarowym, którego ochrona została w Polsce uznana;

- znak towarowy powoda musi być renomowanym znakiem towarowym na terytorium Polski;

- osoba trzecia używa oznaczenia dla jakichkolwiek towarów lub usług;

- używany znak osoby trzeciej musi być identyczny lub podobny do znaku renomowanego i jego używanie powoduje skojarzenie z renomowanym znakiem przeciętnego nabywcy towarów lub usług pod oznaczeniem osoby trzeciej;

- używanie znaku przez osobę trzecią umożliwia czerpanie nienależytej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego powoda bądź też może działać na ich szkodę;

- to używanie następuje bez uzasadnionej przyczyny,

-a znak towarowy powoda nie jest renomowanym znakiem towarowym, ani też nie została spełniona przesłanka, zgodnie z którą używanie znaku przez osobę trzecią musi umożliwiać czerpanie nienależytej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego powoda bądź też działać na ich szkodę, ponieważ powód nie udowodnił, że działania pozwanej spowodowały jakkolwiek szkodę w jego majątku ani nie wykazał związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy spadkiem obrotu a produktem pozwanej,

d/ art. 296 p.w.p. w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. poprzez błędną wykładnię polegającą na nakazaniu pozwanemu podania do publicznej wiadomości na jego koszt całości zapadłego w sprawie orzeczenia poprzez opublikowanie wyroku w biuletynach informacyjnych okręgowych izb aptekarskich, podczas gdy błędny jest wybór publikatora, a publikacja w periodyku przeznaczonym dla profesjonalistów pozostaje bezcelowa, gdyż celem orzeczonego nakazu jest bezpośrednio poinformowanie o działaniach podmiotu konsumentów, a nie profesjonalistów, co skutkowało zastosowaniem względem pozwanej niewłaściwej sankcji o charakterze represyjnym, a nie wychowawczym, prewencyjnym, czy kompensacyjnym,

e/ art. 286 p.w.p. poprzez niewłaściwe zastosowanie i nieprecyzyjne wskazanie, co ma być przedmiotem zniszczenia towarów, opakowań oraz etykiet opatrzonych oznaczeniem (...), co w konsekwencji, z uwagi na błędny sposób sformułowania spowodowało, że zakres dochodzonego roszczenia znacząco wykracza poza zakres uprawnień, który wynika z prawa ochronnego na znak towarowy powoda,

2/ naruszenie przepisów prawa procesowego, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, tj.:

a/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego zebranego w sprawie i przyjęcie, że w okolicznościach niniejszej sprawy przesłanka bezprawności używania znaku została spełniona, podczas gdy pozwany posiada wyłączne prawo do używania oznaczenia (...) R- (...), zarejestrowanego przez UP RP z pierwszeństwem od 4 stycznia 2017 r., dla towarów i usług w klasie 5, którego używanie przez pozwany jest jego wyłącznym uprawnieniem skutecznym erga omnes,

co skutkowało błędnym uznaniem, że w sprawie zaistniały przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy,

b/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego zebranego w sprawie i stwierdzenie podobieństwa oznaczenia (...) i słownego znaku towarowego „(...)”, podczas gdy obydwa znaki posiadają człon odnoszący się do problemu, któremu mają zaradzić, tj. wszom i gnidom („(...)” - ang. gnida) - są podobne jedynie w zakresie członu opisowego, natomiast drugi człon nazwy pozostaje zupełnie odmienny, gdyż w przypadku preparatów z serii (...) może kojarzyć się z płynem ((...) - od (...)), zaś w przypadku N. z czyszczeniem od „clean”,

co doprowadziło do błędnego uznania, że w niniejszej sprawie zaistniały przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy,

c/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego zebranego w sprawie i stwierdzenia podobieństwa oznaczenia (...) i słownego znaku towarowego „(...)”, podczas gdy preparaty z serii (...) sprzedawane są pod pełną nazwą: P. (...), P. (...) (...) oraz P. (...) (...) (...) i jako takie figurują w bazie produktów i żaden z produktów powoda nie został zgłoszony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych pod nazwą (...), co oznacza, że powód nie wprowadza do obrotu produktu o nazwie (...) i z tego powodu, z punktu widzenia przeciętnego konsumenta, tj. należycie poinformowanego, uważnego i rozsądnego, nie zachodzi ryzyko pomylenia produktów, czy też prawdopodobieństwo uznania przez konsumenta, iż produkty te pochodzą od tego samego producenta,

co skutkowało błędnym uznaniem, że w sprawie zaistniały przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy,

d/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego zebranego w sprawie i pominięcie w ocenie faktu, że na rynku dostępnych jest szereg produktów przeciwwszawicznych, których nazwa zawiera element NIT, co potwierdza jego opisowość, a także, że powszechną praktyką stosowaną na rynku jest nadawanie nazw lekom (suplementom diety, wyrobom medycznym) nazw, które wywodzą się od nazw organów lub jednostek chorobowych, do których leczenia lub wspomagania przeznaczony jest dany produkt, co potwierdza kilkadziesiąt bezkolizyjnych przykładów oznaczeń występujących w obrocie wskazanych przez pozwanego,

co doprowadziło do błędnego ustalenia przez sąd, że nie można uznać za opisowy element znaku zapożyczony ze specjalistycznego języka angielskiego, a tym samym uznaniem, że w sprawie zaistniały przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy,

e/ art. 227 k.p.c. w zw. z art. 235² § 1 pkt 5 k.p.c. poprzez oddalenie wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka M. M. (3), jako w ocenie Sądu prowadzącego do nieuzasadnionego przedłużenia postępowania, podczas gdy był to dowód mający istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, zgłoszony celem wykazania standardów obowiązujących w firmie pozwanego w zakresie wyboru nazw produktów, weryfikacji praw własności intelektualnej podmiotów trzecich przed wprowadzeniem na rynek danego produktu, ochrony własnych praw własności intelektualnej, sprawdzenia przed wprowadzeniem na rynek produktu (...), ewentualnych wcześniejszych praw własności intelektualnej, przysługujących podmiotom trzecim, niekwestionowania przez powoda prawa z rejestracji znaku towarowego (...),

co skutkowało uznaniem, że w sprawie zaistniały przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy i w konsekwencji doprowadziło do uwzględnienia roszczenia powoda,

f/ art. 227 k.p.c. w zw. z art. 235² § 1 pkt 2 k.p.c. poprzez oddalenie jako irrelevantnego dla rozstrzygnięcia wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków R. B. i T. K. w zakresie, w jakim świadkowie Ci mieli potwierdzić zasady wyszukiwania produktów w bazie (...), podczas gdy był to dowód mający istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, w zakresie, w jakim świadkowie mieliby określić zasady wyszukiwania produktów „(...)” w

programie (...), utożsamiania przez uczestników obrotu produktu powoda z nazwą (...) (...)", a nie „(...)”, braku zgłoszeń przez jakikolwiek podmiot pomyłek w zakresie produktu „(...)” i „(...)”, co przy jednoczesnym uznaniu jako fakt niesporny, że towary oznaczane znakami „(...)” są obecne w różnych kanałach dystrybucji, kierowane są zarówno do odbiorców profesjonalnych (zajmujących się dystrybucją leków i wyrobów medycznych), jak i do konsumentów (za pośrednictwem sklepów internetowych, a także stacjonarnie w aptekach), a także, że preparaty na wszy dostępne w aptekach nie są eksponowane w częściach samoobsługowych, a przy wyborze preparatu klienci często pytają o radę farmaceuty, który poleca produkty zgodnie z polityką sieci aptek, a jeśli klient pyta o konkretny preparat na wszy, to ten kupuje,

co skutkowało błędnym ustaleniem, że w sprawie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd,

g/ art. 227 k.p.c. w zw. z art. 235² § 1 pkt 2 k.p.c. poprzez oddalenie jako irrelevantnego dla rozstrzygnięcia wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego informatyka, w sytuacji gdy był to dowód mający istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, zgłoszony celem wykazania braku możliwości pomylenia przez farmaceutę obu produktów (...) oraz (...), czy też odwrotnie - produktu (...) z (...),

co skutkowało błędnym ustaleniem, że w sprawie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd,

h/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego zebranego w sprawie i pominięcie w ocenie dowodu wydruku ze strony internetowej (...) tj. internetowego forum, mającego istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, zgłoszonego celem wykazania, że rodzice dzieci polecają produkty zagraniczne zwalczające wszy i gnidy, których nazwy zawierają słowo „(...)”, a tym samym, że element „(...)” utożsamiany jest przez konsumentów ze słowem gnida/wsza i ma silny związek z produktami przeciwwszawiczymi,

co skutkowało błędnym uznaniem przez sąd, że znaczenie słowa „(...)” jest niemożliwe do zidentyfikowania dla przeciętnej odbiorcy produktów przeciwwszawiczych, ponieważ należy do słownictwa specjalistycznego, wymagającego znajomości języka angielskiego w stopniu zaawansowanym, której przeciętny nabywca tych towarów nie posiada,

i/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego zebranego w sprawie i pominięcie w ocenie wszystkich dowodów z dokumentów załączonych do wniosku dowodowego pozwanego z 15 maja 2019 r., zgłoszonych celem wykazania, że konsumenci polscy postrzegają wszawicę jako problem wstydlivy, krępujący, a nawet kompromitujący w oczach innych ludzi, a modelowy przeciętny konsument nabywający produkt na wszawicę, to taki konsument, który nie chce, żeby otoczenie identyfikowało go z problemem wszawicy, co ma wpływ na sposób zakupu produktu na wszy przez konsumenta, a tym samym wyklucza możliwość pomyłki produktów (...) i N.,

co skutkowało błędnym ustaleniem, że w sprawie zachodzi ryzyko wprowadzania odbiorców w błąd,

j/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego zebranego w sprawie i pominięcie w ocenie dowodu z wydruków ze stron internetowych aptek, zgłoszonego w celu wykazania, że po wpisaniu oznaczenia N. w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki internetowej znajduje się P. N., a po wpisaniu oznaczenia (...) w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki internetowej znajduje się (...),

co doprowadziło do błędnego ustalenia przez sąd, że w sprawie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd,

k/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego zebranego w sprawie i przyjęcie, że znak towarowy powoda to renomowany znak towarowy, podczas gdy powód nie wykazał, że jego znak towarowy jest znany znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem, ma siłę atrakcyjną przyciągania i wartość reklamową wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nimi opatrzonego,

l/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego zebranego w sprawie i pominięcie w ocenie dowodu z przykładowych negatywnych opinii o produkcie P. (...), zgłoszonego celem wykazania, że produkty powoda wykazują wady i spotykają się z krytyką konsumentów, a także wskazanych w odpowiedzi na pozew zarzutów pozwanego do dowodów zgłoszonych przez powoda, w tym m.in.:

- faktu, że powołane przez powoda dowody w postaci przykładowych reklam w czasopiśmie i poradnikach branżowych oraz przykładowych reklam w gazetkach ofertowych na rynek hurtowy i detaliczny, jako że posiadały ograniczony zasięg odbioru i adresatów (były skierowane do profesjonalistów - aptek i hurtowni) i w związku z tym, że nie są to powszechnie dostępne i popularne źródła informacji dla przeciętnego konsumenta, nie mogą świadczyć o obecności w środkach masowego przekazu, rozpoznawalności produktu powoda przez konsumentów, a dalej samej renomy tych produktów;

- faktu, że ankiety przeprowadzone wśród farmaceutów zostały przeprowadzone jedynie w 67 aptekach na terenie Polski, podczas gdy w 2018 r. było ich 16 422;

- faktu, że dowód w postaci przykładowych pozytywnych opinii nt. towarów opatrzonych znakami (...) opublikowanych w internecie w okresie od 30 maja 2014 r. do 4 grudnia 2017 r. przedstawia jedynie 23 opinie nt. produktów opatrzonych znakami (...);

- faktu, że ocena aplikacyjna sporządzona przez (...) s.c. została przeprowadzona jedynie u 73 osób;

- faktu, że dowód w postaci wyników testu produktu (...) organizowanego przez serwis (...) zawiera jedynie 9 opinii nt. zestawu P. N.;

- faktu, że dowód w postaci podziękowań dla powoda odnosi się w głównej mierze do przekazywanych darowizn na rzecz tych placówek, czyli raczej udzielonej przez powoda pomocy, a nie uznania i renomy dla produktów i znaków (...),

co skutkowało błędnym ustaleniem przez Sąd, że znaki towarowe powoda są renomowanymi znakami towarowymi i mają wtórną zdolność odróżniającą wypracowaną dzięki długoletniej obecności towarów tymi znakami oznaczanymi w obrocie, nakładom poniesionym przez powoda na opracowanie produktów, następnie na ich reklamę i promocję, a także dzięki jakości produktów,

m/ art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 278 § 1 k.p.c. poprzez błędne ustalenie w stanie faktycznym sprawy, że spadek sprzedaży towarów powoda w 2018 r. miał mieć bezpośredni związek z wprowadzeniem do obrotu produktów przeciw wszawiczych przez pozwanego w 2018 r. w oparciu o dowód z zeznań powoda, podczas gdy nie był to odpowiedni środek dowodowy na wykazanie tego faktu, a do jego ustalenia - w związku z koniecznością uzyskania wiadomości specjalnych - koniecznym było przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego,

co doprowadziło do błędnego przyjęcia, że w niniejszej sprawie zaistniały wszystkie przesłanki naruszenia prawa ochronnego na renomowany znak towarowy,

n/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów i wyprowadzenie z zeznań stron, a w szczególności powoda, wniosków z nich niewynikających, skutkujących błędnym uznaniem przez sąd, że spadek sprzedaży towarów powoda w 2018 r. ma bezpośredni związek z wprowadzeniem do obrotu przez pozwanego w 2018 r. produktów przeciw wszawiczych, podczas gdy powód wyraźnie wskazał, że nie wie jak wysokość obrotów kształtowałyby się w przypadku niewprowadzenia do obrotu produktu przez pozwanego, co spowodowało przyjęcie, że w niniejszej sprawie została spełniona przesłanka, zgodnie z którą używanie znaku przez osobę trzecią musi umożliwiać czerpanie nienależytej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego powoda, bądź też działać na ich szkodę, podczas gdy powód nie udowodnił, że działania pozwanego spowodowały jakąkolwiek szkodę w jego majątku ani nie wykazał związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy spadkiem obrotu a produktem pozwanego,

o/ art. 235² k.p.c., art. 155 k.p.c., art. 304 k.p.c. w zw. z art. 271 k.p.c. w zw. z art. 299 k.p.c. poprzez uniemożliwienie przedstawicielom pozwanego zadawania pytań przedstawicielom powoda w toku ich wysłuchania, co doprowadziło do niewyjaśnienia faktów istotnych dla sprawy oraz do przeprowadzenia dowodu z przesłuchania powoda w sposób nieprawidłowy,

p/ art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów przeprowadzonych w sprawie, dokonanej wybiórczo, wbrew zasadom doświadczenia życiowego, polegające na arbitralnym pominięciu oceny stanu faktycznego przedstawionego przez pozwanych, uniemożliwieniu skutecznego dokonania przeprowadzenia dowodu z przesłuchania strony pozwanej, a w konsekwencji błędnym przyjęciu, że zaistniały przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, co doprowadziło do uwzględnienia roszczenia powoda.

Wskazując na powyższe zarzuty, strona pozwana wniosła o:

- zmianę zaskarżonego wyroku w części zaskarżonej i oddalenie powództwa;
- zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu za obie instancje, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych;
- zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania zabezpieczającego prowadzonego pod sygn. akt XXII GWo 64/18 (w drugiej instancji: VII AGz 1195/18), w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na apelację z dnia 13 kwietnia 2021 r. strona powodowa wniosła o oddalenie apelacji oraz zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według spisu kosztów, a w przypadku jego braku - w wysokości 6-krotności stawki minimalnej wynikającej z norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

apelacja pozwanego była częściowo uzasadniona.

Sąd Apelacyjny w zasadniczej części podziela ustalenia Sądu I instancji i przyjmuje je za własne czyniąc podstawą faktyczną rozstrzygnięcia. Na podzielenie zasługiwała również materialnoprawna ocena roszczeń dochodzonych w niniejszej sprawie przez powoda, z tym jednak zastrzeżeniem, iż Sąd II instancji po pierwsze nie podzielił oceny Sądu Okręgowego co do uznania znaków towarowych powoda (...) za renomowane, a po drugie uwzględnione roszczenia wymagały korekty, o czym będzie szczegółowo mowa w dalszej części uzasadnienia.

Inaczej niż przyjęto w konstrukcji apelacji strony pozwanej, w pierwszym rzędzie wymagały rozważenia zarzuty dotyczące naruszenia przepisów postępowania, bowiem rozważenie zarzutów naruszenia prawa materialnego może zostać dokonane wyłącznie w odniesieniu do prawidłowo ustalonej podstawy faktycznej rozstrzygnięcia. Zarzuty procesowe podzielić można na dwie grupy. Po pierwsze, powód zarzucił Sądowi Okręgowemu niezasadne oddalenie części jego wniosków dowodowych, po drugie, niezgodną z art. 233 § 1 k.p.c. ocenę zgromadzonego materiału dowodowego. Zarzuty te nie były uzasadnione, ewentualnie odnosiły się do okoliczności, które nie miały wpływu na rozstrzygnięcie niniejszego sporu.

Zgodnie z treścią art. 227 k.p.c. przedmiotem dowodu są fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Nie dotyczył takich okoliczności wniosek dowodowy o przesłuchanie w charakterze świadka M. M. (3). Odpowiedzialność za naruszenie praw do znaku towarowego ma charakter obiektywny, zatem bez znaczenia pozostawało jakie działania podjął pozwany przed wprowadzeniem na rynek produktów z oznaczeniem (...), a w szczególności, czy użycie tej nazwy zostało skonsultowane z rzecznikiem patentowym. Również nieistotną w sprawie okolicznością było to, jaką politykę prowadzi pozwana spółka w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. W świetle powyższego za prawidłową uznać należało decyzję Sądu I instancji co do oddalenia wniosku dowodowego o przesłuchanie w charakterze świadka M. M. (3).

Trafna także była decyzja Sądu Okręgowego co do oddalenia wniosku dowodowego o przesłuchanie w charakterze świadków R. B. i T. K. co do części okoliczności, na które dowód ten został zawnioskowany przez pozwanego. Zasady wyszukiwania produktów w bazie (...) nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, skoro konsumenci nie mają do niej dostępu. Jest to baza, z której korzystają profesjonalści, przede wszystkim farmaceuci. Z kolei brak zgłoszeń w zakresie pomyłek co do produktów (...) i (...) - pomijając nieprecyzyjność tak sformułowanej tezy dowodowej - jest okolicznością faktyczną irrelevantną w sprawie, bowiem ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd ma charakter normatywny i podlega ocenie sądu. Tak samo ocenić należało kwestię, czy uczestnicy obrotu utożsamiają produkt powoda z nazwą (...) (...), a nie „(...)”. Po pierwsze, powód dochodzi w niniejszej sprawie ochrony praw do znaku towarowego (...), a nie (...) (...). Po drugie, poszczególni świadkowie nie mogą dysponować wiedzą odnośnie tego, jak postrzegają określoną rzecz (stan rzeczy) „uczestnicy obrotu”. Tak sformułowanej tezy nie można uznać za odnoszącą się do faktów, które mogą być dowodzone poprzez zeznania świadków. Po trzecie, ww. świadkowie zeznawali na okoliczności dotyczące wyszukiwania przez klientów produktów obu stron w aptekach, kryteriów stosowanych przez klientów przy wyborze produktów oraz ekspozycji produktów stron w aptekach, tj. okoliczności odnoszące się warunków rynkowych, w jakich klienci nabywają produkty przeciwwszawicze obu stron sporu.

Zauważyć także należało, że stawiając zarzut naruszenia art. 227 k.p.c. w zw. z art. 235² § 1 pkt 2 k.p.c., pozwany wskazał, iż naruszenie to skutkowało błędnym ustaleniem, że w sprawie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Jak już wskazywano na to powyżej, ryzyko wprowadzenia w błąd podlega ocenie sądu, łączy się bowiem ze stosowaniem przepisów prawa materialnego, jako merytoryczna przesłanka odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw do znaku towarowego. Nieprzeprowadzenie określonych dowodów może skutkować niepełnymi lub błędnymi ustaleniami faktycznymi, nie zaś naruszeniem prawa materialnego. Pozwany jednak nie wskazał, jakich ustaleń, w zakresie faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, nie dokonał Sąd Okręgowy w wyniku oddalenia wniosków dowodowych pozwanej spółki i jaki miało to wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Za bezzasadny uznać także należało zarzut pozwanego co do oddalenia jego wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego informatyka. Sposób wyszukiwania przez farmaceutów produktów powoda i pozwanego w bazie (...) pozostaje bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Sąd Apelacyjny podziela w tym zakresie w całości stanowisko Sądu I instancji.

Zarzut pozwanego dotyczący naruszenia art. 235² k.p.c., art. 155 k.p.c., art. 304 k.p.c. w zw. z art. 271 k.p.c. w zw. z art. 299 k.p.c. poprzez uniemożliwienie przedstawicielom pozwanego zadawania pytań przedstawicielom powoda w toku ich wysłuchania, został sformułowany w sposób ogólnikowy, bez wykazania, jakie fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy nie zostały w ten sposób wyjaśnione i jak się to przełożyło na rozstrzygnięcie sprawy. Zarzut ten również uznać należało za bezzasadny.

Większość zarzutów strony pozwanej dotyczących naruszenia przepisów postępowania odnosiła się do naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. Zgodnie z treścią tego przepisu, sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. W orzecznictwie ugruntowane jest stanowisko, że zgłoszenie zarzutu obrazy art. 233 § 1 k.p.c. polega na wykazaniu przez skarżącego, przy posłużeniu się wyłącznie argumentami jurydycznymi, że sąd rażąco naruszył ustanowione w wymienionym przepisie zasady oceny wiarygodności i mocy dowodów i że to naruszenie miało wpływ na wynik sprawy. W szczególności strona ma wykazać dlaczego obdarzenie jednych dowodów wiarygodnością, czy uznanie, w odróżnieniu od innych, szczególnego ich znaczenia dla dokonanych ustaleń, nie da się pogodzić z regułami doświadczenia życiowego lub zasadami logicznego rozumowania, czy też przewidzianymi przez procedurę regułami dowodzenia. Skuteczne postawienie zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. wymaga zatem wykazania, że sąd pierwszej instancji uchybił zasadom logicznego rozumowania lub doświadczenia życiowego, bowiem tylko to może być przeciwstawione uprawnieniu sądu do dokonywania swobodnej oceny dowodów. Nie jest natomiast wystarczające przekonanie strony o innej niż przyjął sąd wadze (doniosłości) poszczególnych dowodów i ich odmiennej ocenie niż ocena sądu. Jeżeli bowiem z określonego materiału dowodowego sąd wyprowadza wnioski logicznie poprawne i zgodne z doświadczeniem życiowym, to ocena

sądu nie narusza reguł swobodnej oceny dowodów i musi się ostać, choćby w równym stopniu, na podstawie tego materiału dowodowego, dawały się wysnuć wnioski odmienne. Zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. łączy się zatem z podstawą faktyczną rozstrzygnięcia i powinien prowadzić do wykazania, że skutek wadliwej - w rozumieniu powyżej wskazanym - oceny dowodów, sąd dokonał wadliwych ustaleń faktycznych (co może również polegać na poczynieniu ustaleń niepełnych), a co miało wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Strona pozwana, stawiając zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c., nie rozdziela natomiast płaszczyzny ustaleń faktycznych od oceny materialnoprawnej żądania dochodzonego w niniejszej sprawie przez powodową spółkę. Doprowadziło to do tego, że w rzeczywistości, w ramach zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c., w istocie odnosiła się do kwestii wykraczających poza ocenę dowodów, zmierzających do wykazania braku merytorycznych przesłanek do przyjęcia, że pozwany naruszył prawa powoda do znaków towarowych (...). W rzeczywistości strona pozwana kwestionowała zarówno sposób wykładni przez Sąd Okręgowy znajdujących w sprawie zastosowanie przepisów prawa materialnego, jak i ich zastosowanie do ustalonego stanu faktycznego. Znamienny przykład takiego postępowania stanowi zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego i przyjęcie, że w okolicznościach sprawy przesłanka bezprawności używania znaku została spełniona, podczas gdy pozwany posiada wyłączne prawo do używania oznaczenia (...) R- (...), zarejestrowanego przez UP RP z pierwszeństwem od 4 stycznia 2017 r., dla towarów i usług w klasie 5, którego używanie przez pozwanego jest jego wyłącznym uprawnieniem skutecznym erga omnes, co skutkowało błędnym uznaniem, że w sprawie zaistniały przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (zarzut 2 lit. a). Ocena, czy naruszenie prawa do znaku towarowego ma charakter bezprawny należy do zagadnień materialnoprawnych, a nie faktycznych, zaś sama okoliczność faktyczna posiadania przez spółkę (...) prawa do znaku towarowego (...) nie tylko nie była przez Sąd I instancji kwestionowana, ale została wprost ustalona w podstawie faktycznej zaskarżonego wyroku. Sąd Okręgowy ocenił jednocześnie, że okoliczność, że na rzecz pozwanego zarejestrowano w UP RP prawo do znaku towarowego (...), nie eliminowała elementu bezprawności w naruszeniu prawa powoda do jego znaku towarowego (...). Było to jednak wynik oceny prawnej, nie zaś oceny materiału dowodowego na podstawie art. 233 § 1 k.p.c. Kwestie te omówione zatem zostaną przy ocenie zarzutów dotyczących naruszenia prawa materialnego. Analogiczne zastrzeżenia należało podnieść w odniesieniu do zarzutów apelacji wskazanych w pkt 2 lit. b, c, k, p.

Jeżeli chodzi o zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c., to Sąd Apelacyjny podzielił go w tym zakresie, w jakim Sąd I instancji uznał, że ze zgromadzonego materiału wynikało, że spadek sprzedaży towarów powoda w 2018 r. miał bezpośredni związek z wprowadzeniem do obrotu produktów przeciwwszawicznych z oznaczeniem (...) przez pozwaną spółkę. Oparcie tego ustalenia wyłącznie na zeznaniach współników powodowej spółki należało uznać za naruszające art. 233 § 1 k.p.c., nie zostało to bowiem poparte żadnymi konkretnymi ustaleniami, np. co do uwarunkowań rynkowych, w tym konkurencji panującej na tym rynku w 2018 r. Sąd II instancji zgadza się z apelującym, że poczynienie stanowczych ustaleń w tym zakresie wymagało posiadania wiadomości specjalnych, bowiem na chwilę obecną można co najwyżej mówić o korelacji czasowej między wprowadzeniem na rynek przez pozwanego produktów z oznaczeniem (...) a spadkiem obrotów ze sprzedaży produktów oznaczanych znakiem (...), co nie przesądza jeszcze ani samego związku przyczynowego ani skali wzajemnej zależności między tymi zdarzeniami. W konsekwencji Sąd Apelacyjny uznał za trafne zarzuty apelacji wskazane w pkt 2 lit. m oraz lit. n, co jednak nie miało wpływu na samo rozstrzygnięcie sprawy. Sąd II instancji nie podzielił bowiem oceny Sądu Okręgowego co do uznania znaku towarowego (...) za renomowany. Nie wpłynęło to na udzieloną stronie powodowej ochronę prawną, o czym będzie jeszcze mowa w dalszej części uzasadnienia, natomiast skutkowało tym, że za pozbawione znaczenia należało uznać te zarzuty pozwanego dotyczące naruszenia przepisów postępowania, które za swój przedmiot miały okoliczności związane z ochroną oznaczenia powoda jako renomowanego znaku towarowego (zarzuty z pkt 2 lit. k oraz lit. l).

Przechodząc do oceny zarzutów dotyczących naruszenia przepisów prawa materialnego, na wstępie wskazać należało, że nie było w sprawie sporne, że powodowej spółce przysługuje prawo wyłączne do słownego unijnego znaku towarowego (...), zarejestrowanego w (...) pod nr (...), zgłoszonego 17 czerwca 2013 r., dla towarów w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej oraz krajowe prawo ochronne do słowno-graficznego znaku towarowego, zarejestrowanego w UP RP pod nr (...), zgłoszonego 17 czerwca 2013 r., dla towarów w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej (dalej łącznie jako znaki towarowe (...)). Z kolei spółce (...) przysługuje krajowe prawo ochronne do słownego znaku towarowego (...), zgłoszonego 4 stycznia 2017 r. i zarejestrowanego 6 września 2017 r. przez UP RP pod nr (...) dla towarów w klasie

5 klasyfikacji nicejskiej. Zdaniem pozwanego okoliczność dysponowania przez niego prawem ochronnym do znaku towarowego (...) wyklucza bezprawność naruszania praw powoda do znaków towarowych (...). Stanowisko to uznać należało za nieuzasadnione, a przytoczoną na jego uzasadnienie argumentację za wewnątrznie niespójną.

W pierwszym rzędzie zauważyć należy, że odmiennie niż w art. 296 ust. 2 p.w.p., w którym mowa jest o bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym, rozporządzenie 2017/1001 w art. 9 ust. 2 odwołuje się do przesłanki używania oznaczenia bez zgody uprawnionego do unijnego znaku towarowego. W niniejszej sprawie pozwany niewątpliwie nie posiada zgody powoda na używanie unijnego znaku towarowego (...).

Po drugie, w orzecznictwie wskazuje się na jedynie formalny charakter prawa ochronnego na znak towarowy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2008 r., V CSK 109/08, LEX nr 479328). Oznacza to, że sąd w postępowaniu cywilnym może stwierdzić naruszenie prawa ochronnego na wcześniejszy zarejestrowany znak towarowy spowodowane użyciem późniejszego znaku towarowego, nawet jeżeli znak późniejszy jest znakiem zarejestrowanym. Kwestia ta podobnie ujmowana jest w orzecznictwie unijnym. W wyroku z dnia 21 lutego 2013 r., C-561/11, Fédération Cynologique Internationale, na który powoływał się również Sąd I instancji, TSUE stwierdził, że art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 należy interpretować w ten sposób, że prawo wyłączne właściciela wspólnotowego znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z jego znakiem towarowym lub do niego podobnych obejmuje osobę trzecią będącą właścicielem późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, bez konieczności uprzedniego unieważnienia tego ostatniego znaku towarowego. Wbrew próbom odmiennej oceny tej sytuacji przez stronę pozwaną w uzasadnieniu apelacji, z powyższego wyroku Trybunału wynika jednoznacznie, że uprawniony do znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem może żądać na drodze cywilnej ochrony swoich praw przeciwko osobie, która używa własnego zarejestrowanego później znaku towarowego. Fakt zarejestrowania znaku towarowego nie legalizuje sam z siebie używania takiego oznaczenia. Okoliczność, że stronie pozwanej przysługuje prawo wyłączne do słownego znaku towarowego (...) nie oznaczała zatem sama przez się, że powództwo strony powodowej nie mogło zostać uwzględnione z uwagi na brak bezprawności po stronie spółki (...) w używaniu w obrocie gospodarczym oznaczenia (...).

Stosownie do art. 9 ust. 2 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:

- a) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany;
- b) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z towarami lub usługami, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, lub do nich podobne, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- c) 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.

Z kolei art 296 ust. 2 p.w.p. - w brzmieniu obowiązującym przed dniem 16 marca 2019 r., tj. przed zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 501), znajdującym zastosowanie w niniejszej sprawie z uwagi na treść art. 3 powyższej ustawy

nowelizującej - stanowi, że 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.

Rzecz upraszczając, w powyższych przepisach zostały ujęte trzy sytuacje naruszenia prawa wyłączności właściciela znaku towarowego: po pierwsze, tzw. podwójna identyczność, gdzie nie występuje w ogóle kwestia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, bo jego istnienie jest założone (art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2017/1001; art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p.), po drugie, gdy osoba trzecia używa identycznego ze znakiem oryginalnym oznaczenia dla oznaczania towarów (usług) jedynie podobnych do zarejestrowanych, jak również, gdy podobne do oryginalnego znaku oznaczenie służy oznaczaniu towarów (usług) takich samych jak zarejestrowane bądź do nich podobnych, w tym jednak przypadku konieczne jest wykazanie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd (art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/1001; art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.), po trzecie, w odniesieniu do renomowanego znaku towarowego (art. 9 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/1001; art. 296 ust. 3 pkt 3 p.w.p.).

Sąd Okręgowy uznał, że w niniejszej sprawie powództwo spółki (...) znajdowało oparcie w art. 9 ust. 2 lit. b i lit. c rozporządzenia 2017/1001 oraz w art. 296 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 p.w.p. Dla wykładni ww. przepisów fundamentalne znaczenie ma orzecznictwo TSUE oraz Sądu Unii Europejskiej (Sądu UE) 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 2017/1001.

Wstępnie zauważyć należało, że w sprawie spełnione zostały ogólne przesłanki naruszenia prawa do znaku towarowego, do których należą: używanie oznaczenia w obrocie handlowym, używanie oznaczenia w odniesieniu do towarów lub usług, używanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego, używanie oznaczenia bez zgody uprawnionego. Zarówno powód, jak i pozwany używają znaków towarowych - odpowiednio - (...) i (...) w obrocie gospodarczym dla oznaczenia towarów w postaci produktów służących do zwalczania wszawicy, tj. w charakterze znaku towarowego. Między stronami nie ma też żadnego porozumienia, które pozwalałoby stronie pozwanej na używanie oznaczenia (...) lub oznaczenia do niego podobnego.

Przechodząc do oceny, czy w sprawie rzeczywiście zachodziły postaci naruszenia praw do znaku towarowego wskazane przez Sąd Okręgowy, w pierwszym rzędzie wymagały rozważenia przesłanki określone w art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/1001 oraz w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., co wymagało przede wszystkim odniesienia się do kwestii niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. 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 z dnia 29 września 1998 r., C-39/97, Canon Kabuishiki 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 komercyjnego 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 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 produktami, dla oznaczania których pozwany używa oznaczenia (...), a produktami dla których zostały zarejestrowane znaki powoda, niewątpliwie zachodzi identyczność. Kwestia ta w zasadzie nie była sporna, bowiem znaki towarowe obu stron zarejestrowane zostały dla produktów z klasy 5 klasyfikacji nicejskiej i używane są dla produktów przeznaczonych do zwalczania wszawicy.

Odnosząc się kolejno do spornej w sprawie 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 danych towarów (usług) jest ono co najmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (por. wyrok Sądu UE z dnia 14 kwietnia 2011 r., T-466/08, Lancôme parfums et beauté & Cie, pkt 52). Taka sytuacja w niniejszej sprawie zachodziła, co w sposób przekonujący wyjaśnił Sąd Okręgowy (vide str. 18-19 uzasadnienia). Tę ocenę Sąd Apelacyjny w pełni podziela. Zwrócić przede wszystkim należało uwagę na tożsamość dwóch pierwszych sylab (z trzech) w obu wyrazach - „ni” oraz „to”, natomiast w trzeciej sylabie oznaczenie pozwanego powtarza trzy z czterech liter - „c”, „l” oraz „i” ((...) - powód; „(...)” - pozwany). Podobieństwo oznaczeń na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej nie budziło zatem wątpliwości, co było wystarczające do uznania obu oznaczeń za podobne. Pozwany w zasadzie tego podobieństwa nie kwestionował, podnosił natomiast, że element „(...)” ma charakter opisowy, nie może tym samym być uznany za element dystynktywny w obu oznaczeniach. Wynika to z tego, że w języku angielskim słowo „(...)” oznacza gnidę, larwę wszy, zatem w odniesieniu do produktów stron, które służą do zwalczania wszy, oznaczenie „(...)” stosowane przez strony wskazuje na cel zastosowania tych produktów. Strona pozwana podkreśliła, że oznaczenia opisowe nie mogą być monopolizowane. Znaczna część argumentów przedstawionych w apelacji pozwanego w istocie odnosiła się do tej kwestii.

Rację ma pozwany, iż określenia opisowe nie mogą być monopolizowane przez jednego uczestnika obrotu, jednakże taka sytuacja w niniejszym przypadku nie zachodziła.

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 do znaku towarowego w postaci określonej w art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/1001 oraz w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. można mówić tylko wówczas, gdy zachodzi ryzyko (niebezpieczeństwo) 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.

Unijny znak towarowy powoda (...) jest znakiem słownym. Z kolei krajowy znak towarowy R. (...) jest znakiem słowno-graficznym. Dominującym jego elementem jest bez wątpienia słowo (...).

Samo słowo „(...)” nie ma określonego znaczenia ani w języku polskim ani w języku angielskim. Jak trafnie wskazał Sąd Okręgowy jest to neologizm. Natomiast słowo „(...)” w języku angielskim oznacza gniądę, larwę wszy.

Po pierwsze, zauważyć należało, że słowo „(...)” samo w sobie nie ma charakteru opisowego, wskazującego na charakter, cechy, czy też przeznaczenie towarów. Słowo to nie oznacza przecież produktu przeznaczonego do zwalczania chorób wywoływanych przez wszy, ale określoną postać rozwojową owada.

Po drugie, jakkolwiek słowo „(...)” ma określone znaczenie w języku angielskim, to nie przesądza to jego opisowego charakteru w języku polskim. W takim przypadku ocena zależy przede wszystkim od stopnia znajomości danego języka obcego w kraju, w którym uprawniony dochodzi ochrony, przy uwzględnieniu specyfiki kręgu odbiorców towarów i usług dla których oznaczenia używa się znaku. Za istotne należy uznać to, czy znaczenie danego słowa jest rozpoznawalne z punktu widzenia przeciętnego konsumenta danego towaru lub usługi (por. wyrok Trybunału z dnia 9 marca 2006 r., C-421/04, Matratzen Concord AG, pkt 26).

Pomimo coraz powszechniejszej znajomości języka angielskiego w polskim społeczeństwie nie jest to jednak znajomość powszechna, a z pewnością nie na takim poziomie, aby uznać, że przeciętny polski konsument rozpoznana znaczenie angielskiego słowa „(...)”. Nie jest to słowo z zakresu podstawowej znajomości języka angielskiego, nie zostało też w żaden sposób adaptowane do języka polskiego i w ten sposób upowszechnione.

Przeciętnymi konsumentami, z perspektywy których należy w niniejszej sprawie dokonywać oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, są nabywcy produktów przeznaczonych do zwalczania wszy, tj. osoby dotknięte problemem wszawicy u siebie oraz w rodzinie (przede wszystkim rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym). Jest to niejednorodna i bardzo szeroka grupa konsumentów, której nie można jednoznacznie scharakteryzować. Problem wszawicy może bowiem dotknąć osoby z każdej grupy społecznej, niezależnie od statusu wynikającego m.in. z wykształcenia, wykonywanej pracy, zamożności, miejsca zamieszkania. Jest to zatem produkt, który może zostać nabyty przez każdego konsumenta. Sąd Apelacyjny zgadza się w pełni z Sądem I instancji, iż nie można uznać za nabywców tych produktów farmaceutów, lekarzy, czy też pielęgniarek, są to bowiem jedynie osoby, które bądź pośredniczą w ich sprzedaży między producentami a nabywcami końcowymi (klientami), bądź zalecają zastosowanie tych produktów z przyczyn higienicznych i zdrowotnych.

W świetle powyższego nie można było zgodzić się z twierdzeniem pozwanego, iż dla przeciętnych konsumentów, nabywców produktów przeciwwszawicznych powoda i pozwanego, element „(...)” ma charakter opisowy. Twierdzenie to nie znajduje oparcia w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Sąd II instancji podziela ocenę Sądu Okręgowego, że słowo „(...)” nie jest możliwe do zidentyfikowania dla przeciętnego nabywcy produktów służących do zwalczania wszawicy, bowiem nie jest mu znane znacznie słowa „(...)”.

Za chybione uznać należało także argumenty strony pozwanej wskazujące na opisowość elementu (...) w znaku towarowym powoda. Zauważyć należało, że nawet pozwany nie zajmował w tym przedmiocie jednolitego stanowiska, raz bowiem twierdził, że nawiązuje on do angielskiego słowa „(...)” oznaczającego wszy (por. k. 959 - odpowiedź na pozew), innym zaś razem, że kojarzy się z płynem (ang. (...)) (por. k. 1810 - apelacja). Niezależnie od powyższego, wskazać należało, że słowo „(...)”, podobnie jak „(...)” nie może zostać uznane za możliwe do zidentyfikowania przez przeciętnych odbiorców produktów powoda i pozwanego. Nadto, a na co być może należało zwrócić uwagę w pierwszym rzędzie, oba słowa przywoływane przez pozwanego oparte są jedynie na swobodnych skojarzeniach z elementem (...), a

pozwany nie przedstawił żadnych przekonujących argumentów na to, że przeciętni konsumenci kojarzą element (...) ze słowem „(...)” lub „(...)”, pomijając już w tym miejscu kwestię tego, czy jest im znane znaczenie tych słów.

Niezależnie od powyżej przedstawionych argumentów podkreślić należało, że oceny podobieństwa znaku towarowego i spornego oznaczenia należy dokonywać w oparciu o całościową ich analizę, tj. uwzględniającą wszystkie elementy obu znaków, a nie w oparciu o porównanie wybranych elementów. W tym kontekście należało zauważyć, że element „(...)” nie występuje samodzielnie ani w znaku towarowym powoda ani w oznaczeniu pozwanego, nie jest nawet w żaden sposób w nich wyodrębniony. Podobnie jest z elementem (...) w znaku towarowym powoda. Znak (...) spółki (...) to „(...)”, słowo, które jest neologizmem nie posiadającym żadnego konkretnego znaczenia ani w języku polskim ani w języku angielskim. Nawet jeżeli koncepcyjnie nawiązuje do angielskiego słowa „(...)”, to po pierwsze, jedynie w sposób pośredni (na zasadzie inspiracji), a po drugie, niemożliwy do zidentyfikowania przez przeciętnych konsumentów - nabywców towarów strony powodowej. Zauważyć należy, że z punktu widzenia polskich konsumentów, jeżeli w ogóle można wyodrębnić jakieś elementy w oznaczeniu „(...)”, to będzie to „(...)”, nie zaś „(...)”. Drugi element - (...) również nie ma żadnego samodzielnego znaczenia.

Po trzecie, rozważając kwestię opisowości danego oznaczenia należy odwołać się do treści art. 14 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1001, zgodnie z którym właściciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym oznaczeń lub określeń, które nie mają odróżniającego charakteru lub które dotyczą rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych właściwości towarów lub usług. Stosownie do ust. 2 art. 14, ust. 1 stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy używanie znaku towarowego przez osobę trzecią przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle lub handlu. Odpowiednikiem powyższego przepisu w prawie krajowym jest art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p., który stanowi, że prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania w obrocie przez inne osoby oznaczeń, które nie mają odróżniającego charakteru lub które dotyczą rodzaju, jakości, ilości zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji lub innych właściwości towarów. Zgodnie z ust. 2 art. 156, używanie oznaczeń wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko wówczas, gdy jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

Art. 14 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p. dotyczą dostępu do oznaczeń wskazujących na sam towar (usługę), jak i oznaczeń określających cechy towaru (usługi). Zauważyć należy, że możliwe jest uzyskanie prawa z rejestracji na oznaczenie zawierające elementy opisowe, jeżeli tylko zawiera ono równocześnie elementy nadające znakowi zdolność odróżniającą. W przypadku rejestracji takiego znaku, jego ochrona będzie jednak ograniczona, uprawniony nie będzie bowiem mógł skutecznie zakazać osobie trzeciej używania elementów, które mają charakter opisowy (informacyjny). Niezbędne jest zachowanie nieograniczonego dostępu do takich oznaczeń, jako istotnych z punktu widzenia możliwości właściwego prowadzenia działalności gospodarczej przez wszystkich uczestników gry rynkowej.

Orzecznictwo sądów unijnych określa ogólne zasady, którymi należy się kierować przy ocenie, czy w danym przypadku oznaczenie ma opisowy charakter. Po pierwsze, ocena musi być dokonana poprzez odniesienie znaku do towarów lub usług pod tym znakiem i przy uwzględnieniu sposobu jego postrzegania przez docelowy krąg odbiorców tych towarów lub usług (por. wyrok Trybunału z dnia 12 lutego 2004 r., C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV, pkt 56). Oceny opisowego charakteru znaku należy dokonywać *in concreto*, z punktu widzenia określonych towarów lub usług i ich właściwego odbiorcy. Po drugie, oznaczenie ma opisowy charakter, jeżeli wykazuje na tyle bezpośredni i konkretny związek z danymi towarami lub usługami, aby pozwolić zainteresowanemu kręgowi odbiorców, natychmiast i bez głębszego zastanowienia dostrzec w nim opis tych towarów lub usług lub jednej z ich właściwości (cech). Opisowość oznaczenia musi być zatem oczywista i niewątpliwa z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy danych towarów lub usług (por. wyroki Sądu UE z dnia 12 kwietnia 2011 r., T-28/10, Euro-Information, pkt 40 oraz z dnia 6 lipca 2011 r., T-258/09, i-content, pkt 24). Po trzecie, informacja o cechach towaru musi mieć charakter bezpośredni, co tym samym wyłącza opisowość tych oznaczeń, które są zdolne taką informację przekazać, ale w drodze pośredniego wnioskowania, np. sugestii. Po czwarte, nie ma żadnego znaczenia cecha towaru lub usługi, do której odnosi się oznaczenie, w szczególności, czy cecha ta ma charakter podstawowy, czy też akcesoryjny. Konieczne jest zapewnienie

wszystkim przedsiębiorcom dostępu do używania oznaczeń w celu opisu jakiejkolwiek cechy swoich produktów lub usług, niezależnie od tego, o jak istotną pod względem komercyjnym cechę chodzi (por. wyrok Trybunału z dnia 12 lutego 2004 r., C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV, pkt 102).

O ile - w świetle przedstawionych powyżej rozważań - warunki wskazane w punkcie pierwszym i czwartym można było uznać za spełnione, to z pewnością nie zostały spełnione warunki wskazane w punktach drugim i trzecim. Słowo „(...)”, z punktu widzenia relewantnych konsumentów, nie wykazuje bezpośredniego i konkretnego związku z danymi towarami przeznaczonymi do zwalczania wszawicy i tym samym nie mogło zostać uznane za opisowe w rozumieniu art. 14 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p., co tym samym wykluczało powoływanie się na te przepisy, jako podstawę ograniczenia uprawnień powoda wynikających z posiadania praw wyłącznych do znaków towarowych (...).

Niezależnie jednak od powyższego, zauważyć należało, że gdyby nawet uznać słowo „(...)” za opisowe, to jego użycie przez pozwanego mogłoby zostać uznane za dozwolone, jedynie wówczas, gdyby został spełniony wymóg używania tego oznaczenia zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Stanowi to odwołanie do klauzuli generalnej, co należy rozumieć w ten sposób, że użycie oznaczenia opisowego powinno być uczciwe, zatem nie powinno mieć na celu zmylenia, czy wręcz oszukania konsumentów co do źródła komercyjnego pochodzenia towarów lub usług pod oznaczeniem, które ma, ewentualnie zawiera element (fragment), o charakterze ogólnoinformacyjnym. Takie użycie nie powinno również zmierzać do skorzystania z renomy, która łączy się ze znakiem towarowym konkurenta zawierającym także oznaczenie opisowe, jeżeli oczywiście znak uprawnionego taką renomę posiada.

W niniejszej sprawie używania przez pozwanego oznaczenia (...) nie można było uznać za zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Oznaczenie to jest bardzo podobne do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda - (...), a o czym była już szczegółowo mowa powyżej przy porównywaniu obu oznaczeń. Strona pozwana nie zadbała zatem o to, aby jej oznaczenie odróżniało się dostatecznie od znaku powoda i aby konsumenci nie byli wprowadzani w błąd co do komercyjnego pochodzenia towarów oznaczanych znakiem (...).

Na zakończenie tej części rozważań należało jeszcze zwrócić uwagę na dwie okoliczności. Po pierwsze, o podobieństwie między oznaczeniami powoda i pozwanego nie przesądzało to, że oba zawierają element „(...)”, ale całościowe porównanie znaku towarowego powoda (...) z oznaczeniem pozwanego (...). Strona pozwana użyła w swoim oznaczeniu elementu „(...)”, który występuje też w znaku powoda. Również druga część oznaczenia strony pozwanej - „(...)” (czyt. klin) jest podobna do elementu użytego przez powoda - (...) (czyt. lik). To podobieństwo jest szczególnie dostrzegalne w warstwie fonetycznej. Po drugie, zauważyć należało, że pozwana spółka w odniesieniu do własnego oznaczenia „(...)” twierdziła, że jest to nazwa fantazyjna, a samo słowo jest neologizmem (por. k. 914, 927 - odpowiedź na pozew). Stanowisko strony pozwanej trudno było zatem uznać za konsekwentne.

Nie podważały powyższej argumentacji twierdzenia pozwanego, iż na rynku dostępne są różne produkty przeciwwszawicze, których nazwy zawierają element „(...)”, co zdaniem strony pozwanej, potwierdza jego opisowość, a nadto dowodzi powszechności praktyki rynkowej polegającej na nadawaniu lekom, suplementom diety i wyrobom medycznym nazw, które wywodzą się od nazw organów lub jednostek chorobowych, dla których przeznaczony jest dany produkt. Po pierwsze, argument ten nie miał sam w sobie rozstrzygającego znaczenia z punktu widzenia oceny podobieństwa porównywanych znaków, która zgodnie z utrwalonym stanowiskiem orzecznictwa, przede wszystkim TSUE i Sądu UE, dokonywana jest na płaszczyznach wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Po drugie, to że producenci produktów służących zwalczaniu wszawicy umieszczają słowo „(...)” jako element nazwy tych produktów, nie przesądza, że ma ono charakter opisowy. Takiej oceny należy bowiem dokonywać z punktu widzenia przeciętnych konsumentów nabywających towary oznaczane takimi nazwami, nie zaś producentów tych towarów. Po trzecie, co najistotniejsze, przywołane przez pozwanego przykłady produktów przeciwwszawiczych zawierających w nazwie element „(...)”, wyraźnie wskazywały na to, że ich producenci wybierali oznaczenia odróżniające się od oznaczeń stosowanych przez innych producentów, np. (...), (...), (...), (...), (...), (...), „(...)”. Oznaczenia te, inaczej niż w przypadku oznaczenia strony pozwanej, już na pierwszy rzut oka różnią się wyraźnie od znaku towarowego powoda (...). Po czwarte, kwestia stosowania praktyki rynkowej polegającej na oznaczaniu leków, suplementów

diety i wyrobów medycznym nazwami, które wywodzą się od nazw organów lub jednostek chorobowych, dla których przeznaczony jest dany produkt, pozostawała bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Nie kwestionując jej występowania, zauważyć jednak należało, że każdy przypadek wymagałby oddzielnej analizy, a nadto, nawet pobieżne zapoznanie się z przykładami przytoczonymi przez spółkę (...) wskazywało, że nazwy stosowane przez producentów tego rodzaju produktów charakteryzują się różnorodnością i trudno wśród nich o przykład takiego podobieństwa, jak między znakiem towarowym powoda (...) a oznaczeniem pozwanego (...).

Powód zażądał w niniejszej sprawie ochrony zarejestrowanych znaków towarowych - unijnego ((...)): (...) oraz krajowego (R. (...)): , co decyduje o zakresie ochrony. Strona powodowa nie domagała się natomiast ochrony oznaczenia (...), co oznaczało, że kwestie z tym związane pozostawały bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Okoliczność, że powodowa spółka używa zarejestrowanego znaku towarowego również w połączeniu z innymi elementami (oznaczeniami), np. jako P. (...), P. (...) (...), P. (...) (...) (...), ani nie ogranicza zdolności odróżniającej takiego znaku towarowego (a przynajmniej okoliczności przeciwnej strona pozwana w niniejszej sprawie nie udowodniła), ani możliwości żądania jego ochrony (por. wyrok TSUE z dnia 18 kwietnia 2013 r., C-12/12, Coloseum Holding). Za pozbawione znaczenia w sprawie uznać należało to pod jaką nazwą zgłosiła strona powodowa swoje produkty przeciwwszawicze do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych, jak również pod jaką nazwą figurują one w bazach produktów prowadzonych na potrzeby podmiotów zajmujących się profesjonalnie ich sprzedażą, np. apteki. Nie są to narzędzia, z których korzystają i do których mają dostęp nabywcy tych produktów, nie mogły zatem mieć decydującego znaczenia dla oceny sposobu używania przez powoda w obrocie gospodarczym znaku towarowego (...). W ocenie Sądu Apelacyjnego, z przedstawionych przez powodową spółkę dowodów wynikało w sposób nie budzący wątpliwości, że używa ona oznaczenia (...) w charakterze znaku towarowego dla oznaczania swoich produktów oraz w komunikacji reklamowej oraz działaniach informacyjnych (vide k. 1392-1412 - dowody w postaci wydruków z portali internetowych oraz fragmenty czasopism dołączone do pisma powoda z dnia 21 grudnia 2018 r. wykazujące używanie przez powoda znaków towarowych: słownego (...) oraz słowno-graficznego). Pozwany nie udowodnił w niniejszej sprawie, aby konsumenci identyfikowali produkty powoda poprzez oznaczenia P. (...), P. (...) (...), P. (...) (...) (...), a nie (...).

Nietrafny był także zarzut pozwanego, iż przy ocenie przesłanki wprowadzenia w błąd ocenie podlegać powinna cała etykieta produktu pozwanego, a nie tylko jej część w postaci elementu słownego (...). Ze stanowiska pozwanego zdaje się wynikać, że etykieta jego produktu w postaci: powinna zostać uznana za słowno-graficzny znak towarowy. Pozwany nie udowodnił, aby cała wskazana powyżej postać jego produktu była używana przez niego w charakterze znaku towarowego, tj. dla oznaczenia pochodzenia towaru. Zauważyć należało, że na pozostałej części etykiety znajdują się informacje o rodzaju produktu (szampon przeciwwszawiczny 100 ml) oraz jego przeznaczeniu. Te elementy nie wskazują na pochodzenie towaru. Tę funkcję spełnia natomiast oznaczenie (...), zarejestrowane zresztą na rzecz strony pozwanej jako znak towarowy.

Podsumowując powyższe rozważania pod kątem oceny przesłanki niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd stwierdzić należało, że istnienie takiego niebezpieczeństwa uznać należało za wykazane. Po pierwsze, między oznaczeniem powoda (...) oraz oznaczeniem używanym przez pozwanego (...) zachodzi znaczące podobieństwo. Po drugie, towary obu stron, tj. produkty służące zwalczaniu wszawicy, są identyczne. Już te okoliczności wskazywały na to, że ryzyko konfuzji konsumenckiej ocenić należało nie tylko jako realne, ale i znaczne. Identyczność towarów stanowi czynnik istotnie zwiększający ryzyko pomyłek nabywców, zatem należy wymagać większych różnic między znakiem towarowym a oznaczeniem, aby to ryzyko wykluczyć. Nie osłabiały ryzyka konfuzji konsumenckiej żadne z okoliczności przywołanych przez stronę pozwaną. Nawet gdyby przyjąć, że problem wszawicy jest dla nabywców wstydlivy (w odniesieniu do części konsumentów z pewnością tak jest), to nie eliminowałoby to ryzyka wprowadzenia nabywców w błąd. Argumentacja strony pozwanej prowadzi wręcz do odwrotnych od zamierzonych przez nią skutków. Gdyby założyć, że konsumenci czują dyskomfort nabywając produkty przeciwwszawicze i chcą dokonać zakupu jak najszybciej, to poziom ich uważności ocenić należy jako niski, a identyfikacja produktu następuje właściwie wyłącznie poprzez nazwę, bowiem taki konsument z pewnością nie dokonuje dokładnych oględzin opakowania przed nabyciem produktu. Zauważyć w tym miejscu należy, że przeczy to jednocześnie argumentacji pozwanego, który chciałby

porównywać nie same oznaczenia stron, ale słowne oznaczenie powoda z całą etykietą produktu pozwanej spółki. W sytuacji, gdy podobieństwo oznaczeń obu stron uznać należało za znaczne, w tym w warstwie fonetycznej - o czym była szczegółowo mowa powyżej - ryzyko pomyłki wśród klientów nabywających sporne środki przeciwwszawicze, co do ich źródła komercyjnego pochodzenia, ocenić należało jako realne. Nadto, pozwany w swojej argumentacji pominął, że produkty stron nie są nabywane wyłącznie bezpośrednio w aptekach, ale co przyznaje strona pozwana, także np. za pośrednictwem internetu. Podobieństwo oznaczeń (...) i (...) może prowadzić w takiej sytuacji do konfuzji konsumentkiej. Podkreślić należy, że produkty strony powodowej z oznaczeniem (...) są obecne od lat na rynku, a powód - niezależnie od tego, że w ocenie Sądu Apelacyjnego brak jest podstaw do uznania oznaczenia (...) za renomowany znak towarowy - wykazał, że podejmuje szereg działań o charakterze reklamowym i promocyjnym. W tym zakresie podzielić należało ustalenia poczynione przez Sąd I instancji. W tych okolicznościach wejście przez pozwanego na rynek z produktem o podobnej nazwie, mającym identyczne przeznaczenie, co produkty powoda, niesie ryzyko konfuzji konsumentkiej. Przeciwnie stanowisko strony pozwanej uznać należało za bezzasadne, nie znajdujące uzasadnienia w ustalonych okolicznościach niniejszej sprawy.

Powyższe rozważania prowadziły do wniosku, że używając oznaczenia (...) dla produktów przeznaczonych do zwalczania wszawicy pozwany narusza prawa powoda od znaków towarowych słownego (...) oraz słowno-graficznego w sposób określony w art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/1001 oraz w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Zarzuty apelacji dotyczące naruszenia tych przepisów nie były zatem uzasadnione i nie prowadziły do podważenia zaskarżonego orzeczenia. Sąd Apelacyjny podzielił natomiast zarzuty w części, w której dotyczyły naruszenia przez Sąd I instancji art. 9 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., bowiem w sprawie nie było podstaw do uznania znaków towarowych (...) za renomowane. Już w tym miejscu wskazać należało, że nie wpłynęło to na samo rozstrzygnięcie, bowiem dla uwzględnienia co do zasady powództwa spółki (...) wystarczające było stwierdzenia naruszenia w postaci wskazanej w art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/1001 oraz w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Zgodnie ze stanowiskiem TSUE dla kwalifikacji znaku towarowego jako renomowanego decydujące znaczenie ma stopień jego znajomości wśród znaczącej części odbiorców, których dotyczą towary lub usługi nim sygnowane, na istotnej części obszaru Unii (por. wyroki Trybunału z dnia 14 września 1999 r., C-375/97, General Motors Corporation, pkt 23-24, 26 oraz z dnia 6 października 2009 r., C-301/07, Pago International GmbH, pkt 21-22, 24, 27). Kluczowe znaczenie ma zatem czynnik ilościowy, a nie wyobrażenia klientów o wysokiej jakości towarów lub usług oznaczanych danym znakiem towarowym. Znak renomowany ucieleśnia zatem siłę atrakcyjną, której źródłem jest jego znajomość w obrocie. Ustalenie renomy znaku towarowego musi opierać się na wszystkich istotnych okolicznościach sprawy, w szczególności znaczenie ma udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez uprawnionego w celu promocji znaku, nie jest przy tym możliwe określenie w sposób generalny koniecznego procentowego progu znajomości (por. wyroki Trybunału z dnia 14 września 1999 r., C-375/97, General Motors Corporation, pkt 25, 27 oraz z dnia 6 października 2009 r., C-301/07, Pago International GmbH, pkt 23, 25).

W ocenie Sądu II instancji przedstawiony w sprawie przez powoda materiał dowodowy nie pozwalał na ustalenie, że znaki towarowe (...) są znane znaczącej części nabywców produktów służących do zwalczania wszawicy chociażby na rynku polskim. Strona powodowa nie przedstawiła dowodów, które wskazywałyby na udział znaku w rynku. Nie dowodzi tego dokumentacja wskazująca na prowadzone działania reklamowe, tym bardziej, że w istotnej części podejmowane one były w czasopiśmie i poradnikach o charakterze branżowym, a zatem o ograniczonym zasięgu oddziaływania. Nie mogły także tego dowodzić ankiety przeprowadzone wśród farmaceutów, którzy nie mogą zostać uznani za właściwy krąg odbiorców produktów oznaczanych znakami towarowymi (...), czy też opinie niektórych konsumentów. Powód, na którym spoczywał ciężar dowodowy wykazania renomy oznaczeń, o których ochronę wystąpił w niniejszej sprawie, w zasadzie w żaden sposób nie wykazał, aby z przedstawionych przez niego dowodów wynikało, że znaki towarowe (...) są rozpoznawalne przez przynajmniej znaczącą część polskich nabywców produktów przeznaczonych do zwalczania wszawicy. W tej sytuacji nie było w ogóle potrzeby rozpatrywania pozostałych przesłanek ochrony renomowanych znaków towarowych, o których mowa w art. 9 ust. 2 lit. c rozporządzenia

2017/1001 oraz w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., bowiem z uwagi na brak renomy znaki towarowe powoda nie mogły podlegać ochronie na podstawie tych przepisów.

W świetle powyższych rozważań stwierdzić należało, że powództwo strony powodowej znajdowało oparcie w art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/1001 oraz w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i co do zasady zasługiwało na uwzględnienie.

Apelacja wywiedziona przez stronę pozwaną była jednak częściowo uzasadniona, wymagały bowiem pewnej modyfikacji roszczenia uwzględnione przez Sąd Okręgowy.

Po pierwsze, w punkcie pierwszym litera b) należało zastąpić słowa „w szczególności” słowami „w postaci”, bowiem w formie uwzględnionej przez Sąd I instancji zakaz odnosiłby się do jakichkolwiek towarów, a te wymienione po słowach „w szczególności” należałoby rozumieć jako wskazane przykładowo. Wykraczałoby to poza zakres ochrony przysługującej powodowi z tytułu posiadania praw wyłącznych do zarejestrowanych znaków towarowych (...).

Po drugie, w punkcie pierwszym litera c) należało zastąpić słowa „w szczególności” słowami „towarów w postaci”, z uzasadnieniem analogicznym jak powyżej.

Po trzecie, przerebadano rozstrzygnięcie zawarte w punkcie drugim zaskarżonego wyroku, dostosowując jego treść do rzeczywistej potrzeby ochrony naruszonych praw strony powodowej do znaków towarowych oraz stwierdzonego w niniejszym postępowaniu sposobu naruszenia tych praw. Przede wszystkim, uwzględniając, że naruszenie polega na używaniu przez pozwanego w obrocie oznaczenia (...), nie istnieje konieczność zniszczenia samych towarów, nie zostało bowiem w niniejszej sprawie wykazane, aby towary te per se naruszały jakiegokolwiek prawa powodowej spółki. W tej sytuacji orzeczenie ich zniszczenia uznać należało za środek nieproporcjonalny. Strona pozwana może np. wycofać stanowiące jej własność towary z obrotu i oznaczyć niekolidującym ze znakami powoda oznaczeniem. Sąd Okręgowy uzasadnił zastosowanie środka w postaci zniszczenia towarów z oznaczeniem (...) działaniami pozwanego naruszającymi renomę znaków towarowych powoda i potrzebą przeciwdziałania temu. Jak już była o tym mowa powyżej, nie było w sprawie podstaw do uznania znaków strony powodowej za renomowane. Sąd I instancji nie uwzględnił również tego, że wniosek spółki (...) o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania niniejszego postępowania poprzez zakazanie posługiwania się oznaczeniem (...), został prawomocnie oddalony postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2019 r., sygn. akt VII AGz 1195/18. W tej sytuacji nie można było uzasadniać zniszczenia towarów „stosunkiem pozwanego do naruszenia praw powoda”, bowiem strona pozwana mogła działać w przekonaniu, że w tej sytuacji praw wyłącznych powoda nie narusza. Nadto roszczenie wymagało doprecyzowania zakresu poprzez usunięcie słów „w szczególności”, co zostało już uzasadnione powyżej. Z uwagi na charakter czynności uznano także, że jej wykonanie powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Po czwarte, uchylono rozstrzygnięcie zawarte w punkcie trzecim lit. a) zaskarżonego orzeczenia i w tym zakresie oddalono powództwo. W ocenie Sądu Apelacyjnego, zakres roszczenia publikacyjnego został określony zbyt szeroko przez Sąd I instancji w stosunku do zachodzącej potrzeby. Zauważyć należało, że farmaceuci nie stanowią właściwego kręgu odbiorców produktów stron, o czym była już powyżej szczegółowo mowa. Nie było też badane ryzyko występowania konfuzji w tej grupie zawodowej. Z punktu widzenia celu roszczenia publikacyjnego, istotne jest aby informacja o wyroku albo jego treści zaadresowana została do tych osób, które zostały dotknięte bezprawnymi działaniami pozwanego. Nie znajdowało zatem uzasadnienia w okolicznościach sprawy żądanie opublikowania wyroku w biuletynach informacyjnych okręgowych izb aptekarskich. W tym też zakresie powództwo podlegało oddaleniu.

Mając to na względzie, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. zmienił częściowo zaskarżony wyrok w zakresie powyżej wskazanym. W pozostałym zakresie, na podstawie art. 385 k.p.c., apelacja pozwanego została oddalona.

O kosztach postępowania apelacyjnego, uznając, iż powód przegrał jedynie co do nieznaczącej części żądania, orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3, art. 99, art. 100 zdanie 2, 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).

SSA Maciej Dobrzyński