

**Sygn. akt XXGC 499/10**

## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lutego 2011 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy**

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant : starszy sekretarz Sądu Grzegorz Romanowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2011 r.

z powództwa (...) S.A. w P.

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

o zakazanie i zobowiązanie

1. oddała powództwo;
2. opłatę ostateczną ustala na kwotę 4.500 (cztery tysiące pięćset) złotych i uznaje za pobraną od powoda w całości;
3. zasądza od (...) S.A. w P. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 5.057 (pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Beata Piwowarska

**Sygn. akt XX GC 499/10**

## UZASADNIENIE

23 VII 2010 r. spółka akcyjna prawa francuskiego (...) société anonyme z siedzibą w P. wniosła o :

1. zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. naruszania jej praw ochronnych na przestrzenny znak towarowy (...) oraz dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji poprzez :
  - a. oferowanie produktów mlecznych w opakowaniach o kształcie składającym się z dwóch zwięzających się ku podstawie pojemników, mniejszego o przekroju zbliżonym do półowału, większego o przekroju zbliżonym do ściętej na jednym końcu elipsy, przy czym oba pojemniki, z których jeden jest co najmniej dwukrotnie większy od drugiego, połączone są ze sobą wspólną krawędzią górną, układającą się w kształt zbliżony do elipsy, zaś przestrzeń pomiędzy nimi tworzy, w przekroju pionowym, trapez;
  - b. używania w obrocie gospodarczym i/lub wprowadzania do obrotu produktów mlecznych w opakowaniach o kształcie składającym się z dwóch zwięzających się ku podstawie pojemników, mniejszego o przekroju zbliżonym do półowału, większego o przekroju zbliżonym do ściętej na jednym końcu elipsy, przy czym oba pojemniki, z których jeden jest co najmniej dwukrotnie większy od drugiego, połączone są ze sobą wspólną krawędzią górną, układającą się w kształt zbliżony do elipsy, zaś przestrzeń pomiędzy nimi tworzy w przekroju pionowym trapez;
2. nakazanie pozwanej usunięcia skutków naruszenia praw ochronnych (...) S.A. na znak towarowy (...) oraz skutków czynów nieuczciwej konkurencji poprzez :

- a. wycofanie znajdujących się w obrocie jakichkolwiek produktów mlecznych w opakowaniach o kształcie składającym się z dwóch zwężających się ku podstawie pojemników, mniejszego o przekroju zbliżonym do półowału, większego o przekroju zbliżonym do ściętej na jednym końcu elipsy, przy czym oba pojemniki, z których jeden jest co najmniej dwukrotnie większy od drugiego, połączone są ze sobą wspólną krawędzią górną, układającą się w kształt zbliżony do elipsy, zaś przestrzeń pomiędzy nimi tworzy w przekroju pionowym trapez,
  - b. zniszczenie opakowań produktów mlecznych o kształcie składającym się z dwóch zwężających się ku podstawie pojemników, mniejszego o przekroju zbliżonym do półowału, większego o przekroju zbliżonym do ściętej na jednym końcu elipsy, przy czym oba pojemniki, z których jeden jest co najmniej dwukrotnie większy od drugiego, połączone są ze sobą wspólną krawędzią górną, układającą się w kształt zbliżony do elipsy, zaś przestrzeń pomiędzy pojemnikami tworzy w przekroju pionowym trapez,
3. nakazanie pozwanej trzykrotnego opublikowania w dzienniku (...) oświadczenia o wskazanej treści i w określonej formie;
  4. podanie do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia, w części uwzględniającej żądanie pozwu;
  5. zasądzenie od pozwanej kosztów procesu.

W motywach (...) przedstawiła historię spółki i jej ugruntowaną, wysoką pozycję na rynku jogurtów. Powołała się na służące jej od 1998 r. prawo ochronne na przestrzenny znak towarowy w postaci dwukomorowego pojemnika o bardzo charakterystycznym, unikalnym i dobrze rozpoznawalnym kształcie, używanego jako opakowanie jednego z jej najpopularniejszych jogurtów, oferowanych od 1997 r. pod nazwą (...), który to produkt jest przedmiotem licznych szeroko zakrojonych akcji reklamowych i promocyjno-marketingowych. Wyniki prowadzonych badań wskazują, że 37% osób jedzących jogurty kojarzy kształt opakowania, będącego znakiem towarowym (...), z jogurtami (...), cieszącymi się największym na polskim rynku uznaniem konsumentów, ze względu na wysoką jakość i wyśmienity smak.

Powódka zarzuciła, że od 2008 r. (...) oferuje jogurty pod nazwami (...), (...) i P. (...), nawiązujące do jej jogurtów (...), w opakowaniach naśladujących renomowany znak towarowy (...), naruszając prawo ochronne (...) S.A. i dopuszczając się czynów nieuczciwej konkurencji. Wysoka sprzedaż produktów (...) wynika z pozytywnego skojarzenia jej produktów – bez względu na ich nazwę - z jogurtami (...). Konfuzyjny kształt dwukomorowego opakowania nie jest w żaden sposób uzasadniony pełnią przez nie funkcją, na rynku jest bowiem wiele innych produktów, których dwukomorowe opakowania, różnią się od siebie. W efekcie bezprawnych działań pozwana czerpie nienależne korzyści, równocześnie szkodząc renomie znaku (...) i interesom gospodarczym spółki. Wskazała także, iż w latach 1998-2006, tj. w okresie kiedy jogurty (...) ze znakiem towarowym IR- (...) zdobywały silną pozycję i uznanie konsumentów, powódka była współnikiem, a następnie akcjonariuszem pozwanej, w jej przekonaniu, rozpoczęcie oferowania jogurtów w spornych opakowaniach w sierpniu 2008 r. nie wynikało ze zwykłego zbiegu okoliczności, lecz było celowym działaniem pozwanej.

Jako podstawę roszczeń (...) wskazała przepisy art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. oraz art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Na poparcie swych twierdzeń zaoferowała dowody z dokumentów, wydruków ze stron internetowych, raportów z badań, fotografii i nagrań video. (k.3-295, replika k.580-622)

***(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zażądała oddalenia powództwa i zasądzenia na jej rzecz zwrotu kosztów procesu.***

Zakwestionowała prawidłowość sformułowania (niedookreślonych) żądań pozwu. Zarzuciła, że opakowanie jej produktów odbiega od ich opisu w petitum pozwu, zawiera ponadto szereg elementów słownych i graficznych. Zapewniła, że swymi działaniami nie narusza praw wyłącznych powódki ani nie dopuszcza się czynów nieuczciwej konkurencji. Wyjaśniła, że zajmuje wysoką ugruntowaną pozycję na polskim rynku produktów mleczarskich. Wyroby (...) i jej znak towarowy cieszą się renomą w Polsce i za granicą. Przyznała, że od 2008 r. produkuje, wprowadza do

obrotu, oferuje i reklamuje jogurty (...) (...) (...) (poprzednio (...)) w spornych opakowaniach. W lipcu i sierpniu 2008 r. uzyskała prawa z rejestracji wzorów wspólnotowych nr (...) - (...) i (...) - (...), przedstawiających dwukomorowy pojemnik używany jako ich opakowanie. Na wniosek (...) S.A. toczy się obecnie w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. postępowanie w sprawie unieważnienia tych wzorów.

W przekonaniu pozwanej, nie można twierdzić o istnieniu ryzyka konfuzji konsumenckiej, ponieważ powódka nie używa znaku towarowego (...) w takiej formie w jakiej został on zarejestrowany. Obecnie w Urzędzie Patentowym toczy się postępowanie o wygaszenie tego znaku. Jogurty (...) oferowane są konsumentom w dwóch różnych opakowaniach, dodatkowo z folią wierzchnią i naklejkami zawierającymi inne znaki towarowe (...), nazwę produktu i informację o jego cechach. Zarzuciła, że znak powódki nie ma zdolności odróżniającej, o czym świadczy m.in. odmowa objęcia go ochroną w wielu krajach. Ponadto kształt opakowania jest determinowany charakterem produktu i pełnioną przez nie funkcją.

Pozwana zaprzeczyła twierdzenie powódki o renomie znaku towarowego (...). Zarzuciła jej nieudowodnienie przesłanek naruszenia, określonych w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., tj. istnienia związku pomiędzy znakiem towarowym i opakowaniem produktu pozwanej, nieuczciwego wykorzystywania lub szkodenia przez (...) zdolności odróżniającej, albo renomie znaku (...) S.A.

Sprzeciwiła się twierdzeniu, że (...) dopuszcza się czynów nieuczciwej konkurencji. Nadto powódka nie jest legitymowana do żądania ochrony na podstawie art. 18 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k., nie wykazała bowiem prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, a w konsekwencji naruszenia lub zagrożenia jej interesów. Odwołując się do klauzuli generalnej (...) S.A. nie zdefiniowała czynu nieuczciwej konkurencji ani nie wskazała w sposób jednoznaczny przedmiotu ochrony. Nie wykazała zasadności, stawianego pozwanej zarzutu naruszenia prawa czy dobrych obyczajów, w końcu zaś, nie dowiodła pierwszeństwa używania swego oznaczenia.

Na poparcie zarzutów zaoferowała dowody z dokumentów, fotografii, raportów z badań i zeznań świadka, a także z przesłuchania jej w charakterze strony. Ten ostatni dowód został pominięty przez Sąd wobec nieusprawiedliwionego niestawiennictwa prezesa zarządu spółki. (k.307-569)

Na zarzut pozwanej, Sąd przeprowadził postępowanie zmierzające do ustalenia prawidłowej wartości przedmiotu sporu. Wobec braku informacji i dokumentów, do których złożenia zobowiązane zostały obydwie strony i w sytuacji, gdy powódka będąca spółką prawa francuskiego nie ma w Polsce swego przedsiębiorstwa, Sąd uznał, że niemożliwe jest określenie wartości przedmiotu sporu i ustalił opłatę tymczasową. (k.576, 723-724, 820-822, 860)

### ***Bezsporne w sprawie jest, że :***

(...) S.A. z siedzibą w P. służy prawo ochronne na przestrzenny znak towarowy, zarejestrowany przez (...) pod nr (...), z pierwszeństwem od 12 VIII 1998 r., dla towarów w klasach 5, 29, 30 i 32 klasyfikacji nicejskiej (m.in. jogurty), chronionego także w Polsce, zgodnie z decyzją Urzędu Patentowego RP z 12 VII 2002 r. Znak przedstawia się następująco : (tak też świadectwo rejestracji k.144-149, wydruki z bazy (...) k.150-157, 401-418, dowody uznania ochrony w Polsce k.158-161)

Na wniosek spółki (...), złożony 16 X 2008 r., prowadzone są w Urzędzie Patentowym RP postępowania w sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak towarowy (tak też wniosek k.522-524) i jego unieważnienie (tak też wniosek k.796-813)

(...) S.A. nie prowadzi w Polsce działalności gospodarczej. Jej prawa do znaków towarowych wykonuje spółka zależna - (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. (tak też odpis z KRS k.58-63, zaświadczenie k.64-66, wyciąg z umowy licencji z 23 IV 2007 r. k.162-217), produkująca i oferująca od 2007 r. jogurty pod nazwą (...) w dwukomorowych nieco różniących się od siebie opakowaniach, przedstawiających się następująco.

(tak też fotografie k.255, 256, 389-395, 399-400)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. produkuje i oferuje wyroby mleczne, m.in. - od sierpnia 2008 r. – jogurty w dwukomorowych opakowaniach, pod nazwą (...), obecnie (...) (...) lub (...). (tak też fotografie k.247-254, 463-465) Pozwana zajmuje samodzielną, wysoką pozycję na krajowym rynku, a jej znak towarowy jest dobrze znany nabywcom. Jogurt pod nazwą (...) (...) był przedmiotem kampanii reklamowej prowadzonej w 2009 r. (dowód: wyniki sprzedaży za lata 2003-2008 k.435-438, dyplomy i k.439-456, zeznania świadka A. Z. k.725-727)

Wybór opakowania jogurtu (...) (...) w kształcie pojemnika dwukomorowego wynikał z jego funkcjonalności i dostosowania do sposobu konsumpcji (produkt z małej komory jest przelewany do dużej). Opakowania o takim kształcie są łatwe do produkcji, umieszczenia w opakowaniu zbiorczym, logistyki i ekspozycji na półce. (dowód: zeznania świadka A. Z. k.725-727) Spółce (...) służą prawa do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. 13 VIII 2008 r. pod nr (...) - (...) i 18 VII 2008 r. pod nr (...) - (...). Obecnie toczą się postępowania o unieważnienie obu wzorów. (tak też wydruk z bazy (...) k.466-473)

Czyniąc powyższe ustalenia Sąd pominął, zaoferowane przez powódkę, dowody odnoszące się w istocie do działalności (...) spółki z o.o. w W. oraz działań promocyjno-marketingowych i reklamowych produktów (...), co do których niemożliwe jest wyodrębnienie spornego znaku towarowego (...) od innych znaków towarowych i oznaczeń używanych przez powodową spółkę. Przedstawione przez nią materiały reklamowe, wyniki badań rynku i inne dokumenty odnoszą się do produktu, a nie do znaku towarowego (...), którego nie da się wyizolować, dokonując rzetelnej oceny stopnia w jakim o popularności produktu i jego znajomości wśród konsumentów decyduje właśnie kształt opakowania, nie zaś znaki słowno-graficzne

lub .

Także wyniki badań rynkowych dotyczą produktów o określonych nazwach, ze wskazaniem producenta, a nie opakowania będącego znakiem towarowym (...) i opakowania używanego przez pozwaną. (k.99-134, 419-424)

Załączone do pozwu dokumenty i fotografie dowodzą raczej renomy znaku towarowego (...), niż pozostałych. Decydując się na ich łączne używanie, co zdaniem Sądu w żadnym razie nie tylko nie jest zakazane, ale bardzo często stosowane w praktyce gospodarczej, powódka musi mieć świadomość, że ze względu na jego bardzo niską dystynktywność, opakowanie jogurtu (...) (w czystej, pozbawionej jakichkolwiek oznaczeń słownych i graficznych) postaci nie będzie traktowane przez nabywców jako znak towarowy, wskazujący pochodzenie konkretnego jogurtu od (...) S.A., a tym bardziej mogący służyć reklamie produktu. W istocie, nawet w reklamach filmowych, które podkreślają walory jogurtu (...), kształt opakowania jest przedstawiany w taki sposób, że akcentuje się jego funkcjonalność. (k.55-57, 67-136, 138-143)

Należy zgodzić się z zarzutem pozwanej niesprecyzowania przez powódkę przedmiotu ochrony przed działaniami nieuczciwej konkurencji. (...) S.A. nie określiła bowiem, czy twierdzenie o wykorzystywaniu renomy odnosi do kształtu opakowania tożsamego ze znakiem towarowym (...), czy też do opakowania faktycznie przez nią używanego (z innymi znakami towarowymi i oznaczeniami). Tylko w tym drugim przypadku można uznać za dowiedzione pierwszeństwo używania, wynikające choćby z niekwestionowanych przez pozwaną co do ich autentyczności katalogów produktów (VI-IX 2007 r. k.87-89, I-III 2008 r. k.90-92), czy też z reklam (k.137). Także odniesienie się przez spółkę (...) w informacji handlowej (k.272-275) wprost do jogurtu (...) przekonuje za uznaniem pierwszeństwa (...).

Czynieniu ustaleń i ocenie ryzyka konfuzji nie mogą służyć fotografie opakowań używanych przez strony, ale pozbawionych oznaczeń słownych i graficznych, konsument bowiem nie spotyka się na rynku z produktem w takich właśnie opakowaniach. Wyraźnie przy tym widoczna jest różnica pomiędzy wyglądem opakowania w znaku towarowym (...) i obecnie stosowanego. (k.218) Uwaga ta odnosi się także do porównań opakowań produktów stron, ponieważ powódka w żadnym miejscu nie oświadczyła, że przedmiotem ochrony przed nieuczciwie konkurencyjnymi działaniami pozwanej ma być nie opakowanie ucieleśnione w znaku towarowym (...) lecz to, którego (...) spółka z o.o. w W. faktycznie używa. (k.255-259) Równie nieprzydatne są zatem opinie przedstawione przez pozwaną,

które szczegółowo porównują opakowania produktów stron, uwzględniając ich wymiary, kształty i linie, które nie są dostrzegalne, ani możliwe do zapamiętania dla nabywcy tego rodzaju produktów. (k.376-400)

Przyznanie przez pozwaną faktu używania spornych opakowań dla produktu (...), a także odmowy dobrowolnego zaniechania kwestionowanych działań, czyniło zbędnym prowadzenie dowodu na tę okoliczność. (k.219-246, 260-270)

Powódka przedstawiła wyniki sprzedaży jogurtu (...) po wejściu na rynek produktu pozwanej (...), których Sąd nie może uznać za pełne i wiarygodne, czyniąc na ich podstawie ustalenia co do rzeczywistego wpływu działań (...) na sytuację gospodarczą spółki (...) i renomę jej znaku towarowego (...). Obrazuje ono zaledwie porównanie wyników w bardzo krótkim czasie, bez wyjaśnienia jak kształtowała się sprzedaż jogurtów (...) w dłuższym okresie, jakie inne czynniki mogły mieć wpływ na zaledwie 5% spadek sprzedaży, jak w tym samym czasie przedstawiała się sprzedaż obecnych na rynku innych tego rodzaju produktów. (k.271) Bezsporna jest natomiast obecność na rynku innych produktów w dwukomorowych opakowaniach o kształcie odmiennym od opakowań jogurtów stron. (k.276-278, w innych krajach k.457-462)

Dla porządku przywołano okoliczności dotyczące wystąpienia przez pozwaną o unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia spornego znaku towarowego, dopóki bowiem Urząd Patentowy RP nie wyda w tej mierze ostatecznej decyzji, Sąd jest związany udzieleniem prawa ochronnego i nie może samodzielnie ustalać, że znak (...), jako całkowicie pozbawiony zdolności odróżniającej, nie powinien być zarejestrowany, a nieużywany nieprzerwanie przez 5 lat od daty rejestracji podlega wygaszeniu. Przyznane spółce (...) w 2008 r. prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego nie mogą skutecznie podważyć uprawnień powódki do żądania zakazania naruszania jej praw wyłącznych i czynów nieuczciwej konkurencji. Żaden z przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 XII 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych nie uprzywilejowuje bowiem tego prawa w odniesieniu do wcześniejszych znaków towarowych.

Zaoferowane Sądowi dowody z listy znaków pozwanej z bazy (...) (k.279-281) albo jej innych produktów. (k.282-284, 743-750), historii (...) z W. (k.285-286) i dokumentów jej przedsiębiorstwa (k.287-293), badania rozpoznawalności marek jogurtów (k.419-424), trackingu kampanii reklamowej pozwanej (k.425-429), raportu z badania ilościowego (k.430-434) a także wyroki Sądów Najwyższego i Apelacyjnego (k.525-533, 609-618) i znaków towarowych dot. butelki (...) (k.619-621, 635-662) nie miały istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, w rozumieniu art. 227 k.p.c.

***Odnosząc się do zarzutów stawianych spółce (...), a opartych na przepisie art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Sąd zważył co następuje :***

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

Ustawa z dnia 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów (art. 1) i nie może być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania dominującej pozycji. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Zgodnie z przepisem art. 3, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. (ust. 1) Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana

reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym. (ust.2) Uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest zatem 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.

Jak słusznie stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 22 XI 2000 r. (I ACa 688/00, OSA 2001/5/28), nie każde zachowanie naruszające dobre obyczaje może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1. Dyspozycją tego przepisu objęte są bowiem tylko te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interes przedsiębiorcy. Naruszenie interesu przedsiębiorcy następuje wówczas, gdy działania (zaniechanie) konkurenta powodują pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy możliwości nabycia lub zbytu oferowanych dóbr i usług. (tak Beata Gadek Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji (art.3 u.z.n.k.), Uniwersytet Jagielloński, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003 r. s.156-161)

Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Zagrożenie interesów innych uczestników rynku musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów) i niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze.

O naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można mówić wtedy, gdy na skutek działania konkurencyjnego nastąpi pogorszenie lub nie nastąpi oczekiwana poprawa możliwości nabywania lub zbywania dóbr bądź usług. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Zważywszy, że prawa przedsiębiorcy uczestniczącego w obrocie mają charakter względny, tylko adresatom działań nieuczciwie konkurencyjnych służyć będzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiązek wskazania i udowodnienia istnienia zagrożenia obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialności nieuczciwego konkurenta uzasadnia także obciążenie powoda obowiązkiem udowodnienia szkody i istnienia związku przyczynowego. (art. 415 i art. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.)

Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie i powszechnie 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, w znaczeniu określonym w art.3 ust.1 u.z.n.k., rozumieć jednak należy podobnie do zasad współżycia społecznego. Są to zatem normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. Normy te mogą się więc odnosić do innych stosunków społecznych niż typowe zasady współżycia społecznego na tle kodeksu cywilnego. 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 nie musi być zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyż zależy to od charakteru naruszonych norm. Dla ustalenia dobrych obyczajów poważne znaczenie mogą mieć ustalone przez organizacje samorządu zawodowego kodeksy etyczne. (tak: Marian Kępiński Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1) Pojęcie dobrych obyczajów odczytuje się najczęściej w ujęciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiązującym wagę nie do przestrzegania dobrych obyczajów w ogóle lecz do zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej, odchodząc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogólnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowiło poczucie godności ogółu ludzi myślących sprawiedliwie i słusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 26 IX 2002 r. III CKN 213/01 OSNC 2003/12/169, Beata Gadek op.cit. s.127-144)

Sąd podziela reprezentowany w doktrynie pogląd, iż przepis art. 3 ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy ust.2 wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17 u.z.n.k., które należy wyklądać w ten sposób, że ogólne określenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegóławiające pozostają w następujących wzajemnych relacjach :

- wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji 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 wskazane w definicji odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spełnia więc funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych typizujących czyny nieuczciwej konkurencji. 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) uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagać będzie zatem ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregośkolwiek z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art.3. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

***W ocenie Sądu, powódka nie udowodniła w tym postępowaniu, że działania pozwanej w sposób bezpośredni naruszają jej interesy gospodarcze.*** Nie wykazała, iż jest obecna na polskim rynku, przynajmniej, że interesy (...) S.A. reprezentuje w Polsce spółka z o.o. (...) z siedzibą w W., która bezspornie jest samodzielnym podmiotem gospodarczym. Przekonują za tym argumenty samej powódki, odmawiającej precyzyjnego określenia interesu gospodarczego w zakazaniu naruszeń jej praw wyłącznych i czynów nieuczciwej konkurencji, żądanego przez Sąd na użytek ustalenia wartości przedmiotu sporu.

Powódka w żaden sposób nie wykazała, a tym bardziej nie udowodniła na czym miałyby polegać naruszenie przez pozwaną jej własnych interesów gospodarczych. W obecnym stanie prawnym, Sąd nie znajduje uzasadnienia dla szerokiej wykładni pojęcia naruszenia interesu gospodarczego, mogącej uzasadniać stosowanie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do wszystkich samodzielnych podmiotów prawnych, tylko z tej przyczyny, że ze względu na istniejące powiązania gospodarcze nieuczciwie konkurencyjne działania pozwanego ostatecznie wpływają także na ich sytuację ekonomiczną (np. producenta, dostawcy, kooperanta, nabywcy, agencji reklamowej). Takie rozumienie pojęcia naruszenia lub zagrożenia interesu innego przedsiębiorcy mogłoby, w istniejącym ustroju gospodarczym, prowadzić w skrajnych przypadkach do stwierdzenia, że właściwie każdy uczestnik gry rynkowej jest w mniejszym lub większym stopniu dotknięty działaniem nieuczciwie konkurencyjnym, każdy zatem mógłby dochodzić na drodze sądowej roszczeń określonych w art. 18 u.z.n.k. Słuszne, w przekonaniu Sądu, jest uznanie, że roszczenia z art. 18 u.z.n.k. służą wyłącznie przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na polskim rynku, których interesy gospodarcze zostały bezpośrednio naruszone lub zagrożone. Ustawa nie ma więc zastosowania do podmiotów zagranicznych, które nie prowadzą w Polsce działalności, a jedynie są korporacyjnie powiązane z polskimi przedsiębiorcami, zachowującymi odrębność prawną i ekonomiczną, którym zbywają swoje towary lub udzielają licencji na używanie znaków towarowych czy wzorów przemysłowych. W okolicznościach faktycznych sprawy, stosunek konkurencji, który mógłby być poddawany ocenie z punktu widzenia zgodności z zasadami uczciwości kupieckiej istnieje wyłącznie pomiędzy spółkami (...) sp. z o.o.

Należy zgodzić się z powołanym przez pozwaną wyrokiem Sądu Najwyższego z 23 X 2003 r. (VCK 411/02), iż : Istnienie finansowo-organizacyjnych podstaw funkcjonowania tzw. grupy kapitałowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wykonywania przez spółkę dominującą uprawnień w ramach posiadanych udziałów w spółkach zależnych nie powoduje powstania zorganizowanego zespołu praw majątkowych i niemajątkowych należącego do spółki

dominującej. (por. także wyroki Sądów Apelacyjnych w Poznaniu z 13 XII 2005 r. IACa 568/05 i w Katowicach z 27 II 2009 r. VACa 308/08)

**Wobec niezdefiniowania czynu nieuczciwej konkurencji, spełniającego przesłanki określone w klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 i w braku dowodu naruszenia interesów gospodarczych (...) S.A. (jako innego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2) działaniami spółki (...), Sąd uznał za bezzasadne roszczenia oparte na przepisach art. 18 u.z.n.k.**

**Odnosząc się do zarzutów opartych na przepisach art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 VI 2000 r. Prawo własności przemysłowej Sąd zważył co następuje :**

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) tego towaru lub usługi od towarów lub usług innego pochodzenia. (por. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 (...), z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 (...), z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 (...), wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8 II 2011 r. w sprawie T-157/08(...))

Przepis art. 296 ust. 1 p.w.p. przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i nie-zakłóconego używania znaku towarowego oraz prawo do zakazania innym osobom, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie :

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.

Kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na tle tego przepisu powinna być dokonywana według zasad wypracowanych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji (obecnie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej) na tle Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 X 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Warto podkreślić, że poglądy Trybunału i Sądu cechuje w tym zakresie duża jednolitość i stabilność. W najnowszych orzeczeniach wielokrotnie powoływane są tezy wcześniejszych wyroków, do których, jako mających istotne znaczenie dla zrozumienia pojęcia naruszenia prawa do znaku towarowego, Sąd pragnie się odnieść.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaków opiera się na ich zgodności graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (konceptyjnej). Sporne znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające i dominujące, a nie opisowe. 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. (por. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 (...)) Identyczność porównywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta różnicami. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie 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. (por. wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 (...))



Dokonując oceny podobieństwa towarów należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie rodzaj towarów, ich przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 (...), z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 (...)) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branżami pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa między towarami może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa między znakami towarowymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - por. wyroki Trybunału z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 (...), z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 I. F., z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 M., wyroki Sądu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 Echinacin, z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 V.)

W myśl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. (por. wyroki Trybunału z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 (...), z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 (...)) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, zgodnie ze sposobem postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (por. wyroki Sądu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 G. (...), z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 M. i z 22 X 2002 r. w sprawie T-104/01 (...), wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 (...), z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 M.)

Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczeń powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. (por. wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 (...), z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 (...), wyroki Sądu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 (...), z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 (...)) Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego, stanowiącego część złożonego znaku towarowego, za element odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. (por. wyroki Sądu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 (...) i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 (...)) O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (por. wyrok Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 (...), wyrok Sądu z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 (...)), o tyle to właśnie dominujące i odróżniające cechy oznaczenia są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 (...), z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 (...))

Ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących złożony znak towarowy i porównania go z innym znakiem. Porównania należy dokonać poprzez analizę przeciwstawionych sobie znaków postrzeganych każdy jako całość, co nie oznacza, że całościowe wrażenie pozostawione przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców nie może w niektórych przypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki są bez znaczenia, ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od składnika dominującego. (por. wyroki Trybunału z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 (...), z 20 IX 2007 r. w sprawie C 193/06 (...), wyrok Sądu z 25 III 2009 r. w sprawie T-109/07 (...)) Jeżeli złożony znak towarowy został utworzony za pomocą zestawienia odrębnego elementu z innym znakiem towarowym, to ten ostatni znak, nawet jeśli nie stanowi dominującego elementu złożonego znaku towarowego, może zachować w nim niezależną pozycję odróżniającą. W takim przypadku złożony znak towarowy i ten inny znak mogą zostać uznane za podobne. (por. wyrok Sądu z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 (...), z 2 XII 2008 r. w sprawie T-212/07 B. B.)

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 przedmiotowych towarów lub usług. (por. wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01(...) z 12 I 2006 r. C-361/04 R. P., wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01

(...) , z 30 VI 2004 r. w sprawie T-186/02 (...) ) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub jego renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). (por. wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 (...) , z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 (...) i z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 (...) , wyroki Sądu z 1 II 2005 r. w sprawie T-57/03 (...) , z 21 II 2006 r. w sprawie T-214/04 (...) i z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 (...) )

Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku towarowego 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 towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń zawodowych. (por. wyrok Sądu z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 V.-W.) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego, a przez to jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Renoma znaku jest elementem, który należy uwzględnić w ramach oceny, czy podobieństwo oznaczeń lub towarów i usług jest wystarczające dla zaistnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, po ustaleniu podobieństwa znaków, a nie w celu ustalenia tego podobieństwa. (por. wyrok Trybunału z 3 IX 2009 r. w sprawie C-498/07 (...) , wyroki Sądu z 12 XII 2002 r. w sprawie T-110/01 (...) , z 15 IX 2009 r. w sprawie T-308/08 (...) (...) , z 8 II 2011 r. w sprawie T-194/09 (...) ) Orzecznictwo Sądów Unii Europejskiej utożsamia za renomę ze znajomością znaku towarowego, jego sławą, nie zaś z jakością towarów lub usług, dla których znak ten jest chroniony (ekskluzywnością). Już w wyroku z 14 IX 1999 r. w sprawie C-375/97 (...) (...) Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że elementem renomy znaku, jest jego szeroka znajomość przez relevantnych odbiorców na określonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomość w rozumieniu art. 6<sup>(bis)</sup> Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20 III 1883 r.). Oceniając, czy wymaganie jest spełnione, sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczególności :

- udział w rynku,
- intensywność, zasięg geograficzny i okres używania,
- wielkość inwestycji poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z promocją.

Kryteria te zostały zastosowane przez Sąd Pierwszej instancji w wyrokach z 13 XII 2004 r. w sprawie T#8/03 ( E. P. ) i z dnia 25 V 2005 r. w sprawie T#67/04 ( (...) ) Także w wyroku z 6 II 2007 r. w sprawie T-477/04 ( (...) ) Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że aby spełnić wymóg związany z renomą, znak towarowy musi być znany znacznej części odbiorców potencjalnie nimi zainteresowanych. Rozstrzygając o renomie Sąd dokonuje szczegółowej i wszechstronnej oceny zaferowanych mu dowodów w odniesieniu do zakresu i poziomu działań handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, służących budowaniu renomy. Sąd zwraca uwagę na rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedaży, popularność wśród konsumentów, rozmiar, częstotliwość i regularność sponsorowania różnych wydarzeń przyciągających dużą liczbę widzów, pozwalające na uznanie, że znak towarowy spełnia kryterium renomy, a zatem winien być znany znacznej części odbiorców. (por. także wyrok Trybunału z 27 XI 2008 r. w sprawie C-252/07 (...) )

W ocenie Sądu, (...) S.A. nie dowiodła w tym postępowaniu, że znak towarowy (...) jest znakiem renomowanym ani tego, że produkując, oferując i reklamując jogurt w kwestionowanych opakowaniach (...) narusza jej prawa wyłączne. Po raz kolejny należy podkreślić, że ocena znajomości znaku oraz jego wtórnej zdolności odróżniającej jest w tym przypadku utrudniona przez fakt łącznego używania opakowania ucieleśniającego znak (...) oraz innych znaków

towarowych i oznaczeń, w szczególności bardzo dobrze znanych i rozpoznawalnych (...) i (...). Jak wyżej wyjaśniono, to na powódce ciążył obowiązek udowodnienia siły i renomy swego znaku towarowego (art. 6 k.c.), czego w tym procesie nie uczyniła.

Zdaniem Sądu, (...) S.A. nie dowiodła spełnienia przesłanek określonych w pkt 3 ust. 2 art. 296 p.w.p., tj. że używanie przez (...) kwestionowanego opakowania, bez uzasadnionej przyczyny przynosi jej nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku (...). Odwoływanie się wyłącznie do poglądów orzecznictwa i doktryny, bez wskazania i udowodnienia konkretnych okoliczności sprawy uzasadniających taką ocenę, należy uznać za niewystarczające. Powódka nie określiła, a tym bardziej nie udowodniła tego, z jaką intencją działała pozwana, dążąc do uzyskania nienależnych jej korzyści ani też zmiany rynkowej, jaka nastąpiła na skutek używania przez (...) opakowania z zarzucanym naruszeniem znaku towarowego (...).

Uzasadniając stanowisko Sądu wystarczy odwołać się do odpowiedzi na pytanie prejudycjalne udzielonej przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 27 XI 2008 r. w sprawie C-252/07 (...), odnoszącej się do wykładni przepisu art. 4 ust. 4a pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21 XII 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, zgodnie z którym istnienie związku między wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem późniejszym, o którym mowa w wyroku z 23 X 2003 r. w sprawie C-408/01 (...), a także używanie późniejszego znaku powodujące lub mogące powodować czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku bądź też działające lub mogące działać na ich szkodę, winno być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy. To, że późniejszy znak przywodzi na myśl przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi znak wcześniejszy, jest jednoznaczna z istnieniem między nimi takiego związku. Okoliczność, że :

- wcześniejszy znak towarowy dla określonych towarów i usług cieszy się dużą renomą i
- te towary i usługi nie są podobne lub w znacznym stopniu podobne do towarów i usług, dla których został zarejestrowany późniejszy znak, i
- wcześniejszy znak jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług, i
- późniejszy znak przywodzi przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy,

nie wystarczy, aby dowieść, że używanie późniejszego znaku towarowego powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa lub może działać na ich szkodę. Przedstawienie dowodu na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego znaku wcześniejszego, wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania znaku późniejszego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości.

***W przekonaniu Sądu, brak jest podstaw do uznania, że (...) dopuściła się naruszenia praw ochronnych na znak towarowy (...), o którym mowa w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.***

***Oceniając zarzut naruszenia prawa wyłącznego, z punktu widzenia przepisu art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Sąd uznał, że znak towarowy (...) cechuje się bardzo niską zdolnością odróżniającą. Takie, jak zostało zarejestrowane, opakowanie nie jest używane w obrocie. Jego skojarzenie z (...) S.A., jako producentem jogurtu, wynika z równoczesnego użycia słowno-graficznych znaków towarowych (...) i (...), które to właśnie pozwalają na realizowanie funkcji oznaczenia pochodzenia, jakościowej, reklamowej, a także inwestycyjnej. Żaden z dowodów zaoferowanych przez powódkę nie pozwala na uznanie, że ucieleśnione w znaku towarowym opakowanie ma zdolność odróżniającą, że ono samo, a nie pozostałe używane w obrocie i znane konsumentom znaki towarowe odróżnia jogurt***

(...) od jogurtów innych producentów, w szczególności od produktów pozwanej. Powódka przywiązuje duże znaczenie do kształtu opakowania, który w normalnych warunkach handlowych, nie jest eksponowany. Przeciwnie, jogurty są wystawiane na półkach sklepowych w taki sposób, że widoczne są : folia wierzchnia oraz naklejka na froncie większego pojemnika, ze słowno-graficznymi znakami towarowymi (...) i (...) oraz informacjami o produkcie, na które to właśnie zwracają uwagę konsumenci.

Należy podkreślić, że, dokonując – z punktu widzenia rozsądnego i racjonalnie myślącego konsumenta - normatywnej oceny istnienia ryzyka konfuzji, Sąd przeciwstawia sobie znak towarowy (...) i opakowanie produktów (...). Nieuprawnione jest żądanie dokonania porównania opakowań w takiej postaci w jakiej są one używane w obrocie, albo też porównanie obu opakowań bez dodatkowych oznaczeń stosowanych przez pozwaną, w szczególności jej znaku towarowego :

Zdaniem Sądu, decydujące znaczenie dla wskazania pochodzenia towaru mają oznaczenia słowne i słowno-graficzne na wieczku i froncie opakowania. Wyraźne oznaczenie, zasadniczo różniące się od nazwy powódki (...), nazwy produktu oraz jego producenta

wykluczają możliwość wprowadzenia w błąd należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta co do pochodzenia towaru od stron niniejszego postępowania. Zainteresowany nabyciem jogurtu (...), konsument jest świadomy, że na rynku istnieją różnorodne produkty mleczarskie wielu producentów, a (...) S.A. nie jest jedynym wytwórcą oferującym produkt w opakowaniach odrębnie dozujących jogurt i konfiturę (lub inny dodatek). Dwukomorowe opakowanie jest dla niego elementem funkcjonalnym, pozwalającym na podanie produktu w taki sposób, aby konsument mógł je połączyć, wlewając konfiturę lub wsypując kulki (czekoladę, kruszynki) do jogurtu, na co zwraca uwagę sama powódka w reklamie filmowej jogurtu (...).

W ustalonych wyżej okolicznościach sprawy, nie można uznać, że opakowanie ucieleśnione w znaku towarowym (...) jest tym elementem, który może zdominować oznaczenie produktu pozwanej (kształt opakowania, oznaczenia słowne i słowno-graficzne) do tego stopnia, aby wywoływało ryzyko konfuzji. Sąd nie podziela przekonania powódki, że konsument rozpoznaje jej produkt właśnie na podstawie kształtu opakowania i żadne oznaczenia słowne czy słowno-graficzne nie mają znaczenia dla ich percepcji, rozpoznania produktu i uznania, że (...) (...) pochodzi od (...) lub, że (...) nie jest konkurentem powódki lecz przedsiębiorstwem z nią powiązanim i z tej przyczyny upoważnionym do używania znaku towarowego (...).

***W przekonaniu Sądu, brak jest podstaw do uznania, że (...) dopuściła się naruszenia praw ochronnych na znak towarowy (...), o którym mowa w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.*** Okoliczności sprawy w pełni uzasadniają zastosowanie do oceny stawianego pozwanej zarzutu naruszenia praw wyłącznych, tezy wyrażonej przez Sąd Najwyższy w wyroku z 17 II 2005 r. ICK 626/04, że niewykazanie przez powódkę rzeczywistego używania w obrocie gospodarczym znaku towarowego w takiej postaci w jakiej został on zarejestrowany, wyklucza uznanie, że istnieje ryzyko konfuzji konsumenckiej. Powództwo, jako nieuzasadnione, podlegało zatem oddaleniu w całości.

***O kosztach procesu Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c.*** – odpowiedzialności za wynik sporu.

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

Oplaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 IX 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 za czynności radcy prawnego 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 z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocników pozwanej wykonujących zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w maksymalnej wysokości. (6x840 zł + 17 zł, tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)

Stosownie do art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę 4.500 zł i uznał ją za pobraną od powódki w całości.