



## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2019 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział**

**Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant protokolant sądowy Patrycja Chantaj

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2019 r. w Warszawie

spraw połączonych z powództwa **P. S.A. z siedzibą w Warszawie**

przeciwko **M. S.A. z siedzibą w Warszawie**

o ustalenie

1. oddala powództwo;
2. opłatę ostateczną ustala na kwotę 5.000 (pięć tysięcy) złotych i uznaje za pobraną od powoda do kwoty 2.000 (dwa tysiące) złotych;
3. nakazuje pobranie od P. S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Warszawie kwoty 3.000 (trzy tysiące) złotych tytułem brakującej części opłaty ostatecznej;
4. zasądza od P. S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz M. S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 3.377 (trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

## Uzasadnienie

Po ostatecznym sformułowaniu powództwa w piśmie procesowym datowanym na 3 kwietnia 2019 r. oraz na rozprawie w dniu 27 maja 2019 r. P. S.A. z siedzibą w Warszawie wniosła – w sprawach sygn. akt XXII GWzł 1/19 i 2/19 połączonych do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia - o stwierdzenie braku naruszenia przez nią prawa do unijnego znaku towarowego Mostostal EUTM 009329848 w kl 6,11,19,35,36,37, 39,42,44, prawa do znaku towarowego Mostostal R 87887 w kl 2,16,37,42; znaku towarowego Mostostal R 97850 w kl 37,42:

a. poprzez używanie w prowadzonej działalności gospodarczej w branży inżynieryjno-budowlanej adresu domeny internetowej, zawierającej oznaczenie przedsiębiorstwa „Polimex-Mostostal” i prawo do firmy zawierającej nazwę „Polimex-Mostostal” oraz znak towarowy „Polimex” EUTM 017712472, które to oznaczenia słowne są zawarte w nazwie domeny internetowej (domenie internetowej) polimex-mostostal.pl;

b. poprzez używanie w prowadzonej działalności gospodarczej w branży inżynieryjno-budowlanej adresu domeny internetowej, zawierającej oznaczenie przedsiębiorstwa „Polimex-Mostostal” i prawo do firmy zawierającej nazwę „Polimex-Mostostal” oraz znak towarowy „Polimex” EUTM 017712472, które to oznaczenia słowne są zawarte w nazwie domeny internetowej (domenie internetowej) polimex-mostostal.com.pl;

c. poprzez używanie w prowadzonej działalności gospodarczej w branży inżynieryjno-budowlanej adresu domeny internetowej, zawierającej oznaczenie przedsiębiorstwa „Polimex-Mostostal” i prawo do firmy zawierającej nazwę „Polimex-Mostostal” oraz znak towarowy „Polimex” EUTM 017712472, które to oznaczenia słowne są zawarte w nazwie domeny internetowej (domenie internetowej) polimex-mostostal.com;

Równocześnie, na podstawie art. 189 k.p.c. oraz na podstawie art. 124.b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej w związku z art. 189 k.p.c. P. S.A. wniosła o:

I.1. ustalenie braku istnienia stosunku prawnego o charakterze deliktowym, polegającego na naruszeniu prawa ochronnego do zarejestrowanego, słownego, unijnego znaku towarowego „Mostostal” (EUTM 009329848) w kl:

6. Budowlane materiały metalowe; przenośne metalowe konstrukcje budowlane, konstrukcje metalowe i szkielety ramowe konstrukcji metalowych dla budownictwa; kratownice metalowe; metalowe elementy konstrukcyjne, panele konstrukcyjne metalowe; budynki przenośne metalowe; metalowe materiały zbrojeniowe do betonu i dla budownictwa; przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych; gwoździe, śruby, okucia, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, metalowe elementy instalacji budowlanych; metalowe materiały do krycia dachów; liny metalowe; metalowe okucia stosowane w budownictwie; ogrodzenia metalowe; zbiorniki metalowe, pojemniki metalowe dla magazynowania i transportu, metalowe ramy do okien, metalowe drzwi i bramy; szafy pancerne, sejfy, żaluzje metalowe, zbiorniki metalowe, pojemniki metalowe dla magazynowania i

transportu, rudy metali.

11. Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne

19. Materiały budowlane niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, konstrukcje i słupy niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, drewniane; rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; beton, betonowe elementy budowlane, gips, wyroby betonowe i gipsowe, cement, wapno, glazura, terakota, gres, półfabrykaty budowlane, bloczki, cegły, pustaki; kamień naturalny, marmur i granit do celów budowlanych, obudowy kominków, pojemniki kamienne; półfabrykaty drewniane: tarcica, belki, deski, płyty, forniry; materiały do układania podłóg drewniane i niemetalowe - płyty, deski, parkiety; ścienne okładziny niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe, szkło budowlane, okna i drzwi drewniane i niemetalowe, żaluzje z tworzyw sztucznych: rynny niemetalowe; pokrycia dachów niemetalowe; materiały do budowy dróg, asfalt, smoła, bitumy, kostka brukowa; niemetalowe płoty i ogrodzenia.

35. Doradztwo w zakresie organizowania i kierowania inwestycjami budowlanymi; usługi developerskie: doradztwo dotyczące organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi, dostarczanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie budownictwa; usługi badania opinii publicznej i rynku usług budowlanych i developerskich; sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych, artykułów instalacyjnych do instalacji grzewczych, chłodniczych, gazowych, elektrycznych, klimatyzacji; usługi kompanii holdingowej: zarządzanie przedsiębiorstwami; usługi dotyczące zarządzania i aktualizacji komputerowych baz danych.

36. Usługi pośrednictwa w handlu nieruchomościami; wycena nieruchomości, obiektów przemysłowych, budowli; usługi doradztwa w zakresie inwestycji: inwestycje kapitałowe; inwestycje na rynku nieruchomości; usługi developerskie: mianowicie tworzenie, pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej; zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi i biurowymi, wynajem i pośrednictwo w wynajmie nieruchomości mieszkalnych i biurowych; usługi w zakresie administrowania i wynajmu pomieszczeń handlowych; usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie nieruchomości; usługi inwestora zastępczego: mianowicie prowadzenie inwestycji budowlanych w zakresie finansowym w imieniu zleceniodawcy; usługi kompanii holdingowej: zarządzanie majątkiem, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie finansami, tworzenie kapitału wspólnego, rozliczenia finansowe transakcji, udzielanie gwarancji finansowych; usługi zakupu i odsprzedaży nieruchomości.

37. Usługi developerskie: mianowicie nadzór budowlany; usługi nadzoru budowlanego; usługi budowlane: budowa nowych obiektów, wyposażanie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, naprawy, czyszczenie i odnawianie wnętrza; usługi budowlano-remontowe w zakresie budynków i mostów, montaż rusztowań, izolowanie budynków, usługi budowlane murarskie, wykonywanie instalacji elektrycznych w budynkach i budowli oraz instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych; instalowanie, naprawy i konserwacja dźwigów osobowych i towarowych, wind oraz ruchomych schodów; zakładanie stolarki budowlanej, tynkowanie, sztukatorstwo, posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, malowanie; rozbiórka budynków, budownictwo przemysłowe, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn i pojazdów związanych z budownictwem; instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, montaż i naprawy instalacji ogrzewania,

zabezpieczanie przed korozją; budowa dróg oraz układanie nawierzchni dróg i obiektów sportowych, budowa dróg szynowych, budowa i konserwacja rurociągów, usługi ogólnobudowlane w zakresie linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych i lokalnych, budowa obiektów inżynierii wodnej i obiektów górniczych, wynajem maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, w tym wynajem buldożerów, żurawi, koparek, obsługa i naprawa pojazdów; obsługa budynków mieszkalnych i biurowych: mianowicie naprawy, czyszczenie i odnawianie budynków od wewnątrz i od zewnątrz.

39. Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych; usługi magazynowania i składowania towarów, usługi transportowe, przewożenie ładunków i rozładunek, przewóz samochodami ciężarowymi, wynajmowanie samochodów ciężarowych i innych pojazdów transportu lądowego; specjalistyczny transport betonu towarowego, transport betonu towarowego urządzeniami samowyładowczymi; dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów wyposażenia, mebli i artykułów dekoracyjnych do wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych.

42. Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie; Przemysłowa analiza i badanie usług; Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania; usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych; usługi projektowania architektonicznego i budowlanego, nadzór wykonawczy (nadzór techniczny); usługi projektowania budynków, konstrukcji budowlanych, projektowania konstrukcji metalowych; doradztwo budowlane i w zakresie realizacji konstrukcji budowlanych; projekty techniczne, badania techniczne, ekspertyzy inżynierskie, wykonywanie pomiarów geologicznych i geodezyjnych; opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych; projektowanie, instalacja, aktualizacja, konserwacja i powielanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego; tworzenie komputerowych baz danych; projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów, tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie stron internetowych dla osób trzecich.

44. Usługi projektowania przestrzennego, projektowanie ogrodów i przestrzeni wokół budynków.

poprzez używanie w prowadzonej działalności gospodarczej przez powódkę w branży inżyniersko-budowlanej:

**a.** domeny internetowej (nazwy domeny internetowej) polimex-mostostal.pl zawierającej:

- słowne oznaczenie przedsiębiorstwa „Polimex-Mostostal”
- nazwę firmy przedsiębiorcy zawierającej słowne oznaczenie „Polimex-Mostostal”
- znak towarowy słowny „Polimex” EUTM 017712472

**b.** domeny internetowej (nazwy domeny internetowej) polimex-mostostal.com.pl zawierającej:

- słowne oznaczenie przedsiębiorstwa „Polimex-Mostostal”
- nazwę firmy przedsiębiorcy zawierającej słowne oznaczenie „Polimex-Mostostal”
- znak towarowy słowny „Polimex” EUTM 017712472

**c.** domeny internetowej (nazwy domeny internetowej) polimex-mostostal.com zawierającej:

- słowne oznaczenie przedsiębiorstwa „Polimex-Mostostal”
- nazwę firmy przedsiębiorcy zawierającej słowne oznaczenie „Polimex-Mostostal”

znak towarowy słowny „Polimex” EUTM 017712472

**I.2.** ustalenie braku istnienia stosunku prawnego o charakterze deliktowym, polegającego na naruszeniu prawa ochronnego do zarejestrowanego, słowno-graficznego znaku towarowego „Mostostal” R 87887 w kl: 2, 16, 37, 42 - farby, pokosty, lakiery, barwniki, bejce, środki antykorozyjne, środki impregnujące, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe, sproszkowane metale dla malarzy; karty do gry, programy do maszyn cyfrowych, tapety papierowe; usługi budowlano-remontowe w zakresie budynków, usługi pralnicze, wszelkie naprawy, jeśli nie prowadzą do przetworzenia towaru; usługi poligraficzne;

poprzez używanie w prowadzonej działalności gospodarczej przez powódkę w branży inżynieryjno-budowlanej:

**a.** domeny internetowej (nazwy domeny internetowej) polimex-mostostal.pl zawierającej:

- słowne oznaczenie przedsiębiorstwa „Polimex-Mostostal”
- nazwę firmy przedsiębiorcy zawierającej słowne oznaczenie „Polimex-Mostostal”
- znak towarowy słowny „Polimex” EUTM 017712472

**b.** domeny internetowej (nazwy domeny internetowej) polimex-mostostal.com.pl zawierającej:

- słowne oznaczenie przedsiębiorstwa „Polimex-Mostostal”
- nazwę firmy przedsiębiorcy zawierającej słowne oznaczenie „Polimex-Mostostal”
- znak towarowy słowny „Polimex” EUTM 017712472

**c.** domeny internetowej (nazwy domeny internetowej) polimex-mostostal.com zawierającej:

- słowne oznaczenie przedsiębiorstwa „Polimex-Mostostal”
- nazwę firmy przedsiębiorcy zawierającej słowne oznaczenie „Polimex-Mostostal”
- znak towarowy słowny „Polimex” EUTM 017712472

**I.3.** ustalenie braku istnienia stosunku prawnego o charakterze deliktowym, polegającego na naruszeniu prawa ochronnego do zarejestrowanego, słownego znaku towarowego „Mostostal” R 97850 w kl:37, 42: 37, 42 - usługi budowlane i naprawy, w tym usługi budowlano-remontowe w zakresie budynków i mostów, dekoratorstwa wnętrz, czyszczenia i odnawiania; usługi poligraficzne, usługi w zakresie projektowania konstrukcji metalowych;

poprzez używanie w prowadzonej działalności gospodarczej przez powódkę w branży inżynieryjno-budowlanej:

**a.** domeny internetowej (nazwy domeny internetowej) polimex-mostostal.pl zawierającej:

- słowne oznaczenie przedsiębiorstwa „Polimex-Mostostal”
- nazwę firmy przedsiębiorcy zawierającej słowne oznaczenie „Polimex-Mostostal”
- znak towarowy słowny „Polimex” EUTM 017712472

**b.** domeny internetowej (nazwy domeny internetowej) polimex-mostostal.com.pl zawierającej:

- słowne oznaczenie przedsiębiorstwa „Polimex-Mostostal”
- nazwę firmy przedsiębiorcy zawierającej słowne oznaczenie „Polimex-Mostostal”
- znak towarowy słowny „Polimex” EUTM 017712472

**c.** domeny internetowej (nazwy domeny internetowej) polimex-mostostal.com zawierającej:

- słowne oznaczenie przedsiębiorstwa „Polimex-Mostostal”
- nazwę firmy przedsiębiorcy zawierającej słowne oznaczenie „Polimex-Mostostal”
- znak towarowy słowny „Polimex” EUTM 017712472.

Powódka zażądała także zwrotu kosztów postępowania. (k.2008-2079, 3257-3264)

Nie wyjaśniła przy tym relacji żądań różniących się co do treści i zakresu, w szczególności, czy dąży do uzyskania ustalenia w zakresie wprowadzonym sformulowaniem „zmieniam powództwo w ten sposób, że dotychczasowe żądanie z pkt I petitum pozwu z dnia 31 grudnia 2018 roku zmieniam na następujące tj. wnoszę pozwem o:” stanowi część powództwa, obok zbliżonych treścią, jednak nie tożsamych żądań z pkt. I.1-3. Skoro jednak w piśmie procesowym z 27 maja 2019 r. odwołała się do pkt I. pozwów, sformułowania tego nie można uznać za element tytułu pisma procesowego.

Zważywszy, że P. S.A. reprezentowana była przez profesjonalnych pełnomocników, **Sąd uznał, że** powództwo zawiera wszystkie zgłoszone żądania, a sposób jego sformułowania wynika z interesu prawnego w stwierdzeniu braku naruszenia, a równocześnie w ustaleniu braku istnienia stosunku prawnego o charakterze deliktowym polegającego na naruszeniu.

M. S.A. z siedzibą w Warszawie wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu kosztów procesu. Wskazała na nieprawidłowe sformułowanie powództwa. Zakwestionowała zasadność roszczenia oraz istnienie interesu prawnego w ustaleniu.

#### **Sąd ustalił:**

P. S.A. z siedzibą w Warszawie, utworzona w 2004 r. z połączenia M. S.A. z siedzibą w Siedlcach i P. S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie: robót ogólnobudowlanych, budowy obiektów, projektowania budowlanego, wykonywania instalacji, robót wykończeniowych i innych specjalistycznych robót budowlanych. (dowód: odpis z KRS k.56-70)

P. S.A. jest abonentem nazw domen internetowych (...).pl, (...).com.pl i polimex-mostostal.com utworzonych odpowiednio 2 marca 2004 r., 27 marca 2012 r. i 5 października 2004 r. (dowód: wydruki z bazy WHOIS, korespondencja elektroniczna i print-screen k.72-90, faktury k.91-93) Nazwy te nie są używane od przez P. S.A. w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w funkcji znaku towarowego. (brak dowodu przeciwnego) Jedynie na stronie internetowej utworzonej w domenie polimex-mostostal.pl znajdują się informacje o grupie kapitałowej P. , jej oferta i reklamy. (dowód: print-screen k.1176-1184)

M.S.A., utworzona w 2009 r. (dowód: odpis z KRS k.888-895), jest uprawniona do słownego unijnego znaku towarowego **MOSTOSTAL** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante pod nr 009329848, chronionego z pierwszeństwem od 24 sierpnia 2010 r. dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej:

**6.** budowlane materiały metalowe; przenośne metalowe konstrukcje budowlane, konstrukcje metalowe i szkielety ramowe konstrukcji metalowych dla budownictwa; kratownice metalowe; metalowe elementy konstrukcyjne, panele konstrukcyjne metalowe; budynki przenośne metalowe; metalowe materiały zbrojeniowe do betonu i dla budownictwa; przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nie-



szlachetnych; gwoździe, śruby, okucia, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, metalowe elementy instalacji budowlanych; metalowe materiały do krycia dachów; liny metalowe; metalowe okucia stosowane w budownictwie; ogrodzenia metalowe; zbiorniki metalowe, pojemniki metalowe dla magazynowania i transportu, metalowe ramy do okien, metalowe drzwi i bramy; szafy pancerne, sejfy, żaluzje metalowe, zbiorniki metalowe, pojemniki metalowe dla magazynowania i transportu, rudy metali;

**11.** urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne;

**19.** materiały budowlane niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, konstrukcje i słupy niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, drewniane; rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; beton, betonowe elementy budowlane, gips, wyroby betonowe i gipsowe, cement, wapno, glazura, terakota, gres, półfabrykaty budowlane, bloczki, cegły, pustaki; kamień naturalny, marmur i granit do celów budowlanych, obudowy kominków, pojemniki kamienne; półfabrykaty drewniane: tarcica, belki, deski, płyty, forniry; materiały do układania podłóg drewniane i niemetalowe – płyty, deski, parkiety; ścienne okładziny niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe, szkło budowlane, okna i drzwi drewniane i niemetalowe, żaluzje z tworzyw sztucznych: rynny niemetalowe; pokrycia dachów niemetalowe; materiały do budowy dróg, asfalt, smoła, bitumy, kostka brukowa; niemetalowe płoty i ogrodzenia;

**35.** doradztwo w zakresie organizowania i kierowania inwestycjami budowlanymi; usługi developerskie: doradztwo dotyczące organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi, dostarczanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie budownictwa; usługi badania opinii publicznej i rynku usług budowlanych i developerskich; sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych, artykułów instalacyjnych do instalacji grzewczych, chłodniczych, gazowych, elektrycznych, klimatyzacji; usługi kompanii holdingowej: zarządzanie przedsiębiorstwami; usługi dotyczące zarządzania i aktualizacji komputerowych baz danych;

**36.** usługi pośrednictwa w handlu nieruchomościami; wycena nieruchomości, obiektów przemysłowych, budowli; usługi doradztwa w zakresie inwestycji: inwestycje kapitałowe; inwestycje na rynku nieruchomości; usługi developerskie: mianowicie tworzenie, pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej; zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi i biurowymi, wynajem i pośrednictwo w wynajmie nieruchomości mieszkalnych i biurowych; usługi w zakresie administrowania i wynajmu pomieszczeń handlowych; usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie nieruchomości; usługi inwestora zastępczego: mianowicie prowadzenie inwestycji budowlanych w zakresie finansowym w imieniu zleceniodawcy; usługi kompanii holdingowej: zarządzanie majątkiem, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie finansami, tworzenie kapitału wspólnego, rozliczenia finansowe transakcji, udzielanie gwarancji finansowych; usługi zakupu i odsprzedaży nieruchomości;

**37.** usługi developerskie: mianowicie nadzór budowlany; usługi nadzoru budowlanego i budowlane: budowa nowych obiektów, wyposażanie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, naprawy, czyszczenie i odnawianie wnętrz; usługi budowlano-remontowe w zakresie budynków i mostów, montaż rusztowań, izolowanie budynków, usługi budowlane murarskie, wykonywanie instalacji elektrycznych w budynkach i budowli oraz instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, wykonywanie

instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych; instalowanie, naprawy i konserwacja dźwigów osobowych i towarowych, wind oraz ruchomych schodów; zakładanie stolarki budowlanej, tynkowanie, sztukatorstwo, posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, malowanie; rozbiórka budynków, budownictwo przemysłowe, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn i pojazdów związanych z budownictwem; instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, montaż i naprawy instalacji ogrzewania, zabezpieczanie przed korozją; budowa dróg oraz układanie nawierzchni dróg i obiektów sportowych, budowa dróg szynowych, budowa i konserwacja rurociągów, usługi ogólnobudowlane w zakresie linii elektro-energetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych i lokalnych, budowa obiektów inżynierii wodnej i obiektów górniczych, wynajem maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, w tym wynajem buldożerów, żurawi, koparek, obsługa i naprawa pojazdów; obsługa budynków mieszkalnych i biurowych: mianowicie naprawy, czyszczenie i odnawianie budynków od wewnątrz i od zewnątrz;

**39.** wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych; usługi magazynowania i składowania towarów, usługi transportowe, przewożenie ładunków i rozładunek, przewóz samochodami ciężarowymi, wynajmowanie samochodów ciężarowych i innych pojazdów transportu lądowego; specjalistyczny transport betonu towarowego, transport betonu towarowego urządzeniami samowyładowczymi; dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów wyposażenia, mebli i artykułów dekoracyjnych do wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych;

**42.** naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie; przemysłowa analiza i badanie usług; projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania; usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych; usługi projektowania architektonicznego i budowlanego, nadzór wykonawczy (nadzór techniczny); usługi projektowania budynków, konstrukcji budowlanych, projektowania konstrukcji metalowych; doradztwo budowlane i w zakresie realizacji konstrukcji budowlanych; projekty techniczne, badania techniczne, ekspertyzy inżynierskie, wykonywanie pomiarów geologicznych i geodezyjnych; opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych; projektowanie, instalacja, aktualizacja, konserwacja i powielanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego; tworzenie komputerowych baz danych; projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów, tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie stron internetowych dla osób trzecich;

**44.** usługi projektowania przestrzennego, projektowanie ogrodów i przestrzeni wokół budynków.

Obecnie z wniosku powódki Urząd prowadzi postępowanie w sprawie unieważnienia i częściowego wygaszenia prawa do unijnego znaku towarowego **MOSTOSTAL** nr 009329848. (dowód: świadectwo rejestracji i wydruk z bazy EUIPO k.95-125)

Pozwana jest także uprawniona do krajowych znaków towarowych:

- słownego **MOSTOSTAL** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 097850, chronionego od 23 marca 1994 r. dla usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 37. (usługi budowlano-remontowe w zakresie budynków, usługi pralnicze, wszelkie naprawy, jeśli nie prowadzą do przetworzenia towaru) i 42. (usługi poligraficzne),





- słowno-graficznego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 087887, chronionego od 25 lutego 1994 r. dla towarów i usług w klasach: 2. (farby, pokosty, lakiery, barwniki, bejce, środki antykorozyjne, środki impregnujące, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe, sproszkowane metale dla malarzy), 16 (karty do gry, programy do maszyn cyfrowych, tapety papierowe), 37. (usługi budowlano-remontowe w zakresie budynków, usługi pralnicze, wszelkie naprawy, jeśli nie prowadzą do przetworzenia towaru) i 42. (usługi poligraficzne).  
(dowód: wyciągi z rejestru k.923, 925 - 926).

**Poczynione przez Sąd ustalenia odnoszą się wyłącznie do okoliczności faktycznych istotnych do stwierdzenia nieprawidłowości sformułowania roszczenia i braku po stronie powódki interesu prawnego w żądanym ustaleniu,** Sąd nie dokonywał natomiast merytorycznej oceny naruszenia. Pomiął bardzo obszerne twierdzenia i niewskazane wyżej dowody zgłoszone przez strony na okoliczności niemające istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu, w szczególności dotyczące pierwszeństwa używania przez poprzedników prawnych powódki i innych przedsiębiorców słowa „Mostostal” w firmach i nazwach przedsiębiorstw. Służyć one mogą ewentualnie rozstrzygnięciu przez EUIPO o nieważności unijnego znaku towarowego **MOSTOSTAL** ze względu na kolizję z prawami osób trzecich. Bezprzedmiotowe jest odwoływanie się przez pozwaną do innych przysługujących jej praw do znaków towarowych, skoro powódka żąda wyłącznie rozstrzygnięcia kolizji unijnego znaku towarowego **MOSTOSTAL** nr 009329848 oraz znaków krajowych **MOSTOSTAL** R-87887 i R-97850 z nazwami domen internetowych: (...).pl, (...).com.pl i polimex-mostostal.com. Także po stronie pozwanej widoczne jest przedstawianie w pismach procesowych twierdzeń i dowodów wykraczających poza przedmiot i zakres tego sporu, a obrazujących całokształt wzajemnych relacji stron i prowadzonych przez nie postępowań.

Sąd pominął ponadto twierdzenia i oddalił wnioski dowodowe zgłoszone przez powódkę w replice wobec odpowiedzi na pozew datowanej na 4 kwietnia 2019 r., z niczym nieusprawiedliwionym uchybieniem terminów określonych w art. 207 k.p.c. (k.2080-3214) Powódka miała swobodę w wyborze odpowiedniej chwili do wystąpienia z pozwem, a jej profesjonalny pełnomocnik dysponował dowolnym czasem na przygotowanie pisma procesowego w taki sposób, by zostały w nim zgłoszone wszystkie istotne twierdzenia i dowody, w szczególności by wykazać interes prawny w żądanym ustaleniu. Fakt, że temu nie sprostał nie może uzasadniać odstąpienia od reguł obowiązujących strony postępowania cywilnego.

Stosownie do art. 3 i art. 232 k.p.c. każda ze stron procesu zobowiązana jest dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody. Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają tę stronę, która nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku. (wyrok Sądu Najwyższego z 15.07.1999 r., I CKN 415/99) Samo twierdzenie nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione

przez stronę je zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sądu Najwyższego z 22.11.2001 r., I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu wyrażoną w art. 6 k.c., P. S.A. miała obowiązek udowodnienia zasadności swoich twierdzeń w zakresie bezzasadności stawianych jej zarzutów naruszenia praw wyłącznych P. S.A. oraz interesu prawnego w ustaleniu. Występując na drogę sądową powinna była je przemyśleć, rozważyć ich zasadność na każdej ze wskazanych podstaw prawnych oraz przedstawić w pozwach kompletne twierdzenia i dowody na ich poparcie. W ocenie Sądu powódka nie sprostала temu zadaniu. W efekcie naruszenia obowiązków wynikających dla niej z przepisów art. 207 § 6 i art. 217 § 2 k.p.c. zgłaszała z opóźnieniem nowe twierdzenia i dowody, które zresztą nie dotyczyły istoty sporu, w szczególności nie przedstawiały sposobu używania przez nią spornych nazw domen internetowych. Tymczasem obowiązujące przepisy procedury cywilnej nakładały na powódkę obowiązek przedstawienia ich w pozwie. Ewentualne braki w tym zakresie mogły być uzupełniane w toku postępowania wyłącznie wówczas, gdy uprawdopodobniono istnienie przyczyn mogących usprawiedliwiać opóźnienie. Z pewnością takiej przyczyny nie stanowią kilkakrotnie dokonywane zmiany przedmiotowe powództwa. Nowe twierdzenia i wnioski dowodowe podlegały zatem odpowiednio pominięciu i oddaleniu. Uwzględnienie przez Sąd zgłoszonych przez powódkę w replice na odpowiedź na pozew stanowiłoby naruszenie nie tylko samych przepisów, ale przede wszystkim zasady równego traktowania stron, ponieważ pominięcie ograniczeń byłoby korzystne wyłącznie dla powódki, pogarszając sytuację procesową pozwanej, która stanowczo sprzeciwiała się dopuszczeniu dowodów wnioskowanych w toku postępowania.

#### **Sąd zważył:**

Zgodnie z przepisem art. 189 k.p.c., powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa gdy ma w tym interes prawny, który jest materialnoprawną przesłanką powództwa. Od pozytywnego ustalenia przez sąd istnienia interesu prawnego w ustaleniu zależy przystąpienie do badania i oceny prawdziwości twierdzeń powoda o tym, że dany stosunek prawny lub prawo rzeczywiście istnieje. Rozstrzygając o zasadności powództwa o ustalenie sąd w pierwszej kolejności ustala istnienie po stronie powoda interesu prawnego, a dopiero później ocenia istnienie lub nieistnienie spornego prawa lub stosunku prawnego. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 13/09/2007 r., III CSK 123/07) Interes prawny stanowi przesłankę merytoryczną powództwa, której brak wystarcza do jego oddalenia. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 24/03/1987 r., III CRN 57/87)

Interes prawny musi istnieć w chwili orzekania, co wynika z faktu podlegania przez powództwo zasadzie aktualności, zgodnie z którą za podstawę orzeczenia przyjmuje się stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 7/12/2012 r., II CSK 143/12) Sąd ma przy tym obowiązek badania z urzędu, czy po stronie powoda występuje interes prawny w żądaniu ustalenia (tak Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 9/02/1999 r. I ACa 1105/98, Prok.i Pr. 2000/2/35), musi być przy tym zgodny z prawem, z zasadami współżycia społecznego oraz z celem, któremu ma służyć art. 189 k.p.c. (tak Sąd Najwyższy w wyrokach z 27/06/2001 r., II CKN 898/00 i z 28/11/2002 r., II CKN 1047/00)

Interesem prawnym w rozumieniu art. 189 k.p.c. jest obiektywna (rzeczywiście istniejąca), a nie hipotetyczna (w subiektywnym odczuciu strony) potrzeba prawna uzyskania wyroku odpowiedniej treści występująca wówczas, gdy zaistniała sytuacja naruszenia albo zagrożenia naruszeniem określonej sfery prawnej. (tak Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 23/05/2014 r., II ACa 313/12 i Sąd Najwyższy w wyroku z 28/11/2002 r., II CKN 1047/00) Interes prawny w ustaleniu należy rozumieć jako potrzebę wprowadzenia jasności co do konkretnego stosunku prawnego lub prawa w celu ochrony przed grożącym naruszeniem sfery uprawnień powoda.

Ocena interesu prawnego wymaga zindywidualizowanych, elastycznych kryteriów, uwzględniających celowościowe podstawy powództwa. Istotą interesu prawnego we wniesieniu powództwa na podstawie art. 189 k.p.c. jest możliwość stanowczego zakończenia w tym postępowaniu sporu między stronami, a także oczekiwanie, że rozstrzygnięcie wywoła skutki, w następstwie których sytuacja prawna stron zostanie określona jednoznacznie i tym samym wyeliminowane zostanie, wynikające z błędnego przekonania co do przysługiwania określonych uprawnień, ryzyko naruszenia praw w przyszłości. (tak Sąd Najwyższy w wyrokach z 15/05/2013 r., III CSK 254/12 i z 15/03/2002 r., II CKN 919/99) O istnieniu po stronie powoda interesu prawnego świadczy **możliwość stanowczego zakończenia w tej drodze sporu**, natomiast przeciwko jego istnieniu - możliwość uzyskania pełniejszej ochrony praw powoda w drodze innego powództwa albo postępowania pozasądowego. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 15/05/2013 r., III CSK 254/12, por. także wyroki z 27/01/2004 r., II CK 387/02, z 4/01/2008 r., III CSK 204/07 i powołane tam orzecznictwo)

Powód musi udowodnić, że ma interes prawny w wytoczeniu powództwa przeciwko konkretnemu pozwanemu, który (przynajmniej potencjalne) stwarza zagrożenie dla jego prawnie chronionych interesów, a sam skutek, jaki wywoła uprawnomocnienie się wyroku ustalającego zapewni mu ochronę jego praw przez definitywne zakończenie istniejącego między stronami sporu lub prewencyjnie zapobiegnie powstaniu w przyszłości takiego sporu tj. obiektywnie odpadnie podstawa jego powstania. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 18/06/2009 r., II CSK 33/09) Nie ma interesu prawnego w ustaleniu osoba, której prawa zostały stwierdzone podczas innego postępowania. Powództwo o ustalenie nie może równocześnie zmierzać do uzyskania dowodów, które miałyby być wykorzystane w innym postępowaniu. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 23/02/1999 r., I PKN 597/98, OSNP 2000/8/301) **Powództwo nie może zmierzać do ustalania podstaw tych praw lub stosunków prawnych, w których rozstrzyganie sporów nie należy do drogi sądowej.** Celem postępowania sądowego może być zarówno ustalenie pozytywne, jak i negatywne. Powództwo nie ma natomiast na celu ustanowienia prawa na rzecz kogokolwiek albo jego pozbawienia.

**Powód musi zatem udowodnić w procesie o ustalenie, że ma interes prawny w wytoczeniu powództwa** przeciwko konkretnemu pozwanemu, który przynajmniej potencjalne, stwarza zagrożenie dla jego prawnie chronionych interesów. Interes prawny musi istnieć obiektywnie, a ciężar jego wykazania spoczywa na powodzie (art. 6 KC). (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 18/06/2009 r., II CSK 33/09, OSNC 2010, Nr B, poz. 47) **Konsekwencją niewykazania przez powoda istnienia interesu prawnego jest oddalenie powództwa.** (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 6/06/1997 r., II CKN 201/97)

**Powództwo Polimex-Mostostal S.A. nie zasługuje na uwzględnienie przede wszystkim ze względu na jego nieprawidłowe sformułowanie:** Reprezentowana przez profesjonalnych

pełnomocników P. S.A. nie zdołała wyrazić w sposób jasny, niebudzący wątpliwości interpretacyjnych i wewnętrznie niesprzeczny istoty prawa lub stosunku prawnego, które wymagają sądowego ustalenia. Należy wyjaśnić, że w tego rodzaju sprawach sąd nie jest uprawniony do dokonywania w wyroku jakichkolwiek zmian w porównaniu z treścią powództwa, tak jak zostały sformułowane przez powoda roszczenia mogą tylko zostać uwzględnione lub oddalone.

Dokonując analizy kilkakrotnie zmienianego roszczenia należy stwierdzić, że zawiera ono w istocie dwa żądania, których łączne zgłoszenie nie ma żadnego usprawiedliwienia. W szczególności sama powódka nie wskazuje z jakich przyczyn wyrok powinien zawierać zarówno stwierdzenie braku naruszenia, jak również ustalenie braku istnienia stosunku prawnego o charakterze deliktowym polegającego na naruszeniu. Nie są to na przykład roszczenia ewentualne.

Powództwo zostało sformułowane w sposób rażąco niestaranny. Tekst zawiera liczne błędy stylistyczne i interpunkcyjne, niezrozumiałe skróty literowe i potoczne określenia („kl”, „R”, „EUTM”). W wielu miejscach budzi wątpliwości interpretacyjne, szczególnie przez stosowanie zdań wielokrotnie złożonych i swobodną interpunkcję (pkt a.-c. *in principio*). Zastrzeżenia Sądu budzi także prawidłowość używania przez powódkę pojęć języka prawnego i prawniczego (utożsamienie nazwy domeny z domeną internetową, dowolne używanie pojęć firmy przedsiębiorcy, nazwy przedsiębiorstwa, nazwy domeny internetowej i nazwy w potocznym rozumieniu tego słowa) oraz używanie innych niezdefiniowanych pojęć (adres domeny internetowej – pkt b. *in principio*).

Należy wyjaśnić, że prawo własności intelektualnej jest specyficzną gałęzią prawa cywilnego, w której desygnaty wielu pojęć nie są równoznaczne z ich potocznym rozumieniem. Od stron i ich pełnomocników wymaga się więc wyższego poziomu staranności i precyzji sformułowań.

Powództwo oparte jest na założeniach (w punktach I. a.-c.), że domeny internetowe (nazwy domen internetowych) zawierają: słowne oznaczenie przedsiębiorstwa „Polimex-Mostostal”, nazwę firmy przedsiębiorcy zawierającej słowne oznaczenie „Polimex-Mostostal” i znak towarowy słowny „Polimex” EUTM 017712472, które stanowią ewentualnie jego uzasadnienie wykraczając poza treść stosunku prawnego lub prawa, która może podlegać sądowemu ustaleniu na podstawie art. 189 k.p.c. Problemатyczne jest przy tym samo założenie o zawieraniu się tych pojęć w spornych nazwach domen internetowych oraz mogące z tego wynikać dla relacji stron określone konsekwencje. Powódka nie wskazuje żadnego przepisu, który z takim zawieraniem wiąże wyłączenie bezprawności działania osoby trzeciej. Konstrukcja zawierania w nazwach domen internetowych przedmiotów ochrony prawem własności przemysłowej, która łączy różne prawa i interesy gospodarcze z *sui generis* nazwą nie będącą przedmiotem prawa wyłącznego, jest zdaniem Sądu nie do zaakceptowania.

W bardzo obszernych pismach procesowych powódka odwołuje się do różnych przepisów, przytacza poglądy doktryny i orzecznictwa, nadaje im jednak odmienne od źródła znaczenie odbiegające od reguł rządzących systemem prawa własności przemysłowej. Sądowi trudno odnosić się do jej poszczególnych tez, nie ma to jednak istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu.

W przekonaniu Sądu obszerność pisma procesowego, wielokrotne powtórzenia i podkreślenia nie stanowią o słuszności stanowiska składającej je strony. Warto w tym miejscu odwołać się do wyroku wydanego 18/02/2016 r. w sprawie sygn. akt II CSK 282/15, w którego uzasadnieniu Sąd Najwyższy wskazał, że pisma procesowe powinny być sporządzone z odpowiednią starannością i

zwiąże odnosić się do istoty sprawy, a uzasadnienie podstaw być rzeczowe, jasne i emocjonalnie neutralne. Liczne, podnoszone ponad potrzebę zarzuty oraz rozwlekłe rozważania i argumenty, zajmujące wiele stron, powtarzane i akcentowane w różnych miejscach uzasadnienia, z reguły odbierają skardze kasacyjnej (i odpowiednio innym pismom) siłę przekonywania i osłabiają jej procesową skuteczność.

**Tak jak zostało sformułowane, roszczenie oparte jest na błędnym założeniu utożsamiającym wykonywanie prawa do firmy i używanie nazwy przedsiębiorstwa z rejestracją i utrzymywaniem oraz używaniem nazwy domeny internetowej:**

Prawo do znaku towarowego przyznaje właścicielowi możliwość jego używania w obrocie handlowym w funkcji znaku towarowego, w szczególności jako wskazanie pochodzenia. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 154, str. 1) nie określa form korzystania ze znaku. Czyni to przykładowo ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. z 5/04/2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm., dalej także „p.w.p.”) zgodnie z której art. 153 ust. 1, 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.)

Pozytywne uprawnienia właściciela unijnego znaku towarowego można natomiast wyprowadzić w art. 9 ust. 3 rozporządzenia wyznaczającego sankcje zakazowe, których zastosowania względem osoby trzeciej używającej znaku towarowego bez jego zgody w sposób zdefiniowany w ust. 2 może się domagać właściciel znaku. Także w omawianym przepisie zostały one określone jedynie przykładowo. Na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem
- d. używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw
- e. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie
- f. używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Z pkt d. wynika dla właściciela wyłączność używania znaku towarowego jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw. Osoba trzecia, która po udzieleniu prawa do znaku (dacie pierwszeństwa) rozpoczyna używanie oznaczenia kolizyjnego (w rozumieniu ust. 2) dopuszcza się więc naruszenia prawa do znaku towarowego.



W myśl art. 43<sup>2</sup> k.c. firma stanowi oznaczenie, pod którym działa przedsiębiorca. Zgodnie z art. 43<sup>5</sup> k.c., firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Z zestawienia art. 43<sup>2</sup> k.c. i art. 43<sup>9</sup> 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. Może ona pozwalać konsumentom na identyfikację towarów lub usług i wywoływać u nich skojarzenia z renomą przedsiębiorcy, jakością jego towarów lub usług.

Z nazwą mamy do czynienia w odniesieniu do przedsiębiorstwa. Jej używanie podlega ochronie przed działaniem sprzecznym z prawem lub dobrym obyczajem handlowym na podstawie art. 5 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. przed użyciem oznaczenia przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Uzyskanie ochrony warunkowane jest faktycznym używaniem nazwy na rynku, z relatywnym pierwszeństwem przed konkurentem.

Powszechnie przyjmuje się, że nazwa domeny internetowej nie stanowi *per se* przedmiotu prawa podmiotowego, należy ją raczej uznać za rodzaj oznaczenia, sposobu identyfikacji przedsiębiorcy, jego towarów lub usług, stąd może być osią konfliktu, w razie gdyby - jako oznaczenie - narażała na uszczerbek interesy lub prawa podmiotów uprawnionych do takich oznaczeń, jak firma lub znak towarowy. (por. R. Skubisz *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego*. Tom 14B, Rozdział XLVI, strona 1090, Nb 110) Rejestracja nazwy domeny internetowej nie jest objęta szczególną regulacją ustawową. Z technicznego punktu widzenia polega na przypisaniu jej numerowi IP. Dokonuje się tego przez zawarcie umowy z rejestratorem – w przypadku domen z sufiksem „.pl” Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK). Zasady rejestracji na liście domen DNS określa Regulamin nazw domeny „.pl”, którego pkt 4 i 5 przewidują obowiązek zapewnienia przez oferenta, że nie narusza on praw osób trzecich, przy braku mechanizmu kontroli uprawnień przez NASK.

Każdy podmiot może więc faktycznie zarejestrować na swoją rzecz domenę pod dowolną nazwą. Sama rejestracja nie obliguje do jej używania, o korzystaniu z niej można mówić, gdy po wybraniu jej adresu, pojawia się w przeglądarce strona internetowa. Nie rejestracja nazwy domeny internetowej lecz jej używanie w funkcji znaku towarowego stanowić może naruszenie praw właściciela znaku towarowego. (por. wyrok TS UE z 11/07/2013 r. w sprawie C-657/11 (...)). Z reguły właśnie od treści umieszczonych na tej stronie zależy stwierdzenie, czy używanie kwestionowanego oznaczenia narusza, lub nie, prawa do znaku. Sama rejestracja stwarza natomiast stan, w którym można już mówić o zagrożeniu naruszeniem, w zależności od tego jaką działalność gospodarczą prowadzi lub zamierza prowadzić pozwany.

Należy zatem rozróżnić firmę i nazwę przedsiębiorstwa jako odrębne przedmioty ochrony. W kolizji ze znakiem towarowym mogą one występować wówczas, gdy konkurencyjny przedsiębiorca używa ich w funkcji znaku towarowego (usługowego), a zatem dla oznaczania pochodzenia własnych towarów lub usług, w funkcji jakościowej, reklamowej lub kapitałowej. Z twierdzeń stron ani z bardzo obszernego materiału dowodowego nie wynika, że pozwana kwestionuje używanie przez P. S.A. w jej firmie słowa „Mostostal” tożsamego ze znakami krajowymi i unijnymi lub oznaczeń do niego



podobnych. Zresztą powódka nie czyni tych oznaczeń odróżniających przedmiotem żadanego ustalenia, a jedynie posługuje się nimi w sensie historycznym wskazując źródło uprawnienia do używania później zarejestrowanych nazw domen internetowych „polimex-mostostal.pl”, „polimex-mostostal.com.pl” i „polimex-mostostal.com” (którego zresztą - w przekroju historycznym, w odniesieniu do towarów i usług, na które wskazuje w treści roszczenia - nie dowodzi, sama zaś rejestracja nie stanowi naruszenia).

Z takim uzasadnieniem braku bezprawności nie można się zgodzić, ponieważ **używanie nazw domen internetowych stanowi odrębne działanie od wykonywania prawa do firmy i używania nazwy przedsiębiorstwa**. Powołane przepisy prawa unijnego i krajowego wiążą określone negatywne skutki z każdą z form używania kolizyjnego oznaczenia, w praktyce orzekania w tego rodzaju sprawach są one oceniane odrębnie. Jeśli pozwany importuje określony towar, oferuje go i wprowadza do obrotu, a następnie decyduje się na jego wytwarzanie, to ostatecznie działanie stanowi odrębne naruszenie, a nie kontynuację importu. Jeśli na jakimś etapie podejmie działania reklamowe, np. poprzez stronę internetową utworzoną w zarejestrowanej domenie, to także stanowić one będą odrębne naruszenie. Nowym naruszeniem będzie także używanie tego samego oznaczenia w odniesieniu do innych niż pierwotnie towarów lub usług. Odrębnie ocenia się bezprawność lub jej brak w stosunku do poszczególnych przedsiębiorców. Nie zostanie uznane za legalne działanie przedsiębiorcy tylko z tej przyczyny, że pomiędzy nim a innym przedsiębiorcą, któremu – z różnych względów – nie można skutecznie postawić zarzutu naruszenia, występują jakieś powiązania gospodarcze (personalne, organizacyjne lub kapitałowe).

Istnieją oczywiście przypadki tożsamości firmy, nazwy przedsiębiorstwa i nazwy domeny internetowej, które są w tym samym czasie wykorzystywane w funkcji oznaczenia pochodzenia towarów lub usług (np. (...).pl, (...).pl), jednak nie jest to przypadek rozstrzygany w tej sprawie. Na skutek zaniechania powódki przedstawienia koniecznych twierdzeń i dowodów na faktyczne używanie oznaczeń odróżniających w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, Sądowi trudno jest dokonać merytorycznej analizy problemu. Zważywszy deklarowany rodzaj działalności gospodarczej (usługi związane z robotami budowlanymi), trudno uznać za racjonalne twierdzenie o oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu towarów i usług przy użyciu nazw domen internetowych, na stronach internetowych mogłyby ewentualnie znajdować się informacje handlowe i reklamy, a to oznacza, że działania podejmowane po dokonaniu rejestracji w latach 2004 i 2014 nazw domen internetowych nie mieszczą się w pojęciu używania firmy przedsiębiorcy i nazwy przedsiębiorstwa.

Nieprzedstawienie dowodów używania przez powódkę oznaczenia z elementem „Mostostal” w firmie lub nazwie przedsiębiorstwa uniemożliwia dokonanie przez Sąd oceny naruszenia, a także ewentualne zbadanie, czy doszło do przedawnienia lub na skutek długotrwałego przyzwolenia właściciel znaku utracił możliwość skutecznego dochodzenia sankcji naruszenia (*venire contra factum proprium nemini licet*). Odrębną kwestią jest dopuszczalność powoływania się na przepis art. 5 k.c. przez pozwanego w sprawie o naruszenie prawa do unijnego znaku towarowego, ze względu na sformułowanie art. 130 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia.

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest

uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

- a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;
- b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Stanowiący odpowiednik cytowanego przepisu dla znaku krajowego art. 296 ust. 2 przyznaje 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.

Dwa pierwsze z trzech zdefiniowanych w tych przepisach przypadków naruszenia wymagają określenia towarów i usług, dla których znak towarowy został zarejestrowany oraz tych, dla których używane są kolizyjne oznaczenia – w tym przypadku nazwy domen internetowych: „polimex-mostostal.pl”, „polimex-mostostal.com.pl” i „polimex-mostostal.com”. Ustalenie nienaruszenia praw do krajowych i unijnego znaków towarowych **MOSTOSTAL** wymagałoby zatem wskazania w pozwie, a za nim w uwzględniającym powództwo wyroku towarów i/lub usług dla których używanie nazw domen nie narusza wyłączności M. S.A., jednak nie tych dla których znaki są zarejestrowane, lecz tych, dla których powódka używa spornych nazw domen internetowych w funkcji znaku towarowego.

Wpisanie w treść powództwa listy towarów i usług objętych ochroną potwierdza brak po stronie powódki interesu prawnego w takim ustaleniu. Przekonuje o nieistnieniu realnego sporu odnoszącego się do konkretnego użycia nazw domen internetowych: „polimex-mostostal.pl”, „polimex-mostostal.com.pl” i „polimex-mostostal.com” dla konkretnych towarów lub usług pochodzących od P.

S.A. Subiektywne przekonanie powódki o potrzebie rozstrzygnięcia przez Sąd kwestii braku naruszenia nie może uzasadniać uwzględnienia powództwa.

Należy dodatkowo zwrócić uwagę na to, że P. S.A. ogranicza się do obszernego przedstawienia historii oznaczenia „Mostostal” używanego w obrocie handlowym przez różne podmioty, a równocześnie nie dokonuje analizy (nie)spełnienia przesłanek trzech całkowicie odmiennych naruszeń zdefiniowanych w art. 9 ust. 2 rozporządzenia w art. 296 ust. 2 p.w.p. Uzasadnienie stanowiska strony powodowej oparte jest na przyjętym założeniu, które nie do końca odpowiada krajowej i unijnej regulacjom prawa znaków towarowych. Całkowicie pomija kwestię funkcji, w jakiej używane kolizyjne oznaczenie może naruszać (lub nie) prawo do znaku towarowego.

Zastrzeżenia Sądu budzi także uproszenie polegające na utożsamieniu spornych oznaczeń: „polimex-mostostal.pl”, „polimex-mostostal.com.pl” i „polimex-mostostal.com” z firmami i nazwami przedsiębiorstw przez poprzedników prawnych powódki, od których wywodzi ona pierwszeństwo używania. Tymczasem w nazwach domen internetowych, firmie i nazwie przedsiębiorstwa prowadzonego przez powódkę znajduje się drugi dystynktywny element słowny „POLIMEX”, w istocie mamy zatem do czynienia z wieloma oznaczeniami używanymi w różnym czasie przez różne podmioty w odniesieniu do odmiennych rodzajów działalności gospodarczej. Uczynione przez powódkę założenie, że wszystkie one sprowadzają się do używania jednego oznaczenia „MOSTOSTAL”, bez uwzględnienia całokształtu okoliczności faktycznych, jest w sposób oczywisty wadliwe. W realiach postępowania, dokonywane przez przedsiębiorców zmiany oznaczeń przemawiają przeciwko tezie P. S.A. o kontynuacji używania spornych nazw domen, które „zawierają”: słowne oznaczenie przedsiębiorstw i firmę przedsiębiorcy „P. ” oraz znak towarowy „Polimex”. Powódka nie odnosi przy tym takiego „zawierania się” do żadnych przepisów, które miałyby wskazywać na to, że takie używanie nie narusza krajowych i unijnego praw do znaków towarowych.

Już zatem ze względu na nieprawidłowe sformułowanie roszczenia i błędne założenia nieoparte przepisami prawa własności przemysłowej, powództwo podlegało oddaleniu w całości. Za negatywnym dla powódki rozstrzygnięciem przemawiało także niewykazanie interesu prawnego w ustaleniu nienaruszania praw do krajowych i unijnego znaków towarowych **MOSTOSTAL**.

Pozwy złożone w połączonych sprawach zawierają kilka dość ogólnych stwierdzeń, bardziej teoretycznych niż odnoszących się do konkretnych okoliczności. Dopiero w toku postępowania, a zatem z nieusprawiedliwionym opóźnieniem w rozumieniu art. 207 k.p.c. powódka odwołała się do pisma złożonego przez M. S.A. w postępowaniu przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dotyczącym unieważnienia unijnego znaku **MOSTOSTAL**. Ustalenie nie jest natomiast dopuszczalne, jeśli rozstrzygnięcie sądu właściwego w sprawach unijnych znaków towarowych miałoby służyć jako dowód w postępowaniu przed EUIPO.

Sąd pragnie wskazać, że motywy pozwu powinny obejmować jedynie takie twierdzenia, które odnoszą się do okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c. W tym przypadku powódka nie tylko nie sprostowała prawidłowemu sformułowaniu roszczeń, ale także obowiązowi przedstawienia twierdzeń i ich udowodnienia. Obszerne pozwy zawierają argumentację i wnioski dowodowe całkowicie abstrahujące od istoty sporu, nie zawierają natomiast tych, które dla

jego rozstrzygnięcia mają zasadnicze znaczenie (interes prawny w ustaleniu, używanie spornych oznaczeń, brak negatywnego wpływu na realizowanie przez znaki towarowe **MOSTOSTAL** przynależnych im funkcji). Powódka jest zresztą w swych twierdzeniach niekonsekwentna, z jednej strony dąży do unieważnienia znaku unijnego, a zatem pozbawienia M. S.A. prawa wyłącznego ze skutkiem *ex tunc*, z drugiej zaś sądowego ustalenia nienaruszania tego prawa, czego warunkiem jest przysługująca mu ochrona.

Uznaniu, że powódka ma interes prawny w żądanym ustaleniu sprzeciwia się także brak wpływu ewentualnego wyroku na łączące strony stosunki prawne. Pełnomocnik powódki przyznał, że wyrok uwzględniający dochodzone roszczenie nie doprowadzi do rozstrzygnięcia, kto, w jakim zakresie i w jakiej funkcji może zgodnie z prawem używać oznaczeń odróżniających z elementem słownym „Mostostal”. Wyjaśnienie kwestii używania nazw domen internetowych nie zamyka ewentualnego sporu o to oznaczenie nawet w nazwach domen internetowych. Należy zauważyć, że poza sporem pozostają np. treści ewentualnie umieszczone na stronach internetowych utworzonych w spornych domenach. **Także więc ze względu na niewykazanie interesu prawnego w ustaleniu, powództwo podlegać musiało oddaleniu.** (*a contrario* art. 189 k.p.c.)

**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 i koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

Opłaty określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Opłaty stanowiące podstawę zasądzania kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich ustala się z uwzględnieniem stawek minimalnych określonych w rozdziałach 2-4. (§ 15 ust.1.) 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: 1) niezbędny nakład pracy adwokata, 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; 2) wartość przedmiotu sprawy; 3) wkład pracy adwokata 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; 4) 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. (§ 15 ust.3.) Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju. (§ 20) Zważywszy, że rozporządzenie nie określa wysokości opłat za prowadzenie sprawy o stwierdzenie nienaruszania prawa z rejestracji, Sąd zastosował stawkę dla sprawy o naruszenie wynoszącą 1.680 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 pełnomocnika pozwanej wykonującego zawód adwokata będzie wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysokości.

Opłatę ostateczną Sąd ustalił na kwotę 5.000 zł i uznał za pobraną od powódki do łącznej kwoty 2.000 zł. Sąd zobowiązał P. S.A. do uiszczenia kwoty 3.000 zł tytułem brakującej części opłaty sądowej. (art. 15 u.k.s.c.)