

Sygnatura akt VIII GC 523/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 listopada 2017 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Leon Miroszewski

Protokolant: stażysta Edyta Osińska

po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2017 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa E. H.

przeciwko: M. H. i M. K.

o zaprzestanie naruszeń prawa do znaku towarowego

I. nakazuje pozwanym aby zaprzestali używania, jako podobnego do znaku towarowego powódki, oznaczenia (...), pisanego czarnymi drukowanymi literami na białym tle, na banerach reklamowych, i innych reklamach zamieszczonych na budynkach, budowlach i ogrodzeniach, a także oznaczeniach zamieszczanych w środkach masowego przekazu celem reklamy oraz szyldach;

II. oddala powództwo w pozostałej części;

III. koszty procesu wzajemnie znosi.

Sygnatura akt VIII GC 523/15

UZASADNIENIE

Powódka E. H. wytoczyła powództwo przeciwko pozwanym działającym w spółce cywilne (...) wnosząc o:

- nakazanie zaprzestania korzystania z oznaczenia (...) i jakichkolwiek oznaczeń podobnych do znaku towarowego przez zaniechanie opatrywania oznaczeniami podobnymi banerów reklamowych, szyldów, budynków, innych budowli i urządzeń oraz dokumentacji handlowej, wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem i oznaczeniami podobnymi, posługiwania się nimi w środkach masowego przekazu celem reklamy, a także usunięcia oznaczeń podobnych do znaku towarowego (...) ze wszystkich szyldów, banerów reklamowych, budowli, urządzeń, towarów i dokumentacji handlowej będącej w dyspozycji pozwanych;
- nakazanie pozwanym zaprzestania używania oznaczeń przedsiębiorstwa (...), Usługi (...). (...) Spółka Cywilna, przez zaniechanie opatrywania tymi oznaczeniami banerów reklamowych, szyldów, budynków, innych budowli, urządzeń i dokumentacji handlowej oraz nakazanie usunięcia tych oznaczeń ze wszystkich szyldów, banerów reklamowych, budowli, urządzeń towarów i dokumentacji handlowej, będącej w dyspozycji pozwanych;
- zobowiązanie pozwanych do zamieszczenia w gazetach (...), Głosie (...), Gazecie (...) (na stronach zawierających ogłoszenia pogrzebowe) i na stronie internetowej pogrzeby- (...) .pl ogłoszenia o treści „M. H. i M. K. przepraszają E. H. oraz jej klientów, za użycie oznaczenia przedsiębiorstwa Usługi (...) i (...) Spółka cywilna”, wprowadzających

w błąd co do tożsamości prowadzonego przedsiębiorstwa z przedsiębiorstwem (...) i zobowiązują się do powstrzymywania się od używania tych oznaczeń w obrocie gospodarczym w przyszłości”;

- upoważnienie powódki – w razie niewykonania przez pozwanych czynności polegających na zamieszczeniu ogłoszeń – do wykonania tej czynności na koszt pozwanych, a także zobowiązanie pozwanych solidarnie do zwrotu powódce poniesionych z tego tytułu kosztów;
- zasądzenie od pozwanych zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powódka podniosła, że 30 czerwca 1994 r. dokonała zgłoszenia znaku towarowego, słowno-graficznego (...) (czarne drukowane wielkie litery na białym tle). Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej dokonał rejestracji i wpisał znak towarowy do rejestru znaków towarowych pod numerem (...). Znak został zarejestrowany dla przedsiębiorstwa o nazwie Zakład (...). Na podstawie zgłoszenia z 30 listopada 2000 r. złożonego przez „H. E., H. W., H. – Usługi (...)” Urząd Patentowy RP, decyzją z 20 grudnia 2004 r., udzielił prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny (...). Dla prawa ochronnego wydane zostało świadectwo ochronne nr (...). Prawo to zostało przedłużone do 30 listopada 2020 r. Powódka wskazała, że pozwany M. H. dodał do przedmiotu działalności prowadzonego przedsiębiorstwa kod (...) (...)to jest „Pogrzeby i działalność pokrewna”, zaś pod koniec września 2015 r. na terenie nieruchomości, gdzie prowadzi działalność gospodarczą wywiesił dwa banery reklamowe zawierające oznaczenie przedsiębiorstwa jako Usługi (...). Baner zawiera powyższy napis jako czarne wielkie litery na białym tle.

W ocenie powódki wygląd banera jest ludzko podobny do oznaczenia jej własnej działalności którą prowadzi w zakresie usług pogrzebowych od 25 lat. Baner reklamowy zawiera dodatkowo czarną strzałkę i napis Biuro. Zdaniem powódki używanie wyżej wskazanego oznaczenia przez pozwanego wprowadzać może w błąd jej klientów i powodować szkodę w zakresie prowadzonej przez nią działalności. Działanie pozwanego stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Do powódki docierały informacje, że pozwany M. H. informował potencjalnych klientów, że przedsiębiorstwa stron to w rzeczywistości jedna firma.

Powódka wyjaśniła, że strony są ze sobą spokrewnione. Pozwany jest synem A. H. (1) tj. brata ojca męża powódki W. H. (1), zaś różnica w pisowni nazwiska wynika z powrotu do pierwotnego brzmienia nazwiska.

Stwierdziła, że renoma przedsiębiorstwa powódki w zakresie świadczenia usług pogrzebowych była budowana przez nią i całą rodzinę oraz pracowników na przestrzeni kilkudziesięciu lat, a obecnie powódka cieszy się w tej branży nieposzlakowaną opinią. Jako jeden z dwóch pierwszych prywatnych zakładów na terenie S. zajmowała się działalnością w zakresie usług pogrzebowych. Użycie przez pozwanego oznaczenia wprowadzającego w błąd co do tożsamości przedsiębiorstw powoduje szkodę w zakresie jej działalności, tym bardziej w świetle faktu, że strony prowadzą działalność gospodarczą na sąsiadujących ze sobą nieruchomościach.

Powódka dodała, że pozwani na stronie internetowej umieścili informację, że „Dom Pogrzebowy H. w S. to firma z długoletnią tradycją na rynku.”, która sugeruje, że jest to długoletnie doświadczenie w zakresie usług pogrzebowych, co również stanowi czyn nieuczciwej konkurencji albowiem działalność w tym zakresie rozpoczęli niedawno (M. H. 31 sierpnia 2015 r., M. K. 1 października 2015 r.), przy czym powyższe również może prowadzić do wprowadzenia potencjalnych klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstw.

W odpowiedzi na pozew pozwani wnieśli o jego oddalenie oraz zasądzenie od powódki na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu podnieśli, że zarejestrowany znak towarowy przedsiębiorstwa powódki obejmuje jedno słowo (...) zapisane czarnymi, drukowanymi i stylizowanymi literami na białym tle, przedstawiane wraz z uproszczonym rysunkiem wieńca, a nie samo słowo (...). Pozwani zaś używają znaku (...) pisanego jako drukowane, niestylizowane, białe litery na czarnym tle, bez wizerunku wieńca. Obok słowa (...) pojawia się także symbol wstęgi. Nie można zatem w ocenie pozwanych mówić o identyczności symboli graficznych oraz słowa (...), które to różni się od słowa (...). Dodatkowo pozwani podkreślili, że przy ul. (...) w S. funkcjonuje równoległe wiele firm związanych z działalnością pogrzebową i kamieniarską. Jedyne

jednokrotnie klient szukający zakładu (...) trafił do pozwanych, przy czym został on przekierowany do poszukiwanej firmy. Jednocześnie pozwani podkreślili, że nazwa (...) jest w istocie nazwiskiem jednego ze współników, zaś zakazanie osobie fizycznej posługiwania się jej nazwiskiem w obrocie gospodarczym stanowiłoby naruszenie jej przyrodzonych praw oraz dóbr osobistych.

Stan faktyczny i wskazanie dowodów:

Powódka E. H. od 1 sierpnia 1991 r. przy ul. (...) w S. prowadzi pod nazwą „H. – Usługi (...)” działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w usługach pogrzebowych, a od 7 grudnia 1992 r. również w zakresie usług pogrzebowych i kamieniarskich. Przy działalności pomaga jej mąż W. H. (1).

Pozwany M. H. od 1 marca 1998 r. przy ul. (...) prowadzi pod nazwą (...) działalność gospodarczą w zakresie usług kamieniarskich. Z uwagi na nawiązanie współpracy z M. K. od września 2015 r. również w zakresie usług pogrzebowych, przy czym spółka cywilna pozwanych używa od tego czasu oznaczenia Usługi (...).

Strony prowadziły w chwili wniesienia pozwu działalność na sąsiadujących nieruchomościach zabudowanych jednym budynkiem, tzw. bliźniakiem.

Fakty niesporne.

M. K. od 2009 r. związany jest z branżą usług pogrzebowych, gdzie nabywał doświadczenia m.in. w zakresie tanatologii, tanatopraksji, tanatokosmetyki i grabarstwa.

Dowody: certyfikaty oraz umowy o pracę i świadectwo pracy pozwanych (k. 102#108).

Powódka i pozwany M. H. są powiązani rodzinnie w ten sposób, że M. H. jest kuzynem męża powódki, przy czym różnica w pisowni nazwiska wynika z faktu, że dziadek pozwanego M. H. i męża powódki W. H. (1) powrócił do nazwiska w jego pierwotnym brzmieniu, gdy W. H. (1) był już pełnoletni.

Dowody: informacja Państwowego biura Notarialnego (k. 39);

akty stanu cywilnego (k. 40-41);

orzeczenie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku (k. 44);

przesłuchanie powódki E. H. (k. 277 verte-278);

przesłuchanie pozwanego M. H. (k. 278-279).

Strony pozostają ze sobą w konflikcie, nadto pozwany M. H. pozostaje w konflikcie z żoną A. H. (2), z którą jest w trakcie postępowania rozwodowego.

Fakty niesporne.

Powódka posiada prawo ochronne do znaku towarowego słowno-graficznego (...) (czarne, drukowane, fantazyjne litery na białym tle z uproszczonym symbolem wieńca). Od 30 listopada 2000 r. prawo ochronne przysługuje powódce i jej mężowi występującym jako „H. Usługi (...), W. H. (1)”. Zostało ono przedłużone do 30 listopada 2020 r. Świadectwo ochronne dla tego znaku towarowego wydano pod numerem R- (...).

Powódka korzysta z wyżej opisanego znaku towarowego jako szyldu umieszczonego na nieruchomości, w której prowadzi ona działalność gospodarczą oraz w innych miejscach w celu reklamy.

Dowody: świadectwo ochronne nr (...) (k. 15-17);

decyzja Urzędu Patentowego RP z 9 września 1996 r. (k. 19);

pismo z 24 września 1996 r. (k. 18);

zgłoszenie z 28 listopada 2000 r. (k. 20-22);

świadectwo ochronne nr (...) (k. 25-27);

pismo z 4 stycznia 2001 r. (k. 23);

pismo z 10 sierpnia 2004 r. (k. 24);

pisma z 6 lipca 2005 r. (k. 28-29);

decyzja Urzędu Patentowego RP z 20 grudnia 2004 r. (k. 30-32);

wniosek z 26 maja 2010 r. (k. 33-35);

pismo Urzędu Patentowego RP z 30 grudnia 2010 r. (k. 36);

dokumentacja zdjęciowa (k. 45, 49, 50-51);

Pozwany M. H. korzystał z niezastrzeżonego znaku (...) w postaci białych liter na czarnym tle. Od nawiązania współpracy z pozwanym M. K., obaj pozwani korzystali przez pewien okres z banerów o treści Usługi (...) w postaci czarnych drukowanych liter na białym tle z czarną strzałką skierowaną ku lokalowi prowadzenia działalności przez pozwanych. Nadto znak umieszczono w formie „potykacza” przed biurem przedsiębiorstwa pogrzebowego (...) (znajdującego się w przyziemiu tego samego budynku) oraz w innych miejscach w celu reklamy – w tym na pierwszym piętrze budynku z białym dopiskiem na czarnym tle „biuro” ze strzałką skierowaną ku lokalu prowadzenia działalności pozwanych. Lokal, w którym pozwani prowadzili działalność gospodarczą przy ul. (...) znajdował się w części budynku położonej bliżej przejścia dla pieszych prowadzącego ku przystankowi tramwajowemu (...) oraz ku głównej bramie cmentarza.

Pozwani M. H. i M. K. posługiwali się tym banerem w miejscu wykonywania swojej działalności gospodarczej na nieruchomości graniczącej z nieruchomością powódki, natomiast nie jest to obecnie kontynuowane. Pozwani posługiwali się również, i stan ten w dalszym ciągu ma miejsce, banerami zawierającymi biały napis wielkimi literami (...) na ciemnym tle z napisem „1954 Rok założenia” na jaśniejszym tle z krucyfiksem na drugim planie – baner ten nie precyzował rodzaju działalności znajdował się na wysokości parteru nad banerami przedsiębiorstwa pogrzebowego (...).

Na stronie internetowej pozwani posługują się logotypem swojej działalności w postaci czarnej poziomej elipsy z białą symetryczną wstęgą u góry z czarnym napisem wielkimi literami „usługi pogrzebowe” z umieszczonym centralnie białym napisem wielkimi literami (...) w postaci obrazu płaskiego w rzucie frontalnym w perspektywie linearnej żabiej, z dopiskiem u dołu elipsy „(...) 22 A * Tel. (...)” zawierającym dane adresowe działalności pozwanych. Po bokach elipsa ta zwieńczona była odbiciami lustrzanymi w pionie i w poziomie wzoru w postaci arabeski z motywem roślinnym oraz niesymetryczną arabeską u dołu elipsy.

Dowody: wydruki strony internetowej (k. 66-67);

dokumentacja zdjęciowa (k. 48, 50-51, 52-56, 68);

oświadczenie M. L. (k. 101);

zeznania świadka W. H. (1) (k. 132 verte-133 verte, 134);

zeznania świadka M. M. (k. 178-178 verte, 180);

zeznania świadka P. K. (k. 223-223 verte, 227);

przesłuchanie powódki E. H. (k. 277 verte-278);

przesłuchanie pozwanego M. H. (k. 278-279).

Fakt prowadzenia działalności gospodarczej na sąsiadujących nieruchomościach połączony z podobnym graficznie oznaczeniem nazwy pozwanych i powódki oraz tożsamym przedmiotem działalności (usługi kamieniarsko-pogrzebowe) skutkował myleniem przedsiębiorstw stron przez kontrahentów oraz instytucje, bądź też przyjmowaniem ich tożsamości. Nadto zdarzało się tak, że kontrahenci byli wprowadzani w błąd poprzez stwierdzenie, że jest to „firma rodzinna”. Wielu z nich zauważyło różnicę już w trakcie uzgadniania szczegółów konkretnej usługi pogrzebowej, czy też omyłkowo trafiali do innego zakładu kamieniarskiego (zakładu pozwanych) niż zamierzali (zakładu powódki).

Zdarzało się i zdarza się także, że pomyłki dotyczą klientów innego sąsiedniego zakładu pogrzebowego, należącego do S. S., oznaczonego nazwą (...).

Dowody:zeznania świadka W. H. (1) (k. 132-133);

zeznania świadka A. C. (k. 176-176 verte);

zeznania świadka S. G. (k. 176 verte-177);

zeznania świadka M. T. (k. 177-177 verte);

zeznania świadka L. K. (rzecznik praw konsumenta) (k. 177 verte);

zeznania świadka M. M. (kierownika wydziałów cmentarnych) (k. 178-178 verte, 180);

zeznania świadka A. P. (k. 222-223, 227);

zeznania świadka P. K. (k. 223-223 verte, 227);

zeznania świadka S. S. (k. 223 verte-224, 227);

zeznania świadka D. O. (k. 224-224 verte, 227);

zeznania świadka W. R. (k. 224 verte-225, 227);

zeznania świadka A. B. (pracownik administracyjny (...)) (k. 225-225 verte, 227);

zeznania świadka G. S. (k. 235-236, 237);

przesłuchanie powódki E. H. (k. 277 verte-278);

przesłuchanie pozwanego M. H. (k. 278-279).

Pozwani zmienili kolorystykę używanych bannerów, szyldów i logotypów w ten sposób, że umieszczali biały przestrzenny napis wielkimi literami (...) w postaci obrazu przestrzennego w rzucie frontalnym w perspektywie linearnej żabiej, przy czym litery te były białe od frontu i czerwone po bokach. Nad napisem umieszczano białą symetryczną wstęgę z czerwonym napisem Usługi pogrzebowe”. Banery w takiej kolorystyce zastąpiły dotychczasowe białe banery i szyldy z czarnym napisem na białym tle. Na banerach, szyldach i tablicach umieszczonych na nieruchomości, na której pozwani prowadzili działalność gospodarczą przy ul. (...) zawierały ponadto czerwone strzałki kierujące ku lokalowi, w którym mieściło się biuro przedsiębiorstwa pozwanych.

Dowody:dokumentacja zdjęciowa (k. 99-100);

oświadczenie M. L. (k. 101);

przesłuchanie pozwanego M. H. (k. 278-279).

20 stycznia 2016 r. powódka złożyła wniosek do Urzędu Patentowego RP o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (...), którego część graficzna obejmuje sposób utrwalenia tego znaku na podłożu i polega na tym, że słowo znaku jest pisane wielkimi, prostymi i stylizowanymi literami alfabeto, które zawierają ich fantazyjne elementy ścięte skośnie pod kątem, a także elementy łukowo zaokrąglone. Znak ten różni się od zarejestrowanego przez powódkę znaku (...) jedynie dodaniem jeszcze jednej litery „r”, jest to napis czarny na białym tle. Urząd Patentowy RP udzielił prawa ochronnego na ten znak towarowy decyzją z 22 grudnia 2016 r. w sprawie (...) (...) rejestrując znak pod numerem Z. (...) z przeznaczeniem do rejestracji towarów i usług w zakresie 19, 35, 45 wg klasyfikacji nicejskiej, tj. co do grobów niemetalowych, wyrobów kamieniarskich, kamieni nagrobkowych, płyt nagrobkowych, tabliczek nagrobkowych, obudów niemetalowych grobów i grobowców (19); ogłoszeń prasowych, prowadzenia hurtowni, sklepów i punktów sprzedaży z artykułami pogrzebowymi takimi jak trumny, krzyże, tabliczki, wieńce, wiązanki, kwiaty, nagrobki, ubrania, buty, świece, znicze, klepsydry, sprzedaż wymienionych artykułów pogrzebowych, towarów przez Internet, na zamówienie telefoniczne i poprzez pocztę, wynajmowanie przestrzeni reklamowej dla promowania we wszystkich środkach przekazu artykułów i usług pogrzebowych (35); kremacji, pogrzebów, usług zakładów pogrzebowych, w tym eksportacji ciała z miejsca zgonu, przechowywania ciała w chłodni, załatwianie formalności pogrzebowych, przygotowywanie ciała do pogrzebu, dezynfekcji miejsc i sprzętów, ekshumacji, usług wypożyczania odzieży, opieki nad grobami, kwaterami cmentarnymi i cmentarzami, opieki nad roślinnością cmentarzy, pośrednictwa w rozliczaniu kosztów pogrzebowych, usług rzeczoznawcy w zakresie konstrukcji i budowy grobów i nagrobków.

Pozwany M. H. nieskutecznie próbował wstąpić do powyższego postępowania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, nadto wystąpił 15 grudnia 2016 r. do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o unieważnienie ochrony na znak towarowy (...), co do którego wystawiono świadectwo ochronne R# (...).

Dowody:pismo z 3 października 2017 r. (k. 240);

Podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy z 20 stycznia 2016 r. (k. 241-244 verte);

potwierdzenie przelewu z 15 stycznia 2016 r. (k. 245);

decyzja Urzędu Patentowego RP z 22 grudnia 2016 r. (k. 246-247);

zgłoszenie do postępowania z 25 maja 2017 r. z załącznikami (k. 248-250, 250 verte-256 verte);

postanowienie Urzędu Patentowego RP z 7 czerwca 2017 r. (k. 257-257 verte);

uzupełnienie zgłoszenia z 20 czerwca 2017 r. (k. 258-259 verte);

pismo z 5 lipca 2017 r. (k. 260);

wniosek o unieważnienie ochrony na znak towarowy z 15 grudnia 2016 r. (k. 164-167).

W przypadku wpisania w przeglądarkę internetową „google” hasła „hera” poza wyświetleniem odnośników do stron dotyczących postaci z mitologii greckiej pojawia się odnośnik do strony przedsiębiorstwa powódki; w przypadku wpisania hasła „herra” pojawiają się odnośniki do stron internetowych związanych z W. H. (1) – mówcą motywacyjnym – a także odnośnik do strony przedsiębiorstwa pozwanych.

Dowody:wydruki ze stron internetowych: wyniki wyszukiwania przeglądarki „google” (k. 265-266).

Pozwani na billboardach i banerach reklamowych oraz w ogłoszeniach prasowych (w programie telewizyjnym dołączanym jako wkładka do piątkowego wydania Kuriera (...)) dla reklamowania działalności w zakresie kamieniarstwa posługują się pisaniem wielkimi prostymi literami (...) w kolorze czarnym na jasnym – białym z szarym gradientem – tle, wraz z dopiskiem „M. H. kamieniarstwo 1954 r.”, pozostała część tych reklam zawiera niektóre informacje o ofercie i składa się z jasnych liter na ciemnym tle.

Dowody:wydruki fotografii (k. 267-275).

Pozwani w trakcie trwania niniejszego postępowania przenieśli swoją działalność gospodarczą, w tym w zakresie usług pogrzebowych, z budynku na nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością powódki przy ul. (...) do lokalu przy ul. (...) (pozwany M. H. utracił posiadanie tej nieruchomości na rzecz swojej żony, z którą jest w trakcie postępowania rozwodowego), a ponadto w zakresie kamieniarstwa prowadzą ją przy ul. (...) I oraz przy ul. (...) w S.. Ten stan rzeczy utrzymywał się na dzień zamknięcia rozprawy. Pozwany M. H. nie planuje obecnie powrotu do prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. (...), choć wystąpił z powództwem o przywrócenie posiadania nieruchomości.

Dowody:przesłuchanie powódki E. H. (k. 277 verte-278);

przesłuchanie pozwanego M. H. (k. 278-279);

pozew o przywrócenie utraconego posiadania z 20 stycznia 2017 r. (k. 168#171 verte).

Ocena dowodów:

Dokonując ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie Sąd opierał się z jednej strony na faktach, które między stronami nie były sporne (art. 229 k.p.c.), a z drugiej na dowodach w postaci dokumentów prywatnych (art. 245 k.p.c.), innych dowodach pisemnych, fotografiach (art. 309 k.p.c.), a w zakresie ustalenia, czy dochodziło do konfuzji po stronie klientów powódki, na zeznaniach świadków (art. 258 k.p.c.). Dodatkowo Sąd przesłuchał, na te okoliczności, a także w sprawie dotychczasowego przebiegu ich strony (po stronie pozwanej ograniczając ten dowód po pozwanego M. H.) w trybie art. 299 k.p.c. Na temat działalności powódki zeznawał także jej mąż W. H. (1).

Niesporne były fakty prowadzenia przez strony działalności gospodarczej i profile ich działalności, w tym czas ich trwania (E. H. prowadzi działalność w zakresie usług pogrzebowych – a wraz z mężem również w zakresie kamieniarstwa – od 1991 r., pod tym samym adresem – w S. przy ul. (...); M. H. prowadził działalność gospodarczą na sąsiedniej nieruchomości – pod adresem (...) (...) od 1998 r. w zakresie usług kamieniarskich, a od 2015 r., wraz z M. K., również w zakresie usług pogrzebowych. Obie nieruchomości są przy tym zabudowane jednym budynkiem, tzw. bliźniakiem). Niesporne były również kwestie dotyczące zarejestrowania przez powódkę w Urzędzie Patentowym RP znaku towarowego wykorzystywanego w jej działalności, a także powiązań rodzinnych pomiędzy stronami, czy wreszcie istnienia tradycji rodzinnej prowadzenia działalności w branży pogrzebowo-kamieniarskiej. Nadto obie strony w toku przesłuchania w trybie art. 299 k.p.c. zeznały, że obecnie – tj. na dzień zamknięcia rozprawy – pozwani nie prowadzą już swojej działalności na nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością powódki, a przenieśli ją do lokalu przy ul. (...) w S. (nadto prowadząc też działalność przy ul. (...) I i przy ul. (...)).

W przypadku dowodów z dokumentów – tak urzędowych, jak i prywatnych – oraz innych dowodów pisemnych i wydruków fotografii, wskazać trzeba, że pozwoliły one na uzupełnienie ustaleń faktycznych o dane, które nie były między stronami niesporne, a nadto o fakty, których nie sposób by było wykazać należyście za pomocą tylko zeznań świadków. W tym zakresie należy zaznaczyć, że wśród innych dowodów pisemnych znalazły się m.in. kserokopie (niepoświadczone za zgodność z oryginałem, ale też niekwestionowane) dokumentów urzędowych wystawianych przez Urząd Patentowy RP w tym jego decyzje o udzieleniu prawa ochronnego na zarejestrowane znaki towarowe oraz świadectwo ochronne na znak towarowy, czy kserokopie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, a także

kserokopia postanowienia Sądu Rejonowego w Szczecinie z 9 kwietnia 1990 r. w sprawie III Ns 228/90 w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym W. H. (2). Jako inne dowody nie uregulowane oddzielnie, o których mowa w art. 309 k.p.c., należało w istocie uznać również przedstawione przez strony wydruki fotografii oraz wydruki stron internetowych.

Nieistotną była okoliczność podnoszona przez pozwanego M. H., że posługiwał się również banerami i tablicami przedstawiającymi napis (...) pisany wielkimi czarnymi literami na białym tle, co było błędem przedsiębiorstwa (...), na co przedstawił dowód w postaci dokumentu prywatnego – pisemnego oświadczenia M. L., bowiem znaczenie ma jedynie to, że fakt tego posługiwania się miał miejsce, co pozwany przyznał.

Dowodami z dokumentów były również przedstawione przez pozwanych certyfikaty i świadectwa pracy dotyczące ich kwalifikacji zawodowych, jak również wniosek pełnomocnika pozwanych do Urzędu Patentowego RP o unieważnienie ochrony na znak towarowy (...), na który wydano świadectwo ochronne nr R- (...). Pozwany nie wykazał (nie przedstawił w tym zakresie żadnych dowodów), ani nie twierdził, że wniosek ten został uwzględniony.

W sprawie ustalenia, czy dochodziło do pomyłek kontrahentów stron, co do tego, z którego z przedsiębiorstw usług korzystają, podstawowe znaczenie miały zeznania świadków W. H. (1) (męża powódki), A. C. (krewna W. H. (1) – mają wspólnego pradziadka – zatrudniona u powódki od 1992 r.), S. G. (znajomego powódki i jej męża), M. T. (pracownika biurowego powódki od 1992 r.), L. K. (miejskiego rzecznika praw konsumentów), M. M. (kierownika Wydziału Usług (...) w S.), A. P. (zatrudnionej u pozwanych przy obsłudze klientów), P. K. (zatrudnionej u powódki przy obsłudze klientów od 1995 r.), S. S. (przedsiębiorcy pogrzebowego prowadzącego działalność pod firmą (...) w bezpośrednim sąsiedztwie powódki i do niedawna pozwanych przy ul. (...)), D. O., W. R. (osób, które korzystały z usług obu stron przy organizacji pogrzebów swoich bliskich), A. B. (pracownik administracyjny (...)). Sąd uznał jednocześnie, że większą moc dowodową mają zeznania świadków L. K., M. M., A. B. jako całkowicie niezwiązanych ze stronami procesu oraz D. O. i W. R. jako osób, które korzystały ze świadczonych przez strony usług w celu zorganizowania pogrzebu zmarłych bliskich, niż powiązanych bezpośrednio i blisko ze stroną powodową W. H. (1), A. C., S. G., M. T.. W sprawie owych pomyłek charakterystyczne było też zeznanie świadka S. S., która przyznając, że dochodziło do pomyłek polegających na tym, że klienci, którzy zamierzali skorzystać z usług powódki, udawali się przez pomyłkę do zakładu pozwanych, jednakże świadek ta zeznała także, że podobne pomyłki dotyczyły także jej klientów, choć jej zakład pogrzebowy ma całkowicie odmienną nazwę i oznaczenie.

Wskazane zeznania nie były wzajemnie sprzeczne, choć trzeba też przyznać, że zeznania osób, które nie były rodzinne, albo z uwagi na powiązania zawodowe, czy stosunek pracowniczy, powiązane z powódką, wskazują raczej na ogólny problem mylenia przez klientów zakładów pogrzebowych, nie tylko należących do stron, niż na obciążeniu skutkami tych pomyłek działalności powódki.

Spośród świadków powiązanych ze stronami Sąd szczególnie miał na uwadze zeznania świadka A. P. zatrudnionej u pozwanych przy obsłudze klientów, która potwierdziła, że świadkowie D. O. i W. R., którzy zeznawali, że zostali wprowadzeni w błąd, rzeczywiście pojawili się w zakładzie pogrzebowym pozwanych, a ich pracownica A. P. kojarzyła ich, widząc te osoby na rozprawie. Jednocześnie – wobec całości zebranego materiału dowodowego, a nawet w świetle zeznań pozwanego M. H. – brak było podstaw do odmówienia świadek A. P. wiarygodności.

Mniej istotne okazały się natomiast zeznania świadka G. S., która była jedynie pośrednim świadkiem, bowiem informacje o wprowadzeniu w błąd wykorzystywanymi przez strony banerami i tablicami co do tożsamości przedsiębiorstw uzyskała od osób trzecich – z relacji jej szwagra i jej siostry.

Należało też zasadniczo dać wiarę zeznaniom złożonym przez strony w toku ich przesłuchania w trybie art. 299 k.p.c., w zakresie w jakim zeznania te były zgodne, bądź też sobie wyraźnie nie przeczyły. W szczególności, choć obie strony odmiennie oceniały okoliczności niniejszej sprawy i udowodnione fakty, jak również oczekiwały dokonania odmiennej ich oceny, to jednak zeznania ich były zgodne co do tego, że zachodziły przypadki, w których dana osoba chcąc a

celu pochowania ciała osoby bliskiej skorzystać z usług pogrzebowych (czy kamieniarskich) jednej ze stron procesu trafiała do przedsiębiorstwa drugiej strony.

Ocena prawna:

Powódka dochodziła w niniejszej sprawie od pozwanych roszczeń z tytułu naruszenia jej praw do zastrzeżonego znaku towarowego (...), na który udzielono jej prawa ochronnego oraz z tytułu związanych z tym naruszeniem czynów nieuczciwej konkurencji na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) - dalej „p.w.p.” oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) - dalej „u.z.n.k.”

Podstawę prawną dla pierwszego z żądań wymienionych w pozwie stanowił art. 296 ust. 1 p.w.p., zgodnie z którym osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może wystąpić wobec naruszającego z żądaniem zaniechania naruszeń. W przypadku drugiego z żądań pozwu podstawą jest art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 5 u.z.n.k., pozwalające przedsiębiorcy, gdy jego interes został zagrożony lub naruszony poprzez oznaczenie innego przedsiębiorstwa, mogące wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanych zgodnie z prawem do oznaczenia przedsiębiorstwa przedsiębiorcy, którego interes został zagrożony lub naruszony, wystąpić wobec przedsiębiorcy dopuszczającego się tak określonego czynu nieuczciwej konkurencji, o zaniechanie takich niedozwolonych działań, jako czynów nieuczciwej konkurencji.

Z kolei w przypadku trzeciego żądania pozwu podstawę należy sytuować w treści – art. 18 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 5 u.z.n.k., z którymi można wiązać prawo przedsiębiorcy, którego interes został zagrożony lub naruszony, do żądania od naruszydca złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Żądanie upoważnienia powódki przez Sąd do wykonania czynności wskazanych w trzecim z roszczeń za pozwanych w przypadku niezrealizowania przez nich tych czynności, znajdowało natomiast oparcie w art. 480 § 1 k.c.

Mając na uwadze normę art. 316 § 1 k.p.c., nakazującą uwzględnić stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy, należy ocenić, że spośród wyżej wskazanych roszczeń powódki zasadne było jedynie żądanie, aby pozwani zaprzestali używania, jako podobnego do znaku towarowego powódki, oznaczenia (...) – pisanego czarnymi drukowanymi literami na białym tle – na banerach reklamowych i innych reklamach zamieszczonych na budynkach, budowlach i ogrodzeniach, a także oznaczeniach zamieszczanych w środkach masowego przekazu celem reklamy oraz na szyldach. Żądanie to mieści się w zakresie pierwszego z żądań pozwu.

Na czym polega naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy wskazuje art. 296 ust. 2 p.w.p., zgodnie z którym sprowadza się ono do bezprawnego używania w obrocie gospodarczym czy to znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów (pkt 1); czy 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 (pkt 2); czy wreszcie 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.

W okolicznościach niniejszej sprawy rozpatrywać należało dopuszczenie się przez pozwanych naruszenia, o którym mowa w art. 296 ust. pkt 2 p.w.p. a zatem naruszenia polegającego na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, w sytuacji gdy zachodzi ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. Przepis ten posługuje się – dla określenia czynu niedozwolonego – pojęciem „używanie znaku”, który to termin wyjaśniony jest w art. 154 p.w.p., zgodnie z którym używanie znaku towarowego polega w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczenia usług pod tym znakiem (pkt 1); na umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem

towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług (pkt 2); na posługiwaniu się nim w celu reklamy (pkt 3). Zaznaczenia wreszcie wymaga, że skorzystać z ochrony przewidzianej wyżej wskazanym art. 296 ust. 1 p.w.p. może zasadniczo (z uwzględnieniem wyjątku ustanowionego art. 301 p.w.p.) tylko ten przedsiębiorca, którego znak towarowy został zarejestrowany i przyznano na niego prawo ochronne zgodnie z konstytucyjną decyzją Urzędu Patentowego RP.

Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy trzeba wskazać, że powódka wykazała stosownie do art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. (a nadto było to niesporne między stronami), że uzyskała prawo ochronne na znak towarowy (...) w postaci słowa zapisanego czarnymi drukowanymi (wielkimi), stylizowanymi literami na białym tle oraz na analogiczny do niego znak towarowy (...). Tym samym powódce przysługiwała legitymacja czynna do wystąpienia z powództwem opartym na art. 296 ust. 1 p.w.p. w celu dochodzenia zaniechania naruszeń jej praw wynikających z zarejestrowanego znaku towarowego (...).

Jednocześnie należało uznać, że zebrany w sprawie materiał dowodowy jest wystarczający, aby uznać, że pozwani prowadząc swoją działalność gospodarczą dopuścili się naruszenia praw powódki do tego znaku określonego art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. posługując się przez pewien okres dla oznaczenia swojej działalności (prowadzonej w tej samej co powódka branży i na tym samym rynku właściwym) oznaczenia (...) (na banerach reklamowych, billboardach, szyldach, tablicach itp.) w postaci czarnych drukowanych (wielkich) liter na białym tle, zaś oznaczenie to różniło się od znaku towarowego powódki jedynie tym, że było dłuższe o jedno „r” oraz że wykorzystane w nim litery były proste, a nie stylizowane, jak ma to miejsce w przypadku znaku towarowego powódki. Tym niemniej, z uwagi na dosyć dyskretny charakter stylizowania liter w znaku powódki, faktycznie dochodziło do tego, że osoby chcące skorzystać z usług powódki bądź pozwanego, mogły łatwo mylić te dwa przedsiębiorstwa, bądź też dochodzić do przekonania, że jest to jedno i to samo przedsiębiorstwo – na co w szczególności wskazywały zeznania świadków L. K., M. M. i A. B. oraz D. O. i W. R. w powiązaniu z zeznaniami A. P..

W mniejszym stopniu konfundujące dla kontrahentów mogło być oznaczenie przez pozwanych działalności słowem (...) pisany wielkimi czarnymi literami na białym tle w postaci obrazu płaskiego w rzucie frontальnym w perspektywie linearnej żabiej, jednakże z uwagi na okoliczności, w jakich było przez pozwanych używane (niezależnie od tego, czy kolorystyka rzeczywiście była błędem przedsiębiorcy wykonującego szyldy i banery), tj. na sąsiadującej nieruchomości dodatkowo ze strzałkami kierującymi do lokalu przedsiębiorstwa pozwanych, dla niewprawionych w rozróżnianiu przedsiębiorstw stron konsumentów – biorąc też pod uwagę specyficzny rodzaj konsumentów obsługiwanych przez strony oraz ich stan emocjonalny w chwili decyzji o skorzystaniu z ich usług – mogły być ludzko podobne, a już na pewno były niedostatecznie odróżniające się i indywidualizujące w sytuacji prowadzenia przez strony przedsiębiorstw niemal w tym samym miejscu – w sąsiedztwie.

Z tego też względu rozstrzygnięto jak w punkcie I wyroku, mając jednocześnie na uwadze, że obecnie (nawiązując do powołanej wyżej normy art. 316 § 1 k.p.c.) strony nie prowadzą już działalności na sąsiadujących nieruchomościach, zaś pozwani dla oznaczenia swojej działalności gospodarczej posługują się przestrzennym napisem drukowanymi (wielkimi) literami (...) w postaci obrazu przestrzennego w rzucie frontальnym w perspektywie linearnej żabiej, przy czym litery te są białe od frontu i czerwone po bokach. Nad napisem umieszczona jest zaś biała symetryczna wstęga z czerwonym napisem „Usługi pogrzebowe”. Banery w takiej kolorystyce zastąpiły dotychczasowe białe banery i szyldy z czarnym napisem na białym tle, co należy ocenić jako dostatecznie rozróżnienie przedsiębiorstwa stron. Nie można przy tym tracić z pola widzenia tego, że pozwany M. H. wskazuje w oznaczeniu działalności swoje nazwisko, zatem identyfikację, której prawa używania odebrać mu nie sposób, także z uwagi na jej indywidualizację, przysługującą wyłącznie jemu. Będzie jeszcze o tym mowa niżej.

Wziąć trzeba także pod uwagę, że pozwani w swoich materiałach reklamowych częściowo zaczęli oddzielać działalność w zakresie usług pogrzebowych od działalności w zakresie kamieniarstwa.

Warto też zauważyć, że konfuzja konsumentów i kontrahentów chcących skorzystać z usług stron nie wynikała jedynie ze stosowania oznaczenia podobnego do znaku towarowego powódki, ale również z uwagi na podobieństwo nazwisk

stron (które są powiązane rodzinnie i – co istotne – obie mają prawo do rodzinnej tradycji prowadzenia działalności pogrzebowej i kamieniarskiej, gdyż działalność taka była prowadzona przez ich wstępnych krewnych i powinowatych), stąd też wynikały pozostałe dwa wskazane na wstępie roszczenia powódki oparte na przepisach u.z.n.k., które jednak, wskazując na przedstawione okoliczności, musiały zostać uznane za bezzasadne.

W tym kontekście należy dodać, że uwzględnienie żądań powódki prowadziłoby w istocie do zakazania pozwanemu M. H. prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług pogrzebowych i kamieniarskich pod własnym nazwiskiem. Zgodnie z art. 43⁴ k.c. firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, a nadto nie jest wykluczone włączenie do firmy pseudonimu lub określeń skazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsca jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

Art. 43³ § 1 k.c. wprowadza wymóg dbania o dostateczne odróżnienie firmy przedsiębiorcy od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Art. 6 ust. 1 u.z.n.k. nakłada jednocześnie na przedsiębiorcę obowiązek podjęcia środków mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd osób trzecich w przypadku, gdy takie ryzyko istnieje, jeśli oznaczenie przez niego przedsiębiorstwa nazwiskiem może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem, które wcześniej używało podobnego oznaczenia. W okolicznościach niniejszej sprawy co prawda to powódka E. H. wcześniej niż pozwany M. H. oznaczała swoją działalność gospodarczą oznaczając ją swoim nazwiskiem (od 1991 r., podczas gdy pozwany od 1998 r.), jednak wstępni zarówno powódki E. H. jak i pozwanego M. H. prowadzili działalność w branży związanej z pogrzebami – a przede wszystkim z kamieniarstwem. Tym samym obie strony mogą odwoływać się do tradycji rodzinnej tej działalności (por. wyrok SN z 28 lutego 2003 r. w sprawie V CK 308/02, OSNC z 2004 r. Nr 5, poz. 82).

Powtórzyć też trzeba, że osoba fizyczna ma prawo (a stosownie do art. 43⁴ k.c. także obowiązek) do oznaczenia swojej działalności gospodarczej firmą obejmującą własne nazwisko, a prawo to nie może być ograniczone przez fakt występowania identycznych lub podobnych nazwisk, z tym, że przedsiębiorca posługując się takim oznaczeniem przedsiębiorstwa powinien baczyć na to, by posługiwać się nim uczciwie i nie wprowadzać kontrahentów w błąd (por. orzeczenie SN z 12 maja 1932 r. w sprawie Rw 785/32, OSP z 1932 r., t. XI, poz. 330).

W kontekście powyższych rozważań oraz mając na względzie, że pozwani obecnie nie prowadzą swojej działalności gospodarczej na nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością powódki orzeczony nakaz zawarty w punkcie I wyroku zapewnia dostateczne rozróżnienie prowadzonych przez strony przedsiębiorstw, wobec czego roszczenia powódki oznaczone jako roszczenie drugie i trzecie podlegały oddaleniu, o czym orzeczono w punkcie II wyroku.

Oddalenie żądania z punktu III uwzględnia także to, że żądanie od pozwanych publicznych przeprosin, w tym klientów powódki, zmierza w istocie do retorsji wobec nich, oraz poniżenia pozwanych w stosunku do ich rzeczywistych i potencjalnych klientów, a nie do zadośćuczynienia powódce, co koresponduje z przedstawioną wyżej oceną, wzmocnioną tym, że powódka ubiegała się w postępowaniu administracyjnym o zamknięcie pozwanym drogi do kontynuowania działalności gospodarczej z użyciem nazwiska jednego z pozwanych. Powyższe nie zasługuje na ochronę.

O kosztach postępowania orzeczono w punkcie III na podstawie art. 108 § 1 w zw. z art. 100 k.p.c. znosząc je wzajemnie, gdyż poniesione przez strony koszty, które winny zwrócić przeciwnikowi procesowemu były do siebie zbliżone, mając na uwadze, że zbliżony był stopień wygrania sprawy przez każdą ze stron.