



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 lutego 2018 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie

XXII Wydział Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant asystent sędziego Maciej Jagodziński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2018 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **S.**

przeciwko **Z.**

o ochronę prawa do znaku towarowego i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

1. zakazuje **Z.** używania w obrocie gospodarczym oznaczeń słownych „IMAGE” i „IMAGE INSTYTUT

KOSMETOLOGII”

oraz

słowno-graficznych

i



, w odniesieniu do usług kosmetycznych, w szczególności: w firmie, w nazwie domeny internetowej, w treściach stron internetowych, reklamie oraz w związku ze świadczonymi usługami;

2. nakazuje pozwanej usunięcie szyldów, tablic, materiałów informacyjnych i reklamowych oraz naklejek zawierających oznaczenie „IMAGE (INSTYTUT KOSMETOLOGII)” z szyb otworów

okiennych, drzwi, elewacji budynku przy ul. (...) w Elku w ciągu 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku;

3. nakazuje pozwanej opublikowanie, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, na stronie internetowej pod adresem (...), informacji o wymiarze 1/8 strony, o treści: „Wyrokiem z dnia 12 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał Z. używania w obrocie gospodarczym oznaczeń słownych i słowno-graficznych **IMAGE** i **IMAGE INSTYTUT KOSMETOLOGII** w odniesieniu do usług kosmetycznych, w szczególności: w firmie, w nazwie domeny internetowej, w treściach stron internetowych, reklamie oraz w związku ze świadczonymi usługami kosmetycznymi.”;

4. umarza postępowanie w zakresie żądania zapłaty kwoty 400 (czterysta) złotych i żądania ustalenia nieważności umowy z dnia 10 lutego 2017 r.;

5. oddala powództwo w pozostałej części;

6. zasądza od Z. na rzecz S. kwotę 2.941,80 (dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden 80/100) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

7. zwraca S. z kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 224 (dwieście dwadzieścia cztery) złote, tytułem nienależnej części opłaty sądowej uiszczonej 20 lipca 2017 r., zaksięgowanej pod poz. (...).

UZASADNIENIE

27 lipca 2017 r. S. wniosła o:

1. nakazanie Z. zaniechania naruszeń praw powódki do słownego wspólnotowego znaku towarowego w postaci znaków słownych **IMAGE INSTYTUT** zarejestrowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem (...) poprzez zakazanie pozwanej używania znaków słownych **IMAGE INSTYTUT** w obrocie gospodarczym w celu oferowania usług kosmetycznych, w sprzedaży tych usług, używania w reklamie, w materiałach informacyjnych, na wizytówkach, szyldach, banerach, w materiałach promocyjnych, na stronach internetowych z użyciem powyższych znaków słownych oraz poprzez wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej z nazwy firmy oznaczeń słownych **IMAGE INSTYTUT** w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku;

2. nakazanie pozwanej usunięcia wszystkich szyldów, tablic, materiałów informacyjnych, naklejek zamieszczonych na szybach otworów okiennych, na drzwiach lokalu prowadzonej działalności gospodarczej oraz na elewacji budynku przy lokalu prowadzonej działalności gospodarczej przez pozwaną w Elku ul. (...) z użyciem znaków słownych **IMAGE INSTYTUT** - w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku;

3. nakazanie pozwanej na jej koszt podania do publicznej wiadomości w tygodniku (...) z dodatkiem (...) w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku informacji o treści: „Prawomocnym wyrokiem z dnia Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał Z. naruszania praw S. wynikających z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **IMAGE INSTYTUT** zakazując pozwanej używania w obrocie gospodarczym oznaczenia

powyższego w oferowaniu usług kosmetycznych, w ich sprzedaży, używania w reklamie, w materiałach informacyjnych, na wizytówkach, szyldach, banerach, w materiałach promocyjnych, na stronach internetowych z użyciem powyższych znaków słownych.” - przy użyciu czcionki Arial , o wielkości 14;

4. zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kwoty 400 zł;

5. zasądzenie od pozwanej zwrotu kosztów postępowania. (k.2-43)

Z. wniosła o oddalenie powództwa i zwrot kosztów postępowania. (k.57-81)

W piśmie procesowym z 21 października 2017 r. pełnomocnik powódki sprecyzował żądania z pkt 1-3, wnosząc o:

1. nakazanie pozwanej zaniechania naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy słowny **IMAGE INSTYTUT PIĘKNA** zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie pod nr (...) według świadectwa ochronnego od dnia 26.10.2015 r. przyznającego to prawo powódce S. I. w Elku poprzez zakazanie pozwanej używania oznaczenia IMAGE INSTYTUT w obrocie gospodarczym w tym oferowania, sprzedaży, używania w reklamie, w materiałach informacyjnych, na wizytówkach szyldach, banerach, w materiałach promocyjnych, na stronach internetowych z użyciem powyższych znaków słownych;

2. nakazanie pozwanej usunięcia wszystkich szyldów, tablic, materiałów informacyjnych, naklejek zamieszczonych na szybach otworów okiennych, na drzwiach lokalu w prowadzonej działalności gospodarczej oraz na elewacji budynku przy lokalu prowadzonej działalności gospodarczej przez pozwaną w Elku ul. (...) z użyciem znaków słownych **IMAGE INSTYTUT** - w terminie 7 dniu od uprawomocnienia się wyroku;

3. nakazanie pozwanej na jej koszt podania do publicznej wiadomości w tygodniku (...) z dodatkiem (...) w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku informacji o treści: „Prawomocnym wyrokiem z dnia ... Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał Z. naruszania praw S. wynikających z prawa ochronnego nr (...) do słownego znaku towarowego **IMAGE INSTYTUT PIĘKNA** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie według świadectwa ochronnego obowiązującego od dnia 26.10.2015r. zakazując pozwanej używania w obrocie gospodarczym oznaczenia IMAGE INSTYTUT w obrocie gospodarczym, w tym oferowania, sprzedaży, używania w reklamie w materiałach informacyjnych, na wizytówkach, szyldach, banerach, w materiałach promocyjnych , na stronach internetowych z użyciem powyższych znaków słownych”, przy czym informację umieścić przy użyciu czcionki Arial, o wielkości 14. (k.90-99)

W piśmie datowanym na 30 listopada 2017 r. powódka dokonała ostatecznej zmiany, żądając:

1. zakazania Z. posługiwania się w obrocie gospodarczym oznaczeniem **IMAGE** samodzielnie, jak również w połączeniu z innymi elementami słownymi i graficznymi, zwłaszcza z elementem **INSTYTUT KOSMETOLOGII**, w odniesieniu do usług kosmetycznych, w szczególności, w firmie, domenie internetowej, treściach stron internetowych, reklamie oraz w związku ze świadczonymi usługami;
2. nakazania pozwanej usunięcia szyldów, tablic, materiałów informacyjnych i reklamowych oraz naklejek zawierających oznaczenie **IMAGE** zamieszczonych na szybach otworów okiennych, drzwiach, elewacji budynku, przy ul. (...) w Ełku w ciągu 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku;
3. nakazania pozwanej podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu zapadłym w niniejszej sprawie poprzez opublikowanie w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, na własny koszt ogłoszenia o wymiarze 1/8 strony, zawierającego informację o następującej treści: „Wyrokiem z dnia (...) Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XXII - Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych zakazał pozwanej Z. posługiwania się w obrocie gospodarczym oznaczeniem **IMAGE** samodzielnie, jak również w połączeniu z innymi elementami słownymi i graficznymi, zwłaszcza z elementem **INSTYTUT KOSMETOLOGII** w odniesieniu do usług kosmetycznych, w szczególności, w firmie, domenie internetowej, treściach stron internetowych, reklamie oraz w związku ze świadczonymi usługami”;
4. ustalenia, że umowa partnerska z dnia 10 lutego 2017 r. zawarta pomiędzy pozwaną Z. a M. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą C. jest nieważna. (k.167-245)

Na rozprawie 29 stycznia 2018 r. pełnomocnik powódki oświadczył, że cofa ona pozew w zakresie pkt 4. – w pierwotnej i zmienionej postaci, na co uzyskał zgodę pełnomocnika pozwanej. (k.268) Uznając częściowe cofnięcie pozwu za skuteczne w rozumieniu art. 203 k.p.c. **Sąd postanowił o umorzeniu postępowania** w zakresie żądania zapłaty kwoty 400 zł i żądania ustalenia nieważności umowy z dnia 10 lutego 2017 r. (art. 355 k.p.c.)

Sąd ustalił:

S. prowadzi od 24 sierpnia 2012 r., pod firmą I. w Ełku przy ul. (...), działalność gospodarczą w zakresie fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych. (dowód: wydruk z CEIDG k.17) Swoją gabinet oznacza: **IMAGE INSTYTUT PIĘKNA**. (dowód: fotografie k.38, 39) Na przestrzeni pięciu lat prowadzenia działalności powódka uczestniczyła w kilku wydarzeniach promocyjnych na terenie Ełku. (dowód: podziękowania k.33-35, program k.36, fotografie k.38-39) Powódka jest abonentem nazwy domeny internetowej (...) utworzonej 22 sierpnia 2012 r. (dowód: informacje ze strony (...) k.74)

Decyzją wydaną 4 kwietnia 2017 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił S. prawa ochronnego na słowny znak towarowy **Image Instytut Piękna** nr (...), z pierwszeństwem od 26/10/2015 r. dla usług w klasie (...). klasyfikacji nicejskiej (manicure, tatuowanie). (dowód: decyzja

k.13-15, potwierdzenie przelewu k.16, wydruk z bazy (...) k.63, świadectwo ochronne k.83-84) W dniu 9 października 2017 r. M. wystąpił o unieważnienie tego znaku. (dowód: wniosek k.122-158)

Z. prowadzi od 12 kwietnia 2017 r. pod firmą I. w Elku przy ulicy (...) działalność gospodarczą w zakresie fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych. (dowód: wydruk z CEIDG k.26) Gabinet pozwanej mieści się w odległości ok. 600 m od gabinetu powódki.



Pozwana posługuje się także oznaczeniami *Instytut kosmetologii* i *image*. Pełną ofertę świadczonych usług (depilacja laserowa, zabiegi odmładzające, przeciwzmarszczkowe, zabiegi wyszczuplające, manicure/pedicure) prezentuje na stronie internetowej (...). (dowód: ulotka k.100) Na profilu (...) prowadzonym na portalu społecznościowym F. pozwana zamieściła informację o planowanym otwarciu w Elku nowoczesnego gabinetu, w którym wykonywane będą zabiegi depilacji laserowej. 17 maja powiadomiła o otwarciu Instytutu w dniu 19 maja 2017 r. Klienci, którzy odwiedzili gabinet w pierwszym miesiącu jego działalności otrzymywali bon na darmową diagnostykę skóry oraz 10% rabatu na wszystkie zabiegi. (dowód: wydruki ze strony internetowej k.18-19, 24-25, fotografie k.40-42)

Strony zaopatrują się w produkty potrzebne do świadczenia usług kosmetycznych w hurtowni M. mieszczącej się w Elku przy ulicy (...). W ostatnim czasie doszło do pomyłki polegającej na wystawieniu powódce faktury zawierającej dane działalności gospodarczej prowadzonej przez Z. (dowód: faktura k.110, zeznania stron k.268)

M. nie dysponuje wyłącznym prawem do znaku towarowego **IMAGE**. (brak dowodu przeciwnego) Nazwy tej używa jako elementu oznaczenia salonów kosmetycznych tworzonych w Polsce przez podmioty powiązane z nim umowami partnerskimi. Sam nigdy nie świadczył usług kosmetycznych pod znakiem IMAGE. (dowód: zeznania M. k.268, wydruki ze stron internetowych k.64-67v, 69-71, 75-76, informacje z CEIDG k.104-108)

Abonentem nazwy domeny internetowej (...) utworzonej 1/11/2016 r. są M. i jego żona G. Abonentem nazwy domeny internetowej (...) utworzonej 11 lutego 2009 r. jest M. (dowód: informacje ze strony (...) k.72, 73) (dowód: informacje ze strony dns.pl k.72-73)

10 lutego 2017 r. pozwana zawarła umowę „partnerską” z M. prowadzącym od grudnia 2001 r. pod firmą C. w Koninie działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej kosmetyków i artykułów toaletowych w wyspecjalizowanych sklepach. Z umowy wynika, że M. świadczący usługi w zakresie kosmetyki estetycznej w gabinetach pod marką I. przygotował bliżej niesprecyzowaną koncepcję prowadzenia działalności gospodarczej obejmującą specjalistyczną, konkretną, poufną oraz dającą się zidentyfikować wiedzę („know how”), jak również organizację miejsca pracy i sposób prowadzenia handlu i świadczenia usług w I. i S. Przedmiot umowy stanowi m.in.: „zarezerwowanie rejonu na rzecz Zainteresowanego, tak aby obie Strony Umowy – Właściciel marki I. i Zainteresowany, mogły od tej chwili podjąć działania zmierzające do uruchomienia i prowadzenia przez

Zainteresowanego gabinetu pod marką I. odpowiadającego wymogom wizualizacyjnym określonym przez Właściciela marki I. „Na podstawie umowy partnerskiej Właściciel marki I. udziela Zainteresowanemu zgody, której przedmiotem będzie uprawnienie i obowiązek prowadzenia gabinetu pod marką I., przy zastosowaniu metod i procedur określonych w umowie partnerskiej oraz na warunkach z niej wynikających. (dowód: informacja z CEIDG k.68, umowa k.77-80)

Okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. ustalone zostały w oparciu o zaoferowany przez strony - w terminach wyznaczonych w art. 217 § 2 k.p.c. - materiał dowodowy. Złożyły się nań dowody z dokumentów, wydruków ze stron internetowych i fotografii, których autentyczność nie była kwestionowana, łącznie zatem z zeznaniami stron i (w niewielkim zakresie) z zeznaniami świadka M. pozwoliły na poczynienie ustaleń w oparciu o dowody niesprzeczne wewnątrznie, wzajemnie logicznie się uzupełniające.

W sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej podstawowe znaczenie dowodowe mają – co do zasady - dokumenty, fotografie i dowody rzeczowe. Zeznania świadków i stron mają jedynie charakter uzupełniający. Ich wiarygodność zwykle zmniejsza zaangażowanie po jednej ze stron, zainteresowanie uzyskaniem przez nią korzystnego wyniku postępowania. Prowadzoną przez te osoby działalność gospodarczą lub wykonywaną przez nie pracę zawodową, której dotyczą składane zeznania, cechuje powtarzalność zdarzeń, co - jeśli dodać do niej upływ czasu - negatywnie wpływa na jakość zeznań, które są zwykle dość ogólne, nieprecyzyjne. Zeznający często mylą tego samego rodzaju fakty, słabo znane im osoby, terminy, jeśli ich relacja nie jest wsparta np. dokumentem. W żadnym razie nie można wymagać od nich zapisu fotograficznego zdarzeń, by zeznania świadków i stron w procesie gospodarczym uznać za wystarczająco wiarygodne. Jeśli strona sporu przedstawia dowód rzeczowy lub dokument, to ich niezakwestionowanie, niepodważenie przez przeciwnika procesowego jest decydujące dla oparcia ustaleń na wszystkich dowodach łącznie, choćby zeznania świadków i stron nie były dość dokładne.

Zeznania S. i Z. przedstawiają w sposób bardzo subiektywny realia prowadzenia przez nie działalności gospodarczej pod oznaczeniami **IMAGE Instytut Piękna i Instytut Kosmetologii IMAGE**. Pozwana skupiła się na obronie decyzji o wyborze kolizyjnego oznaczenia, wskazując na prawa przynależne M., którego zeznania były dla Sądu w dużej mierze niewiarygodne, pełne luk i wewnętrznych sprzeczności. Co najważniejsze, nie miały oparcia w dowodach z dokumentów lub choćby w wydrukach ze stron internetowych, mogących stanowić podstawę do ustalenia, że świadkowi służy prawo wyłączne do słownego lub słowno-graficznego powszechnie znanego (w rozumieniu art. 301 p.w.p.) znaku towarowego **IMAGE Instytut Kosmetologii**. Zeznania te są pozbawione obiektywizmu z uwagi na biznesowy charakter relacji łączących go z pozwaną. M. przyznał, że kontaktował się z jej pełnomocnikami, a od kilku lat korzysta z usług kancelarii reprezentującej w tej sprawie Z.

Zeznania M. nie dowodzą nabycia przezeń prawa wyłącznego, które świadek mógłby skutecznie licencjonować. Jeśli nawet używał on takiego oznaczenia, to nie można określić czasu, terytorium ani zakresu usług, innego niż sprzedaż hurtowa kosmetyków. Brak podstaw do przyjęcia, że świadek kiedykolwiek oferował i świadczył pod sporną nazwą usługi kosmetyczne. Nade wszystko

nie można stwierdzić, że jego korzystanie z oznaczenia **IMAGE Instytut Kosmetologii** mogło być skutecznie przeniesione na osoby trzecie, takie jak Z. Złożona do akt umowa partnerska z 10/02/2017 r. budzi zasadnicze wątpliwości Sądu co do jej przedmiotu oraz wynikających z niej dla stron uprawnień i obowiązków. Z pewnością jednak nie jest dowodem braku bezprawności używania przez pozwaną kolizyjnego oznaczenia **IMAGE Instytut Kosmetologii**.

Czyniąc ustalenia faktyczne Sąd pominął twierdzenia i dowody załączone do pisma procesowego powódki z 30 listopada 2017 r., jako spóźnione w rozumieniu art. 217 § 2 k.p.c. w zw. z art. 207 § 6 k.p.c. Powódka w żaden sposób nie uprawdopodobniła okoliczności, o których mowa we wskazanych przepisach. Usprawiedliwieniem nie jest z pewnością wybór pełnomocnika procesowego i związana z tym zmiana koncepcji dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia praw do znaku towarowego i firmy oraz reguł uczciwej konkurencji. W tym przypadku nie można także uznać, że potrzeba zgłoszenia twierdzeń i dowodów powstała dopiero w toku postępowania.

Sąd zważył:

I. Odnośnie do naruszenia prawa do znaku towarowego:

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunału z 23/05/1978 r. w sprawie 102/77 *H.*, z 18/06/2002 r. w sprawie C-299/99 *P.*, z 8/05/2008 r. w sprawie C-304/06 *E.*, wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8/02/2011 r. w sprawie T-157/08 *I.*) Prawo wyłączne jest przyznawane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak mógł spełniać wszystkie jego funkcje, zarówno gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru/usługi, jak i gwarancyjną, komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia negatywnie wpływa lub może wpływać na którąkolwiek z wymienionych funkcji. (tak wyroki Trybunału z 22/09/2011 r. w sprawie C-482/09 *B.*, z 18/06/2009 r. w sprawie C-487/07 *L.*, z 23/03/2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *G.*)

Z art. 153 ust. 1 i 2 p.w.p. wynika, że prawo ochronne na znak towarowy jest bezwzględnym prawem podmiotowym o czasowo i terytorialnie ograniczonej skuteczności. Przepis ten stanowi podstawę do wyodrębnienia strony pozytywnej, obejmującej swym zakresem prawo wyłącznego używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym terytorium Polski oraz strony negatywnej obejmującej roszczenia służące uprawnionemu na wypadek wkroczenia przez naruszcyciela w zakres przysługującego mu prawa wyłącznego.

S. służy prawo do słownego znaku towarowego **Image Instytut Piękna** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr (...), z pierwszeństwem od 26/10/2015 r. dla usług w klasie 44. klasyfikacji nicejskiej (manicure, tatuowanie) Wydanie decyzji administracyjnej wiąże Sąd w tym

znaczeniu, że w sprawie o ochronę znaku nie może on uznać, iż nie jest on ważny ze względu na istnienie bezwzględnych lub względnych podstaw odmowy rejestracji. Skoro znak został zarejestrowany przez właściwy urząd, nie można w szczególności uznać, że jest on całkowicie pozbawiony zdolności odróżniającej.

W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o unieważnienie znaku towarowego sąd powinien rozważyć, czy celowym jest zawieszenie postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. i oczekiwanie na wydanie prawomocnej decyzji przez Urząd Patentowy RP, czy prowadzenie sprawy pomimo toczącego się postępowania administracyjnego. Sąd w pełni podziela stanowisko, jakie w tej kwestii zajął Sąd Najwyższy w wyroku wydanym 18/02/2016 r. (II CSK 282/15). W niniejszej sprawie zawieszenie postępowania nie było celowe, ponieważ powódka, prócz prawa do znaku towarowego, powoływała się na relatywne pierwszeństwo rynkowe uprawniające ją do dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia przez pozwaną jej interesów gospodarczych czynami nieuczciwej konkurencji, a także na prawo do firmy. (kumulacja podstaw prawnych)

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

1. znaku identycznego do znaku zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarów;
2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaków;
3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli może to przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Z. używa w związku ze świadczeniem usług fryzjerskich i kosmetycznych, w tym manicure, oznaczenia **IMAGE Instytut Kosmetologii**, który nie jest identyczny ze znakiem towarowym **Image Instytut Piękna**. Także usługi, które świadczy pozwana nie są w całości tożsame z manicure i tatuowaniem, zarzut naruszenia praw do znaku towarowego (...) należało zatem rozstrzygnąć na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.:

Kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na tle art. 296 ust. 2 p.w.p. powinna być dokonywana według zasad wypracowanych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej na tle Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych* (zmienionej Dyrektywami: Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22/10/2008 r. *mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*, Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16/12/2015 r. *mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych /wersja przekształcona/*) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. *w sprawie wspólnotowego znaku towarowego*.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego opiera się na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy lub, gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 *L.*) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 *M.*) 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 *L.*, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 *B. SA*)

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 *E.*, z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 *C.*)

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 *M.*, z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 *P.*, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 *M.*)

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 *C.*, z 4/05/1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 *W.*, z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 *L.*, z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 *C.* i wyrok Sądu z 9/12/2010 r. w sprawie T-303/08 *G.*) 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 *S.*, z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 *M.*, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 *M.*, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 *B. SA* oraz wyroki Sądu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 *G.* i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 *L.*)

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

w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 L. i z 12/01/2006 r. C-361/04 R.) 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 L., z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 S. i z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 C.)

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - tym bardziej wzmocnionym, im bardziej znak jest znany. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 V.) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Znak towarowy **Image Instytut Piękna** zarejestrowany na rzecz S. pod nr (...) dla usług w klasie 44. klasyfikacji nicejskiej (manicure, tatuaż) ma dość niską pierwotną zdolność odróżniającą. Powódka nie wykazała w tym postępowaniu wypracowania przez nią (np. w efekcie długotrwałego, intensywnego używania, nakładów, działań promocyjno-marketingowych) wyższej wtórnej zdolności odróżniającej. W konsekwencji należy uznać, że elementem dystynktywnym znaku jest słowo „image”, zaś „instytut piękna” ma charakter opisowy, choć nie całkowicie, bowiem tego typu usługi są świadczone także pod innymi oznaczeniami, w szczególności, jako „salony kosmetyczne”.

Klienami zainteresowanymi korzystaniem z tego rodzaju usług są przede wszystkim kobiety w różnym wieku. Duże znaczenie ma w tym wypadku miejsce świadczenia usług, bowiem klienci (klientki) wybierają zwykle salon kosmetyczny znajdujący się w niedalekiej odległości od ich miejsca zamieszkania lub pobytu. W przypadku miejscowości kilkudziesięciotysięcznych, jakim jest Ełk, w tym samym mieście. Lokalizacja salonu kosmetycznego powódki w miejscowości turystycznej (na Mazurach) sprawia, że klientami mogą być także osoby przebywające tu czasowo, niemające dokładnych, sprawdzonych informacji o osobach świadczących usługi kosmetyczne. Dla nich oznaczenie salonu odgrywa większą rolę. Jeśli poszukują salonu ze słowem „image” w nazwie, nie będą dociekać, czy jest to instytut kosmologii, czy instytut piękna. Zdecydują o skorzystaniu z usług kosmetycznych „instytutu” właśnie dla tego, że ma on w nazwie najlepiej zapamiętywalne słowo „image”. Ewentualne wątpliwości co do pełnego oznaczenia salonu, tłumaczyć będą w ten sposób, że usługi kosmetyczne pod tą samą nazwą świadczą w tym samym mieście podmioty powiązane ze sobą gospodarczo. Istnienie ryzyka konfuzji konsumenckiej potwierdzają zaistniałe już przypadki, o czym przekonująco zeznawała S.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, 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 towarowego. Przepis art. 286 p.w.p. reguluje sposoby usunięcia skutków naruszenia, dając sądowi uprawnienie m.in. do rozstrzygnięcia o będących własnością naruszającego środkach i materiałach, które zostały użyte do oznaczenia towarów lub usług. Sankcje zakazowe mogą być przy tym stosowane w sytuacji naruszenia lub realnej groźby naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. (art. 285 p.w.p.)

W ocenie Sądu używanie przez pozwaną dla usług kosmetycznych i fryzjerskich, niewątpliwie podobnych do usług manicure i tatuażu, dla których zarejestrowany został znak towarowy S. (usługi komplementarne, zwykle łącznie świadczone w salonach kosmetycznych) oznaczeń **IMAGE INSTYTUT KOSMETOLOGII** i **IMAGE** podobnych do znaku **Image Instytut Piękna** (identyczne koncepcyjnie, wizualnie i fonetycznie w początkowych elementach „image instytut”, w sytuacji, gdy opisowe słowa „kosmetologii” i „piękna” nie są na tyle odróżniające, by wyeliminować możliwość omyłki), może wprowadzać w błąd potencjalnych klientów zainteresowanych korzystaniem z usług kosmetycznych. Mogą oni z łatwością uznać, że salon **IMAGE Instytut Kosmetologii** należy do powódki lub podmiotu powiązanego z nią gospodarczo. Pozwana dopuszcza się zatem naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (...) w sposób stypizowany w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. W konsekwencji, powódce służą względem Z. roszczenia zakazowe określone w art. 296 ust. 1 p.w.p. oraz roszczenia zmierzające do usunięcia skutków naruszenia z art. 286 i art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.

Uznając za słuszne zarzuty S., na podstawie powołanych przepisów, Sąd:

1. zakazał Z. używania w obrocie gospodarczym oznaczeń słownych „IMAGE” i „IMAGE INSTYTUT

KOSMETOLOGII”

oraz

słowno-graficznych



i



, w odniesieniu do usług kosmetycznych, w szczególności: w firmie, w nazwie domeny internetowej, w treściach stron internetowych, reklamie oraz w związku ze świadczonymi usługami;

2. nakazał pozwanej usunięcie szyldów, tablic, materiałów informacyjnych i reklamowych oraz naklejek zawierających oznaczenie „IMAGE (INSTYTUT KOSMETOLOGII)” z szyb otworów

okiennych, drzwi, elewacji budynku przy ul. (...) w Elku w ciągu 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku.

W zakresie w jakim zostały uwzględnione, roszczenia z pkt 1. i 2. pozwu, zastosowano względem Z. sankcje uzasadnione sposobem używania przez nią kolizyjnych oznaczeń, mieszczące się w granicach uprawnień właściciela znaku towarowego. Sąd oddalił natomiast roszczenie z pkt 1. w zakresie w jakim sformułowania roszczeń były zbyt szerokie, nadmiernie ogólnikowe, przykładowe, niejasne, mogły budzić wątpliwości interpretacyjne lub nie nadawały się do egzekucji. W odniesieniu do roszczenia z pkt 2. częściowe oddalenie powództwa uzasadnione było odmiennym sformułowaniem nałożonych na Z. sankcji adekwatnych do stwierdzonego naruszenia.

Stosownie do art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p., sąd, rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd. Roszczenie to uzależnione jest od spełnienia dwóch przesłanek: 1. niezbędnym jest stwierdzenie naruszenia prawa na znak towarowy; 2. wykazanie celowości zastosowania omawianej instytucji w realiach faktycznych sprawy. Jak trafnie przyjmuje się w doktrynie i w orzecznictwie, środek ten pełni zarówno funkcje informacyjną, wychowawczą, jak i kompensacyjną, nie może być natomiast utożsamiany z formą represji wobec przedsiębiorcy dopuszczającego się naruszenia. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 25/05/2012 r. I CSK 498/11) W wydanym na gruncie art. 18 ust. 1 pkt 3 wyroku z 17/05/2013 r. I CSK 499/12 Sąd Najwyższy wskazał m.in.: *Przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy, roszczenie i uwzględniające je orzeczenie sądu, czyni zadość pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej konkurencji, pełni funkcję kompensacyjną, a także wychowawczą i prewencyjną. Roszczenie o publikację wyroku ma znaczenie dla przedsiębiorcy, którego prawa naruszono czynami nieuczciwej konkurencji, gdyż umożliwia bezpośrednio poinformowanie opinii publicznej (klientów) o naruszeniu praw i interesów pokrzywdzonego oraz o zakresie, zastosowanych wobec sprawcy, sankcji, wynikających z sentencji wyroku.*

W doktrynie podkreśla się również, że przy orzekaniu na podstawie art. 287 ust. 2 p.w.p. powinno stosować się zasadę proporcjonalności. *Przy zasądzeniu roszczenie publikacyjnego należy kierować się zakresem niedozwolonych działań naruszydiciela. Sąd powinien zwłaszcza wziąć pod uwagę, czy miały one miejsce na terytorium całego kraju, czy tylko jego części, czy dotyczyły klienteli w całości, czy tylko jakiejś jej części, czy skutki naruszenia dotknęły konsumentów, jak długo trwał stan naruszenia oraz jakie były dalsze konsekwencje naruszenia, np. czy doszło do utraty pozycji na rynku.* (R. Skubisz *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego*. Tom 14B, Rozdział L, strona 144, Nb 129)

Uznając za usprawiedliwione żądanie publikacyjne, dla zawiadomienia wszystkich osób, które mogłyby zostać wprowadzone w błąd oznaczeniem usług świadczonych przez Z., Sąd nakazał pozwanej opublikowanie, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, na stronie internetowej pod adresem (...), informacji o wymiarze 1/8 strony, o treści: „Wyrokiem z dnia 12 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał Z. używania w obrocie gospodarczym oznaczeń słownych i słowno-graficznych IMAGE i IMAGE INSTYTUT KOSMETOLOGII w odniesieniu do usług

kosmetycznych, w szczególności: w firmie, w nazwie domeny internetowej, w treściach stron internetowych, reklamie oraz w związku ze świadczonymi usługami kosmetycznymi.”

II. Odnośnie do naruszenia prawa do firmy:

W myśl art. 43² k.c. firma stanowi oznaczenie, pod którym działa przedsiębiorca. Zgodnie z art. 43⁴ k.c., firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. 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 w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia. Ochrona 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. przez wywołanie u niej mylnego wyobrażenia o istnieniu powiązania pomiędzy podmiotem uprawnionym, a podmiotem, który narusza cudze prawa. Roszczenie o zaniechania działań zagrażających prawu do firmy ma prewencyjny charakter, ma ono zapobiec dokonywaniu naruszeń, o których mowa wyżej. Dla możliwości jego podniesienia, ustawa wymaga spełnienia kumulatywnie dwóch przesłanek:

1. zaistnienie działania jednego przedsiębiorcy zagrażające firmie uprawnionego,
2. bezprawność ww. działania.

Sąd podziela pogląd Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wyrażony w wyroku z 26/07/2012 r. (I ACa 486/12), że zagrożenie prawa do firmy 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 czerpania zysków z nakładów inwestycyjnych uprawnionego na reklamę albo

naraża na szwank renomę uprawnionego. 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 opisanej wyżej 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 podmiotu 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, a nie powoda dowód jej wystąpienia (za M. Modrzejewską w: J. Okolski, M. Modrzejewska, *op. cit.*).

W ocenie Sądu prawo powódki do firmy I., pod którą prowadzi działalność gospodarczą nie zostało naruszone ani zagrożone używaniem przez pozwaną w obrocie firmy I.. Zasadniczym elementem odróżniającym obu firm są całkowicie różne nazwiska i imiona stron, nie zachodzi więc możliwość uznania, że potencjalni nabywcy ich usług lub kontrahenci mogliby zostać wprowadzeni w błąd co do tożsamości przedsiębiorców. **Z tej przyczyny roszczenia oparte na podstawie art. 43¹⁰ k.c. podlegały oddaleniu jako nieudowodnione.**

III. Odnośnie do naruszenia reguł uczciwej konkurencji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) W uzasadnieniu wyroku z 11/07/2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że *założeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej siły przedsiębiorcy oraz jej oddziaływanie na krąg odbiorców. Chodzi o rozgraniczenie między działaniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczającym poza ustanowione reguły, nie zaś o ochronę konkretnego osiągnięcia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidłowości zachowania się i działania podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na równych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej uzasadnia (...) poszukiwanie równowagi między wolnością rynku i swobodą obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, określonymi w art. 1.*

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

- czyn ma charakter konkurencyjny,

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

Działanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest 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 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, ewentualnie także winy naruszcyciela 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. (por. M.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 (lub zaniechania) 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 czynu 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.

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszych interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocję określonego produktu, czy na rozpoznawalność jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w każdym przypadku wykazanie pierwszeństwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczności wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1.

Zgodnie z art. 5 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczanie 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. Jak trafnie przyjmuje się w doktrynie i w orzecnictwie, warunkiem, od którego zależy powstanie ochrony i pierwszeństwo korzystania z oznaczenia przedsiębiorstwa jest jego rzeczywiste używanie w obrocie gospodarczym. Z takim używaniem mamy do czynienia, gdy:

1. przedsiębiorca podjął formalnoprawne działania zmierzające do zaistnienia na rynku pod określonym oznaczeniem,
2. rzeczywiście posługuje się nim, np. w dokumentach handlowych, w reklamie, dla oznaczenia siedziby lub lokalu, w ofercie handlowej,
3. podjęta oraz wykonywana działalność prowadzona jest w sposób ciągły i długotrwały. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24/04/2002 r. I ACa 1182/01)

Za słuszny uznać należy pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w wyroku z 7/03/1997 r. (II CKN 70/96), że *pierwszeństwo używania - zgodnie z obowiązującymi przepisami - nazwy, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, stanowi wyłączne kryterium rozstrzygania w przedmiocie kolizji oznaczeń, na podstawie tego przepisu.*” (por. także wyrok Sądu Najwyższego z 26/03/2002 r. III CKN 777/00) Podmiotem, któremu służy ochrona przewidziana w art. 5 u.z.n.k. jest więc przedsiębiorca używający jako pierwszy nazwy dla oznaczenia prowadzonego przedsiębiorstwa. Ochrona przysługuje przeciwko podmiotom, które w sposób czynny korzystają z nazwy używanej wcześniej przez innego przedsiębiorcę, gdy korzystanie takie może wprowadzać klientów w błąd. Warunkiem odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 5 u.z.n.k. jest więc tożsamy dla obu konkurujących relatywny krąg klientów, występujący zwykle, gdy działalność stron dotyczy tej samej branży i jest prowadzona na tym samym terytorium.

Przesłanką zastosowania art. 5 u.z.n.k. jest wystąpienie w relatywnym kręgu konsumentów ryzyka konfuzji co do tożsamości przedsiębiorstw używających tej samej lub zbliżonej nazwy. Ciężar dowodu spełnienia tej przesłanki spoczywa na powodzie (art. 6 k.c.). Nie jest przy tym konieczne przedstawienie przezeń dowodu faktycznego wprowadzenia klientów w błąd, wystarczy wykazanie istnienia prawdopodobieństwa, a zatem stanu hipotetycznego, który może zdarzyć się w przyszłości. Ocena dotyczy przy tym zwykle określonego jedynie rodzajowo kręgu osób stanowiącego obecną i potencjalną klientelę obu przedsiębiorstw.


Powód powinien zatem wykazać te okoliczności faktyczne, które w świetle wiedzy i zasad doświadczenia życiowego wpływają na ryzyko wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstw posługujących się tą samą (zbliżoną) nazwą. Taką okolicznością jest np. posiadanie tej samej klienteli, działanie na tym samym lub zbliżonym rynku asortymentowym towarów i usług, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, czas używania nazwy w obrocie gospodarczym przez przedsiębiorstwo powoda oraz związany z tym stopień znajomości nazwy przedsiębiorstwa, sposób posługiwania się tą nazwą, elementy słowne i graficzne odróżniające nazwy obu przedsiębiorstw oraz powiązania personalne pomiędzy przedsiębiorcami. Wszystkie te czynniki wpływają na ocenę stopnia prawdopodobieństwa pomyłki klientów co do tożsamości przedsiębiorstw używających tej samej (zbliżonej) nazwy. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 11/03/2010 r. IV CSK 379/09 i powołanych w jego uzasadnieniu orzeczeniach)

Jak słusznie zauważył Sąd Apelacyjny w Warszawie, dla zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na wprowadzającym w błąd oznaczeniu przedsiębiorstwa nie jest konieczne by było to zamierzone działanie podjęte przez przedsiębiorcę w celu wprowadzenia w błąd klienteli lub w zamiarze wdarcia się w cudzą klientelę, istotny jest efekt w postaci zaistnienia niebezpieczeństwa konfuzji. Ryzyko takie zachodzi wówczas, gdy przeciętni odbiorcy, do których skierowana jest oferta tych przedsiębiorstw, mogą błędnie wnioskować na podstawie podobieństwa używanych przez przedsiębiorców oznaczeń, że pomiędzy nimi istnieją powiązania gospodarcze o charakterze kapitałowym, prawnym lub organizacyjnym. (wyrok z 15/04/2014 r. sygn. akt VI ACa 1308/13)

Ocena zarzutu dopuszczenia się przez Z. czynu nieuczciwej konkurencji warunkowana jest ustaleniem, co uznać można za oznaczenie przedsiębiorstwa. W niniejszej sprawie mamy do czynienia z usługami, które same nie są oznaczane. Oznaczenia nakładane są na miejsce, gdzie usługi są świadczone, a zatem na lokal, w którym znajduje się salon kosmetyczny, na dokumenty handlowe, materiały informacyjne i reklamowe, ewentualnie także używane są w treściach strony internetowej prowadzonej przez przedsiębiorcę.

Jeśliby uznać, że nazwa przedsiębiorstwa powódki jest tożsama z firmą, pod którą S. prowadzi działalność gospodarczą, wówczas nie zachodzi ryzyko konfuzji konsumenckiej, ponieważ imiona i nazwiska stron wyraźnie się od siebie odróżniają. Aktualne są w tym zakresie uwagi poczynione w pkt II. rozważań. Uznanie, że przedsiębiorstwo powódki oznaczone jest **Image Instytut Piękna** (w wersji słowno-graficznej **IMAGE INSTYTUT PIĘKNA**), a pozwanej **Image**



Instytut Kosmetologii (w wersji słowno-graficznej *Instytut kosmetologii* i ) prowadzi natomiast do stwierdzenia naruszenia przez Z. reguł uczciwej konkurencji, ponieważ pozwana używa wysoce podobnej nazwy salonu kosmetycznego, kierując swą ofertę do tożsamego kręgu klientów co powódka, której salon kosmetyczny działa w Ełku od kilku lat.

Usprawiedliwienia dla wyboru kolizyjnego oznaczenia nie może stanowić fakt zawarcia przez pozwaną 10/02/2017 r. umowy partnerskiej z M., ponieważ nie dysponuje on wyłącznym prawem używania na terytorium całej Polski znaku towarowego, a ewentualnego (brak na to dostatecznych dowodów) wcześniejszego niż powódka używania przez świadka oznaczenia **Image Instytut Kosmetologii** dla salonu kosmetycznego, pozwana nie może sobie doliczyć na podstawie umowy partnerskiej, ponieważ ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie przewiduje takiego uprawnienia. Dodatkowo należy zauważyć, że M. używał spornego oznaczenia poza terytorium Ełku, a nawet Mazur, nie można zatem przyjąć tożsamości klienteli (jego i powódki), która mogłaby być wprowadzona w błąd przez użycie podobnego oznaczenia przedsiębiorstwa. Stan taki wywołało dopiero oznaczenie salonu kosmetycznego otwartego przez pozwaną w Ełku, w pobliżu salonu kosmetycznego powódki.

Przepis art. 10 u.z.n.k. stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia (ust. 1), a także wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi. (ust. 2.) Oceny naruszenia reguł uczciwej konkurencji na gruncie art. 10 dokonuje się stosując odpowiednio reguły prawa znaków towarowych. **Z przyczyn przedstawionych w pkt I. rozważań można zatem uznać, że pozwana dopuściła się naruszenia reguł uczciwej konkurencji, o których mowa w powołanym przepisie.**

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

- 1) zaniechania niedozwolonych działań
- 2) usunięcia skutków niedozwolonych działań
- 3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie
- 4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych
- 5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych
- 6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony. (art. 18 ust. 1 u.z.n.k.)

Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania. (art. 18 ust. 2 u.z.n.k.)

Dopuszczenie się przez Z. czynów nieuczciwej konkurencji stypizowanych w art. 5 i art. 10 ust. 1 u.z.n.k. uzasadnia roszczenia S. oparte na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2 u.z.n.k. (z zastrzeżeniami dotyczącymi sformułowania roszczeń przedstawionymi w pkt I. rozważań)

Koszty procesu obciążają w całości pozwaną na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., ponieważ powódka w nieznacznej tylko części uległa swym żądaniom, jej roszczenia oparte na dwóch podstawach prawnych zostały w przeważającej mierze uwzględnione. W tego rodzaju sprawach zwykle nie jest możliwe ścisłe procentowe określenie w jakiej części powództwo zostało uwzględnione, a w jakiej oddalone.

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

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22/10/2015 r. *w sprawie opłat za czynności radców prawnych*. Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 15.) W sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19). Stawka ta nie obejmuje opłat od roszczeń pieniężnych dochodzonych łącznie. (§ 8 ust. 2) Przy wartości przedmiotu sporu do 500 zł stawka minimalna wynagrodzenia radcy prawnego wynosi 90 zł. (§ 2 pkt 1)

W rozliczeniu kosztów Sąd uwzględnił: opłatę od pozwu (436 zł), poniesione wydatki związane ze stawiennictwem pełnomocnika na rozprawie (391,15 i 327,65 zł – spis na k.261) oraz koszty zastępstwa procesowego w minimalnej wysokości (90 zł + 1680 zł) i 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Na podstawie art. 80 ust. 1 u.k.s.c. Sąd zwrócił S. kwotę 224 zł, tytułem nienależnej części opłaty sądowej uiszczonej 20/07/2017 r., zaksięgowanej pod poz. (...).

(...)

6/03/2018 r.