

Sygn. akt I ACa 374/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2016 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Małgorzata Lamparska

Sędziowie: SSA Dariusz Kłodnicki (spr.)

SSO del. Jolanta Burdukiewicz-Krawczyk

Protokolant: Justyna Łupkowska

po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 r. we Wrocławiu na rozprawie

sprawy z powództwa (...) **Sp. z o.o. w B.**

przeciwko (...) **Sp. z o.o. w J.**

o ochronę znaku towarowego

na skutek apelacji strony powodowej

od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z dnia 21 lipca 2015 r. sygn. akt X GC 129/13

1. **oddala apelację;**

2. **zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej 1.530 zł kosztów postępowania apelacyjnego.**

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 21.07.2015 r. – sygn. akt X GC 129/13, Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił powództwo (...) sp. z o.o. w B. o:

- zakazanie (...) sp. z o.o. w J. używania w obrocie gospodarczym chronionego oznaczenia słownego „(...)” i zbliżonego do niego oznaczenia słownego „(...)” w zakresie: a) produktów chemicznych przeznaczonych dla przemysłu, fotografii, jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzyw sztucznych w stanie surowym, produktów chemicznych do konserwowania żywności, b) farb, pokostów, lakierów, środków zapobiegających korozji i zabezpieczających drewno, barwników, zapraw farbiarskich, folii metalowych i form proszkowych dla malarzy, dekoratorów, drukarzy, c) środków wybielających i innych substancji stosowanych w praniu, środków do czyszczenia, szorowania i ścierania mydła, środków perfumeryjnych, olejków eterycznych, płynów do pielęgnacji włosów, środków do czyszczenia zębów, d) komputerów, e) papieru, tektury i wyrobów z tych materiałów, druku materiałów introligatorskich, materiałów piśmiennych, materiałów szkoleniowych, materiałów z tworzyw sztucznych, przyborów szkolnych, f) kawy, herbaty, dżemów, kakao, cukru, ryżu, mąki produktów zbożowych, chleba, wyrobów cukierniczych, słodczy, lodów, miodu, drożdży, proszku do pieczenia, soli, musztardy, octu, przypraw;

- zakazanie stronie pozwanej używania chronionego oznaczenia słownego „(...)” i zbliżonego do niego oznaczenia słownego „ (...)” w materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez pozwanego w tym samym zakresie;

- nakazanie pozwanemu opublikowania na swój koszt w terminie 30 dni od daty prawomocności wyroku, na trzeciej stronie dziennika Gazeta (...) (wydanie piątkowe) czcionką o wielkości co najmniej 26 punktów (zgodnie z formatem edytora tekstu Microsoft Word), w formacie nie mniejszym niż 1/4 strony, bez żadnych wprowadzeń, dodatków, omówień, czy odniesień oświadczenia o następującej treści: (...) sp. z o.o. z siedzibą w O. niniejszym przeprasza spółkę (...) sp. z o.o. z siedzibą w B. za naruszenie jej praw do znaku towarowego słownego „(...)” i za popełnienie przeciwko spółce (...) sp. z o.o. czynu nieuczciwej konkurencji poprzez promowanie i sprzedaż towarów handlowych przy wykorzystaniu chronionego znaku towarowego słownego „(...)” i zobowiązuje się do zaprzestania w/w działań i powstrzymywania się od nich w przyszłości”;

- zasądzenie od pozwanej na rzecz Stowarzyszenia Ochrony (...), ul. (...), (...)-(...) W., skrytka pocztowa (...), (...) Grupa (...) kwoty w wysokości 10.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem odszkodowania.

Ponadto zasądził od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 3.240 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Podstawą jego wydania były następujące ustalenia faktyczne:

W dniu 20.05.2008 r. Urząd Patentowy RP wydał decyzję o udzieleniu stronie powodowej prawa ochronnego na znak towarowy słowny (...), zgodnie ze zgłoszeniem z dnia 22.02.2007 r. Świadectwo ochronne o nr (...) zostało wydane w dniu 04.02.2009 r. przez Urząd Patentowy RP.

W załączniku do decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy zgłoszony za numerem (...) wymieniony został wykaz towarów / usług przyporządkowanych do odpowiednich klas towarowych. Wykaz ten obejmował: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, fotografii, jak również rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, tworzyw sztucznych w stanie surowym, produktów chemicznych do konserwowania żywności, farby pokost, zaprawy farbiarskie, folię metalową i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, szorowania i ścierania, mydło, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, komputery, papier, tekturę i wyroby z tych materiałów, druku materiałów introligatorskich, materiałów piśmiennych, materiałów szkoleniowych, materiałów z tworzyw sztucznych, przyborów szkolnych, kawę, herbatę, dżemy, kakao, cukier, ryż, mąkę produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, lody, miód, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztardę, ocet, przyprawy.

Pozwana Spółka od 2.12.2009 r. posługuje się firmą o brzmieniu „ (...) sp. z o.o.” Pozwana została zarejestrowana pod w/w firmą w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Faktycznie realizowany przedmiot działalności pozwanej obejmuje sprzedaż towarów biurowych, zakupionych od ich producentów. Pozwana spółka w zakresie swojej działalności gospodarczej handluje artykułami biurowymi, materiałami eksploatacyjnymi do drukarek innych producentów, produkuje gumy do stempli i pieczętek. Pozwana zbywanych towarów nie oznacza własną firmą, lecz sprzedaje je w opakowaniach oznaczonych nazwami producenta. Produkowane przez nią gumy do stempli i pieczętek w żaden sposób nie oznacza.

Biorąc udział w przetargach pozwana składa oferty pod własną firmą „ (...) sp. z o.o.”, zgodnie z odpisem z KRS. Strony nie uczestniczą w tych samych procedurach przetargowych, nigdy nie były konkurentami. Zakres działalności pozwanej obejmuje przede wszystkim D.. Incydentalnie strona pozwana startuje w przetargach poza D., ale zawsze oferuje produkty innych producentów i z ich nazwą. Strona pozwana złożyła oferty przetargowe w przetargu w D. na materiały biurowe (D.) w styczniu 2011 r., w P. w lutym 2011 roku na dostawę papieru do ksero i materiałów do

komputerów, w G. w 2010 r. na wkłady barwiące, w K. w 2011 r. na materiały eksploatacyjne; we W. w 2012 roku na materiały eksploatacyjne do drukarek, w L. w 2012 roku. Złożyła także ofertę handlową dla (...) Dyrekcji Ochrony (...) w B. w 2012 roku na segregatory, koszulki, zakresłaczki, podkładki, bloki biurowe, długopisy. W żadnym w tych przetargów strona powodowa nie składała oferty.

O istnieniu strony powodowej pozwana dowiedziała się dopiero w dacie otrzymania skierowanego do niej wezwania o zaprzestanie naruszania znaku towarowego. Rejestrując firmę w KRS strona pozwana nie wiedziała o prawie ochronnym strony powodowej, ani o samej stronie powodowej. Strona pozwana nigdy na rynku nie spotkała się z towarem oznaczonym znakiem słownym (...).

Strona powodowa umieszcza znak towarowy „(...)” na produkowanych przez siebie segregatorach od roku 2014. Wcześniej umieszczała go wyłącznie na towarach reklamowych takich jak długopisy, smycze, pendrive, a także na banerach, koszulkach i gazetkach promocyjnych do 2008 r.

Pismem z dnia 2.04.2012 r. powódka wezwała pozwaną do dobrowolnego zaprzestania naruszania znaku towarowego „ (...)” na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu, zaprzestania posługiwania się tą nazwą w celach reklamy jak również zaprzestania innych używania w/w nazwy w prowadzonej przez pozwaną działalności gospodarczej. Nadto powódka wezwała pozwaną do zapłaty na jej rzecz kwoty 100.000 zł tytułem odszkodowania.

W odpowiedzi na powyższe pozwana w skierowanym do powódki piśmie z dnia 16.04.2012 r. wskazała, że żądanie to jest pozbawione podstawy faktycznej i prawnej.

W oparciu o powyższy stan faktyczny Sąd Okręgowy uznał, że powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

W pierwszym rzędzie wskazał, że działalność stron koncentruje się na różnych obszarach kraju, jak również brak jest dowodów świadczących o tym, aby pozostawały w jakimkolwiek stosunku konkurencji. Zwrócił przy tym uwagę na fakt, że strona pozwana nie oferuje towarów ze znakiem towarowym strony powodowej, gdyż sprzedaje towary innych producentów, które są opatrzone ich nazwami handlowymi. W ocenie Sądu strona powodowa nie dowiodła także, by strona pozwana reklamowała się za pomocą tego znaku. Jedyne co wykazała to występowania strony pozwanej z przetargach pod własną firmą zarejestrowaną w KRS. Sąd stwierdził, że używanie znaku w celu oznaczenia przedsiębiorstwa nie jest, co do zasady używaniem znaku w odniesieniu do towarów (usług) objętych prawem ochronnym na znak towarowy, a zatem nie spełnia jednego z opisanych wyżej kryteriów używania znaku w rozumieniu art. 153 ust. 1 i art. 154 p.w.p. w zw. z art. 296 § 2 u.p.w.p.

W dalszej kolejności Sąd Okręgowy wskazał, że strona pozwana jest firmą handlową, oferującą produkty biurowe, dlatego też za pozbawione uzasadnienia uznał żądanie zaprzestania naruszeń w odniesieniu do innego rodzaju produktów. Brak zdaniem Sądu było również podstaw do stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego w zakresie segregatorów, skoro strona powodowa produkuje je i sprzedaje od 2014 roku, zaś wyniki przetargów, w których startowała strona pozwana, pochodzą z lat 2010-2012 r.

W oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy Sąd ocenił, że powódka nie wykazała istnienia po stronie pozwanej złej wiary, poprzez podważenie jej twierdzeń, że nic wie wiedziała o stronie powodowej, ani zarejestrowanym przez nią znaku, aż do czasu wezwania jej do zaniechania naruszeń. Co istotne nie wykazała również, aby pozwana używa w/w nazwy do oznaczania jakichkolwiek towarów tożsamyh z towarami, którymi strona powodowa miałaby oznaczać swoje towary bądź ich reklamowania. W ocenie Sądu w tych okolicznościach, nie zachodziło niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, gdyż występuje ono wtedy, gdy błąd dotyczy źródła pochodzenia towarów, a nie samych znaków jako takich. Ponadto Sąd zwrócił uwagę, że przynależność towarów do tej samej klasy określanej według międzynarodowej klasyfikacji nicejskiej nie oznacza, że są to towary podobne w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 u. p.w.p. Ponadto ryzyko konfuzji nie występuje również z powodu lokalnego charakteru działalności obu stron.

Zdaniem Sądu I instancji wykluczona w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy, była także podstawa powództwa oparta na art. 10 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wskazał w tym

zakresie, że strona powodowa nie wykazała oznaczania znakiem towarów sprzedawanych przez stronę pozwaną, ani ryzyka konfuzji, a w szczególności stosunku konkurencji między stronami. Nie doszło również do naruszenia art. 3 w zw. z art. 1 ustawy, albowiem używanie firmy zarejestrowanej w KRS w dokumentach przetargowych i ofertach nie jest sprzeczne z prawem, ani dobrymi obyczajami i w żaden sposób nie zagraża interesom strony powodowej, a przynajmniej takie zagrożenie nie zostało w niniejszej sprawie wykazane.

Abstrahując od braku podstaw merytorycznych do wytoczenia powództwa, Sąd zwrócił również uwagę na zakres żądań strony powodowej wskazując, że w ramach roszczeń wynikających z ustawy o prawie własności przemysłowej nie mieści się żądanie usunięcia skutków naruszenia poprzez złożenie oświadczenia w prasie o zaproponowanej przez stronę powodową treści, a wyłącznie podanie do publicznej wiadomości treści orzeczenia lub jego części lub informacji o orzeczeniu, co jest innym rodzajowo żądaniem. Ponadto ustawa ta nie przewiduje żądania jakichkolwiek kwot na rzecz organizacji społecznych. Jedynie zatem w oparciu o art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a nie jak wskazano w pozwie na podstawie art. 296 ust. 1 i art. 287 ust. 2 u.p.w.p., można było żądać złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i formie, zaś zapłata na rzecz organizacji społecznej ma dotyczyć organizacji związanej ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego, a do takiej z pewnością nie należy organizacja wskazana w sprecyzowanym żądaniu. Jako nieudowodnione uznał również żądanie naprawienia przez pozwaną szkody na zasadach ogólnych.

Ponadto wyjaśnił, że nie dopuścił w poczet materiału dowodowego zdjęć złożonych przez stronę powodową podczas przesłuchania jej reprezentanta, gdyż nie sformułowała wniosku w tym przedmiocie, a i tak, gdyby miało to miejsce należałoby go uznać za znaczenie spóźniony z uwagi na treść art. 3 i 6 k.p.c.

Sąd wskazał również, że nie dał wiary zeznaniom strony powodowej, jakoby była mylona ze stroną pozwaną, mając na uwadze, że do tej pomyłki miało dojść ze strony zaprzyjaźnionej z nią (jak sama przyznała) spółki, która nosi prawie identyczną firmę jak ona.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy oddalił powództwo i rozstrzygnął o kosztach procesu stosownie do jego wyniku.

Zaskarżając niniejszy wyrok w całości, strona powodowa zarzuciła Sądowi Okręgowemu, że przy jego wydaniu dopuścił się:

- 1) błędu w ustaleniach faktycznych polegającego na przyjęciu, że strony nie pozostawały ze sobą w stosunku konkurencji, pozwana nigdy nie reklamowała się pod znakiem towarowym zastrzeżonym przez powoda i nie oferowała pod tym znakiem produktów w Internecie;
- 2) naruszenia prawa procesowego, a mianowicie art. 233 § 1 kpc, poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, polegające na błędnym uznaniu, iż nie wystąpiły przesłanki stypizowane w art. 158 § 1 o contrario ustawy z dnia 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.), tj. nie zachodziło niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów, a znak towarowy stosowany przez pozwaną nie jest używany w charakterze oznaczenia towarów będących przedmiotem jej działalności.

W oparciu o powyższe zarzuty wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez:

- 1) zakazanie pozwanej (...) sp. z o.o. używania w obrocie gospodarczym chronionego oznaczenia słownego "(...)" i zbliżonego do niego oznaczenia słownego "(...)" w zakresie:
 - a) produktów chemicznych przeznaczonych dla przemysłu, fotografii, jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzyw sztucznych w stanie surowym, produktów chemicznych do konserwowania żywności,
 - b) farb, pokostów, lakierów, środków zapobiegających korozji i zabezpieczających drewno, barwników, zapraw farbiarskich, folii metalowych i form proszkowych dla malarzy, dekoratorów, drukarzy,

c) środków wybielających i innych substancji stosowanych w praniu, środków do czyszczenia, szorowania i ścierania mydła, środków perfumeryjnych, olejków eterycznych, płynów do pielęgnacji włosów, środków do czyszczenia zębów,

d) komputerów,

e) papieru, tektury i wyrobów z tych materiałów, druku materiałów introligatorskich, materiałów piśmiennych, materiałów szkoleniowych, materiałów z tworzyw sztucznych, przyborów szkolnych,

f) kawy, herbaty, dżemów, kakao, cukru, ryżu, mąki produktów zbożowych, chleba, wyrobów cukierniczych, słodczy, lodów, miodu, drożdży, proszku do pieczenia, soli, musztardy, octu, przypraw;

2) zakazanie pozwanej używania chronionego oznaczenia słownego "(...)" zbliżonego do niego oznaczenia słownego "(...)" w materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez pozwaną w zakresie:

a) produktów chemicznych przeznaczonych dla przemysłu, fotografii, jak również rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, tworzyw sztucznych w stanie surowym, produktów chemicznych do konserwowania żywności,

b) farb, pokostów, zapraw farbiarskich, folii metalowych i form proszkowych dla malarzy, dekoratorów, drukarzy,

c) środków wybielających i innych substancji stosowanych w praniu, środków do czyszczenia, szorowania i ścierania, mydła, środków perfumeryjnych, olejków eterycznych, kosmetyków, płynów do pielęgnacji włosów, środków do czyszczenia zębów,

d) komputerów,

e) papieru, tektury i wyrobów z tych materiałów, druku materiałów introligatorskich, materiałów piśmiennych, materiałów szkoleniowych, materiałów z tworzyw sztucznych, przyborów szkolnych,

f) kawy, herbaty, dżemów, kakao, cukru, ryżu, mąki produktów zbożowych, chleba, wyrobów cukierniczych, słodczy, lodów, miodu, drożdży, proszku do pieczenia, soli, musztardy, octu, przypraw;

3) nakazanie pozwanej opublikowania na swój koszt w terminie 30 dni od daty prawomocności wyroku, na trzeciej stronie dziennika Gazeta (...) (wydanie piątkowe) czcionką o wielkości co najmniej 26 punktów (zgodnie z formatem edytora tekstu Microsoft Word), w formacie nie mniejszym niż 'X strony, bez żadnych wprowadzeń, dodatków, omówień, czy odniesień oświadczenia o następującej treści: (...) sp. z o.o. z siedzibą w O. niniejszym przeprasza spółkę (...) sp. z o.o. z siedzibą w B. za naruszenie jej praw do znaku towarowego słownego "(...)" i za popełnienie przeciwko spółce (...) sp. z o.o. czynu nieuczciwej konkurencji poprzez promowanie i sprzedaż towarów handlowych przy wykorzystaniu chronionego znaku towarowego słownego "(...)" i zobowiązuje się do zaprzestania w/w działań i powstrzymywania się od nich w przyszłości,

4) zasądzenie od pozwanej na rzecz Stowarzyszenia Ochrony (...), ul. (...), (...)-(...) W., skrytka pocztowa (...), (...) Grupa (...) kwoty w wysokości 10.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem odszkodowania.

Ewentualnie wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, a także o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

Strona pozwana wniosła o oddalenie apelacji i zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja nie zasługiwała na uwzględnienie.

Sąd Apelacyjny podzielił istotne dla rozstrzygnięcia sprawy ustalenia faktyczne, dokonane w sprawie przez Sąd Okręgowy, czyniąc je jednocześnie podstawą swojego rozstrzygnięcia.

Przechodząc do szczegółowego omówienia zarzutów apelacyjnych, w ocenie Sądu II Instancji nie sposób zaaprobować argumentacji strony powodowej, w przedmiocie błędnego ustalenia stanu faktycznego przez Sąd I instancji. W pierwszym rzędzie należy zwrócić uwagę, że skonstruowała go z powołaniem się na dowody, które w rozpatrywanej sprawie nie zostały dopuszczone w poczet materiału dowodowego z przyczyn wskazanych przez Sąd Okręgowy w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Zważywszy, że zostały one zwrócone przez Sąd I instancji, bezskuteczne było powołanie się na nie w ramach postępowania apelacyjnego, a czynienie Sądowi zarzutu sprzeczności ustaleń faktycznych zebranych w sprawie materiałem dowodowym należało ocenić jako nieuzasadnione.

W dalszej części uzasadnienia zaskarżonego wyroku Sąd I instancji, dokonując analizy przepisów mających zastosowanie w niniejszej sprawie, trafnie ocenił, że nie doszło do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na gruncie ustawy – Prawo własności przemysłowej, jak również, że działanie strony pozwanej, polegające na posługiwaniu się oznaczeniem indywidualizującym odpowiadającym znakowi towarowemu przysługującemu stronie powodowej, nie nosi znamion czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu regulacji zawartych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zasadnicze znaczenie dla powyższej oceny ma okoliczność, że strona pozwana nie używa spornego oznaczenia w odniesieniu do oferowanych przez siebie towarów, lecz jedynie w funkcji własnej firmy. Nie produkuje ona jakichkolwiek towarów, gdyż zajmuje się sprzedażą wyłącznie artykuły innych producentów, opatrzone ich nazwami. Nie może być więc mowy o ryzyku wprowadzenia konsumentów w błąd poprzez powiązanie oznaczenia stanowiącego firmę strony pozwanej ze sprzedawanymi przez nią towarami. Istotą znaku towarowego jest odróżnienie towarów poprzez zagwarantowanie odbiorcom wskazania ich pochodzenia, dlatego też niezbędnym w świetle art. 296 § 2 u.p.w.p. kryterium naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy jest bezprawne używanie tego znaku w odniesieniu do towarów (niezależnie czy znak umieszczony zostałby na samym produkcie lub jego opakowaniu, ewentualnie w dokumentacji związanej z wprowadzeniem go do obrotu, czy też służył w celu reklamy). Należy wziąć pod uwagę, że ochronie podlega nie tyle sam znak towarowy, co raczej sposób jego użycia w obrocie. Używanie oznaczenia wyłącznie jako nazwy, pod którą prowadzi się działalność gospodarczą, samo przez się nie wpływa na podstawową funkcję znaku towarowego, dopóki nie tworzy w odczuciu odbiorców mylnego wyobrażenia o pochodzeniu tych towarów.

Zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt 1 u.p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania w obrocie przez inne osoby nazw lub oznaczeń indywidualizujących danego przedsiębiorcę lub jego przedsiębiorstwo. Istnieje zatem możliwość współistnienia dwóch identycznych lub podobnych oznaczeń, jakimi są znak towarowy i nazwa, pod którą inny podmiot prowadzi działalność gospodarczą, jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu, choć niewątpliwie nie jest to sytuacja komfortowa dla podmiotu, któremu przysługuje prawo ochronne na ten znak towarowy. W takim przypadku, jak wynika z treści art. 158 § 1 u.p.w.p., uprawniony może zakazać posługiwania się przez inną osobę tą nazwą dopiero wówczas, gdy jest ona używana w charakterze oznaczenia towarów będących przedmiotem tej działalności i zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, w szczególności ze względu na tożsamy profil działalności lub szerszy aniżeli tylko lokalny zasięg używania tej nazwy. Taka sytuacja w rozpatrywanej sprawie nie zachodziła. O ile rzeczywiście trudno mówić o jedynie lokalnym zasięgu działalności gospodarczej obu stron w sytuacji, gdy korzystają one z Internetu w celach związanych z komunikacją z kontrahentami, czy też o działaniu stron w różnych warunkach obrotu, skoro obie strony potencjalnie mogą stać się konkurentami w ramach tego samego przetargu, jako podmioty działające w tej samej branży, o tyle argumentacja ta traci na znaczeniu w świetle faktu, że strona pozwana nie oznacza oferowanych przez siebie artykułów swoją nazwą odpowiadającą chronionemu znakowi towarowemu, dzięki czemu nie zachodzi niebezpieczeństwo wywołania u odbiorców błędnych konotacji w zakresie pochodzenia tych towarów. Ponadto powyższe ryzyko nie istnieje również z tej przyczyny, że w zasadzie nie zostało wykazane, aby strony zajmowały

się sprzedają identycznych lub podobnych produktów, albowiem w tej mierze nie jest wystarczające ograniczenie się do ogólnikowego wskazania przez stronę powodową na szeroko pojmowany asortyment biurowy. Zarówno dla stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, jak i zasad uczciwej konkurencji, punktem wyjścia dla wszelkich rozważań winno być przede wszystkim ustalenie, o jaki produkt chodzi, bo właśnie to determinuje pozostałe okoliczności służące ocenie ryzyka konfuzji, takie jak m.in. krąg odbiorców, stan ich świadomości, poziom percepcji czy stopień koncentracji przy zakupie. W niniejszej sprawie strona powodowa wskazała jedynie na produkowane przez siebie i opatrywane chronionym znakiem towarowym segregatory, jednakże nie jest to wystarczające dla dokonania jakichkolwiek ocen w zakresie ryzyka wystąpienia u odbiorców błędnego przeświadczenia o źródle tychże produktów, tym bardziej, że znajdują się one w ofercie strony powodowej dopiero od 2014 r., podczas gdy przetargi, w których uczestniczyła strona pozwana, a na które powoływała się strona powodowa, miały miejsce w latach wcześniejszych.

Z powyższych przyczyn, jako bezprzedmiotowe należało ocenić wnioski dowodowe złożone przez stronę powodową na etapie postępowania apelacyjnego. Okoliczność mylnego skierowania przez komornika sądowego do kontrahentów strony powodowej zajęć komorniczych dotyczących zobowiązań strony pozwanej w żaden sposób nie świadczy o możliwości konfuzji pochodzenia towarów oferowanych przez strony. Nie chodzi bowiem o możliwość pomylenia dwóch podmiotów, lecz o błędne przekonanie u klientów, co do źródła sprzedaży danego produktu. Ryzyko zajścia takiego błędu musi zatem wynikać z samego towaru, jego opakowania, reklamy czy też dokumentacji z nim związanej, a nie z okoliczności pobocznych, takich jak podmiot zajmujący się jego obrotem, chyba że zachodzi możliwość skojarzenia pochodzenia produktu od tego podmiotu, co w niniejszej sprawie nie mogłoby mieć miejsca, gdyż strona pozwana w żaden sposób nie ingeruje w formę sprzedawanych przez siebie towarów, pochodzących od innych producentów i opatrzonych ich nazwami.

Niezależnie od powyżej wspomnianych warunków uprawniony może zakazać posługiwania się przez inną osobę nazwą, pod którą prowadzi ona działalność, jeżeli osoba ta działa w złej wierze (art. 158 § 2 u.p.w.p.). Co do zasady pod pojęciem tym należałoby rozumieć sytuację, w której u podstaw działania strony pozwanej ległby zamiar bezprawnego skorzystania z wypracowanej już renomy strony powodowej przy jednoczesnym braku poniesienia własnych nakładów, kosztów i wysiłków na rzecz dobrej jakości towaru i jego promocji w celu pozyskania klientów. Jednakże taka okoliczność nie została wykazana w niniejszej sprawie, nie ma bowiem żadnych podstaw do podważenia ustaleń Sądu I instancji i stanowiska strony pozwanej, która wskazała, że o przysługującym stronie powodowej prawie ochronnym na znak towarowy dowiedziała się dopiero w związku z niniejszym postępowaniem. Nie bez znaczenia jest w tym kontekście, że strona powodowa sama przyznała, że rozpoczęła opatrywanie swoich produktów przysługującym jej znakiem towarowym dopiero w 2014 roku, a wcześniej prowadziła z jego użyciem jedynie akcję reklamową i to w ograniczonym zakresie.

Materiał dowodowy zgromadzony w rozpatrywanej sprawie nie dał również podstaw do uznania, by to właśnie chęć czerpania korzyści z renomy strony powodowej w oparciu o rozpoznawalność jej znaku towarowego była determinantem sfery motywacyjnej strony pozwanej w zakresie wyboru własnego oznaczenia, którym posługuje się ona od początku swej działalności i które zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Co jednak najistotniejsze, jeszcze raz podkreślić należy, że strona pozwana nie opatruje spornym znakiem oferowanych przez siebie towarów, lecz jedynie posługuje się nim w ramach oznaczenia własnej firmy.

Słusznie Sąd Okręgowy zwrócił także uwagę na konstrukcję żądania w niniejszej sprawie. Istotnie niezrozumiałe było w tym roszczeniu o zaprzestanie naruszeń dotyczące produktów innych aniżeli papiernicze i biurowe, zważywszy że strona pozwana takimi artykułami nie handluje. Ponadto zakres roszczeń, a tym samym wniosków apelacji, nie pokrywa się z katalogiem żądań zawartych w ustawie – Prawo własności przemysłowej, na której strona powodowa oparła swoje powództwo. Ustawa ta nie przewiduje bowiem możliwości żądania złożenia oświadczenia w prasie ani zapłaty określonych kwot na rzecz organizacji społecznych. Z takimi żądaniami wystąpić można ewentualnie na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lecz takiej podstawy strona powodowa nie podała, a nadto wskazana przez nią organizacja nie jest organizacją związaną ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego (art. 18 u.z.n.k.). Żądanie odszkodowania, które winno być dochodzone na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego (art. 471 k.c.) nie zostało natomiast przez stronę powodową w żaden sposób

wykazane. W szczególności nie wykazała, ani poniesionej przez siebie szkody, nie sprecyzowała jej wysokości, ani też nie dowiodła zawinienia strony pozwanej w ewentualnym naruszeniu praw ochronnych przysługujących stronie powodowej. Nie umotywowała także przesłanek ustalenia należnego odszkodowania. Zatem również i z tych przyczyn powództwo i wnioski apelacji nie zasługiwały na uwzględnienie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c., oddalił apelację i zgodnie z żądaniem strony pozwanej, rozstrzygnął o poniesionych przez nią na tym etapie postępowania kosztach, w oparciu o art. 98 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. w zw. z § 10 ust. 1 pkt 18 i § 6 pkt 4 w zw. z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych(...).