

# WYROK

## W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lutego 2012 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący:	SSA Jan Surma
Sędziowie:	SSA Iwona Biedroń (spr.) SSA Franciszek Marcinowski
Protokolant:	Teresa Wróbel-Płatek

po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2012 r. we Wrocławiu na rozprawie

sprawy z powództwa (...) **spółki z o.o. w W.**

przeciwko (...) **spółce z o.o. w G.**

o naruszenie znaku towarowego i zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji strony powodowej

od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z dnia 12 października 2011 r. sygn. akt X GC 391/09

**1. zmienia zaskarżony wyrok:**

**- w pkt II w ten sposób, że nakazuje stronie pozwanej opublikowanie w ogólnopolskim dzienniku (...) dodatek (...) wydanie poniedziałkowe na stronach od 1-5 w ramce o wymiarach 10x7 cm przy użyciu łatwoczytelnej czcionki, nie mniejszej niż 10 Times New Roman jednokrotnego oświadczenia o następującej treści:**

**(...) spółka z o.o. w G. informuje, że pomimo iż w okresie do kwietnia 2010 r. działała pod firmą (...) to nigdy nie była producentem bloczków silikatowych o nazwie „(...)” gdyż jedynym producentem bloczków o takiej nazwie pozostaje (...) spółka z o.o. w W.. (...) spółka z o.o. posługując się w swej działalności oznaczeniem „(...)” naruszyła prawo ochronne (...) sp. z o.o. do znaku towarowego „(...)” oraz bezprawnie korzystała z renomy produktów marki „(...)”.**

**- w pkt IV w ten sposób, że zasądzone tam koszty procesu podwyższa do kwoty 21.250 zł;**

**2. oddala dalej idącą apelację;**

**3. zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 2.700 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.**

# UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) Sp. z o.o. w W. domagała się nakazania stronie pozwanej (...) Sp. z o.o. we W. zaniechania używania znaku towarowego S., w szczególności: w firmie (...); przy oferowaniu i wprowadzaniu produkowanej przez (...) cegły silikatowej do obrotu, jej eksporcie oraz składowaniu; na dokumentach związanych z wprowadzaniem cegły silikatowej do obrotu; w reklamie; w adresie strony internetowej (...), tj. oraz w adresach poczty elektronicznej (...), tj. w @.w metadanych oraz w zdefiniowanym opisie strony internetowej oraz w charakterze tzw. słów kluczowych w ramach pozycjonowania stron internetowych. Nadto strona powodowa wniosła o nakazanie (...) wycofania z obrotu będących jej własnością wszelkich materiałów reklamowych oraz dokumentów związanych z wprowadzaniem cegły silikatowej do obrotu, a oznaczonych znakiem towarowym (...) i ich zniszczenia, ewentualnie usunięcia z nich znaku (...). Oprócz tego strona powodowa wniosła o nakazanie (...), na jej koszt, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o zapadłym orzeczeniu, oraz złożenia wielokrotnego oświadczenia o wskazanej w treści pozwu treści i formie graficznej w ogólnopolskim dzienniku (...), dodatek (...), wydanie poniedziałkowe, na stronach od 1 do 5, jako ogłoszenie płatne w ramce o wymiarach 20 x 24 cm, przy użyciu łatwo czytelnej czcionki, nie mniejszej niż 12 Times New Roman, w dzienniku (...), dodatek lokalny (...), wydanie poniedziałkowe, na stronach 1-5, jako ogłoszenie płatne w ramce o wymiarach 20 x 24 cm, przy użyciu łatwo czytelnej czcionki, nie mniejszej niż 12 Times New Roman, w miesięcznikach (...) oraz (...), na stronach od 1 do 10, jako ogłoszenie płatne w ramce o wymiarach 20 x 24 cm, przy użyciu łatwo czytelnej czcionki, nie mniejszej niż 12 Times New Roman, na stronach internetowych portali oraz , w ten sposób że:

1. na stronie głównej , wraz z jej podstronami,

oraz w ramach całego działu BIZNES pojawia się tzw. toplayer - box wprowadzający (ramka wprowadzająca), zawierający informację: (...) sp. z o.o. przeprasza spółkę (...) sp. z o.o. producenta bloczków silikatowych (...)", o wielkości co najmniej 150 x 332 pixeli, czcionką Arial 14, a po jego wywołaniu box (ramka) oświadczenia, zawierający oświadczenie żądanej powyżej w punkcie 2 treści o wielkości co najmniej 834 x 800 pixeli, czcionką Arial 14; oraz

2. na stronie głównej portalu pojawia się ramka tzw. toplayer - bo wprowadzający (ramka wprowadzająca), zawierający informację: (...) sp. z o.o. przeprasza spółkę (...) sp. z o.o. producenta bloczków silikatowych (...)" o wielkości co najmniej 300 x 300 pixeli, czcionką Arial 16, a po jego wywołaniu box (ramka) oświadczenia, zawierający oświadczenie żądanej powyżej w punkcie 2 treści o wielkości co najmniej 600 x 300 pixeli, czcionką Arial 12.

W obu przypadkach przy każdorazowym wejściu na stronę, przez okres 2 tygodni, na głównej stronie internetowej (...), przy użyciu łatwo czytelnej czcionki, nie mniejszej niż 12 Times New Roman, w formie pojawiającego się przy każdorazowym wejściu na stronę dodatkowego okna wielkości 700 x 900 pixeli (tzw. pop-up window), które trzeba zamknąć, aby mieć dostęp do treści umieszczonych na stronie, przez okres 3 miesięcy. W wypadku niezastosowania się przez (...) do w/w nakazów w wyznaczonym terminie, o upoważnienie X. P. do ich publikacji na koszt (...) oraz o zobowiązanie (...) do zwrotu poniesionych z tego tytułu przez (...) kosztów.

Następnie na podstawie art. 285 PWP w związku z art. 296 ust. 2 pkt 1 - pkt 3 PWP powód wniósł o nakazanie (...) zaprzestania działań grożących naruszeniem praw ochronnych na znaki towarowe S. należące do X. P. poprzez zobowiązanie (...) do zaniechania rejestracji słownego znaku towarowego (...) (nr zgłoszenia (...)) i wycofania z Urzędu Patentowego RP zgłoszenia tego znaku w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie.

Zgłaszając powyższe żądania powód - X. P., domaga się ochrony swych praw na gruncie przepisów PWP oraz UZNK, powołując się na naruszenie przysługujących mu praw ochronnych na znaki towarowe(...) ( art. 296 PWP), a także na bezprawne wykorzystanie renomy oraz wprowadzające w błąd oznaczenie produkowanych towarów ( art. 3 i 10 UZNK).

W odpowiedzi na pozew z dnia 16.03.2010r. pozwany (...) spółka z o.o. wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwany podał, że nie oznacza swoich towarów oznaczeniem:

„(...)”, lecz używa w tym celu określenia (...). To samo dotyczy opakowań towarów pozwanego, oferowania i wprowadzania do obrotu cegły silikatowej, stosowanej przez niego reklamy, eksportu i składowania, jak również wystawiania dokumentów związanych z wprowadzeniem bloczków silikatowych do obrotu. Słowo „(...)” jest używane przez pozwanego w trojaki sposób: w firmie spółki, jako składnik adresu elektronicznego (@.), jako element nazwy strony internetowej (). W toku sporu, w dniu 24 marca 2010 r. Zgromadzenie Wspólników pozwanej spółki podjęło uchwałę o zmianie nazwy spółki na „(...)” spółka z o.o., która to zmiana została wpisana do KRS-u pozwanej spółki. Wraz ze zmianą nazwy spółki zmianie uległy także nazwy strony internetowej pozwanego na: oraz adresu poczty elektronicznej, gdzie umieszczono końcówkę „s.”.

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy we Wrocławiu nakazał stronie pozwanej (...)spółce z o.o. w G. (poprzednio (...) Sp. z o.o. we W.) aby nie używała określenia „(...)” w swojej firmie a także w nazwie swojej strony internetowej i adresie poczty elektronicznej, nakazał pozwanemu złożenie jednokrotnego pisemnego oświadczenia opublikowanego w dzienniku (...) o następującej treści „(...)” spółce z o.o. w G. informuje, że pomimo, iż w okresie do kwietnia 2010 r. działała pod firmą (...) to nigdy nie była producentem bloczków silikatowych o nazwie „(...)”, gdyż jedynym producentem bloczków o takiej nazwie pozostaje (...) spółka z o.o. w W.”, w pozostałym zakresie powództwo oddalił oraz zasądził od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 17.650 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Istotne dla rozstrzygnięcia sprawy ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Okręgowy przedstawiały się następująco:

X. P. produkuje materiały budowlane, a do najważniejszych jej produktów należą cegły (błoczki) silikatowe, które są sprzedawane pod marką (...).

Powodowi przysługuje prawo ochronne na słowny znak towarowy (...) o numerze ochrony (...). Znak ten został zgłoszony do Urzędu Patentowego RP w dniu 23 grudnia 1996 roku i został zarejestrowany w dniu 24 stycznia 2000 r. w odniesieniu do następujących towarów: cegły, cement, drewno budowlane, gips, kamień budowlany, piasek, płytki ceramiczne budowlane, szkło dla budownictwa, wapno.

Powodowi przysługują także prawa ochronne na następujące znaki towarowe: S. L. o numerze ochrony (...), S. M. o numerze ochrony (...) i S. E. o numerze ochrony (...).

Od wielu lat powód stale reklamuje produkty marki (...) między innymi w dziennikach ogólnopolskich i regionalnych, w czasopiśmie branżowych (w tym w czasopiśmie (...), „(...)” oraz „ (...)”), w Internecie oraz w licznych katalogach budowlanych. Powód ponosi od 2000 r. znaczne koszty na reklamę produktów (...). Produkty oznaczane znakiem (...) otrzymały wiele nagród branżowych.

Marka (...) jest jedną ze znanych i rozpoznawalnych marek na rynku materiałów budowlanych.

W dniu 13 września 2007 r. pozwana spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod firmą (...) Sp. z o.o. Zgromadzenie wspólników pozwanego podjęło w dniu 24 marca 2010 r. uchwałę o zmianie firmy pozwanej spółki z (...) Sp. z o.o. na (...) Sp. z o.o. Zmiana firmy została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 4 kwietnia 2010 r.

Pozwany jest producentem bloczków silikatowych pod nazwą: (...). Pierwsze produkty pozwanego pojawiły się na rynku w sierpniu 2009 roku.

Do czasu zmiany firmy, pozwany posługiwał się firmą (...) Sp. z o.o., jak również używał słowa „(...)” w nazwie swojej strony internetowej: oraz w adresie swojej poczty elektronicznej:@.. Nazwy te pojawiały się w dokumentach oraz materiałach reklamowych pozwanego, jednakże produkty pozwanego były w nich oznaczane wyraźnie jako (...), a ich nazwa (...) była w materiałach tych wyeksponowana z uwagi na zajmowane miejsce, wielkość napisu i jego grafikę. Pozostałe nazwy tj. firma pozwanego, adres jego strony internetowej oraz poczty elektronicznej pełniły jedynie funkcję informacyjną.

Na opakowaniach bloczków silikatowych wprowadzanych przez pozwanego do obrotu widniała nazwa tych produktów (...). Pod tą nazwą umieszczony był także adres strony internetowej pozwanego. Pozwany prowadził reklamę swoich bloczków silikatowych (...) w formie napisów umieszczanych na samochodach oraz banerach reklamowych. Zarówno na opakowaniach, jak w reklamach widoczny był przede wszystkim duży i odznaczający się charakterystyczną grafiką napis (...). Pozwany prowadził też swoją kampanię reklamową w internecie.

W dniu 3 marca 2008 r. pozwany zgłosił do Urzędu Patentowego RP znak towarowy(...) dla następujących towarów: materiały budowlane niemetalowe, mianowicie: cegła silikatowa, bloczki silikatowe, półfabrykaty silikatowe. Powód zgłosił uwagi oponując przeciwko temu zgłoszeniu. Pozwany ostatecznie wycofał się z tego zgłoszenia wnosząc o umorzenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Zgłoszenie dowodzi, że pozwany miał zamiar używania oznaczenia (...) do oznaczania towarów (bloczków silikatowych).

Pomimo wezwania go przez powoda do zaprzestania naruszeń pozwany uznał, iż wezwania powoda są nieuzasadnione i pismem z dnia 26.02.2008 r. odmówił usunięcia słowa (...) z nazwy firmy.

W chwili gdy zakład produkcyjny pozwanego rozpoczął swoją produkcję niektórzy klienci dzwonili do przedstawicieli powoda z zapytaniem, czy to nowy zakład produkcyjny powoda. Pytali oni o nowy produkt oferowany przez zakład produkcyjny w G., którym byli zainteresowani między innymi z uwagi na jego korzystną cenę. Był również przypadek, kiedy jeden z dziennikarzy pomylił się, co do tego, kto otworzył nowy zakład.

Producenci wyrobów budowlanych nie używają oznaczenia „(...)” jako nazwy informacyjnej będącej synonimem takich określeń, jak (...)

W dniu 22 lutego 2011 r. w metadanych i nagłówku strony internetowej pozwanego [www\(...\)](#) nie występowało określenie (...).

Przy takich ustaleniach faktycznych Sąd Okręgowy uznał, że powództwo zasługuje na uwzględnienie jedynie w części.

Sąd Okręgowy uznał, że powód nie wykazał aby pozwany używał znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego (...) dla oznaczenia swoich produktów dla których używał nazwy: (...). Pozwany używał określenia (...) w trzech obszarach: w nazwie swojej firmy (...) spółka z o.o., w nazwie swojej strony internetowej [www\(...\)](#) oraz w adresie swojej poczty elektronicznej: @. Sąd Okręgowy nie podzielił poglądu powoda, że takie informacje znajdujące się nawet na opakowaniu towaru są równoznaczne z oznaczeniem towaru mianem (...). Wobec czego Sąd Okręgowy uznał, że w niniejszej sprawie nie ma podstaw do zastosowania art. 296 ust.2 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Sąd Okręgowy przyjął natomiast, że samo używanie przez pozwanego firmy (...) sp. z o.o. oraz używanie słowa „(...)” w nazwie strony internetowej oraz adresie elektronicznym pozwanego mogło być mylące, co do tego, czy pozwany nie produkuje towarów o nazwie (...). W ocenie Sądu Okręgowego działanie takie wyczerpało znamiona czynu nieuczciwej konkurencji opisane w art. 3 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji gdyż stanowiło wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa oraz było niezgodne z dobrymi obyczajami kupieckimi w rozumieniu art.3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zdaniem Sądu Okręgowego powód nie wykazał, aby działania pozwanego miały charakter świadomy i aby ich celem było wykorzystanie renomy powoda, jednak sama możliwość wprowadzenia klientów w błąd była wystarczająca do udzielenia powodowi ochrony w oparciu o powołany wyżej przepis ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sąd Okręgowy przyjął, że skala możliwej dezinformacji nie była tak znaczna, jak twierdził powód i ustała z chwilą zmiany firmy pozwanego z (...) na (...), co miało miejsce w kwietniu 2010 roku, a – co przyznał sam powód – najpóźniej w lutym 2011 roku dotychczasowe określenia firmy pozwanego zniknęły definitywnie także z Internetu.

Sąd Okręgowy uwzględnił zatem żądanie powoda w zakresie zakazu używania słowa „(...)” w firmie pozwanego, adresie jego strony internetowej oraz adresie poczty elektronicznej, uznając, że choć w chwili wyrokowania pozwany nazwy „(...)” już w żadnej z tych sfer nie używał, to istnieje obawa iż pozwany może do nazwy takiej powrócić.

Sąd Okręgowy przyjął, że zakaz używania określenia „(...)” implikuje zakaz używania tego określenia także w metadanych, dlatego też kazuistyczne i szczegółowe wymienianie dziedzin, w których zakaz ma pozwanego obowiązywać było nieuzasadnione.

Sąd Okręgowy uwzględnił żądanie powoda dotyczące złożenia przez pozwanego stosownego oświadczenia, z tym, że zmodyfikował jego treść i ograniczył zakres publikacji do jednokrotnego ogłoszenia w dzienniku (...). Zdaniem Sądu Okręgowego zarówno skala naruszeń jakich dopuścił się pozwany, jak i fakt że naruszenia te ustały na ponad rok przed chwilą zakończenia procesu, nie uzasadniają konieczności zamieszczenia oświadczenia w licznych wymienionych przez powoda publikatorach. Sąd Okręgowy wskazał przy tym na funkcję informacyjną jaką przewiduje regulacja z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takiej sytuacji za wystarczające uznał złożenie jednokrotnego, krótkiego pisemnego oświadczenia przez pozwanego, w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, którego celem byłoby ostateczne i pełne wyjaśnienie okoliczności związanych z używaniem poprzedniej firmy przez pozwanego.

W pozostałym zakresie zatem Sąd Okręgowy powództwo oddalił, wskazując ponadto, że w chwili wyrokowania wszelkie materiały i dokumenty z użyciem słowa „(...)” zostały już wycofane z obrotu przez pozwanego, a zgłoszenie znaku towarowego zostało przez pozwanego wycofane.

Ponieważ do zmian w nazwie firmy pozwanego oraz w nazwie jego strony internetowej i adresie poczty elektronicznej doszło już w trakcie procesu, Sąd Okręgowy uznał, iż koszty procesu należą się powodowi w całości, gdyż wygrał on sprawę w przeważającej części ( art. 100 k.p.c. zd. 2 w związku z art. 98 k.p.c.).

Powyższy wyrok powód zaskarżył w części oddalającej powództwo, to jest w punkcie II sentencji wyroku w zakresie formy i treści oświadczenia w dzienniku (...), do opublikowania którego zobowiązany został pozwany oraz w punkcie III sentencji wyroku, z wyłączeniem tej części punktu III sentencji wyroku, która odnosi się do oddalenia roszczenia o nakazanie pozwanemu wycofania z obrotu będących jego własnością wszelkich materiałów reklamowych oraz dokumentów związanych z wprowadzaniem cegły silikatowej do obrotu, a oznaczonych znakiem towarowym (...) i ich zniszczenia, ewentualnie usunięcia z nich znaku (...) (punkt II petitum pozwu) oraz oddalenia roszczenia o nakazanie pozwanemu zaprzestania działań grożących naruszeniem praw ochronnych na znaki towarowe (...) należące do (...) poprzez zobowiązanie pozwanego do zaniechania rejestracji słownego znaku towarowego (...) i wycofania z Urzędu Patentowego RP zgłoszenia tego znaku.

Powód zarzucił: (a) naruszenie artykułu 233 § 1 k.p.c. co skutkowało błędnym przyjęciem, że firma (...) sp. z o.o., adres strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej @., nie były używane w funkcji znaku towarowego, oraz że nie są identyczne lub podobne do znaku (...), pominięcie dowodów i okoliczności dotyczących używania przez pozwanego znaku towarowego (...) w Internecie, w tym w adresie strony internetowej pozwanego , a także na stronie internetowej pozwanego oraz , ustalenie, że działanie pozwanego nie było zawinione, ustalenie, że pozwany nie działał w celu wykorzystania renomy powoda związanej ze znakiem (...), naruszenie art. 234 k.p.c. w związku z art. 228 ust. 4 w związku z art. 228 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo własności przemysłowej, naruszenie art. 153 ust. 1, art. 154 oraz art. 296 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej w związku z art. 5 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych a także naruszenie art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że do naruszenia praw ochronnych na znak towarowy oraz do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji konieczne jest oznaczenie produktu cudzym znakiem towarowym, przyjęciu, że oznaczenie danego towaru określonym znakiem towarowym wyklucza, aby inne oznaczenia używane w odniesieniu do tego towaru, w tym firma przedsiębiorcy, adres strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej, były używane w celu oznaczenia tego towaru, przyjęciu, że firma przedsiębiorcy, adres strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej nie mogą pełnić funkcji znaku towarowego, przyjęciu, że przy ocenie identyczności lub podobieństwa znaków dla potrzeb ustalenia naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy porównuje się kwestionowane oznaczenie z zarejestrowanym znakiem towarowym w formie w jakiej ten ostatni znak jest używany w obrocie, a nie w formie w jakiej jest on zarejestrowany, niezastosowanie wskazanych

przepisów w sytuacji, w której Sąd przyjął, że pozwany nie używał firmy, adresu strony internetowej oraz adresu poczty elektronicznej w charakterze znaku towarowego, naruszenie art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez zaniechanie określenia w wyroku odpowiedniej formy oświadczenia, niewłaściwe ustalenie formy i treści oświadczenia, błędne przyjęcie, że nadanie treści oświadczenia charakteru przeprosin wymaga wykazania winy pozwanego, naruszenie § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w zw. z art. 98 k.p.c. poprzez zasądzenie tytułem kosztów zastępstwa procesowego kwoty 3.600 zł zamiast 7.200 zł.

W oparciu o powyższe zarzuty powód wniósł o zmianę wyroku w zaskarżonej części poprzez:

- nakazanie pozwanemu zaniechania używania znaku towarowego (...), w szczególności: przy oferowaniu i wprowadzaniu produkowanej przez pozwanego cegły silikatowej do obrotu, jej eksporcie oraz składowaniu; na dokumentach związanych z wprowadzaniem cegły silikatowej do obrotu; w reklamie; w metadanych oraz w zdefiniowanym opisie strony internetowej pozwanego oraz w charakterze tzw. słów kluczowych w ramach pozycjonowania stron internetowych;

- nakazanie pozwanemu, na jego koszt, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o zapadłym orzeczeniu, w sposób wskazany niżej; oraz złożenia wielokrotnego oświadczenia o następującej treści i w następującej formie graficznej (z uwzględnieniem pogrubień czcionki):

„Spółka (...) (...) sp. z o.o. z siedzibą w G., producent bloczków silikatowych, działająca dotychczas pod firmą (...) sp. z o.o.,

pragnie przeprosić

spółkę (...) sp. z o.o., producenta cegieł silikatowych znanej i renomowanej marki (...) oraz klientów, za naruszenie praw własności intelektualnej (...) sp. z o.o. i dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę (...) sp. z o.o. i klientów.

(...) sp. z o.o. posługując się w swej działalności oznaczeniem (...) naruszyła prawa ochronne (...) sp. z o.o. do znaku towarowego (...) oraz bezprawnie korzystała z renomy produktów marki (...)i wprowadzała odbiorców w błąd co do tożsamości i pochodzenia swych towarów.

(...) sp. z o.o. wyjaśnia, że nie łączą jej żadne prawne, organizacyjne lub inne związki z (...) sp. z o.o., w szczególności nie korzysta ona z know-how (...) sp. z o.o., a produkty (...) sp. z o.o. nie są produktami wyprodukowanymi przez (...) sp. z o.o. pod marką(...)."

w następujący sposób:

- w ogólnopolskim dzienniku (...), dodatek (...), wydanie poniedziałkowe, na stronach od 1 do 5, jako ogłoszenie płatne w ramce o wymiarach 20 x 24 cm, przy użyciu łatwo czytelnej czcionki, nie mniejszej niż 12 Times New Roman;

- w dzienniku (...), dodatek lokalny (...), wydanie poniedziałkowe, na stronach 1-5, jako ogłoszenie płatne w ramce o wymiarach 20 x 24 cm, przy użyciu łatwo czytelnej czcionki, nie mniejszej niż 12 Times New Roman;

- w miesięcznikach (...) oraz (...), na stronach od 1 do 10, jako ogłoszenie płatne w ramce o wymiarach 20 x 24 cm, przy użyciu łatwo czytelnej czcionki, nie mniejszej niż 12 Times New Roman;

- na stronach internetowych portali oraz , w ten sposób że:

- na stronie głównej , wraz z jej podstronami, oraz w ramach całego działu BIZNES pojawia się tzw. toplayer - box wprowadzający (ramka wprowadzająca), zawierający informację: „(...) sp. z o.o. przeprosza spółkę (...) sp. z o.o. producenta bloczków silikatowych (...)”, o wielkości co najmniej 150 x 332 pixeli, czcionką Arial 14, a po jego

wywołaniu box (ramka) oświadczenia, zawierający oświadczenie żądanej powyżej w punkcie 2 treści o wielkości co najmniej 834 x 800 pixeli, czcionką Arial 14; oraz

- na stronie głównej portalu pojawia się ramka tzw. toplayer - box wprowadzający (ramka wprowadzająca), zawierający informację: „(...) sp. z o.o. przeprasza spółkę (...) sp. z o.o. producenta bloczków silikatowych (...)” o wielkości co najmniej 300 x 300 pixeli, czcionką Arial 16, a po jego wywołaniu box (ramka) oświadczenia, zawierający oświadczenie żądanej powyżej w punkcie 2 treści o wielkości co najmniej 600 x 300 pixeli, czcionką Arial 12,

w obu przypadkach przy każdorazowym wejściu na stronę, przez okres 2 tygodni;

- na głównej stronie internetowej pozwanego, przy użyciu łatwo czytelnej czcionki, nie mniejszej niż 12 Times New Roman, w formie pojawiającego się przy każdorazowym wejściu na stronę dodatkowego okna wielkości 700 x 900 pixeli (tzw. pop-up window), które trzeba zamknąć, aby mieć dostęp do treści umieszczonych na stronie, przez okres 3 miesięcy;

a w wypadku niezastosowania się przez pozwanego do w/w nakazów w wyznaczonym terminie, o upoważnienie (...) do ich publikacji na koszt pozwanego oraz o zobowiązanie pozwanego do zwrotu poniesionych z tego tytułu przez (...) kosztów.

Ponadto powód wniósł o zmianę pkt IV sentencji wyroku poprzez zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 21.250 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Powód złożył też wniosek o dopuszczenie w postępowaniu apelacyjnym dowodów z wyników wyszukiwania zarejestrowanych słownych wspólnotowych znaków towarowych zawierających element „www”.

### **Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:**

Apelacja w zasadniczej części okazała się bezzasadna.

Choć powód formułuje zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. wiążąc go z błędami w ustaleniach faktycznych, to w istocie jego zarzuty dotyczą oceny prawnej ustalonych faktów. Z tego względu Sąd Apelacyjny przyjął za własne ustalenia Sądu Okręgowego jako zgodne z materiałem sprawy i oparte na właściwej ocenie dowodów, przy dokonywaniu której Sąd Okręgowy nie naruszył reguł przewidzianych w art. 233 § 1 k.p.c.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego nie zachodziły podstawy do dopuszczenia w postępowaniu apelacyjnym dowodów wskazanych przez powoda. Zauważyć bowiem trzeba, że zgodnie z art. 227 k.p.c. przedmiotem dowodu są fakty mające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Przedstawione przez powoda dowody dotyczą osób trzecich wobec stron sporu, w żaden sposób niezwiązanych z przedmiotem sprawy, tym samym nie można przyjąć, aby wnioskowane dowody dotyczyły faktów istotnych w sprawie, co jest wystarczające dla oddalenia wniosku powoda.

Powód kwestionując wydane rozstrzygnięcie domaga się zakazania pozwanemu używania znaku towarowego „(...)” dla oznaczenia cegły silikatowej produkowanej przez pozwanego, wyszczególniając w sposób drobiazgowy jakich działań związanych z wprowadzaniem towaru do obrotu zakaz miałby dotyczyć. Przedstawiona w apelacji argumentacja powoda sprowadza się do twierdzenia, że pozwany używał firmy, adresu strony internetowej oraz adresu poczty elektronicznej, w których umieścił słowo „(...)” w charakterze znaku towarowego w celu identyfikacji pochodzenia produktu. Zauważyć trzeba, że ta szeroka argumentacja jest w istocie bezprzedmiotowa, Sąd Okręgowy przecież zakazał pozwanemu używania określenia „(...)” w firmie, a także w nazwie strony internetowej i adresie poczty elektronicznej. Zakaz orzeczony przez Sąd Okręgowy oznacza, że pozwany nie może używać firmy, adresu strony internetowej oraz adresu poczty elektronicznej, w których umieścił słowo „(...)” w żaden sposób, a zatem także poprzez podejmowanie działań, kazuistycznie wymienionych w apelacji. Domaganie się przez powoda zakazania pozwanemu używania znaku towarowego „(...)” dla oznaczenia cegły silikatowej produkowanej przez pozwanego mogłoby zostać uwzględnione wówczas, gdyby z dokonanych ustaleń wynikało, że pozwany używał słowa „(...)” poza zakresem wskazanym w wyroku Sądu Okręgowego. Tymczasem, z materiału dowodowego sprawy – czego powód w

apelacji nie kwestionuje – w sposób jednoznaczny wynika, pozwany używał słowa „(...)” dla oznaczenia firmy, adresu strony internetowej oraz adresu poczty elektronicznej.

W ocenie Sądu Apelacyjnego używanie firmy, adresu internetowego czy adresu poczty elektronicznej w materiałach reklamowych m.in. cegły silikatowej, ofertach, umowach, cennikach, czy w celu pozycjonowania strony internetowej, prowadziło do naruszania znaku towarowego powoda, gdyż mogło prowadzić do błędu odbiorców co do pochodzenia towarów, poprzez powstanie skojarzenia pomiędzy wypromowanym znakiem towarowym a przedsiębiorstwem pozwanej, produkującym towary tego samego rodzaju co powód. Jednak skoro powód nie wykazał, aby pozwany w inny sposób używał znaku towarowego „(...)” niż poprzez umieszczanie go w firmie a także w nazwie strony internetowej i adresie poczty elektronicznej, nie ma podstaw do rozszerzania wydanego przez Sąd Okręgowy zakazu, gdyż wydany zakaz dotycząc wszelkich podejmowanych przez pozwanego działań, jest wystarczający dla ochrony interesów powoda. Sąd Apelacyjny w pełni podziela stanowisko Sądu Najwyższego, który wskazał w uzasadnieniu wyroku z dnia 22 października 2002 r. ( III CKN 271/01, OSNC 2004, nr 2, poz. 26), że „zastosowana w związku z dopuszczeniem się czynu nieuczciwej konkurencji sankcja powinna być odpowiednia do konkretnego czynu, którego popełnienie przypisano naruszcycielowi. Przepis art. 18 ust. 1 pkt 1 uznk stanowi podstawę orzeczenia zakazującego konkretnych, niedozwolonych działań konkurencyjnych, które zagroziły lub naruszyły interes innego przedsiębiorcy. Zakaz nie może ponad te działania wykroczać, gdyż prowadziłoby to do niedopuszczalnego zastosowania sankcji nieodpowiadającej popełnionemu czynowi”.

W sytuacji gdy orzeczenie w części uwzględniającej powództwo (pkt I sentencji) jest prawomocne rozważania dotyczące tego, czy używając we wskazany sposób oznaczenia „(...)” pozwany naruszał znak towarowy są nieistotne w tym sensie, że nie mają wpływu na treść rozstrzygnięcia. Zakazanie bowiem pozwanemu działań wskazanych w wyroku Sądu Okręgowego we wszystkich obszarach działalności, niewątpliwie w pełni zabezpiecza słusze interesy powoda. Domagania się w tej sytuacji zakazania pozwanemu używania znaku towarowego „(...)” dla oznaczenia cegły silikatowej jest nieporozumieniem, skoro nawet z twierdzeń powoda wynika, że “oznaczenie” na jakie wskazuje powód w apelacji polegało na używaniu znaku towarowego „(...)” w firmie a także w nazwie strony internetowej i adresie poczty elektronicznej. Umieszczanie firmy, adresu internetowego czy adresu poczty elektronicznej na opakowaniach towaru wprowadzanego do obrotu przez pozwanego, w materiałach reklamowych czy w Internecie spowodowało wydanie przez Sąd Okręgowy orzeczenia uwzględniającego żądanie powoda.

Wskazać też trzeba, że roszczenie o zaniechanie określonych działań stanowi środek ochrony praw bezwzględnych, niezależny od winy naruszcyciela. Z żądaniem zaniechania naruszeń można wystąpić wtedy, gdy stan naruszenia trwa, jak i wówczas gdy wprowadzicie stan taki ustał, ale istnieje możliwość ponownego podjęcia działań naruszcycielskich. W przypadku zagrożenia działaniami naruszcycielskimi podstawę żądania zaniechania takich działań stanowi art. 285 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. z 2003, Nr 119, poz. 1117 ze zm.; dalej pwp). Także przepis art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 ze zm. dalej uznk) przewiduje roszczenie o zaniechanie niedozwolonych działań konkurencyjnych z tym że literalne brzmienie art. 18 ust. 1 u.z.n.k. ogranicza możliwości wystąpienia z przewidzianymi w tym przepisie roszczeniami wyłącznie do przypadków „dokonania czynu nieuczciwej konkurencji”, a nie potencjalnej możliwości jego popełnienia.

Przenosząc powyższe uwagi na grunt niniejszej sprawy wskazać trzeba, że obecnie nie ma podstaw do przyjęcia, aby do naruszeń prawa do znaku towarowego „(...)” ze strony pozwanego mogło dochodzić. Pozwany w toku sporu zmienił firmę, nazwę strony internetowej i adres poczty elektronicznej, od chwili dokonanej zmiany minęły prawie dwa lata w czasie których do naruszeń praw powoda nie dochodziło. W tej sytuacji obawy, iż pozwany obecnie podejmie działania naruszcycielskie poprzez umieszczanie na produkowanych przez siebie wyrobach znaku towarowego „(...)” nie znajdują żadnego racjonalnego uzasadnienia. Nie ma też realnych podstaw do przyjęcia, że pozwany będzie podejmował niedozwolone działania konkurencyjne związane z używaniem znaku towarowego „(...)”. Także więc z tej przyczyny apelacja powoda nie mogła zostać uwzględniona.



Na uwzględnienie zasługiwała natomiast apelacja w części w jakiej dotyczyła treści i formy publikacji oświadczenia jakie winien złożyć pozwany.

Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko powoda, że treść oświadczenia jakie zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego miał złożyć pozwany była na tyle niejednoznaczna, że wymagała zmiany przez Sąd Apelacyjny. Po pierwsze tekst oświadczenia był w ocenie Sądu Apelacyjnego niezrozumiały dla przeciętnego odbiorcy w tym sensie, że po jego lekturze osoba taka nie byłaby w stanie wskazać przyczyn, dla których to oświadczenie zostało złożone. Zdaniem Sądu Apelacyjnego istotnym jest aby oświadczenie składane przez pozwanego zawierało odniesienie do nieuczciwych działań konkurencyjnych pozwanego. Z tego względu Sąd Apelacyjny zmodyfikował treść oświadczenia pozwanego dodając do tekstu przyjętego przez Sąd Okręgowy zdanie drugie, dotyczące okoliczności wyżej wskazanych. Ponieważ dodane zdanie wyraźnie wskazuje na bezprawne działania pozwanego przyjęty przez Sąd Apelacyjny tekst oświadczenia oprócz funkcji informacyjnej, spełni w sposób wystarczający także funkcję represyjną oraz kompensacyjną. W tym miejscu zauważyć trzeba, że przepis art. 18 ust. 1 pkt 3 uznk nie przewiduje, dla dochodzenia roszczenia o usunięcie skutków naruszenia wykazania winy po stronie sprawcy ani szkody po stronie pokrzywdzonego. Z tego względu zarzuty powoda dotyczące tego, czy działania pozwanego były zawinione, nie mają znaczenia dla przyjęcia odpowiedzialności przewidzianej w art. 18 ust. 1 pkt 3 uznk. Tym samym dla sposobu publikacji oświadczenia istotne znaczenie ma nie to czy działania pozwanego były zawinione lecz to, iż ustały prawie dwa lata przez zakończeniem sporu co zdaniem Sądu Apelacyjnego przesądza, iż umieszczenie oświadczenia w tak licznych publikatorach jak domaga się tego skarżący nie jest zasadne.

W ocenie Sądu Apelacyjnego wystarczającym jest, aby pozwany zamieścił oświadczenie w jednym dzienniku ogólnopolskim, gdyż w chwili obecnej znaczenie informacyjne oświadczenia jest znikome, natomiast funkcja represyjna oraz kompensacyjna będzie zachowana w wystarczającym stopniu. Sąd Apelacyjny uznał za zasadne aby uściślić formę w jakiej oświadczenie ma się ukazać, nie ma bowiem należytego uzasadnienia sytuacja aby pozostawić formę w jakiej oświadczenie ma zostać opublikowane wyłącznie do decyzji pozwanego. Natomiast zbędne było określanie terminu w jakim oświadczenie miałyby zostać opublikowane, orzeczenie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne co oznacza, że podlega wykonaniu. Tym samym pozwany aby uniknąć egzekucji nałożonego obowiązku winien niezwłocznie wykonać orzeczenie Sądu odwoławczego. W ocenie Sądu Apelacyjnego nie ma też podstaw do kumulacji sankcji przewidzianych w art. 287 ust. 2 pwp w zw. z art. 296 ust. 1a i art. 18 ust. 1 pkt 3 uznk. W art. 287 ust. 2 pwp mowa jedynie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu, co oznacza, że na tej podstawie nie będzie można żądać złożenia odpowiedniego oświadczenia przez naruszydca, z kolei art. 18 ust. 1 pkt 3 uznk mówi o złożeniu stosownego oświadczenia. W ocenie Sądu Apelacyjnego, ponieważ zmodyfikowana treść oświadczenia odwołuje się do bezprawnych działań pozwanego, zbędnym jest dodatkowe informowanie o treści zapadłego wyroku, tym bardziej, że zmodyfikowane oświadczenie jest bardziej czytelne dla przeciętnego odbiorcy niż sama publikacja orzeczenia.

Na uwzględnienie zasługiwał zarzut naruszenia przez Sąd Okręgowy § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.9.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.). Sąd pierwszej instancji trafnie przyjmując, że powód wygrał sprawę w zasadniczej części a zatem zgodnie z art. 100 k.p.c. istnieją podstawy do obciążenia całymi kosztami procesu strony przeciwnej, błędnie przyznał koszty zastępstwa procesowego, które przy podanej wartości przedmiotu sporu, która nie była kwestionowana w sposób przewidziany w art. 25 k.p.c., a zatem nie podlega badaniu, winny zostać określone w oparciu o § 6 pkt 7 cyt. rozporządzenia, a nie jak przyjął Sąd Okręgowy § 6 pkt 6. Z tego względu zasądzone koszty procesu należało podwyższyć do kwoty 21.250 zł.

Mając powyższe na uwadze, należało na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. zmienić zaskarżony wyrok poprzez zmodyfikowanie treści oświadczenia jakie pozwany ma złożyć oraz sposobu jego publikacji oraz zmianę orzeczenia w przedmiocie kosztów procesu, natomiast w pozostałym zakresie apelację należało oddalić stosownie do art. 385 k.p.c.

Orzeczenie w przedmiocie kosztów procesu za instancje odwoławczą wydano w oparciu o art. 100 k.p.c. uznając, że powód przegrał sprawę w zasadniczej części, co uzasadnia obciążenie go całymi poniesionymi przez pozwanego

kosztami, na które składają się jedynie koszty zastępstwa procesowego obliczone stosownie do podanej wartości przedmiotu zaskarżenia na podstawie § 6 pkt 6 w zw. z § 13 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia.

bp