



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 stycznia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2016 r. w Warszawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

- o ochronę prawa do znaku towarowego

1. powództwo oddala;

2. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 3.257 (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

11 lutego 2015 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła o :

1. nakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zaniechania naruszania prawa ochronnego nr 240957 na słowno-graficzny znak towarowy « skills », poprzez :
 - a. zaprzestanie używania przez pozwaną domeny internetowej « www(...) .pl » oraz poczty email o zakończeniu adresu « @(...) .pl » zawierających w sobie fragment znaku towarowego,
 - b. zakazanie pozwanej używania domen internetowych oraz poczty email zawierających w sobie znak towarowy « skills » ;
2. zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kwoty 20.000 zł tytułem opłaty licencyjnej za styczeń 2015 r.,
3. zwrot kosztów postępowania. (k.2-139)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła o oddalenie powództwa i zwrot kosztów postępowania. (k.151-171)

Sąd ustalił :

21 grudnia 2009 r. T. N. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) .pl zgłosił słowno-



graficzny znak towarowy , który zarejestrowany został w Urzędzie Patentowym RP pod nr 240957 m.in. dla usług w klasie 41 klasyfikacji nicejskiej: pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane - szkolnictwo dla osób dorosłych podnoszące umiejętności zawodowe, szkolenie umiejętności psychologicznych, szkolenie umiejętności zarządzania, pozaszkolne formy edukacji artystycznej, edukacja, informacja o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie kursów korespondencyjnych, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, działalność

edukacyjna, organizowanie seminariów, szkoleń, sympozjów. (dowód: wydruk ze strony internetowej uprp.pl k.493-495)

Umową zawartą 1 września 2011 r. uprawniony udzielił (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W., na czas nieokreślony, licencji niewyłącznej na używanie znaku towarowego (...) w zakresie prowadzonej przez powódkę działalności gospodarczej. (dowód : umowa k.126-129) Licencja nie została wpisana do rejestru Urzędu Patentowego RP. (brak dowodu przeciwnego) Spółka (...) jest akredytowaną organizacją szkoleniową, organizującą i prowadzącą odpłatne, akredytowane szkolenia specjalistyczne z zakresu : Prince2, Agile PM, M_o_R, P3O, MSP, Facilitation, Obashi. (dowód : odpis z KRS k.28-33, wydruk ze strony internetowej k.95-97, zeznania świadka T. M., zeznania przedstawicieli powoda T. N. i M. P.-N. k.459) Posługuje się przy tym stroną internetową w domenie (...).pl zarejestrowanej pierwotnie na rzecz T. N., a od 2012 r. na rzecz powódki. (dowód : wniosek k.134, zaświadczenie k.135) Prawo do znaku towarowego **SKILLS** nie zostało przeniesione przez T. N. na rzecz spółki (...), nie zostało także wymienione w załączniku nr 5. do umowy (§ 2.), jako składnik przedsiębiorstwa zbywanego powódce w dniu 5 kwietnia 2012 r. Przeniesienie prawa do znaku towarowego nie wynika ze złożonego na piśmie oświadczenia uprawnionego ani z wpisu do rejestru znaków towarowych Urzędu Patentowego RP. (brak dowodu przeciwnego – k.102-126, 493-495)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. utworzona w 2002 r. (dowód: odpis z KRS k.71-77) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie rekrutowania uczestników do projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej prowadzonych przez innych przedsiębiorców, m.in. przez (...). Prowadzi nabór do projektów obejmujących m.in. szkolenia dla specjalistów IT, użytkowników komputerów, szkolenia menadżerskie z zakresu przywództwa i zarządzania zespołami, nie posiada jednak odpowiednich akredytacji. (bezsporne – tak też materiały reklamowe, wydruki ze stron internetowych k.34-35, oferty k.45-47, 78-79, 168, karty zgłoszeń k.48-61, 80-83, zeznania świadka T. M., zeznania przedstawicieli powoda T. N. i M. P. k.459) Pozwana posługuje się przy tym stroną internetową w domenie (...).pl. (bezsporne)

Od 2013 r. powódka otrzymuje wezwania kierowane pod adresem pozwanej, z których wynikają roszczenia natury prawnej i finansowej. Zdarzały się także przypadki przypisania pracownikom spółki (...) działań pracowników pozwanej. Powódka zaobserwowała spadek sprzedaży oferowanych przez nią szkoleń z zakresu, w którym rekrutację prowadzi pozwana. (dowód: wydruki z poczty elektronicznej k. 36-61, k. 78-83, 84-87, zeznania świadka T. M., zeznania przedstawicieli powoda T. N. i M. P. k.459) Powodowa spółka w swojej działalności korzysta z usługi „Catch all” umożliwiającej przechwytywanie wiadomości elektronicznych adresowanych do innych podmiotów, w tym do pracowników pozwanej. (dowód: zeznania świadka T. M. k. 498)

(...) jest słowem często używanym na polskim rynku w firmach, nazwach przedsiębiorstw i oznaczeniu świadczonych przez nich usług, w tym edukacyjnych. (bezsporne – tak też wykaz k.165-167)

Występując z pozwem spółka (...) reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika jednoznacznie stwierdziła w tytule, że żąda ochrony prawa do znaku towarowego (...), do jego naruszenia odwołują się także wszystkie roszczenia, zarówno zakazowe jak i odszkodowawcze. Należy zatem uznać, że w ten sposób, powódka dokonała świadomego wyboru przedmiotu ochrony i sposobu dochodzenia niektórych z przynależnych jej roszczeń. Samo stwierdzenie w motywach pozwu i repliki wobec odpowiedzi na pozew, że służą jej także roszczenia wynikające z naruszenia przez pozwaną jej dóbr osobistych i reguł uczciwej konkurencji, nie mogą stanowić podstawy do wydania wyroku na podstawie przepisów ustawy z 16/04/1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i kodeksu cywilnego, stanowiłoby to bowiem przekroczenie granic wyznaczonych w art. 321 k.p.c. Szczególnie, że zapytany przez sąd na rozprawie 18/01/2016 r. pełnomocnik spółki (...) oświadczył, że dochodzi ona roszczeń sformułowanych w pozwie. Nie zmienił ani ich treści, ani – wynikającej z odwołania do znaku towarowego R.240957 - podstawy prawnej. Czyniąc ustalenia faktyczne Sąd pominął przeto twierdzenia i oddalił wnioski dowodowe dotyczące okoliczności innych niż naruszenie znaku towarowego **SKILLS** w realizacji przynależnych mu funkcji. Nie formułując roszczeń wynikających dla przedsiębiorcy z przepisu art. 18 u.z.n.k., powódka nie może żądać by sąd badał okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy z punktu widzenia klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 lub przepisów do względem niej szczególnych art. 5-17 ustawy z 16/04/1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Należy stwierdzić, że w przeważającej mierze zaoferowane przez powódkę (i w odpowiedzi na nie przez pozwaną) twierdzenia i dowody odnoszą się raczej do stosunków konkurencyjnych stron niż do używania znaku towarowego. Okoliczności jego naruszenia nie zostały natomiast dostatecznie wyjaśnione, a te mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu w rozumieniu art. 227 k.p.c. (w szczególności sposób używania znaku **SKILLS**, jego wtórna zdolność odróżniająca, czy nawet renoma, istnienie ryzyka konfuzji konsumenckiej) udowodnione. Zważywszy praktykę orzekania w tego rodzaju sprawach, w których powodowie często, nawet wielokrotnie dokonują zmiany przedmiotowej powództwa, wskazując np. ponad żądanie ochrony prawa wyłącznego na naruszenie reguł uczciwej konkurencji, czy dóbr osobistych, sąd zdecydował się na prowadzenie dowodu z zeznań świadka T. M. i przesłuchania przedstawicieli powodowej spółki w charakterze strony. Wobec oświadczenia pełnomocnika powódki, że nie dokonuje ona zmian w treści (i podstawie prawnej żądań), zeznania te okazały się w niewielkim tylko zakresie przydatne do rozstrzygnięcia sporu o naruszenie znaku towarowego. Sąd pominął przy tym dowód z zeznań prezesa zarządu pozwanej spółki, Anna Piechowska bez usprawiedliwienia nie stawiała się bowiem na rozprawie 18 stycznia 2016 r. Sąd pominął

twierdzenia i oddalił wnioski dowodowe zgłoszone w piśmie przygotowawczym z 18/06/2015 r. (k.182-265), jako spóźnione i niemające istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Z tych ostatnich przyczyn sąd oddalił wnioski dowodowe odnoszące się do innych niż naruszenie prawa do znaku towarowego okoliczności (zeznania świadka E. Ż., dokumenty, korespondencja elektroniczna, wydruki ze stron internetowych k.36-44, 84-87), których zgłoszenie wynika prawdopodobnie z niezrozumienia istoty problemu. Uznając powództwo za nieusprawiedliwione co do zasady, Sąd oddalił wniosek powódki o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego oraz inne wnioski mające służyć wycenieniu znaku towarowego i określeniu wartości licencji.

Sąd zważył:

Z art. 153 ust. 1 i 2 p.w.p. wynika, że prawo ochronne na znak towarowy jest bezwzględny 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. Przepis art. 296 ust. 2 p.w.p. przyznaje zaś 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.

Zdefiniowane przez ustawodawcę typy naruszeń wiążą się – co do zasady - z negatywnym wpływem działania osoby nieuprawnionej na możliwość pełnienia przez znak towarowy przynależnych mu funkcji (w szczególności oznaczenia pochodzenia), nie w każdej zatem sprawie uprawniony zmuszony jest do odrębnego wykazywania spełnienia tej przesłanki. Wydaje się jednak celowe i przydatne wyjaśnienie tej kwestii, by wyeliminować wszelkie mogące powstać na gruncie stanu faktycznego wątpliwości co do charakteru działania pozwanego i jego potencjalnych skutków na wykonywanie przez powoda prawa do znaku towarowego. (art. 6 k.c.)

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 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22/10/2008 r. *mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*) 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 *LTI Diffusion*) 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 *Matratzen*) 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 *LTI Diffusion*, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P *Bimbo 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 *ELS*, z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 *Castillo*) 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 *Matratzen*, z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 *Il Ponte Finanziaria*, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix*)

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

Canon, z 4/05/1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 *Windsurfing Chiemsee Produktions*, z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 2/09/2010 r. w sprawie C-254/09 *CK Calvin Klein* i wyrok Sądu z 9/12/2010 r. w sprawie T-303/08 *Golden Elephant*) 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 *Sabel*, z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 *Mülhens*, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix*, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P *Bimbo* oraz wyroki Sądu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 *Giorgio Beverly Hills* i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 *Life Blog*)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel* i z 12/01/2006 r. C-361/04 *Ruiz Picasso*) 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 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL* i z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*)

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 *Vitakraft-Werke*) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)


Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., **osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone lub osoba, której ustawa na to zezwala**, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

1. na zasadach ogólnych albo
2. 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.

Z przepisu tego wynika dla właściciela znaku towarowego uprawnienie do sprzeciwienia się używania kolizyjnego oznaczenia. Legitymację czynną do występowania na drogę sądową przeciwko naruszytelom mają także licencjobiorcy wyłączni wpisani do rejestru Urzędu Patentowego RP, o ile umowa licencyjna nie stanowi inaczej. (art. 76 ust. 6 w zw. z art. 163 ust. 1 p.w.p.)

Dla swej ważności umowa licencyjna, jak i umowa przenosząca prawo do znaku towarowego wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 76 ust. 1 w zw. z art. 163 ust. 1, art. 67 ust. 2 w zw. z art. 162 ust. 1 p.w.p.). Spółka (...) nie przedstawiła w tym postępowaniu dokumentu potwierdzającego nabycie przez nią prawa ani upoważnienie jej do używania znaku towarowego **SKILLS**, jako licencjobiorcy wyłącznego, wpisanego do rejestru Urzędu Patentowego RP. Brak zatem podstaw do uznania, że jest ona osobą uprawnioną do dochodzenia na drodze sądowej roszczeń wynikających z naruszenia prawa do znaku towarowego R.240957.

Poza nieudowodnieniem legitymacji czynnej do dochodzenia roszczeń z art. 296 ust. 1 p.w.p., powódka nie wykazała także faktu naruszenia jej prawa przez pozwaną. W pozwie nie przedstawiła dowodu istnienia prawa, świadectwa ochronnego umożliwiającego sądowi prawidłowe określenie zakresu wyłączności. Zaniedbała złożenia dokumentu urzędowego w wersji kolorystycznej oddającej ściśle przedmiot rejestracji. W żaden sposób nie wyjaśniła jaka jest pierwotna zdolność odróżniająca

znaku , jak znak ten był i jest używany w obrocie, jaka jest jego rozpoznawalność w relatywnym kręgu nabywców. Sądowi nie przedstawiono praktyk rynkowych, umożliwiających ocenę ryzyka konfuzji konsumenckiej. Powódka skupiła się na okolicznościach, które w żadnym razie nie odnoszą się do używania oznaczenia w funkcji znaku towarowego. Nie przedstawiła dowodów potwierdzających możliwość uznania przez podmioty zainteresowane szkoleniami organizowanymi przez powódkę, że pozwana rekrutuje do udziału w szkoleniach spółki (...). Przeciwnie, z zeznań świadka i przedstawicieli powódki wynika, że (...) nie organizuje i nie prowadzi szkoleń konkurencyjnych względem szkoleń spółki (...). Oferuje usługi innych podmiotów, przy czym udział w ich szkoleniach jest bezpłatny. Nie może być zatem mowy o przejmowaniu klientów w efekcie używania oznaczeń konfuzyjnie podobnych do znaku towarowego R.240957.

Należy przy tym wyjaśnić, że – niekwestionowane przez powódkę prowadzenie przez pozwaną od 2002 r. działalności gospodarczej (usługowej) pod firmą (...) upoważnia tę spółkę do oznaczania

usług edukacyjnych (szkoleniowych) znakiem SKILLS lub podobnym, zawierającym taki element słowny. Żądanie zakazania używania elementu słownego „skills” dla oznaczenia wszelkich towarów i usług (powódka nie ogranicza zakazu do usług szkoleniowych lub podobnych do nich) należy ocenić jako zdecydowanie wykraczające poza zakres wyłączności używania znaku towarowego R.240957. Nie można także uznać za uzasadnione roszczenia odnoszące się do oznaczeń „podobnych”, „zawierających w sobie fragment znaku towarowego”, „zawierających w sobie znak towarowy *skills*”, nazbyt ogólnych, przenoszących na organ egzekucyjny uprawnienie do rozstrzygania w przyszłości o naruszeniu prawa do znaku towarowego. Powódka zdaje się przy tym nie dostrzegać, że tak sformułowane roszczenia obejmują np. zakazanie używania przez pozwaną w Internecie oznaczeń tożsamyh z firmą spółki „(...)”. W żaden też sposób nie odnosi się do zarzutu powszechnego stosowania w firmach, nazwach przedsiębiorstw, czy w oznaczeniu usług (także edukacyjnych) oznaczeń z elementem SKILLS, tymczasem może to mieć znaczenie dla określenia dystynktywności elementu słownego jej znaku towarowego.

Powódka żąda w tym postępowaniu zakazania pozwanej używania oznaczenia „skills-edu”, nie stara się jednak dokonać porównania znaku R.240957 i kwestionowanych oznaczeń. Zdaje się zapominać, że zarejestrowany został znak słowno-graficzny, w ocenie nie mogą być przeto pomijane elementy graficzne i barwne. Co więcej, element słowny „skills” dla usług szkoleniowych wcale nie musi mieć znaczącej pierwotnej zdolności odróżniającej, zaś zdolność wtórna (kojarzenie dzięki temu słowu usług szkoleniowych z powódką a nie z innymi podmiotami działającymi na relatywnym rynku) nie została poparta żadnymi twierdzeniami, a tym bardziej dowodami.

Powódka zdaje się nie odróżniać znaku towarowego (usługowego) od adresu internetowego i adresu strony internetowej, które mogą być ale nie muszą używane w obrocie w funkcji znaku towarowego, także więc w tym zakresie okoliczności sprawy należy uznać za niedostatecznie przedstawione, a stawiany pozwanej zarzut naruszenia znaku towarowego **SKILLS** nieudowodniony. Kolizja między znakiem zarejestrowanym a oznaczeniem zdefiniowana w art. 296 ust. 2 p.w.p. by stanowić naruszenie musi wystąpić w obrocie gospodarczym, używanie przez pozwanego różnego rodzaju oznaczeń w innych niż znak towarowy funkcjach nie będzie – co do zasady – wkraczało w zakres wyłączności uprawnionego określony w art. 153 ust. 1 i 2 p.w.p. W ocenie sądu, nadmiernym uproszczeniem jest uznanie, że używanie elementu słownego znaku towarowego w nazwie domeny internetowej i zakończeniu adresu meblowego jest oznaczeniem świadczonych usług.

Motywy pozwu nie zawierają także wskazania w odniesieniu do jakich usług, dla których chroniony jest znak towarowy SKILLS usługi świadczone przez pozwaną mogą być uznane za identyczne lub podobne. Powódka nie definiuje relatywnego kręgu konsumentów, nie przedstawia sposobu rozumienia przez nich oznaczeń różnych przedsiębiorców świadczących usługi szkoleniowe. Nie zwraca uwagi na odmienną sytuację użytkowników Internetu, w szczególności ich rozeznanie i świadomość

konieczności zachowania większej uwagi przy wpisywaniu haseł w wyszukiwarkach internetowych, czy adresów mailowych. Jeśli ponadto nabywcami usług, a zatem klientami stron są przedsiębiorcy lub inne podmioty w sferze administracji państwowej lub samorządowej, wymiaru sprawiedliwości itp., a zatem profesjonalści, z pewnością prawdopodobieństwo wprowadzenia ich w błąd co do pochodzenia usług rekrutacyjnych pozwanej będzie zdecydowanie mniejsze, ich pracownicy przy wyborze usługodawcy nie kierują się wyłącznie znakiem towarowym, ale szczegółowo i wszechstronnie zapoznają się z ofertą. Należy przy tym podkreślić, że pomyłka powinna móc się przydarzać znacznej liczbie osób należących do relatywnego kręgu nabywców usług, a nie pojedynczym osobom, w szczególności niedostatecznie uważnie zapisujących adres internetowy korespondenta. Powódka nie wskazuje w końcu, czy zarzucanego ryzyka konfuzji upatruje w prawdopodobieństwie uznania przez klientów, że usługi rekrutacyjne świadczy spółka (...), czy przekonania o istnieniu pomiędzy stronami powiązań gospodarczych, które miałyby wpłynąć na decyzję o wyborze usług pozwanej ze względu na skojarzenie adresów jej pracowników lub adresu jej strony internetowej ze znakiem towarowym R.240957.

Z tych wszystkich względów, powództwo jako całkowicie nieusprawiedliwione podlegać musiało oddaleniu. (*a contrario* art. 296 ust. 1 p.w.p.) Koszty postępowania obciążają powódkę na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sprawy. 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 stawienia 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 określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28/09/2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3 i 4, z tym, że nie może być ona wyższa od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa ochronnego wynagrodzenie wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18). Stawka ta nie obejmuje opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie. (§ 10 ust.2) Przy wartości przedmiotu sporu 20.000 zł stawka minimalna wynosi 2.400 zł. (§ 6 pkt 5)

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, a także czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanej wykonującego zawód radcy prawnego jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości. (840 + 2.400 + 17 zł opłata skarbową od pełnomocnictwa)r.