



## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2019 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział**

**Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia Beata Piwowarska

Protokolant asystent sędziego Magdalena Materowicz-Kukla

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2019 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **Ł.D. i K. R.**

przeciwko **Z.S.(S.)**

o ochronę praw do znaków towarowych i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

1. zakazuje Z.S. używania oznaczenia **FISZKA** w odniesieniu do usług restauracyjnych, w szczególności w nazwie restauracji, domenie fishkafiszka.pl, w treściach strony www. (...).pl oraz na stronie profilowej na portalu (...), a także w odniesieniu do potraw, w szczególności zup;
2. zasądza od Z. S. na rzecz Ł.D. i K. R. jako wierzycieli solidarnych kwotę 1.947 (tysiąc dziewięćset czterdzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

### UZASADNIENIE

8 lipca 2019 r. Ł.D. i K. R. i wspólnicy spółki cywilnej F. Ł.D. i K. D. w Ełku wniesli o:

1. zakazanie Z.S. używania oznaczenia **FISZKA** w odniesieniu do usług restauracyjnych, w szczególności w nazwie restauracji, domenie fishkafiszka.pl, w treściach strony www. (...).pl oraz na stronie profilowej na portalu (...), a także w odniesieniu do potraw, w szczególności zup;
2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kosztów postępowania.

Z.S. nie złożył odpowiedzi na pozew w wyznaczonym przez Sąd terminie upływającym z dniem 8 sierpnia 2019 r. Na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2019 r. pełnomocnik pozwanego poparł twierdzenia i dowody zawarte w piśmie datowanym na 14 sierpnia 2019 r. (nadanym 16 sierpnia 2019 r.) potraktowanym – na jego wniosek – jako pismo przygotowawcze. Wniósł o oddalenie powództwa i o obciążenie powodów kosztami procesu. (k.103-109, 136)

#### **Sąd ustalił:**

Ł.D. i Kr. R. są przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej F. Ł.D. i K.D., którą utworzyli 14 maja 2015 r. (dowód: umowa spółki k.14, wydruki z CEiDG powodów k.17, 18) Powodowie prowadzą sieć smażalni szprotek pod nazwą F.. Pierwsza ze smażalni powstała w 2015 r. w J. . (dowód: faktury (...) z 15.05.2015 r., (...) z 27.05.2015 r. k.20-21, deklaracja VAT-7 za maj 2015 r. k.22-25, faktury zakupowe za czerwiec 2015 r. k.25-46) W kolejnych latach powodowie otwierali następne lokale, a obecnie prowadzą 8 punktów gastronomicznych. Restauracje FISZKA prowadzone są w formie sezonowych lub całorocznych przyczep gastronomicznych, food trucków i lokali stacjonarnych (od 2017 r.). Większość z nich usytuowana jest w miejscowościach nadmorskich. Powodowie udostępniają swoje know-how innym przedsiębiorcom zawierając umowy franczyzy. W ramach tego systemu działają 4 smażalnie szprotek pod nazwą FISZKA (dowód: print-screen k.48, ewidencja sprzedaży k.161-171, faktury k.173-184, umowa k.186-204)

Ł.D. i K.R. są uprawnieni do znaków towarowych:



- słowno-graficznego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 295325 z pierwszeństwem od 19 sierpnia 2016 r. dla usług w klasie 43 klasyfikacji nicejskiej (bary szybkiej obsługi /snack-bary/; restauracje; obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem

- słownego **FISZKA** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 301935 z pierwszeństwem od 2 marca 2017 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 29 (ryby, owoce morza, mięczaki) i 43. (usługi restauracyjne; usługi w zakresie przygotowywania posiłków; przygotowywanie dań i napojów na zamówienie oraz ich dostawa; udostępnianie pomieszczeń na spotkania).

(dowód: wydruki bazy (...) k. 57-58, świadectwo ochronne k.151-152, decyzja k.148-149)

14 maja 2019 r. powodowie zgłosili do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej



słowno-graficzny znak towarowy: nr 018064701 dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 29 (ryby; przetworzone owoce morza; frytki; sałatki warzywne; zupy) i 43. (usługi

restauracyjne; usługi w zakresie przygotowywania posiłków; udostępnianie pomieszczeń na spotkania; usługi cateringu zewnętrznego; dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia; usługi zaopatrzenia w żywność i napoje). Znak ten został zarejestrowany 13 września 2019 r. (dowód: wydruk z bazy EUIPO k.60-63, 241-243)

Powodowie używają w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej znaku słownego



FISZKA oraz znaku słowno-graficznego na opakowaniach oferowanych potraw, a



także do wystroju lokali i w menu: (dowód: wydruki ze strony internetowej k. 50-55)

Z.S. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe B. ” Z.S. w Kołobrzegu w zakresie restauracji i innych placówek gastronomicznych od 18 listopada 1992 r. (dowód: wydruk z CEiDG k.65) W dniu 14 września 2015 r. na stronie profilowej



pozwanego na portalu (...) ukazało się zdjęcie profilowe: 22 marca 2016 r. pozwany opublikował na portalu (...) kartę pocztową, w treści której wykorzystano słowo „fiszka”, Od 22 czerwca 2017 r. pozwany jest abonentem nazwy domeny internetowej fishkafiszka.pl. Ponadto używa on oznaczenia FISHKA FISZKA w nazwie restauracji w K. i w nazwie potrawy - zupy rybnej. Używane przez pozwanego oznaczenie słowno-graficzne złożone jest z dwóch słów „fishka” i „fiszka”, w które wplecione są rysunki przedstawiające sztucze – łyżkę, nóż i widelec. (dowód: print screeny stron internetowych pozwanego k.67, 69, 73, 74-77 i ze strony Krajowego Rejestru Domen k.71, fotografie k.114-115, menu k.132) Po wpisaniu w wyszukiwarkę (...) hasła „restauracja Fiszka”, strona pozwanego wyświetla się jako pierwsza. (dowód: wydruk z wyszukiwarki Google k.214-217)

24 września 2018 r. powodowie wezwali pozwanego do zaniechania naruszeń ich praw do znaków towarowych. Pozwany odebrał wezwanie w dniu 27 września 2018 r., jednak w żaden sposób nie odniósł się do zawartych w nim żądań. Wobec braku reakcji, powodowie ponownie wezwali go do dobrowolnego zaprzestania używania kolizyjnych oznaczeń 27 czerwca 2019 r. (dowód: pisma k.81-84, 89-90)

## **Sąd zważył:**

### **I. Odnosnie do naruszenia praw do znaków towarowych:**

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 (...), z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 (...), z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 (...), wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 (...))

Prawo wyłączne zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 (...), a także wyroki z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 (...), z 23/03/2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 (...))

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się wyłączność używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegającego w szczególności na:

- 1) 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 świadczeniu usług pod tym znakiem;
- 2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
- 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje natomiast właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

- 1) ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towarów;
- 2) lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego;
- 3) lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego (zarówno unijnego, jak i krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20.03.2003 r. C-291/00 (...)) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli - z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców - są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (...)) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 (...), z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 (...)) Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 (...), z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 (...)) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (...), z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 (...), z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 (...))

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłonią do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 (...), z 4.05.1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 (...)) z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...)) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 (...), z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 (...)) z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 (...), z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 (...)) oraz wyroki Sądu z 9.07.2003 r. w sprawie T-162/01 (...) i z 20.01.2010 r. w sprawie T-460/07 (...)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie

kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 (...) i z 12.01.2006 r. C-361/04 (...)) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 (...) i z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 (...))

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 (...)) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku. Przepis art. 286 p.w.p. stanowi natomiast, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu.

Wyłączność Ł.D. i K.R. używania na terytorium Polski słownego i słowno-graficznego znaku towarowego **FISZKA** wynika z dokumentów i wydruków z bazy Urzędu Patentowego RP. Od 2019 r. powodowie dysponują ponadto uprawnieniem do używania znaku słowno-graficznego **FISZKA** na terytorium Unii Europejskiej. Wszystkie prawa powodów są jednak późniejsze niż udokumentowane używanie przez pozwanego w odniesieniu do usług gastronomicznych oznaczenia **FISHKA FISZKA**.

Prawa powodów nie były kwestionowane przez Z.S., który jednak uchybił terminowi do przedstawienia w odpowiedzi na pozew twierdzeń i dowodów. Reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika powoływał się na okoliczności, które nie mogły mieć znaczenia dla uznania, że używanie przezeń kwestionowanego oznaczenia nie jest bezprawne. Zawniósł zeznania świadka



K.Ł. na okoliczność nabycia autorskich praw majątkowych do utworu graficznego, co udokumentował także fakturą datowaną na 11 lutego 2015 r. Sąd oddalił ten wniosek, bowiem okoliczności zawarte w tezie dowodowej nie były kwestionowane.

Całkowicie bezzasadny i jako taki podlegający oddaleniu był wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego „w zakresie ochrony patentowej – artysty plastyka i projektanta form użytkowych” na okoliczność nienaruszania przezeń praw powodów do słowno-graficznego znaku towarowego. Uszło uwadze pozwanego, że kwestia ta podlega ocenie normatywnej, a biegły nie może zastępować sądu w stwierdzaniu naruszenia lub nie prawa do znaku towarowego. Wniosek ten nie dotyczył ponadto znaku słownego, a w tym zakresie należałoby upatrywać najdalej idącej kolizji oznaczeń pochodzenia świadczonych przez strony usług gastronomicznych.

Także wniosek o dopuszczenie dowodu z jego przesłuchania w charakterze strony odnosił się do okoliczności niemających dla rozstrzygnięcia sporu istotnego znaczenia w rozumieniu art. 227 k.p.c. (powstanie znaku graficznego, autorstwa pomysłu i projektu, czynności zmierzające do nienaruszania praw innych osób do znaków towarowych). Sam fakt nabycia autorskich praw majątkowych (czego nie może dokumentować faktura, prawo wymaga bowiem pod rygorem nieważności zawarcia umowy w formie pisemnej) nie znosi bezprawności, przyznaje bowiem odmienny od prawa do znaku towarowego (oznaczenia pochodzenia) zakres uprawnień.

Równocześnie pozwany nie przedstawił dowodów na okoliczność używania kwestionowanego oznaczenia, choć z oczywistych względów, jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – świadczeniem usług gastronomicznych nie musiało to sprawiać większych problemów. Nie zgłaszał zarzutów pierwszeństwa używania. Nie wyjaśnił nawet okoliczności używania oznaczenia. Czyniąc ustalenia faktyczne Sąd oparł się zatem na dowodach zaoferowanych przez powodów, z których wynikało, że pozwany używa go w funkcji znaku towarowego od 2015 r. Koresponduje to z datą wystawienia faktury nr 44/02/015. Fotografie ani menu załączone do pisma przygotowawczego pozwanego nie były datowane.

Sąd postanowił o oddaleniu tych wniosków dowodowych także z tej przyczyny, że zostały one zgłoszone z naruszeniem terminu, o którym mowa w przepisach art. 207 i art. 217 k.p.c. (w brzmieniu obowiązującym w dacie w jakiej czynności procesowe powinny być być dokonane) wobec nieuprawdopodobnienia okoliczności mogących usprawiedliwiać opóźnienie, o których mowa w art. 207 § 6 i w art. 217 § 2 k.p.c. Za usprawiedliwienie opóźnienia nie może służyć teza o prowadzeniu działalności gospodarczej w sezonie turystycznym w K. ani o skomplikowanym charakterze sprawy, skoro pismo stanowiące faktycznie odpowiedź na pozew liczyło zaledwie kilka stron.

Zważywszy nie do końca trafną argumentację przedstawioną w piśmie z 14 sierpnia 2019 r. Sąd dostrzegał potrzebę przeprowadzenia z urzędu dowodu z przesłuchania stron na inne niż wskazywał pełnomocnik pozwanego okoliczności, jednak musiałoby to nastąpić z pogwałceniem zasady równowagi stron postępowania cywilnego, którego przedłużenie wynikające z przeszkód leżących po stronie Z.S. naruszało prawo powodów do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki. Pomijając ostatecznie dowód z przesłuchania stron Sąd miał na względzie także to, że na rozprawie w dniu 16 grudnia 2019 r. nie stawiał się także pełnomocnik pozwanego, by przedstawić racje przemawiające za kontynuowaniem postępowania dowodowego. Pełnomocnik pozwanego nie wykonał także zobowiązań Sądu do odniesienia się do twierdzeń i dowodów przedstawionych przez

pełnomocnika powodów w replice wobec odpowiedzi na pozew. (protokół skrócony z 20.08.2019 r. k.134)

Za bezpodstawne uznał Sąd zarzuty nieprowadzenia przez powodów w sposób ciągły działalności gospodarczej, uszło bowiem uwadze pozwanego, że znak towarowy podlega ochronie także wówczas, gdy nie jest używany. Dopiero upływ pięciu lat nieużywania może uzasadniać wystąpienie (w przypadku praw krajowych) na drogę postępowania administracyjnego z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa. (wyrok TSUE z 21.12.2016 r. w sprawie C-654/15 (...))

W odniesieniu do znaków towarowych mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której pozwany używa oznaczenia słownego (np. w nazwie domeny internetowej) i słowno-graficznego z dystynktywnym elementem słownym, które niewątpliwie kojarzy się ze znakami towarowymi powodów.

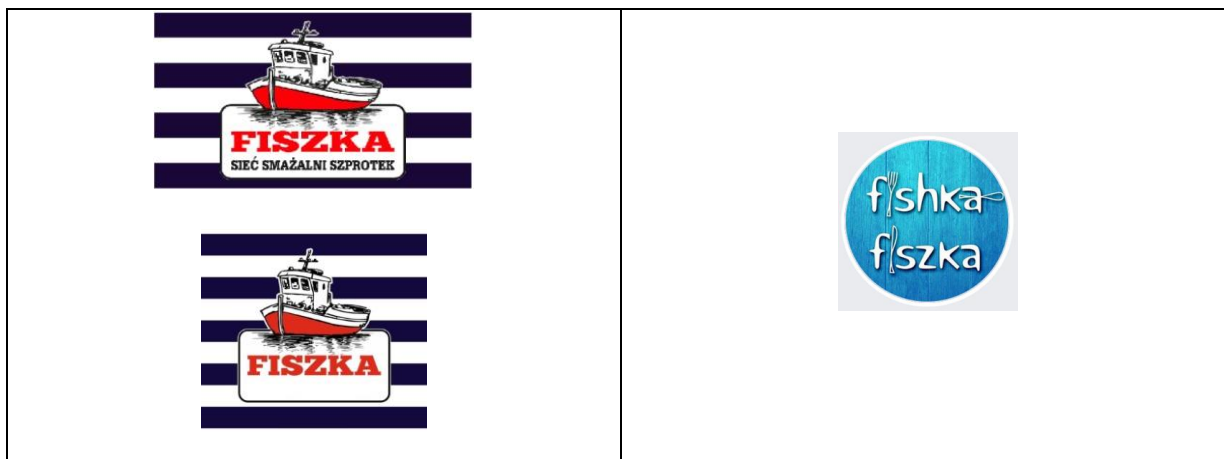
Znak towarowy powodów	Oznaczenie pozwanego
FISZKA	 używane od 2015 r. <b>fishkafiszka.pl</b> używane od 2017 r.

Używane przez pozwanego dla identycznych usług gastronomicznych oznaczenia są w dystynktywnym elemencie słownym („fiszka” – także na płaszczyźnie fonetycznej „fishka”) identyczne ze znakiem towarowym powodów. Niewątpliwie rodzi ono skojarzenie ze znakiem słownym i słowno-graficznym powodów. Jego użycie nie ma charakteru opisowego, nie jest także oczywiste. Słowo „fiszka” w języku polskim oznacza kartkę w kartotece lub kartkę służącą do robienia notatek. Dopiero skojarzenie z angielskim słowem „fish” (ryba) sprawia, że kojarzy się ono z usługami gastronomicznymi, oferowaniem potraw z ryb.

Skojarzenie ze znakiem słowno-graficznym budzi także używanie przez pozwanego oznaczenia słowno-graficznego. Jakkolwiek w elemencie graficznym (kolorystyka, czcionka, układ słów, przedstawienie sztućców) jest ono całkowicie odmienne, to w wersji fonetycznej jaka jest zapamiętywana przez potencjalnych konsumentów utrwała się zdublowane słowo [fiszka]. Element słowny „sieć smażalni szprotek” w znaku krajowym ma charakter wyłącznie opisowy. Sąd nie dysponuje jednak dowodami na to, że wtórna zdolność odróżniająca znaków towarowych powodów sprawia, iż takie oznaczenia jak używane przez pozwanego w działalności gospodarczej w każdym przypadku kojarzą się z nimi, naruszając prawa Ł.D. i K.R. w sposób stypizowany w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., a w odniesieniu do znaku unijnego w odpowiadający temu przepisowi art. 9 ust. 2.b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r.

Znaki towarowe powodów	Oznaczenie pozwanego
------------------------	----------------------





W przekonaniu Sądu, nie może ulegać wątpliwości, że słowne **fiszka** i słowno-graficzne oznaczenia pozwanego koliduje z krajowym słownym znakiem towarowym **FISZKA** R.301935 w sposób zdefiniowany w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Nawet bardzo świadomi i uważni konsumenci mogliby uznać, że usługi gastronomiczne świadczone przez pozwanego są powiązane z usługami powodów. Przemawia za tym ich identyczność, szczególnie odróżniający charakter oznaczenia nie-stosowanego na tym samym rynku przez innych przedsiębiorców (obciążający pozwanego brak dowodu przeciwnego).

Jeśli zatem w oznaczeniach pozwanego pojawia się identyczne fonetycznie i koncepcyjnie oznaczenie „fishka fiszka”, konsument może przypuszczać, że usługi gastronomiczne pod nim świadczone pochodzą od uprawnionych do znaku towarowego **FISZKA** R.301935 lub podmiotu powiązanego z nim gospodarczo, a zdublowanie słowa „fiszka” słowem „fishka” nawiązującym do angielskiego „fish” ma jedynie na celu przybliżyć zagranicznym turystom znaczenie nazwy restauracji i serwowanych przez nią potraw. W żadnym razie nie odróżnia ono usług i towarów pozwanego od towarów i usług, dla których zarejestrowany został znak towarowy **FISZKA** R.301935.

Korzystanie przez pozwanego z kwestionowanych oznaczeń zakłóca wykonywanie przez znak towarowy powodów przynależnych mu funkcji oznaczenia pochodzenia, reklamowej i jakościowej. Może także działać na szkodę charakteru odróżniającego znaków powodów prowadząc do ich degeneracji. Uzasadnia to uznanie za słuszne roszczenia zakazowego określonego w art. 296 ust. 1 p.w.p.

Sąd jest świadomym, że sytuacja, w której pozwany rozpoczął używanie słowno-graficznego oznaczenia **FISHKA FISZKA** przed datą pierwszeństwa ochrony prawa powodów mogłaby uzasadniać rozstrzygnięcie na korzyść Z.S. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 23.10.2008 r. w sprawie V CSK 109/08 (...)) oraz uprawnienia użytkownika uprzedniego, o których mowa w art. 160 p.w.p.) jednak pozwany nie przedstawił na tę okoliczność żadnej argumentacji, twierdzeń a tym bardziej wniosków dowodowych. W zakresie w jakim ewentualnie ochrona wcześniej używanego oznaczenia czyniłaby bezzasadnym zarzut naruszenia praw do znaków towarowych i wynikające z niego roszczenia zakazowe, powodowi służy skuteczne względem pozwanego roszczenie wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k., oni bowiem bezzspornie wcześniej używali w działalności gospodarczej oznaczenia **FISZKA** dla usług gastronomicznych. Pozwany nie przedstawił dowodów na to, że restauracja **FISHKA**

**FISZKA** istnieje pod tą nazwą od marca 2015 r., jak twierdził jego pełnomocnik na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2019 r. (k.134)

## **II. Odnośnie do naruszenia reguł uczciwej konkurencji:**

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r., I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1).

W uzasadnieniu wyroku z 11.07.2002 r. (I CKN 1319/00, OSNC 2003/5/73) Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że *założeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej siły przedsiębiorcy oraz jej oddziaływanie na krąg odbiorców. Chodzi o rozgraniczenie między działaniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczającym poza ustanowione reguły, nie zaś o ochronę konkretnego osiągnięcia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidłowości zachowania się i działania podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na równych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej uzasadnia (...) poszukiwanie równowagi między wolnością rynku i swobodą obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, określonymi w art. 1.*

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek:

- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,
- jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sąd podziela powszechnie przyjęty w doktrynie i orzecznictwie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać tak, że ogólne określenie i przepisy uszczegóławiające czyn nieuczciwej konkurencji pozostają w następujących relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,
- wymagania określone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe.

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszych interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocję określonego produktu, czy na rozpoznawalność jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w każdym przypadku wykazanie pierwszeństwa

rynkowego oraz zaistnienie okoliczności wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1.

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia (ust. 1), a także wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi (ust. 2). Oceny naruszenia reguł uczciwej konkurencji na gruncie art. 10 dokonuje się, stosując odpowiednio reguły prawa znaków towarowych. Z przyczyn przedstawionych w pkt I. można zatem uznać, że spółka (...) dopuściła się naruszenia reguł uczciwej konkurencji, o których mowa w powołanym przepisie, uprawniona może więc domagać się zastosowania względem niej sankcji z art. 18 ust. 1 u.z.n.k., zgodnie z którym w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać m.in.:

1. zaniechania niedozwolonych działań;
2. usunięcia skutków niedozwolonych działań.

Z zaferowanego Sądowi materiału dowodowego wynika, że od maja 2015 r. powodowie używali dla usług gastronomicznych słownego oznaczenia **FISZKA** podczas gdy najwcześniejszy dowód użycia przez pozwanego oznaczenia **FISHKA FISZKA** pochodzi z września 2015 r. Należy zatem uznać, że Ł.D. i K.R. służy pierwszeństwo używania tego oznaczenia. Reguły oceny naruszeń praw do znaków towarowych przedstawione w pkt I. znajdujące zastosowanie dla używanych przed przedsiębiorców oznaczeń pochodzenia ich towarów i usług, przemawiają za uznaniem, że Z.S. narusza interesy gospodarcze powodów, bez ich zgody używa on bowiem dla identycznych usług gastronomicznych oznaczeń słownych i słowno-graficznych **FISHKA FISZKA**, **FISHKA-FISZKA**, **FISHKA&FISZKA**, niewątpliwie kojarzących się z oznaczeniem powodów. Ł.D. i K.R. służy zatem adekwatne do działania pozwanego roszczenie zakazowe z art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. Także na tej podstawie prawnej należało zatem uznać powództwo za całkowicie uzasadnione.

#### **O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu.**

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tj. z 3.01.2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 265). Zgodnie z § 15 ust. 3, opłatę w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy ustala się w wysokości przewyższającej stawkę minimalną, która nie może przekroczyć sześciokrotności tej stawki, ani wartości przedmiotu sprawy, jeśli uzasadnia to: niezbędny nakład pracy radcy prawnego, w szczególności poświęcony czas na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach,

czynności podjęte w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu; wartość przedmiotu sprawy; wkład pracy radcy prawnego w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie, a także rodzaj i zawartość sprawy, w szczególności tryb i czas prowadzenia sprawy, obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności. W sprawach o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1.680 zł. (§ 8 ust. 1 pkt 18)

Ze względu na charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania i czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powodów wykonującego zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości.