

# WYROK

## W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 października 2017 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący –	<b><i>SSO Anna Hrycaj</i></b>
Protokolant –	Wioletta Janek - Kręt

po rozpoznaniu 27 września 2017 r. w W.

na rozprawie

sprawy z powództwa **(...) S.A. z siedzibą w S.**

przeciwko **(...) S.A. z siedzibą w J.**

### ***dotyczące nieuczciwej konkurencji***

1. Zakazuje pozwanemu (...) S.A. z siedzibą w J. oznaczania napojów alkoholowych z wykorzystaniem oznaczenia słownego (...);
2. Zakazuje pozwanemu (...) S.A. z siedzibą w J. oferowania i wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych w opakowaniach, na których umieszczono oznaczenie słowne (...);
3. Zobowiązuje pozwanego (...) S.A. z siedzibą w J. do złożenia, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się niniejszego wyroku, na koszt pozwanego, w dodatku (...) do dziennika „(...)” na pierwszej stronie, na której mogą być umieszczane ogłoszenia, oświadczenia o wielkości nie mniejszej niż 1/3 strony, czcionką Times New Roman o wielkości nie mniejszej niż 14 punktów, dwukrotnie pogrubionej, o następującej treści:  
  
(...) S.A. z siedzibą w J. przeprasza spółkę (...) S.A. za bezprawne oznaczanie napojów alkoholowych oznaczeniem (...) oraz oferowanie i wprowadzanie do obrotu w ten sposób oznaczonych produktów, co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji”;
4. Upoważnia powoda (...) S.A. z siedzibą w S. do opublikowania oświadczenia wymienionego w pkt 3 wyroku na koszt pozwanego (...) S.A. z siedzibą w J., w razie niewykonania powyższego obowiązku przez pozwanego;
5. Ustala opłatę ostateczną od pozwu w kwocie 4.000 zł (cztery tysiące złotych);
6. Zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w J. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w S. kwotę 12.377 zł (dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 377 zł (trzysta siedemdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z kwotą 17 zł (siedemnaście złotych) tytułem zwrotu opłaty skarbowej od dokumentu pełnomocnictwa;

7. Nakazuje pobrać od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w J. na rzecz Skarbu Państwa – kasy Sądu Okręgowego w Warszawie, kwotę 5.530 zł (pięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów, które tymczasowo poniósł Skarb Państwa.

SSO Anna Hrycaj

Sygn. akt XXVI GC 624/14

## UZASADNIENIE

Powód – (...) S.A. z siedzibą w S. wniósł pozew, w którym domagał się zakazania pozwanemu – (...) S.A. z siedzibą w J.:

8. oznaczania napojów alkoholowych z wykorzystaniem oznaczenia słownego (...);

9. oferowania i wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych w opakowaniach, na których umieszczono oznaczenie słowne (...);

oraz nakazanie pozwanemu:

10. złożenia, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się niniejszego wyroku, na koszt pozwanego, w dodatku (...) do dziennika „(...)” na pierwszej stronie, na której mogą być umieszczane ogłoszenia, oświadczenia o wielkości nie mniejszej niż 1/3 strony, przedstawionego czcionką Times New Roman o wielkości nie mniejszej niż 14 punktów, dwukrotnie pogrubionej, o następującej treści:

(...) S.A. z siedzibą w J. przeprasza spółkę (...) S.A. za bezprawne oznaczanie napojów alkoholowych oznaczeniem (...) oraz oferowanie i wprowadzanie do obrotu w ten sposób oznaczonych produktów, co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji”,

a w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania wyroku w tym zakresie, upoważnienie powoda do opublikowania powyższego ogłoszenia na koszt pozwanego.

Powód wnosił także o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według spisu przedłożonego na ostatniej rozprawie, a w przypadku braku spisu według norm przepisanych.

Uzasadniając swoje żądanie powód wskazał, że pozwany wytwarza, oferuje i wprowadza do obrotu napoje alkoholowe (...) i (...), podczas gdy powód od wielu lat wytwarza napoje alkoholowe o oznaczeniu słownym (...), które to oznaczenie podlega ochronie na rzecz powoda jako znak towarowy powszechnie znany. Powód jako podstawę prawną swego żądania wskazał art. 301 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej oraz art. 18 ust. 1 i 2 w zw. z art. 10 i art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.).

W odpowiedzi na pozew pozwany wnosił o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych.

W uzasadnieniu swego stanowiska pozwany wskazywał, że zanim przystąpił do produkcji (...) to podjął działania legitymujące go do wykorzystania tej nazwy, w szczególności doprowadził do unieważnienia przysługującego powodowi prawa ochronnego na słowny znak towarowy (...). Pozwany twierdził, że nie jest czynem nieuczciwej konkurencji posługiwanie się nazwą rodzajową, jaką jest (...), należąca do domeny powszechnej.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

(...) S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji napojów alkoholowych.

(dowód – odpis pełny z KRS powoda – k. 30 – 37).

Wśród towarów produkowanych, oferowanych i wprowadzanych do obrotu przez (...) S.A. znajduje się (...) (...), produkowany na bazie (...) receptury pochodzącej z XVI wieku oraz wódka (...) (czysta i smakowa).

(dowód – wydruk ze strony internetowej – opis spółek (...) – k. 39 – 42; artykuł – k. 43 – 44; dokumentacja fotograficzna – k. 45).

Likier (...) jest produkowany przez (...) S.A. i jego poprzedników prawnych według takiej samej receptury nieprzerwanie od 1977 r. W latach 1977 – 1998 likier (...) wytwarzany był przez (...) Zakłady (...), które przekształciły się w Fabrykę (...) S.A., która to spółka w 2003 r. zmieniła nazwę na (...) S.A.

( dowód – oświadczenie z 21 grudnia 2011 r. – k. 46; artykuł „(...) (...) w S. (...)” – k. 47; artykuł „(...)” – k. 48; odpis pełny z KRS powoda - k. 30 – 37).

Likier (...) zdobył ugruntowaną pozycję rynkową, potwierdzoną dobrymi wynikami sprzedaży. W 2004 r. produkowany przez (...) S.A. (...) (...) odznaczony został godłem (...). W 2008 r. w badaniu przeprowadzonym przez Centrum (...) zajął trzecie miejsce w kategorii najczęściej spożywanych przez P. wódek kolorowych. Analogiczne miejsce zajął (...) (...)

(dowód – oświadczenie z 11 lipca 2013 r. – k. 49; wydruk ze strony (...) – k. 50; wydruk ze strony (...) – k. 51 – 55 i k.56 ; fragment oferty powoda z 200 r. – k. 57 – 58; ulotki – k. 59, 60, 61).

W 2010 r. (...) S.A. wprowadziła na rynek wódkę czystą również identyfikowaną poprzez nazwę (...).

(dowód – wydruki ze stron sklepów internetowych – k. 63 – 68).

W 2010 r. sprzedaż marki (...) S.A. stanowiła (...) całego rynku wódki, w roku 2011 - (...), zaś w lutym 2012 r. już ok. (...). Od chwili pojawienia się w sklepach wódki marki grupy (...) popyt zwiększył się ponad (...). Wódka (...) w 2010 r. była najszybciej rosnącą marką wódki w P., a pod koniec roku 2011 wódka (...) stała się liderem w P. wśród marek wódek. Na koniec czerwca 2013 r. wódka (...) w dalszym ciągu była numerem 1 na (...) rynku.

( dowód – artykuł „(...)” – k. 67; artykuł „(...)” – k. 77; artykuł „(...)” – k. 78; artykuł „(...) (...) – k. 98; artykuł „(...)” – k. 99; artykuł „(...)” – k. 100; artykuł „(...)” – k. 102 – 103; artykuł (...) SA wyniki za I półrocze 2013” – k. 105 – 106).

Na koniec marca 2014 r. nastąpił spadek udziałów wódki (...) w rynku do (...). Sprzedaż wódki (...) w P. wynosiła w kolejnych latach: 2010 r. – blisko (...) miliony butelek, 2011 r. – blisko (...) milionów butelek, 2012 r. – ponad (...)milionów butelek, w 2013 r. blisko (...) milionów butelek, a w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2014 r. – ponad (...)milionów butelek.

( dowód – oświadczenie z 11lipca 2013 r. – k. 113 – 114; oświadczenie z 28 stycznia 2014 r. – k. 115; oświadczenie z 25 czerwca 2014 r. – k. 116; wyciąg z dokumentacji księgowej powoda za lata 2010 – 2014 - k. 130 – 134; artykuł „(...)r.” – k. 108 – 109).

W 2011 r. wódka czysta (...) zdobyła „(...) w konkursie (...) rynku (...) 2011, wódka cytrynowa (...) wyróżnienie w 2012 r., a wódka grapefruitowa (...) wyróżnienie w 2013 r.

(dowód – wydruk ze strony (...) – k. 135 – 139).

Ochrona słowa (...), jako zarejestrowanego znaku towarowego, trwała od 1968 r. do roku 1988, w którym to roku nastąpiło wygaśnięcie powyższej ochrony. Ochrona oznaczenia (...) była zaś kontynuowana w oparciu o prawo ochronne na znak towarowy słowny (...), który to znak towarowy został nabyty przez (...) S.A. w ramach podziału znaków towarowych Przedsiębiorstwa Państwowego (...).

(dowód – wydruk z bazy danych Urzędu Patentowego RP – k. 220; umowa z 3 sierpnia 1999 r. – k. 221 – 224).

Następnie decyzją Urzędu Patentowego RP z 3 listopada 2012 znak towarowy słowny (...) ((...)) został unieważniony. Skarga na powyższe orzeczenie została oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. w dniu 22 stycznia 2014 r. (...) S.A. złożyła skargę kasacyjną na powyższe orzeczenie Sądu Administracyjnego w W.. Skarga kasacyjna została oddalona wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2015 r., sygn. akt II GSK 1815/14.

(okoliczność bezsporna; decyzja z 3 listopada 2012 r. Urzędu Patentowego RP – k. 452; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 22 stycznia 2014 r. – k. 470; skarga kasacyjna – k. 552 – 577; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2015 r., sygn. akt II GSK 1815/14 – k. 743).

(...) S.A. z siedzibą w J. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji napojów alkoholowych, wytwarza, oferuje i wprowadza do obrotu napoje alkoholowe (...) i (...).

(okoliczność bezsporna; odpis z KRS pozwanego – k. 225 – 229; zdjęcia napojów alkoholowych oferowanych przez pozwanego – k. 231 – 223; wydruki ze strony sklepu internetowego prowadzonego przez pozwanego – k. 234 – 237).

(...) i (...) jest rodzajem napoju alkoholowego – słodką nalewką o miodowo – korzennym smaku.

(okoliczność bezsporna).

Pojawienie się na rynku (...) oferowanego przez (...) S.A. z siedzibą w J. spotkało się ze sprzeciwem (...) S.A., które wezwało tę pierwszą spółkę do zaprzestania produkcji i oferowania do sprzedaży ww. napoju alkoholowego. Z uwagami ujętymi w tych wezwaniach (...) S.A. nie zgodził się.

(dowód – korespondencja z załącznikami - k. 238 – 260).

W dniu 6 czerwca 2014 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie udzielił (...) S.A. zabezpieczenia roszczeń o zakazanie (...) S.A. oznaczania napojów alkoholowych z wykorzystaniem oznaczenia (...) oraz zakazanie (...) S.A. oferowania i wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych w opakowaniach, na których umieszczono oznaczenie (...), poprzez zakazanie (...) S.A., na czas trwania procesu, oznaczania napojów alkoholowych z wykorzystaniem oznaczenia (...) oraz oferowania i wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych w opakowaniach, na których umieszczono oznaczenie (...).

(dowód – postanowienie SA w Warszawie z 6 czerwca 2014 r., sygn. akt I ACz 804/14, - k. 261 – 262).

Od momentu otrzymania ww. orzeczenia (...) S.A. zaprzestała produkcji napoju alkoholowego o nazwie (...) i jego wprowadzania do obrotu.

(dowód – zeznania B. B., przesłuchanego w charakterze strony pozwanej – protokół z 29 maja 2015 r. – k. 765 – 766, nagranie audio; oświadczenie z 22 września 2017 r. – k. 808).

Oznaczenie słowne napoju alkoholowego (...), wśród osób które ukończyły 21 lat, spożywające napoje alkoholowe i które spożywały takie napoje przed trzema laty liczonymi od marca 2017 r., jest zdecydowanie częściej kojarzone z nazwą własną produktu, a w większości przypadków z nazwą własną produktu lub serii produktów kategorizowanych jako wódka. Nazwa (...) kojarzona jest przez te osoby z produktami produkowanymi przez (...) S.A.

(dowód z opinii Instytutu naukowo – badawczego – (...) S.A. z siedzibą w W. z 31 marca 2017 r. – k. 755 – 767).

### **Sąd Okręgowy dokonał następującej oceny dowodów.**

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wyżej wskazanych dokumentów i ich kserokopii złożonych do akt sprawy, wydruków, twierdzeń stron co do okoliczności niespornych oraz zeznaniach świadków, choć na zeznaniach

świadków Sąd oparł się w niewielkim zakresie. Cały zaś materiał dowodowy ocenił zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów wynikającą z art. 233 k.p.c.

Autentyczność złożonych dokumentów nie była kwestionowana. Sąd zważył, iż wprawdzie w świetle art. 245 k.p.c. dokument prywatny stanowi jedynie dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie, to jednakże dokument taki podlega kontroli co do prawdziwości wskazanych w nim faktów. Natomiast kserokopia dokumentu może być uznana za źródło dowodu na istnienie oryginału, podlegającego w związku z tym podwójnej ocenie. Raz, jako dowód mający stanowić źródło wiadomości o istnieniu oryginalnego dokumentu, a drugi raz, jako dokument prywatny mający stanowić źródło wiadomości o faktach (por. III CZP 37/94 OSNCP 1994 nr 11, poz. 206). Sąd miał również na uwadze, iż składane przez obie strony wydruki ze stron internetowych nie stanowią dowodu z dokumentu, albowiem nie zawierają podstawowego elementu jakim jest podpis. Niemniej jednak należy je uznać za inny dowód w rozumieniu przepisu art. 309 k.p.c., który umożliwia sięgnięcie w toku postępowania po inne niż wskazane w kodeksie środki dowodowe (wyrok Sądu Najwyższego z 5 listopada 2008 r., I CSK 138/08, niepubl.).

Wskazać w tym miejscu należy, że Sąd, w znacznym zakresie, ustalając stan faktyczny sprawy, pominął złożone przez stronę pozwaną dokumenty, które dotyczyły produkowania i wprowadzania do obrotu innych niż (...) i (...) napojów alkoholowych pozwanego i nagród przyznanych tym wyrobom, ponieważ sprawa dotyczy konkretnego określenia odnoszącego się do napoju alkoholowego o nazwie (...), zatem okoliczności dotyczące innych wyrobów nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Podobnie Sąd potraktował te dokumenty, które dotyczyły produkowania i wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych zawierające nazwę (...) lub nazwę podobną przez inne podmioty niż pozwany, albowiem przedmiotem niniejszego postępowania jest rozważanie czy pozwany dopuścił się naruszenia czynu nieuczciwej konkurencji. Jeśli pozwany dowodzi, że podobnych działań dopuszczają się też inne podmioty, to nie ma to znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, ponieważ okoliczności te nie stanowią podstawy do oceny, czy pozwany dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji. Innymi słowy, nie ma znaczenia czy inne podmioty postępują podobnie jak strona pozwana, bo jeśli Sąd uznał, że zaistniały przesłanki do wyprowadzenia wniosku, że naruszone zostały przez pozwaną przepisy dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji, to jest to niezależne od podobnego działania innych podmiotów. Sąd pominął również opinie prywatne, sporządzone na zlecenie powoda, dotyczące badania opinii publicznej w zakresie znajomości wódki (...), ponieważ taki dowód jest dla Sądu niemiarodajny z uwagi na fakt, że podmiot przeprowadzający tę ankietę posiadał interes aby działać na korzyść powoda, gdyż był jego zleceniobiorcą.

Na terminie rozprawy w dniu 6 listopada 2014 r. Sąd oddalił wniosek pozwanego o odrzucenie pozwu, uznając że wniosek jawił się jako bezzasadny, albowiem przesłanki na których powód swój wniosek nie znajdują podstaw w przepisie art. 199 § 1 k.p.c., w szczególności sprawa zawisła przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym dotyczy odwołania się powoda od decyzji Urzędu Patentowego RP o unieważnienie znaku towarowego, podczas gdy przedmiotem niniejszego postępowania jest roszczenie oparte na popełnionym przez pozwanego czynie nieuczciwej konkurencji. Zważyć należało, że roszczeniem powoda nie jest to prawo, które zostało przez Urząd Patentowy RP unieważnione, a zatem nie są to te same roszczenia. Co więcej, podnoszona przez pozwanego okoliczność nabycia wtórnej zdolności odróżniającej znaku (...), w postępowaniu administracyjnym jest oparta na przepisie 165 ust. 1 pkt 2 pwp, który w niniejszej sprawie w ogóle nie znajduje zastosowania.

Odnosnie zeznań przesłuchanych w sprawie świadków (K. Z. i R. K.) wskazać należy, że nie wniosły one żadnych innych informacji, niż te wynikające z dokumentów, aczkolwiek znajdowały one w nich potwierdzenie, wobec czego Sąd uznał je za wiarygodne. Za wiarygodny Sąd uznał również dowód z przesłuchania pozwanego w charakterze strony, w imieniu której przesłuchany został B. B. – prezes zarządu pozwanej, i na podstawie tych zeznań Sąd ustalił, że pozwana spółka od momentu otrzymania

postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 6 czerwca 2014 r., sygn. akt I ACz 804/14 zaprzestała produkcji napoju alkoholowego o nazwie (...) i jego wprowadzania do obrotu. Okoliczność ta nie była kwestionowana przez powoda.

W celu ustalenia jak postrzegane i rozumiane przez właściwych odbiorców tj. ogół osób, które ukończyły 21 lat i nie są abstynentami jest oznaczenie słowne (...), a w szczególności czy jest ono postrzegane jako oznaczenie rodzaju alkoholu czy też jako oznaczenie wskazujące na pochodzenie handlowe produktu, gwarantujące, że wszystkie produkty nim oznaczone mają takie samo źródło handlowe, Sąd zlecił przeprowadzenie dowodu z opinii Instytutu naukowo – badawczego zajmującego się badaniem opinii publicznej i zachowań konsumenckich sporządzonej na podstawie raportu z badań konsumenckich. Sąd w tym przedmiocie postanowił:

I. Przyjąć technikę badawczą (...) – (...), tj. metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej. Wywiad z respondentem jest prowadzony przez telefon, a ankieter odczytuje pytania i notuje uzyskiwane odpowiedzi korzystając ze specjalnego skryptu komputerowego;

II. Przyjąć dobór próby respondentów, w ten sposób, że do badania przyjąć osoby:

- które ukończyły 21 lat
- spożywają napoje alkoholowe
- próba badawcza 1000 respondentów

III. Określić strukturę społeczeństwa, poddanego badaniu, na poziomie:

a) Wiek:

- 21-24 – 11%
- 25-34 – 20%
- 35-44 – 18 %
- 45-54 – 15 %
- 55 i więcej – 36%

b) Miejsce zamieszkania:

- Wieś – 40%
- Miasta do 50 tyś. ludności – 24%
- Miasta od 50 tyś. do 100 tyś. ludności – 8%
- Miasta od 100 tyś. do 200 tyś. ludności – 8%
- Miasta powyżej 200 tyś. ludności – 20%

c) Płeć:

- Kobiety – 52%
- Mężczyźni – 48%

IV. Określić opis założeń kwestionariusza w ten sposób, że badaniu poddani zostaną respondenci, niebędący abstynentami, którzy spożywali napoje alkoholowe co najmniej od 3 lat.

V. Dowód przeprowadzić w oparciu o treść poniższych pytań, które Sąd sporządził, przy uzgodnieniu ze stronami, i których umieszczenie nakazał w ankiecie:

1. **Czy zna Pan/Pani napój alkoholowy (...)?**

- a) Tak – przejdź do pytania nr 2.
- b) Nie – zakończ wywiad.

2. **Czy Pana/Pani zdaniem (...)to:**

- a) Rodzaj napoju alkoholowego, jak np. wiśniówka, orzechówka, cydr, miodonka

- przejdź do pytania nr 3.

- b) Nazwa własna napoju alkoholowego, jak np. (...), (...), (...), (...) – przejdź do pytania nr 4.

3. **Jeśli udzielił/a Pan/Pani odpowiedzi na pytaniu nr 2 „(...) to rodzaj napoju alkoholowego”, to czy Pana/Pani zdaniem K. to:**

- a) Rodzaj wysokoprocentowego napoju alkoholowego (jakiego, podaj kolor, smak)
- b) Rodzaj likieru (jakiego, podaj kolor, smak)
- c) Rodzaj nalewki (jakiej, podaj kolor, smak)

4. **Jeśli udzielił/a Pan/Pani odpowiedzi w pytaniu nr 2 „(...) to nazwa własna”, to czy Pana/Pani zdaniem (...)to:**

- a) Nazwa własna wódki czystej
- b) Nazwa własna wódki smakowej
- c) Nazwa własna serii wódek obejmująca wódki czyste i wódki smakowe
- d) Nazwa własna likieru miodowo – korzennego

5. **Jak często spożywa Pan/Pani napoje alkoholowe wysokoprocentowe (np. wódka, whisky, gin, koniak, tequila) ?**

- a) Codziennie lub prawie codziennie
- b) 1 -2 razy w tygodniu
- c) Raz na dwa tygodnie
- d) Raz na miesiąc
- e) Rzadziej niż raz na miesiąc
- f) Raz na trzy miesiące
- g) Rzadziej niż raz na trzy miesiące

Metryczka:

**M1. Płeć:**

Kobieta

Mężczyzna

**M2. Wiek:**

21 – 24 lata

25 – 34 lata

35 – 44 lata

45 – 54 lata

55 lat i więcej

**M3. Miejsce zamieszkania**

Wieś – 40%

Miasto do 50 tyś – 24 %

Miasto 50 – 100 tyś – 8%

Miasto 100 – 200 tyś – 8%

Miasta powyżej 200 tyś – 20%

**M4. Wykształcenie**

Podstawowe/zasadnicze zawodowe

Średnie

Wyższe licencjackie

Wyższe magisterskie.

W tym miejscu wskazać należy, że Sąd, na terminie rozprawy 29 maja 2015 r. oddalił w pozostałym zakresie wniosek powoda o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, czyli w zakresie tego, że znak towarowy słowa (...) jest znany większości właściwych odbiorców, z uwagi na to, że ostatecznie znak towarowy słowny (...) ((...)) został unieważniony i orzeczenie w tym zakresie jest prawomocne. Nadto, istotne jest w jaki sposób postrzegana jest nazwa (...), a nie sam znak towarowy tego słowa.

W ocenie Sądu Okręgowego, opinia Instytutu naukowo – badawczego – (...) S.A. z siedzibą w W. została sporządzona w sposób rzetelny. Instytut sporządził opinię na podstawie analizy wyników badania zrealizowanego za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych tzw. CATI. Wywiady zrealizowano w ramach sondażu (...) uzupełnionego o nadprezentację próby pozyskaną także przy pomocy wywiadów telefonicznych (...). Badanie zostało zrealizowane w dniach 7-12 marca 2017 r. ( (...)) oraz 13-17 marca 2017 r. (nadprezentacja). Wyniki badania prezentują się następująco:

1. 90,3% respondentów zadeklarowało znajomość napoju alkoholowego (...);



2. 76,7% respondentów wskazało, że (...) to nazwa własna napoju alkoholowego jak np. (...), (...), (...), (...), 14% wskazało na rodzaj napoju alkoholowego;

3. 38,6% respondentów, tych którzy odpowiedzieli, że (...) to nazwa własna, wskazała że (...) to nazwa własna wódki czystej, 27,9% nazwa własna serii wódek obejmująca wódki czyste i wódki smakowe, 4,9% nazwa własna wódki smakowej, jedynie 3% wskazało, że to nazwa własna likieru miodowo – korzennego.

4. 9,6% respondentów, tych którzy odpowiedzieli, że (...) to rodzaj napoju alkoholowego, wskazało że jest to rodzaj wysokoprocentowego napoju alkoholowego, 2,6% rodzaj nalewki i 1,2% rodzaj likieru.

Instytut stwierdził, że oznaczenie słowne napoju alkoholowego (...) jest zdecydowanie częściej kojarzone z nazwą własną produktu (76,7% znających (...)), a w większości przypadków z nazwą własną produktu lub serii produktów kategoryzowanych jako wódka (71,3% znających (...)). W opinii wskazano nadto, że część osób określających (...) jako rodzaj napoju alkoholowego oraz osób niepotrafiących rozstrzygnąć czy jest to rodzaj czy nazwa własna napoju alkoholowego przypisywała mu cechy produktowe (znamiona odróżniające) unikalne dla czystej wódki lub wódek smakowych produkowanych przez powoda. Łącznie grupy te stanowiły aż 10,1% znających napój alkoholowy (...). Wielkość grupy kojarzących nazwę (...) z produktami powoda Instytut określił na 86,7%. Instytut skonstatował, że znak towarowy (...) kojarzony przez zdecydowaną większość potencjalnych i aktualnych konsumentów z unikalnymi cechami (znamionami) produktów powoda, a tylko sporadycznie z rodzajem alkoholu miodowo – korzennego i jego cechami. Instytut stwierdził, że z przeprowadzonych badań wynika, iż tylko 0,2% respondentów potrafiło określić napój alkoholowy (...) odnosząc to do produktu pozwanego.

Sąd zważył, że opinia pochodziła od profesjonalnego podmiotu. Badanie zostało przeprowadzone rzetelnie i bezstronnie, według ustalonych przez Sąd kryteriów.

Zarzuty do powyższej opinii wniosła strona pozwana, która zarzuciła, że instytut nie był uprawniony do ustalenia, czy oznaczenie słowne (...) charakteryzuje się wtórną zdolnością odróżniającą, gdyż ta ocena należy do sfery prawnej. Sąd przychylił się do powyższego zarzutu i zważył, że ocenę co do nabrania przez oznaczenie słowne (...) wtórnej zdolności odróżniającej, Sąd będzie badał na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, nie uwzględniając wniosku instytutu w tym zakresie. Pozostałe zarzuty strony pozwanej do opinii były bezzasadne. Okoliczność tego rodzaju, że pozwana, wskutek zakazu ustanowionego postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 6 czerwca 2014 r., sygn. akt I Acz 804/14, nie produkowała i nie wprowadzała do obrotu swojego towaru zawierającego nazwę (...), nie miała wpływu na wyniki badania, albowiem Sąd brał tę okoliczność pod uwagę, w konsekwencji czego określił opis założeń kwestionariusza w ten sposób, że badaniu poddani zostali respondenci, niebędący abstynentami, którzy spożywali napoje alkoholowe co najmniej od 3 lat, a więc w tym okresie w którym pozwana swój likier (...) produkowała i wprowadzała do obrotu. Jednocześnie Sąd nie daje wiary, że upływ trzech lat jest okresem na tyle znacznym, aby wymazać całkowicie pamięć u osób spożywających alkohol o rozpoznawaniu towaru pozwanej. Powszechną wiedzą jest to, że wyroby alkoholowe cieszą się wśród osób je spożywających, szczególnym zainteresowaniem i to w tak wysokim stopniu, że na bardzo długie lata zachowuje się o nich pamięć, a więc niemożliwe jest, aby respondenci całkowicie zapomnieli o likierze miodowo – korzennym pozwanego, tym bardziej jeśli zważy się, że badanie było przeprowadzone wyłącznie wśród osób spożywających napoje alkoholowe w okresie, w którym pozwany takie produkty oferował. Zarzuty co do dobranej grupy wiekowej też są niezasadne, ponieważ ankieta zawierała jedynie ograniczenie co do dolnego poziomu wieku, a nie górnego. Cena nabycia oferowanych produktów stron nie miała znaczenia. Sąd zgadza się w tym zakresie z pozwanym, że jego produkty, z uwagi na wyższą cenę w stosunku do produktów powoda, mogą być adresowane do koneserów trunków alkoholowych. Wskazać jednak należy, że przeprowadzony dowód z opinii miał na celu wykazanie, w jaki sposób respondenci postrzegają nazwę (...). Jeśli przeważająca część respondentów wskazuje, że nazwa (...) kojarzy im się z wódką, a zaledwie 0,2% respondentów potrafiło określić napój alkoholowy (...) jako słodki, miodowy, miodowo – korzenny, a więc odnoszący się do produktu (...) pozwanego, to świadczy to o tym, że uprawniony do oznaczania swoich wyrobów nazwą (...) jest powód, skoro aż 86,7% kojarzy tę nazwę z produktami powoda.

### **Sąd Okręgowy zważył, co następuje.**

W świetle zgromadzonego materiału dowodowego, powództwo okazało się uzasadnione w całości.

Prawną subsumcją ustalonego stanu faktycznego, jak i też wskazywaną przez powoda podstawą prawną powództwa, jest przepis art. 301 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej jako pwp), zgodnie z którym oto przepisem „uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego na terytorium R. P. może żądać, z zastrzeżeniem art. 165 ust. 1 pkt 3, zaprzestania używania znaku identycznego lub podobnego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, gdy używanie takie może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru”.

Powyższy przepis jest zatem podstawą do ochrony znaków towarowych powszechnie znanych, które nie są zarejestrowane i nie przysługuje na nie prawo ochronne uzyskane w drodze rejestracji w Urzędzie Patentowym i co do których uprawnionym nie przysługują roszczenia przewidziane w art. 296 powyższej ustawy ( red. dr Arkadiusz Michalak, Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Rok wydania: 2016. Wydawnictwo: C.H.Beck. Wydanie: 1. Legalis ).

Uprawniony do takiego znaku towarowego powszechnie znanego na terenie P. może domagać się od osoby używającej znaku identycznego lub podobnego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych zaprzestania używania, ale wyłącznie pod dwoma warunkami. Po pierwsze, w sytuacji gdy używanie takie może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru. Po drugie, nie może to dotyczyć używania zarejestrowanego znaku towarowego, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania, uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu (art. 165 ust. 1 pkt 3 pwp).

Definicję znaku towarowego zawiera przepis art. 120 ust. 1 pwp, zgodnie z którym znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Ust. 2 tego przepisu stanowi natomiast, że znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz. Nie ulega zatem wątpliwości, że słowo (...) jest wyrazem, które może być znakiem towarowym, ale tylko wówczas gdy nadaje się do odróżnienia od towarów innego przedsiębiorstwa.

Nie ulega również wątpliwości to, że oznaczenie (...) nie jest znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz powoda i nie przysługuje na nie prawo ochronne w drodze rejestracji w Urzędzie Patentowym, albowiem ostatecznie powód utracił znak towarowy (...), wskutek jego prawomocnego unieważnienia.

Powód wywodził, że jest uprawniony do znaku (...), którym to znakiem powód oznacza produkowane przez siebie i wprowadzane do obrotu napoje alkoholowe, tj. konkretnie wódkę czystą i wódkę smakową. Uprawnienie to powód wywodzi z tego, że znak towarowy (...) jest powszechnie znany wśród osób spożywających alkohol i jest on wyłącznie kojarzony jako produkt, tj. wódka, pochodząca od powoda.

Dla zasadności powództwa niezbędne jest zatem wykazanie, że oznaczenie - (...) jest znakiem towarowym (1); a jeśli jest, to czy ten znak towarowy jest powszechnie znany (2), czy powód jest uprawniony do tego znaku, przez co należy rozumieć, że powszechna znajomość wyrazu (...), jeśli chodzi o wyroby alkoholowe, dotyczy wódki produkowanej przez powoda (3), pozwany używa znaku (...) w oznaczaniu napojów alkoholowych (4), używanie przez pozwanego wyrazu (...) może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru (5).

Wszystkie powyższe przesłanki zostały spełnione.

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że ani przepisy pwp ani inne przepisy polskiego, unijnego ani międzynarodowego prawa nie wprowadzają legalnej definicji znaku powszechnie znanego. Zdefiniowanie tego pojęcia pozostało zatem zadaniem orzecznictwa i doktryny. Obecnie przyjęć należy, że znakiem powszechnie znanym jest oznaczenie, które jest:

1. powszechnie rozpoznawalne jako znak towarowy dla określonych towarów,
2. na terytorium całości lub istotnej części danego kraju,
3. wśród potencjalnych nabywców.

#### Powszechna znajomość znaku i zdolność odróżniająca znaku.

Rozpatrywanie powszechnej znajomości znaku jest nierozdzielnie uzależnione od jego zdolności odróżniającej, albowiem ochrona wynikająca z przepisu art. 301 pwp dotyczy wyłącznie znaku towarowego, a znakiem tym może być wyraz, który nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. (art. 120 ust. 1 pwp).

Ustawodawca definiuje pojęcie znaku towarowego przez pryzmat jego podstawowej funkcji, tj. funkcji oznaczenia pochodzenia, a za immanentną cechę znaku uznaje jego zdolność odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Oznaczenie, aby było znakiem towarowym, musi nadawać się do odróżniania towarów na podstawie ich pochodzenia. Poprzez używanie określonego znaku w obrocie gospodarczym znak ten może nabyć wtórną zdolność odróżniającą ( red. prof. dr hab. Ryszard Skubisz. Prawo własności przemysłowej. Rok wydania: 2017. Wydawnictwo: C.H.Beck. Wydanie: 2. Legalis ). Pewne wskazówki interpretacyjne instytucji wtórnej zdolności odróżniającej wynikają z aktualnego stanu prawnego, a mianowicie z art. 130 zdanie drugie ustawy pwp, zgodnie z którym odmowa udzielenia prawa ochronnego ze względu na brak dostatecznych znamion odróżniających nie może nastąpić, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał w następstwie jego używania charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu.

W wyroku z dnia 20 grudnia 2006 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn. akt II GSK 210/06, stwierdził, że oznakowany towar wprowadzony na rynek i dostępny dla kupujących (tzw. rzeczywiste używanie znaku) nabywa zdolność odróżniającą w wyniku jego używania dopiero wówczas, gdy można zidentyfikować towar jako pochodzący od konkretnego przedsiębiorcy. Kryteriami, które należy brać pod uwagę przy ocenie nabycia zdolności odróżniającej są między innymi intensywność i długotrwałość używania znaku, udział towaru w rynku, inwestycje na promocję znaku, sposób używania znaku oraz dane wskazujące na to, że dla znaczącej grupy znak identyfikuje towar ze względu na jego pochodzenie od konkretnego przedsiębiorcy (...). Ustalenia w tym zakresie muszą opierać się na konkretnych i wiarygodnych danych, uwzględniających przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów i usług, który jest dobrze poinformowany, należycie uważny i ostrożny.

Wyniki przeprowadzonego dowodu z opinii instytutu naukowo – badawczego stanowią zarówno odpowiedź na pytanie, czy oznaczenie słowne (...) nabyło wtórną zdolność odróżniającą oraz czy może ono być uznane za znak towarowy powszechnie znany.

Przeprowadzone przez instytut badania mają dla Sądu pierwszorzędne znaczenie, ale nie oznacza to, że pozostały materiał dowodowy nie działa wspierająco na wynik procedowania Sądu. W doktrynie podnosi się słusznie, że samo wieloletnie używanie określonego znaku przez przedsiębiorcę nie wystarczy, by znak nabył wtórną zdolność odróżniania. Okoliczność ta nabiera jednak w przypadku powoda znaczenia, bowiem w fakcie długoletniego okresu w produkowaniu napojów alkoholowych zawierających znak (...), ich intensywności i ilości ( dowodem czego są statystyki sprzedaży w krótkim okresie czasu - w 2010 r. – blisko (...) miliony butelek, 2011 r. – blisko (...) milionów butelek, 2012 r. – ponad (...)milionów butelek, w 2013 r. blisko (...)milionów butelek) można doszukiwać się uzasadnienia dlaczego wyniki przeprowadzonej ankiety wykazują, że zdecydowana większość respondentów utożsamia napój alkoholowy (...) z wódką powoda.

Odnosząc się w tym zakresie do omawianej wyżej instytucji wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia zważyć należy, że w błędzie pozostaje pozwana przekładając stwierdzenie, ujęte w złożonych do akt orzeczeniach Urzędu Patentowego RP oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W., a następnie Naczelnego Sądu Administracyjnego

w Warszawie, o tym że słowne oznaczenie (...), pomimo używania tego znaku przez powoda, nie nabyło wtórnej zdolności odróżniającej. Wskazać należy, że z uzasadnienia orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalającego skargę kasacyjną powoda wynika, że przedmiotem tego postępowania było unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, przy czym podstawą rozstrzygnięcia był przepis art. 165 ust. 1 pkt 2 pwp, który stanowił, w brzmieniu sprzed nowelizacji z 15 kwietnia 2016 r., że z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić po upływie pięciu lat od udzielenia prawa ochronnego, jeżeli prawo to udzielone zostało z naruszeniem przepisów art. 129, lecz znak w wyniku używania nabrał charakteru odróżniającego. Zważyć należy, że zgodnie z art. 365 § 1 k.p.c. Sąd jest związany orzeczeniem Urzędu Patentowego RP, na podstawie którego organ ten unieważnił prawo ochronne znaku towarowego (...), ale zaznaczyć należy, że rozstrzygnięcie powyższego organu nastąpiło wskutek braku wykazania przez uprawnionego przesłanek ujętych w przepisie art. 165 ust. 1 pkt 2 pwp, w konsekwencji Sąd jest związany tym, że prawo ochronne na przedmiotowy znak towarowy zostało unieważnione, ale nie oznacza to, aby powód w niniejszym postępowaniu nie mógł udowodnić, że słowo (...) nabrało wtórnej zdolności odróżniającej.

Natomiast, ustalając niezbędne minimum znajomości oznaczenia, aby móc je uznać za powszechnie rozpoznawalne, zdaje się nie budzić wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie, iż znakiem powszechnie znanym będzie taki znak, który może się „poszczycić” znajomością co najmniej połowy rzeczywistych i potencjalnych nabywców – a zatem 50% takich nabywców [zob. A. Tischner, w: P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej, 2014, s. 1430, Nb 4; E. Wojcieszko-Głuszko, Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie znanych, s. 95; R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego, t. 14B, s. 737, Nb 194, wraz z doktryną i orzecznictwem tam powoływanym]. Jednak w świetle wyroku ETS w sprawie C. z 1999 r. wydaje się, że nie można przyjmować z góry żadnej wartości procentowej [tak wyr. ETS z 14.9.1999 r., C-375/97, (...) v. (...) SA, "orzeczenie C.", Zb.Orz. 1999, s. I-5421, pkt 25; podobnie R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego, t. 14B, s. 737, Nb 194]. Jest to zresztą pogląd logiczny, gdyż każde procentowe rozstrzygnięcie, niebiorące pod uwagę innych okoliczności, wydaje się zbyt uproszczeniem. Powszechność to bowiem nie tylko zasięg, ale i intensywność tego zasięgu. Zdaniem Sądu znaczenia przy tym ma to, w jaki sposób dane oznaczenie osiągnęło powszechną znajomość. Osiągnięcie powszechnej znajomości może wynikać z wielu czynników i okoliczności, przede wszystkim z wieloletniego używania oznaczenia na towarach wprowadzanych na rynek, szeroko zakrojonych lub konsekwentnych działań marketingowych (również w postaci lokowania produktów), dużego udziału w rynku. Nie są to okoliczności bez znaczenia, bowiem dowodzą genezy powstania powszechności wyrazu, a to prowadzi do podstaw wniosku, czy określony podmiot jest do tego znaku uprawniony. W przypadku powoda znaczenie ma fakt, że napój alkoholowy o nazwie (...) był wytwarzany przez poprzednika powoda już od roku 1977 r. ( fakt niezaprzeczony przez stronę pozwaną), początkowo co prawda jako likier, ale chodzi o to, że wyraz (...) ma być kojarzony jako napój alkoholowy, pochodzący od powoda, jako następcy prawnego pierwszego podmiotu, który ten produkt wprowadził na rynek, czyli (...) Zakładów (...).

Powszechna znajomość musi wiązać oznaczenie z określonym towarem – a zatem niezbędne jest wykazanie, że dana nazwa czy oznaczenie występuje w świadomości potencjalnych nabywców na rynku w funkcji znaku towarowego, czyli że są one używane jako wskazówki pochodzenia handlowego.

Wszystkie te okoliczności przedstawione w powyższych rozważaniach Sąd brał pod uwagę przy przeprowadzeniu dowodu z opinii instytutu naukowo – badawczego. Wskazać należy, że z badania przeprowadzonego na zlecenie Sądu przez (...) ewidentnie wynika, że aż 86,7% respondentów kojarzy nazwę (...) jako wódkę, a nie (...) pozwanego. Jedynie 0,2% respondentów potrafiło określić napój alkoholowy (...) jako słodki, miodowy, miodowo – korzenny, a więc odnoszący się do produktu (...) pozwanego. Te wartości są dla Sądu przekonujące, ich dysproporcja jednoznacznie pozwala stwierdzić, że napój alkoholowy (...) jest rozpoznawany i kojarzony jako wódka, a więc uzyskuje tym samym wtórność odróżniającą i również tym samym jest powszechnie znany jako znak towarowy dla określonych towarów powoda, czyli wódki czystej i smakowej. Powód od kilkudziesięciu lat produkuje napoje alkoholowe pod tą samą nazwą. Jak już była mowa wyżej, fakt długoletniego, intensywnego i ilościowego wykorzystania znaku (...) przez powoda, powoduje że znak ten nie tylko charakteryzuje się silną zdolnością odróżniającą, ale znany jest zdecydowanej większości rzeczywistych i potencjalnych nabywców alkoholowych.

### Odniesienie do terytorium P..

Na gruncie art. 301 pwp powszechną znajomość znaku należy wykazać w odniesieniu do R. P.. A zatem nie wystarczy globalna (ale poza P.) znajomość oznaczenia, czy też np. znajomość w krajach UE, jeśli nie będzie można wykazać powszechnej znajomości na terenie naszego kraju. Nie budzi również wątpliwości, że znajomość znaku towarowego w pojedynczym mieście (nawet dużej aglomeracji przy poziomie znajomości sięgającym niemal 100%) nie będzie wystarczająca do uznania, że mamy do czynienia ze znakiem powszechnie znanym [tak R. Skubisz, w: R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego, t. 14B, s. 738, Nb 197].

Sąd zważył, że cały materiał dowodowy dotyczył wyłącznie znajomości znaku (...) na terenie R. P..

### Odniesienie do rzeczywistych i potencjalnych odbiorców.

Powszechna znajomość musi odnosić się do rzeczywistych i potencjalnych odbiorców, a nie do całego społeczeństwa. Sposób przeprowadzenia badania, na podstawie którego instytut naukowo – badawczy wydał opinię, w szczególności odpowiedni dobór respondentów, nie budzi wątpliwości że powyższa przesłanka została spełniona.

Przesłanka ujęta w art. 301 pwp, tj. używanie przez pozwanego znaku (...) w oznaczaniu swoich napojów alkoholowych jest bezsporna.

Kolejna przesłanka ujęta w ww. przepisie, tj. używanie przez pozwanego wyrazu (...) mogącego wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru jest oczywista, bowiem skoro znak (...) powszechnie jest znany jako wódka, którą produkuje tylko powód, to tym samym rzeczywisci i potencjalni odbiorcy są wprowadzani w błąd, ponieważ pozostają w mylnym wyobrażeniu co do rodzaju alkoholu (...), który nabywają. (...) wiedza jest taka, że (...) to wódka czysta lub smakowa, tymczasem pozwany używa tego znaku towarowego niezgodnie z jego powszechnym rozumieniem, tj. oznacza napój alkoholowy będący likierem miodowo – korzenny. Oznaczenie słowne (...) stanowi informację co do pochodzenia wódek nim oznaczonych. Występowanie na etykiecie oznaczenia słownego (...) stanowi dla konsumenta nabywającego wódkę informację o tym, że jest to produkt pochodzący od powoda, który oferuje również określony (...) (...), a więc konsument kojarzy, że powód od kilkudziesięciu lat produkuje napoje alkoholowe pod tą samą nazwą. Niesłuszne były natomiast argumenty strony pozwanej sprowadzające się do tego, że słowo (...) nie może nabyć zdolności odróżniającej skoro słowo to posiada wiele znaczeń. Zważyć należy zatem, że brak jest przeszkód aby pozwany, czy też inne podmioty używały słowa (...), zgodnie z jego wieloma znaczeniami, ale tylko w odniesieniu do produktów innych niż napoje alkoholowe, albowiem słowo (...) na rynku napojów alkoholowych nabyło wtórną

odróżniającą i kojarzone jest wyłącznie z wódkami produkowanymi przez powoda.

### Popelnienie czynów nieuczciwej konkurencji.

Działania pozwanego, polegające na produkowaniu i wprowadzaniu do obrotu napojów alkoholowych, oznaczonych znakiem towarowym (...), podczas gdy uprawnionym do stosowania tego znaku w oznaczaniu swoich napojów alkoholowych jest powód, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, określony w kilku przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zmianami, zwana dalej uznk). Przepisy powyższej ustawy chronią m.in. pierwszeństwo użycia w obrocie danego oznaczenia, przyznając pierwszemu używającemu możliwość żądania, by uczestnicy obrotu powstrzymali się od wykorzystywania oznaczenia takiego samego podobnego.

Ustawa ta chroni również każdy inny interes przedsiębiorcy lub klienta, który jest zagrożony lub naruszany przez sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie się innego przedsiębiorcy.

### Czy nieuczciwej konkurencji z art. 10 uznk.

Powyższy przepis stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich (ust. 1). Czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi (ust. 2).

Analiza powyższego przepisu prowadzi do wniosku, że przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji ujęte w tym przepisie są tożsame z przesłankami naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, w tym powszechnie znany, tak więc te rozważania, poczynione odnośnie przepisu art. 301 pwp w części dotyczącej wprowadzania w błąd klientów, zachowują aktualność co do przepisu art. 10 uznk.

Sąd podziela przy tym argumentację powoda, że umieszczenie na etykiecie napojów alkoholowych oferowanych przez pozwanego słowa (...), niezależnie od nadanej mu formy graficznej, stanowi wykorzystanie identycznego oznaczenia słownego, w stosunku do którego pierwszeństwo przysługuje powodowi, bowiem właściwi odbiorcy będą zwracać uwagę przede wszystkim na to, jakie oznaczenie wykorzystano jako nazwę własną produktu. Dodatkowe zaś oznaczenia słowne „(...)” i „(...)”, „(...)” mają charakter nieodróżniający, informujący jedynie o właściwościach oferowanego trunku. Wobec zaś umieszczenia na porównywanych butelkach dominującego oznaczenia słownego (...), stwierdzić należy, iż to tym oznaczeniem, a nie dodatkowymi, wizualnie i znaczeniowo drugorzędnymi elementami słownymi etykiet, będą kierować się klienci ustalając pochodzenie produktów, a w szczególności wspólne pochodzenie wszystkich napojów alkoholowych oznaczonych znakiem (...).

#### Czyn nieuczciwej konkurencji z art. 3 uznk.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta (art. 3 ust. 1 uznk). 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 pełniące funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym (art. 3 ust. 2 uznk).

Oznaczanie napojów alkoholowych z wykorzystaniem oznaczenia słownego (...) stanowi również czyn nieuczciwej konkurencji polegający na korzystaniu z wypracowanej przez powoda pozycji rynkowej spółki, jak też pozycji rynkowej produktów, likieru i wódki, (...). Postępowanie takie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i narusza (zagraża naruszeniem) interes powoda.

Oferowanie i wprowadzanie do obrotu przez pozwanego napojów alkoholowych oznaczonych znakiem (...) doprowadziło do sytuacji, w której na rynku dostępne są tożsame rodzajowo produkty oferowane pod istotnie podobnymi nazwami ((...) i (...) oraz (...)), pochodzące jednak od różnych podmiotów. Z wyrobami oferowanymi przez pozwanego, oferowanymi w sklepie internetowym (...) SA, miała okazję zapoznać się nieograniczona ilość osób, które w konsekwencji mogą mieć błędne wyobrażenie, co do handlowego ich pochodzenia, skoro zdecydowana większość osób spożywających alkohol wyraźnie kojarzy napój alkoholowy (...) z wódką powoda.

Pozycja rynkowa powoda, produktów(...)oraz renomowany charakter znaku towarowego (...) znajduje potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym, z którego wynika, że napoje alkoholowe (...), w szczególności wódka czysta, cieszą się niezwykle dużym powodzeniem wśród właściwych odbiorców, posiadając od kilku lat największy udział rynkowy.

Sprzeczność z dobrymi obyczajami postępowania pozwanego, w szczególności dobrymi obyczajami kupieckimi, wyraża się w bezprawnym wykorzystaniu oznaczenia identycznego do oznaczenia, w stosunku do którego powodowi przysługuje pierwszeństwo. Dobrym obyczajem kupieckim jest bowiem niekorzystanie z pozycji i renomy konkurenta, „niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości klientów ze swoim wyrobem” (wyrok Sądu Apelacyjnego w R.z dnia 9 października 2009 r., sygn. akt I ACa 244/08, Lex nr 519226; również wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2009 r., syn. akt V CSK 241/08, Lex nr 484688).

W orzecznictwie zauważa się, iż „interes przedsiębiorcy uzasadniający domaganie się ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zależności od podstawy i drogi ochrony, którą obierze powód do ochrony przedsiębiorca. (...) Jeżeli natomiast dochodzi jedynie do zaniechania niedozwolonych zachowań, w konkretnym stanie faktycznym sam sposób naruszenia dobrych obyczajów może wystarczyć do uznania, że zachowania te, co najmniej zagrażają interesom przedsiębiorcy domagającego się ochrony” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2009 r., sygn. akt V CSK 102/09, Lex nr 558623). Naruszenie (zagrożenie naruszenia) interesu powoda, nie chronionego w ramach którekolwiek ze stypizowanych czynów nieuczciwej konkurencji, wyraża się w tym, że pozwany, kosztem starań i nakładów finansowych poniesionych przez powoda i obniżając zdolność odróżniającą oznaczenia (...), będzie promował swój wyrób i wspierał jego sprzedaż, korzystając z renomy i pozycji rynkowej zarówno samej spółki (...) SA, jak też oferowanych przez nią produktów.

Działania pozwanego powodują istotne ryzyko osłabienia zdolności odróżniającej oznaczenia słownego (...), zakłócona bowiem została, wytworzona w umysłach klienteli na skutek długotrwałego używania przedmiotowego oznaczenia wyłącznie przez powoda, asocjacja pomiędzy oznaczeniem (...) a produktami oferowanymi przez spółkę (...) SA. Ponadto, pozwany bezpodstawnie korzystał z pozycji rynkowej powoda i oferowanych przez niego napojów alkoholowych. Konsumenci, na skutek istotnego podobieństwa nazwy, przenosili pozytywne wyobrażenia o napojach (...) oferowanych przez (...) SA na produkty wprowadzane do obrotu przez pozwanego.

Wykorzystywanie w działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu napojów alkoholowych, oznaczenia słownego (...) jest postępowaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami, jak również narusza interes powoda.

Wobec faktu, iż powód (poprzednicy prawni powoda) produkuje i wprowadza do obrotu napoje alkoholowe (...) od 1977 r. pierwszeństwo rynkowe powoda nie budzi wątpliwości.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, iż zarzut popełnienia przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na bezprawnym korzystaniu przez niego z pozycji rynkowej powoda i napojów alkoholowych (...) oraz osłabianiu zdolności odróżniającej oznaczenia indywidualizującego na rynku wyroby powoda, jest również zasadny.

Roszczenie o zobowiązanie pozwanego do złożenia oświadczenia o treści i w formie wskazanej w wyroku ma na celu nie tylko usunięcie negatywnych skutków niedozwolonych działań pozwanego, ale także zabezpieczenie interesu powoda na wypadek, gdyby pozwany ponownie dopuścił się niedozwolonych działań, tożsamy do działań objętych powództwem. W tym też kontekście niezasadnie strona pozwana twierdziła, że wskutek zaniechania produkowania i wprowadzania przez pozwanego napojów alkoholowych zawierających znak (...), nie można pozwanemu zarzucić popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, w konsekwencji czego wydanie wyroku w sprawie jest bezprzedmiotowe.

Wskazać należy, że w braku ustawowych ograniczeń roszczenie o zaniechanie niedozwolonych działań przysługuje bez względu na to, czy stan ten jeszcze trwa w chwili wniesienia pozwu oraz w chwili zamknięcia rozprawy (zgodnie z art. 316 k.p.c. za podstawę rozstrzygnięcia sąd bierze zasadniczo pod uwagę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy; zob. A. Barańska i in., Kodeks..., s. 945 i n.). Nawet bowiem w razie zaprzestania czynów nieuczciwej konkurencji powód może być zainteresowany uzyskaniem korzystnego dla siebie wyroku, dzięki czemu będzie zabezpieczony na wypadek, gdyby w przyszłości (a ściślej - do chwili, gdy upłynie termin przedawnienia roszczenia stwierdzonego wyrokiem) pozwany ponownie takiego czynu dokonał (zob. L. Górnicki, Nieuczciwa konkurencja..., s. 73). Usystematyzowania przypadków wystąpienia z omawianym roszczeniem dokonał

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 4 listopada 2004 r. (I ACa 560/04. LexPolonica nr 388002, OSA 2006, nr 7, poz. 25), stwierdzając, co następuje: „Z roszczenia o zaniechanie (zaprzestanie określonych działań) można korzystać, gdy dany czyn został popełniony i stan niedozwolonego działania trwa; jeżeli dany czyn nie został jeszcze dokonany - nie doszło do naruszenia cudzych praw, lecz zachodzi obawa jego dokonania, a istniejący stan zagraża interesowi pokrzywdzonego; jeżeli stan naruszenia praw, interesu innej osoby już nie trwa, ale zachodzi niebezpieczeństwo ponowienia niedozwolonych zachowań. Okoliczności te winien wykazać występujący z roszczeniem o zaniechanie. Dla uwzględnienia powództwa niezbędne jest, aby istniał w chwili zamknięcia rozprawy (art. 316 § 1 k.p.c.) co najmniej stan zagrożenia”. Taki stan zagrożenia istnieje w niniejszej sprawie. Pozwany bowiem w każdym czasie mógłby wznowić produkcję i wprowadzanie do obrotu napojów alkoholowych nadając im znak (...), a w takiej sytuacji prawa powoda ponownie zostałyby naruszane, a niniejsze postępowanie nie odniosłoby realnego skutku.

Okoliczności powyższe sprawiają, że złożenie, zdaniem Sądu, oświadczenia w dzienniku „(...)” jest odpowiednie i konieczne do usunięcia skutków niedozwolonych działań. Oświadczenie takie bowiem pozwoli na utwierdzenie u odbiorców (konsumentów) przekonania o pochodzeniu napojów alkoholowych oznaczonych znakiem (...) od powoda. Charakter naruszenia więc uzasadnia zobowiązanie pozwanego do złożenia oświadczenia o treści wskazanej w petitum pozwu i w proponowanej formie, ale co do formy Sąd zauważył, że wniosek powoda zwiera błąd logiczny, mianowicie powód wnosil o „zobowiązuje pozwanego do złożenia, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się niniejszego wyroku, na koszt pozwanego, w dodatku (...) do dziennika „(...)” na pierwszej stronie, na której mogą być umieszczane ogłoszenia, oświadczenia o wielkości nie mniejszej niż 1/3 strony, przedstawionego (podkreślenie Sądu) czcionką Times New Roman o wielkości nie mniejszej niż 14 punktów, dwukrotnie pogrubionej, o następującej treści (...). Występujące słowo „przedstawionego” nie ma zdaniem Sądu logicznego powiązania z pozostałą treścią formy oświadczenia, którego złożenia powód się domaga. Ominięcie tego słowa nadaje powyższemu zdaniu sens, a zatem Sąd potraktował powyższe sformułowanie powoda jako błąd stylistyczny, logiczny, nie wpływający na merytoryczną treść żądania pozwu.

Z tych wszystkich względów Sąd orzekł jak w pkt 1,2,3,4 sentencji.

Przepis art. 15 ust. 3 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zobowiązuje sąd do określenia w orzeczeniu kończącym sprawę wysokości opłaty ostatecznej, która jest bądź opłatą stosunkową, obliczoną od wartości przedmiotu sporu ustalonej w toku postępowania, bądź opłatą określoną przez sąd, jeżeli wartości tej nie udało się ustalić. W takim wypadku opłatę ostateczną sąd określa w kwocie nie wyższej niż 5000 złotych, mając na względzie społeczną doniosłość rozstrzygnięcia i stopień zawikłaności sprawy. Sąd zważył, że w toku postępowania nie udało się ustalić wartości przedmiotu sporu. Takiej wartości powód również przez cały proces nie wskazywał, toteż ustalona uprzednio opłata tymczasowa od pozwu w wysokości 4.000 zł nie uległa zmianie. Wobec tego orzeczono jak w pkt 5 wyroku.

Jako, że powód wygrał proces w całości, to zastosowanie znajduje w zakresie kosztów procesu przepis art. 98 k.p.c., według którego strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowej obrony (zasada odpowiedzialności za wynik procesu). O kosztach procesu orzeczono zatem na podstawie przepisu art. 98 § 1 i 3 k.p.c., zgodnie z którym Sąd obciążył stronę pozwaną, jako przegrywającą, kosztami procesu poniesionymi przez powoda. Powód, wbrew zadeklarowaniu w pozwie, że złoży spis kosztów, takiego spisu nie przedłożył. Wobec powyższego Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę 12.377 zł na którą składały się: opłata ostateczna od pozwu w kwocie 4.000 zł, kwota 8.000 zł uiszczona przez powoda na zaliczkę na poczet kosztów związanych z opinią biegłego oraz kwota 360 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego pełnomocnika powoda będącego adwokatem, ustalona w oparciu o § 11 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, uznając przy tym, że skoro rozporządzenie powyższe nie określa stawek minimalnych w przypadku spraw, przedmiotem których jest dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji, to najbardziej rodzajowo zbliżone do takich spraw są sprawy o ochronę dóbr osobistych



i ochronę praw autorskich. Do powyższego Sąd doliczył kwotę 17 zł – tytułem opłaty skarbowej od dokumentu pełnomocnictwa.

Natomiast w pkt 7 wyroku Sąd, na podstawie art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 5.530 zł tytułem zwrotu wydatków, które tymczasowo poniósł Skarb Państwa. Powyższa kwota wynikała z postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 6 czerwca 2017 r., na podstawie którego przyznano instytutowi (...) S.A. kwotę 13.530 zł tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii pisemnej w sprawie, przy czym kwotę 8.000 zł wypłacono z zaliczki uiszczonej przez powoda, zaś pozostałą część wynagrodzenie należnego ww. instytutowi, tj. kwotę 5.530 zł wypłacono tymczasowo z sum Skarbu Państwa.

Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w wyroku.

Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, że Sąd nie orzekł o całości żądania pozwu, ponieważ w wyroku nie rozstrzygnął o roszczeniu nakazania pozwanemu zniszczenie znajdujących się w posiadaniu pozwanego etykiet, na których umieszczono oznaczenie (...). Powód złożył wniosek o uzupełnienie wyroku 5 października 2017 r., a zatem wniosek zostanie rozpoznany po przeprowadzeniu rozprawy zgodnie z treścią art. 351 § 3 k.p.c.

SSO Anna Hrycaj

(...)

SSO Anna Hrycaj