

Sygn. akt I ACa 1453/15

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 lutego 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Marta Szerel

Sędziowie: SA Jerzy Paszkowski (spr.)

SO del. Małgorzata Dubinowicz-Motył

Protokolant: sekretarz sądowy Marta Puskarska

po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy

z powództwa Z. D. i M. D.

przeciwko M. K.

o ochronę znaku wspólnotowego

oraz z powództwa wzajemnego M. K.

przeciwko Z. D. i M. D.

o unieważnienie znaku wspólnotowego

na skutek apelacji pozwanego M. K. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XII Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

z dnia 26 marca 2015 r., sygn. akt XXII GWzł 66/14

I. uchyla zaskarżony wyrok w punktach 1 (pierwszym), 2 (drugim) i 3 (trzecim) i w tym zakresie odrzuca pozew;

II. zmienia zaskarżony wyrok w punktach 4 (czwartym) w ten sposób, że oddala powództwo i w 5 (piątym) w ten sposób, że zasądza solidarnie od Z. D. i M. D. na rzecz M. K. kwotę 4217 zł (cztery tysiące dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

III. zasądza solidarnie od Z. D. i M. D. na rzecz M. K. kwotę 4360 zł (cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Małgorzata Dubinowicz-Motył Marta Szerel Jerzy Paszkowski

Sygn. akt I ACa 1453/15

UZASADNIENIE

W pozwie z 28 października 2014 r. Z. D. i M. D. wnieśli o:

1. zakazanie M. K. posługiwania się oznaczeniem (...) - identycznym z zarejestrowanym na rzecz powodów wspólnotowym znakiem towarowym, w swej działalności polegającej na świadczeniu usług masażu terapeutycznego, organizowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu masażu terapeutycznego, a także w reklamie swojej działalności;

2. nakazanie opublikowania przez pozwanego na własny koszt na jego stronie internetowej o adresie(...) oraz na stronie (...), jak również zamieszczenia w czasopiśmie FIZJOTERAPIA (...) i R. ogłoszenia o wymiarach 1/8 strony, o treści: „M. K. prowadzący działalność pod firmą (...) oświadcza, że w sposób bezprawny posługiwał się oznaczeniem (...) w swej działalności polegającej na świadczeniu usług masażu terapeutycznego, organizowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu masażu terapeutycznego, a także w reklamie swojej działalności, czym naruszył prawo do wspólnotowego znaku towarowego nr (...) przysługujące wyłącznie (...) s.c. Taki stan faktyczny znalazł potwierdzenie w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z dnia ”;

3. zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kwoty łącznej 20 000 zł tytułem wydania bezprawnie uzyskanych korzyści;

4. zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów zwrotu kosztów postępowania w niniejszej sprawie według norm przepisanych.

Uzasadniając dochodzone roszczenia powodowie powołali się na przysługujące im prawo wyłączne do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego pod nr (...). Zarzucili M. K. posługiwanie się oznaczeniem identycznym z przysługującym im znakiem towarowym dla usług objętych jego rejestracją bez ich zgody, w szczególności bez zawarcia licencji na znak towarowy (...).

W odpowiedzi na pozew M. K. wniósł o oddalenie powództwa oraz zasądzenie na jego rzecz od powodów kosztów procesu według norm przepisanych. Podniósł, że o dochodzonych roszczeniach orzeczono prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawie o sygn. akt X GC 380/09, wobec czego orzekanie w sprawie naruszałoby powagę rzeczy osądzonej.

Ustosunkowując się na rozprawie w dniu 14 stycznia 2015 r. do podniesionej przez M. K. argumentacji, powodowie wyjaśnili że powoływany wyrok zapadł w sprawie dotyczącej używania oznaczenia (...), a więc innego niż kwestionowane w rozpatrywanej sprawie. Podnieśli także, że pozwany podjął nieskuteczną próbę unieważnienia prawa ochronnego na krajowy słowny znak towarowy (...) - identyczny ze znakiem wspólnotowym będącym podstawą dochodzonych roszczeń

Na rozprawie w dniu 14 stycznia 2015 r. został złożony pozew wzajemny zmierzający do unieważnienia wspólnotowego znaku towarowego nr (...). M. K. przyznał w nim, że używał oznaczenia (...). Podniósł, że oznaczenie to stanowi nazwę metody terapeutycznej do której stosowania jest on uprawniony. Zakwestionował możliwość rejestracji słowa (...) jako znaku towarowego, ze względu na brak jego zdolności odróżniającej wynikający z tego iż jest to nazwa opisowa, rodzajowa.

Do zarzutów podnoszonych w pozwie wzajemnym, powodowie odnieśli się na rozprawie w dniu 9 lutego 2015 r. Wskazali, że oznaczenie (...) nie ma charakteru opisowego i jest używane w funkcji znaku towarowego. Podnieśli ponadto, że rejestracja kwestionowanego znaku towarowego nie mogła zostać dokonana w złej wierze, bowiem zgłaszający działali za zgodą i w porozumieniu z twórcą metody terapeutycznej dla oznaczania, której powodowie wykorzystują znak towarowy (...). Wyjaśnili także, że wykorzystywany system licencjonowania nie ogranicza dostępu do rynku masażu terapeutycznych, w tym stosowania metody oznaczanej kwestionowanym znakiem - ponieważ każdy, pod warunkiem spełnienia wymaganych kwalifikacji, może uzyskać nieodpłatnie licencję na używanie kwestionowanego znaku towarowego.

Wyrokiem z dnia Sąd Okręgowy w Warszawie:

1. oddalił powództwo wzajemne,

2. zakazał M. K. posługiwania się oznaczeniem Y. w działalności polegającej na świadczeniu usług masażu terapeutycznego oraz organizowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu masażu terapeutycznego, a także w reklamie tej działalności,

3. nakazał M. K. opublikowanie na stronach internetowych(...)oraz w czasopiśmie Fizjoterapia (...) i (...) ogłoszenia o wymiarach odpowiadających 1/8 strony, o następującej treści:

„Wyrokiem z 26.03.2015 r. sygn. akt XXII GWz 66/14 Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał M. K. posługiwania się oznaczeniem Y. w działalności polegającej na świadczeniu usług masażu terapeutycznego, organizowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu masażu terapeutycznego, a także w reklamie tej działalności, jako naruszającym prawo do wspólnotowego znaku towarowego Y. nr (...), przysługujące Z. D., (...) s.c. ”

4. zasądził od M. K. solidarnie na rzecz Z. D. i M. D. 20 000 zł tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz kwotę 4 347 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z powództwa głównego oraz 500 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z powództwa wzajemnego.

Powyższe rozstrzygnięcie zostało wydane po dokonaniu następujących ustaleń faktycznych i prawnych:

Powodowie prowadzą działalność gospodarczą m.in. w zakresie prowadzenia fizjoterapii, koncentrując się na wykorzystywaniu metody masażu terapeutycznego opracowanej przez dr S. M. O., oznaczanej zastrzeżonymi na terenie Unii Europejskiej i Japonii znakami towarowymi (...). Prowadzą oni także szkolenia umożliwiające zapoznanie się z techniką wykonywania masażu powyższą metodą i propagują jej wykorzystywanie. Z. D. i M. D. zostali upoważnieni do wykorzystywania na terenie Unii Europejskiej oznaczeń (...) i S. M. w prowadzonej przez nich działalności. Powodom przysługuje prawo wyłączne do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. (...) pod nr (...), z pierwszeństwem od 20 listopada 2009 r., m.in. dla usług w klasie (...) (nauczanie, kształcenie i instruktarze) oraz(...) (medyczne, fizjoterapii, fizykoterapii i masażu). Z. D. i M. D. dokonali rejestracji analogicznych znaków w licznych systemach krajowych, w tym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (...), pod numerem (...).

M. K. podjął próbę unieważnienia prawa ochronnego na krajowy znak towarowy (...). Decyzją z 24 czerwca 2010 r. (sygn. (...)), Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oddalił wnioski o unieważnienie, co zostało potwierdzone wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z 24 maja 2011 r. (sygn. akt VI SA/Wa 457/11).

Na używanie zarejestrowanych na rzecz Z. D. i M. D. znaków (...) są (nieodpłatnie) udzielane licencje. Warunkiem uzyskania takiej licencji jest przynależność do (...) Stowarzyszenia (...), zdanie odpowiedniego egzaminu oraz coroczna weryfikacja nabytych umiejętności. Możliwe jest także uzyskanie licencji pomimo nie spełnienia powyższych warunków, za opłatą w kwocie 100.000 zł.

Pozwany zdał wymagany egzamin i został przyjęty w poczet członków (...) Stowarzyszenia (...). Został jednak z niego wykluczony m.in. w związku z nieopłacaniem składek członkowskich oraz niepoddawaniem się okresowej weryfikacji. M. K. nie dysponuje zgodą uprawnionych na wykorzystywanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznaczenia (...) zarejestrowanego jako wspólnotowy znak towarowy pod nr (...) (bezsporne). Mimo braku takiej zgody, oferuje, reklamuje i świadczy usługi szkoleniowe, prowadząc kursy masażu. Usługi te świadczy posługując się oznaczeniem (...).

1. w przedmiocie powództwa wzajemnego Sąd Okręgowy wskazał, że wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), które reguluje w sposób całościowy kwestie związane ze wspólnotowymi znakami towarowymi, w szczególności zasady rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialnoprawnym rozporządzenia, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W

większości, są one powtórzeniem regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 grudnia 1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U 1989 L40 str.1). Implementująca ją ustawa Prawo własności przemysłowej znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Art. 99 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że w sprawach wspólnotowych znaków towarowych sądy uznają znak za ważny, jeżeli jego ważność nie jest kwestionowana przez pozwanego w roszczeniu wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie, (domniemanie ważności). Nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrzny lub z powództwa wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenie, w przypadku gdy został on zarejestrowany z naruszeniem art. 7 rozporządzenia (art. 52 ust. 1 lit. a) lub gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku (art. 52 ust. 1 lit. b). Nie można jednak stwierdzić nieważności znaku, jeżeli w wyniku jego używania, po dacie rejestracji, znak uzyskał odróżniający charakter w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany z naruszeniem art. 7 ust. 1 lit. b, c i d.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b, c i d rozporządzenia, stosowanymi choćby podstawy odmowy rejestracji istniały tylko w części wspólnoty (art. 7 ust. 2), nie są rejestrowane znaki towarowe, pozbawione jakiegokolwiek odróżniającego charakteru (pierwotnego i wtórnego) oraz znaki, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług oraz znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Powołane przepisy art. 7 rozporządzenia zmierzają w istocie do wykluczenia rejestracji znaków pozbawionych zdolności odróżniającej zarówno abstrakcyjnej, jak i konkretnej - tych, które nie nadają się do odróżnienia towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od pochodzących z innego przedsiębiorstwa, o czym wyraźnie stanowi art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Wyłączenie od rejestracji zależy nie od charakteru danego oznaczenia, ale od tego, czy może ono spełniać funkcję odróżniającą. Nie ma zatem generalnego zakazu rejestracji takich oznaczeń tylko ze względu na ich opisowy charakter, (K.Szczepanowska-Kozłowska [w] System Prawa Prywatnego. Tom 14B Prawo własności przemysłowej pod redakcją R. Skubisza C.H.Beck INP PAN Warszawa 2012 s.567-604) Nie mogą jednak podlegać rejestracji te oznaczenia, które powinny przynależeć do domeny publicznej i być dostępne dla wszystkich uczestników rynku (wyrok ETS z 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C -108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee). Zdolność odróżniająca jest cechą znaku towarowego, która pozwala odbiorcy oznaczonego nim towaru odróżnić go jako pochodzący z określonego źródła. Ocena zdolności odróżniającej powinna więc uwzględniać wszystkie okoliczności faktyczne związane ze stosowaniem znaku towarowego w obrocie (ibid. s.580-581).

Niedopuszczalna jest rejestracja oznaczeń, które mają charakter opisowy w stosunku do towaru lub usługi, dla której żąda się udzielenia ochrony, w interesie ogólnym jest bowiem pozostawienie w domenie publicznej wszystkich oznaczeń, które mogą być przydatne także innym działającym na rynku przedsiębiorcom dla opisanie właściwości oferowanych przez nich towarów i usług. Wyłączeniu od rejestracji podlegają te oznaczenia, które stanowią opis choćby jednej z właściwości towarów lub usług, dla których oznaczenie to miałyby być zarejestrowane. Jego opisowy (informacyjny) charakter powinien wynikać wprost (bezpośrednio) z samego oznaczenia.

Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydanym 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 August Storck, charakter odróżniający znaku towarowego (w rozumieniu art. 7 ust. 1b rozporządzenia) należy oceniać biorąc pod uwagę towary lub usługi objęte zgłoszeniem i sposób postrzegania znaku przez właściwy krąg odbiorców, który składa się z przeciętnych, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych konsumentów tych towarów lub usług, (tak też np. teza 3. wyroku ETS z 18 czerwca 2002 r. W sprawie C-299/99 Philips). Oznaczenia opisowe powszechnie używane w obrocie są przy tym co do zasady wyłączone od rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego, jednak mogą być one rejestrowane wówczas gdy zostaną zaprezentowane lub

zestawione z innymi elementami w taki sposób, że nadają się do odróżniania na rynku przedsiębiorstw (tak w wyroku ETS z 20 września 2001 r., C 383/99 P, Procter & Gamble, Zb. Orz. 2001, s 1-6251, pkt 39).

W kwestii zdolności odróżniającej słownych znaków w języku obcym, wielokrotnie zajmował stanowisko Naczelny Sąd Administracyjny. W wyroku z 20 marca 2003 r., (sygn. akt II SA 92/02) wskazał, że w razie użycia w znaku towarowym oznaczeń o charakterze informacyjnym w języku obcym, tylko nabywca dostatecznie dobrze znający ten język zwróci na to uwagę. (...) Zatem, tylko dla tej właśnie kategorii nabywców znak towarowy, zawierający oznaczenia o charakterze informacyjnym związane z towarem, nie pełni funkcji odróżniającej co do pochodzenia towaru. Zapewne inaczej zachowa się nabywca, który nie zna w dostatecznie dobrym stopniu języka obcego, w kontakcie z towarem oznaczonym znakiem zawierającym jedno lub więcej (...) oznaczeń o charakterze informacyjnym użytych w tym właśnie języku obcym. Wtedy wspomniane oznaczenie nabywca odbierze jako fantazyjne, nic niemówiące mu o właściwości towaru oznaczanego tym znakiem. Porównując tak oznaczony towar z innymi towarami danego rodzaju nada owemu fantazyjnemu oznaczeniu funkcję odróżniającą" (wyroki z 14 grudnia 2001 r., sygn. akt II SA 3446/01, z 28 stycznia 2003 r., sygn. akt II SA 3865/01, z 30 marca 2006 r., sygn. akt II GSK 114/05, z 20 grudnia 2006 r., sygn. akt II GSK 210/06). Analogiczny pogląd, na gruncie wspólnotowego prawa znaków towarowych, wyraził Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyroku z 2 marca 2006 r. w sprawie C-421/04 Matratzen.

Nie budzi wątpliwości sądu, że usługi dla których został zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy (...) świadczone są dla kręgu nabywców w przeważającej mierze nie posługujących się językiem japońskim. Nie są nimi jedynie wyspecjalizowani eksperci - masażyści wykorzystujący tę metodę, którzy mogliby (co jednak nie zostało wykazane materiałem dowodowym) kojarzyć ją z określoną techniką masażu. Nabywcami takim są ich klienci, w tym potencjalni. Z ich punktu widzenia, znak (...) zatem charakter fantazyjny i charakteryzuje się wyjątkowo silną pierwotną zdolnością odróżniającą.

Nie można uznać za udowodnione twierdzeń pozwanego (powoda wzajemnego) o opisowym charakterze kwestionowanego znaku i wykorzystywania słowa (...) jako nazwy rodzajowej określonej metody leczniczej. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego nie wynika opisowy charakter kwestionowanego oznaczenia. Ilustracja i fragmenty książki autorstwa S. M., wydruk ze strony internetowej z k. 212-213 a także regulamin z k. 214-215, wbrew twierdzeniom M. K., nie świadczą o opisowym charakterze słowa (...). Przeciwnie, w każdym z przytoczonych przypadków, kwestionowane oznaczenie było użyte w funkcji znaku towarowego.

Odnosząc się do stawianego przez M. K. zarzutu dokonania rejestracji znaku (...) w złej wierze Sąd wskazał, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazuje interpretację tego pojęcia autonomicznie względem prawa krajowego, w sposób jednolity na terenie całej Unii Europejskiej. Należy je interpretować tak samo na podstawie dyrektywy (...), rozporządzenia 207/2009 i dawniej obowiązującego rozporządzenia 40/94, mając na uwadze ich wspólny kontekst i cel. Istnienie złej wiary należy oceniać całościowo, uwzględniając wszystkie istotne czynniki występujące w danej sprawie i istniejące w chwili dokonywania zgłoszenia, takie jak, między innymi, okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien był wiedzieć, iż osoba trzecia używała oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub podobnego. Jednakże okoliczność, iż zgłaszający wie lub powinien wiedzieć, że osoba trzecia używała tego rodzaju oznaczenia, nie wystarczy sama w sobie, by wykazać istnienie złej wiary tego zgłaszającego. Należy ponadto wziąć pod uwagę zamiar tego zgłaszającego w chwili dokonywania zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego, będący elementem subiektywnym, który powinien być stwierdzany poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy (tak Trybunał w wyrokach z 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprungli Lindt i z 27 czerwca 2013 r. w sprawie C-320/12 Malaysia Dairy Industries).

Mimo iż wykazana została świadomość istnienia analogicznego oznaczenia w innym porządku prawnym (czego pozwani wzajemni nie kwestionują), ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie wynika, by rejestracja została dokonana z zamiarem naruszenia interesów osoby trzeciej. Samo wspomnienie o dostępności takich dowodów - bez ich złożenia - nie może prowadzić do wyjątkowo daleko idącej konkluzji o istnieniu złej wiary zgłaszających i w konsekwencji, do unieważnienia przysługującego im znaku towarowego. Przeciwnie, ze złożonego w sprawie materiału

dowodowego – w szczególności pełnomocnictw - wynika zaufanie i długoletnia akceptacja S. M. i jego następców prawnych dla działań dokonywanych przez Z. D. i M. D..

Z powołanych względów powództwo wzajemne podlegało oddaleniu, a Sąd przystąpił do oceny zarzucanego M. K. naruszenia praw wyłącznych powodów do wspólnotowego znaku towarowego C. (...).

2. w przedmiocie powództwa głównego Sąd wskazał, że art. 9 rozporządzenia przyznaje uprawnionemu prawo wyłącznego i niezakłóconego używania wspólnotowego znaku towarowego i zakazania osobom nie mającym jego zgody:

a. używania w obrocie identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług;

b. używania w obrocie oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także prawdopodobieństwo ich skojarzenia;

c. używania w obrocie oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii Europejskiej i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszcycielowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego (ust.1).

Prawo wyłączne Z. D. i M. D. do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w (...) pod nr (...) wynika w sposób niewątpliwy z przedstawionego świadectwa rejestracji. Pomimo wniesienia przez M. K. pozwu wzajemnego zmierzającego do obalenia domniemania ważności znaku towarowego (wynikającego z art. 99 ust. 1 rozporządzenia), wobec jego oddalenia sąd pozostał związany treścią świadectwa rejestracji i uznał znak za ważny.

Okolicznością bezsporną w rozpatrywanej sprawie jest fakt używania przez pozwanego oznaczenia (...) identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym - dla usług objętych wyłącznością wynikającą z rejestracji znaku. Strony przedstawiają jednak odmienną ocenę prawną tychże okoliczności – w ocenie pozwanego przysługuje mu prawo do wykorzystywania tego oznaczenia, wynikające z dyplomu uzyskanego od twórcy metody dla której znak (...) jest używany .

W ocenie sądu pogląd tak wyrażony nie znajduje uzasadnienia w zebranych w sprawie materiale dowodowym. A priori nie można odrzucić możliwości udzielenia licencji we wskazany przez M. K. sposób - choćby dorozumianej, bowiem rozporządzenie Rady (WE) 207/2009 nie przewiduje dla niej wymogu formy pisemnej. Należy jednak wskazać, że - po pierwsze, pozwany istnienia takiej licencji nie wykazał, po drugie - podmiotem uprawnionym do jej udzielenia nie jest S. M. czy jego następcy prawni, a M. K. i Z. D.. Wyłączność używania znaku (...) zarejestrowanego jako wspólnotowy znak towarowy obejmuje zakres terytorialny Europejskiego Obszaru Gospodarczego (...). Ewentualna licencja udzielona na znak towarowy (...) zarejestrowany w Japonii nie wywoływałaby skutków w odniesieniu do używania oznaczenia (...) na terenie (...).

Wobec przytoczonej przez M. K. argumentacji należy ponadto wyjaśnić, że podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia (tak wyroki Trybunału z 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, z 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 Eurohypo, wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8 lutego 2011 r. w sprawie T-157/08 Insulate forlife).

Z orzecznictwa Trybunału wynika, że prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje zagwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości (gwarancyjną), komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w

których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje (tak wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 września 2011 r. w sprawie C-482/09 Budejovicky Budvar, a także wyroki z 18 czerwca 2009 r. W sprawie C-487/07 L'Oreal i in., z 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google).

Z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego nie wynika monopol uprawnionych do wykorzystywania określonej metody, a jedynie do oznaczania jej zarejestrowanym znakiem. Samo wykonywanie masażu czy prowadzenie fizjoterapii, choćby przy wykorzystywaniu technik opracowanych przed S. M., nie może być zatem w oparciu o prawo znaków towarowych zakazane. Orzeczenie w rozpatrywanej sprawie dotyczyć może jedynie wykorzystywania dla takiej działalności oznaczenia (...). Wobec stwierdzenia, że M. K. używa go dla usług, dla jakich zostało ono zarejestrowane, pomimo braku zgody uprawnionych, za uzasadnione i udowodnione należy uznać żądanie z punktu 1. pozwu. Działanie M. K. narusza prawo wyłączne do znaku C. (...). Ingeruje ono w funkcję oznaczenia pochodzenia świadczonych przez pozwanego usług, mogąc prowadzić do błędnego przeświadczenia nabywców o ich pochodzeniu od Z. D. i M. D.. Narusza także pełnioną przez znak funkcję polegającą na zagwarantowaniu odbiorcom jakości oznaczanych nim usług (wyrok Trybunału z 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oreal), uprawnieni są bowiem pozbawieni możliwości kontroli standardu i warunków ich świadczenia przez M. K..

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą pozwanemu takich działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu, (art. 102 ust. 1). Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznanne przepisom rozporządzenia, Sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego.

Uzasadnione jest zatem zastosowanie względem pozwanego orzeczonych wyrokiem sankcji na podstawie art. 102 ust.1 w zw. z art. 9 ust.2 i w zw. z art. 9 ust.1a rozporządzenia, tj. zakazanie M. K. posługiwania się oznaczeniem (...) w działalności polegającej na świadczeniu usług masażu terapeutycznego oraz organizowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu masażu terapeutycznego, a także w reklamie tej działalności.

Uwzględnienie powództwa w zakresie nakazania pozwanemu podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu wynika z art. 296 ust. 1a w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 1 rozporządzenia. Sąd nie miał wątpliwości co do jego zasadności oraz wybranych przez powoda publikatorów. W ocenie sądu orzeczony nakaz publikacji pozwoli na przekazanie informacji o orzeczeniu najbardziej zainteresowanym nabywcom usług pozwanego o dokonanych naruszeniach. Jest on zarazem proporcjonalny do sposobu i rozmiaru naruszenia.

Sąd uznał za w pełni uzasadnione roszczenie z pkt 3, które uwzględnił na podstawie art.296 ust. 1 p.w.p. (w zw. z art. 102 ust. 2 rozporządzenia). Zgodnie z tym przepisem, uprawniony z do znaku towarowego, którego prawo zostało naruszone może żądać m.in. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Wykładnia pojęcia bezpodstawnie uzyskanych korzyści powinna być dokonywana w oparciu o zasady właściwe dla interpretacji ustawy, w której pojęcie to zostało zawarte. Należy zatem mieć na uwadze przede wszystkim reguły jakimi rządzi się prawo własności przemysłowej, czy szerzej - ochrona własności intelektualnej, nie zaś ogólną regulację kodeksu cywilnego (tak też m.in. A. Tischner, Komentarz do art. 296 p.w.p. [w:] Prawo własności przemysłowej, Komentarz, red. P. Kostański oraz R. Skubisz, P. Podrecki i E. Trapie, System Prawa Prywatnego, red. R. Skubisz, tom 14b, rozdział L, § 286 II). Zasadne wydaje się zatem oderwanie „bezpodstawnie uzyskanych korzyści” od wykorzystywanego dla reżimu bezpodstawnego wzbogacenia stosowanego na podstawie art. 405 i n. k.c.

Interpretacja taka jest nie tylko postulowana przez przedstawicieli doktryny, ale znalazła odzwierciedlenie w aktualnym orzecznictwie Sadu Najwyższego. W wyroku z dnia 24 października 2007 r., IV CSK 203/07, sąd jednoznacznie stwierdził, że „bezpodstawnie uzyskanie korzyści” o których mowa w art. 296 ust. 1 p.w.p. nie stanowi bezpodstawnego wzbogacenia w rozumieniu art. 405 i n. k.c. Oznacza to, że - jak wskazał Sąd Najwyższy - „W tym stanie prawnym zubożenie uprawnionego polega na korzystaniu przez inny podmiot jego kosztem, bez podstawy

prawnej z jego prawa wyłącznego. Nie musi on więc dowodzić, że uzyskane przez naruszcyciela w ten sposób korzyści powiększyły jego majątek oraz że on sam uzyskałby korzyść, którą uzyskał naruszcyciel".

Mimo, iż w świetle przytoczonych poglądów doktryny i orzecznictwa nie budzi obecnie wątpliwości, że regulacja kodeksu cywilnego nie znajduje zastosowania w zakresie w jakim mogłaby ona określać przesłanki uwzględnienia roszczenia, otwartym pozostaje pytanie o wysokość określonych poprzez kwotę pieniężną korzyści, których wydania może od naruszcyciela żądać uprawniony. W powołanym wyroku z 24 października 2007 r. Sąd Najwyższy dopuścił możliwość stosowania - w drodze analogii - art. 322 k.p.c. Przepis ten ma jednak z charakteru szczególny i stanowi wyjątek od ogólnej zasady. Zastosowany może zostać jedynie, gdy po przeprowadzeniu dowodów w rozpatrywanej sprawie, w dalszym ciągu nie została wiarygodnie wykazana ścisła wysokość należnej kwoty.

W ocenie Sądu okoliczności rozpatrywanej sprawy uzasadniają zasądzenie na rzecz powodów wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści w żądanej wysokości. Przekonująca jest przeprowadzona szacunkowa, wyjątkowo ostrożna kalkulacja, zakładająca przeprowadzenie rocznie średnio 9 szkoleń dla 10 osób, w cenie 1.000 złotych od osoby. Przeprowadzanie ich w przedstawionym zakresie przez okres 3 lat, dające szacunkową kwotę przychodu 270.000 zł znajduje odzwierciedlenie w materiale dowodowym sprawy. Powodowie oszacowali wypracowany w toku zakwestionowanej działalności zysk po opodatkowaniu na 15% wysokości uzyskanego przychodu, tj. 40.500 zł, uznając przy tym że jedynie niecała połowa tak uzyskanej kwoty wynikała z bezprawnego używania wspólnotowego znaku towarowego (...). W ocenie sądu żądanie 20.000 zł tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, choć jest udowodnione jedynie co do zasady a nie co do ścisłego wyliczenia jego wysokości, zasługuje na uwzględnienie w oparciu o powoływany art. 322 k.p.c., stosowany per analogiam. Dokonane oszacowanie wynika z zebranego w sprawie materiału dowodowego i jest wyliczone z uwzględnieniem kosztów prowadzenia działalności przez pozwanego oraz istniejących obciążeń podatkowych. Mając na uwadze skalę i czas dokonanego naruszenia a także wysokość opłaty licencyjnej na znak towarowy (...), żadaną kwotę należy uznać za niewygórowaną i uzasadnioną okolicznościami sprawy.

O kosztach sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. - odpowiedzialności za wynik sporu. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez rzecznika patentowego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata, (art. 99 k.p.c.).

Opłaty za czynności rzeczników patentowych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych. Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia (§ 2 ust.2.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 2-7, z tym, że nie może być ona wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju (§ 4 ust.1 i 2).

Wobec braku unormowania dotyczącego wysokości stawki dla spraw z powództwa wzajemnego o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego, sąd zastosował stawkę w wysokości 500 zł, wynikającą ze stosowanego odpowiednio § 6 ust. 1 pkt. 2.

Przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 10.000 zł, a do 50.000 zł stawka minimalna wynosi 2.400 zł (§5 pkt 5). Mając na względzie brzmienie § 6 ust. 2, Sąd przyznał ponadto wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 pkt 3, w wysokości 700 zł.

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanego wykonującego zawód rzecznika patentowego jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości. Ponadto na zasądzone koszty postępowania składa się opłata od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, uiszczone opłaty

sądowe w wysokości 1030 zł a także pokryty z uiszczonej przez powodów zaliczki zwrot kosztów stawiennictwa świadka na rozprawie w kwocie 200 zł.

Apelację od tego wyroku wniósł pozwany zaskarżając go w całości i zarzucając mu:

I. naruszenie przepisów prawa procesowego mające istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, tj.:

1.1. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów polegające na przyjęciu za rozstrzygnięte istotnych dla sprawy kwestii wyłącznie na podstawie przedłożonych przez powoda dokumentów i zeznań, pomimo oczywistych sprzeczności z dowodami złożonymi przez pozwanego, oraz ze stanem faktycznym i zasadą logicznego wnioskowania, w szczególności poprzez uznanie za uwodnione, że:

a) powodowie posiadali pełnomocnictwo twórcy metody (...) do zarejestrowania znaku towarowego (...), pomimo jednoznacznej treści pełnomocnictwa, z którego nie wynika takie upoważnienie;

b) oznaczenie (...) jest oznaczeniem fantazyjnym i będzie tłumaczone na język polski przez odbiorcę usług masażu, wbrew oczywistym faktom, iż oznaczenie (...) nie jest nazwą - po przetłumaczeniu na język polski - o charakterze informacyjnym, bowiem jest nazwa metody masażu i bez znaczenia jest fakt jej tłumaczenia lub nie na język polski;

c) z przedłożonych dowodów wynika, iż powód rejestrując znak towarowy (...) działał z jednoznacznym zamiarem w celu zablokowania innym osobom i firmom dostępu do rynku świadczenia usług masażu znanego pod nazwą (...), zgłaszając znak towarowy (...) w toku postępowania sądowego, w wyniku którego Sąd Okręgowy w Łodzi stwierdził, iż oznaczenie (...) należy do domeny publicznej jako nazwa metody masażu;

1.2. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez zaniechanie zebrania i wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego, w tym m. in.: a) nierozpatrzenie sprawy w zakresie powagi rzeczy osądzonej, pomimo prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, sygn. akt X GC380/09 toczącego się pomiędzy tymi samymi stronami i o to samo roszczenie - zakazanie używania znaku towarowego (...);

b) nieuwzględnienie materiału dowodowego wskazującego na fakt, iż oznaczenie (...) jest wyłącznie nazwą metody terapeutycznej i wskazuje wyłącznie na określony rodzaj terapii opracowanej nie przez powodów;

c) pominięcie publikacji książkowych dotyczących rozpowszechnienia metody terapeutycznej pod nazwą (...) w Polsce i na świecie oraz oddalenie w tym zakresie dowodu z zeznań świadka W. O.;

d) niewyjaśnienie przez Sąd pierwszej instancji na czym polegało wykorzystanie przez pozwanego oznaczenia (...) w charakterze znaku towarowego, a nie, jak twierdził pozwany - wyłącznie do wskazania nazwy terapii, do czego miał na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, sygn. akt X GC380/09, pełne prawo;

1.3. art. 233 §1 k.p.c. poprzez zaniechanie zebrania i wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego, w tym m. in.:

a) oddalenie wniosków dowodowych pozwanego na okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia w sprawie, w szczególności zeznań świadka W. O., który osobiście znał twórcę metody (...), a w korespondencji ze świadkiem twórcą metody (...), Pan S. M. zaprzeczył, iż wyraził zgodę na rejestrację znaku towarowego (...) przez powodów; świadek O., także posiadał stosowne uprawnienia i wiedzę w zakresie potwierdzenia okoliczności, iż oznaczenie (...) jest wyłącznie nazwą metody terapeutycznej;

b) uchylenie przez Sąd pierwszej instancji pytań do świadka R. U., jako terapeuty posługującego się różnymi metodami terapii i w tym zakresie odwołanie się do jego wiedzy na temat nazw innych metod terapeutycznych i sposobu nazywania terapii nie tylko w sposób informacyjny (np. terapia manualna - choć i w tym zakresie były próby zgłoszenia i zawłaszczenia tej nazwy jako znaku towarowego) ale w formie nazwy fantazyjnej, jednoznacznie wskazujących - poprzez swoją nazwę własną - na określoną metodę terapii;

1.4. art. 322 k.p.c. poprzez zaniechanie zebrania materiału dowodowego świadczącego o bezpodstawnie uzyskanych przez pozwanego korzyści, skoro okoliczności te mogły być bez trudu ustalone w oparciu o dokumenty księgowe pozwanego oraz jego zeznania jako strony postępowania, co skutkowało błędnym ustaleniem wysokości żądanego przez powoda roszczenia, w tym m. in.:

a) brak rozróżnienia i jakiegokolwiek ustalenia, czy pozwany posługiwał się oznaczeniem (...) w odniesieniu do innych towarów i usług niż nazwa metody masażu, którą, jak uznał również Sąd I instancji - pozwany w tym zakresie mógł używać;

b) przyjęcie na podstawie ogłoszeń internetowych ilości kursów, ilości uczestników tych kursów bez wyjaśnienia, w tym w ramach przesłuchania strony, czy kursy te istotnie zostały zrealizowane i ilu miały uczestników i jakie działania stanowiły naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, a jakie nie;

c) przyjęcie wyłącznie w oparciu o ogłoszenie internetowe, że koszt kursu wynosił 1.000 zł od osoby, bez jakiegokolwiek potwierdzenia tej kwoty przez pozwanego, albo w oparciu o dane księgowe, tym bardziej rzeczywiste wpłaty;

d) Przyjęcie uzyskanego przez pozwanego zysku w wysokości 15% wyłącznie w oparciu o szacunek powoda;

e) niewyjaśnienie w najmniejszym stopniu, na których kursach był realizowany program wykorzystujący i w jakim zakresie, oznaczenie (...) w charakterze znaku towarowego;

f) brak ustalenia wpływu posługiwania się przez pozwanego znakiem towarowym (...) w innym charakterze niż nazwa metody masażu

Powyższe skutkowało kilkunastokrotnym zawyżeniem roszczenia powoda.

1.5. art. 199 § 1 pkt 2 poprzez nieodrżucenie powództwa pomimo prawomocnego wyroku pomiędzy tymi samymi stronami w sprawie rozstrzygniętej przez Sąd Okręgowy w Łodzi, sygn. akt X GC 380/09, ewentualnie poprzez oddalenie powództwa po myśli art. 366 k.p.c. z uwagi na prawomocne rozstrzygnięcie w powołanym wyroku Sądu Okręgowego z Łodzi w zakresie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (...). W tym przypadku pod rozprawę Sądu Apelacyjnego w Warszawie poddał przesłankę nieważności postępowania w myśl art. 379 pkt 3 k.p.c.

1.6. art. 328 § 2 k.p.c. w wyniku wadliwego sporządzenia uzasadnienia wyroku, z którego nie wynika tok rozumowania Sądu pierwszej instancji, a przejawiającego się w:

a) braku w uzasadnieniu wyroku wskazania podstaw prawnych i faktycznych oddalenia powództwa wzajemnego;

b) brak bez dokonania analizy przedłożonych dowodów w szczególności w zakresie oznaczenia (...) jako nazwy metody terapeutycznej;

c) nie znajdująca oparcia w materiale dowodowym wykładnia pełnomocnictwa wystawionego na Z. D., a nie jak błędnie przyjął Sąd pierwszej instancji - dla powoda, przedsiębiorstwa (...) CENTRUM (...) s.c. Z. D., M. Ł., upoważniająca powoda do zarejestrowania znaku towarowego (...);

d) pominięcie bez podania przyczyny dowodów przedłożonych przez pozwanego w zakresie dotyczącym prawa do posługiwania się nazwą (...) jako metody terapeutycznej na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, dokumentów potwierdzających fakt, iż oznaczenie (...) jest nazwą metody terapeutycznej;

e) brak uzasadnienia dlaczego uchylone zostały wskazane przez pozwanego środki dowodowe w postaci zeznań świadka mającego wiedzę na temat używania oznaczenia (...), jako nazwy metody terapeutycznej i rzekomej zgody na rejestrację oznaczenia (...) na rzecz powodów;

f) brak uzasadnienia dlaczego uchylone zostały pytania do świadka R. U., jako dyplomowanego terapeuty, dotyczące nazw metod terapeutycznych wykorzystywanych w jego praktyce, a przecież też pochodzących z języka obcego i nie będących przedmiotem rejestracji w charakterze znaków towarowych;

g) braku rozróżnienia, które działania pozwanego naruszały prawo ochronne na znak towarowy, a które nie;

II. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 9 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2007/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w zakresie uznania, iż pozwany naruszył prawo wyłączne powoda do znaku towarowego (...) poprzez jego błędne zastosowanie w związku z przyjęciem, iż oznaczenie (...) było używane przez pozwanego w charakterze znaku towarowego a nie jako nazwa metody terapeutycznej nazwanej tak przez twórcę tej metody oraz uznana za domenę publiczną prawomocnym wyrokiem polskich sądów w postępowaniu dwuinstancyjnym.

Przy tak określonych zarzutach pozwany wnosił o zmianę wyroku poprzez uwzględnienie żądania powoda wzajemnego w całości w zakresie pozwu wzajemnego, tj. unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy (...), nr rej. (...) oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, oddalenia powództwa w zakresie pozwu głównego w całości oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, ewentualnie

o uchylenie wyroku w obu sprawach, tj. pozwu głównego i wzajemnego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

W ocenie Sądu Apelacyjnego apelacja pozwanego zasługuje na uwzględnienie. W szczególności trafny jest zarzut pozwanego dotyczący naruszenia przez Sąd pierwszej instancji art.199 § 1 k.p.c.

Zgodnie z treścią art. 199 § 1 k.p.c. Sąd odrzuci pozew jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona.

Zgodnie zaś z treścią art.366 k.p.c. wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami. O powadze rzeczy osądzonej decyduje poza identycznością stron nie tylko identyczność przedmiotu rozstrzygnięcia, lecz także identyczność podstawy sporu.

Sąd Najwyższy uznał, że o wystąpieniu stanu powagi rzeczy osądzonej rozstrzyga nie tylko sama tożsamość stron, występujących w poprzednim postępowaniu w odmiennych rolach procesowych, ale równocześnie tożsamość podstawy faktycznej i prawnej rozstrzygnięcia. Dopiero kumulacja obu tych przesłanek przesądza o wystąpieniu powagi rzeczy osądzonej prowadzącej do nieważności postępowania (wyroki Sądu Najwyższego z: 6 marca 2008 r., II UK 144/07, Legalis; 20 października 2011 r., I UK 239/10, Legalis; 5 kwietnia 2011 r., III UK 106/10, Legalis; postanowienie Sądu Najwyższego z 11 lutego 2011 r., I CSK 277/10, Legalis; wyroki Sądu Najwyższego z 15 listopada 2012 r., V CSK 515/11, Legalis i z 26 stycznia 2012 r., I UK 301/11, Legalis).

Tożsamość roszczeń zachodzi, kiedy sąd ma w obu sprawach orzec o tym samym, dysponując tymi samymi faktami, które mają spowodować ocenę tego samego żądania i kiedy rozstrzygnięcie jednej ze spraw oznacza rozstrzygnięcie także drugiej. O tym zaś, czy chodzi o tę samą lub inną podstawę faktyczną, a więc o ten sam lub odmienny stan faktyczny sprawy, nie rozstrzygają konkretne twierdzenia strony powodowej lub brak takich twierdzeń, lecz istnienie lub nieistnienie przed zamknięciem rozprawy okoliczności faktycznych, tj. zdarzeń lub stanów składających się na stan faktyczny, z którym norma prawna rozstrzygająca o słuszności żądania wiąże dochodzone skutki prawne (postanowienie Sądu Najwyższego z 21 listopada 2013 r., III CSK 43/13, Legalis).

Żądanie w kolejnym procesie nie musi być identyczne z żądaniem w poprzednim. Tożsamość przedmiotowa spraw zachodzi także wtedy, gdy żądania są sformułowane inaczej, ale są oparte na tej samej podstawie faktycznej i zmierzają

do tego samego celu (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 26 kwietnia 2006 r., III AUA 3303/04, Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach 2006, Nr 4, poz. 2).

Przy badaniu zarzutu powagi rzeczy osądzonej należy zawsze uwzględnić, czy po uprawomocnieniu się poprzedniego orzeczenia nie zaszła tego rodzaju zmiana okoliczności faktycznych, które mimo tożsamości żądania nowego pozwu, uzasadnia rozpatrzenie tej samej sprawy w nowym procesie (tak Sąd Najwyższy w wyroku 5 października 1973 r., I CR 511/73, Legalis).

Tożsamość podstawy faktycznej i prawnej rozstrzygnięcia oraz identyczność stron w poprzednim procesie zakończonym prawomocnym wyrokiem prowadzi do nieważności postępowania (art. 379 pkt 3 k.p.c.), nawet jeżeli strony występują w odmiennych rolach procesowych (postanowienie Sądu Najwyższego z 25 sierpnia 1998 r., I PKN 266/98, Legalis z glosą R. Szarka, OSP 2000, Nr 6, poz. 100).

Zgodnie z treścią postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2007 r. II CSK 343/07, OSNC 2007 nr 12, poz. 184, str. 51 wydanego na bazie poprzednio obowiązującego art.105 rozporządzenia jeżeli między tymi samymi stronami toczą się przed dwoma polskimi sądami sprawy, w których powód występuje wobec pozwanego z identycznymi roszczeniami z tytułu naruszenia praw do identycznych znaków towarowych, z których jeden jest chroniony prawem z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, a drugi krajowym prawem ochronnym na znak towarowy, zachodzi przedmiotowa tożsamość roszczeń w rozumieniu art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. Jak wskazał Sąd Najwyższy należy podkreślić, że pojęcie tożsamości przedmiotu sporu w rozumieniu art. 105 rozporządzenia rozumiane jest wąsko. Tożsamość ta zachodzi tylko w sprawach między tymi samymi stronami, w których podstawą sporu jest naruszenie identycznego krajowego i wspólnotowego znaku towarowego, zarejestrowanych dla identycznych towarów lub usług. Jeżeli krajowy i wspólnotowy znak towarowy nie są identyczne lub jeżeli nie zostały zarejestrowane dla identycznych towarów lub usług, zasady te nie znajdują zastosowania. (...) Orzeczenie powyższe wprost wynika z art.105 ust.2 poprzednio obowiązującego rozporządzenia, jak też 109 ust.2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Jak wskazał Sąd Najwyższy celem tego przepisu jest uniknięcie wydawania przez kraje członkowskie rozbieżnych rozstrzygnięć w zależności od tego gdzie się sprawa toczy.

Należy zauważyć, iż przywołany przepis posługuje się sformułowaniem „oddala”. Jest to, w ocenie Sądu Apelacyjnego, nieprecyzyjne przetłumaczenie z tekstu oryginalnego, w którym zawarte jest sformułowanie (język angielski) *reject the action*, co należy tłumaczyć jako odrzucenie pozwu, a nie oddalenie powództwa. Biorąc pod uwagę doniosłość rozróżnienia rozstrzygnięcia w postaci odrzucenia pozwu i oddalenia powództwa w polskim procesie cywilnym, należało – wbrew literalnemu brzmieniu przepisu art. 109 ust. 2 rozporządzenia – orzec o odrzuceniu pozwu, skoro oddalenie powództwa oznaczałoby de facto wynik merytorycznego rozpoznania sprawy.

Odnosząc się do tożsamości spraw niniejszej i zakończonej prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi, sygn.. akt X GC380 /09 z 28 czerwca 2010 r. niewątpliwie ona istnieje.

Obie sprawy dotyczą roszczeń zakazowych i nakazowych związanych z zarejestrowanym w porządku krajowym i zagranicznym znaku towarowego Y.. Jakkolwiek forma konstrukcji roszczeń powodów w każdej ze spraw jest nieco odmienna, to co do zasady roszczenia te są tożsame. W sprawie X GC 380/09, powodowie wnosili bowiem o „zakazanie pozwanemu naruszania ich prawa do znaków towarowych (...) (...) poprzez nakazanie pozwanemu: zaniechania wszelkich czynności służących do oznakowania oferowanych i świadczonych usług znakami (...) (...); zaniechania posługiwania się znakami (...) (...) w środkach masowego przekazu w tym na stronach www, w celu reklamy prowadzonej przez pozwanego działalności; zaniechania umieszczania znaków (...) (...) na dokumentacji przeznaczonej dla odbiorców, ogłoszeniach, korespondencji i reklamie prowadzonej przez pozwanego działalności; usunięcia ze stron www oznaczeń (...) dla oznaczania danych kontaktowych prowadzonej przez pozwanego działalności (...); nadto nakazania opublikowania na koszt pozwanego ogłoszenia treści zapadłego orzeczenia”. Z kolei w sprawie niniejszej, powodowie zażądali „zakazania pozwanemu posługiwania się oznaczeniem (...) (...) w swej działalności polegającej na świadczeniu usług masażu terapeutycznego, organizowaniu i prowadzeniu szkoleń

z zakresu masażu terapeutycznego, a także reklamie swojej działalności; nakazanie opublikowania określonego oświadczenia oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kwoty łącznej 20.000 zł tytułem wydania bezprawnie uzyskanych korzyści”.

Przesłanką oddalenia powództwa w sprawie X GC 380/09 jest stwierdzenie przez Sąd Okręgowy w Łodzi braku zdolności odróżniającej tego znaku, a więc aby wiązał konkretną usługę oznaczoną tym znakiem z konkretnym przedsiębiorcą, zdaniem Sądu Okręgowego nazwa Y. to nazwa techniki masażu nadana przez twórcę M. S.. Zatem skoro powodowie nie udowodnili, że zaistniały przesłanki z art.296 ust. 2 ustawy prawo własności przemysłowej to powództwo zawierające roszczenia zakazowe, a tym samym nakazy skierowane do pozwanych podlegało oddaleniu. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi w zakresie przesłanki polegającej na zdolności odróżniającej znaku towarowego i wskazania, że jest to oznaczenie rodzaju usługi jest prawomocny i wiąże strony niniejszego postępowania i Sąd w niniejszym postępowaniu nie może rozpatrywać ponownie kwestii zdolności odróżniającej znaku Y. i na przykład uznać odmiennie, że taka zdolność istnieje, albowiem kwestia ta (przesłankowa) została już prawomocnie przesądzona i powodowie nie mogli powołując się na swoje prawa rejestrowe do tego znaku wywodzić kolejnych roszczeń.

Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 lit. b, c i d rozporządzenia, stosowanymi choćby podstawy odmowy rejestracji istniały tylko w części wspólnoty (art. 7 ust. 2), nie są rejestrowane znaki towarowe, pozbawione jakiegokolwiek odróżniającego charakteru (pierwotnego i wtórny) oraz znaki, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług oraz znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Jak wskazano wyżej istotna z punktu art. 7 ust. 1 lit. b, c i d rozporządzenia kwestia odróżniającego charakteru znaku i kwestia, że stanowi on rodzaj usługi została już prawomocnie rozstrzygnięta nie może ona być ponownie badana i w powód nie wykazał, aby w tym zakresie z jakichś przyczyn podstawy powagi rzeczy osądzonej uległy zmianie, odpadły wskutek upływu czasu.

Jak słusznie zatem wskazał za poglądami doktryny Sąd pierwszej instancji powołane przepisy art. 7 rozporządzenia zmierzają w istocie do wykluczenia rejestracji znaków pozbawionych zdolności odróżniającej zarówno abstrakcyjnej, jak i konkretnej - tych, które nie nadają się do odróżnienia towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od pochodzących z innego przedsiębiorstwa, o czym wyraźnie stanowi art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Wyłączenie od rejestracji zależy nie od charakteru danego oznaczenia, ale od tego, czy może ono spełniać funkcję odróżniającą. Nie ma zatem generalnego zakazu rejestracji takich oznaczeń tylko ze względu na ich opisowy charakter, (por. K.Szczepanowska-Kozłowska [w] System Prawa Prywatnego. Tom 14B Prawo własności przemysłowej pod redakcją R. Skubisza C.H.Beck INP PAN Warszawa 2012 s.567-604) Nie mogą jednak podlegać rejestracji te oznaczenia, które powinny przynależeć do domeny publicznej i być dostępne dla wszystkich uczestników rynku (por. wyrok ETS z 4 V 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee). Zdolność odróżniająca jest cechą znaku towarowego, która pozwala odbiorcy oznaczonego nim towaru odróżnić go jako pochodzący z określonego źródła. Ocena zdolności odróżniającej powinna więc uwzględniać wszystkie okoliczności faktyczne związane ze stosowaniem znaku towarowego w obrocie.

W obu analizowanych sprawach brak jedynie tożsamości w zakresie żądania zapłaty kwoty 20.000 zł tytułem wydania bezprawnie uzyskanych korzyści, albowiem roszczenie to zostało zgłoszone jedynie w niniejszej sprawie, brak było tego typu żądania w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi. Żądanie wydania bezprawnie uzyskanych korzyści wobec wiążącego tużeszy sąd ustalenia dokonanego przez Sąd Okręgowy w Łodzi, że przedmiotowy znak towarowy nie ma zdolności odróżniającej, brak przesłanek do naruszenia interesu powodów, musiało ono zatem ulec oddaleniu w tej części wobec braku faktycznych podstaw do jego uwzględnienia na podstawie art.296 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 102 ust. 2 rozporządzenia.

Z uwagi na okoliczność, iż powództwo o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego nie ma samodzielnego bytu i w realiach polskiego procesu cywilnego może być zgłoszone wyłącznie jako powództwo wzajemne w sprawie

dotyczącej naruszenia prawa ochronnego na znak wspólnotowy, to powództwo wzajemne w sprawie niniejszej, wobec odrzucenia pozwu głównego – również podlegało odrzuceniu, a to ze względu na niedopuszczalność drogi sądowej (art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c.).

Wprawdzie przepis art. 204 k.p.c. wyraźnie wskazuje, że powództwo główne i wzajemne są niezależne i należy je rozpoznać odrębnie, jednakże regulacja rozporządzenia nr 207/2009, jako *lex specialis*, w wielu miejscach wyraźnie odwołuje się do dwóch tylko możliwości unieważnienia znaku: wniosku do OHIM bądź powództwa wzajemnego w sprawie przed sądem krajowym o naruszenie.

Na tym tle trzeba przyjąć, iż powództwa wzajemnego nie można rozpoznać merytorycznie w razie odrzucenia powództwa głównego. Odrzucając powództwo główne, Sąd nie pochyła się nad merytoryczną analizą zgłoszonych roszczeń wskazanych w art. 52 ust. 1 Rozporządzenia. Nie realizuje się zatem zasadnicza przesłanka dopuszczalności powództwa wzajemnego, a więc istnienie sporu przed sądem krajowym o naruszenie znaku wspólnotowego.

Ratio legis tych przepisów jest zdaniem Sądu jednoznacznie takie, by ukrócić możliwości ingerowania we wspólnotowe znaki towarowe przed sądami krajowymi - aby nie żądano unieważnienia wspólnotowych znaków "ad hoc", mimo braku roszczeń uprawnionego do znaku, np. w procesie o stwierdzenie braku naruszenia. Takie postępowanie wyraźnie wyklucza art. 99 ust. 2 Rozporządzenia.

Mając na względzie powyższe okoliczności na podstawie art.386 § 1 i 3 k.p.c. orzeczono, jak w sentencji wyroku. O kosztach postępowania apelacyjnego rozstrzygnięto na podstawie art.98 k.p.c. nie znajdując podstaw do zastosowania innej zasady niż odpowiedzialność za wynik procesu.

Małgorzata Dubinowicz-Motył Marta Szerel Jerzy Paszkowski