



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 Katarzyna Karpińska

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

sprawy z powództwa **I. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi**

przeciwko **P. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

o ochronę praw do znaków towarowych i do firmy oraz o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

1. zakazuje P. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie opatrywania blachodachówek oznaczeniem **IRYD** niezależnie od formy jego przedstawienia, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania tak oznaczonych blachodachówek oraz umieszczania oznaczenia **IRYD** niezależnie od formy jego przedstawienia na dokumentach związanych z wprowadzaniem takich towarów do obrotu;
2. zasądza od P. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na rzecz I. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi kwotę 3.301,07 (trzy tysiące trzysta jeden 7/100) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

8 lipca 2019 r. I. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi wniosła o:

1. zakazanie P. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie opatrywania blachodachówek oznaczeniem **IRYD** niezależnie od formy jego przedstawienia, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania tak oznaczonych blachodachówek oraz umieszczania oznaczenia **IRYD** niezależnie od formy jego przedstawienia na dokumentach związanych z wprowadzaniem takich towarów do obrotu,
2. zwrot kosztów postępowania.

Zażądała również zobowiązania pozwanej do udzielenia powódce informacji o ilości wyprodukowanych i zbytych blachodachówek oznaczonych znakiem towarowym **IRYD** w okresie od dnia 4 lutego 2018 r. do dnia udzielenia informacji oraz o wysokości cen sprzedaży tych towarów - w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia. Wyjaśniła, że informacje te są niezbędne do dochodzenia roszczenia o zwrot bezpodstawnie uzyskanych przez pozwaną korzyści.

P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów procesu. Podniosła liczne zarzuty i zgłosiła szereg wniosków formalnych, których rozstrzygnięcie wymaga wstępnego wyjaśnienia. (k.75-159)

Pozew oparty został na naruszeniu przez spółkę P. prawa do znaku towarowego, w replice wobec odpowiedzi na pozew spółka I. wskazała jednak, że uzasadniają go także naruszenia prawa do firmy i reguł uczciwej konkurencji. Pozwana - aż do zamknięcia rozprawy - nie odniosła się do kwalifikacji jej działania w tym zakresie. Dopiero w załączniku do protokołu, po zamknięciu rozprawy z 16 grudnia 2020 r. zakwestionowała zasadność stawianych jej zarzutów. (k.824-825)

Na wstępie Sąd pragnie wskazać, że postępowanie wszczęte przed dniem 7 listopada 2019 r. kontynuowane było i zakończyło się w pierwszej instancji pod rządami ustawy Kodeks postępowania cywilnego w brzmieniu nadanym ustawą z 4 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) Jakkolwiek nie ma do niego wprost zastosowania instytucja nadużycia prawa procesowego wynikająca z art. 4¹ k.p.c. stanowiącego, że z uprawnienia przewidzianego w przepisach stronom nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, dla którego je ustanowiono, to zamiarem Sądu było przeprowadzenie postępowania w sposób umożliwiający koncentrację materiału procesowego i rozstrzygnięcie sporu. Z tego względu Sąd oddalił wnioski, które nie służyły realizacji tego celu, a mogłyby przedłużyć postępowanie wywierając negatywny wpływ na wykonywanie przez powódkę jej praw do znaku towarowego i do firmy oraz realizację jej interesów gospodarczych wynikających z pierwszeństwa używania na rynku oznaczenia pochodzenia **IRYD**, a ponadto mogłyby działać na niekorzyść narażonych na konfuzję konsumentów, chronionych także przed skutkami czynów nieuczciwej konkurencji.

Oddalając wniosek o zawieszenie postępowania Sąd kierował się wskazaniem zawartymi w wyroku Sądu Najwyższego wydanym 18.02.2016 r. (II CSK 282/15), zgodnie z którym fakultatywny

charakter zawieszenia postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. wymaga każdorazowo dokonania oceny celowości podjęcia takiej czynności procesowej, w szczególności w świetle zarzutów strony pozwanej. Zaoferowany przez spółkę I. materiał dowodowy przekonał Sąd o braku potrzeby zawieszenia postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez Urząd Patentowy RP wniosku spółki P. o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego **IRYD** R.258222., bowiem dokumenty handlowe, informacje techniczne i materiały reklamowe świadczą o używaniu przez spółkę I. jej znaku towarowego, a równocześnie oznaczenia **IRYD** z lepszym pierwszeństwem dla metalowych materiałów budowlanych, z czego wynika dla powódki ochrona interesów gospodarczych przed czynami nieuczciwej konkurencji. Popieranie wniosku o zawieszenie postępowania po wskazaniu przez powódkę dodatkowych podstaw prawnych wskazuje na to, że pozwana zmierzała wyłącznie do przedłużenia postępowania, a nie do wykazania bezzasadności roszczenia ze względu na utratę ochrony wynikającej z naruszenia prawa formalnego.

Należy przy tym zauważyć, że pozwana wystąpiła o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego **IRYD** dopiero 22 lipca 2019 r., w reakcji na złożony pozew. Takie zachowanie dalekie jest od zgodności z dobrym obyczajem handlowym nakazującym przedsiębiorcy upewnienie się, że oznaczenie, z którego zamierza korzystać nie koliduje z prawami osób trzecich do znaków towarowych i interesami gospodarczymi konkurentów rynkowych wynikającymi z wcześniejszego używania w obrocie oznaczenia pochodzenia. Dotyczy to także przedsiębiorców o tak silnej pozycji rynkowej jak pozwana, która nie zważając na prawa innego polskiego przedsiębiorcy zgłosiła 30 stycznia 2018 r. unijny słowno-graficzny znak towarowy **IRYD** dla metalowych pokryć dachowych i elewacyjnych, a zatem towarów w tej samej 6. klasie klasyfikacji nicejskiej. Jeśli była przekonana o nieużywaniu przez powódkę znaku krajowego winna była wpierv upewnić się co do słuszności swych racji uzyskując decyzję administracyjną. Rozważenia przez nią wymagała także kolizja z prawem do firmy, czego najprawdopodobniej nie uczyniła.

Nie można się zgodzić ze stanowiskiem pozwanej, że rejestracja unijnego znaku towarowego **IRYD** czyni jej działania zgodnymi z prawem. Przeciwnie, później nabyte prawo nie znosi bezprawności jej działania, zgodnie bowiem z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanym 21.02.2013 r. w sprawie C-561/11 (...) prawo właściciela znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczeń identycznych z jego znakiem lub do niego podobnych obejmuje osobę trzecią będącą właścicielem późniejszego znaku, bez konieczności uprzedniego unieważnienia tego ostatniego. Podobne stanowisko zajął wcześniej Sąd Najwyższy stwierdzając w wyroku z 23.10.2008 r. wydanym w sprawie V CSK 109/08, że jeśli korzystanie z zarejestrowanego znaku towarowego prowadzi do naruszenia uprawnień do znaku zarejestrowanego wcześniej, naruszytel powinien zaprzestać realizowania formalnie przysługujących mu uprawnień, gdyż nie podlegają one materialnoprawnej ochronie.

Za nieuzasadnione należało uznać także żądanie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisu art. 286¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p. i o zawieszenie postępowania do czasu udzielenia przez Trybunał odpowiedzi. Należy wyjaśnić, że wątpliwości co do konstytucyjności tego przepisu dotyczyły sytuacji, w której wniosek poprzedza złożenie pozwu, tymczasem w tym przypadku roszczenie informacyjne zostało zgłoszone w sprawie o naruszenie, w której właściciel znaku towarowego żąda zastosowania względem naruszy-

ciela sankcji zakazowych, w ramach którego to postępowania Sąd dokonuje ustaleń dotyczących faktu naruszenia prawa wyłącznego. Sąd nie ma wątpliwości co do zgodności wskazanego przepisu z Konstytucją oraz z dyrektywą 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. (por. wyrok TS UE z 18.01.2017 r. w sprawie C-427/15 (...)) Ponadto po zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego uzyskanie informacji o naruszcycielu i zakresie naruszenia może być uznane za konieczne, bowiem w postępowaniu w sprawach gospodarczych prowadzonych na zasadach określonych przepisami art. 458¹ i nast. k.p.c. wyłączona została możliwość dokonywania zmian przedmiotowych powództwa (art. 458⁸ § 1 zdanie pierwsze k.p.c.), sformułowanie roszczeń wymaga zatem dokładnej wiedzy o tym, kto jest naruszcycielem, na czym polegają jego działania i jaki jest zakres naruszenia, w szczególności wymiar szkody wyrządzonej powodowi i wysokość korzyści bezpodstawnie uzyskanych przez pozwanego.

Sąd ustalił:

I. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gołdapi została utworzona umową z dnia 5 lipca 2002 r. i wpisana pod tą firmą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 lipca 2002 r. (dowód: odpis z KRS k.11-14) Spółka prowadzi na skalę krajową działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów metalowych. Wytwarza (zwykle na zamówienie), oferuje i wprowadza do obrotu m.in.: palety, rurki solarne, panele i słupki ogrodzeniowe, wózki, koła skrętne, palety, wózki i ich elementy, zbiorniki, półki kontenera, elementy rusztowań, stojaki rowerowe ich elementy i inne produkty metalowe. Świadczy usługi cięcia laserem, cynkowania i inne. Wiele produktów eksportuje. Oferta powódki prezentowana jest na jej stronie internetowej pod adresem iryd.pl. Od 12 listopada 2003 r. powódka jest abonentem nazwy domeny internetowej, w której strona ta została utworzona. Spółka I. zatrudnia ponad (...) pracowników, jest znaczącym przedsiębiorcą w regionie (...). (dowód: dokumenty księgowe k.195-226, 328-366, 383-385, 392-441, 448-531, 536-566, 599-601, 605-608, tłumaczenia k.781-857, wydruki ze stron internetowych i print-screeny k.102-116, 323-324, 373, 584, 632-644, 659-664, informacja z bazy WHOIS k.118, materiały reklamowe, promocyjne i sponsoringowe k.229-253, 368-371, 380-381, 387-390, 445-446, 533-534, 586-589, 603-604, 616-618, 622-625, 646-657, 666, 668, aproba techniczna z 23.07.2014 r. k.256-273, atesty higieniczne z 2013 r. i z 2014 r. k.275-277, deklaracje zgodności z 2013 r. k.279-281, zestawienia sprzedaży k.326, 375-376, 443, zeznania świadków C.W. k.865 i R.S. k.931, referencje k.378, oświadczenie o wysokości nakładów na reklamę i promocję k.620, rachunki zysków i strat k.670-677)

Powódce służy prawo do słownego znaku towarowego **IRYD** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr 258222, chronionego od 12 kwietnia 2014 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej:

6. wyroby metalowe; pręty i rury metalowe, metalowe materiały budowlane, druty metalowe, przewody metalowe, metalowe pojemniki do pakowania, metalowe półki i stojaki, kosze metalowe, konstrukcje

metalowe i stalowe, kratowe wieże stalowe, metalowe panele ogrodzeniowe, metalowe panele konstrukcyjne, metalowe płyty konstrukcyjne,

20. meble i osprzęt niemetalowy do mebli,

40. obróbka metali, cięcie blach laserem, plazmą, gazami i na gilotynach, gięcie blach, gięcie profili, obróbka metali, cynkowanie, usuwanie rdzy i powłok malowanych, frezowanie, toczenie i wytlaczanie, termo-walcowanie próżniowe, obróbka cieplna stali. (dowód: świadectwo ochronne k.703-705, decyzja k.705-707)

Spółka I. używała od 2014 r. i stale używa swego znaku w działalności gospodarczej w postaci



słownej i słowno-graficznej:

- w firmie i w oznaczeniu przedsiębiorstwa
- dla oznaczania towarów (palety, rurki solarne, panele i słupki ogrodzeniowe, wózki, koła skrętne, palety, wózki i ich elementy, zbiorniki, półki kontenera, elementy rusztowania, stojaki rowerowe ich elementy i inne) oraz usług (cięcia laserem, cynkowania i inne)
- dla oznaczania opakowań (taśma z logo IRYD)
- w dokumentach księgowych (znak towarowy umieszczony w nagłówku każdej faktury)
- w materiałach informacyjnych
- na pieczętkach firmowych
- w materiałach promocyjnych i reklamowych (katalogi, banery, samochody, gadżety)
- w związku z działaniami sponsoringowymi.

Używanie to ma charakter rzeczywisty. Spółka wytwarza różne produkty z metalu, na zamówienie klientów z kraju i z zagranicy. Jest znanym i cenionym przedsiębiorcą. W reklamie i promocji swej działalności podejmuje działania z użyciem znaku towarowego **IRYD** ponosząc związane z tym nakłady. Znak ten jest także używany w działaniach sponsoringowych. (dowód: dokumenty księgowe k.195-226, 328-366, 383-385, 392-441, 448-531, 536-566, 599-601, 605-608, tłumaczenia k.781-857, fotografie k.568-571, 591-597, 610-614, 627-630, 714, wydruki ze stron internetowych i print-screensy k.323-324, 373, 584, 632-644, 659-664, 871-891, materiały reklamowe, promocyjne i sponsoringowe k.229-253, 368-371, 380-381, 387-390, 445-446, 533-534, 586-589, 603-604, 616-618, 622-625, 646-657, 666, 668, aproba techniczna z 23.07.2014 r. k.256-273, atesty higieniczne z 2013 r. i z 2014 r. k.275-277, deklaracje zgodności z 2013 r. k.279-281, zestawienia sprzedaży k.326, 375-376, 443, zeznania świadków C.W. k.865 i R.S. k.931, referencje k.378, świadectwo rejestracji i wydruk z bazy EUIPO k.573-580, informacja UP RP k.582, oświadczenie o wysokości nakładów na reklamę i promocję k.620, rachunki zysków i strat k.670-677)

Rurki solarne NANOX, NANOX INOX i NanoSUN² z osłoną PCV wykonane w nanotechnologii z falowanej stali szlachetnej stanowią elementy do montażu zbiornika ciepłej wody panelu słonecznego. Znajdują zastosowanie do podłączeń, urządzeń instalacyjnych i przyborów sanitarnych

w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach ogrzewania, których czynnikiem grzewczym jest woda lub woda z glikolem (w tym w instalacjach solarnych). Są wykorzystywane m.in. w budownictwie. (dowód: materiały reklamowe k.229-253, aprobata techniczna z 23.07.2014 r. k.256-273, deklaracje zgodności z 2013 r. k.279-281, świadectwa rejestracji i wydruki z bazy EUIPO k.283-311, świadectwa ochronne UP RP k.313-321, print-screeny k.323-324)

P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność gospodarczą od 2001 r. (dowód: odpisy z KRS k.138-158, 164-173) Jest znanym polskim producentem wyrobów metalowych, w szczególności blachodachówek. Oznaczenie jej



przedsiębiorstwa jest dobrze znane i rozpoznawalne. (bezsporne – tak też wydruki ze stron internetowych k.120-132) W 2018 r. pozwana wprowadziła na rynek



blachodachówkę płaską oznaczoną IRYD w wersji słownej i słowno-graficznej:



Oznaczeń tych używa oferując swe wyroby na stronie internetowej pruszynski.com.pl, w reklamie m.in. na portalu (...), na targach branży budowlanej, w dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu (cenniki, instrukcje montażu). (dowód: wydruki ze stron internetowych i materiały reklamowe k.27-51, 62)

30 stycznia 2018 r. pozwana zgłosiła w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektu-



alnej słowno-graficzny znak towarowy dla towarów w klasie 6 klasyfikacji nicejskiej - metalowych pokryć dachowych i elewacyjnych. 12 czerwca 2018 r. znak został zarejestrowany pod



nr 017748658. 3 sierpnia 2019 r. pozwana zgłosiła znak (nr 018103210) dla towarów w klasie 6 klasyfikacji nicejskiej - metalowych pokryć dachowych i elewacyjnych, blachodachówek. (dowód: świadectwo rejestracji i wydruk z bazy EUIPO k.24-25, 858-861)

Okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sporu ustalone zostały przez Sąd na podstawie zaoferowanego przez strony materiału dowodowego, na który złożyły się dokumenty, wydruki ze stron internetowych, fotografie i zeznania świadków. Wynikała z nich w sposób niewątpliwy wyłączność

używania przez powódkę znaku towarowego **IRYD**. Nie do końca zrozumiałe jest dla Sądu stanowisko pozwanej, która kwestionując prawo spółki I. złożyła wniosek o stwierdzenie jego wygaśnięcia, co zakłada istnienie ochrony. Nie ulega wątpliwości, że od 2018 r. (a zatem później) spółka P. rozpoczęła używanie dla blachodachówek oznaczenia IRYD w wersji słownej i słowno-graficznej, także łącznie z określeniem „blachodachówka płaska” i obok znaku **BLACHY PRUSZYŃSKI**. Prawo unijne i zgłoszenie znaków słowno-graficznych **IRYD** znajdowały potwierdzenie w świadectwie rejestracji i wydruku z bazy EUIPO. Ochronę prawa do firmy i interesów gospodarczych przed czynami nieuczciwej konkurencji potwierdzają przedstawione przez powódkę dowody – odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz w bardzo obszerny materiał dowodowy dokumentujący używanie znaku **IRYD** w obrocie gospodarczym na terytorium Polski od 2014 r.

Spółka P. zażądała przedstawienia przez powódkę dowodów na to, że znak towarowy **IRYD** R.258222 był przez nią używany w okresie pięciu lat poprzedzających wniesienie pozwu. Wniosek oparty na podstawie art. 157 zdanie drugie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej [p.w.p.] odnosił się jednak do wszystkich towarów i usług, dla których znak został zarejestrowany, pomimo że kolizja leżąca u podstaw zarzutu naruszenia prawa wyłącznego odnosić się mogła tylko do towarów w klasie 6. (wyrobów metalowych, metalowych materiałów budowlanych, metalowych paneli konstrukcyjnych, metalowych płyt konstrukcyjnych). Wynikało to wprost z uzasadnienia pozwu. Realizacja wniosku przez spółkę I. spowodowała złożenie do akt licznych dowodów, które nie mogły mieć znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu, często w językach obcych, co pociągało za sobą konieczność dokonywania tłumaczeń, skrupulatnie żądanych przez pozwaną, która równocześnie kwestionowała przydatność dowodów do rozstrzygnięcia sporu. Jej pisma przygotowawcze odnosić się mogły raczej do kwestii stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku towarowego **IRYD** ocenianej przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, leżącej poza zakresem kompetencji Sądu, który nie jest władny decydować, czy w odniesieniu do wszystkich towarów i usług, dla których został on zarejestrowany znak towarowy **IRYD** był rzeczywiście używany.

W odniesieniu do tłumaczeń dokumentów sporządzonych w językach obcych należy wyjaśnić, że żądanie złożenia tłumaczenia wszystkich treści jest oczywiście sprzeczne z celem jakiemu służy art. 256 k.p.c. stanowiący, iż sąd może zażądać, aby dokument w języku obcym był przełożony przez tłumacza przysięgłego. Jakkolwiek językiem postępowania jest język polski, to tłumaczenia są konieczne wyłącznie w zakresie w jakim fakt wynikający z dokumentów może mieć znaczenie w rozumieniu art. 227 k.p.c. Skoro zatem spółka Pruszyński żądała złożenia dowodów używania przez powódkę znaku towarowego IRYD, ważne było tylko to jakiego towaru dotyczył dokument księgowy lub materiał promocyjny/reklamowy, czy oznaczenia użyto w funkcji znaku towarowego, w jakim miejscu i w jakiej dacie. Za prawidłowe należy zatem uznać przedstawienie przez powódkę tłumaczeń wybranych (reprezentatywnych) dokumentów oraz odniesienie do nich innych dotyczących takich samych towarów i usług, a także wykazów ich sprzedaży. Przetłumaczenie wszystkich treści niepomiarowo wydłużyłoby czas trwania postępowania i zwiększyło jego koszty. Bezcelowe wydaje się tłumaczenie faktur odnoszących się do towarów pod taką samą nazwą handlową jak przykładowo przetłumaczone, gdy w samej nazwie nie został użyty znak **IRYD**, widoczny (bez jego tłumaczenia) w nagłówku dokumentu. Równie zbędne jest tłumaczenie katalogu sporządzonego w języku angielskim, skoro do akt złożony został identyczny katalog w języku polskim. (k.368-371) Wnioski pozwanej w tym

zakresie należało uznać za nieuzasadnione i sprzeczne z interesem strony przegrywającej proces obciążonej jego kosztami na zasadzie art. 98 k.p.c., w tym przypadku samej wnioskującej tłumaczenie. Przetłumaczenie niewielkiej tylko części reprezentatywnych dokumentów księgowych z języków angielskiego i niemieckiego na język polski wiązało się z wydatkami w kwocie 820 zł (k.892, 927) znacznie przekraczającymi wysokość opłaty od pozwu.

W ocenie Sądu zaoferowany przez powódkę materiał dowodowy przekonuje o używaniu znaku **IRYD** w postaci słownej (zarejestrowanej) i słowno-graficznej (zmienionej w stopniu niemającym istotnego wpływu na odróżniający charakter znaku) dla towarów w klasie 6. klasyfikacji nicejskiej. Faktury dokumentują wprowadzanie do obrotu przez ostatnich pięć lat metalowych materiałów budowlanych i rurek solarnych w znacznej liczbie. Zabieganie o uzyskanie wszelkich pozwoleń i atestów, a także praw związanych z produktami oferowanymi z użyciem znaku **IRYD** dowodzi poważnego podejścia do oferowania i wprowadzania do obrotu takich produktów. Wydruki ze stron internetowych i katalogi świadczą o użyciu znaku **IRYD** w reklamie i informacji handlowej, a faktury o jego użyciu we wszystkich dokumentach księgowych. Znak umieszczony jest także w nazwie domeny internetowej iryd.pl, w której utworzona została strona z ofertą spółki I. . Przedstawiono także dowody jego wykorzystywania przez powódkę w działaniach sponsoringowych. Dowody złożone przez powódkę uzupełniają zeznania świadków R.S. i C.W., którzy w wiarygodny sposób przedstawili na czym polega specyfika działania przedsiębiorstwa. Nie jest zasadny zarzut pozwanej, że powódka nie umieszcza swego znaku na samych produktach i ich opakowaniach, wynika to bowiem z ich charakteru.

Sąd jest przekonany, że dowody te są wystarczające do stwierdzenia rzeczywistego używania przez powódkę znaku towarowego **IRYD** w latach 2014-2019. Zaprzeczając ich wartości pozwana ogranicza się do postawienia tez nie dokonując rzetelnej, merytorycznej oceny treści dokumentów. W szczególności nie porównuje sposobu używania przez powódkę znaku towarowego **IRYD** z działaniami innych uprawnionych do znaków na tym samym rynku. Sąd nie ma zatem podstaw, by uznać, że sprzedaż w wielkości udokumentowanej fakturami jest nieznacząca, niepoważna, incydentalna. Kilkunastoletnia obecność powódki na polskim rynku, wielkość zakładu i zatrudnienia przekonuje, że używanie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w różnych formach znaku towarowego **IRYD** ma charakter rzeczywisty.

Odnosząc się do dupliki spółki P. Sąd pragnie stwierdzić, że jej obszerność i szczegółowość może sprawiać wrażenie rzetelnej analizy materiału dowodowego przedstawionego przez spółkę I. , gdy tymczasem pozwana pomija zasadnicze kwestie i nie odnosi się do faktów, które Sąd może wyprowadzić z dowodów używania w działalności gospodarczej znaku towarowego. Stawia tezy, czyni założenia nie dokonując ich oceny ani nie przedstawiając ich rzeczowego uzasadnienia. W szczególności nie odnosi się do rynku towarów, których dotyczy zarzut podobieństwa, nie wskazuje innych przedsiębiorców, ich oferty, specyfiki produkcji i sprzedaży, zakresu ani rozmiaru sprzedaży. Jeśli wniosek o zobowiązanie do wykazania przez powódkę rzeczywistego używania jej znaku towarowego nie był zgłoszony w złej wierze, pozwana powinna była móc rzetelnie przeanalizować wynikające z zaoferowanego materiału dowodowego fakty w postaci oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamy towarów w klasie 6. klasyfikacji nicejskiej, dla których znak **IRYD** jest chroniony. Pozwana nie sformułowała umotywowanego zarzutu nieużywania znaku **IRYD** R.258222 dla takich

towarów, jak: wyroby metalowe; pręty i rury metalowe, metalowe materiały budowlane, druty metalowe, przewody metalowe, metalowe pojemniki do pakowania, metalowe półki i stojaki, kosze metalowe, konstrukcje metalowe i stalowe, kratowe wieże stalowe, metalowe panele ogrodzeniowe, metalowe panele konstrukcyjne, metalowe płyty konstrukcyjne, odnosiła go do blachodachówek, choć bezspornie znak **IRYD** nie jest dla takich towarów zarejestrowany i nie mamy do czynienia z podwójną identycznością, lecz z podobieństwem towarów, dla których przeciwstawiane sobie znak i oznaczenia są one chronione na rzecz powódki i używane przez pozwaną.

W przekonaniu Sądu nie jest zgodne z dobrym obyczajem handlowym deprecjonowanie innego przedsiębiorcy z tego powodu, że jego pozycja rynkowa jest słabsza, a oferta mniej popularna. Każdy przedsiębiorca działający na rynku, także ten mniejszy i słabszy, zasługuje na ochronę przed działaniami naruszającymi jego prawa i interesy gospodarcze.

Ograniczone znaczenie dla czynienia ustaleń o faktach miały dowody ze źródeł osobowych. W ocenie Sądu jedynie przedłużeniu postępowania służyły wnioski o dopuszczenie dowodów z zeznań licznych świadków (Ł. A., A. O., T. R., R.S. i C.W.), co do których pełnomocnik pozwanej nie mógł nawet stwierdzić, czy dysponują oni wiedzą o faktach istotnych dla rozstrzygnięcia o naruszeniu prawa do znaku towarowego. Nie wskazał także adresów, na które powinny być kierowane do nich wezwania. Na rozprawie 16 grudnia 2019 r. zawniósł ponadto zeznania świadka M.D., o którym zeznawał 16 października 2019 r. świadek C.W.. Uwzględnienie spóźnionego i nie-kompletnego (brak adresu świadka) wniosku z pewnością wpływałby na przedłużenie postępowania.

Należy wyjaśnić, że pod rządami przepisy art. 258 k.p.c. strona powołująca się na dowód ze świadków obowiązana była dokładnie oznaczyć fakty podlegające stwierdzeniu i wskazać świadków, tak by ich wezwanie było możliwe. Obecnie obowiązek przedstawienia twierdzeń o faktach i dowodów na nie odnosi się do wszystkich środków dowodowych, stosownie do art. 235¹ k.p.c. Tymczasem pełnomocnik pozwanej wyjaśnił, że nazwiska świadków zaczerpnął ze strony internetowej powódki. Nie wiedział, czy fakty, których chce dowieść ich zeznaniami, są świadkom znane (por. zeznania świadka C.W.k.865). Wezwanie na rozprawę świadków, o których wiedzy nie miał przekonania nawet wnioskujący wiązało się z koniecznością poniesienia kosztów stawienia i nie pozostawało bez wpływu na ich obowiązki zawodowe. (wnioski k.866-868, 932)

Wniosek o dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron popierany w formie zgłoszonej w odpowiedzi na pozew (pkt 6i) został przez Sąd oddalony nie dotyczył bowiem żadnych konkretnych niewyjaśnionych faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, o czym mowa w art. 299 k.p.c. W ocenie Sądu nie zmierzał on do ustalenia okoliczności, które nie zostały wyjaśnione innymi dowodami, o których wiedzę mieliby mieć konkretni (wymienieni z imienia i nazwiska) członkowie zarządów spółek – stron postępowania.

Wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 210 § 2 k.p.c. spółka P. nie wskazała (po zmianie przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego) okoliczności i twierdzeń powódki, którym zaprzecza poprzestając na ogólnym zaprzeczeniu „wszystkim twierdzeniom Powoda i dowodom rzekomo je popierającym, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej odpowiedzi na pozew.” (str. 5) Pozwana naruszyła także obowiązek wynikający z art. 3 k.p.c., zgodnie z którym strony

obowiązane są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. Oczywiście nieprawidłowe jest poprzestanie na postawieniu stronie przeciwnej ogólnego zarzutu nieudowodnienia twierdzeń oraz przeinaczania stanowiska powódki, która np. nigdy nie twierdziła, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji lub sprzedaży blachodachówki.

Sąd zważył:

1. Odnosnie do naruszenia prawa do firmy

W myśl art. 43² k.c. firma stanowi oznaczenie, pod którym działa przedsiębiorca. Zgodnie z art. 43⁵ k.c., firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Z zestawienia art. 43² k.c. i art. 43⁹ k.c. wynika, że firma powinna stanowić oznaczenie pozwalające na odróżnienie od siebie poszczególnych przedsiębiorców uczestniczących w obrocie gospodarczym. Ze względu na swą rolę odróżniającą, zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorców cieszących się uznaniem na rynku i czyniących wymierne nakłady na reklamę, firma może być nośnikiem znacznej wartości majątkowej (choć jest niezbywalna). Może ona pozwalać konsumentom na identyfikację towarów lub usług i wywoływać u nich skojarzenia z renomą przedsiębiorcy, jakością jego towarów lub usług.

Zgodnie z art. 43¹⁰ k.c., przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W przypadku dokonania naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń odpowiedniej treści i formy, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanych przez naruszającego.

Ochrona firmy opiera się na zasadzie domniemania bezprawności, rozumianej jako niezgodność zachowania z szeroko rozumianym porządkiem prawnym. Naruszeniem jest każde, nie oparte na własnym prawie, użycie cudzej firmy w jej pełnym brzmieniu bądź jej charakterystycznej części, bez względu na winę lub świadomość naruszenia. Naruszenie prawa do firmy może przybrać różne formy, charakteryzując się z zasady intencją skorzystania z renomy uprawnionego, „wdarcia się” w jego klientelę (P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna*, LEX 2014, pkt 3 komentarza do art. 43¹⁰ k.c.), np. poprzez wywołanie u niej mylnego wyobrażenia o istnieniu powiązania pomiędzy uprawnionym a naruszycielem. Roszczenie o zaniechania działań zagrażających prawu do firmy ma charakter prewencyjny. Jego dochodzenie warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem przesłanek:

1. zaistnienia działania przedsiębiorcy zagrażającego firmie uprawnionego,
2. bezprawności tego działania.

Sąd podziela pogląd Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wyrażony w wyroku z 26.07.2012 r. (I ACa 486/12), że zagrożenie ma miejsce, gdy z okoliczności sprawy wynika, że firma przedsiębiorcy została użyta w taki sposób, który wiąże się z ryzykiem pomyłki co do tożsamości przedsiębiorców. Pojęcie to należy interpretować szeroko – włączając w to ich wzajemną relację – występowania (albo nie) między nimi powiązań prawnych lub gospodarczych. Prawo do firmy jest zagrożone, gdy nieuprawnione korzystanie z niej przez innego przedsiębiorcę prowadzi do nieusprawiedliwionego czer-

pania zysków z nakładów na reklamę uprawnionego albo naraża na szwank jego renomę. Z zagrożeniem, o którym mowa w art. 43¹⁰ k.c., musi wiązać się realne ryzyko naruszenia prawa do firmy. (por. M. Modrzejewska w: J. Okolski, M. Modrzejewska (red.), *Prawo handlowe*, Warszawa 2012)

Przesłance bezprawności działania należy przypisać znaczenie niemożności przeciwstawienia cudzemu prawu do firmy własnego prawa do korzystania z takiego samego lub podobnego oznaczenia, wynikającego np. z umowy licencyjnej lub posiadanego nazwiska (tak w: R. Skubisz, *Prawo do firmy i jego ochrona*, Państwo i Prawo 1993.1.25, str. 27). Zakres ochrony nie jest przy tym ograniczony terytorialnie ani przedmiotowo przez zakres działania przedsiębiorców (tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 4.11.2006 r., I ACa 560/04, OSA 2006). Świadomość lub wina naruszającego są w świetle art. 43¹⁰ k.c. irrelewantne. Powoda obciąża dowód, że przysługuje mu prawo do firmy i że jego firma jest realnie zagrożona naruszeniem. Ponieważ bezprawność domniemywa się, to pozwanego obciąża dowód braku bezprawności.

Wykorzystanie przez spółkę P. oznaczenia słowno-graficznego IRYD, z dominującym (dystynktywnym) elementem słownym dla blachodachówek należących do grupy wyrobów metalowych, a zatem na tym samym rynku terytorialnym i produktowym - materiałów budowlanych stwarza realne ryzyko wprowadzenia potencjalnych nabywców, a także kontrahentów w błąd co do tożsamości przedsiębiorców, co jest sprzeczne z zasadą wyłączności prawa do firmy określoną w art. 43³ § 1 k.c. Nie ulega wątpliwości Sądu, że w tym konkretnym przypadku blachodachówki IRYD mogą być kojarzone z obecnym na rynku od kilkunastu lat (od 2002 r.) przedsiębiorcą. Nawet jeśli pozwana używa oznaczenia IRYD łącznie ze znanym i rozpoznawalnym znakiem towarowym **BLACHY PRUSZYŃSKI**, to nieuzasadnione opisowością oznaczenia lub innymi przyczynami (których nawet nie wskazuje) przejęcie oznaczenia innego przedsiębiorcy i jego używanie przez silnego konkurenta na tym samym rynku zagroza w sposób realny utratą wyłączności korzystania z prawa do firmy. Intensywne wykorzystywanie przez pozwaną oznaczenia IRYD dla blachodachówek sprawi, że powódka przestanie być kojarzona jako podmiot wyłącznie uprawniony, co jest niewątpliwie sprzeczne z interesami jej, a także jej klientów i kontrahentów. W efekcie działania pozwanej odznaczenie powódki jako przedsiębiorcy przestanie właściwie pełnić swoją funkcję.

Tak jak w przypadku znaku towarowego, decyzja przedsiębiorcy respektującego prawa i interesy gospodarcze innych uczestników rynku powinna być poprzedzona badaniem braku kolizji, czego pozwana wyraźnie nie uczyniła. Nie mogło to sprawiać żadnych problemów, bowiem prawa te ujawnione są w publicznie dostępnych rejestrach. W ocenie Sądu, takie działanie nie znajduje żadnego usprawiedliwienia. Spółka P. nie wykazała ponadto w tym postępowaniu, że jej działania nie są bezprawne. Z naruszenia przez nią prawa do firmy wynikają dla spółki I. roszczenia zakazowe przewidziane w art. 43¹⁰ k.c.

2. Odnosnie do naruszenia prawa do znaku towarowego:

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 (...)

Udzielenie prawa do znaku towarowego jest zatem gwarancją wyłączności jego używania w obrocie gospodarczym dla towarów i usług, dla których znak został zarejestrowany. Należy mieć na względzie, że decyzja przedsiębiorcy o wyborze oznaczenia dla pochodzących od niego towarów i usług wiąże się z nakładami i staraniami o zbudowanie jego rozpoznawalności w relatywnym kręgu nabywców. Dla właściwego korzystania przezeń ze znaku, w zakresie wszystkich jego funkcji, należy zapewnić efektywną ochronę wyłączności w systemie sądowego zwalczania naruszeń dokonywanych przez osoby nieuprawnione. Z drugiej strony zagwarantowanie właścicielowi wyłączności korzystania ze znaku leży w interesie potencjalnych nabywców towarów i usług, którzy nie powinni być wprowadzani w błąd co do ich pochodzenia od przedsiębiorcy uprawnionego do znaku lub korzystającego w sposób bezprawny z kolizyjnego oznaczenia. Rozstrzygnięcie sądu ma zatem znacznie szerszy zasięg niż samo tylko uregulowanie praw i obowiązków stron postępowania.

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 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 p.w.p. przyznaje natomiast właścicielowi znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, możliwość zakazania innej osobie bezprawnego 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.

Naruszenie zarzucane spółce Pruszyński odpowiada definicji zawartej w pkt. 2.:

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego (unijnego 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 nieznaczące 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 (...))

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 rozpatrzeć 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.)

Decyzja administracyjna o udzieleniu spółce I. prawa do słownego znaku towarowego wiąże Sąd w postępowaniu w sprawie o naruszenie, dopóki nie zostanie prawomocnie stwierdzone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu toczącym się na wniosek spółki P., że prawo wygasło z określonym dniem w efekcie nieużywania znaku **IRYD** w sposób rzeczywisty, o czym stanowi przepis art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Problematyka rzeczywistego używania znaku towarowego stanowi przedmiot wielu orzeczeń zarówno sądów polskich jak i unijnych, a także obszernych opracowań doktryny. Na użytek tego postępowania wystarczy jednak wskazać, że ma to być używanie zgodne z główną funkcją znaku towarowego (oznaczenia pochodzenia), w obrocie gospodarczym, w celu pozyskania za pomocą znaku odbiorców na określone towary lub usługi. Powinno ono być na tyle trwałe i intensywne pod względem skali (tj. liczby) oznaczanych znakiem towarów lub usług, a zarazem na tyle stabilne pod względem postaci znaku, żeby odnieść odpowiedni skutek komercyjny na określonym rynku towarów lub usług. Ma ono umożliwić wystarczająco dużej części potencjalnych klientów rozpoznanie znaku i zwrócenie uwagi na opatrywane nim towary lub usługi. Musi być zwyczajnym, normalnym, a więc typowym korzystaniem ze znaku, adekwatnym do jego przeznaczenia (natury, także odnoszonej do

danego rodzaju, a zwłaszcza kategorii znaku). (M. Trzebiatowski w: *System Prawa Prywatnego*. Tom 14B pod redakcją R. Skubisza C.H. Beck wyd. 2, 2017, LEGALIS komentarz do art. 169 p.w.p.)

Jak wcześniej stwierdzono, zaofiarowany przez powódkę materiał dowodowy przekonuje o rzeczywistym używaniu znaku towarowego **IRYD** w postaci słownej i słowno-graficznej w obrocie gospodarczym na terytorium Polski dla metalowych materiałów budowlanych (elementy rusztowań) i przewodów metalowych (rurki solarne), przede wszystkim przez umieszczanie tego znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu, w informacji handlowej i w reklamie.

Pozwana używa oznaczeń: słownego IRYD i słowno-graficznego z odróżniającym elementem słownym „iryd” identycznym ze znakiem powódki na płaszczyźnie fonetycznej i koncepcyjnej dla blachodachówek, a więc towarów z klasy 6. klasyfikacji nicejskiej. Elementy graficzne (czcionka, kolorystyka, ramka) nie są na tyle dystynktywne, by zdominować element słowny oznaczenia. Fakt, że jest ono używane w niektórych sytuacjach „w bliskim sąsiedztwie” znaku **BLACHY PRUSZYŃSKI** także nie eliminuje ryzyka konfuzji i nie może mieć znaczenia dla oceny kolizji, bowiem przedmiotem zgłoszenia i rejestracji unijnej jest znak **IRYD** bez elementu **BLACHY PRUSZYŃSKI**, pozwana jest więc zobowiązana do jego rzeczywistego używania w samodzielnej postaci. Znany i rozpoznawalny znak **BLACHY PRUSZYŃSKI** (używany łącznie) niewątpliwie zwiększałby charakter odróżniający znaków unijnych. (por. wyrok TS UE z 16.09.2015 r. w sprawie C-215/14 (...)) Potencjalni nabywcy mogą też zostać wprowadzeni w błąd co do tego, że w tym zakresie w jakim pozwana używa znaku **IRYD** strony są ze sobą powiązane gospodarczo, co jest jedną z form konfuzji. Znak **IRYD** nie ma charakteru opisowego, a pozwana mogła wybrać dowolne, niekolizyjne oznaczenie swoich towarów. Dołożenie do słowa **IRYD** opisowego określenia towaru - „blachodachówka płaska” nic nie zmienia w ocenie znaku jako wysoce podobnego do znaku towarowego powódki.

Z punktu widzenia przedmiotu tego postępowania decydujące jest, że oznaczenia spółki P. ruszyński identyczne (słowne) i wysoce podobne (słowno-graficzne) używane są dla blachodachówek, a zatem towarów podobnych do należących do tej samej klasy 6. klasyfikacji nicejskiej – metalowych materiałów budowlanych i przewodów metalowych mających zastosowanie w budownictwie. Mamy tu do czynienia z tożsamym kręgiem potencjalnych nabywców (osoby nabywające materiały budowlane na własny użytek lub w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej), którzy niewątpliwie mogą skojarzyć oznaczenia pozwanej ze znanym im wcześniej i rozpoznawalnym na polskim rynku znakiem towarowym **IRYD**. Sąd podziela argumentację powódki przedstawioną na str. 10 repliki wobec odpowiedzi na pozew, w której odwołuje się ona do orzeczeń Sądu Unii Europejskiej.

Korzystanie przez spółkę P. z oznaczenia IRYD na tym samym rynku terytorialnym i produktowym zakłóca realizowanie przez znak towarowy **IRYD** przynależnych mu funkcji, w szczególności oznaczenia pochodzenia i reklamowej. Powódce służą zatem roszczenia wynikające z naruszenia jej wyłączności, o których mowa w art. 296 ust. 1 p.w.p., zgodnie z którym 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.

Żądana przez spółkę I. sankcja zakazowa mieści się w zakresie wyznaczonym w art. 296 ust. 1 p.w.p. i jest w pełni adekwatna do sposobu działania spółki P. . Powództwo oparte na podstawie art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 p.w.p. zasługuje zatem na uwzględnienie w całości.

3. Odnosnie do naruszenia zasad uczciwej konkurencji

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na zasadzie wolności gospodarczej i swobody konkurencji. Działania konkurencyjne, bez względu na to, jak dotkliwe skutki mogą wywierać w sferze interesów innych uczestników obrotu, są co do zasady dozwolone, każdy przedsiębiorca funkcjonujący na polskim rynku może więc podejmować działania zmierzające do pozyskiwania kontrahentów – nabywców oferowanych przezeń towarów i usług. Ustawodawca zwraca się przeciwko nim tylko o tyle, o ile są one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub też podważają fundamenty konkurencji jako takiej. (por.: Wojciech Pyziół, Anna Walaszek-Pyziół *Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojęcia)*. Przegląd Prawa Handlowego 1994/10/1)

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 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 określonymi w art. 1 ustawy.

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. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

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

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

Działania konkurencyjne mają charakter celowy, ukierunkowane są na wzmocnienie bądź utrzymanie pozycji rynkowej przedsiębiorcy, który jednak niekoniecznie musi mieć świadomość skutków jakie rzeczywiście może wyrzucić, bez znaczenia jest przewidywanie przezeń możliwości naruszenia interesów innych przedsiębiorców. Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych

przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Zagrożenie interesów musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów), niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Obowiązek wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrożenia jego interesów gospodarczych, a także winy naruszciciela obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji.

Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności u.z.n.k., przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie dóbr osobistych, prawa własności, praw autorskich, ochrony konsumentów, kodeksu karnego. Dobre obyczaje rozumieć należy podobnie do zasad współżycia społecznego jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. O tym, czy dane działanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje całokształt okoliczności, a zwłaszcza cel, użyte środki i konsekwencje przedsięwziętych działań. Czyn sprzeczny z prawem może, ale nie musi być zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyż zależy to od charakteru naruszonych norm. Dla ustalenia dobrych obyczajów poważne znaczenie mogą mieć ustalone przez organizacje samorządu zawodowego kodeksy etyczne. (por. Marian Kępiński *Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1)

Pojęcie dobrych obyczajów odczytuje się najczęściej w ujęciu ekonomiczno-funkcjonalnym przywiązującym wagę nie do przestrzegania dobrych obyczajów w ogóle, lecz do zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej, odchodząc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogólnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowiło poczucie godności ogółu ludzi myślących sprawiedliwie i słusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 26.09.2002 r., III CKN 213/01, OSNC 2003/12/169) Sprzeczność z dobrymi obyczajami, jako klauzula generalna, podlega ocenie sądu z punktu widzenia treści, motywów i celu działania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami są działania sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez daną społeczność, obowiązującymi w określonym środowisku.

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 czyn nieuczciwej konkurencji uszczegóławiające 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.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagać będzie zatem ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego lecz odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w art. 5-17 i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregośkolwiek z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r. sygn. akt I ACa 281/98, Apel.-Lub.1999/1/1)

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.

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszných 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.

Z przyczyn przedstawionych w pkt 2. można zatem uznać, że spółka P. dopuściła się naruszenia reguł uczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Nie ulega wątpliwości, że powódka jako pierwsza rozpoczęła używanie na polskim rynku metalowych materiałów budowlanych oznaczenia IRYD, z którym koliduje bardzo podobne oznaczenie pozwanej. Decydując się na korzystanie z oznaczenia IRYD dla blachodachówek pozwana narusza prawo do zarejestrowanego znaku towarowego i dobry obyczaj handlowy nakazujący przedsiębiorcy respektowanie pierwszeństwa konkurentów rynkowych, w szczególności nie zachowała należytej staranności by zbadać czystość znaku, nie wystąpiła także przed zgłoszeniem znaków unijnych z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku krajowego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, 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.

Należy przy tym uczynić zastrzeżenie, iż żądanie z pkt 1, może być dochodzone wyłącznie wówczas, gdy w dacie zamknięcia rozprawy istnieje stan naruszenia lub realna groźba naruszenia w przyszłości przez pozwanego reguł uczciwej konkurencji.

Żądana przez spółkę I. sankcja zakazowa mieści się w zakresie wyznaczonym w art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. i jest w pełni adekwatna do sposobu działania spółki P. . Powództwo oparte na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 1 p.w.p. zasługuje zatem na uwzględnienie w całości.

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.)

Oплаты 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 złożoność 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 sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19).

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