

Sygnatura akt VIII GC 204/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 grudnia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Leon Miroszewski

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Emilia Marchewka

po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2015 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O.

przeciwko Z. S.

o zaniechanie naruszania praw ochronnych na znaki towarowe

I. oddała powództwo;

II. zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 840,00 (osiemset czterdzieści) złotych tytułem kosztów procesu.

Sygnatura akt VIII GC 204/14

UZASADNIENIE

Powódka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. wytoczyła przeciwko pozwanemu Z. S. powództwo o zaniechanie naruszania praw ochronnych na znaki towarowe wnosząc o:

- nakazanie pozwanemu zaniechania naruszania prawa ochronnego na znak towarowy (...) zarejestrowany pod numerem R. (...) poprzez zaprzestania posługiwania się oznaczeniem (...) w nazwie działalności gospodarczej, w ofertach, dokumentach handlowych oraz w reklamie świadczonych usług, w tym w Internecie, w ramach prowadzonej (...),
- nakazanie pozwanemu zaniechania naruszania prawa ochronnego na znak towarowy (...) zarejestrowany pod numerem R. (...) poprzez zaprzestania posługiwania się oznaczeniem (...) w nazwie działalności gospodarczej, w ofertach, dokumentach handlowych oraz w reklamie świadczonych usług, w tym w Internecie, w ramach prowadzonej (...),
- nakazanie pozwanemu usunięcia skutków naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe (...) R. (...) oraz R. (...) poprzez trwałe usunięcie oznaczenia (...) z oznaczenia firmy, z wszelkich materiałów promocyjnych, reklamowych oraz handlowych, w tym w Internecie.

Powódka wniosła także o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powódka podniosła w szczególności, że jest uprawniona z praw ochronnych na następujące znaki towarowe słowno-graficzne (...), zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej: (...) R. (...), którego ochrona trwa od 20 marca 2008 roku oraz (...) R. (...), którego ochrona trwa od 7 listopada 1995 roku.

W ocenie powódki pozwany, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) (...), poprzez używanie w obrocie gospodarczym oznaczenia (...), narusza wyłączne prawa powódki. Podkreśliła, że nazwa (...) jest nazwą dystynktywną, charakterystycznym symbolem, który indywidualizuje powódkę w obrocie gospodarczym na rynku i jest nosicielem renomy przedsiębiorstwa. Działalność pozwanego, jak wynika z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, dotyczy natomiast zakresu architektury oraz inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego i w związku z tym wchodzi w zakres usług wymienionych w prawie ochronnym przysługującym powódce z tytułu znaku towarowego R. (...), w klasie 42. Pozwany reklamuje swoje usługi posługując się oznaczeniem (...) (...) i używa tego oznaczenia w wykonywanych projektach.

Zachodzi zatem w ocenie powódki podobieństwo oznaczeń dystynktywnych oraz podobieństwo usług w klasie 42, stwarza ryzyko konfuzji polegające na skojarzeniu przez przeciętnego odbiorcę oznaczenia pozwanego z zarejestrowanym znakiem towarowym powoda R. (...), co może skutkować wprowadzeniem odbiorcy w błąd oraz wywołać mylne wrażenie, że pozwany jest przedsiębiorstwem powiązaniem z powódką, a więc wprowadzać w błąd co do pochodzenia usługi. Zdaniem powódki używanie oznaczenia (...) przez pozwanego jest także szkodliwe dla odróżniającego charakteru znaku, prowadząc do jego deprecjacji.

Z kolei znak (...) zarejestrowany pod numerem R. (...) wraz z przedsiębiorstwem (...) AL. (...) z o.o., od którego powódka nabyła ten znak na podstawie umowy sprzedaży z dnia 6.12.2007 roku. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzedni posiadacz prawa ochronnego na ten znak, przez lata budowało swoją renomę stając się znanym i rozpoznawalnym na rynku przedsiębiorstwem, którego renoma wykroczyła daleko poza rynek lokalny, na którym działała ta spółka. Zdaniem powódki oznaczenie (...), R. (...), którego intensywne używanie powódka kontynuuje, ma przymiot znaku renomowanego.

W odpowiedzi na pozew pozwany Z. S. wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powódki na jego rzecz kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z właściwymi przepisami.

W uzasadnieniu zakwestionował fakt dysponowania przez powódkę prawem ochronnym na znaki towarowe (...) (...)i (...), co uzasadniał tym, że powódka na swojej stronie internetowej nie używa typowych oznaczeń dla zarejestrowanych znaków. Ponadto w zakresie ochrony objętej znakiem towarowym powódka nie zastrzegła prawa ochronnego do projektowania dróg. W związku z tym powódka nie może korzystać z prawa ochronnego w zakresie, który jest przedmiotem działalności pozwanego. Nadto pozwany zakwestionował twierdzenia powódki w sprawie dystynktywnego charakteru słowa (...), wskazując na oryginalny graficzny sposób jego przedstawienia przez pozwanego, w postaci niebieskiego kwadratu z żółtą drogą oraz podkreślając użycie go łącznie z imieniem i nazwiskiem pozwanego, co czyni go wyróżniającym oznaczeniem od oznaczenia innych firm.

Pozwany podniósł także, że w jego ocenie prawo do znaku towarowego (...) (...)L., jeśli w ogóle istniało, to wygasło przed nabyciem przedsiębiorstwa o tej nazwie przez powódkę, a nawet gdyby nie wygasło, to musiało przysługiwać (...) (...)L. spółce z o.o. w upadłości likwidacyjnej do dnia 15 stycznia 2015 roku, gdyż wtedy firma ta została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. Jego zdaniem nie jest możliwe aby przedsiębiorca, nawet pozostający w upadłości, zbył znak towarowy zbieżny słownie z brzmieniem firmy przedsiębiorcy. Wskazał, że zakres rzekomego prawa ochronnego na znak (...) AL. (...) węższy niż na (...) i nie dotyczył jakichkolwiek prac projektowych.

Pozwany podkreślił, że prowadzi działalność gospodarczą i posługuje się niezmienną nazwą od 1997 roku. Powódka zaś powołuje się na nabycie znaku towarowego (...) (...)L. w 2007 roku, zaś z załączonego przez nią fragmentu aktu notarialnego takie nabycie nie wynika. Według pozwanego porównanie znaków graficznych których ochrony dochodzi powódka, ze znakiem graficznym jakim posługuje się pozwany, prowadzi do wniosku, że znaki te nie są identyczne w związku z czym nie zachodzi ryzyko skojarzenia znaku stosowanego przez pozwanego ze znakami towarowymi

powódki, ponadto rodzaj prowadzonej przez pozwanego działalności jest odmienny od działalności prowadzonej przez powódkę.

Pozwany podniósł także zarzut przedawnienia roszczenia strony powodowej wskazując, że od daty rozpoczęcia posługiwania się przez pozwanego słowem (...), co miało miejsce od 1997 roku, to jest od chwili rozpoczęcia przez pozwanego działalności gospodarczej, do chwili wniesienia pozwu, upłynęło prawie 20 lat, podczas gdy przepisy ustawy - Prawo własności przemysłowej przewidują terminy przedawnienia wynoszące trzy i pięć lat.

Niespornym pomiędzy stronami jest, że powódka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O.. Została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 sierpnia 2001 roku, a wcześniej była zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kaliszu. Powstała na podstawie umowy spółki z dnia 20 marca 1998 roku. Z kolei pozwany prowadzi od listopada 1997 roku działalność gospodarczą pod firmą (...), zaś przeważającą działalnością jest wpisana w Polskiej Klasyfikacji Działalności działalność pod kodem (...) (...)1.Z działalność w zakresie architektury. Zgłoszone działalności pozwanego oznaczone są kodami (...) (...)1(...)

Pozostałe ustalenia faktyczne i wskazanie dowodów.

Powódka zajmuje się głównie budowaniem obiektów z użyciem ślusarki aluminiowej, fasad, świadczy usługi budowlane. Określa się jako firma budowlana działająca na rynku od 1999 roku, której specjalnością są hale stalowe a także inne obiekty w sektorze budownictwa ogólnego i przemysłowego. Brała udział między innymi w budowie obiektów w postaci galerii handlowej w T., centrum logistycznego z powierzchnią biurową w O. i centrum handlowe (...) w W., zespół handlowo-usługowy (...) z parkingiem wielopoziomowym we W., centrum (...) w Ł.. Od roku powódka otrzymywała liczne wyróżnienia, w tym m.in. I miejsce w konkursie „(...)”, Laureat konkursu (...), Laureat plebiscytu (...). W ramach wykonywania obiektów handlowych powódka wykonuje niekiedy drogi wewnętrzne w obrębie tych obiektów i parkingi. Podejmuje się wykonawstwa, niekiedy wraz z projektowaniem.

Nazwa spółki powstała ze zbitki słów pochodzących z języka niemieckiego, oznaczają „stalowe konstrukcje nośne”, albowiem powódka według pierwotnych założeń miała działać na rynku niemieckim. Obecnie powódka prowadzi działalność na terenie całej Polski. Podając marki T. - (...) w materiałach reklamowych wskazuje się przy (...) sp. z o.o. dodatkowe oznaczenie: Wydział Ślusarki Aluminiowej.

Dowody: - wydruki ze stron internetowych dotyczących powódki (k. 48, 56-119);

- zeznanie świadka M. P. (e-protokół i protokół skrócony

z dnia 8 grudnia 2015 roku, k. 161-162, 165).

Na podstawie zgłoszenia z dnia 20 marca 2008 roku powódka uzyskała w dniu 13 czerwca 2011 roku prawo ochronne na znak towarowy (...) trwające od dnia 20 marca 2008 roku. Świadczenie ochronne zostało zarejestrowane pod numerem (...). Elementy graficzne zostały sklasyfikowane pod numerami 26.11.3 26.13.25 27.5.1 29.1.12 według klasyfikacji (...), kolory znaku towarowego określone zostały jako zielony i granatowy. Znak składa się ze słowa „trasko” w kolorze zielonym, pisanego wielkimi literami pochyłym drukiem i słowa „inwest” pisanego znacznie mniejszą czcionką, pochyłym drukiem, wkomponowanego w oznaczenie, którego przeważającym elementem są poziome linie o dwóch różnych długościach.

Prawo ochronne na znak towarowy zostało udzielone według klasyfikacji nicejskiej w zakresie klas 6, 17, 19, 35, 36, 37, 42. Ostatnia z wymienionych obejmuje usługi architektoniczne; ekspertyzy inżynierskie, pomiaru gruntu; usługi doradztwa budowlanego; usługi projektowania architektonicznego; usługi projektowania budynków; usługi projektowania dekoracji wnętrz. Prawo ochronne na ten znak towarowy obowiązuje do 20 marca 2018 roku.

Dowody: - świadectwo ochronne z dnia 13 czerwca 2011 roku o nr (...) (k. 23-25)

- wydruk z rejestru Urzędu Patentowego (k. 28).

Powódka nabyła na podstawie umowy z dnia 6 grudnia 2007 roku zawartej z syndykiem masy upadłości (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w O. przedsiębiorstwo upadłego. Na skutek tej umowy powódka uzyskała prawo ochronne na znak towarowy (...)L, rejestrowany pod numerem (...). Znak ten został zarejestrowany w dniu 30 kwietnia 1999 roku na podstawie wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością złożonego w dniu 7 listopada 1995 roku. Jako kolory tego znaku wskazano zielony i czerwony. Znak ten składa się ze słowa „trasko” w kolorze zielonym, pisanego wielkimi literami pochyłym drukiem i liter (...) w kolorze czerwonym, pisanych pismem prostym mniejszym drukiem. Elementy graficzne znaku sklasyfikowane zostały pod numerami 27.5 i 29.1. według klasyfikacji (...). Prawo ochronne na ten znak towarowy zostało udzielone według klasyfikacji nicejskiej w zakresie klas 6, 19, 20, 37, obejmujących konstrukcje, systemy i elementy aluminiowe w tym fasady, ścianki działowe, okna, drzwi, świetliki dachowe, witryny, werandy, balustrady, ogrody zimowe, galerie, konstrukcje stalowe, materiały budowlane niemetalowe z (...) w tym okna, drzwi, rolety, meble, montaż konstrukcji, systemów i elementów aluminiowych i nietypowych konstrukcji stalowych, montaż stolarki otworowej z (...).

Powódka uzyskała przedłużenie obowiązywania prawa ochronnego na znak towarowy (...) AL do dnia 7 listopada 2025 roku.

Dowody: - wyciąg z aktu notarialnego z 6 grudnia 2007 roku, rep. A nr (...)

(k. 41–44);

- świadectwo ochronne z dnia 30 kwietnia 1999 roku o nr (...) (k. 30);

- wydruki z rejestru Urzędu Patentowego (k.29, 154);

- strona pierwsza odpisu z KRS dotyczącego (...) AL. (...) z o.o. w

O., aktualnego na dzień 11.08.2003 roku (k. 47).

Powódka posługuje się zastrzeżonym znakiem towarowym (...) w swoich pismach a także umieszcza je na niektórych towarach oraz na stronach internetowych.

Dowody: - zeznania świadka M. P. (e-protokół i protokół skrócony

z dnia 8 grudnia 2015 roku, k. 161-162, 165),

- kopie wydruków stron internetowych (k.48–50, 53-119).

Pozwany Z. S. nie jest architektem, natomiast posiada uprawnienia projektowe o specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg wydane przez Wojewodę (...) w dniu 1986 roku. Od listopada 1997 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania dróg publicznych, głównie miejskich i powiatowych. W ramach wykonywanych przez pozwanego projektów dróg do zakresu projektowania wchodzi rozmieszczenie jezdni, parkingów, torowisk oraz infrastruktury w postaci oświetlenia i kanalizacji. Klientów pozwany pozyskuje głównie poprzez przystępowanie do przetargów publicznych. Uzyskuje także zlecenia od biur projektowych i w tych relacjach posługuje się jedynie imieniem i nazwiskiem oraz przysługującymi mu uprawnieniami. Obszar działalności pozwanego w zasadzie ogranicza się do obszaru województwa (...). Jedynie sporadycznie uzyskuje zlecenia spoza tego obszaru.

Pozwany posługuje się oznaczeniem (...) (...). Użyte w nazwie oznaczenie (...) zostało wymyślone przez pozwanego i pochodzi od skrótu „Trasy komunikacyjne”. Znak graficzny jakim posługuje się pozwany przedstawia sylaby (...) i (...) przedzielone graficznym przedstawieniem wijącej się drogi dwujezdniowej, układającej się w literę S. Pozwany reklamuje się na stronach internetowych pod nazwą (...) wskazując, że prowadzi działalność w zakresie architektury, inżynierii i związanego z nim doradztwa technicznego.

Dowody: - wydruki stron internetowych (k. 35–36);

- przesłuchanie pozwanego Z. S. (e-protokół i

protokół skrócony z dnia 8 grudnia 2015 roku, k. 162-163, 165);

- kopie stron projektów budowlanych pozwanego. (k. 37-38).

Po wpisaniu w wyszukiwarce internetowej G. słowa „trasko” przede wszystkim ukazują się wyniki dotyczące powódki i powiązanych z nią spółek mających w treści firmy oznaczenie (...). Dopiero na stronie 4 i 5 przeglądarki znajdując się pojedyncze linki nawiązujące do przedsiębiorstwa pozwanego, ale też do innych podmiotów niż powódka i powiązane z nią spółki oraz pozwany.

Dowody: - wydruki wyników wyszukiwarki internetowej G. s. 4 i 5 (k. 39- 40).

Pismem z dnia 27 marca 2014 roku powódka wezwała pozwanego do zmiany nazwy jego firmy wskazując, że używana przez niego nazwa (...) narusza jej interesy i prawo oraz, że nazwa (...) została prawnie zastrzeżona i jej używanie wymaga zgody powódki. Oświadczyła, że z uwagi na to, że nie łączą jej z pozwanym żadne interesy, nie wyraża zgody na używanie przez pozwanego nazwy (...). Ponowne wezwanie do pozwanego do zmiany nazwy jego firmy powódka skierowała w dniu 6 czerwca 2014 roku, nazywając je wezwaniem przedsądowym.

W odpowiedzi na to wezwanie przedsądowe pozwany stwierdził między innymi, że dokonane przez powódkę zastrzeżenie w klasie 42 Klasyfikacji nicejskiej nie obejmuje opracowywania projektów technicznych, które stanowią przedmiot prowadzonej przez niego działalności. Na koniec stwierdził, że pomiędzy nim a powódką nie istnieje konflikt i nikt nigdy nie kojarzył obu przedsiębiorstw jako pozostających w relacjach osobowych lub kapitałowych.

Dowody: - pismo powódki z dnia 27 marca i 6 czerwca 2014 roku (k. 31-32);

- pismo pozwanego z dnia 3 lipca 2014 roku (k. 33-34).

Ocena dowodów.

Ustalenia w niniejszej sprawie zostały dokonane głównie na podstawie dowodów pisemnych, przedstawionych wyłącznie przez powódkę. Zeznanie świadka M. P. oraz przesłuchanie pozwanego Z. S. miały przede wszystkim znaczenie uzupełniające.

W znacznym stopniu okoliczności faktyczne sprawy nie budziły wątpliwości, natomiast dowody pisemne pozwoliły na weryfikację szczegółów dotyczących treści praw ochronnych, których dotyczył pozew, zakresu ochrony i czasu jej trwania. Na skutek zastrzeżeń pozwanego co do aktualności prawa ochronnego po stronie powódki do znaku (...) AL powódka przedstawiła dowód w postaci aktualnego wydruku z rejestru Urzędu Patentowego RP, ostatecznie niekwestionowanego przez pozwanego. Tym samym dowody pisemne, w tym oryginały co do świadectw ochronnych, pozwoliły uznać, że powódce przysługują prawa ochronne na znaki towarowe według świadectw ochronnych R. (...) i R. (...).

Dowody pisemne, zwłaszcza wydruki materiałów dotyczących prowadzonych działalności stron pozwoliły na zweryfikowanie twierdzeń powódki o posługiwaniu się znakami ochronnymi wskazanymi w pozwie, oraz co do rzeczywistej aktywności powódki jako przedsiębiorcy, jej klienteli i kierowanej do nich oferty. W tym zakresie uzupełnieniem było zeznanie świadka M. P.. Z drugiej strony dowody pisemne, o których mowa, pozwoliły na identyfikację działalności pozwanego i porównanie jej z działalnością powódki w aspekcie twierdzeń podnoszonych przez powódkę i w aspekcie obrony pozwanego. Rzecz jasna rozważania w tym przedmiocie muszą nastąpić w części dotyczącej podstawy prawnej rozstrzygnięcia. W zakresie przedmiotu działalności pozwanego, obszaru jego działania, uzasadnienia używania przez niego brzmienia firmy zawierającej słowo „trasko” uzupełniającym w znacznej mierze był dowód z przesłuchania pozwanego.

Dowody pisemne pozwoliły też na ustalenie, kiedy i w jaki sposób powodowa spółka nabyła prawo ochronne na znaki towarowe wskazane w pozwie oraz ustalenie faktów odmiennego sposobu nabycia przez powódkę praw do każdego z tych znaków. W tej kwestii dodatkowym dowodem był wyciąg z aktu notarialnego z dnia 6 grudnia 2007 roku. Z przedłożonych przez powódkę wydruków ze strony Urzędu Patentowego wynika także, że jej prawa ochronne na znaki towarowe jakimi posługuje się powódka nadal obowiązują.

Korespondencja pomiędzy stronami wskazuje na fakt i datę powzięcia przez powódkę wiadomości o używaniu przez pozwanego oznaczenia jego przedsiębiorstwa oraz oznaczenia graficznego na opracowaniach pozwanego, oraz dążenia powódki w sprawie oczekiwanego zachowania pozwanego. Ocena w tym zakresie, zwłaszcza w kontekście żądania pozwu, zostanie przedstawiona niżej.

Po przeprowadzeniu powyższych dowodów, przeprowadzonych zgodnie z wnioskami stron, nie było potrzeby uzupełniania postępowania dowodowego. Okoliczności sporne zostały wyjaśnione.

Zwrotu pisma przygotowawczego złożonego przez powódkę w toku postępowania dokonano w oparciu o art. 207 § 3 k.p.c., albowiem powódka nie uzyskała upoważnienia do złożenia kolejnego pisma, nadto wystąpienie to zawierało jedynie ocenę prawną, która i tak już wcześniej została przedstawiona w pozwie.

Ocena prawna.

Powódka dochodziła ochrony prawnej w związku z posiadaniem przez nią uprawnień na znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, które określiła jako: a) (...), R. (...) ((...)), którego ochrona trwa od 20 marca 2008 roku; b) (...), R. (...) ((...) AL), którego ochrona trwa od 7 listopada 1995 roku. Powołała się na art. 153 ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej jako: „p.w.p.”), jako podstawę prawną jej wyłącznego prawa do używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy.

Roszczenia pozwu powódka kwalifikowała na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. Z uwagi na treść roszczeń w punktach 1 i 2 żądań pozwu można uznać, że roszczenia te należało uznać za dochodzone na zasadach ogólnych (art. 296 ust. 1 pkt 1 p.w.p.). Roszczenia o zaniechanie naruszeń, będące podstawowym środkiem ochrony praw bezwzględnych, mającym charakter obiektywny, należy rozumieć jako żądanie zaprzestania używania znaków objętych ochroną określoną w świadectwach ochronnych, jak i niepodejmowania naruszenia (przy czym nie chodzi tu o podstawę roszczenia w postaci art. 285 p.w.p., bowiem przepis ten dotyczy możliwości sformułowania żądania wówczas, gdy jeszcze nie doszło do naruszenia prawa, natomiast powódka dowodziła, że pozwany już dopuścił się naruszeń).

Powódka żądała też nakazania usunięcia skutków naruszenia przez pozwanego praw ochronnych na wyżej wymienione znaki towarowe. Co do tego żądania nie wskazała oddzielnej podstawy prawnej, wobec tego trzeba zauważyć, że z katalogu roszczeń przysługujących w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy wyeliminowane zostało na skutek nowelizacji ustawą z dnia 9 maja 2007 roku roszczenie o usunięcie skutków naruszenia. Podstawy prawnej takiego roszczenia można upatrywać w treści art. 286 p.w.p., jednak na podstawie tego przepisu można orzec o wycofaniu, przyznaniu uprawnionemu, czy zniszczeniu będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach do ich wytworzenia lub oznaczenia.

Powódka takich żądań nie zgłosiła, co samo w sobie czyni bezzasadnym przedstawione w pozwie żądanie nakazania usunięcia skutków naruszeń przez pozwanego praw ochronnych na znaki towarowe. Niezależnie od tego żądane w pozwie usunięcie skutków miałyby polegać na trwałym usunięciu oznaczenia (...) z oznaczenia firmy pozwanego, oraz z wszelkich jego materiałów promocyjnych, reklamowych oraz handlowych, w tym w Internecie, co właściwie mieści się w zakresie zaniechania naruszeń, przy czym tej jego postaci, która obejmuje niepodejmowanie zachowań prowadzących do ponowienia naruszeń.

W sprawie pozostałych roszczeń (punkt 1 i 2 żądań pozwu) wstępnie należy zauważyć, że zgodnie z art. 296 ust. 2 p.w.p. naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów; znaku identycznego

lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym; 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.

Powódka w pozwie nie zarzuciła pozwanemu używania znaku identycznego do znaków, co do których swoich praw powódka chce bronić, zatem tylko na marginesie należy stwierdzić, że znaki, na które prawa ma powódka obejmują obok treści słownej tożsamej z treścią oznaczenia słownego części firmy pozwanego, również dodatkowe elementy literowe i graficzne, zaś brzmienie firmy pozwanego obejmuje również jego imię i nazwisko. Znaki te różnią się w warstwie graficznej, o czym szczegółowo niżej, przy badaniu co do kolejnych postaci naruszeń w świetle art. 294 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. Wreszcie, oczywiste jest, że pozwany świadczy usługi, które nie są identyczne z przedmiotem działalności powódki.

Wolno sądzić (bowiem nie wynika to wprost z treści uzasadnienia pozwu), że powódka uważa oznaczenie używane przez pozwanego za podobne do chronionych znaków, którym służą prawa powódki, przy czym co do znaku towarowego R. (...) mogące wprowadzić w błąd odbiorcę, polegający na możliwości skojarzenia przez przeciętnego odbiorcę oznaczenia pozwanego z zarejestrowanym znakiem towarowym, wobec dystynktywności oznaczenia (...) oraz podobieństwa usług w klasie 42 według klasyfikacji nicejskiej, objętych tym właśnie znakiem, z usługami pozwanego w zakresie architektury oraz inżynierii i związanej z nią doradztwa technicznego.

W sprawie podobieństwa oznaczenia stosowanego przez pozwanego w pismach dotyczących jego działalności, jak choćby w przygotowywanych przez niego projektach (k. 38), do znaków towarowych, na które prawa ochronne przysługują powódce, trzeba zauważyć, że poza podobieństwem słownym, polegającym na tym, że zarówno w tych znakach towarowych, jak i w oznaczeniu stosowanym przez pozwanego, występuje słowo (zwrot) „trasko”, nie ma innych podobieństw. W wymienionych znakach towarowych słowo to nie jest jedynym wyrażeniem językowym (a jednocześnie fonetycznym), choć niewątpliwie głównym i pisanym większą czcionką niż pozostałe części, bowiem w znaku R. (...) występuje jeszcze słowo „inwest”, zaś w znaku R. (...) dodatek AL. (...) tych dodatków niewątpliwie odróżnia oba znaki, których ochrony poszukuje powódka, nadto fakt, że powódka, posiadając już prawo ochronne do znaku o zawartości słownej „trasko inwest”, nabyła prawo ochronne do znaku towarowego „trasko al”, wskazuje na to, że również ona uznała oba znaki za odrębne, i to tylko z uwagi na różne dodatki językowe do słowa „trasko”, zresztą pisanego w obu znakach w identyczny sposób.

Te różnice nie niweczą same w sobie możliwości uznania oznaczenia pozwanego jako podobnego do znaków, co do których swoich praw chce chronić w niniejszej sprawie powódka. Trzeba jednak stwierdzić, że znaki towarowe wskazane przez powódkę mają charakter kombinowany (wieloelementowy), a więc są połączeniem elementów językowych (w tym fonetycznych) z elementami graficznymi. Charakter kombinowany ma też oznaczenie stosowane przez pozwanego w jego projektach i pismach.

Przy znakach kombinowanych ocena co do ich podobieństwa musi być dokonywana całościowo, na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, z uwzględnieniem wszystkich elementów oraz znaczenia elementów dominujących i odróżniających oraz przez pryzmat odbioru przeciętnego odbiorcy dostatecznie dobrze poinformowanego, uważnego i rozsądnego (tak, w wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2015 roku, I ACa 228/15; podobnie w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2013 roku, II CSK 710/12). W związku z tym ocena taka winna uwzględniać fakt, że powtarzające się w obu znakach powódki oraz w oznaczeniu stosowanym przez pozwanego słowo (zwrot) „trasko” (owo powtarzanie się jest głównym argumentem powódki o podobieństwie znaków, uzasadniającym przyjęcie, że pozwany narusza prawa ochronne powódki), pisane jest całkowicie odmiennie. W znakach powódki słowo to graficznie jest naniesione w kolorze zielonym, pochyłym, ciągłym drukiem, charakterystyczną i nietypową czcionką, natomiast w oznaczeniu pozwanego jest pisane przez podzielenie tego słowa na dwie części, pisane na różnych poziomach, pionową czcionką, charakterystyczną (z grupy czcionek typu „arial”), w kolorze białym na szarym tle, a nadto części tego słowa są przedzielone rysunkiem wijącej się w dwóch

kierunkach drogi dwujezdniowej, który układa się w litery „s”, raczej dwie niż jedną (tym samym mogące wskazywać na zwrot „trassko”, a nie „trasko”).

Trzeba zdecydowanie stwierdzić, że percepcja wzrokowa tych znaków wyklucza podobieństwo znaków powódki z oznaczeniem pozwanego, bowiem w złożoności tych znaków istnieje podobieństwo jednego tylko elementu ich kombinowanej charakterystyki – użycia słowa „trasko”. We wszystkich innych elementach nie ma podobieństwa porównywanych znaków. Nie ma też podobieństwa znaków towarowych, do których powódce przysługują prawa ochronne, do oznaczenia firmy pozwanego – (...) (...) Projektora Z. S., pisanej typową czcionką, prostą, w czarnym kolorze.

Wydaje się, że powódka zdawała sobie sprawę z oczywistości takiego wniosku gdy wzywała pozwanego przed procesem do usunięcia z brzmienia jego firmy słowa „trasko”. Zwraca uwagę, że w wezwaniach powódki do pozwanego z dnia 27 marca 2014 roku i z dnia 6 czerwca 2014 roku nie ma w ogóle mowy o naruszaniu przez pozwanego znaków towarowych, do których prawa ochronne służą powódce, ani o posiadaniu przez powódkę praw do tych znaków. W wezwaniach tych powódka występuje także na rzecz innych spółek mających w treści formy słowo „trasko”, co wskazuje na to, że chodziło jej nie o ochronę znaków towarowych, lecz o spowodowanie rezygnacji pozwanego z oznaczenia swojej działalności, dokonanej przez wykorzystanie słowa (zwrot) „trasko”.

Jak widać, odróżniająca siła znaków, na które prawa ochronne służą powódce, nie została podważona czy osłabiona używaniem przez pozwanego oznaczenia kwestionowanego przez powódkę, jako naruszającego jej prawa ochronne. Tym samym nie ma podstaw do zakładania konfuzji odbiorców co do pochodzenia usług powódki przy których stosuje ona znak towarowy R. (...).

Wskazują na to także dane, które można uzyskać z Internetu, również te, na które powołała się powódka. Po wpisaniu do najczęściej używanej wyszukiwarki internetowej zwrotu „trasko” najpierw pojawia się kilkadziesiąt linków dotyczących działalności powódki. Pojedynczy link o działalności pozwanego pojawia się dopiero na stronie czwartej danych internetowych wyszukiwarki po wpisaniu zwrotu „trasko”. Na tej stronie są też linki do innych aktywności, niż działalność powódki czy pozwanego. Link odnoszący się do działalności pozwanego wskazuje na jeden z wykonanych przez niego projektów. Z danych internetowych można wnioskować, że pozwany nie ma czynnej strony internetowej (inaczej niż powódka), a przy tym prowadzi działalność inną niż działalność, z którą powódka jest utożsamiana zgodnie z danymi wyszukiwarki G..

Wprawdzie świadectwo ochronne dotyczące znaku towarowego R. (...) obejmuje działalność w zakresie klasy 42 według klasyfikacji nicejskiej, a więc obejmuje usługi architektoniczne, ekspertyzy inżynierskie, usługi projektowania architektonicznego, zaś główna działalność pozwanego to działalność w zakresie architektury, jednak oferta powódki, w tym wskazana na jej stronie internetowej, nie obejmuje wykonywania projektów architektonicznych, lecz przede wszystkim budowę obiektów przemysłowych, handlowych, usługowych i logistycznych.

Na rozprawie w dniu 8 grudnia 2015 roku powódka oświadczyła, że projektowanie dróg występuje w jej działalności wówczas, gdy realizowana przez powódkę inwestycja budowlana obejmuje drogi dojazdowe i wewnętrzne. Są to więc inne drogi, niż te, które projektuje pozwany. Zajmuje się on projektowaniem dróg publicznych, a więc tych, których budowa prowadzona jest przez instytucje państwowe lub samorządowe. Poszukuje klientów przystępując do przetargów. Powód i pozwany działają więc na innych polach, przede wszystkim z uwagi na rodzaj obiektów, którymi się zajmują oraz krąg klientów. Nadto pozwany działa przede wszystkim na gruncie lokalnym, zaś powódka realizowała obiekty, odmienne niż te, których dotyczy projektowanie pozwanego, na terenie całego kraju. Również te okoliczności stanowią podstawę do przyjęcia, że nie ma niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd potencjalnych klientów powódki, co do podmiotu wykonania usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W sprawie znaku towarowego R. (...) powódka twierdziła, że jest to znak renomowany. Co do tego znaku powódka nie podniosła tożsamości usług w świetle kategorii objętych ochroną zgodnie z klasyfikacją nicejską. Tym samym rozpatrywana może być, w kontekście żądania pozwu, jedynie postać naruszenia znaku towarowego określona w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., a więc naruszenia polegającego na bezprawnym używaniu 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.

Renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. jest znak towarowy znany znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem, mający dużą siłę przyciągania i wartość reklamową wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru lub nim opatrzonych (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2011 roku, IV CSK 393/10). Prawo ochronne na znak towarowy R. (...) przysługiwało od chwili jego zgłoszenia (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W chwili nabycia prawa ochronnego do tego znaku przez powódkę spółka (...) znajdowała się w upadłości likwidacyjnej. W takiej sytuacji nie sposób przyjąć, że zachowane było w chwili nabycia prawa do tego znaku, u odbiorców usług opatrzonych tym znakiem, przekonanie o bardzo dobrych ich cechach.

Nie można uznać za renomowany znak przypisanego przedsiębiorcy niemającemu renomy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2014 roku, III CSK 275/13). Wobec ogłoszenia upadłości spółki (...), nie można było mówić i zachowaniu jej renomy, nawet gdyby przyjąć, że renoma ta wcześniej istniała. Z kolei nabycie praw do tego znaku przez powódkę nie przywróciło renomy nabytego znaku, już choćby z tego względu, że powódka go nie używa, a przynajmniej takie używanie nie wynika z dowodów przedstawionych przez powódkę.

Tym samym nie zachodzi naruszenie znaku towarowego R. (...), o którym mowa w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., nie ma więc podstaw do uwzględnienia żądania wskazanego w punkcie 2 wniosków pozwu co do rozstrzygnięcia sprawy.

Niezależnie od powyższych racji uwzględnieniu powództwa sprzeciwia się to, że pozwany używa przyjętego przez siebie oznaczenia usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej oraz określenia firmy, zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu (art. 156 p.w.p.). Pozwany oznaczył swoją działalność gospodarczą nie poprzez korzystanie z oznaczenia już używanego przez inny podmiot, tylko poprzez zastosowanie skrótu odnoszącego się do przedmiotu jego działalności, a przy tym uczynił to zanim powódka nabyła prawa ochronne na znaki wskazane w pozwie. Pozwany zajmuje się projektowaniem tras służących komunikacji, przemieszczaniu się, toteż adekwatne do tej działalności było przyjęcie skrótu obejmującego pierwsze części słów składających się na wyrażenie „trasy komunikacyjne”. Ten źródłosłów całkowicie abstrahuje od źródłosłowa, którym posłużyła się powódka formułując podstawową treść znaku towarowego, którego ochrony dochodziła.

W takiej sytuacji, nadto wobec braku choćby potencjalnego niebezpieczeństwa konfuzji po stronie przeciętnego, „modelowego”, odbiorcy co do osoby usługodawcy w zakresie usług świadczonych przez powódkę, wreszcie w sytuacji wcześniejszego używania przez pozwanego dotychczasowych, kwestionowanych przez powódkę, oznaczeń, niż daty nabycia praw ochronnych na znaki towarowe wskazane w pozwie, żądanie, którego skutkiem byłoby istotne zakłócenie wieloletniej działalności pozwanego, ograniczonej do jednych tylko właściwie usług, o głównie lokalnym zasięgu, naruszenie renomy pozwanego jako przedsiębiorcy, było nadużyciem prawa w rozumieniu art. 5 k.c., zwłaszcza w sytuacji gdy powódka w poprzedzającej wystąpienie z pozwem korespondencji z pozwanym, nie podnosiła twierdzeń dotyczących jej praw ochronnych na znaki towarowe, ani nie powoływała się na potrzebę ich ochrony. Prawo pozwanego do dalszego używania dotychczasowego oznaczenia, w zachowanej treści i formule graficznej, znajduje też podstawę w treści art. 160 p.w.p.

Co do znaku towarowego R. (...) sprzeciwia się uwzględnieniu powództwa także to, że powódka nie wykazała używania tego znaku (art. 157 p.w.p.). Powódka przedstawiła tylko dowody używania wskazanego znaku przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast nie przez powódkę.

Wobec powyższych ustaleń i przedstawionych racji, powództwo należało oddalić. Rozstrzygając o kosztach procesu uwzględniono zasadę wynikającą z art. 98 § 1 k.p.c., a więc odpowiedzialności stron za wynik sprawy. Powódka przegrała proces, winna więc zwrócić pozwanemu koszty. Koszty pozwanego ograniczyły się w niniejszej sprawie do wynagrodzenia adwokackiego. Należało je ustalić na podstawie § 11 ust. 1 pkt 18 obowiązującego w niniejszej sprawie

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.