

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 10 lipca 2012 roku powódka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C. (...) wniosła o zasądzenie od pozwanego K. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P. P.H. (...) w N. na rzecz powódki kwoty 300.000,- złotych tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści w związku ze sprzedażą lodów oznaczonych znakiem towarowym (...) produkowanych przez pozwanego, zobowiązanie pozwanego do zaprzestania naruszania prawa ochronnego na znak towarowy na znak towarowy (...) poprzez ustanowienie zakazu produkcji lodów spożywczych oznaczonych znakiem towarowym (...) i zbywania przez Pozwanego wyprodukowanych przez niego lodów spożywczych oznaczonych znakiem towarowym (...), zapłatę przez Pozwanego na rzecz Powoda kwoty 200.000,00 złotych tytułem naprawienia szkody wyrządzonej zawinionym naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy (...) odpowiadającej opłacie licencyjnej, która byłaby należna tytułem udzielenia przez Powoda zgody na korzystanie ze znaku towarowego (...). Nadto, powódka wniosła o zasądzenie od pozwanej na swoją rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powódka podniosła, że jest właścicielem znaku towarowego (...) wpisanego w rejestrze znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem R- (...), rubryka A, natomiast pozwany w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej naruszyła przysługujące powódce prawo ochronne na przedmiotowy znak towarowy, poprzez produkowanie i wprowadzanie do obrotu lodów opatrzonych tym znakiem.

(pozew k. 2-10)

Pismem procesowym z dnia 1 października 2012 r. strona powodowa ograniczyła powództwo w zakresie roszczeń majątkowych wnosząc o zasądzenie kwot 200.000 zł tytułem wydania bezpodstawnych korzyści i 100.000 zł tytułem naprawienia szkody odpowiadającej opłacie licencyjnej. (pismo k. 70-71)

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie od powódki na swoją rzecz kosztów postępowania.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew pozwany przyznał, że produkował lody pod nazwą „B. z truskawkami, jednakże zakwestionował, aby naruszył w ten sposób prawa ochronne na znak towarowy powoda. Strona pozwana zakwestionowała również wysokość uzyskanych korzyści (zysków), jakie miała według oceny powódki uzyskać strona pozwana.

(odpowiedź na pozew k. 83-87)

W toku procesu strony podtrzymały swoje stanowiska procesowe, z tym że strona powodowa, ustosunkowując się do opinii biegłej wnosila również o badanie okresu i ilości wyprodukowanych przez pozwanego lodów oznaczonych jako lody (...) i jako lodu „odp” oraz korzyści uzyskanych z tego tytułu. (pisma procesowe k. 471 i k. 553)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Strony są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.) i prowadzą działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji lodów.

(odpis z KRS Powoda k.13, odpis zaświadczenia z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Pozwanego k.23)

Powód jest właścicielem znaku towarowego (...), wpisanego do rejestru znaków towarowych, prowadzonego przez Urząd Patentowy RP, pod numerem R- (...) w rubryce A.

(odpis decyzji z dnia 15 stycznia 2007 roku wydanej przez Urząd Patentowy RP, znak DR/R- (...) k.24, wydruk z wyszukiwarki znaków towarowych wskazanej na stronie Urzędu Patentowego k. 623-624 i k. 625)

Na obszarze Unii Europejskiej zarejestrowanych było lub jest 118 znaków towarowych pod nazwą (...), z czego 9 takich znaków zarejestrowanych było na w Urzędzie Patentowym RP. Trzy spośród tych znaków zarejestrowane były w (...) klasyfikacji nicejskiej obejmującej następujące produkty „Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna; mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodczyce, lody; miód, melasa (syropy); drożdże, proszek do pieczenia; sól, musztarda; ocet, sosy (przyprawy); przyprawy; lód”. Znak towarowy słowny powoda korzysta z nieprzerwanej ochrony od 3 lutego 1992 r. Znak towarowy kombinowany w klasie 30 należący do firmy (...) produkcji (...) s.c. K. J., K. M. korzystał z ochrony w okresie od 29 kwietnia 1994 do 14 czerwca (...), zaś znak towarowy kombinowany w klasie 30 należący do J. K. (1) (...) z siedzibą w W. korzystał z ochrony w okresie od 16 marca 1993 r. do 28 listopada 2002 r.

(okoliczności powszechnie znane - wydruki z wyszukiwarki znaków towarowych wskazanej na stronie Urzędu Patentowego k. 623-624 i k. 625-6, 627-8 i 629-30)

Strona powodowa produkuje lody oznaczone zarejestrowanym znakiem towarowym (...), na opakowaniu brązowo złotym z nazwą produktu, umieszczoną powyżej wizualizacji produktu (kwadratowy lód na patyku, biały wewnątrz z częściowo naruszoną polewą z kawałkami orzechów czekoladową), pisaną faliście przy użyciu białych liter o równej wysokości, przy czym są to litery wielkie z wyjątkiem litery „m”. W dolnej części opakowania znajduje się dopisek „cream & chocolate 110 ml”.

(kopia skanu opakowania k. 25)

Pozwany produkował i wprowadzał do obrotu lody z użyciem znaku towarowego „B. z truskawkami” od co najmniej 2005 roku do 2012 r.

(opinia biegłego z zakresu księgowości k. 155 i następne, odpis paragonu fiskalnego potwierdzający dokonanie zakupu lodów (...) w sklepie firmowym Powoda w K. w dniu 25 stycznia 2007 r., wydruki strony internetowej pozwanego zawierającej reklamę lodów „B.” znajdująca się na stronie internetowej Pozwanego wykonany w dniu 24.08.2010 roku i w dniu 21.07.2011 r. k.27, 29, 31, 33 i 35, odpis faktury VAT (...) stanowiącej dowód zakupu lodów (...) k.38);

Lody produkowane przez pozwanego opakowane były białe (ew.kremowo)-błękitne opakowanie z nazwą producenta (...) na górze pisaną białymi drukowanymi literami na czerwonym tle oraz napisem „B. z truskawkami” pisanym w dwóch równych rzędach ukośnie kursywą (tylko pierwsza litera wielka), przy czym słowo (...) w pierwszym rzędzie granatowymi literami na białym tle, a reszta czerwonymi literami na białym tle w drugim rzędzie. Druga strona opakowania zawierała informacje o producencie, zawartości produktu, przechowywaniu i inne podobne oraz kod kreskowy.

(opakowanie lodów (...) produkowanych przez Pozwanego k.37, 512)

W dniu 13 czerwca 2005 r. Powód po raz pierwszy wezwał Pozwanego do zaprzestania naruszania prawa przysługującego mu do znaku towarowego (...). W odpowiedzi na powyższe pismo Pozwany skierował do pełnomocnika Powoda pismo z żądaniem wykazania praw do znaku „B.” przysługujących Powodowi. Pełnomocnik Powoda w piśmie z dnia 22 września 2005 r. wyjaśnił Pozwanemu podstawę nabycia przez Powoda praw do rzeczonożego znaku towarowego i ponownie wezwał do zaprzestania naruszania praw do tegoż znaku przez Pozwanego. Pełnomocnik Powoda ponownie wezwał Pozwanego do zaprzestania naruszania praw Powoda do znaku (...) w dniu 3 czerwca 2009 r.

(pisma k. 39-50)

Pozwany przedstawił biegłej z zakresu księgowości wszystkie wydruki sprzedaży dla poszczególnych produkt za badany okres, która zasadniczo była zgodna z obrotami wg ewidencji księgowej. Rozbieżności pomiędzy wydrukami sprzedaży i ewidencją księgową spowodowane były wyłącznie wykazywaniem sprzedaży na dwóch kontach analityczny w ewidencji księgowej bądź sprzedażą związaną ze sprzedażą usług gastronomicznych.

Pozwany tylko raz, w dniu 20 maja 2009 r., zakupił opakowania (folię) do produkcji lodów „bambo z truskawkami” w ilości 574,25 kg

W okresie od 10 lipca 2009 r. do czerwca 2012 r. pozwany wyprodukował 221.058 sztuk lodów zawierających w nazwie słowo „bambo” i sprzedał 230.235 sztuk lodów księgowanych w sprzedaży pod nazwami „bambo” i „bambo z truskawkami” osiągając w tym czasie z tego przychód ze sprzedaży w kwocie 123.755,27 zł.

Ilość możliwych do wyprodukowania, ze zużytej folii, lodów w okresie po 20 maja 2009 r. wynosiła 274.695 sztuk, jednakże zgodnie z wnioskiem strony powodowej opinia dotyczyła jedynie okres od 10 lipca 2009 r.

Ze względu na brak inwentaryzacji nie jest możliwe ustalenia ilości (niesprzedanych) lodów zawierających w nazwie słowo „bambo” na dzień 1 września 2009 r.

Od czerwca 2012 r. nie występowała sprzedaż lodów zawierających w nazwie słowo „bambo”, a od czerwca 2012 r. rozpoczęła się, kontynuowana w 2013 r. sprzedaż lodów „bambini”.

(opinia biegłego z zakresu księgowości k. 155-165, ustne wyjaśnienia do opinii – e-protokół rozprawy k. 456, wydruki kont i raportów sprzedaży k. 167-394, faktura nr (...) k. 395, opinia uzupełniająca k. 568-572, zeznania świadka J. K. (2) e-protokół rozprawy k.457)

Z zakupionej 20 maja 2009 r. ilości folii możliwe było wyprodukowanie około 879.000 sztuk opakowań lodów „bambo z truskawkami”. W magazynie pozwanego pozostało 29 rolek niewykorzystanej folii o wadze 394,65 kg, co zmniejsza ilość wyprodukowanych opakowań o 603.610 sztuk.

(opinia biegłego z zakresu dokumentacji technicznej k. 510, opinia uzupełniająca k. 542)

Zysk pozwanego z tytułu sprzedaży 1 opakowania lodów B. w stosunku do ceny jego sprzedaży ulegał pomniejszeniu, obok wartości materiałów bezpośrednich (tj. 0,12 zł), o wartość pozostałych kosztów produkcji obliczonych w firmie pozwanego na kwotę 0,36 zł na opakowania, a następnie podlegał opodatkowaniu.

(zeznania świadka I. B. – e-protokół rozprawy k. 631 odwrót, wyjaśnienia pisemne księgowej pozwanego k. 603-604, wyliczenie kosztów i zysków za lata 2009-2012 k. 611, przesłuchanie pozwanego e-protokół rozprawy k. 632)

Pozwany sprzedawał sporne lody w zasadzie wyłącznie na rynku lokalnym, na którym nie znał lodów produkowanych przez powoda. Pozwany produkował również lody o nazwie (...) i lody oznaczone literami „odp”, które jednak były zupełnie innymi lodami, a te ostatnie były pakowane w folie bez żadnych znaków towarowych przeznaczone do sprzedaży na lokalnych imprezach okolicznościowych (np odpustach, od których wziął się ten skrót).

(przesłuchanie pozwanego e-protokół rozprawy k. 632)

Sąd Okręgowy dokonał następującej oceny dowodów i zważył, co następuje:

Stan faktyczny w niniejszej sprawie Sąd ustalił na podstawie opinii biegłych, wyżej wskazanych dowodów w postaci dokumentów, wydruków strony internetowej, fotokopii, zeznań świadka J. K. (2) i I. B. oraz przesłuchania pozwanego jako nie budzących wątpliwości co do ich prawdziwości i rzetelności.

W szczególności, będąca przedmiotem licznych zastrzeżeń, opinia biegłej z zakresu księgowości, po uzyskaniu ustnych wyjaśnień od biegłej i jej pisemnym uzupełnieniu, potwierdziła rzetelność księgowości pozwanego oraz jednoznacznie i bez wątpliwości wyjaśniła kwestię ilości wyprodukowanych i sprzedanych spornych lodów. Ostatecznego stwierdzenia biegłej, iż nie znajduje podstawy faktycznej podnoszona przez powoda ilość 583.157 sztuk wyprodukowanych lodów strona powodowa nie zakwestionowała.

Jako okoliczności powszechnie znane i nie wymagające dowodu (art. 228 k.p.c.) Sąd potraktował informacje wynikające z wyszukiwarki znaków towarowych do której odsyła witryna Urzędu Patentowego RP (www.tmdn.org/tmvivew/), mając przy tym na względzie nie tylko fakt, iż są one powszechnie dostępne, ale również okoliczność, iż na wyszukiwarkę tę powołała się strona powodowa w pozwie (k.6 akapit 2) nie załączając jednakże do pozwu wydruków z niej pochodzących.

Sąd nie dał wiary twierdzeniom strony powodowej, iż przysługujący jej chroniony znak towarowy (...) ma charakter znaku renomowanego wobec zakwestionowania tej okoliczności przez pozwanego i nie przedstawienia przez powoda na tę okoliczność żadnego dowodu.

Sąd pominął dowód z zeznań świadka J. H. wobec przyznania okoliczności na które został zgłoszony przez stronę pozwaną oraz ograniczył dowód z przesłuchania stron do przesłuchania pozwanego wobec braku wniosku o przesłuchania strony powodowej.

Sąd pominął także wniosek o zobowiązanie pozwanego do złożenia i przeprowadzenie dowodu z listy odbiorców, którzy dokonywali u pozwanego zakupów lodów w okresie objętym opinią, uznając, że opinia biegłej z zakresu księgowości nie daje podstaw do kwestionowania rzetelności prowadzonej przez pozwanego księgowości, a nadto stanowiłoby to niedopuszczalne odwrócenie zasady rozkładu ciężaru dowodu prowadząc do sytuacji, w której pozwany musiałby wykazywać okoliczności, z których skutki prawne wywodzi powód. W tym samym zakresie wniosek powoda o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania tych osób w charakterze świadków również nie mógł być uwzględniony wobec nie sprecyzowania go zgodnie z przepisem art. 258 in fine k.p.c.

Sąd pominął wnioski powódki o przeprowadzenie dowodów dotyczących okresu i ilości produkowanych przez pozwanego lodów o nazwach (...) i „odp” oraz korzyści uzyskanych przez pozwanego z tego tytułu. Sąd miał przy tym na względzie z jednej strony zeznania pozwanego (e-protokół rozprawy k. 632), który wyjaśnił, iż były to lody innego rodzaju niż lodu „B. z truskawkami”, inaczej oznaczone, a w zakresie lodów „odp” produkowane w celach sprzedaży na lokalnych imprezach okolicznościowych (jak np. odpusty). Z drugiej strony Sąd uznał, iż przedmiotem niniejszego postępowania jest ochrona znaku towarowego (...) i rzeczą powoda jest wykazanie, iż pozwany produkując towary oznaczone jako (...) czy „odp” naruszył prawa ochronne powoda. Przypuszczenia uprawnionego, oparte jedynie na tożsamości ceny i wagi produktu, nie są wystarczającą podstawą do prowadzenia postępowania dowodowego w ww. zakresie, przed wykazaniem przez powoda faktu takiego naruszenia, czego jednakże strona powodowa nie uczyniła. Co prawda biegła nie wykluczyła tożsamości między tymi lodami, jednakże podkreśliła, że nie jest ona możliwa na podstawie dokumentacji księgowej. Okoliczności, że lody te mają związek z lodami „bambo” nie potwierdził też świadek K., który produkował i dostarczał pozwanemu opakowania do lodów (e-protokół rozprawy k. 456 00:51:03-00:54:00).

Wnioski dowodowe na te okoliczność, zgodnie z zasadą ciężaru dowodów, zgłosić winna strona powodowa. Jednakże wnioski zgłoszone przez powoda, w szczególności w piśmie z 30 lipca 2014 r. (k. 473) i piśmie z 29 września 2014 r. (k. 553) zmierzają w swojej istocie do przerwania ciężaru dowodu na pozwanego, w szczególności co do wykazania tożsamości tych produktów .. (...) ocenie Sądu, to jednak powód winien wykazać, że produkcja i sprzedaż lodów oznaczonych innymi nazwami naruszała jego prawa do znaku towarowego. Żaden przepis ani k.p.c. ani ustawy Prawo własności przemysłowej nie przewiduje instytucji w świetle której to pozwany miałby udowadniać nieprawdziwość okoliczności która znajduje się jedynie w sferze przypuszczeń. Dopiero zaś po udowodnieniu (wykazaniu) tej okoliczności zasadne było by badanie dalszych okoliczności związanych z lodami (...) i „odp”.

W związku z powyższym Sąd w całości pominął też w ustaleniach okoliczności dotyczące produkcji tych lodów.

W tym stanie faktycznym Sąd Okręgowy uznał, iż powództwo jest bezzasadne i jako takie, należało je oddalić.

Zgodnie z przepisem art. 296 § 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.; dalej - "pwp") osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub

osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody.

Zgodnie z ustępem 2 cytowanego przepisu naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

- 1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;
- 2) 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;
- 3) 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 ocenie Sądu pozwany trafnie podniósł, że używanie przez niego nazwy „B. z truskawkami” dla produkowanych lodów spożywczych nie narusza prawa ochronnego na znak towarowy udzielonego powodowi.

W rozpoznawanej sprawie działanie pozwanego można oceniać jedynie na płaszczyźnie pkt 2 ustępu 2 przepisu art. 296 p.w.p.

Wbrew twierdzeniom powoda, nie można się bowiem doszukiwać podstawy żądania ochrony przede wszystkim na gruncie pkt 3. Jak bowiem wyżej wskazano, Sąd uznał, iż znak towarowy przysługujący pozwanemu nie ma charakteru znaku renomowanego.

Zgodzić się należy ze stwierdzeniami, iż renomowany znak towarowy (zarejestrowany) musi przede wszystkim cechować określony stopień znajomości wśród nabywców (wg cytowanego przez pozwanego R. S. dla takich kwalifikacji wystarczająca jest z pewnością znajomość wymagana od znaków powszechnie znanych - tj. ponad 50%, przy dolnej granicy poziomu znajomości znaku stanowi 25% potencjalnych nabywców znaku na rynku. (...)) (por Prawo własności przemysłowej, Komentarz red. Dr Piotr Kostański wyd. C.H.Beck 2010, za R. Skubisz, Naruszenie praw z rejestracji, s. 437, Legalis).

W wyroku w sprawie C-375/97 (L.) Trybunał ETS wyraził stanowisko, iż „aby skorzystać z ochrony rozciągającej się na niepodobne towary lub usługi, zarejestrowany znak towarowy musi być znany znacznej części relewantnych odbiorców towarów lub usług, dla których uzyskał ochronę” i wskazał okoliczności, które mogą być pomocne do udowodnienia takiego charakteru znaku (udział w rynku oznaczanych towarów lub usług, intensywność używania, zasięg terytorialny i długotrwałość używania, nakłady na promocję znaku). W takim rozumieniu renoma łączona jest z rozpoznawalnością lub znajomością znaku.(...) W celu ustalenia stopnia znajomości znaku można przeprowadzić rynkowe badania demoskopowe. W zależności od charakteru towarów miarodajna może być opinia szerokiej grupy odbiorców (w przypadku produktów masowych, powszechnego użytku) lub wąskiej (w odniesieniu do produktów niszowych), badanie renomy znaku towarowego odnosi się zawsze do konkretnego rodzaju towarów lub usług (konkretnej klasy). Znak renomowany dla określonych towarów nie musi być renomowany w odniesieniu do innych towarów. Dla uznania, że znak towarowy jest renomowany w znaczeniu ustawy nie wystarczy deklaracja uprawnionego, ani nawet długoletnia obecność produktu na rynku. Jak wynika z przytoczonego powyżej stanowiska doktryny oraz orzecznictwa ETS renoma znaku towarowego musi wynikać z profesjonalnych badań rynkowych.

Okoliczność tą zakwestionował pozwany, a strona powodowa w piśmie zawierającym ustosunkowanie się do odpowiedzi na pozew, jak i na dalszym etapie postępowania nie zgłosiła żadnych wniosków dowodowych pozostając jedynie przy swoich twierdzeniach w tym zakresie. Powód nie przedstawił w szczególności wyników badań wskazanych powyżej, ani nie wniósł o ich przeprowadzenie.

W ocenie Sądu okoliczności istnienia renomy znaku powoda przeczą też powszechnie znane okoliczności co do posługiwania się takim samym zarejestrowanym znakiem towarowym w odniesieniu do tego samego rodzaju produktów przez innych przedsiębiorców. Co prawda, w okresie w którym znak „bambo z truskawkami” używał pozwany, strona powodowa była jedynym uprawnionym do korzystania z zarejestrowanego znaku towarowego „bambo”, jednakże w okresie kiedy już je znak był zarejestrowany, rejestracji takich samych znaków w odniesieniu do produktów z tej samej kategorii dokonały inne podmioty i korzystały z tych znaków w tym samym czasie (od kwietnia 1994 do czerwca 2007 r. firma (...), a od lutego 1993 r. do listopada 2002 r. firma (...)). Okoliczność ta przesądza ostatecznie, że znak powoda nie miał cech znaku renomowanego

Co do przesłanek z pkt 1 omawianego przepisu stwierdzić należy, iż co prawda pozwany używał słowa „bambo” do produkowania towarów z tej samej kategorii, ale nie zachodzi ani identyczność znaku w stosunku do znaku zarejestrowanego (co można stwierdzić na podstawie naocznych oględzin sposobu używania tego słowa) ani też towary te nie były identyczne (choć z tej samej kategorii, to jednak od razu i bez wątpliwości odróżnić można i należy lody z nadzieniem truskawkowym od lodów bez takowego).

Funkcją znaku towarowego jest komunikacja między przedsiębiorcą a konsumentem towarów lub usług. Znak towarowy przekazuje nabywcom informację, że wszystkie towary tak oznaczone pochodzą z jednego i tego samego źródła podporządkowanego przedsiębiorcy, który jest uprawniony do używania znaku towarowego. Stosowanie oznaczenia znakiem towarowym ma na celu oznaczenie w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa, pozwalające na odróżnienie ich od towarów innego przedsiębiorstwa. Oceny takiej należy dokonać uwzględniając przede wszystkim ogólne wrażenie, jakie oznaczenie i opatrzone nim towary wywierają na odbiorcach. Znak towarowy ma nabywcy towaru przekazać informację, że oznaczone nim towary pochodzą od tego samego przedsiębiorcy uprawnionego do używania znaku. Znakiem towarowym może być zatem tylko znak, który ma zdolność odróżniającą do konkretnych towarów, czyli zdolność do przekazywania informacji o ich pochodzeniu. Zdolność ta może być pierwotna (wynikająca z natury samego oznaczenia) lub wtórna - nabyta poprzez używanie oznaczenia jako znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Zatem znak musi stać się nośnikiem informacji o pochodzeniu towaru (Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 4 grudnia 2002 r. III RN 218/01, OSNP 2004/2/23).

Zarejestrowanie znaku towarowego kreuje domniemanie, że posiada on zdolność odróżniającą (art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Domniemanie to może zostać obalone w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Ale i nie ma przeszkód, żeby w postępowaniu sądowym w sprawie dotyczącej naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, na użytek tego postępowania, 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 (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2010 roku, sygn. akt: III CSK 120/09, LEX nr 585820).

Pisownia nazwy towaru na opakowaniach produktu pozwanego w sposób istotny różni się także od pisowni stosowanej przez powoda tak co do samej nazwy, rodzaju czcionki, koloru liter jak i wreszcie usytuowania jej. Produkt pozwanego posiadał nadto wyraźne, rzucające się w oczy oznaczenie producenta (...).

Stwierdzić więc należy, iż nie zachodzi w powyższym stanie rzeczy przypadek reprodukcji znaku towarowego.

Kryterium identyczności znaków musi być ściśle interpretowane, przy czym o identyczności może być mowa również w przypadku nieistotnych różnic, które mogą zostać niedostrzeżone przez przeciętnego konsumenta (...) różnice pomiędzy kolizyjnymi znakami powinny być oczach konsumentów prawie niedostrzegalne (...) Przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy znaczenie ma porównanie - w płaszczyźnie wizualnej - wyrazów użytych w znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie używanym, a nie porównywanie postaci graficznej obu znaków(...) Ocena powinna być dokonywana z punktu widzenia normatywnego modelu przeciętnego konsumenta należycie poinformowanego, uważnego i racjonalnego...”. (Prawo własności przemysłowej. Komentarz red. Dr Piotr Kostański wyd. C.H.Beck 2010)

Skoro zatem pozwany wprowadzał do obrotu towary wyłącznie pod nazwą „B. z truskawkami”, to nie może być mowy o identyczności obu nazw, wobec udzielonego powodowi prawa ochronnego na słowny znak towarowy.

Na gruncie zaś definicji naruszenia praw ze znaku towarowego zawartej pkt 2 ost. cyt przepisu przesłanką stwierdzenia naruszenia jest twierdzenia bezprawnego używania w obrocie gospodarczym 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.

Ewentualne naruszenie prawa ochronnego powoda przez pozwanego należy więc rozpatrywać jako naruszenie polegające na imitacji. Dla stwierdzenia takiego naruszenia prawa ochronnego konieczne jest jednak wykazanie, że zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd i zaistnienia ryzyka pomyłki co do pochodzenia towaru.

Sąd nie może zgodzić się ze stwierdzeniem powoda, że sam fakt używania przez pozwanego w nazwie produktu słowa (...), jako jednego członu nazwy złożonej, przy tożsamości produktów jest wystarczające dla uznania, że podobieństwo grozi pomyłką (także w kontekście wskazanej już wyżej ilości zarejestrowanych w tym samym okresie co znak powoda znaków towarowych dla produktów z tej samej kategorii). Konieczne jest wykazanie, że ryzyko konfuzji jest rzeczywiste, a strona powodowa okoliczności tej nie wykazała, ani nawet nie próbowała wykazać.

Niebezpieczeństwo (ryzyko) wprowadzenia w błąd, które stanowi przesłanką stwierdzenia naruszenia w tej postaci interpretowane jest jako sytuacja, "gdy odbiorcy mogą sądzić, że towary i usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw ekonomicznie ze sobą powiązanych". (tak: m.in. w wyr. ETS z 22.6.1999 r. (C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH p. Klijsen Handel BV, Zb.Orz. 1999, s. I-03819, pkt 17 cyt. za Prawo własności przemysłowej. Komentarz red. Dr Piotr Kostański wyd. C.H.Beck 2010).

Produkt pozwanego nie tylko różnił się od produktów powoda co do sposobu użycia spornego znaku, ale też wyraźnie wskazywał na nazwę producenta i ryzyko pomyłki, że produkt ten pochodzi od powoda w ogóle nie zachodziło.

Produkty obu stron funkcjonowały na rynku równolegle od dłuższego czasu (co najmniej 7 lat jak twierdzi powód), a nie został udowodniony ani jeden przypadek wprowadzenia odbiorcy w błąd co do wytwórcy spornych produktów.

Uzasadniony jest więc zarzut pozwanego, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcy w błąd i pomyłki co do pochodzenia towaru, a w konsekwencji stwierdzenie, że nie doszło do naruszenia praw ochronnych do zarejestrowanego znaku towarowego powoda.

Z tych wszystkich względów, na podstawie art. 296 p.w.p., powództwo należało oddalić.

Dokonanie powyższej oceny możliwe było zdaniem Sądu Okręgowego dopiero po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w znacznej części wniosków dowodowych zgłoszonych przez strony, gdyż zarówno opinie obu biegłych jak i przesłuchania świadków pozwoliły na całościową analizę zachowania pozwanego w kontekście naruszania przez niego znaku przysługującego powodowi, w tym np. w zakresie skali produkcji i sprzedaży spornych lodów. Jednakże ocena ta spowodowała, iż zbędnym było przeprowadzanie wniosku zgłoszonego w pkt 7 pozwu dotyczącego wyliczenia wartości opłaty licencyjnej, należnej powodowi za korzystanie ze znaku towarowego.

O kosztach postępowania orzeczono na zasadzie odpowiedzialności za wynik procesu, na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. i § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (...) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 490), zasądzając je od powódki, jako przegrywającej sprawę w całości, na rzecz pozwanego, na co złożyło się wynagrodzenie pełnomocnika pozwanego wraz z opłatą skarbową oraz kwota uiszczonych przez pozwanego i wykorzystanych zaliczek na poczet wynagrodzenia biegłych.

O zwrocie nadpłaconej zaliczki Sąd orzekł na podstawie na podstawie art. 84 ust 1 k.s.c.

z/ odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełn. powódki. 2016-08-23