

Sygn. akt I ACa 1384/09

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 listopada 2010 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący-Sędzia SA Ewelina Jokieli (spr.)

Sędzia SA Bogusława Sieruga

Sędzia SA Roman Kowalkowski

Protokolant sekretarz sądowy Małgorzata Chełchowska

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2010 r. w Gdańsku sprawy z powództwa Z. Ł.

przeciwko J. P.

o ochronę znaku towarowego

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

z dnia 28 października 2009 r. sygn. akt VIII GC 97/08

1 oddala apelację.

2 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 630 zł (sześćset trzydzieści) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym.

Na oryginale właściwe podpisy

## UZASADNIENIE

Wyrokiem zaocznym z dnia 18 lutego 2009 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w sprawie z powództwa Z. Ł. przeciwko J. P. o ochronę znaku towarowego nakazał pozwanej:

- w pkt. I wyroku – zaniechania używania w obrocie znaku towarowego i nazwy APTEKA (...) dla oznaczenia prowadzonych przez pozwaną aptek i świadczenia w związku z tym usług sprzedaży towarów farmaceutycznych oznaczonych klasą 05 według klasyfikacji nicejskiej,
- w pkt. II wyroku – zaniechania używania znaku towarowego i nazwy APTEKA (...) w materiałach informacyjnych i reklamowych w związku z prowadzeniem aptek i świadczeniem związanych z tym usług,
- w pkt. III wyroku dwukrotne ogłoszenie pkt. I i II wyroku uwzględniającego żądanie w dzienniku Gazeta (...) w terminie 14 dni od jego uprawomocnienia,
- w pkt. IV zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1337,00 zł tytułem kosztów procesu,

- w pkt. V natomiast, nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

W sprawie od tego wyroku pozwana wniosła o:

1. uchylenie wyroku zaocznego i oddalenie powództwa w całości jako bezzasadnego,

1.1 zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów niniejszego postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych,

1.2 zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi zaocznemu.

W uzasadnieniu sprzeciwu pozwana podała, że w świetle całokształtu dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy roszczenie powoda należy uznać za bezzasadne. W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż pozwana uzyskała wyłączne prawo do znaku towarowego (...), rejestrując go jako wspólnotowy znak towarowy w procedurze wspólnotowej w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A., przez co uzyskała ochronę we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (w tym na mocy postanowień traktatu akcesyjnego także w krajach, które przystąpiły do UE po 1 maja 2004r.) i to ochronę niezależną od systemu krajowego. Z przedłożonej wraz ze sprzeciwem kserokopii zawiadomienia z Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. wynika, że po przeprowadzeniu badania znaku graficznego APTEKA (...) zgłoszenie zostało zaakceptowane do publikacji w Biuletynie Wspólnotowym Znaków Towarowych. Wobec powyższego, pozwana rejestrując znak w procedurze wspólnotowej uzyskała wspólnotowy znak towarowy, choć mimo wysyłanych monitów do dnia dzisiejszego nie uzyskała dokumentu świadectwa ochronnego, a jedynie dokument zawierający zaświadczenie z bazy danych wniosków o środowiskowe znaki handlowe. Znak ten, zgodnie z art. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego ma jednolity charakter i zapewnia jego właścicielom wyłączne prawo korzystania z chronionego oznaczenia w działalności gospodarczej. Ponadto, nazwa APTEKA (...) (nazwa skrócona APTEKA (...) C.), już w dniu 21 marca 1990r. została wpisana do systemu identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej REGON i z tym dniem otrzymała statystyczny numer identyfikacyjny, podczas gdy (...) L. w B. do systemu tego wpisana została w 2000 roku. Pozwana podniosła także, że zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie stanowiskiem, w zaistniałym stanie faktycznym, tj. gdy firma pozwanej została wpisana do systemu REGON w dniu 21 marca 1990r., natomiast (...) w B. posiada ochronę znaku towarowego od dnia 23 sierpnia 2005r., powstaje kolizja między prawem wynikającym z uzyskanej rejestracji znaku towarowego, a prawem do ochrony nazwy przedsiębiorstwa, wpisanego do rejestru i działającego na rynku przed rejestracją znaku towarowego o identycznym brzmieniu. Priorytet w omawianej sytuacji należy przyznać ochronie istniejącego już w chwili rejestracji znaku towarowego prawa podmiotowego powoda do nazwy przedsiębiorstwa.

Powyższe stanowisko strony pozwanej zostało powodowi przekazane w piśmie z dnia 31 stycznia 2008r., podczas gdy w treści pozwu strona powodowa powołała się jedynie na pierwsze pisma pozwanej w niniejszej sprawie, które to pisma rzeczywiście zawierały informację o zaprzestaniu używania nazwy i znaku towarowego APTEKA (...), pominęła zaś w/w pismo z dnia 31 stycznia 2008r., z którym miała możliwość się zapoznać.

W świetle powyższych okoliczności, żądanie pozwu było w ocenie pozwanej oczywiście bezzasadne.

Wyrokiem z dnia 28 października 2009r., sygn. akt VIII GC 97/08 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy utrzymał w mocy w całości wyrok zaoczny z dnia 18 lutego 2009r. i obciążył pozwaną poniesionymi kosztami sprzeciwu.

Sąd ten poczynił następujące ustalenia faktyczne:

Powód i pozwana są przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą w postaci aptek. Dla oznaczenia swojej działalności obydwie strony (...) pod Lwem”. Powód posiada aptekę w B., a pozwana prowadzi apteki w B., C., T., P., R., K., N. pod B.. Działalność obu podmiotów jest konkurencyjna, świadczą o tym te same usługi dla tej samej grupy odbiorców, na tym samym rynku – B..

Decyzją z dnia 19 listopada 2007r. powód uzyskał prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny (...) (...)rok założenia (...)” zgłoszony w dniu 25 sierpnia 2005r. na pierwszy dziesięcioletni okres ochronny obowiązujący od dnia 25 sierpnia 2005r. Pozwana zaś dokonała zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. w Hiszpanii w kwietniu 2008r. i dnia 5 lutego 2009r. uzyskała świadectwo rejestracji dla znaku: nazwa APTEKA (...) wpisana między dwa okręgi, w środku znaku E. z lwem, stanowiące jednolitą grafikę. (L. obejmuje węża, który skłania się w kierunku krzyża aptecznego).

Przedmiotem sporu pozostawała kwestia, której ze stron przysługuje prawo do tego znaku.

Powód uzyskał prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny (...) (...) rok założenia (...)” zgłoszony w dniu 25 sierpnia 2005r. na pierwszy dziesięcioletni okres ochronny obowiązujący od dnia 25 sierpnia 2005r. Pozwana uzyskała świadectwo rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. w Hiszpanii dnia 5 lutego 2009r. i dopiero od tej daty, zgodnie z art. 9 ust. 3 rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego prawa przyznane przez wspólnotowy znak towarowy stały się skuteczne wobec osób trzecich.

Rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy w ocenie Sądu Okręgowego zależało od oceny, czy rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. wpływa na wcześniejsze prawo z rejestracji znaku towarowego, które nabył powód w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej na trzy lata przed zgłoszeniem dokonanym przez pozwaną.

Na wstępie rozważań Sąd zwrócił uwagę, że już w preambule rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wynika, że prawo wspólnotowe dotyczące znaków towarowych nie zastępuje ustawodawstw państw członkowskich w zakresie znaków towarowych. Zgodnie z pkt. 6 rozporządzenia nie wydaje się uzasadnione, aby wymagać od przedsiębiorstw składania wniosków o rejestrację swoich znaków towarowych jako wspólnotowych znaków towarowych, krajowe znaki towarowe nadal pozostaną niezbędne dla przedsiębiorstw, które nie chcą chronić swoich znaków towarowych na poziomie wspólnotowym.

Natomiast, z przepisu art. 110 ust. 1 rozporządzenia wynika, że jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, nie wpływa na prawo istniejące w ustawodawstwach państw członkowskich do występowania z roszczeniem w sprawie naruszenia wcześniejszych praw w rozumieniu art. 8 lub art. 53 ust. 2 w odniesieniu do używania późniejszego wspólnotowego znaku towarowego. Roszczenia w sprawie naruszenia wcześniejszych praw w rozumieniu art. 8 ust. 2 i 4 nie mogą być jednakże zgłaszane, jeżeli właściciel wcześniejszego prawa nie może wnieść o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego zgodnie z art. 54 ust. 2. Stosownie do art. 110 ust. 2 rozporządzenia, niniejsze rozporządzenie, jeżeli nie stanowi inaczej, nie wpływa na prawo do wszczęcia postępowania na mocy prawa cywilnego, administracyjnego lub karnego państwa członkowskiego lub na podstawie przepisów prawa wspólnotowego do celów zakazu używania wspólnotowego znaku towarowego w zakresie, w jakim używanie krajowego znaku towarowego może być zakazane przez ustawodawstwo danego państwa członkowskiego lub prawo wspólnotowe.

Powyższe przepisy oznaczają, że osoba, której prawo do znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim zostało naruszone może dochodzić swoich praw w takim zakresie jak wynika to z przepisów obowiązujących w państwie, w którym prawo jest zarejestrowane przeciwko osobie, która później zarejestrowała wspólnotowy znak towarowy. Powyższe stanowisko jest zgodne z prezentowanym przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, zgodnie z którym samo zarejestrowanie znaku przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w trybie powoływanego rozporządzenia automatycznie nie niweczy praw powoda wynikających z krajowej rejestracji znaku towarowego, które nabył on wcześniej. Przechodząc do oceny naruszenia wskazać należy, że zgodnie z przepisem art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2004, nr 119, poz. 1117 ze zm.) znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Z przedstawionego przez powoda świadectwa ochronnego wynika, że uzyskał on prawo ochronne na znak towarowy kombinowany słowno-graficzny (...) (...) rok założenia (...)” na pierwszy dziesięcioletni okres ochronny obowiązujący od dnia 25 sierpnia 2005r. z pierwszeństwem od dnia zgłoszenia. Zgodnie z poglądem doktryny i orzecznictwem Sąd jest związany decyzją o charakterze konstytutywnym, a z taką mamy do czynienia w niniejszej sprawie. W świetle przepisu art. 153 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl przepisu art. 154 w/w ustawy używanie znaku towarowego polega m.in. na umieszczeniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub na ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem, a także posługiwaniu się nim w celu reklamy.

W ocenie Sądu I instancji używanie przez pozwaną oznaczenia (...) (...) dla wykonywanej działalności narusza prawo powoda do zarejestrowanego przez niego wcześniej znaku towarowego. Naruszenie dotyczy członu słownego używanego znaku towarowego, który jest identyczny ze znakiem powoda. Okoliczność, że identyczny element słowny ma w wypadku działalności stron zasadnicze znaczenie odróżniające przesądza zaś o zaistnieniu konfuzji oznaczeń towarowych zastosowanych dla tego samego rodzaju działalności. Pozostałe elementy obu znaków jak barwa, układ graficzny, proporcja napisów i zastosowanie dodatkowych określeń wyróżniających, które są odmienne, nie zmieniają oceny, że przez użycie przez oba podmioty tego samego oznaczenia w sposób oczywisty zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do tego, od którego z podmiotów pochodzą sprzedawane towary.

Sąd Okręgowy przystępując do porównania obu znaków ocenił podobieństwo lub identyczność towarów do oznaczania których służą oba znaki. Należy stwierdzić, że obie strony realizują ten sam przedmiot działalności – sprzedaż środków farmaceutycznych adresowany jest do tej samej klienteli, na tym samym rynku – B..

Dokonując analizy podobieństwa oznaczeń, zdaniem Sądu, zastrzec trzeba na wstępie, że w spornym znaku towarowym ciąg słów (...) (...) ma pozycję dominującą i jednocześnie wyróżniającą dla przeciętnej odbiorcy, tj. osoby należycie poinformowanej, świadomej i ostrożnej, dokonującej wyboru pomiędzy produktami oferowanymi przez różne apteki. Podobieństwo tego zasadniczego elementu znaku występuje we wszystkich trzech płaszczyznach postrzegania: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Porównanie podobieństwa towarów i oznaczeń prowadzi zaś do wniosku, że istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów polegający w szczególności na skojarzeniu między znakami. Reprezentatywny jest tu przykład podany przez powoda – reklamy w prasie, które prowadzą klientów przekonanych o atrakcyjności produktów oferowanych przez powoda do apteki prowadzonej przez pozwaną w przekonaniu, że to sama apteka lub filia. Należy także zwrócić uwagę, że strona pozwana nie kwestionowała nawet okoliczności, że oba znaki powodują opisane ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów z tej samej apteki, czy wręcz co do tożsamości obu aptek. Należy również uwypuklić, że zakres ochrony prawa do znaku towarowego sięga tak daleko, jak granica podobieństwa towarów i oznaczeń przy zestawieniu z innymi towarami i oznaczeniem. Przy oznaczeniu podobieństwa bierze się pod uwagę rodzaj towaru, jego przeznaczenie oraz warunki zbytu. Wystarczy zatem, że istnieje możliwość pomylenia znaków przez odbiorców, by takie podobieństwo stwierdzić (wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 września 2008r., sygn. akt VI SA/Wa 1061/08).

Pierwszoplanową funkcją znaku towarowego jest funkcja oznaczenia pochodzenia towaru (usługi), czyli funkcja odróżniania. Znak wskazuje, że towar nim opatrzony pochodzi z przedsiębiorstwa osoby używającej tego znaku albo z innych przedsiębiorstw związanych z nim organizacyjnie, gospodarczo lub prawnie w sposób, który ma wpływ na powstanie lub zbytu towarów ze znakiem. Wobec tego zaś, że używanie znaku (sprzedaż towarów, reklama) wywołuje u osób mających z nim styczność wyobrażenia dotyczące jakości towarów, znak towarowy pełni ponadto funkcję jakościową. Wreszcie, w tych wszystkich przypadkach, w których znak został utrwalony (w pozytywny sposób) w świadomości nabywcy towarów i zwraca uwagę na każdy towar, usługę nim opatrzoną, znak pełni funkcję reklamową. W rozpatrywanym przypadku używanie przez pozwaną nazwy, która jest odzwierciedleniem zasadniczego członu nazwy apteki powoda narusza wszystkie wymienione wyżej funkcje znaku towarowego, co powód wskazał już w pozwie. Zarówno odbiorcy, jak i dostawcy towarów do apteki powoda, którzy znają nazwę prowadzonej przez niego

apteki, mogą omyłkowo uznawać, że apteka pozwanej, to jest ta sama apteka, której markę i renomę kojarzą, a przynajmniej apteka powiązana z przedsiębiorstwem powoda. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z dyspozycją art. 296 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy jest używanie podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych i podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. Powyższe uwagi prowadzą zatem do wniosku, iż żądanie zawarte w pozwie dotyczące nakazania pozwanej zaniechania naruszeń zasługiwało na uwzględnienie w myśl przepisu art. 296 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. Oceny powyższej nie zmienia okoliczność uzyskania przez pozwaną prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w trybie rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Wspólnotowy znak towarowy pozwanej bezsprzecznie jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego powoda także w rozumieniu art. 8 ust. 1 i 2 powołanego rozporządzenia. Zgodnie z powołanym przepisem art. 8 ust. 1 lit.b rozporządzenia znak nie powinien być zarejestrowany, jeśli z powodu podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

Zdaniem Sądu Okręgowego zwrócić trzeba uwagę, iż powodowi przysługiwało roszczenie o unieważnienie znaku wspólnotowego pozwanej na podstawie art. 53 powoływanego rozporządzenia, z którego zresztą skorzystał (k. 220-227 akt).

Odnosząc się do drugiego z podniesionych przez pozwaną zarzutów, tj. zarzutu wcześniejszego używania przez nią nazwy (...) (...), która już 21 marca 1990r. została wpisana do identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej REGON, stwierdzić należy, iż pozwana zarzutu tego nie udowodniła.

Sąd I instancji zauważył także, że pozwana dla wykazania swojego uprawnienia odnośnie tzw. prawa „używacza” przedłożyła zawiadomienie z 21 marca 1990r. Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w B. o wpisaniu do systemu identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej REGON jednostki pod nazwą (...) (...) w C.. Z zaświadczenia nie wynikało, by numer został nadany pozwanej jako wnioskodawczyni. Tymczasem numer REGON nadawany jest jednej osobie i nie może być przenoszony na inne osoby. Ponadto, z zawiadomienia wynikała tylko jedna lokalizacja działalności – C., a powód wymieniał w pozwie apteki prowadzone w innych miejscach: C., T., P., R., K., N. pod B. oraz w samej B., z których dwie ostatnie lokalizacje kolidowały z rynkiem, na którym powód prowadził swoją działalność – tj. B..

Pozwana dołączyła do sprzeciwu od wyroku zaocznego pismo, w którym informowała powoda, że posiadała prawo używania dla swej działalności nazwy (...) (...) na podstawie umowy użyczenia (k. 147 akt). Wobec powyższego nie wiadomo było, czy od 1990 r. działalność ta była kontynuowana i czy numer REGON został nadany pozwanej, czy też innemu podmiotowi – jej poprzednikowi prawnemu. Dopiero przedłożone wraz z pismem z dnia 5 czerwca 2009r. zaświadczenie uaktualnione o nr REGON z dnia 14 października 2002r. wskazywało, że to pozwana – J. P. otrzymała ten nr REGON. Jednocześnie w zaświadczeniu wskazano, że liczba jednostek lokalnych prowadzonej pod nazwą (...) (...): - J. P. działalności wynosi – 1, zatem jest ograniczona do jednej apteki w miejscowości C. i tylko do tego terytorium mogła być ograniczona jego ochrona.

W ocenie Sądu I instancji, na tej podstawie można by jedynie rozważać, czy zakazu wynikającego z art. 160 ustawy Prawo własności przemysłowej nie ograniczyć w ten sposób, że pozostawić możliwość bezpłatnego używania znaku towarowego słownego (...) (...) w miejscowości C.. Jednak przedłożone zaświadczenie z 2002 r. należało uznać za dowód spóźniony w świetle art. 47914 § 2 kpc w zw. z art. 47918 § 3 kpc – prekluzja dowodowa i pominąć przy rozstrzygnięciu. Pozwana, chcąc wykazać swoje uprawnienie, powinna przedłożyć go już w sprzeciwie od wyroku zaocznego, gdyż było to możliwe i jednocześnie konieczne dla udowodnienia wcześniejszego używania przez nią dobrej wierzze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy powoda.

Reasumując, należy uznać, że pozwana swoim działaniem naruszyła przepis art. 296 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej i jednocześnie nie wykazała, że używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz powoda w myśl art. 160 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Mając na względzie wyżej wskazane okoliczności Sąd Okręgowy na podstawie art. 347 kpc utrzymał w mocy w całości wyrok zaoczny wydany w dniu 18 lutego 2009r. Orzekając o kosztach procesu Sąd ten na podstawie art. 98 kpc obciążył pozwaną poniesionymi kosztami sprzeciwu od wyroku zaocznego.

Powyższy wyrok zaskarżyła w całości pozwana wnosząc apelację.

Zarzuciła rozstrzygnięciu Sądu I instancji:

1 naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 296 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, poprzez bezprawne przyjęcie, iż żądanie zawarte w pozwie dotyczące nakazania pozwanej zaniechania naruszeń zasługiwało na uwzględnienie.

W ocenie skarżącej Sąd I instancji błędnie przyjął, że spełniona została przesłanka obiektywnej bezprawności używania cudzego znaku towarowego przez pozwaną, gdyż w świetle uzyskania przez nią prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, (które to prawo aż do momentu wyrokowania w niniejszej sprawie nie zostało przez właściwy sąd – XXII Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i W. (...) Sądu Okręgowego w Warszawie unieważnione) jest ona wyłącznie uprawniona do używania znaku towarowego (...) (...) na terenie całej Unii Europejskiej,

1 naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 233 § 1 kpc w zw. z art. 47914 § 3 kpc w zw. z art. 47918 § 3 kpc, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, poprzez uchybienie przez Sąd orzekający w sprawie zasadom logicznego rozumowania przy ocenie dowodów i naruszenie obowiązku wyprowadzenia z zebranego w sprawie materiału dowodowego wniosków logicznie prawidłowych, wzajemnie niesprzecznych i stanowiących logiczną całość oraz niewłaściwe zastosowanie tzw. prekluzji dowodowej i w konsekwencji błędne przyjęcie, iż pozwana nie wykazała, że używała w dobrej wierze oznaczenia (...) (...) zarejestrowanego już w dniu 21 marca 1990r. w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej REGON, zarejestrowanego następnie jako znak towarowy powoda.

Wskazując na powyższe, pozwana wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku, poprzez uchylenie wyroku zaocznego wydanego przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w sprawie o sygn. VIII GC 97/08/L w dniu 18 lutego 2009r. i oddalenie powództwa w całości jako bezzasadnego. Pozwana wniosła ponadto o zasądzenie od powoda na rzecz strony pozwanej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego za I i II instancję.

W uzasadnieniu apelacji skarżąca podała:

Odnosząc się do kwestii bezprawności używania przez pozwaną znaku towarowego (...) (...) wskazać należy, iż pozwana dysponowała i wciąż dysponuje prawem do znaku towarowego (...) (...) zarejestrowanym jako wspólnotowy znak towarowy w procedurze wspólnotowej w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A., przez co uzyskała ochronę we wszystkich państwach członkowskich UE i to ochronę niezależną od systemu krajowego. Podkreślenia wymaga przy tym, iż znak zarejestrowany przez pozwaną jako wspólnotowy znak towarowy podlega własnej, autonomicznej regulacji, która jest odrębna od regulacji prawa krajowego państw członkowskich. W tym miejscu należy stanowczo podkreślić, iż krajowe prawo do znaku towarowego oraz prawo do wspólnotowego znaku towarowego są dwoma odrębnymi tytułami ochronnymi, które kreują dwa różne niezależne od siebie prawa podmiotowe. Prawa te są nabywane, chronione, unieważniane i wygaszane w odrębnym trybie. I tak, wskazać należy, iż na terenie Polski sądem wyłącznie właściwym do unieważnienia uzyskanej przez pozwaną rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego jest XXII Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych Sądu Okręgowego w Warszawie, do chwili zaś unieważnienia wspólnotowego znaku towarowego, znak ów należy traktować jako ważny i obowiązujący, a tym samym przyznający uprawnionemu wyłączone prawo korzystania z chronionego oznaczenia w działalności gospodarczej. W kwestii tej art. 107 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego statuuje obowiązek

sądu krajowego, wskazując, że sąd krajowy, który rozpatruje powództwo odnoszące się do wspólnotowego znaku towarowego inne niż powództwo określone w art. 96, traktuje ten znak towarowy jako znak ważny.

Wobec powyższego, zdaniem skarżącej, skoro pozwana uzyskała świadectwo rejestracji znaku towarowego wydane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, które uprawniało ją do używania znaku towarowego (...) (...) na terenie całej UE, to nie sposób uznać, że pozwana działała bezprawnie, tym bardziej, że Sąd I instancji z jednej strony nie zakwestionował ważności decyzji o rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, z drugiej jednak przesądził, iż działanie pozwanej zgodnie z w/w decyzją zawiera znamiona bezprawności.

W ocenie skarżącej bezzasadne jest także uznanie przez Sąd Okręgowy, iż przedłożone przez nią zaświadczenie z 2002r. o nadaniu nr REGON należało uznać za dowód spóźniony w świetle art. 47914 § 2 kpc w zw. z art. 47918 § 3 kpc – prekluzja dowodowa i pominąć przy rozstrzygnięciu. Zdaniem pozwanej zawiadomienie z dnia 21 marca 1990r. załączone do sprzeciwu od wyroku zaocznego dowodzi, że pozwana uzyskała przedmiotową rejestrację, a tym samym prawo do używania oznaczenia (...) (...). Powyższego dowodzi przedłożone przez pozwaną zaświadczenie o nr REGON z dnia 14 października 2002r., wskazując, iż nr identyfikacyjny REGON (...) dla działalności prowadzonej pod nazwą „Apteka po (...), adres ul. (...), (...)-(...) C. uzyskała J. P.. W świetle powyższego, nie może zatem budzić wątpliwości fakt, iż nazwa (...) (...) została przez pozwaną wpisana do systemu identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej REGON już w marcu 1990r., a tym samym stosownie do art. 160 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, pozwana z tą datą uzyskała prawo do używania znaku towarowego (...) (...). Błędny jest także pogląd jakoby przedłożone zaświadczenie z 2002r. należało uznać za dowód spóźniony w sprawie. Stosowny dokument z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego z B. potwierdzający fakt zarejestrowania nazwy (...) (...) w dniu 21 marca 1990r. strona pozwana przedłożyła bowiem wraz ze sprzeciwem od wyroku zaocznego, a konieczność przedłożenia zaświadczenia z 2002r. pojawiła się dopiero w związku z zakwestionowaniem przez powódkę w piśmie procesowym z dnia 22 maja 2009r. przedłożonego uprzednio zaświadczenia z 21 marca 1990r. Skarżąca powołała się na orzeczenie SN z dnia 21 lutego 2008r., sygn. akt III CSK 292/2007, w świetle którego twierdzenia powoda zgłoszone w toku postępowania, które stanowiły w zasadzie rozwinięcie i sprecyzowanie twierdzeń co do okoliczności faktycznych zwięźle przedstawionych w pozwie, w tym zakresie nie mogą być twierdzeniami „nowymi”, których zgłoszenie stosownie do art. 47912 § 1 kpc byłoby niedopuszczalne. Skarżąca powołała się także na treść uzasadnionego orzeczenia Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 5 grudnia 2007 r., sygn. akt I CSK 295/2007 wskazującą, iż „przepisów mających zapobiegać przeciąganiu spraw sądowych nie można interpretować w sposób, który wypacza istotę wymiaru sprawiedliwości i prowadzi do wyroków merytorycznie niesłusznych (...) Przepisy o prekluzji dowodowej nie mogą być stosowane w sposób zbyt formalistyczny kosztem możliwości merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli zachowana została przynajmniej minimalna aktywność strony powodowej w zakresie przedstawienia twierdzeń tej strony i dowodów na ich poparcie”.

Mając powyższe na uwadze skarżąca wniosła jak petitum apelacji.

W odpowiedzi na apelację z dnia 12 stycznia 2010r. powód wniósł o jej oddalenie oraz o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu przed Sądem II instancji, w tym kosztów zastępstwa procesowego według zestawienia kosztów, a jeżeli nie zostanie ono przedłożone według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny ustalił i zważył co następuje:

Apelacja pozwanej jest bezzasadna.

Sąd Okręgowy dokonał w sprawie prawidłowych ustaleń faktycznych, które to ustalenia Sąd Apelacyjny przyjmuje za własne bez konieczności ich ponownego dokonywania.

Sąd I instancji nie naruszył przepisu art. 296 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2003r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Z prawidłowych ustaleń Sądu I instancji wynika, że przedmiotowej sprawie powód posiada świadectwo ochronne nr (...) na znak towarowy słowno-graficzny (...) (...) Znak ten został zarejestrowany w 2005r. Prawo ochronne zostało powodowi udzielone na znak słowno-graficzny (...)

(...) rok założenia (...) (napis dużymi literami (...) (...)) i przedstawia lwa siedzącego koloru złotego na niebieskim tle oraz na czarnym tle rok założenia (...) (k. 10 i 11 akt). Z treści świadectwa ochronnego (k.16 akt) wynika, że zostało udzielone co do „Apteka (...) rok założenia (...)” – kolory: złoty, niebieski, czarny – od 25.08.2005r.

Z kolei pozwana posiada świadectwo ochronne wspólnotowy znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. za numerem (...) udzielone w dniu 9.02.2009r. na znak słowno-graficzny (...) (...)(k. 136 akt). Inna jest forma kolorystyczna i graficzna znaku, jedynie identyczny znak słowny. (k. 138 i 166 akt). Nazwa (...) L.” wpisana między dwa okręgi, w środku znaku E. z L. stanowiące jednolitą grafikę (lew obejmuje węza, który skłania się w kierunku krzyża aptecznego (k. 138 i 166 akt).

Słusznie uznał Sąd I instancji, że samo zarejestrowanie znaku towarowego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w trybie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U.U.E.09.78.1) nie pozbawia powoda praw wynikających z krajowej rejestracji znaku towarowego. Wbrew zarzutowi apelacji zarejestrowanie przez pozwaną znaku wspólnotowego nie stanowi samo przez się o braku bezprawności używania przez pozwaną znaku (...) (...).

Należy pamiętać, że samo zarejestrowanie znaku i nabyta w ten sposób ochrona prawna, wynikająca z rejestracji, stanowi jedynie prawo formalne. O istnieniu tego prawa i odpowiadającemu obowiązkowi odpowiedniego zachowania się innych osób nie decyduje stosunek prawny, lecz wyłącznie fakt dokonania w odpowiedniej formie rejestracji. Skoro jej dokonanie stanowi podstawę i przyczynę przyznania konkretnemu podmiotowi sfery możliwości określonego postępowania, jest to zatem uprawnienie formalne, oderwane od swej przyczyny gospodarczej. (por. m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1994r. w sprawie III CZP 109/94).

W konkluzji powodowi służy dochodzenie ochrony praw wynikających z jego uprawnienia, bez konieczności uprzedniego unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego. Ochrona prawna wynikająca z zarejestrowania znaku towarowego jest jedynie formalna i nie stanowi przeszkody dla domagania się zakazu normowania praw innego podmiotu. Sąd nie jest związany ostateczną decyzją Urzędu Patentowego w sprawie rejestracji znaku towarowego, jeśli chodzi o ocenę faktów stanowiących podstawę rozstrzygnięcia sporu cywilnego. (tak: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie VCK 280/04).

Wreszcie należy podkreślić, że jeżeli korzystanie z zarejestrowanego znaku towarowego prowadzi do naruszenia uprawnień do znaku zarejestrowanego wcześniej, to naruszcyciel powinien zaprzestać realizowania formalnie przysługujących mu uprawnień z tytułu rejestracji, gdyż nie podlegają one materialnoprawnej ochronie. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23.10.2008r. w sprawie VCSK 109/08).

Okoliczność zatem, iż powód nie posiada orzeczenia o unieważnieniu znaku pozwanej, nie pozbawia go skutecznego dochodzenia żądań w niniejszym procesie.

W przedmiotowej sprawie zostały także spełnione przesłanki z art. 110 i art. 54 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 (Dz.U. UE 09.78.1) w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Powód może powoływać się na krajowy znak towarowy. Tej przesłanki nie badał Sąd Okręgowy, jednakże jest ona spełniona.

Zgodnie z art. 110 cyt. wyżej rozporządzenia strona może powoływać się na krajowy znak towarowy, jeżeli może domagać się unieważnienia wspólnotowego znaku towarowego pozwanej. Unieważnienia może domagać się, jeżeli nie przyzwaliała na korzystanie przez przeciwnika ze znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 5 następujących po sobie lat i była świadoma tego używania. (art. 54 ust. 2 cyt. rozp.). Skoro powód zgłosił znak towarowy w Urzędzie Patentowym w 2005r., zaś w 2008r. wezwał pozwaną do zaniechania używania znaku (...) (...) i w tym samym roku wniósł pozew to spełnia przesłanki z art. 54 ust. 2 cyt. rozporządzenia.



Ponadto zgodnie z art. 159a ust. 5 cytowanego rozporządzenia upoważniony z wcześniejszego prawa krajowego może się powołać na to prawo zarówno w celu zakazania używania wspólnotowego znaku towarowego, jak i w celu wyłączenia możliwości skutecznego wykonywania prawa do tego znaku w odniesieniu do wcześniejszego prawa krajowego na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego, na podstawie art. 296 ust. 2 pkt. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003r., nr 119, poz. 1117 ze zm.) (por. J. Dudzik, Europejski Przegląd Sądowy 2009/8/20).

Sąd Okręgowy prawidłowo także ustalił, że pozwana bezprawnie używała w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego powoda w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych i, że zachodziło ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. Powód wykazał, że jego znak, firma posiada renomę, jest kojarzona w świadomości odbiorców, z wieloletnią działalnością (...) apteki. W przypadku znaku słowno-graficznego decydujące znaczenie w świadomości odbiorcy wywołuje słowna treść znaku charakterystyczna dla obu znaków. Ta część jest identyczna i obejmuje zapisane dużymi literami słowa (...) (...). Pomimo pewnych różnic graficznych funkcję podstawową dla identyfikacji znaku stanowi nazwa (...)(...)”. Dokonując zatem oceny z punktu widzenia przeciętnego konsumenta należycie poinformowanego, uważnego i racjonalnego) należy uznać, że zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Konfuzji znaków. (por. m.in. wyrok SA w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie I ACa 1228/05, oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie I CSK 16/07, OSN 26/2008 poz. 31).

Do tego wniosku prowadzi nie tylko ocena słowna, ale całościowa ocena wszystkich elementów obu znaków warstwy słowno-graficznej. Dominujący jest tutaj element słowny wskazujący bez wątpienia na podobieństwo wprowadzenia opinii publicznej w błąd. (por. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2006r., III CSK 193/06 niepubl. wyrok SN z dnia 4 września 2002r., I CKN 963/00 „Izba Cywilna” 2003, nr 3, s.49 z dnia 2 stycznia 2007r. V CSK 311/06, (...) 2007, nr 5, s.11).

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 233 § 1 kpc w zw. z art. 47914 § 3 kpc w zw. z art. 47918 § 3 kpc zważyć należy, że przedmiotowa sprawa ma charakter gospodarczy (art. 4791 § 1 kpc). Zgodnie z art. 344 § 2 kpc w piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz fakty i dowody na ich uzasadnienie.

Mając na uwadze uregulowania zawarte w art. 47914 § 2 kpc w zw. z art. 47918 § 3 do sprzeciwu od wyroku zaocznego stosuje się odpowiednio przepis art. 47914 § 2 kpc. Oznacza to, że w sprzeciwie pozwany musi przytoczyć wszystkie twierdzenia, zarzuty oraz dowody na poparcie swoich twierdzeń pod rygorem utraty prawa ich późniejszego powoływania.

W przedmiotowej sprawie pozwana zaświadczanie o numerze identyfikacyjnym Regon zgłosiła jako dowód dopiero w piśmie procesowym z dnia 5.06.2009r. (k. 183 akt), a zatem dowód ten był sprekludowany, jako, że nie został przedstawiony wraz ze sprzeciwem. Zaświadczanie to pochodzi z 14.10.2002r. i nie było przeszkód, żeby powołać je wcześniej. Z załączonego zaś do sprzeciwu dowodu, jak słusznie zauważył Sąd I instancji nie wynika aby prawo do używania dla oznaczenia działalności (...)(...)na podstawie umowy użyczenia (k. 147 akt) przysługiwało pozwanej.

Należy podkreślić, że Sąd Okręgowy procesowo nie podjął żadnej decyzji co do spóźnionego dowodu, a powinien taki dowód pominąć.

Nie czyniąc tego, pozwana została pozbawiona możliwości zgłoszenia zastrzeżenia w trybie art. 162 kpc, a zatem może okoliczności dotyczące bezpodstawnego pominięcia zgłoszonego przez nią dowodu podnosić w apelacji. (por.

Analiza tego zarzutu poczyniona przez Sąd Apelacyjny wskazuje, że dowód z dokumentu w postaci zaświadczania z 14.10.2002r. złożony przy piśmie procesowym z dnia 5.06.2009r. był spóźniony, a pozwana w żaden sposób nie wykazała, że jego wcześniejsze powołanie nie było możliwe.

Niezależnie od tego należy zwrócić uwagę, że sam fakt zarejestrowania w 1990r. przez pozwaną działalności gospodarczej pod nazwą (...) (...) skutkuje uznaniem, iż działanie pozwanej nie jest bezprawne.

Pozwana z tego faktu wywodzi, że posiada prawo do korzystania z firmy Apteka pod (...) Otóż generalnie z ochrony nie korzysta zarejestrowany znak towarowy odpowiadający oznaczeniu przedsiębiorstwa, do używania którego przysługuje pierwszeństwo innemu przedsiębiorcy. Jednakże pozwana zarejestrowała działalność gospodarczą pod firmą Apteka pod (...) i uzyskała numer Regon w 1990r. w C.. Uzyskała zatem prawo do korzystania z firmy w ograniczonym zakresie. Należy w tym miejscu przywołać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 września 2008r. ( (...) 406/08) zgodnie, z którym wyłączność prawa do „firmy” nie jest zupełna, a jej granice wyznacza zasięg terytorialny, przedmiotowy, faktycznej działalności używającego nazwy. Tylko w tych granicach może dojść do kolizji pomiędzy podobnymi: nazwą przedsiębiorstwa i znakiem towarowym.

Oczywistym jest, że istnieje możliwość naruszenia prawa do firmy przez znak towarowy, jednakże takiej konkluzji nie można wyprowadzić z faktu, że sama rejestracja znaku towarowego, podobnego do używanej wcześniej w obrocie nazwy firmy narusza prawo do firmy.

Ponadto między znakiem towarowym, a nazwą przedsiębiorstwa (firmą jak również między gospodarczymi i prawnymi funkcjami obu tych instytucji występują istotne różnice. O ile znak towarowy służy do odróżnienia określonych rodzajów towarów pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, to nazwa (firma) indywidualizuje przedsiębiorstwo w obrocie prawnym (wyrok SN z 14.06.1988r. II CR 367/87 – OSP 1990/9/328).

Należy zwrócić uwagę, że w momencie zgłoszenia i zarejestrowania przez powódkę działalności gospodarczej pod nazwą „Apteka po (...) w C. wpis nie korzystał z domniemania, że dane, które obejmuje są prawdziwe i zgodne z prawdą. Organ ewidencyjny nie bada zgodności wpisywanych danych z przepisami prawa, jak czyni to sąd rejestrowy. Dopiero bowiem od 1 października 2008r. zaczęła funkcjonować Ewidencja Działalności Gospodarczej regulowana przez przepisy art. 23-45 u.s.d.g. (por. m.in. tak Urszula Promińska w Komentarzu do art. 43 kc [w:] B. Giesen, W.J. Kotner, P. Książek, B. Lewankiewicz-Petrykowska, R. Majda, E. Michniewicz-Broda, T. Pajor, U. Promińska, M. Pyziak-Szafnicka, W. Robaczyński, M. Serwach, Z. Świdorski, M. Wojewoda, Kodeks Cywilny, Część Ogólna Komentarz, LEX 2009r.).

Można uznać, że nawet gdyby przedstawione przez pozwaną dokumenty świadczące o zarejestrowaniu działalności gospodarczej pod firmą Apteka pod (...) nie były objęte prekluzją dowodową, to dowodzą one jedynie, tego, że pozwana dokonała rejestracji działalności gospodarczej pod firmą Apteka pod (...)

Nie oznacza to jednak, jak tego oczekuje apelująca, automatycznie, że pozwana wykazała, że używanie przez nią tej firmy nie było bezprawne, z uwagi na wyżej dokonane rozwiązania.

Reasumując, Sąd Apelacyjny nie podzielił zarzutów apelacji dotyczących naruszenia prawa materialnego, ani też prawa procesowego.

Dokonana przez Sąd Okręgowy ocena dowodów, nie wykracza poza granice zakreślone dyspozycją art. 233 § 1 kpc.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny na mocy art. 385 kpc apelację oddalił, zaś o kosztach postępowania odwoławczego rozstrzygnął zgodnie z art. 98 kpc w zw. z art. 108 kpc.