

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 kwietnia 2015r.

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IX Sąd Gospodarczy,

w składzie:

Przewodniczący: SSO Paweł Czepiel

Protokolant: Katarzyna Brzegowa-Kołos

po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2015r. na rozprawie w Krakowie

sprawy z powództwa: (...) spółki akcyjnej w S.

przeciwko: M. L. (1)

o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji

I. nakazuje pozwanemu **M. L. (1)**:

a) zaniechania używania oznaczeń zawierających nazwę (...) w prowadzonej działalności gospodarczej na potrzeby oznaczenia zegarków, ich reklamy i zezwalania osobom trzecim na używanie w powyższym zakresie oznaczeń zawierających nazwę (...);

b) wycofanie w terminie 1 miesiąca od daty uprawomocnienia się wyroku z obrotu będących własnością pozwanego zegarków, opakowań i materiałów reklamowych zawierających oznaczenie (...);

c) jednorazowego opublikowania w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku w dzienniku „(...)” ogłoszenia o treści:

„M. L. (1) przyznaje, że w prowadzonej działalności gospodarczej w sposób nieuprawniony korzystał z oznaczeń zawierających nazwę (...) dla oznakowania zegarków, powodując ryzyko wprowadzenia w błąd odnośnie producenta oraz pochodzenia oferowanych zegarków, a także naruszając prawo do firmy spółki akcyjnej (...), za co pokrzywdzoną spółkę przeprasza”;

II. upoważnia stronę powodową do zastępczego wykonania świadczenia określonego w punkcie I c w razie bezskutecznego upływu terminu wskazanego w punkcie I c;

III. w pozostałym zakresie powództwo oddala;

IV. określa wysokość opłaty ostatecznej od roszczeń z punktu I a i b na łączną kwotę 5000 zł (pięć tysięcy złotych);

V. zasądza od pozwanego **M. L. (1)** na rzecz strony powodowej **(...) spółki akcyjnej w S.** kwotę **7311 zł 63 gr** (siedem tysięcy trzysta jedenaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze) tytułem zwrotu kosztów procesu;

VI. nakazuje ściągnąć od pozwanego **M. L. (1)** na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Krakowie kwotę 3000 zł (trzy tysiące złotych);

UZASADNIENIE

do wyroku z dnia 10 kwietnia 2015 roku

Strona powodowa (...) **spółka akcyjna w S.** wniosła przeciwko pozwanemu M. L. (1) pozew o nakazanie pozwanemu niezwłocznego zaniechania używania oznaczeń zawierających nazwę (...) w prowadzonej działalności gospodarczej dla oznakowania pozwanego przedsiębiorcy, jak również na potrzeby oznaczenia zegarków i innych akcesoriów, reklamy oraz zezwolenia podmiotom trzecim na używanie w powyższym zakresie oznaczeń zawierających nazwę (...); niezwłoczne usunięcie skutków dokonanych naruszeń poprzez wycofanie z obrotu będących jeszcze własnością pozwanego oferowanych przez niego produktów zawierających nazwę (...) (w szczególności zegarków, opakowań, materiałów reklamowych); w terminie 30 dni od uprawomocnienia się orzeczenia jednokrotnego opublikowania na koszt pozwanego w wydaniu piątkowym ogólnopolskiego dziennika (...) na stronie 5 dodatku (...) ogłoszenia o wysokości 121,6 mm i szerokości 123 mm, wydrukowanego czcionką Arial na lososiovym tle, rozmiar czcionki 11, kolor czcionki czarny, interlinia 1,5 wiersza, o wskazanej w pozwie treści z upoważnieniem powoda do zastępczego wykonania ww. ogłoszenia na koszt pozwanego, gdyby pozwany nie spełnił tego świadczenia w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się wyroku. Powód wniosł także o zasądzenie kosztów procesu.

Powód wskazał, iż:

- funkcjonuje na rynku od 1992 r. pod nazwą (...) jako producent obuwia i akcesoriów skórzanych, a ww. oznaczenie firmy pochodzi on nazwiska jednego z założycieli powodowej spółki, którego nazwisko brzmi (...);
- w języku polskim wyrażenie (...) nie funkcjonuje i pozbawione jest samodzielnego znaczenia, dzięki czemu nazwa ta jest unikalna i wyróżnia powoda;
- firma powoda stanowi znak towarowy, pod którym sprzedaje oferowane przez siebie produkty i który został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP w czerwcu 1997 r.;
- jest uprawniony do innych znaków towarowych zawierających ww. oznaczenie;
- pozwany prowadząc działalność gospodarczą między innymi w zakresie produkcji zegarków opatruje je nazwą (...) i posiada zarejestrowane znaki towarowe nr (...) i (...), które zostały jednak zarejestrowane o wiele później niż znak towarowy powoda;
- oznaczanie zegarków przez pozwanego określeniem (...), które od 20 lat wykorzystywane jest przez powoda może prowadzić do konfuzji w zakresie pochodzenia zegarków, a w szczególności wywoływać u odbiorców wrażenie, iż zostały one wytworzone przez powoda bądź powstały za jej zgodą. Jako przykład takiej konfuzji powód podał fakt licznych pytań klientów w salonach powoda o zegarki, próby reklamacji zegarków u powoda;
- pozwany poprzez sprzedaż zegarków z oznaczeniem (...), które może wprowadzić w błąd klientów co do ich pochodzenia i jakości, narusza art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej w uzasadnieniu – ustawa o z.n.k.). Do naruszenia konkurencji między podmiotami wystarczy możliwość wprowadzenia w błąd odbiorców co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem, a oznaczenie (...) stosowane przez pozwanego jest identyczne w warstwie fonetycznej, znaczeniowej i wizualnej, przy czym bez znaczenia dla oceny naruszenia pozostaje okoliczność, iż strony działają w innych segmentach rynku i nie są dla siebie bezpośrednimi konkurentami. Pozwany, jako przedsiębiorca działający w branży zajmującej się produkcją akcesoriów do odzieży, miał obowiązek dołożyć staranności w ustaleniu, czy na rynku istnieją podmioty wykorzystujące podobne oznaczenia.

Powód zarzucił także naruszenie przez pozwanego art. 3 ust. 1 ustawy o z.n.k. poprzez nieuczciwe wykorzystanie dobrej renomy i popularności towarów powoda, na którą powód pracował przez lata. Naruszeniem dobrych obyczajów jest oznaczenie produktu sugerujące innego producenta. Takie wykorzystanie wprowadza konsumentów w błąd co do pochodzenia i jakości produktów pozwanego. Sprzeczne z dobrymi obyczajami jest podszywanie się pod (...) dla ograniczenia kosztów promocji marki i korzystania z rozpoznawalności oznaczenia powoda. Działanie pozwanego

godzi w interesy klientów, którzy wprowadzeni w błąd oznaczeniem, spodziewają się produktu wysokiej jakości i możliwości jego reklamacji w salonach (...).

Powód zarzucił pozwanemu naruszenie jego dóbr osobistych poprzez wykorzystanie oznaczenia jego firmy, co skutkuje utrudnieniem pełnienia przez nazwę funkcji odróżniającej i identyfikującej i podkreślił, iż jego prawa do tego oznaczenia powstały wcześniej, niż zaczął używać ich pozwany.

Powód zarzuca pozwanemu naruszenie praw ochronnych na znaki towarowe. Wykorzystywanie przez pozwanego znaku powoda w celu oznaczenia zegarków stanowi naruszenie praw wyłącznych powoda, którego marka jest znakiem renomowanym i powszechnie znanym, na co wskazuje jego stała obecność w prasie poświęconej modzie, rozbudowana sieć sprzedaży oraz poziom rozpoznawalności wynikający z badań nad znajomością marek. Powód oferuje wysoką jakość produktów, a wykorzystanie jego znaku towarowego przez pozwanego do oferowania produktów niższej jakości osłabia markę i prowadzi do rozwodnienia znaku towarowego.

W odpowiedzi na pozew pozwany **M. L. (1)** wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu.

Pozwany wskazał, iż żądania powoda są bezzasadne, bo pozwany nie dopuścił się żadnych z zarzucanych mu naruszeń prawa;

Pozwany przeczy, aby:

- firma powoda była powszechnie rozpoznawana i renomowana;
- wiedział o wieloletniej działalności (...);
- oznaczenia pozwanego wprowadzały klientów w błąd;
- działalność w różnych branżach nie miała znaczenia dla rozstrzygnięcia;
- produkty pozwanego były niskiej jakości;
- zachodziło podobieństwo między produktami stron.

Pozwany poniósł, iż:

- uzyskał prawa ochronne na znak towarowy (...)w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w 2008, a produkcję zegarków pod tą nazwą rozpoczął w 2006 r.;
- prawo do wykorzystywania ww. oznaczenia wywodzi z faktu uzyskania zgody od osoby nazywającej się (...);
- jego znak towarowy różni się graficznie od znaku powoda, ponieważ pozwany zastosował specyficzną czcionkę z lekką kursywą, stosuje wyłącznie wielkie lub małe litery a nad znakiem znajduje się korona, która ma charakter dominujący w znaku;
- na opakowaniach zegarków znajduje się naklejka wskazująca producenta, co uniemożliwia konfuzję produktów stron;
- udziela gwarancji na sprzedane zegarki;
- powód nie przedstawił dowodów, aby (...)udzielił zgody na używanie jego nazwiska jako znaku firmowego w działalności powoda, zatem bezzasadne jest twierdzenie, że nazwa jest unikatowa i nawiązuje do założyciela spółki;
- udział powoda w rynku jest bardzo niewielki, a powód nie wykazał, aby jego firma i znaki towarowe były powszechnie znane i renomowane zarówno obecnie, jak i w 2008 r., kiedy pozwany zarejestrował swój znak towarowy;

- powód nie wykazał znacznego poziomu sprzedaży towarów oznaczonych znakiem towarowym, któremu przypisuje renomę i powszechną znajomość, a udział powoda na rynku obuwniczym w P. jest niewielki (w 2010 r. 1,6%), a wskazywana przez powoda liczba 99 salonów sprzedaży w kraju i za granicą wzbudza wątpliwości. Szereg negatywnych opinii na temat jakości towarów powoda i duża ilość reklamacji wynikające z opinii odbiorców powoda wskazuje na brak utrwalenia w ich świadomości pozytywnego wyobrażenia o walorach i oczekiwanych cechach towarów oznaczonych znakiem towarowym powoda i o braku dobrej reputacji tych towarów;

- to powód dopuszcza się wobec niego czynów nieuczciwej konkurencji, prowadząc kampanię dyskredytującą pozwanego;

- określenia (...), (...) i (...) są powszechnie stosowane w krajowym i europejskim obrocie gospodarczym, zatem konsument nie będzie myślał, że wszyscy właściciele znaków zawierających oznaczenie (...) są powiązani gospodarczo;

- tylko na rynku obuwniczym istnieje wiele marek stosujących oznaczenie (...) np.: (...) (...), (...) (...), (...) (...) co osłabia lub wręcz eliminuje moc wyróżniającą i identyfikującą takiego znaku towarowego, w tym znaku powoda;

- elementy graficzne jego znaku mają charakter dominujący i stanowią wystarczający element odróżniający. Nie zachodzi więc podobieństwo oznaczeń stron, a tym samym ryzyko wprowadzenia klientów w błąd. Ponadto (...) i (...) to bardzo popularne imię i nazwisko we W., co osłabia ich możliwości odróżniające.

- obie strony działają w różnych branżach, dlatego nie są konkurentami i mają różne grupy docelowe dla produktów (odbiorcami pozwanego są dystrybutorzy - profesjonalści i należy brać pod uwagę ich wzmoczoną percepcję). Z kolei odbiorcy powoda dokonują wzmoczonej oceny oznaczeń ze względu na wysoką ich cenę.

- powód nigdy nie produkował zegarków co eliminuje możliwość omyłki przez klientów i konkurencji pomiędzy stronami;

- hipotetyczna możliwość sprzedaży towarów stron w jednym sklepie nie ma znaczenia, bowiem nie jest powszechnie przyjętym aby producent obuwia i galanterii skórzanej był jednocześnie producentem zegarków. W konsekwencji nie zachodzi również naruszenie interesów tak konsumentów jak i powoda.

- przeczy, aby jego działanie naruszało dobre obyczaje poprzez wprowadzania na rynek towarów z oznaczeniami wprowadzającymi w błąd. Oferowane przez niego zegarki są w sposób dostateczny opisane jego danymi identyfikacyjnymi i znalazły uznanie wśród kontrahentów ciesząc się dobrą opinią i dobrym stosunkiem jakości do ceny;

- ponosi nakłady na promocję i reklamę produkowanych przez siebie zegarków i wspiera akcje charytatywne;

- wykazuje troskę o jakość obsługi kontrahentów;

- nie można mówić o szkodzie powoda wynikającej z korzystania przez pozwanego ze znaku (...). Powód nie jest uprawniony do udzielenia licencji do korzystania z ww. znaku do oznaczenia zegarków, bowiem taki znak powodowi nie przysługuje. Potwierdza tę okoliczność fakt zarejestrowania w UP RP znaków towarowych ze słowami (...) na rzecz pozwanego potwierdzający jego prawo do stosowania znaku w obrocie gospodarczym, a powód nie zgłaszał sprzeciwu w toku rejestracji znaku na rzecz pozwanego. Ponadto rejestracja znaku towarowego na rzecz pozwanego przez UP RP potwierdza, iż znak ten nie narusza praw osobistych osób trzecich ani im nie zagraża.

W toku procesu strony podtrzymały stanowiska. W szczególności powód podniósł, iż nie wszystkie zegarki pozwanego zawierają oznaczenia z dodatkowym elementem graficznym podając fotografie przykładowych produktów oraz wskazał, iż powód w przeszłości miał również zegarki sygnowane oznaczeniem (...), wobec czego chybiony jest argument pozwanego, iż brak tożsamości towaru nie wprowadzi potencjalnych klientów w błąd.

Z kolei pozwany podniósł zarzut przedawnienia roszczeń.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 25 czerwca 1992 r. została zawarta umowa spółki z o.o. pod nazwą (...), której jednym z udziałowców był (...), a w 2006 r. spółka ta była po raz pierwszy notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w W.. Działalność spółki koncentruje się na produkcji obuwia, torebek i galanterii skórzanej.

dowód: akt notarialny: k/100-101, prospekt emisyjny: k/103-109, zeznania prezesa powodowej spółki T. M.: k/1484-1487

W dniu 22 lutego 1994 r. powód zgłosił do Urzędu Patentowego RP słowny znak towarowy (...), który został zastrzeżony na jego rzecz dla obuwia i galanterii skórzanej (...). 29 czerwca 2001 r. na rzecz powoda zarejestrowano słowno – graficzny znak (...) dla tej samej grupy towarów (...), a w dniu 16 lipca 2003 r. znak słowno-graficzny (...)((...)). 24 lutego 2011 r. powód otrzymał od Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego świadectwo rejestracji znaku towarowego (...) dla galanterii skórzanej (nr (...), nr (...)).

dowód: wydruk z UP RP: k/121-126, świadectwo rejestracji (...): k/127-129

Powód prowadzi rozbudowaną sieć salonów firmowych w P. (głównie w centrach handlowych), jak i za granicą, a ponadto prowadzi sprzedaż internetową i hurtową. Jest marką rozpoznawaną przez klientów jako producent obuwia z wyższej półki cenowej oraz galanterii skórzanej. Powód szeroko reklamuje markę w prasie, Internecie i telewizji ugruntowując renomę wśród klientów jako marka stylowa i droga i uzyskując z prowadzonej działalności wysokie dochody. Strona powodowa wydaje rocznie na czynsz 14 mln zł z tytułu najmu za lokale (...), zaś na reklamę wydała w ostatnim roku 3 mln zł, a wartość sprzedaży w 2014 r. wyniosła 152 milionów złotych.

dowód: lista salonów strony powodowej: k/117,733-736, mapa: k/119, zestawienie wartości sprzedaży towarów ze znakiem (...) za lata 2007-2013: k/731, zestawienie kosztów marketingowych strony powodowej w latach 2007-2013: k/843, wydruki z prasy i Internetu: k/845-855, zeznania świadków T. M. (1): k/1484-1487, W. C.: V GCps 29/14, M. D. (1): I Cps 36/14

Powód w ramach prowadzonej działalności wprowadzał na rynek w latach 2006-2007 zegarki pod znakiem towarowym (...). Była to partia próbna – powód po tym okresie czasu nie kontynuował sprzedaży zegarków.

dowód: zdjęcia: k/819-824, oświadczenie: k/826, faktury i dokumenty księgowe: k/828-841, zeznania prezesa powoda T. M.: k/1484-1487, zeznania świadków M. D.: I Cps 36/14, J. P.: k/I Cps 34/14,

Pozwany prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży zegarków od marca 2006 r. wprowadzając na rynek zegarki oznaczone znakiem towarowym (...) za pośrednictwem przedstawicieli i Internetu. Podstawę używania przez pozwanego znaku (...) jest umowa o współpracy z (...) (...) zawarta w dniu 29 sierpnia 2006 r., który upoważnił pozwanego do bezterminowego używania jego imienia i nazwiska do oznaczenia wprowadzonych przez pozwanego na rynek zegarków. Ww. zegarki pozwanego są towarem z niższej półki cenowej. W 2014 r. pozwany przeznaczył na reklamę kwotę 60 000 zł.

dowód: wydruki ze stron internetowych: k/133-143, k/374-383, faktury VAT: k/411-413, wydruki ze stron internetowych: k/424-471, k/787-790, k/869-892, umowa z G. (...): k/408-410, zeznania świadków G. K.: k/1170-1171, S. K. (1): k/1171-1173, D. W.: VI GCps 36/14, M. O.: V GCps 58/14, N. C.: VII GCps: 57/14/5, (...): k/1433, k/1446, zeznania pozwanego (...): k/1487-1491.

W dniu 9 września 2008 r. pozwany zgłosił do Urzędu Patentowego RP słowno – graficzny znak towarowy (...) z koroną ponad znakiem słownym zastrzeżonym dla zegarów, zegarków, budzików, biżuterii i breloczków, uzyskując prawo ochronne na znak towarowy nr (...). Natomiast w dniu 9 stycznia 2012 r. pozwany zastrzegł znak słowno – graficzny rozszerzając zakres towarów (prawo ochronne nr (...)). Pozwany uzyskał również ochronę na znak towarowy (...) w R. i na U..

dowód: wydruk z UP RP: k/146-149, świadectwa ochronne: k/384-389, wydruki z (...): k/390-405, zeznania pozwanego (...): k/1487-1491

Sprzedaż przez pozwanego zegarków oznaczonych znakiem towarowym (...)wprowadza klientów w błąd co do pochodzenia zegarków – klienci kierowali do powoda pytania o ww. zegarki lub zgłaszali ich reklamacje. Na zegarkach oprócz znaku słowno-graficznego (...) z koroną nie ma informacji o ich producencie.

dowód: maile: k/151,k/935, k/1033-1034 oświadczenia pracowników powoda: k/153-156, wydruki ze stron internetowych: k/158-169,k/760, k/763-775, k/918-931, k/937-953, k/1015-1032, k/1048, zeznania świadków W. C.: V GCps 29/14, D.W.: VI GCps 36/14, M. S.: II Cps 79/14: k/19-20, S. J.:II Cps 79/14: k/24, J.P.: k/I Cps 34/14, zeznania pozwanego (...): k/1487-1491

Powód złożył do UP RP wnioski o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy pozwanego (...)nr (...)i nr (...). Decyzją UP z 26 lutego 2015r. prawo ochronne na znak towarowy nr (...)zostało unieważnione, a wniosek powoda o unieważnienie prawa ochronnego na ww. znak o nr (...)został oddalony.

dowód: wniosek do UP RP: k/197-200, decyzja: k/1470

Ocena materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie:

Stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów, zeznań świadków oraz stron.

Co do zasady nie była kwestionowana okoliczność wprowadzania do obrotu przez pozwanego zegarków ze znakiem (...)z elementem graficznym korony, a pozwany przyznał, iż na tarczy niektórych modeli zegarków widniał jedynie znak słowny (...) z uwagi na brak odpowiedniego na nich miejsca, natomiast pełny znak słowno-graficzny w takich modelach pojawiał się w innych miejscach – np. na tylnym blacie zegarka.

Z załączonej do akt dokumentacji, w tym wydruków stron internetowych, oświadczeń pracowników powoda wynika, iż klienci zwracali się do powoda z pytaniem, czy można u niej kupić zegarki marki (...), czy też zwracali się z reklamacją ww. zegarków.

Okoliczność tę potwierdzają zeznania świadków – pracowników powoda: J. P., M. S., S. J., którzy spotkali się bezpośrednio z klientami dopytujących o możliwość kupna zegarków (...)i świadka W. C., który zeznał, iż na stronie(...)powoda pojawiły się pytania odnośnie zegarków (...). Zeznania tych świadków są w tym zakresie zbieżne i zgodne, wobec czego Sąd dał im wiarę. Ww. okoliczność potwierdzają także maile pracowników powoda (np. k.151).

Co do kwestii renomy powoda to Sąd wyprowadził wnioski w tym zakresie na podstawie zeznań stron, które pozwoliły na ustalenie wysokości obrotów, nakładów na reklamę, cen produktów stron i profilu odbiorców tych produktów. Z porównania ww. kryteriów Sąd ustalił, iż powód prowadzi działalność w o wiele większym zakresie, aniżeli pozwany kierując produkty do osób zamożnych, oferując je przede wszystkim w wielkopowierzchniowych centrach handlowych. Wysokość wydatków na reklamę powoda w 2014 r. jest wielokrotnie większa niż pozwanego. Sam pozwany zeznał, iż kampanie reklamowe jego zegarków sprzedawanych pod marką (...) w 2014 r. dotyczyły reklamy w billboardach i nie potrafił wskazać innych większych przedsięwzięć reklamowych w tym zakresie. Sąd nie dał wiary zeznaniom pozwanego w ww.zakresie, bowiem sam pozwany zeznał, iż reklamą w jego przedsiębiorstwie zajmuje się jego siostra S. K., która z kolei zeznała, iż pozwany nie reklamował się na billboardach, ale planuje taką formę reklamy. Nie można wykluczyć, że pozwany w IV kwartale 2014 r. zrealizował kampanię reklamową w postaci reklam na billboardach, ale nawet pomijając kwestię wysokości nakładów na reklamę w ww. postaci, sam czas ewentualnej reklamy (o ile w istocie taka forma reklamy została wdrożona w IV kwartale) uzasadnia wniosek, że skala reklamy produktów pozwanego jest minimalna w porównaniu ze skalą reklamy powoda.Prawidłowość ww.wniosku uzasadnia porównanie kwot nakładów ponoszonych przez powoda na funkcjonowanie sieci sprzedaży salonów (...)oraz wysokość dochodów z tej działalności z działalnością pozwanego, który w zasadzie nie ponosi kosztów rozpowszechniania zegarków sygnowanych marką (...), a osiągnany przez niego dochód ze sprzedaży jest wielokrotnie niższy niż dochody powoda.

O różnicy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej świadczy także ilość pracowników zatrudnianych przez strony – pozwany zatrudnia około 10 osób, a powód wielokrotnie więcej.

Ww. okoliczności uzasadniają wniosek, iż powód budował pozycję i ugruntowywał markę w świadomości klientów przez lata inwestując ogromne środki finansowe na ten cel. Tymczasem pozwany w okresie, kiedy marka powoda istniała na rynku już kilkanaście lat wybrał dla zegarków oznaczenie (...) argumentując ten fakt pozytywnymi skojarzeniami klientów tej nazwy z włoskim poczuciem estetyki. Sąd nie dał wiary zeznaniom pozwanego w tym zakresie i uznał, iż było to celowe działanie mające na celu wywołanie skojarzenia odbiorców zegarków z marką powoda kojarzonej jako marka oferująca obuwie o cenach wyższych niż średnie ceny tego asortymentu, a więc obuwie w domyśle o wyższej jakości przeznaczone dla osób zamożnych. Stanowisko Sądu znajduje potwierdzenie w zeznaniach świadka (...), który zeznał, że jak zostało mu przekazane – przyczyną wyboru jego imienia i nazwiska do oznaczania zegarków był fakt, że jego nazwisko było już wykorzystywane na rynku w Polsce przez inne spółki i odniosło sukces, dlatego pozwany chciał wylansować ww. markę na rynku zegarków.

Świadek W. C. potwierdził wielomilionowe wydatki powoda na reklamę oraz na działania marketingowe.

Sąd ustalił na podstawie zeznań świadków G. K., D. W. i pozwanego, iż zegarki sprzedawane przez pozwanego nie zawierają informacji o ich producencie. Ww. okoliczność potwierdzają wydruki ze stron internetowych na których oferowane były zegarki pozwanego.

Sąd nie dał wiary świadkom N. C., M. O., D. (...), - odbiorcom produktów pozwanego, iż nie spotkali się z sytuacją, aby klienci mylili markę pozwanego z marką powoda, chociażby z tej przyczyny, iż są to odbiorcy hurtowi, a prowadząc hurtownie nie są w stanie ocenić czy ostateczny nabywca zegarków jest przeświadczony, iż jest to zegarek produkcji pozwanego czy też powoda, tym bardziej, iż na najbardziej widocznym i w pierwszej kolejności postrzeganym przez klienta miejscu – tarczy zegarka widnieje oznaczenie (...). Natomiast dołączone do akt wydruki z różnych stron internetowych wynika, iż omyłka po stronie odbiorcy końcowego co do producenta zegarków oznaczonych marką (...) nawet ze znakiem graficznym korony miała miejsce. O innej postaci omyłki zeznał świadek W. C., wedle którego powód uzyskał zaproszenie na spotkanie organizowane przez osobę trzecią, gdzie powód został oznaczony jako (...) pisane w sposób przyjęty przez pozwanego (kursywą) i z koroną obok nazwy. Omyłka adresata zaproszenia przez profesjonalnego uczestnika obrotu pogłębia zdaniem Sądu przekonanie o możliwości dokonywania takich omyłek przez klientów.

Świadek P. L. zeznała, iż jej przełożony informował ją o możliwości pytań o zegarki wśród klientów w 2010 r.

Przedstawiane prywatne raporty i opinie Sąd traktował jako stanowiska stron.

Sąd zważył:

Powództwo co do zasady zasługuje na uwzględnienie.

Poza sporem jest, że pozwany oznacza zegarki wprowadzane przez siebie do obrotu określeniem (...), w efekcie czego należało zastanowić się nad skutkami takiego działania w świetle twierdzeń pozwu.

Analizę rozpocząć należy od przedstawienia wzajemnych relacji stron i ich produktów. Nie ulega bowiem wątpliwości, że co do zasady czyn nieuczciwej konkurencji jest jedną z form interakcji pomiędzy konkurentami. Powstaje zatem pytanie, czy strony procesu można określić mianem konkurentów lub czy ich produkty są konkurencyjne. Dla Sądu produkty konkurencyjne to produkty, których wzajemna relacja sprowadza się do tego, że potencjalny klient wybierając dany produkt zaspakaja swoje potrzeby i nie nabędzie innego (konkurencyjnego) produktu. Natomiast nie występuje relacja wzajemnej konkurencji w sytuacji, gdy nabycie jednego produktu jest neutralne z punktu widzenia potrzeby nabycia innego produktu. Wówczas strony nie prowadzą działalności wzajemnie konkurencyjnej, a ich produkty nie są wzajemnie konkurencyjne. Odnosząc ww. stanowisko do realiów sprawy wskazać należy, że zarówno kupno pary butów jest neutralne z punktu widzenia potrzeby kupna zegarka, jak i na odwrót – kupno zegarka

jest neutralne z punktu widzenia potrzeby nabycia pary butów. Oznacza to, że gdyby ustawa o z.n.k. znajdowała zastosowanie tylko do tych przedsiębiorców, ich usług i produktów pomiędzy którymi występuje konkurencja rozumiana w ten sposób, że wybór jednej oferty oznacza odrzucenie innych ofert to powództwo winno zostać oddalone w całości. Rzecz w tym, że ww. ustawa postrzega czyny nieuczciwej konkurencji w sposób o wiele szerszy, a przede wszystkim nie wykluczający uznania określonego zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji, nawet jeżeli pomiędzy dwoma podmiotami i ich produktami nie występuje stosunek konkurencji. Jedną z postaci ww. zachowania spełniającego dyspozycję czynu nieuczciwej konkurencji jest nieuprawnione korzystanie z renomy przedsiębiorcy i jego produktów. Zdaniem powoda z taką sytuacją mamy do czynienia w sprawie. Aby ocenić stanowisko co do występowania nieuprawnionego korzystania z renomy przedsiębiorcy poprzez wykorzystywanie określonego znaku należy zbadać: czy znak ma zdolność indywidualizującą i wyróżniającą; czy jest wykorzystywany do sprzedaży produktu, który można określić jako renomowany, wreszcie, czy sposób jego wykorzystania przez potencjalnego naruszydca można określić jako nieuprawnione korzystanie z renomy innego przedsiębiorcy.

Analizę ww. przesłanek należy rozpocząć od oceny stanowiska pozwanego, iż znak (...)nie jest znakiem posiadającym zdolność wyróżniającą, chociażby z tej przyczyny, że jest to popularne imię i nazwisko w języku w.. Z ww. stanowiskiem nie sposób się zgodzić. Po pierwsze, Sąd nie wyklucza, że słowa (...) i (...) to popularne we W. imię i nazwisko, a z pewnością (...)to nazwisko, które nosiło i nosi szereg osób powszechnie znanych. Ale okoliczność, że (...)to popularne we W. imię i nazwisko nie oznacza, że słowa te, wykorzystywane dla oznaczenia produktów, nie mają zdolności wyróżniającej. Jako przykład można wskazać sytuację, w której przedsiębiorca oznacza produkty oznaczeniem J. K.. Oczywistym dla Sądu jest, iż gdyby stosujący takie oznaczenie próbował uzyskać w Polsce ochronę dla ww. oznaczenia to co do zasady Sąd uznałby, że takie oznaczenie nie ma zdolności wyróżniającej z uwagi na powszechność wykorzystanego imienia i nazwiska (inną kwestią jest, że to wcale nie wyklucza udzielenia ochrony, gdyby okoliczności stwierdzone w indywidualnej sprawie przełamały ww. stanowisko). I być może istotnie – tak jak określenie J. K. nie ma co do zasady zdolności wyróżniającej w Polsce to określenie (...)nie ma zdolności wyróżniającej we W.. Rzecz w tym, iż gdyby przedsiębiorca rozpoczął we W. sprzedaż produktów pod nazwą J. K. to można domniemywać, że oznaczenie to nie zostałoby uznane, jako oznaczenie powszechne we W.. Podobnie rzecz wygląda w przypadku oznaczenia (...). Sąd nie wyklucza, że jest to popularne imię i nazwisko we W., ale z całą pewnością takie imię i nazwisko nie jest popularne w Polsce, wobec czego posiada w Polsce zdolność indywidualizującą i wyróżniającą. Po drugie, o zdolności wyróżniającej ww. oznaczenia świadczy także zachowanie pozwanego, który podjął działania zmierzające do zapewnienia sobie prawa do jego wykorzystania zarówno w Polsce, jak i zagranicą w zakresie sprzedaży zegarków. Gdyby zgodzić się ze stanowiskiem pozwanego o braku zdolności wyróżniającej znaku to jego własne postępowanie należałoby ocenić jako niezrozumiałe, gdyż niezrozumiałym byłby wybór jako znaku towarowego oznaczenia, które nie ma zdolności wyróżniającej, a tym bardziej niezrozumiałym byłoby w takim ujęciu podejmowanie działań, które ten znak nie posiadający zdolności wyróżniającej poddają ochronie prawnej. Przecież pogląd o braku zdolności wyróżniającej należy traktować konsekwentnie, co oznacza, że w każdej chwili każdy może rozpocząć sprzedaż zegarków oznaczając je (...).

Podsumowując, znak towarowy (...)ma zdolność indywidualizującą i wyróżniającą, która od dwudziestu lat jest wykorzystywana przez powoda.

Kolejną kwestią wymagającą ustalenia jest ocena, czy znak powoda jest znakiem renomowanym. Co prawda, art.3 i art.10 ustawy o z.n.k. nie wprowadzają jako przesłanki stwierdzenia wystąpienia czynu nieuczciwej konkurencji obowiązku wykazania, że znak, który jest w sposób nieuprawniony wykorzystywany jest znakiem renomowanym. Jednak niewątpliwie takie postępowanie, które wykorzystuje markę powszechnie rozpoznawaną na rynku w sposób prowadzący do deprecjacji renomy znaku spełnia dyspozycję art.3 i 10 ustawy o z.n.k. Co więcej, kwestia renomy znaku ma znaczenie z punktu widzenia ochrony na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej w uzasadnieniu – ustawa P.w.p.).

W sprawie Sąd nie oceniał pojęcia renoma znaku z perspektywy ustalenia, czy produkty stron są wysokiej jakości, natomiast badał w jaki sposób strony budują swoją renomę – czyli renomę prowadzonej przez siebie działalności

gospodarczej i oferowanych produktów i czy sposób wykorzystania znaku przez pozwanego zagraża sposobowi budowy renomy przyjętej przez powoda.

Po pierwsze, powód rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przy wykorzystaniu oznaczenia (...)o wiele wcześniej, aniżeli pozwany. Z punktu widzenia oceny wystąpienia czynu nieuczciwej konkurencji jest to fakt istotny, ale nie decydujący. Po drugie, powód przyjął i konsekwentnie realizuje określony model prowadzenia działalności gospodarczej sprowadzający się do kreowania wyrobów jako wyrobów przeznaczonych dla zamożnej części społeczeństwa. I tak, powód lokalizuje sklepy w wielkopowierzchniowych centrach handlowych. Słusznie zauważył prezes powoda, że sklep w takim miejscu to nie tylko punkt sprzedaży, ale także nośnik reklamowy. Część osób przebywających w centrach handlowych mijają sklepy powoda i nawet, gdy nie jest zainteresowana asortymentem oferowanym przez powoda to zauważa, że taki sklep w danej galerii handlowej funkcjonuje. Oczywiście, okoliczność, że dany przedsiębiorca sprzedaje towar w galerii handlowej nie oznacza jeszcze, że można zakwalifikować towar w taki sposób jak czyni to powód – jako towar ekskluzywny. W centrach handlowych występują także sklepy i stoiska handlowe, w których sprzedaje się także produkty tanie lub takie, które nie kojarzą się z producentami o wysokiej renomie. A zatem sam fakt prowadzenia sklepu w wielkopowierzchniowym centrum handlowym nie oznacza jeszcze, że znak powoda jest znakiem renomowanym. Kolejnym elementem istotnym z tego punktu widzenia jest fakt, że powód dysponuje dużą ilością – kilkudziesięciu sklepów w wielkopowierzchniowych centrach handlowych. Tego aspektu działalności nie można lekceważyć, gdyż aby został zrealizowany to wymaga dużych nakładów środków finansowych i logistycznych – zarówno na otwarcie sklepu, jak i na bieżące jego utrzymanie – przez co Sąd rozumie opłaty związane z prowadzeniem sklepu, ale także całą sferę powiązaną z zorganizowaniem bieżącego funkcjonowania sklepu. Nie można pominąć także okoliczności, że powód od pewnego czasu jest spółką giełdową co potwierdza, że jest do przedsiębiorca o określonych możliwościach finansowych oraz że zatrudnia dużą ilość pracowników. Wszystkie ww. elementy świadczą o tym, że od strony podmiotowej należy postrzegać powoda jako przedsiębiorcę dysponującego odpowiednimi możliwościami rozwoju gospodarczego.

Zbieżna z kreowaniem produktów powoda jako przeznaczonych dla zamożnej części społeczeństwa jest polityka cenowa, sprowadzająca się do tego, iż powód oferuje produkty powyżej średniej ceny. Oczywiście, Sąd nie prowadził badań jaka jest średnia cena obuwia na rynku, ale wydaje się, że np. w zakresie półbutów męskich można uznać, że cena 400 zł za którą – jak wynika z informacji zawartych na stronie internetowej powoda można nabyć dużą partię modeli ww. rodzaju butów można uznać za kwotę wyższą, aniżeli średnia. Jeszcze raz należy podkreślić, że Sąd nie ocenia jakości produktów powoda i nie chce tym samym stwierdzić, że są to produkty o wysokiej jakości. Jednakże ww. okoliczności uzasadniają stanowisko, że powód od dwudziestu lat kreuje swoją działalność i produkty jako działalność na poziomie wyższym od średniego. Charakterystyczne jest, że robi to na tyle skutecznie, że na dzień wydania wyroku można uznać, że działalność ta rozwija się w wyniku otwarcia coraz to nowych sklepów w Polsce, jak i otwierane są pojedyncze sklepy poza granicami kraju. W każdym razie brak jest dowodów, a nawet jakichkolwiek przesłanek ku temu, by uznać, że efektem przyjęcia opisanego modelu działalności gospodarczej są trudności finansowe powoda, który nie jest w stanie osiągnąć przychodu, który przynajmniej pozwoliłby na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Do tego modelu prowadzonej działalności gospodarczej należy dodać poważne nakłady na działalność strictly reklamową sięgające milionów złotych.

Wszystkie omówione powyżej elementy działalności powoda świadczą, że w wypadku powoda i jego znaku można uznać, że mamy do czynienia z renomą powoda i jego znaku.

Pozwany zwraca uwagę na znikomy udział w rynku produktów powoda. Oczywiście, nie można a priori odrzucić elementu udziału w rynku jako wpływającego na ocenę działalności i produktów powoda z punktu widzenia renomy i jej ewentualnej deprecjacji wskutek wykorzystania znaku towarowego przez inny podmiot, ale badając ww. przesłankę należy wziąć pod uwagę przede wszystkim wpływ przyjętego modelu prowadzenia działalności gospodarczej na udział w rynku. Jeżeli bowiem powód kreuje produkty jako przeznaczone dla zamożnej części społeczeństwa także za pomocą ceny, która jest wyższa, aniżeli średnia cena obuwia to model ten wyklucza zdobycie dużej ilości rynku, bo z istoty rzeczy łatwiej jest osiągnąć duży udział w rynku przedsiębiorcy oferującemu produkty o cenie średniej, aniżeli temu, który oferuje produkty o cenie wyższej. Gdyby ten aspekt miał być decydujący to należałoby wówczas wyodrębnić

rynek producentów oferujących produkty o cenie powyżej przeciętnej i do tak wyodrębnionego rynku odnieść poziom udziału powoda. Jednak aspekt ten ma znaczenie wtórne dla ustalenia, czy działalność i produkty powoda wykazują określoną renomę, gdyż z przyczyn przedstawionych powyżej renoma występuje.

Wreszcie należy ocenić, jakie są skutki określonego sposobu wykorzystywania znaku (...) przez pozwanego, przy czym z punktu widzenia przesłanek art.10 ustawy o z.n.k. wystarczająca jest możliwość wystąpienia konfuzji wśród odbiorców znaku, natomiast kwestia deprecjacji rozumianej jako postać szkody istotna jest z punktu widzenia art.3 ustawy o z.n.k. i przepisów ustawy P.w.p. Ponadto w razie ustalenia, że sposób korzystania ze znaku przez pozwanego może wywołać konfuzję w odbiorze ww. znaku – prowadzącą do pomylenia producentów produktów stron jest zbadanie skutków ww. konfuzji – czy będzie prowadziła do deprecjacji lub aprecjacji renomy powoda, czy też będzie neutralna.

Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie i racjonalna ocena sposobu wykorzystania znaku przez pozwanego prowadzi do wniosku, iż jest możliwa konfuzja w odbiorze znaku (...). Powód podkreśla, że jego znak to oznaczenie (...), którym oznacza zegarki pozwany. Pozwany z kolei zwraca uwagę, że wykorzystywany przez niego znak pisany jest inną czcionką, a ponadto towarzyszy mu graficzny znak korony umieszczony nad znakiem słownym. Ponadto, powód używa wyrazów (...)pisanych z małej litery, a pozwany z dużej litery. Zdaniem Sądu, wszystkie te elementy rzekomo odróżniające znak używany przez pozwanego od znaku powoda mają znikome znaczenie. Podkreślenia wymaga, że podobieństwo znaków towarowych nie musi być niewolnicze. Wystarczy, aby jeden element dominujący w oznaczeniu danego produktu był zbliżony do znaku towarowego innego przedsiębiorcy by powstało ryzyko wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia produktu (por. wyrok SN z 15 stycznia 2014 r. I CSK 184/13). Dlatego, nie można zgodzić się ze stanowiskiem pozwanego, że jego znak to (...)z koroną, a znak powoda to (...)bez korony. Umieszczenie lub brak korony obok oznaczenia (...)nie ma żadnego znaczenia. Elementem kluczowym jest w tym wypadku znak słowny. Można wskazać szereg przykładów przedsiębiorców, których produkty cieszą się renomą i które posiadają słowne znaki towarowe, którym nie towarzyszą elementy graficzne – przykłady takich znaków (tylko słownych) można szukać zarówno w segmencie produktów powoda (obuwie), pozwanego (zegarki), jak i wśród innych produktów (np. kosmetyki). Nie ulega dla Sądu wątpliwości, że wykorzystanie takiego znaku przez osobę trzecią w taki sposób, że obok elementu słownego zostanie dodany także element graficzny, który nie jest wykorzystywany (nie tylko taki element graficzny, ale także żaden inny) przez uprawnionego nie prowadzi do wniosku, że nie zachodzi niebezpieczeństwo konfuzji i nieuprawnionego wykorzystania renomy. Inną kwestią jest, że na niektórych modelach zegarków pozwanego nie występuje korona (k.135,136,140-143,1080,1081,1201-1211), co tym bardziej potwierdza, że nawet dla pozwanego korona ma znaczenie wtórne, bo w sytuacji gdy z uwagi na brak miejsca na tarczy zegarka zmuszony jest do podjęcia decyzji, który element znaku pozostawić wybiera oznaczenie słowne. W istocie ustalenie, że określony sposób korzystania ze znaku towarowego może prowadzić do konfuzji wypełnia dyspozycję art.10 ust.1 ustawy o z.n.k. i na tym można zakończyć rozważania dotyczące wystąpienia czynu nieuczciwej konkurencji z ww. przepisu.

Jednak nie wolno pominąć, że konfuzja co do podmiotu wprowadzającego na rynek produkt w postaci zegarków (...)jest nie tylko możliwa, ale występuje, co znajduje potwierdzenie w omówionym w poprzedniej części uzasadnienia materiale dowodowym - wskazują na to pytania klientów w salonach powoda o możliwość nabycia zegarka co potwierdzają świadkowie – pracownicy powoda oraz wpisy w Internecie na różnego rodzaju forach internetowych i na profilu Facebook powoda.

Skoro konfuzja odbioru znaków występuje to należy ocenić, jaki skutek wywoła. Jak wyżej wskazano, o ile skutek określonego sposobu korzystania ze znaku towarowego jest nieistotny z punktu widzenia ustalenia, że w sprawie zostały spełnione przesłanki z art.10 ust.1 ustawy o z.n.k., o tyle z punktu widzenia spełnienia dyspozycji czynu nieuczciwej konkurencji z art.3 ust.1 i 2 ww. ustawy jest to przesłanka istotna.

Oczywiście, trudno wzajemnie porównywać ceny produktów powoda i pozwanego. Ale z całą pewnością można próbować ustalić pozycję produktów stron na rynkach, na których występują. I o ile model działalności powoda kieruje jego produkty do segmentu wyższego o tyle pozwany oferuje produkty co najwyżej klasy średniej. Średnie ceny zegarków pozwanego oscylują pomiędzy kwotami 100–150 zł brutto, a jak zeznali świadkowie G. K., S. K. oraz

pozwany ich ceny hurtowe to około 40-50 zł netto. Pozwany wprowadził też na rynek zegarki serii (...), które są droższe i ich cena oscyluje na poziomie około 250 zł brutto – według świadka G. K. ich cena hurtowa to około 150 zł netto. Oczywiście, na rynku występują marki zegarków, których cena oscyluje wokół kwoty 100 zł, więc z całą pewnością produkty pozwanego nie reprezentują najniższej cenowo kategorii zegarków. Ale również z całą pewnością nie można uznać, aby były to produkty z wyższej, a nawet ze średniej półki cenowej. I znowu podkreślić należy, że Sąd nie ocenia jakości produktów pozwanego, co oznacza, że tak jak Sąd podkreślał, że uznając, że produkty powoda dysponują określoną renomą nie przesądza, że mają wysoką jakość, tak samo wskazując, że średnia cena zegarka kształtująca się na poziomie 100 – 150 zł, a średnia cena modelu (...) na poziomie 250 zł prowadzi do uzasadnionego wniosku, że produkty te kształtują się na poziomie cenowym poniżej średniej ceny, co najwyżej zbliżając się do średniej ceny nie oznacza, że Sąd w jakikolwiek sposób kwestionuje ich jakość i twierdzi, że są to produkty złej jakości. Natomiast niewątpliwie nie można pominąć zderzenia ww. produktów: powoda o cenie przekraczającej średnią cenę i pozwanego o cenie poniżej średniej lub co najwyżej zbliżającej się do średniej ceny. Zupełnie odmienny jest także model sprzedaży ww. produktów – o ile powód sprzedaje swoje produkty we własnych salonach, o tyle pozwany nie dysponuje własnymi sklepami, które również pracowałyby na renomę jego produktów. Oczywiście nie jest to fakt, który winien być oceniany negatywnie, ale wpływa na ocenę stanowiska powoda, który buduje renomę znaku także poprzez utrzymywanie sklepów firmowych, gdy tymczasem pozwany nie dysponując własnymi sklepami nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Nieporównywalne są także nakłady na reklamę stron: powód przeznaczając na reklamę sumy na poziomie paru milionów złotych, a pozwany na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych (pozwany wskazał na kwotę około 60 000 zł).

Nie tylko nie można zgodzić się ze stanowiskiem pozwanego, że postać wykorzystywanego przez niego znaku towarowego nie może prowadzić do jego pomylenia ze znakiem powoda, ale nie można zgodzić się ze stanowiskiem pozwanego, że sposób prowadzenia przez niego działalności wyklucza takie pomyłki. Wprost przeciwnie, sposób wykorzystania znaku przez pozwanego nie tylko, że nie zmniejsza niebezpieczeństwa omyłki, ale wręcz przeciwnie – zwiększa ją. Już sam początek sprzedaży zegarków z wykorzystaniem oznaczenia (...) wywołuje wątpliwości. Pozwany zeznał, że jego zdaniem określenia z języka włoskiego nadają się do wykorzystania dla oznaczenia jego produktów i dlatego wybrał oznaczenie (...). Sąd nie kwestionuje ani prawa do ww. stanowiska, ani jego słuszności. Rzecz w tym, że język włoski zawiera z całą pewnością cały szereg określeń, które mogłyby zostać wykorzystane dla oznaczenia produktów pozwanego, a które wciąż nie występują na rynku krajowym. Tymczasem pozwany wybrał akurat to oznaczenie, chociaż wymagało to nakładu sił i środków. Zadał sobie bowiem trud, aby we W. znaleźć osoby o imieniu i nazwisku (...), następnie uzyskał od jednej z nich zgodę na wykorzystanie jego imienia i nazwiska do oznaczenia zegarków, udając się (osobiście lub wysyłając osobę upoważnioną) do W., aby sfinalizować umowę. Trudno dać wiarę pozwanemu, że podejmując ww. działania nie sprawdził, czy aby ww. określenie nie jest już wykorzystywane na rynku polskim i był nieświadomy takiego występowania. Także świadek(...) zeznał, że przyczyną zawarcia umowy z nim na wykorzystanie jego imienia i nazwiska miała być okoliczność, że określenie (...) jest w P. popularne i było wykorzystywane przez inne spółki, a celem użycia tej nazwy był zamiar wylansowania produktu z wykorzystaniem takiej nazwy w ramach rynku zegarków na rękę. W toku procesu nie stwierdzono, aby na rynku polskim poza powodem występował inny przedsiębiorca, który wykorzystuje nazwę (...) i o którego działalności można stwierdzić, że wylansował ww. określenie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, tak aby w analogicznym zakresie wylansować ww. oznaczenie w ramach produkcji zegarków.

Nie można także uznać, że sposób korzystania z ww. znaku pozwala na stwierdzenie, że pozwany stara się uniknąć ewentualnej konfuzji w jego postrzeganiu. Zupełnie nieistotne jest stanowisko pozwanego, że omyłka jest wykluczona, albowiem jego kontrahentami są hurtownicy. Oczywiście jest, że problem konfuzji nie polega na tym, że osoby kupujące zegarki bezpośrednio od powoda mogą omylić się co do pochodzenia zegarków. Ważne jest, że ostateczny nabywca zegarków może nabrać fałszywego przekonania co do ich pochodzenia.

Pozwany podkreśla, że na opakowaniach, w których sprzedawane są zegarki znajduje się jego nazwisko i nazwa prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej jako producenta zegarków. Tymczasem treść adnotacji umieszczonych na opakowaniu, w którym sprzedaje się zegarek nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia możliwości uniknięcia pomyłki. Miejscami ważnymi dla uniknięcia omyłki są cyferblat zegarka, na którym

umieszcza się markę zegarka i ewentualnie dolna płyta koperty zegarka. Informacje umieszczone w ww. miejscach są informacjami ważnymi dla uzyskania podstawowych informacji o zegarku – marce, miejscu produkcji, czasem podstawowych cechach takich jak wodoodporność. Wreszcie, o informacjach znajdujących się w opakowaniu na zegarek dowie się tylko taka osoba, która kupiła zegarek, a istotne jest, aby niebezpieczeństwo konfuzji nie występowało już przed nabyciem zegarka.

Niezwykle charakterystyczna z punktu widzenia oceny możliwości wystąpienia omyłki jest treść strony internetowej (...), której lektura nie pozwoli na uzyskanie jakichkolwiek informacji o producencie zegarków. W zakładce o firmie brak jest jakiegokolwiek informacji zgodnej z ww. tytułem. W zakładce znajdują się w istocie informacje o produkcie, a nie o firmie. Charakterystyczny jest ostatni akapit, w którym znajduje się informacja, że nasze zegarki znalazły uznanie w P., Europie i na świecie, że naszym partnerom zapewniamy korzystne warunki współpracy i oferujemy wsparcie w zakresie promocji i reklamy w sytuacji, gdy nie wiadomo, kto kryje się za pierwszą osobą liczby mnogiej – kto oferuje korzystne warunki współpracy i wsparcie. W rubryce kontakt także nie ma żadnej informacji pozwalającej nawiązać kontakt, jest jedynie formularz umożliwiający zadanie pytania, ale już nie wiadomo na jaki adres to pytanie zostanie wysłane. Wreszcie, w rubryce przedstawiciele można znaleźć przedsiębiorców, ale tak naprawdę nie zostało wskazane, czyimi przedstawicielami są ww. przedsiębiorcy.

Wszystkie ww. okoliczności prowadzą do wniosku, iż po pierwsze, sposób oznaczenia produktów pozwanego może wywołać konfuzję co do ich pochodzenia od powoda, a konfuzja oznacza wystąpienie czynu nieuczciwej konkurencji z art.10 ust.1 ustawy o z.n.k. Po drugie, pozwany w sposób nieuprawniony korzysta ze skutków takiej konfuzji, czyli np. z nakładów finansowych przeznaczonych przez powoda na marketing i reklamę. Po trzecie, efekt ww. nakładów, których celem jest upowszechnienie przekonania, iż produkty powoda są przeznaczone dla osób zamożnych zostaje ograniczony w sytuacji, gdy równolegle na rynku sprzedawane są pod identyczną nazwą produkty, które cenowo znajdują się na innym (niższym) poziomie cenowym. Ww. elementy spełniają z kolei dyspozycję art.3 ust.1 i 2 ustawy o z.n.k.

Powód wykazał, iż przysługują mu prawa ochronne na znak towarowy gino rossi i niezależnie od ochrony na podstawie ustawy o z.n.k. domaga się ochrony przysługującego mu prawa na podstawie art.296 ust.1 ustawy P.w.p. Przypomnieć należy, iż pozwany także posiada prawo ochronne na znak towarowy (...)z koroną, który został zarejestrowany w UP później niż znak towarowy powoda, jednakże przedstawiona w pozwie argumentacja stwierdzająca w jaki sposób i które przepisy naruszył pozwany rejestrując znak towarowy (...)jest nieistotna dla rozstrzygnięcia sporu. Kwestia oceny faktu rejestracji winna być przedmiotem postępowania przed sądami administracyjnymi. Natomiast dla niniejszego postępowania kluczowy jest wniosek, iż rejestracja przez pozwanego znaku towarowego (...) nie wyklucza możliwości uznania w niniejszej sprawie, że korzystanie z takiego znaku narusza dyspozycję art.296 ustawy P.w.p.

Art.296 ust.2 ustawy P.w.p. posługuje się pojęciem towarów i wymienia 3 kategorie towarów: identyczne, podobne, jakiegokolwiek (inne). Nie jest kwestionowane przez powoda, że towary pozwanego nie są identyczne z towarami pozwanego. Natomiast powód twierdzi, że są to towary podobne. Zdaniem Sądu nie są to towary podobne, a argumentacja zawarta w punkcie 3.17 pozwu nie może zostać zaakceptowana. Zbyt dowolny jest pogląd, iż o podobieństwie produktów świadczy fakt, że towary pozwanego i powoda mogą być sprzedawane w jednym salonie. W realiach obecnej rzeczywistości gospodarczej w jednym salonie mogą być sprzedawane różnorodne towary, wobec czego nie jest to element, z którego można wywieść wniosek o podobieństwie. Ww. wniosek potwierdza chociażby zamieszczone do akt sprawy zdjęcie jednego ze sklepów powoda - na zdjęciu k.723 widoczne są np. kosmetyki. Trudno przyjąć, że kosmetyki i obuwie to produkty uzupełniające się z tej przyczyny, że mogą być sprzedawane w jednym salonie. Zupełnie nieuzasadnione jest stanowisko o rzekomym wzajemnym uzupełnianiu się towarów w postaci obuwia i zegarków wywodzone z faktu, że zegarki mogą być uznane za uzupełniające akcesoria do galanterii skórzanej. Gdyby Sąd podzielił ww. pogląd to nie byłoby żadnego przeciwwskazania do wprowadzania na rynek pod nazwą (...)czy to zegarów stojących, czy nawet zegarków na rękę, o ile nie są oferowane z paskami skózanymi, bo trudno uznać, że każda rzecz, która może być noszona na ręce jest towarem podobnym do butów. Jeżeli przesłanką podobieństwa ma być ocena, czy dana rzecz stanowi akcesoria uzupełniające do stałej oferty powoda, to z całą pewnością złote bransolety

na rękę o wartości kilku tysięcy złotych nie mogą być traktowane jako akcesoria uzupełniające do butów o wartości kilkuset złotych. O ile można zgodzić się, że elementy takie jak paski skórzane, torby, buty mogą być uznane za towary podobne z uwagi na znaczenie skóry w ogólnej ocenie produktu – jego wyglądu, jakości, ceny o tyle element skórzany w przypadku zegarka ma znaczenie wtórne dla produktu (zegarka) i nie może być łączony z obuwem, paskami i torebkami z tego punktu widzenia, że wszystkie te produkty są produktami z galanterii skórzanej.

Natomiast należy zgodzić się ze stanowiskiem, że zgodnie z art.296 ust.2 pkt 3 ustawy P.w.p. naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy jest między innymi używanie przez pozwanego w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Zachowanie pozwanego spełnia przesłanki ww. hipotezy, gdyż używanie to może przynieść pozwanemu nienależną korzyść lub może być szkodliwe dla renomy znaku powoda jako znaku wcześniejszego przy czym w tym wypadku wystarczy tylko potencjalna możliwość ww. okoliczności, co do zaistnienia których argumenty zostały podane przy rozważaniach dotyczących naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Powód wskazał również na naruszenie dóbr osobistych poprzez wykorzystywanie firmy przez pozwanego na oferowanych przez niego zegarkach w sposób uniemożliwiający lub utrudniający pełnienie przez nazwę (...)funkcji odróżniającej i identyfikującej. Argumentacja dotycząca kwestii konfuzji klientów co do pochodzenia zegarków zawarta w części dotyczącej analizy naruszenia zasad uczciwej konkurencji jest w tym zakresie aktualna i potwierdza, iż istotnie używanie przez pozwanego dla oznaczenia jego towarów firmy pod którą funkcjonuje już od kilkunastu lat powód narusza dobra osobiste powoda w ten sposób, iż firma ta nie pełni dostatecznej funkcji odróżniającej i identyfikującej (art.23 kc).

Pozwany podniósł także zarzut przedawnienia, gdyż sprzedaje zegarki pod nazwą (...)od 2006 r. Okoliczność powyższa nie ma znaczenia z tej przyczyny, że pozwany działalność prowadzi w sposób ciągły aż do wydania wyroku w sprawie, co oznacza, że do naruszeń dochodzi w każdym kolejnym dniu sprzedaży zegarków pod nazwą (...).

Nie można także uznać, że domaganie się zaprzestania korzystania z oznaczenia G. (...) stanowi nadużycie prawa podmiotowego, gdyż pozwany prowadzi sprzedaż zegarków pod tą nazwą od 2006 r. Po pierwsze, to powód podejmując wówczas decyzję o wykorzystaniu obcojęzycznego określenia na oznaczenie zegarków powinien ustalić, czy taki znak nie jest już zarejestrowany na terenie Polski. Po drugie, nie tylko sam fakt korzystania ze znaku, ale także sposób korzystania ze znaku, który utrudnia uniknięcie konfuzji sprawia, że nie można uznać roszczeń powoda za naruszające zasady współzycia społecznego.

Pozwany zwraca uwagę, iż od 1995 r. (...)nie jest już współnikiem powodowej spółki, a powód nie wykazał, aby udzielił on zgody na dalsze (to jest po 1995 r.) korzystanie z jego imienia i nazwiska w prowadzonej działalności gospodarczej. Dla Sądu istotny jest fakt założenia spółki w 1992 r. i nieprzerwane niczym prowadzenie działalności pod ww. nazwą przez okres ponad 20 lat. Okoliczność, że w toku sprawy nie ustalono, aby od 1995 r. (...)zgłaszał jakiegokolwiek zastrzeżenia do korzystania z ww. oznaczenia nie może być traktowane inaczej jak tylko jako akceptacja ww. sposobu oznaczenia powodowej spółki i jej produktów.

Nie można także podzielić stanowiska pozwanego, że nazwa powodowej spółki także nawiązuje do uznanego producenta obuwia używającego między innymi oznaczenia (...). Nie zostało wykazane, aby pomiędzy powodem, a osobą trzecią istniał na dzień wydania wyroku spór dotyczący wykorzystania oznaczenia (...). Natomiast do akt sprawy zostało dołączona ugoda dotycząca znaków towarowych powoda i przedsiębiorcy wykorzystującego określenie (...).

Pozwany wskazał, że oznaczenie (...)jest wykorzystywane w Polsce przez innych przedsiębiorców. Należy zgodzić się z ww. twierdzeniem i oceniając ww. fakt należy podzielić przedsiębiorców wykorzystujących w prowadzonej działalności oznaczenie (...)na dwie grupy: tych, którzy wykorzystują je na potrzeby działalności powiązanej z branżą obuwniczą i pozostałych. W przypadku pierwszej grupy to jest przedsiębiorców,którzy w Polsce wykorzystują ww. oznaczenie w

działalności powiązanej z branżą obuwniczą to są oni w różny sposób powiązani z powodem, współpracują z nim w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i dysponują zgodą powoda do takiego wykorzystania.

Natomiast co do występowania na rynku produktów wykorzystujących oznaczenie (...)w innych segmentach rynku to istotnie pozwany przedstawił zdjęcia napoju alkoholowego na bazie piwa o smaku winogronowym lub o smaku czarnego bzu (k.642,643), czy wodę po goleniu (k.646). Fakt występowania na rynku ww. produktów w żaden sposób nie wpływa na zasadność stanowiska powoda.

Prawdą jest również, że na rynku polskim występują podmioty wykorzystujące dla oznaczenia działalności gospodarczej i produktów słowo rossi w tym także w zakresie sprzedaży obuwia . Podkreślenia jednak wymaga, że powód nie twierdził, iż jego zdaniem niedopuszczalne jest korzystanie z oznaczenia (...), a zatem fakt występowania na rynku przedsiębiorców i produktów wykorzystujących oznaczenie (...)jest nieistotne dla oceny zasadności powództwa.

Nie ma znaczenia w sprawie, że powód nie sprzedaje zegarków. Jedynie dla porządku wskazać należy, że nie jest prawdą jakoby powód nigdy nie sprzedawał zegarków pod nazwą (...). W działalności powoda występował okres, gdy sprzedawał zegarki (...)w ramach próbnej partii.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o z.n.k. przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony może żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków i złożenia oświadczenia woli odpowiedniej treści i formie. Tym samym żądania powoda oparte zostały na ustawowej podstawie. Podobne uprawnienie przysługuje na podstawie art. 296 ust. 1 ustawy P.w.p. osobie, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone.

W efekcie Sąd w punkcie I wyroku na podstawie ww. przepisów nakazał pozwanemu zaniechania używania oznaczeń (...)w prowadzonej działalności gospodarczej na potrzeby oznaczenia zegarków, ich reklamy i zezwolenia osobom trzecim na używanie w powyższym zakresie oznaczenia (...) (punkt I.a wyroku), wycofania w terminie 1 miesiąca od daty uprawomocnienia się wyroku z obrotu zegarków, opakowań i materiałów reklamowych będących własnością pozwanego (punkt I.b), jednorazowego opublikowania w dzienniku Rzeczpospolita ogłoszenia o treści wskazanej w wyroku (punkt I.c).

Treść nakazów i zakazów z punktu I a i b wyroku jest oczywista. Jej rezultatem jest zakaz dalszego korzystania z oznaczenia (...)oraz wycofanie z obrotu tych produktów będących wciąż własnością pozwanego, które korzystają z ww. oznaczenia.

Natomiast wyjaśnienia wymaga obowiązek z punktu I c, czyli uwzględniony co do zasady obowiązek publikacji oświadczenia. Zdaniem Sądu wystarczające jest publikacja oświadczenia o treści ustalonej przez Sąd w wyroku. Brak jest także podstaw, aby uznać, że jedynie oświadczenie opublikowane w formie wskazanej przez powoda spełni swój cel. O ile można się zgodzić, że dziennik „(...)” jest jednym z dzienników o zasięgu ogólnopolskim, wobec czego z uwagi na ogólnopolski charakter działalności stron może zostać wskazany jako odpowiednie miejsce do publikacji oświadczenia, o tyle brak jest przyczyn, aby uznać, że dla realizacji celu publikacji oświadczenia niezbędna jest publikacja w wydaniu piątkowym, w konkretnym dodatku i na konkretnej stronie ww. dziennika, że niezbędne jest zachowanie wskazanych w pozwie: wielkości oświadczenia, wielkości, typu i koloru czcionki, wielkości interlini i koloru tła. Dla osiągnięcia celu publikacji, rozumianego z jednej strony jako przeprosiny skierowane do powoda, a z drugiej strony jako informacja dla klientów i potencjalnych klientów powoda wyraźnie wskazująca na odrębność działalności stron wystarczające jest opublikowanie oświadczenia o treści wskazanej w wyroku o dowolnej wielkości i miejscu publikacji w ramach dziennika „(...)”.

W punkcie II Sąd upoważnił powoda do zastępczego wykonania świadczenia określonego w punkcie I c.

W punkcie III wyroku Sąd oddalił powództwo w zakresie:

- roszczenia o nakazanie pozwanemu zaniechania używania oznaczeń zawierających nazwę (...) na oznaczenie przedsiębiorstwa pozwanego. W materiale dowodowym brak jest dowodów na to, że pozwany używa określenia G. (...) na oznaczenie prowadzonej działalności gospodarczej. Pozwany prowadzi działalność gospodarczą jako (...);

- roszczenia o zakazanie oznaczania akcesoriów do zegarków oznaczeniem (...). Z materiału dowodowego nie wynika, aby pozwany oznaczał marką (...) ww. akcesoria;

- oświadczenia co do jego treści i formy. Jak wyżej wskazano wystarczające jest publikacja oświadczenia o treści ustalonej w wyroku wobec czego Sąd ingerencję w propozycję powoda dotyczącą oświadczenia traktuje jako oddalenie powództwa. Z przyczyn omówionych powyżej także jako oddalenie powództwa należy traktować brak uwzględnienia roszczenia powoda co do formy oświadczenia. W rezultacie brak jest przyczyn, aby uznać, że dla realizacji celu publikacji oświadczenia niezbędna jest publikacja w wydaniu piątkowym, w konkretnym dodatku ((...)) i na konkretnej stronie (5) ww. dziennika, że niezbędne jest zachowanie wskazanych w pozwie: wielkości oświadczenia, wielkości, typu i koloru czcionki, wielkości interlini i koloru tła. Dlatego brak ww. elementów oświadczenia także należy traktować jako oddalenie powództwa w tym zakresie.

Natomiast nie można potraktować jako oddalenie powództwa tego, że w punkcie I a wyroku Sąd zamiast niezwłocznie ustalił termin 1 miesiąca od daty uprawomocnienia się roszczenia. Termin 1 miesiąca od daty uprawomocnienia się roszczenia spełnia dyspozycję niezwłoczności, co najwyżej można się zastanawiać, czy Przewodniczący nie powinien na wstępnym etapie sporu potraktować ww. kwestii jako braku formalnego i wezwać powoda do wskazania konkretnego terminu, bo określenie niezwłocznie może wywoływać wątpliwości co do tego, kiedy ziści się termin.

W punkcie IV wyroku Sąd ustalił wysokość opłaty ostatecznej na kwotę 5000 zł. Zdaniem Sądu charakter sprawy uzasadnia ustalenie opłaty ostatecznej na poziomie odpowiadającym opłacie od pozwu o zapłatę 100 000 zł.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 kpc. Na koszty sądowe poniesione przez powoda złożyły się kwoty: 1166 zł tytułem opłaty od roszczenia o opublikowanie oświadczenia, 2000 zł tytułem opłaty tymczasowej, 500 zł tytułem zaliczki na koszty sądowe, która to zaliczka w całości została wykorzystana na koszty tłumaczenia i stawiennictwa świadka. Na koszty zastępstwa procesowego złożyły się kwoty: 2000 zł ustalona na poziomie około trzykrotności stawki minimalnej w sprawie o naruszenie znaku towarowego odpowiadająca nakładowi pracy i poziomowi skomplikowania sprawy. Niewątpliwie nakład pracy i poziom skomplikowania uzasadniał ustalenie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika na poziomie wyższym, aniżeli stawka minimalna, ale nie było uzasadnione zastosowanie stawki maksymalnej – to jest sześciokrotności stawki minimalnej. Ponadto tytułem kosztów zastępstwa procesowego Sąd zasądził kwotę 34 zł tytułem opłaty od pełnomocnictwa i kwotę 1611,63 zł tytułem stawiennictwa na rozprawie.

W punkcie VI wyroku Sąd nakazał ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 3000 zł tytułem nieziszczonej części opłaty.