

Sygn. akt. I ACa 288/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lutego 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie:

<u>Przewodniczący</u>	SSA Andrzej Palacz
Sędziowie:	SA Anna Pelc SA Anna Gawelko (spr.)
Protokolant:	st.sekr.sądowy Justyna Stępień

po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2013 r. na rozprawie sprawy

z powództwa **WYDAWNICTWO (...) Spółki z o.o. Spółki Komandytowej w W.**

przeciwko **R. O. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą R. O. Oficyna (...) w M.**

o ochronę praw ochronnych do znaku towarowego oraz o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Gospodarczego w Rzeszowie

z dnia 21 marca 2012 r., sygn. akt VI GC 5/11

I. **zmienia** zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1. **zakazuje** pozwanemu R. O. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą R. O. Oficyna (...) dokonywania naruszeń praw ochronnych powoda do znaku towarowego „ (...)” poprzez posługiwanie się oznaczeniem „ (...)” w tytułach czasopism z programami telewizyjnymi (tzw. T. G.) albo w innym charakterze na okładkach takich czasopism,

2. **uchyla** zaskarżony wyrok w części dotyczącej oddalenia powództwa o zasądzenie odszkodowania (pkt 3 żądania pozwu) i przekazuje sprawę w tym zakresie Sądowi Okręgowemu – Sądowi Gospodarczemu w Rzeszowie do ponownego rozpoznania,

3. **oddala** powództwo w pozostałym zakresie,

II. **oddala** apelację w pozostałej części,

III. **pozostawia** Sądowi Okręgowemu – Sądowi Gospodarczemu w Rzeszowie rozstrzygnięcie o kosztach procesu za obie instancje.

UZASADNIENIE

Powód Wydawnictwo (...) sp. zo.o w W. wniósł o :

1. zakazanie pozwanemu dokonywania naruszeń praw ochronnych powoda do znaków towarowych (...) i „ (...)” t.j. naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej pwp) poprzez posługiwanie się oznaczeniem (...) w tytule czasopism z programami telewizyjnymi (tzw. (...)), albo w innym charakterze na okładkach takich czasopism, a także,

2. zakazanie pozwanemu dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji stanowiących naruszenie art. 10 i art. 13 w zw. z art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej u.z.n.k) polegających na:

2.1 upodabnianiu szaty graficznej wydawnictwa pozwanego (...) do tytułu i szaty graficznej wydawnictwa powoda "TV 14" z segmentu tzw.

T. G. pod nazwą (...), naruszające przepisy prawa i dobre obyczaje medialne,

2.2 upodabnianiu oznaczenia wydawnictwa pozwanego (...) do tytułu i szaty graficznej powoda, naruszające przepisy prawa i dobre obyczaje medialne,

2.3 bezprawnym korzystaniu w ten sposób ze skutków intensywnej kampanii reklamowej prowadzonej przez powoda w mediach w celu promocji wydawnictwa (...) tj. stanowiącego naruszenie dobrego obyczaju zakazującego korzystania z cudzej reklamy oraz tzw. „ambush marketingu” to jest nieodpłatnego uzyskiwania korzyści z cudzych nakładów reklamowych,

2.4 zwielokrotnianiu i wprowadzaniu do obrotu czasopisma pod faktycznym oznaczeniem (...) w jego szacie graficznej użytej po raz pierwszy w numerze 53 i stosowanej w kolejnych numerach,

2.5 zakazaniu pozwanemu wykorzystywania istotnych elementów kompozycji szaty graficznej okładek czasopism uprawnionego –

w szczególności w postaci zastosowania cyfry 14 w kolorze czerwonym o charakterze dominującym w tytule niebieskiego koloru tła, elementu graficznego w postaci perforacji taśmy filmowej kolorystyki tzw. „flagi” opartej na połączeniu koloru czerwonego i białego – w tym zwłaszcza czasopisma (...) dla oznaczania czasopism pozwanego z programami telewizyjnymi.

3. zasądzenia od pozwanego kwoty 59. 364 zł tytułem naprawienia szkody wyrządzonej przez pozwanego powodowi odpowiadającej opłacie licencyjnej, która byłaby należna tytułem udzielenia przez uprawnionego ze znaku (powoda) zgody na korzystanie ze znaku towarowego, gdyby umowa była zawarta.

W uzasadnieniu żądań powód wskazał, że:

- ma wyłączne prawo do zarejestrowanych od dnia 27 lipca 2006 r.

w Urzędzie Patentowym znaków towarowych (...) i (...) w zakresie obejmującym m.in. gazety, czasopisma i nadal korzysta z wyłącznej ich ochrony, w tym co do znaku (...), z uwagi na to, że nie upłynął jeszcze 5 – letni okres ochrony.

- pozwany wykorzystał kampanię reklamową medialną powoda dotyczącą czasopisma (...), które to czasopismo powoda ukazało się we wrześniu 2009 r. W grudniu 2009 r. upodobił swoje czasopismo (...) do czasopism powoda pod względem graficznym, wyeksponował znak

(...) i zmienił cykl czasopisma na 14 – dniowy, co przełożyło się na wzrost sprzedaży. Używane przez pozwanego oznaczenie (...) jest synonimem pojęcia (...), co przy zakupie impulsowym może doprowadzić u odbiorców do pomyłki,

- pozwany używając zastrzeżonych znaków (...) i (...) powoduje, że istnieje groźba wprowadzenia odbiorców w błąd,

- działania pozwanego polegające na używaniu oznaczeń konkurenta będącego liderem na rynku celem poprawienia sprzedaży swojego czasopisma – stanowią czyn nieuczciwej konkurencji – art. 3,10 i 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- pozwany prowadzi konkurencję pasożytniczą poprzez posługiwanie się szatą graficzną wydawnictwa powoda, wykorzystywanie cudzych osiągnięć w promowaniu nowego produktu, korzystanie z cudzej renomy celem poprawienia sprzedaży swojego produktu, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami.

- żądane odszkodowanie to kwota stanowiąca opłatę licencyjną, którą powód uzyskałby za korzystanie ze znaku ochronnego, gdyby jej udzielił pozwanemu. Zawinione przez pozwanego naruszenie prawa ochronnego spowodowało u powoda szkodę w postaci braku tego wynagrodzenia.

Pozwany R. O. prowadzący działalność gospodarczą pod R. O. Oficyna (...) w M. wniósł o oddalenie pozwu.

Zarzucił, że powód nie wykazał, że

- używa w obrocie znak (...)

- posiada renomę i jest liderem na rynku programów telewizyjnych.

- ma pierwszeństwo w wprowadzaniu na rynek dwutygodniowego programu telewizyjnego T. lub TV oraz nowatorstwo w połączeniu oznaczenia (...) z cyfrą 14.

Nadto zarzucił, że powód:

- posłużył się zwrotami o charakterze opisowym będącymi w powszechnym użyciu,

- zgłosił do opatentowania w/w powszechne opisowe zwroty w złej wierze celem ich zawłaszczenia,

- wiedział o zarejestrowaniu przez pozwanego tytułu T. (...),

- nadużył poprzez próbę zawłaszczenia najbardziej komunikatywnej i wypracowanej przez rynek formę wskazania rodzaju i jego cech,

- nie wykazał możliwości wprowadzenia w błąd,

- nie wykazał podobieństwa pomiędzy (...), (...), a oznaczeniem używanym na czasopiśmie pozwanego.

- nie wykazał przesłanki z art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 pwp

- wadliwie skonstruował żądania w zakresie żądania ochrony na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wyrokiem z dnia 21 marca 2012 r. Sąd Okręgowy Sąd Gospodarczy oddalił powództwo i zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 9,000 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Powyższy wyrok Sąd Okręgowy oparł na następujących ustaleniach faktycznych i rozważaniach prawnych:

Strony postępowania prowadzą działalność gospodarczą na rynku wydawniczym, w tym wydają czasopisma typu (...). Powód uzyskał prawa ochronne do znaków towarowych (...) i (...) od dnia 27.07. 2006 r. Decyzjami z dnia 18.10.2011 r. Urząd Patentowy oddalił wniosek R. O. o unieważnienie prawa ochronnego na znaki towarowe (...) i (...).

Powód wydawał kilka tygodniowych czasopism typu (...).

We wrześniu 2009 r. powód zapoczątkował wydawanie kolejnego tytułu –

(...) stanowiącego dwutygodnik zawierający program telewizyjny na dwa tygodnie. Na okładce czasopisma w jej lewym górnym rogu znajdowało się logo (...), z cyfrą 14 w kolorze czerwonym i napisem TV – w kolorze białym. Logo nie było zamieszczone na specjalnym tle ani w ramce. Powód wydawał już czasopismo (...) na rynku niemieckim. Wprowadzeniu przez powoda czasopisma (...) na rynku polskim towarzyszyła kampania reklamowa.

Powód nie wydawał czasopisma pod drugim z zarejestrowanych znaków towarowych - (...).

Powód zamieścił oznaczenie (...) jako dodatek do logotypu innego z wydawanych przez siebie czasopism- (...), począwszy od września 2010 r.

Postanowieniem z dnia 15.10.2004 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wpisał do rejestru dzienników i czasopism na rzecz pozwanego R. O. tytuł (...) wydawany jako tygodnik.

Postanowieniem z 17.10.2011 r. nieprawomocnym w dacie orzekania – Sąd Okręgowy stwierdził utratę ważności rejestracji czasopisma (...).

Co najmniej od 2005 r. pozwany wydaje czasopismo Ekran TV wpisane do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Rzeszowie pod nr 436. Czasopismo to zawierało tygodniowy program telewizyjny.

Na okładce czasopisma (...) w jej górnym lewym rogu zamieszczono logotyp składający się z napisu Ekran TV w kolorze białym na czerwonym tle, umieszczony na czerwonym polu o kształcie zbliżonym do kwadratu, dodatkowo obramowanym białym i czerwonym pasem. Na okładce umieszczono zdjęcie celebryty obwiedzione jasną poświatą, wzdłuż lewej krawędzi okładki zamieszczono element odwzorujący taśmę filmową z perforacją.

Pozwany w grudniu 2009 r. zmienił formułę czasopisma Ekran TV z tygodnika na dwutygodnik. Zmianie uległo oznaczenie pisma, na okładce nr 53 z 21.12.2009 r. – pierwszego wydanego w nowej formule: zamieszczono wyżej logo (...), obok niego dodano i wyeksponowano oznaczenie (...), kolor słowa (...) zmieniał się, cyfra 14 pozostawała w kolorze czerwonym. Wzdłuż górnej krawędzi okładki oraz w jej górnym prawym rogu zamieszczono dodatkowo napis „program na 14 dni”.

Zmianę formuły poprzedziła kampania reklamowa przeprowadzona przez pozwanego w wydawanych przez niego czasopismach krzyżówkowych i czasopismach typu sudoku.

Postanowieniem z dnia 16 lipca 2010 r. Sąd Okręgowy – w ramach zabezpieczenia powództwa zakazał pozwanemu R. O. posługiwania się oznaczeniem T. (...) w tytule czasopism z programami telewizyjnymi albo w innym charakterze na okładkach takich czasopism. Postanowieniem z dnia 20 października 2010 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi zmienił powyższe postanowienie i oddalił wniosek powoda o udzielenie zabezpieczenia.

Pozwany po zabezpieczeniu powództwa zmienił określenie informacyjne na czasopiśmie Ekran TV usuwając napis T. (...) i wprowadzając w to miejsce „14 teledni”.

Czasopismo o oznaczeniu „14 teledni” ukazało się po raz pierwszy w dniu 2.08.2010 r.

Na rynku europejskim ukazują się czasopisma (...) wydawane w cyklu dłuższym niż tygodniowym, na okładkach których w górnej ich części umieszczone są oznaczenia (...) i (...) oraz cyfry o dużych rozmiarach opisujące rodzaj periodyku.

W branży czasopism na rynku polskim funkcjonowały także inne niż wydawane przez strony postępowania typu (...), które używały oznaczeń zawierających „tele”, i „tv”. Logotyp z reguły zamieszczany był w górnym rogu okładki.

W rozważaniach prawnych Sąd w pierwszej kolejności dokonał oceny żądania powoda opartego na treści art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy prawo własności przemysłowej.

Analizując w/w przepis Sąd stwierdził, że pozwany (pomyłkowo zapewne zapisano w uzasadnieniu - powód) nie używa znaku identycznego z którymkolwiek znakiem podlegającym ochronie, stąd nie zachodzi podstawowa przesłanka z art. 296 ust. 2 pkt 1 pwp. Proste porównanie oznaczeń (...)

i (...) z Ekran TV T. (...)” prowadzi do wniosku, że oznaczenia używane przez pozwanego nie są reprodukcjami znaków słowno-graficznych powoda w znaczeniu art. 296 ust. 2 pkt. 1 pwp.

Dla zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp istotne jest, czy dla oznaczenia towarów używany jest znak identyczny lub podobny do zarejestrowanego

w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych i czy ze względu na to użycie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, co obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym.

Podkreślił Sąd, że zarejestrowanie znaku towarowego kreuje domniemanie, że posiada on zdolność odróżniającą (art. 129 ust. 1 pkt 2 pwp).

Domniemanie to może zostać obalone w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego. Także w postępowaniu sądowym w sprawie dotyczącej naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, na użytek tego postępowania, strona może dowodzić, że ze względu na używanie znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego, nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd z tego powodu, że znak towarowy zarejestrowany ma „słabą” siłę odróżniającą lub w ogóle nie ma zdolności odróżniającej.

Powód nie wykazał, aby pozwany w obrocie używał oznaczeń „tele” oraz cyfry 14-jako znaków towarowych.

W ocenie Sądu znaki towarowe - skoro są to powszechne używane liczby – nie mają zdolności odróżniającej. Liczby używane przez pozwanego – co jasno wynika z kontekstu, w jakim są używane w obrocie – nie wskazują na pochodzenie towaru, lecz na zawartość konkretnego czasopisma – a więc także w tym wypadku nie są używane jako znaki towarowe. W ocenie Sądu w świetle doświadczenia życiowego trudno uznać, aby ktoś kojarzył cyfry (bez oryginalnej formy graficznej) z jakimikolwiek towarami. Podobnie też trudno uznać, aby słowa, czy też skróty (...)czy (...) same w sobie kojarzone były w pierwszym rzędzie z danym produktem, a nie występującym w powszechnym obrocie odwołaniem się do pojęcia telewizji.

Zdaniem Sądu trafnie argumentuje pozwany, że dla przeciętnego odbiorcy cyfry na okładkach czasopism zawierających program są informacją o zawartości tj. odnoszącą się do liczby dni, których dotyczy opublikowany program czy też nawet skojarzenie może dotyczyć ilości samych programów.

Sąd dokonał samodzielnie oceny ryzyka wprowadzenia w błąd ewentualnych nabywców, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. Uznał, że takie ryzyko nie istnieje. Dostatecznie spostrzegawczy klient z pewnością nie pomyli czasopism, bo ich okładki znacznie różnią się.

W ocenie Sądu żądanie powoda zakazania pozwanemu używania znaku towarowego jest także nie uzasadnione w świetle art. 156 ust. 1, 157 i 169 pkt 1 pwp.

W ocenie Sądu powód nie wykazał, by znak (...) miał przymiot znaku renomowanego.

Oceniając żądanie w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – art. 10 i 13 i art. 3 Sąd – odwołując się do argumentacji przytoczonych orzeczeń Sądów Apelacyjnych, uznał że pozwany nie naruszył wskazanych przez powoda przepisów.

Powód nie wykazał, że to on pierwszy na polskim rynku był wydawcą dwutygodnika telewizyjnego poprzez zastosowanie do jego oznaczenia liczby 14 i połączenia jej ze skrótem (...), przy tym ta okoliczność ma znaczenie, gdy weźmie się pod uwagę iż pozwany w 2004 r. miał zarejestrowany na swoją rzecz tytuł prasowy (...).

Poza tym fakt rejestracji znaku towarowego powoduje tylko formalne uprawnienia, nie uchyla bezprawności w rozumieniu konkretnego przepisu u.z.n.k – a podstawą ochrony przez u.z.n.k jest wyłącznie prawo wypływające z faktu używania znaku, a nie jego rejestracji.

Sąd podkreślił, że powód nie udowodnił w sposób nie budzący wątpliwości, że używa on w obrocie w zakresie oznaczenia wydawnictwa (...) (art. 316 kpc).

Powyższy wyrok powód zaskarżył apelację. Skarżący zarzucił

1) naruszenie prawa materialnego:

- art. 296 ust 2 pkt 1 i 2 prawa własności przemysłowej (dalej pwp) poprzez:

- błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że oznaczenie (...), jakim posługuje się pozwany, nie jest identycznym ze znakiem zarejestrowanym przez powoda tj. znakiem (...) w odniesieniu do identycznych towarów;

- błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że oznaczenie (...) jakim posługuje się pozwany nie jest podobne do zarejestrowanego znaku towarowego powoda tj. znaku (...), w odniesieniu do identycznych towarów, i przyjęcie, że nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd;

- błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że oznaczenie (...) nie jest podobne do zarejestrowanego znaku towarowego powoda tj. znaku (...), w odniesieniu do identycznych towarów, i przyjęcie, że nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd;

- błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że znaki towarowe powoda (...) i (...) nie posiadają zdolności odróżniającej pierwotnej, zaś znak (...) nie posiada także wtórnej zdolności odróżniającej;

- błędną wykładnię poprzez przyjęcie, iż dla oceny ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd należy dokonać dychotomicznego podziału klientów na klientów przypadkowych i dobrze zorientowanych i w konsekwencji uznanie, że nie zachodzi ryzyko wprowadzenia ich w błąd, co z kolei powoduje, że wymienione wyżej przepisy nigdy nie znajdowałyby zastosowania;

- art. 156 pwp poprzez:

- niewłaściwe zastosowanie w niniejszej sprawie polegające na przyjęciu, że powód domaga się zakazania pozwanemu posługiwania się oznaczeniem wskazującym na cechy i charakterystykę towaru, rodzaj towaru czy ilości towaru;

- błędną wykładnię poprzez przyjęcie, że oznaczenia (...) i (...) informują o cechach towarów, rodzaju towarów bądź ilości towarów;

- art. 157 w zw. z art. 169 ust. 1 i ust. 4 i 5 pwp poprzez:

- niewłaściwe zastosowanie w niniejszej sprawie polegające na przyjęciu, że powód nie używał znaku towarowego (...) przez nieprzerwany okres 5 lat od daty rejestracji;

- błędną wykładnię poprzez przyjęcie, że możliwe jest używanie zarejestrowanego znaku przez uprawnionego;

- błędną wykładnię poprzez przyjęcie, że oznaczenie (...) informuje o cechach towarów, rodzaju towarów, ilości towarów;

- art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej uznk) poprzez:

- błędną wykładnię poprzez przyjęcie, że działania pozwanego nie stanowią ani działań bezprawnych ani działań naruszających dobre obyczaje kupieckie;

- art. 10 ust. 1 uznk poprzez :

- błędną wykładnię poprzez przyjęcie, iż działania pozwanego nie powodują możliwości wprowadzenia potencjalnych odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru (czasopisma);

- art. 13 ust. 1 uznk poprzez:

- błędną wykładnię poprzez, iż działania pozwanego nie stanowią naśladowania gotowego produktu, polegającego na kopiowaniu zewnętrznej postaci produktu (czasopisma);

2. naruszenie następujących przepisów prawa procesowego, mające istotny wpływ na wynik sprawy:

- art. 233 k.p.c. poprzez:

- sformułowanie, na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów, wewnętrznie sprzecznych wniosków oraz dokonanie błędnej oceny dowodów;

- sformułowanie nieuzasadnionych wniosków co do tego, że powód nie wykazał swego pierwszeństwa w zakresie wydawania czasopism z programem telewizyjnym na 14 dni oraz nie wykazał używania oznaczenia (...) pomimo poczynienia w tym zakresie ustaleń faktycznych,

- art. 328 § 2 k.p.c. poprzez:

- sformułowanie uzasadnienia wyroku w sposób uniemożliwiający dokonanie oceny tego wyводу, który doprowadził do oddalenia powództwa w zakresie zarzutów nieuczciwej konkurencji;

- sformułowanie uzasadnienia wyroku w sposób wewnętrznie sprzeczny, sprowadzający się do wskazywania przez Sąd twierdzeń i wniosków, które wzajemnie się wykluczają;

- oparcie argumentacji prawnej na orzeczeniach Sądu Najwyższego, wydanych na gruncie odmiennych od niniejszej sprawy, okoliczności faktycznych.

Pozwany wniósł o odrzucenie apelacji w zakresie, w jakim odnosi się ona do rozstrzygnięcia przez Sąd I instancji żądań majątkowych niepieniężnych i oddalenie apelacji w pozostałym zakresie, ewentualnie oddalenie apelacji powoda.

Sąd Apelacyjny, zważył, co następuje:

Sąd Okręgowy w Łodzi, do którego powód pierwotnie złożył pozew, w uzasadnieniu którego wniósł o ustalenie przez Sąd opłaty tymczasowej -wniosku tego nie dostrzegł. Z akt sprawy wynika, że Sąd tego wniosku w ogóle nie rozpoznał. Opłata wyliczona przez powoda samodzielnie uiszczona wraz z pozwem nie została zakwestionowana. W wyroku kończącym spór w I instancji kwestia opłaty sądowej od pozwu nie była rozważana, bowiem Sąd powództwo oddalił. Podobnie opłata w tej samej wysokości nie została zakwestionowana przy wniesieniu apelacji.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, brak jest podstaw do odrzucenia apelacji z przyczyn podanych przez pozwanego, skoro do ewentualnego uchybienia w zakresie określenia właściwej wysokości opłaty od pozwu (opłaty od świadczeń majątkowych niepieniężnych), a potem od apelacji doszło z przyczyn obciążających Sąd, a nie powoda.

W pierwszej kolejności należało odnieść się do zarzutów naruszenia prawa procesowego:

Odnosząc zarzutu naruszenia art. 233 kpc przez przyjęcie przez Sąd, iż powód nie wykazał używania oznaczenia (...), pomimo poczynania w tym zakresie ustaleń faktycznych:

Odnosząc się od tego zarzutu należy zauważyć, że w protokole rozprawy w dniu 23.03.2011r (k. 1073) odnotowano, że pełnomocnik powoda przedkłada do akt sprawy oryginalne bieżące wydanie czasopisma (...nr(...)) z 21.03.2011 r., na okoliczność używania przez stronę powodową znaku T. (...). Sąd nie wydał na tamtej rozprawie postanowienia dowodowego (pozytywnego czy też negatywnego) w przedmiocie złożenia do akt przez powoda czasopisma w/w.

Pozwany w piśmie procesowym z dnia 6.04.2011 r. wniósł oddalenie dowodu postaci czasopisma T. (...) złożonego przez powoda na rozprawie w dniu 23.03.2011 r., z uwagi na prekluzję tego dowodu. Pozwany podłożył wydruk strony internetowej, powoda (k. 1110), na której znajduje się okładka czasopisma powoda T. (...), na której znajduje się dodatkowo napis T. (...), taki sam, jak na egzemplarzu tego czasopisma złożonego przez powoda na rozprawie 23.03.2011r.

Z wydruku internetowej okładki wynika, że czasopismo T. (...) ze znakiem T. (...) ukazało się już we wrześniu 2010 r., a więc na pół roku przedtem, zanim dowód na okoliczność używania znaku T. (...) pełnomocnik powoda oferował na rozprawie.

Sąd Okręgowy na rozprawie poprzedzającej wydanie wyroku dopuścił m.in. dowód z czasopisma T. (...) złożonego przez powoda na rozprawie 23.03.2011 r. na okoliczność „ujawnionych tam treści”.

Pełnomocnik pozwanego-po wydaniu postanowienia dowodowego – złożył zastrzeżenie w trybie art. 162 kpc.

W uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy ustala, że powód zamieścił oznaczenie T. (...) jako dodatek do logotypu wydawanego przez siebie czasopisma T. (...), począwszy od września 2010 r. Jednak w końcowej części uzasadnienia wyroku Sąd stwierdza, że powód nie udowodnił w sposób nie budzący wątpliwości, że używa on w obrocie w zakresie oznaczenia wydawnictwa (...), co również należało mieć na uwadze przy rozstrzygnięciu powyższego sporu (art. 316 kpc.).

Przepis art. 479¹² kpc, który przewidywał zasadę prekluzji dowodowej został uchylony przez art.1 pkt. 46 ustawy z dnia 16 września 2011r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011. 233.1381) – z dniem 3 maja 2012 r. Miał jednak zastosowanie w czasie procesu toczącego się przed Sądem I instancji.

Strony miały więc obowiązek stosować się do rygoru wynikającego z art. 479¹² § 1 kpc. Odnosząc to stwierdzenie to okoliczności wcześniej naprowadzonych należy stwierdzić, że strony mogły także w trakcie procesu podnosić twierdzenia i składać dowody, o ile wykazały, że nastąpiło to w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe.

Z przedłożonego przez pozwanego wydruku okładki czasopisma T. (...) ze znakiem T. (...) wynika, że czasopismo zostało wydane

6 września 2010 r. Termin dwutygodniowy wynikający z art. 479¹² § 1 kpc należało więc liczyć od września 2010 r. Trudno przyjąć, by pełnomocnik powoda, znając zarzut pozwanego m.in. dotyczący tego, iż powód nie używa znaku T. (...), nie powziął wcześniej, tj. we wrześniu 2010 r. informacji o wydaniu czasopisma T. (...) znakiem T. (...) – tak istotnej dla zniweczenia zarzutu pozwanego.

Przepis art. 479¹² § 1 kpc adresowany jest także do Sądu. Konsekwencją bowiem naruszenia przez powoda obowiązku z art.

479¹² § 1 kpc, tj. zgłoszenia z opóźnieniem nowych faktów i dowodów, jest konieczność pominięcia przez Sąd w podstawie faktycznej rozstrzygnięcia prekludowanego faktu, a wcześniej – na etapie poprzedzającym wydanie orzeczenia, pominięcia przeprowadzenia sprekludowanego dowodu.

Podsumowując powyższe należy zauważyć, że stwierdzenie przez Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wyroku, iż powód nie wykazał, że używa on w obrocie w zakresie oznaczenia wydawnictwa znaku T. (...) – jest trafne. Ustalenie faktyczne zawarte we wcześniejszej części uzasadnienia było wadliwe, bowiem zostało oparte na dowodzie prekludowanym.

Jak jednak zostanie wskazane w dalszej części uzasadnienia wyroku – okoliczność, czy powód używa znaku T. (...) od września 2010 r., czy od marca 2011 r. w logotypie- nie ma decydującego znaczenia.

Odnosnie zarzutu naruszenia art. 328 § 2 kpc – to trzeba przyznać powodowi częściowo rację, bowiem wywody Sądu Okręgowego w części dotyczącej żądań pozwu na podstawie przypisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji są niepełne i w zasadzie ograniczone zostały do przytoczenia treści przypisów oraz tez orzeczeń Sądów Apelacyjnych. Okoliczność ta sama przez się nie dyskwalifikuje jednak wydanego orzeczenia.

Odnosnie zarzutów naruszenia prawa materialnego:

Powód poszukuje ochrony prawnej zarówno na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej, jak i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co jest dopuszczalne w sytuacji gdy według twierdzeń powoda-naruszenie prawa do znaku towarowego stanowi jednocześnie czyn nieuczciwej konkurencji.

Powód zarzucił naruszenia art. 296 ust 2 pkt 1 i 2 p.w.p., zarzucając jego błędną wykładnię.

Powodowi przysługuje prawo do dwóch znaków towarowych:

TV 14 i T. (...). Jest bezsporne, że pozwany nie używa znaku TV 14,

a więc nie używa znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towaru w odniesieniu do identycznych towarów (art. 296 ust. 2 pkt 1).

Należało ocenić, czy pozwany stosuje znak podobny do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych, co skutkuje zajęciem ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym.

Przede wszystkim należy zauważyć, że zastrzeżony znak towarowy TV 14 jest tylko znakiem słownym, a nie znakiem słowno – graficznym. W treści ustalonego świadectwa ochronnego nie zastrzeżono ani wielkości znaku, ani kształtu czcionki, czy też kolorystyki. Podobieństwo polega na tym, że znak TV połączony jest z liczbą 14, podobnie jak oznaczenie T. – używane przez pozwanego z liczbą 14.

Podobieństwa powód upatruje w tym, że oba oznaczenia umieszczone są w górnej części okładki, gdzie zwykle umieszczany jest tytuł czasopisma, a nadto pozwany stosuje podobną kolorystykę.

Zarzut o stosowaniu podobnej kolorystyki nie jest skuteczny skoro – jak już wyżej wskazano, znak towarowy powoda TV 14 nie obejmuje zastrzeżenia koloru.

Nie przekonywujący jest też argument mający świadczyć

o podobieństwie – związany z miejscem umieszczenia oznaczenia T. (...) – tj. w górnej części okładki, skoro zdecydowana większość czasopism tytuły umieszcza w górnej części okładki.

Zarzut naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp w odniesieniu do znaku towarowego powoda TV 14 jest więc nieuzasadniony. Nie może zakazać Sąd pozwanemu używania znaku, którego pozwany nie używa (TV 14), ani który nie jest podobny do tego znaku w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp. Zarzut naruszenia art. 296 pkt 2 ust. 2 pwp w określeniu do znaku TV 14 – jest bezzasadny .

Odnosnie naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 pwp przez umieszczenie przez pozwanego na okładce czasopisma Ekran TV dodatkowego oznaczenia T. (...):

Bezsporne jest, że powodowi przysługuje prawo do znaku towarowego T. (...). Sąd Okręgowy odmawiając powodowi ochrony prawa odnośnie znaku towarowego T. (...) uznał przede wszystkim, że znak T. (...) nie posiada zdolności odróżniającej.

Sąd Okręgowy przyjął, powołując się na orzecznictwo Sądu Najwyższego, że przy stosowaniu art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie jest wyłączone badanie zdolności odróżniającej zarejestrowanego znaku towarowego. Sąd podkreślił, że znakom towarowym powoda przysługuje domniemanie posiadania zdolności odróżniającej. W ocenie tego Sądu pozwany obalił to domniemanie, twierdząc że oznaczeniem T. (...) posługuje w celach informacyjnych. Cyfra 14 jest informacją o zawartości czasopisma i odnosi się do liczby dni, których dotyczy program telewizyjny.

Jak wynika ze świadectwa ochronnego na znak towarowy – T. (...) – jest znakiem słownym. Podobnie jak w odniesieniu znaku TV 14- nie zastrzeżono jego żadnych bliższych cech. Oznacza to, że każde użycie oznaczenia T. (...) przez osobę trzecią bez względu na kolor, wielkość, kształt czcionki jest nie uprawnione.

Pozwany umieszczając na wydawanym przez siebie czasopiśmie Ekran TV oznaczenie dodatkowe T. (...) naruszył przepis art. 296 ust. 2 pkt 1 pwp., użył bowiem znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów (czasopism (...)). Należy zauważyć, że znak towarowy T. (...) przeznaczony jest do oznaczenia towarów lub usług wymienionych w załączniku świadectwa wg klasyfikacji nicejskiej 09,16,35,39,41,42. Pkt 16 obejmuje m.in. czasopisma (periodyki).

Udzielenie praw ochronnych rodzi domniemanie, że zostały spełnione przesłanki do wydania pozytywnej decyzji przez Urząd Patentowy.

Pozwany dążył w procesie do obalenia tego domniemania zarzucając, że znaki towarowe powoda nie mają zdolności odróżniającej, a wyłącznie służą do przekazania informacji nabywcy czasopisma o jego treści (program telewizyjny), ilości dni przedstawionego programu telewizyjnego (14 dni).

Orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszcza możliwość, by w procesie o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy – dowodzić, że znak towarowy zarejestrowany ma „słabą” siłę odróżniającą lub w ogóle nie ma zdolności odróżniającej.

W powołanych w sprawie orzeczeniach sądów wyrażone były stanowiska co do braku zdolności odróżniającej liczb – jako zarejestrowanych znaków towarowych.

W niniejszej sprawie zastrzeżone znaki towarowe nie składają się z samych liczb, ale stanowią zlepek słowno-liczbowy T. (...) i TV 14.

Nie można podzielić stanowiska pozwanego, że oznaczenie jego czasopisma Ekran TV dodatkowo poprzez umieszczenie przy tytule oznaczenia T. (...) ma charakter wyłącznie informacyjny, a przez to nie narusza praw powoda do zastrzeżonego na jego rzecz znaku towarowego.

Zgodność z prawem użycia znaku towarowego przez osobę trzecią w celu wskazania istotnych informacji – cech danego czasopisma uzależnione jest od tego, czy jest to niezbędne dla uwypuklenia tych cech (wskazania, że dane czasopismo zawiera program telewizyjny na 14 dni).

Ma to miejsce tylko wówczas, gdy użycie przez osobę trzecią znaku towarowego jest jedynym sposobem do podania odbiorcom kompletnej skrótowej informacji o cechach danego czasopisma. W niniejszej sprawie taka sytuacja nie zachodzi. Można bowiem przedstawić w inny sposób informację o istotnych cechach czasopisma (tj. program telewizyjny na dwa tygodnie), chociażby w ten sposób, jak to uczynił pozwany po wydaniu postanowienia w postępowaniu o zabezpieczeniu roszczeń powoda – wpisując na okładce czasopisma Ekran TV oznaczenie 14 teledni zamiast słów T. (...).

Reasumując powyższe trafnie zarzucił powód, naruszenie przepisu art. 296 ust. 2 pkt 1 pwp., poprzez przyjęcie, że oznaczenie T. (...), jakim posługuje się pozwany, nie jest identycznym ze znakiem zarejestrowanym przez powoda tj. znakiem T. (...) w odniesieniu do identycznych towarów.

Skutkowało to koniecznością zmiany zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie (w części) żądania pozwu sformułowanego w pkt 1 w sposób przedstawiony w pkt I wyroku.

Badanie żądania przez pryzmat art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p jest bezprzedmiotowe, w sytuacji gdy w ocenie Sądu Apelacyjnego zachowania pozwanego spełniają znamiona opisane w art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p

Podobne stanowisko o bezprzedmiotowości oceny zarzutu Sąd Apelacyjny zajmuje w odniesieniu do art. 156 p.w.p.

Zarzut naruszenia art. 157 w zw. z art. 169 ust. 1 i ust. 4 i 5 pwp jest niezasadny.

Wprawdzie Sąd Okręgowy stwierdził w końcowej części uzasadnienia, swego wyroku że powód nie wykazał, że używa w obrocie

w zakresie oznaczenia wydawnictwa (...), ale to stanowisko nie stanowiło dla Sądu Okręgowego decydującej przesłanki, dla oddalenia powództwa.

Z art. 157 pwp wynika, że uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać innej osobie używania znaku, jeżeli znaku tego nie używał w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5 p.w.p.

Z art. 169 ust 1 p.w.p. wynika z kolei, że prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat po dniu wydania decyzji o uchyleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania.

Dowodzenie, czy i od kiedy powód korzystał w obrocie ze znaku ochronnego T. (...) nie ma jednak znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, co już wyżej wzmiankowano.

Prawo ochronne nie wygasa bowiem samoistnie z upływem okresu nieużywania znaku. Do jego wygaśnięcia, oprócz upływu czasu, konieczny jest skutecznie wniesiony wniosek uprawnionego podmiotu i wydanie decyzji przez Urząd Patentowy. Bez wniosku uprawnionego i bez decyzji organu, prawo ochronne, nawet nieużywane jest chronione i ciągle funkcjonuje w obrocie.

Odnośnie zarzutów naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz U. 2003.153.1503 j.t).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy – w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony może wystąpić z określonymi roszczeniami.

Zakres roszczeń przysługujących przedsiębiorcy z u.z.n.k. jest wyznaczony zakresem zarzucanych sprawcy czynów.

Roszczenia, które powód sformułował w pozwie w pkt 2.1, 2.2, 2.3 to roszczenia o zaniechanie przez pozwanego określonych działań (art. 18 ust. 1 u.z.n.k.).

W sporze z zakresu nieuczciwej konkurencji istotne ma znaczenie prawidłowe sformułowanie treści żądania pozwu w zakresie roszczenia o zaniechanie. Żądanie powinno precyzyjnie określać konkretne zakazane działania.

Oceniając pod tym względem żądania powoda wymienione w pkt. 2.1, 2.2, pozwu należy stwierdzić, że są sprzeczne z art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. Są one zbyt ogólne.

Zasadnie zwrócił na to uwagę pozwany w odpowiedzi na pozew. Żądanie pozwu powinno być możliwie skonkretyzowane, gdyż powód nie może pozostawić Sądowi sformułowania treści żądania, ponieważ dopiero

konkretna treść może być poddana weryfikacji przez organ stosujący prawo. Zakres działania Sądu wyznacza art. 321 kpc. Redukcja żądań pozwu jest dopuszczalna, ale Sąd nie jest jednak uprawniony do uszczegółowienia żądań i to w taki sposób, by nadać żądaniu taką treść, by było ono możliwe do wyegzekwowania i posiadało wyraźnie określone granice.

Odnosnie żądania określonego w pkt 2.3. powód domaga się zakazania pozwanemu bezprawnego korzystania z kampanii reklamowej powoda.

Należy w tym miejscu zauważyć, że Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wyroku (str 15, k 1355) stwierdził, że nie było możliwe ustalenie ewentualnego wpływu kampanii reklamowej powoda dotyczącej wprowadzenia na rynek dwutygodnika, na sprzedaż tego nowego dwutygodnika.

Tego stwierdzenia, którym jednocześnie Sąd uzasadnił oddalenie dowodu z opinii biegłego w tym zakresie – powód w apelacji nie podważył.

Uwzględnienie żądania w pkt. 2.3 nie ma więc żadnego oparcia w zebranych materiale dowodowym.

Odnosnie żądania określonego w pkt. 2.4-

W istocie to żądanie jest powtórzeniem żądania sformułowanego w pkt. 1 pozwu, które to żądanie Sąd Apelacyjny częściowo uwzględnił, zakazując pozwanemu używania oznaczenia T. (...).

Zbędne jest zatem dodatkowe sformułowanie zakazu w sposób opisany w pkt 2.4, skoro poprzez zakazanie pozwanemu używania oznaczenia (...), powód osiągnął cel procesu jakim było wyeliminowanie z obrotu czasopisma Ekran TV z dodatkowym oznaczeniem (...).

Odnosnie żądania pozwu przedstawionego w pkt. 2.5: Orzeczone przez Sąd Apelacyjny zakaz używania oznaczenia (...) wyeliminuje liczbę 14 z okładki czasopisma Ekran TV. Odnosnie pozostałych elementów szaty graficznej wymienionych przez powoda przykładowo tj. element w postaci perforacji taśmy filmowej i kolorystyki tzw. „flagi” opartej na połączeniu koloru czerwonego i białego – brak jest uzasadnienia dla takiego żądania.

Element graficzny w postaci perforacji taśmy filmowej i kolorystyki „flagi” pozwany stosował jeszcze zanim powód wprowadził na rynek czasopismo TV 14, na co wskazują załączone do akt archiwalne okładki tego czasopisma (k 802-808).

Roszczenia z art. 18 ust.1 pkt 1 u.z.n.k. przysługują przedsiębiorcy w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji. Niewątpliwie u podstaw uwzględnienia sformułowanych roszczeń o zaniechanie leży wykazanie, że pozwany dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji.

Sąd Apelacyjny w niniejszej sprawie w pierwszej kolejności ocenił jednak zasadność i sposób sformułowanych żądań o zaniechanie. Z wyżej przedstawionej oceny wynika, że żądania oparte na art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k nie mogą być uwzględnione – bądź to ze względu na sposób ich sformułowania, bądź ze względu na brak oparcia żądań w świetle zebranego materiału dowodowego.

Dlatego bezprzedmiotowa – w tej sytuacji staje się ocena merytoryczna zarzutów naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 3, 10, 13 u.z.n.k, bo nawet podzielenie zarzutów powoda i ustalenie, że pozwany dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji nie wpłynie na treść wyroku.

Odrębną bowiem kwestią jest wykazanie dopuszczenia się przez pozwanego czynów nieuczciwej konkurencji, jako przesłanki do żądania udzielenia ochrony z art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k i odrębną jest kwestia zasadności sposobu uzyskania tej ochrony. Bez względu na to, czy pozwany dopuścił się czynów nieuczciwej konkurencji, powód nie może

uzyskać w tym procesie ochrony z art. 18 ust. 1 pkt w sposób przedstawiony w żądaniu pozwu z uwagi bądź to wadliwość sformułowanych żądań bądź to na brak wykazania podstaw tych żądań w materiale dowodowym zebranym w sprawie, czy też ich bezprzedmiotowość.

Powództwo części dotyczącej roszczeń opartych na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zasadnie więc zostało oddalone przez Sąd I instancji, choć z innych motywów, niż to wskazał Sąd Apelacyjny.

Odnosnie żądania zasądzenia kwoty 59.364 zł:

Roszczenie o zapłatę powód wywodzi z naruszenia ustawy prawo własności przemysłowej. Sąd Okręgowy nie dokonał oceny tego żądania, przyjmując, że powództwo co do zasady – nie jest usprawiedliwione.

Odmienne ocena Sądu Apelacyjnego, w której Sąd ten przyjął, że pozwany naruszył art., 296 ust. 2 pkt 1 pwp spowodowała konieczność uchylecia wyroku w części dotyczącej żądania zasądzenia kwoty 59.364 zł, bowiem istota sporu w tym zakresie nie została rozpoznana (art. 386 § 4 kpc).

Odnosnie kosztów procesu:

Jak już wcześniej wzmiankowano – Sąd Okręgowy przeoczył kwestię prawidłowego określenia wysokości opłaty sądowej należnej od zgłoszonego powództwa.

Wymaga to podjęcia przez Sąd czynności określonych w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Z tych przyczyn, a także z uwagi na treść wyroku wydanego przez Sąd Apelacyjny, orzeczenie o kosztach procesu i kosztach apelacyjnych nie było możliwe. Dlatego Sąd orzekł jak w pkt. III wyroku w oparciu o art. 108 kpc.