



Sygn. akt IV CSK 191/13

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 grudnia 2013 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Iwona Koper

SSN Kazimierz Zawada

Protokolant Hanna Kamińska

w sprawie z powództwa P. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.
przeciwko R. Spółce Jawnej w T.
o zaniechanie i zapłatę,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej
w dniu 11 grudnia 2013 r.,
skargi kasacyjnej strony pozwanej
od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]
z dnia 26 września 2012 r.,

**uchyla zaskarżony wyrok w części uwzględniającej apelację
(punkt I - 1 a, b, c) oraz orzekającej o kosztach postępowania
(punkt I - 2 i punkt III) i sprawę w tym zakresie przekazuje Sądowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu
Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.**

UZASADNIENIE

P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniosła o zobowiązanie R. spółki jawnej do zaprzestania używania nazwy „P.” dla restauracji mieszczącej się w T. i do zaniechania używania domeny internetowej [...], o zobowiązanie do opublikowania w dzienniku „Rzeczpospolita” oświadczenia określonej treści i upoważnienie powoda do wykonania tej czynności na koszt pozwanego, a ponadto o zobowiązanie pozwanego do cofnięcia wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak słowno-graficzny „p.” i cofnięcia zgłoszenia wspólnotowego tego znaku oraz o zasądzenie 60 tysięcy zł.

Uznając za częściowo uzasadnioną apelację powoda od wyroku Sądu pierwszej instancji, który powództwo oddalił, Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 26 września 2012 r. uwzględnił żądanie zobowiązania pozwanego do zaniechania używania wskazanej nazwy restauracji i zaniechania używania wymienionej strony internetowej oraz zasądził od pozwanego kwotę 10 tysięcy zł, w pozostałej części powództwo i apelację oddalił.

Sąd Apelacyjny w całości przyjął za własne ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd pierwszej instancji. Ustalono, że powód prowadzi w W. restaurację „P.” oraz że na jego rzecz zostało udzielone prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy „p. [...]”, które trwa od 31 lipca 2007 r. Powód korzysta z domeny internetowej [...]. W czerwcu 2010 r. pozwany otworzył w T. restaurację pod szyldem słowno-graficznym p., mającym postać prostokąta, w którym na pomarańczowym tle przedstawiono linię przypominającą nitkę makaronu spaghetti, w kolorze czarnym, układającą się w kształt łyżki przechodzącą dalej w kształt widelca w kolorze czarnym; poniżej przebiega czarny napis p. Cała restauracja, łącznie z wyposażeniem, jest utrzymana w kolorystyce pomarańczowo-czarnej, odpowiadającej kolorom znaku p., a element graficzny łyżki i widelca występuje w wystroju wnętrza restauracji. W 2009 r. pozwany utworzył domenę internetową [...], a w 2010 r. zgłosił w Urzędzie Patentowym R.P. znak słowno-graficzny „p.” oraz wystąpił o rejestrację znaku wspólnotowego, który to wniosek został w pierwszej instancji odrzucony.

W lutym i w marcu 2011 r. doszło do rezerwacji w drodze e-mailowej stolików w restauracji powoda w błędnym przeświadczeniu zamawiających, że

rezerwują miejsca w restauracji w T. Po zmodyfikowaniu systemu rezerwacji elektronicznej i wprowadzeniu wyraźnego oznaczenia, że restauracja powoda znajduje się w W., pomyłki takie już nie występowały.

Sąd Apelacyjny dokonał odmiennej, niż Sąd pierwszej instancji, oceny prawnej tak ustalonego stanu faktycznego. Stwierdził, że stosownie do art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.- Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 117, „p.w.p.”), znak towarowy jest dobrem niematerialnym, odzwierciedlającym związek towaru i jego oznaczenia, a jego podstawową cechą jest zdolność odróżniająca. Taką zdolność ma element słowny składający się ze słów „p”. Odnosząc się do kryteriów oceny podobieństw znaków towarowych Sąd Apelacyjny stwierdził, że o podobieństwie oznaczeń decydują ich elementy zbieżne, a nie różnice oraz że używanie podobnych oznaczeń dla towarów takiego samego rodzaju zwiększa ryzyko przypisania im wspólnego pochodzenia, a „sąd patrząc oczami modelowego klienta nie dokonuje szczegółowej analizy znaków towarowych, lecz bierze pod uwagę pierwsze, ogólne wrażenie, jakie całość wywołuje u potencjalnego odbiorcy towaru lub usługi”. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, nazwa P. używana przez pozwanego dla restauracji w T. jest podobna do znaku towarowego używanego przez powoda, a dla stwierdzenia podobieństwa oznaczeń wystarczająca była ich identyczność w płaszczyźnie fonetycznej, słuchowej i znaczeniowej. Użyta w znakach identyczna zbitka słów stanowi istotny i wyróżniający element znaku jako całości, stanowiąc o ich „dominującym podobieństwie” powodującym ryzyko konfuzji pomimo tego, że w płaszczyźnie graficznej, w warstwie kompozycji i kolorów, podobieństwo pomiędzy znakami nie występuje. Ponieważ dla modelowego klienta najistotniejszym wyróżnikiem będzie zbieżny, szybko przyswajalny element słowny, różnice wystroju obu restauracji nie mają znaczenia dla oceny podobieństwa znaków, zwłaszcza, że restauracje te nie są tak znane, by klienci kojarzyli ich wystrój. Bez znaczenia dla oceny ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorcy jest to, że restauracje działają w innych miastach, gdyż dominujący element słowny „p.” może wywoływać przekonanie, że są one ze sobą co najmniej ekonomicznie powiązane.

Co prawda, uważny konsument nie ma możliwości pomylenia restauracji w W. z restauracją w T., ale ocena ryzyka wprowadzenia w błąd jest wynikiem

ustalenia, czy zachodzi potencjalna, teoretyczna możliwość zaistnienia takiego błędu, a możliwość taka w rozważanym wypadku występuje ze względu na podobieństwa obu znaków. Ponadto, wyłączność wynikająca z prawa ochronnego obejmuje, stosownie do art. 153 ust. 1 p.w.p., całe terytorium kraju, a nie tylko rynek lokalny.

W wyniku tej oceny Sąd Apelacyjny stwierdził, że pozwany naruszył prawo wyłączne powoda do znaku towarowego.

Z tej samej przyczyny, a więc z powodu ryzyka konfuzji wynikającego z podobieństwa znaków i jednorodzaowości usług, działanie pozwanego stanowiło też, w ocenie Sądu Apelacyjnego, czyn nieuczciwej konkurencji, przewidziany w art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm., „u.z.n.k.”). Ryzyko wprowadzenia klientów w błąd wynika z tego, że przeciętny klient może pomylić lokale, gdyż usługi oferowane przez działające w tej samej branży spółki są tego samego rodzaju i są oznaczone w sposób podobny, a ochrona udzielana przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przy uwzględnieniu jej art. 1 ust. 2, nie doznaje ograniczeń terytorialnych.

Przyjmując dopuszczalność kumulatywnego stosowania tej ustawy i Prawa własności przemysłowej, Sąd Apelacyjny uwzględnił roszczenie o zaniechanie przez pozwanego używania spornej nazwy restauracji na podstawie art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 10 i 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.

Pozwany naruszył prawo powoda w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. także przez wykorzystanie adresu domenowego, w którym znajduje się znak podobny do znaku towarowego powoda. Z prawa wyłącznego korzystania ze znaku, wynikającego z art. 153 p.w.p., wypływa też zakaz wykorzystywania znaku albo znaku podobnego do oznaczania przez inny podmiot swych domen internetowych. Korzystanie z adresu domenowego, w którym znajduje się znak podobny do znaku towarowego przysługującego powodowi, może spowodować wprowadzenie klientów powoda w błąd, zwłaszcza, że strony zajmują się sprzedażą takiej samej grupy usług.

Co do roszczenia o odszkodowanie, Sąd Apelacyjny ocenił, że szkoda powódki polegała na utracie korzyści, które powinna uzyskać od pozwanego z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie ze znaku towarowego. Szkoda ta nie została co prawda udowodniona co do wysokości, ale uwzględniając zawinienie pozwanego (co najmniej od wezwania go w kwietniu 2011 r. do zaniechania naruszeń) oraz lokalny zasięg działalności powoda, Sąd Apelacyjny „wykorzystał uprawnienie wynikające z treści art. 322 k.p.c. uznając, że zasądzona kwota będzie odpowiednia”.

Odnosząc się do opartego na art. 43¹⁰ k.c. roszczenia o opublikowanie oświadczenia, Sąd Apelacyjny uznał, że chociaż działanie pozwanego naruszało prawo do firmy powoda, które jest rozumiane szeroko i obejmuje każde bezprawne użycie cudzej firmy, to powodowa spółka nie cieszy się tak ogólnokrajową renomą, aby dla usunięcia skutków naruszenia konieczne było publikowanie oświadczenia w prasie.

Oddalenie powództwa w tym zakresie oraz oddalenie pozbawionych podstawy żądań o zobowiązanie pozwanego do cofnięcia wniosków o udzielenie prawa ochronnego, Sąd Apelacyjny uznał za uzasadnione.

Pozwany oparł skargę kasacyjną na obu podstawach przewidzianych w art. 394³ § 1 k.p.c. Zarzucił mające istotny wpływ na wynik sprawy naruszenie art. 382 w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. przez wydanie orzeczenia reformatoryjnego z pominięciem istotnej części materiału dowodowego i zaaprobowanych ustaleń faktycznych Sądu pierwszej instancji, naruszenie art. 328 § 2 w zw. z art. 391 k.p.c. przez niewskazanie okoliczności i dowodów stanowiących podstawę zmienionej oceny prawnej oraz naruszenie art. 322 i art. 316 § 1 w zw. z art. 391 k.p.c., a także art. 380 i 382 w zw. z art. 328 § 2 k.p.c., przez zasądzenie odszkodowania bez jakichkolwiek podstaw w materiale dowodowym.

W ramach podstawy naruszenia prawa materialnego skarżący zarzucił błędną wykładnię art. 296 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 120 ust. 3 pkt 1 Prawa własności przemysłowej, niewłaściwe zastosowanie art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 oraz wadliwe niezastosowanie art. 158 ust. 1 tej ustawy, a nadto błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 10 ust. 1 w zw. z art. art. 5, 1 i 3 § 1 ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i niewłaściwe zastosowanie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 1 tej ustawy, a także błędne zastosowanie art. 6 k.c., wadliwe niezastosowanie art. 5 k.c. oraz błędną wykładnię art. 43¹⁰ w zw. z art. 43³ k.c.

W konkluzji pozwany wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w części uwzględniającej powództwo i apelację oraz co do kosztów procesu i przekazanie w tym zakresie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Chybione są zarzuty naruszenia przepisów postępowania, art. 382 w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. oraz art. 328 § 2 w zw. z art. 391 k.p.c., istoty zagadnienia nie stanowi bowiem pominięcie przez Sąd Apelacyjny ustalonej i zaaprobowanej podstawy faktycznej orzeczenia Sądu pierwszej instancji, lecz uznanie niektórych ustalonych faktów za obojętne dla kwalifikacji prawnej określonych zdarzeń. Z tej samej przyczyny nieuzasadniony jest zarzut naruszenia art. 6 k.c., gdyż nie chodzi o przerzucenie ciężaru dowodu na pozwanego, ale o ocenę prawną, jego zdaniem wadliwie przyjętą pomimo braku po temu podstawy faktycznej. Prawdliwość stanowiska Sądu Apelacyjnego w obu wypadkach podlega badaniu w ramach oceny zarzutów skierowanych przeciwko dokonanej przez Sąd wykładni i zastosowaniu przepisów prawa materialnego.

Przy rozpoznawaniu roszczeń opartych na art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 p.w.p. należy mieć na względzie definicję znaku towarowego zawartą w art. 120 ust. 1 ustawy oraz w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz. U. UE.L. 2008.299.25 (następczyni Pierwszej Dyrektywy Rady WE nr 89/104/EWG), według których to przepisów znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. W tej definicji normatywnej funkcja znaku towarowego jest ujęta jako funkcja oznaczenia pochodzenia, mająca na celu umożliwienie odróżnienia towarów na podstawie ich pochodzenia. Przesłanką powstania roszczeń określonych w art. 296 ust. 1 p.w.p. jest, przy uwzględnieniu zakresu prawa

ochronnego wynikającego z art. 153 p.w.p., działanie dające się zakwalifikować jako naruszenie tego prawa w sposób określony między innymi w art. 296 ust. 2 p.w.p. Ogólnie rzecz ujmując, przesłanką naruszenia prawa ochronnego jest używanie kolizyjnego oznaczenia w celu odróżnienia pochodzenia towarów, prowadzące do naruszenia funkcji oznaczenia pochodzenia. Istota naruszenia polega na spowodowaniu ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów (usług).

Właściwą ocenę zasadności podstaw skargi kasacyjnej należy poprzedzić wyjaśnieniem kwestii podniesionych w ramach zarzutów naruszenia art. 120 ust. 3 pkt 1 i art. 158 p.w.p. Pierwsza dotyczy znaczenia, jakie dla oceny zakresu ochrony i naruszenia ma, zdaniem skarżącego, rodzaj znaku, czyli w rozważanym wypadku to, że spór dotyczy znaków usługowych. Pojęcie znaku towarowego obejmuje zarówno oznaczenia przeznaczone do odróżniania towarów (znaki towarowe *sensu stricto*), jak i oznaczenia przeznaczone do odróżniania usług, a stosownie do art. 120 ust. 3 pkt 1 p.w.p., ilekroć w ustawie jest mowa o znakach towarowych rozumie się przez to także znaki usługowe. Zasadnicza różnica pomiędzy tymi kategoriami znaków polega na braku substratu materialnego znaku usługowego, wynikającym z niematerialnego charakteru usługi. Rację ma skarżący, że w doktrynie przyjmuje się, iż przepisy ustawy dotyczące znaków towarowych należy do znaków usługowych stosować jedynie odpowiednio, jednak stanowisko to nie znajduje oparcia w ustawie, a uwzględnienie specyfiki znaków usługowych jest możliwe bez tworzenia takiej konstrukcji. Wystarczające jest elastyczne i dostosowane do rodzaju danego oznaczenia, rodzaju usługi oraz okoliczności używania znaku zbadanie kolizyjnych oznaczeń pod kątem podobieństwa grożącego ryzykiem konfuzji. Decydujące znaczenie ma więc dokonanie prawidłowej oceny konkretnych okoliczności pod kątem przesłanek określonych w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Skarżący nie przedstawił argumentów przekonujących o tym, że uwzględnienie usługowego charakteru oznaczeń powinno było wywrzeć istotny wpływ na wynik oceny skierowanych przeciwko niemu roszczeń. Dotyczy to także drugiej kwestii, czyli eksponowania tego wątku w kontekście art. 158 p.w.p., którego zastosowanie - zdaniem skarżącego - prowadziłoby do obezwładnienia roszczeń powoda. Oparta na tym przepisie obrona jest

jednak nieskuteczna ze względu na to, że sporne oznaczenie – co jest niewątpliwe w ustalonym stanie faktycznym - było używane w charakterze znaku, w celu wyróżnienia usługi na podstawie kryterium pochodzenia .

Określona w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., i przyjęta przez Sąd Apelacyjny za podstawę uwzględnienia roszczeń, postać naruszenia prawa do znaku polega na używaniu w obrocie gospodarczym znaku podobnego do znaku zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów, gdy zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców błąd.

W rozpoznawanej sprawie nie budziła wątpliwości jednorodność usług, sporne pozostawało podobieństwo oznaczeń oraz istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

Ocena Sądu Apelacyjnego dotycząca podobieństwa oznaczeń opiera się zasadniczo na jednym elemencie - identyczności „zbitki słownej”, zbieżności zestawienia słownego, czyli połączenia dwóch wyrazów „p.” oraz „[...]” w sposób tworzący charakterystyczne skojarzenie. Rację ma Sąd, że jako podstawę oceny podobieństwa przyjmuje się ogólne wrażenie a nie poszczególne elementy znaku, elementy zbieżne a nie różnice oraz identyczność w warstwie wizualnej, słuchowej i znaczeniowej. Należy też zgodzić się, że użyte w obu oznaczeniach połączenie słów jest charakterystyczne (odróżniające). Prawidłowa ocena podobieństwa spornych oznaczeń wymagała jednak uwzględnienia dalszych jeszcze czynników i analizy bardziej pogłębionej, której brak zasadnie zarzucił skarżący. Sąd Apelacyjny użył do porównania fragment znaku powoda, a nie jego wersję zarejestrowaną, nie dokonał oceny całościowej, nie wziął pod uwagę, że obydwa oznaczenia mają charakter kombinowany (słowno-graficzny) i zupełnie zbagatelizował warstwę wizualną. Ograniczenie się do jednej tylko z płaszczyzn porównawczych nie jest właściwe nawet w odniesieniu do znaków słownych, a tym bardziej nie jest wystarczające w przypadku znaków słowno-graficznych, w których warstwa wizualna (układ, rozmiar, czcionka, kolorystyka) ma szczególne znaczenie, na co zwraca się uwagę w orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. wyroki z dnia 22 lutego 2007 r., III CSK 300/06, OSNC 2008, nr 1, poz. 11 i z dnia 26 września 2013 r., II CSK 710/12, niepubl.). Nie wyłącza to co prawda

sytuacji, w której do stwierdzenia podobieństwa wystarczy podobieństwo na jednej tylko płaszczyźnie, ze względu na jednoznacznie dominujący i odróżniający charakter jednego elementu, z drugiej jednak strony – podobieństwo na jednej lub nawet dwóch płaszczyznach może zostać zneutralizowane przez elementy różniące oznaczenia w stopniu prowadzącym do wyłączenia podobieństwa ocenianego całościowo. Uwzględnienie wszystkich kryteriów jest nieodzowne nie tylko dla stwierdzenia podobieństwa oznaczeń, ale także dla określenia stopnia ich podobieństwa, czynnika istotnego przy badaniu ryzyka konfuzji.

Stosownie do punktu 11 preambuły dyrektywy 2008/95/WE, pojęcie podobieństwa należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników. Zaniechanie rozważenia tych czynników i skupienie się przy rozważaniu ryzyka konfuzji wyłącznie na podobieństwie warstwy słownej i znaczeniowej obu znaków, stanowiło, jak zasadnie zarzuca się w skardze kasacyjnej, naruszenie art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego w sposób przewidziany przez ten przepis wymaga wykazania podobieństwa usług i oznaczeń powodującego ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem zarejestrowanym. Pojęcie „ryzyka skojarzenia” w ujęciu tego przepisu jest jedną z postaci „niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd” i służy sprecyzowaniu jego zakresu, a możliwość skojarzenia przez odbiorców obydwu znaków ze względu na ich analogiczną zawartość znaczeniową nie jest *per se* wystarczająca do stwierdzenia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd (tak m.in. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95, Sabel BV v. PUMA AG, Zb. Orz. T.S. i S. 1997, I-06191 i wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2005 r., III CK 160/05, OSNC 2006, nr 7-8, poz. 132). Niebezpieczeństwo skojarzenia nie jest zatem objęte przepisem art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., jeżeli nie prowadzi do niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd; przesłanką zastosowania tego przepisu nie jest możliwość pomylenia znaków jako takich, ale możliwość pomyłek co do pochodzenia opatrzonych nimi towarów, a więc wywarcie negatywnego wpływu na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów (usług).

Badanie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd obejmuje nie tylko podobieństwo towarów (usług) i oznaczeń oraz stopień ich podobieństwa, ale także rozpoznawalność wcześniejszego znaku i inne czynniki, w tym w szczególności sposób i okoliczności, w jakich towary (usługi) są oferowane. Taka złożona, całościowa metoda oceny pod kątem rozważanej postaci naruszenia prawa ochronnego została ukształtowana zarówno w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości (por. powołany wyrok z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 i wyrok z dnia 29 września 1998 r., C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro Goldwyn-Mayer Inc., Zb. Orz. T.S i S.1998, s. I-5507), jak i w orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. wyroki z dnia 16 grudnia 2006 r., III CSK 299/06, OSNC 2007, nr 11, poz. 172 oraz z dnia 10 sierpnia 2006 r., V CSK 237/06, niepubl. i z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 335/08, niepubl.).

Stopień rozpoznawalności wcześniejszego znaku, istotny element oceny ryzyka konfuzji, jest funkcją znajomości znaku na rynku, o której świadczą takie czynniki, jak udział towarów (usług) w danym segmencie rynku, intensywność i okres używania, zasięg geograficzny, nakłady na promocję znaku (por. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 Lloyd v. Klijsen, C – 342/97, Zb. Orz. T.S. i S. 1999, I-3819). Wiąże się to z „siłą znaku” odzwierciedlającą jego konkretną zdolność odróżniającą i jej stopień. Ten konieczny element badania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd nie został przez Sąd Apelacyjny uwzględniony.

Sąd zbagatelizował też warunki i sposób używania przeciwstawionych oznaczeń, pomimo że w ustalonych okolicznościach sprawy świadczyły one o istnieniu różnic tak wyraźnych, że nie można ich było wyłączyć poza nawias dokonywanej oceny. Wynika to nie tylko z tego, że restauracje nie współlistnieją na wspólnym obszarze, ale przede wszystkim z tego, że oznaczenie używane przez pozwanego jest bardzo charakterystyczne, grafika jest fantazyjna, kolorystyka wyrazista i w całości elementy wizualne mają znaczną siłę odróżniającą. Pomimo stwierdzenia, że uważny konsument nie ma możliwości pomylenia obu restauracji, Sąd Apelacyjny przyjął za decydujące o rozstrzygnięciu podobieństwo znaków, sprawiające, że istnieje potencjalna, teoretyczna możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia usług (z tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw powiązanych). Do stwierdzenia naruszenia

prawa ochronnego rzeczywiście jest wystarczająca potencjalna możliwość wywołania pomyłek, chodzi jednak o możliwość realną i przewidywanie oparte na wszechstronnej i rozsądnej ocenie okoliczności danego przypadku.

Konfrontacja ukształtowanych w orzecznictwie kryteriów podobieństwa oznaczeń i niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd z podstawami zaskarżonego orzeczenia wskazuje na to, że Sąd Apelacyjny nie uwzględnił złożoności tych kryteriów i potrzeby dokonania analizy całościowej, lecz swoją ocenę oparł na uproszczonej analizie podobieństwa oznaczeń, niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd ujmując jedynie od strony możliwości ich skojarzenia. Z tych względów za uzasadniony należało uznać zarzut błędnej wykładni art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz niewłaściwego zastosowania art. 296 ust. 1 p.w.p. Stwierdzenie to obejmuje rozstrzygnięcie o wszystkich roszczeniach uwzględnionych przez Sąd Apelacyjny na podstawie tych przepisów, a więc nie tylko orzeczenia nakazującego zaniechanie używania nazwy dla oznaczania restauracji, ale także zakazującego używania w domenie internetowej nazwy „pastaandbasta” oraz zasądzonego odszkodowanie.

Należy zgodzić się z Sądem Apelacyjnym, że posługiwanie się znakiem towarowym w Internecie jest sposobem używania znaku objętym monopolem uprawnionego z tytułu prawa ochronnego. Jedną z form wykorzystania znaku w środowisku internetowym jest umieszczenie oznaczenia w domenie internetowej. Posługiwanie się znakiem w zasobach internetowych, związane z określonymi towarami (usługami) i ich oferowaniem na rynku pozostaje często w związku z dodatkowymi funkcjami znaku, informacyjną i reklamową, jednak nie umniejsza to dominującego charakteru funkcji oznaczenia pochodzenia. Użycie chronionego oznaczenia w Internecie stanowi naruszenie prawa ochronnego, z którego dla uprawnionego wynikają roszczenia przewidziane w art. 296 ust. 1 p.w.p., jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki, w rozważanym wypadku - przewidziane w art. 296 ust. 2 pkt 2. Oznacza to, że podstawy uwzględnienia roszczenia nie stanowi samo wykorzystanie oznaczenia w adresie internetowym, ale takie posłużenie się nim, które prowadzi do zakłócenia funkcji znaku przez wprowadzenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru lub usługi albo do naruszenia funkcji reklamowej znaku (por. wydane na tle

dyrektywy 89/104 wyroki ETS z dnia 12 czerwca 2008 r., C-533/06, 02 Holdings Ltd v. Hutchison 3G Ltd, Zb. Orz. T.S. i S. 2008/6/I-4231 i z dnia 25 marca 2010 r., C-278/08, BergSpechte Outdoor Reisen v. trekkinng.at Reisen GmbH, Zb. Orz. T.S. i S. 2010/3B/I-2536). Sąd Apelacyjny dostrzegając, jak się zdaje, ten konieczny związek, poprzestał jednak na stwierdzeniu, że umieszczenie w domenie internetowej znaku podobnego do znaku powoda „uzasadnia fakt, że w istocie może dojść do wprowadzenia klientów w błąd”, tym bardziej, że strony prowadzą usługi tego samego rodzaju. Takie stwierdzenie jest niewystarczające z tych samych przyczyn, które wskazano poprzednio, czyli z powodu nieustalenia w sposób wymagany do zastosowania art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 p.w.p. stopnia podobieństwa oznaczeń oraz niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia usług. Przy uwzględnieniu specyfiki tego sposobu użycia znaku, do oceny przewidzianych w tych przepisach przesłanek mają zastosowanie ogólne, ukształtowane w orzecznictwie, zasady.

Odnośnie do uwzględnionego roszczenia o odszkodowanie, poza samą zasadą odpowiedzialności trafnie zakwestionowano w skardze wadliwe oparcie orzeczenia na art. 322 k.p.c. Przepis ten pozwala na rozstrzygnięcie spraw, w których ściśle udowodnienie żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, jego zastosowanie dopuszcza się wtedy, gdy pomimo przeprowadzenia postępowania dowodowego i wyczerpania dostępnych środków dowodowych dokładna wysokość szkody nie została precyzyjnie ustalona. Artykuł 322 k.p.c. nie zwalnia od przedstawienia dostępnych dowodów, ani ich nie zastępuje. Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że szkoda powoda miała polegać na utracie korzyści, które powinien był uzyskać od pozwanego z tytułu opłat licencyjnych, co oznacza, iż Sąd przyjął za podstawę orzekania o odszkodowaniu art. 296 ust. 1 pkt 2 p.w.p. W takiej jednak sytuacji pomocnicze sięgnięcie do art. 322 k.p.c. byłoby uzasadnione dopiero wtedy, gdyby po przedstawieniu przez powoda i wykazaniu przy pomocy dostępnych dowodów wysokości potencjalnych opłat, ścisła wysokość szkody nadal pozostawała niemożliwa do ustalenia.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, roszczenia powoda o zaniechanie używania nazwy restauracji P.[...] oraz nazwy „p.” w domenie internetowej znajdują oparcie także (kumulatywnie) w art. 10 i 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k., których zastosowanie

uzasadnia ustalone „ryzyko wystąpienia konfuzji ze względu na podobieństwo obu znaków i jednorodność oferowanych usług”, przy założeniu, że wystarczające jest stwierdzenie możliwości mylnego przekonania odbiorców co do istotnych cech usługi oraz że ochrona na podstawie tej ustawy „nie doznaje ograniczeń terytorialnych”.

Chybiony jest zarzut naruszenia art. 10 u.z.n.k. w takim zakresie, w jakim kwestionuje dokonanie oceny roszczeń powoda na podstawie tego przepisu, zamiast na płaszczyźnie art. 5 ustawy. Chociaż w praktyce występują trudności w ścisłym rozgraniczeniu oznaczeń towarów i usług (art. 10) od oznaczeń przedsiębiorstw (art. 5), to formalnie – w związku z używaniem spornych znaków do oznaczenia usług – w niniejszej sprawie mogła być rozważana podstawa odpowiedzialności przewidziana w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Nie można natomiast odmówić trafności zarzutowi, że wadliwie zastosowano ten przepis pomimo niewykazania dotychczas możliwości wprowadzenia klientów w błąd, a więc okoliczności stanowiącej konieczny element tego deliktu nieuczciwej konkurencji. Ocena ryzyka konfuzji, tak samo, jak na tle art. 296 p.w.p., wymaga uwzględnienia pełnego kontekstu okoliczności faktycznych, zarówno w zakresie stopnia podobieństwa oznaczeń, jak i sposobu ich wykorzystywania. Aktualne także pozostaje zastrzeżenie, że potencjalna możliwość wprowadzenia w błąd musi być realna i oparta na rzeczowych przesłankach.

Nie angażując się w spór o to, czy istnienie pomiędzy przedsiębiorcami stosunku konkurencji jest warunkiem udzielenia ochrony na podstawie art. 10 u.z.n.k., należy jednak zauważyć, że niewątpliwie warunkiem takim jest stwierdzenie, iż określone działanie, sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.). Ustalenie takich zagrożeń (naruszeń) nie może opierać się na samym fakcie użycia podobnego znaku towarowego lub usługowego, ale powinno być wynikiem oceny całościowej, uwzględniającej okoliczności dotyczące sposobu używania i rozpoznawalności znaku na określonym terenie oraz zakresu pokrywania się klienteli przedsiębiorców.

Kasacyjny zarzut naruszenia art. 43¹⁰ k.c. wykracza poza granice zaskarżenia. Przepis ten nie został przyjęty za podstawę orzeczenia w części zaskarżonej, uwzględniającej roszczenia. Wypowiedź Sądu Apelacyjnego na temat naruszenia prawa do firmy miała miejsce wyłącznie w kontekście oddalonego żądania nakazania opublikowania oświadczenia, w którym to zakresie wyrok nie był zaskarżony. W tej sytuacji trzeba ograniczyć się do stwierdzenia, że ocena roszczeń opartych na podstawie art. 43¹⁰ k.c. nie może nastąpić w oderwaniu od wynikających z art. 43³ k.c. regulacji dotyczących funkcji firmy i jej działania na określonym rynku (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2008 r., II CSK 343/08, niepubl.).

Nie zasługuje na uwzględnienie zarzut niezastosowania art. 5 k.c., ponieważ okoliczności dotyczące „przejęcia” przez powoda znaku towarowego, na które powołuje się skarżący, pozostają poza podstawą faktyczną zaskarżonego wyroku, a nieustosunkowanie się do tej kwestii przez Sąd Apelacyjny nie zostało zarzucone w ramach podstawy naruszenia przepisów postępowania.

Z omówionych względów Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji (art. 398¹⁵ k.p.c.).