

Sygn. akt I ACa 968/12

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 października 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny

w składzie:

| | |
|-----------------|---|
| Przewodniczący: | SSA Elżbieta Uznańska |
| Sędziowie: | SSA Andrzej Szewczyk SSA Grzegorz Krężolek |
| Protokolant: | st.sekr.sądowy Barbara Piaszczyk |

po rozpoznaniu w dniu 24 października 2012 r. w Krakowie na rozprawie

sprawy z powództwa D. M. (1) i Fundacji (...) w G.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Z.

o zakazanie naruszania praw ochronnych, wprowadzania do obrotu, reklamy

i złożenie oświadczeń

na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Gospodarczego w Krakowie z dnia 10 maja 2012 r. sygn. akt IX GC 43/11

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu-Sądowi Gospodarczemu w Krakowie do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania apelacyjnego

Sygn. akt : I ACa 968 / 12

UZASADNIENIE

D. M. (1) w pozwie skierowanym przeciwko (...) - spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. domagał się :

- zakazania pozwanej sprzedaży oraz innych form wprowadzania do obrotu produktów energetyzujących we wszelkiego rodzaju opakowaniach zawierających oznaczenie (...) (...) B.” lub (...), albo jakiegokolwiek inne z użyciem słowa „ (...),

- nakazania wycofania z obrotu stanowiących własność pozwanej produktów energetyzujących o takich oznaczeniach ,

- zakazania (...) prowadzenia wszelkich form reklamy tak oznaczonych produktów , niezależnie od przyjętej formy ich przedstawienia,

- nakazania pozwanej by usunęła ze stron internetowych : www. (...) oraz www.(...) informacji o napoju energetyzującym zawierającym wyżej wskazane oznaczenia z użyciem słowa „(...)

- nakazanie przeciwnicze procesowej by w terminach 14 i 7 dni daty uprawomocnienia się wyroku złożyła oświadczenia zawierające przeproszenie powoda za naruszenia jego praw oraz dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji , których treść oraz sposób publikacji został dokładnie w żądaniu pozwu określony,

Powód wnosił także by Sąd upoważnił go do dokonania publikacji tekstu przeprosin w prasie na koszt pozwanej spółki w wypadku gdyby sama nie wykonała tego obowiązku.

Wniósł również o obciążenie spółki (...) kosztami procesu.

Uzasadniając zgłoszone roszczenia wskazał , że jako pięściarz o międzynarodowej sławie w ramach kariery sportowej występował pod pseudonimem (...) M. albo „(...) , który to pseudonim był powszechnie znany opinii publicznej , a powód był także w sposób powszechny rozpoznawalny jako osoba właśnie poprzez owo oznaczenie. Wykorzystując tę wzajemną zależność oraz dużą siłę przyciągania , która była konsekwencją komercjalizacji jego wizerunku jako osoby oraz samego pseudonimu , jeszcze w trakcie trwania kariery sportowej zaczął prowadzić działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca pod firmą (...) „ D. M. (1). W czasie kiedy sława sportowa powoda rosła , jego osiągnięcia i pseudonim pod jakim do nich doszedł były powszechnie znane nie tylko w Polsce ale i za granicą zarejestrował on pierwszy ze znaków towarowych , których elementem było słowo (...)„ Znak ten o charakterze słowno - graficznym obejmował obok tego określenia głowę tygrysa. Został zarejestrowany w (...) pod numerem R- (...).

Kolejne rejestracje następowały później i były dokonywane na rzecz powoda tak w Urzędzie Patentowym RP jak i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej [(...)] w G..

W 2003r pomiędzy powodem , a spółką (...) , obecnie (...) została zawarta umowa promocyjna , będąca w istocie licencyjną na której podstawie D. M. (1) upoważnił spółkę do wykorzystywania i rozpowszechniania tak uprzednio zarejestrowane go znaku słowno- graficznego jak i jego wizerunku oraz pseudonimu (...)w tym posługiwania się nim w celu promocji i reklamy .

Realizując umowę (...) zaczęła korzystać z udzielonych jej uprawnień wprowadzając na rynek , począwszy od 2003r napoje energetyzujące w opakowaniach , których elementami graficznymi były zarówno wizerunek powoda, jego personalia jak w szczególności brzmienie pseudonimu „ (...)

W początkowym okresie (...) realizowała postanowienia umowne właściwie by z biegiem czasu - od 2004r zacząć rejestrować , bądź ubiegać się o rejestrację , składając zgłoszenia, słowno - graficznych i słownych znaków towarowych , których elementem odróżniającym było słowo „ (...)

Podobną praktykę kontynuowała licencjobiorczyni po zmianie nazwy na (...) C. i zastąpieniu przez strony umowy uprzednio obowiązującej , umową zawartą w dniu 1 lipca 2005r , a przy tym podjęła konsekwentne działania eliminujące z opakowań w jakich oferowała napoje energetyzujące wizerunek powoda , a nadto takie jak chociażby wspomniane kolejne, dokonywane na swoją rzecz zgłoszenia znaków. Miały one doprowadzić do zerwania w świadomości klientów , nabywców napojów energetyzujących związku pomiędzy osobą powoda , a oferowanym towarem , mimo , że sukces rynkowy napojów wynikał z faktu, że to D. (...) M. wybitny sportowiec i jego sukcesy (...)pozwoliły na zbudowanie trwałych skojarzeń efektów spożywania napojów z siłą i witalnością. Bez tego rodzaju związku jaki zapewniał powód, sukces marketingowy dotąd nieznanych na rynku napojów nie byłby możliwy.

Począwszy od listopada 2010r umowa promocyjna dotąd wiążąca strony uległa rozwiązaniu z przyczyn leżących po stronie pozwanej , która mimo to nadal produkuje i wprowadza do obrotu napoje energetyzujące w opakowaniach z użyciem oznaczeń zawierających słowo (...) Są to w szczególności opakowania z nazwami (...) B. „ , i B. (...) „ w których zasadniczym elementem w przyjętej kompozycji graficznej jest słowo (...)

Taki sposób postępowania spółki z Z. , już po ustaniu umowy stron jest niezgodny z prawem , który w ocenie D. M. (1) uprawnia do sformułowania żądań zakazowych oraz restytucyjnych wskazanych w żądaniu pozwu.

W jego ocenie ochrona jakiej się domaga na swoją podstawę normatywną w przepisach kodeksu cywilnego [art. 23 i 24 kc] albowiem opisany wyżej sposób postępowania przeciwniczki procesowej narusza jego dobro osobiste w postaci pseudonimu(...), który z biegiem czasu , począwszy od jego sukcesów w karierze pięściarskiej , aż do chwili obecnej , wobec swojej rozpoznawalności i dużej siły przyciągania uległ procesowi komercjalizacji , co przełożyło się także na płynącą stąd wartość o wymiarze ekonomicznym.

Ponadto mają one swoją podstawę w przepisach ustawy prawo własności przemysłowej albowiem działania pozwanej stanowią naruszenie służących mu praw ochronnych do zarejestrowanych znaków towarowych [art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy] w tym także dlatego , że samo oznaczenie (...) jest znakiem towarowym w rozumieniu art. 120 ust. 1 u. p.w.p. , a przy tym znakiem powszechnie znanym w rozumieniu art301 tego aktu prawnego.

Zdaniem D. M. (1) przedsięwzięcia pozwanej związane z produkcją i dystrybucją napojów w opakowaniach przez niego kwestionowanych stanowią także delikty mogące być tak kwalifikowanymi normatywnie na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , będąc działaniem niezgodnym z ogólną definicją tego rodzaju czynu wskazaną w art. 3 ust. 1 ustawy , czynu mogącego wprowadzać w błąd potencjalnych klientów , co do pochodzenia tak oznaczonego / opakowanego/ towaru - art. 10 ust. 1 ustawy, oraz takiego , który stanowi przejaw niedozwolonej - wprowadzającej w błąd reklamy -w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k.

Pozew D. M. w zakresie w jakim domagał się on wycofania z obrotu napojów w opakowaniach w których użyte jest kwestionowane przez niego oznaczenie został prawomocnie zwrócony / k. 317 akt/

Odpowiadając na pozew spółka z o.o. (...) domagała się oddalenia powództwa w całości i obciążenia powoda kosztami procesu.

W swoim stanowisku procesowym wskazywała po pierwsze , że D. M. (1) nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej na własny rachunek i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 u. z.n.k. W konsekwencji jego roszczenia , o ile są wywodzone z przepisów tej ustawy nie mogą być uwzględnione , gdyż pomiędzy oboma stronami sporu nie zachodzi stosunek konkurencji na rynku napojów energetyzujących.

Nietrafnie także uznaje powód , że roszczenia te mogą mieć podstawę w przepisach kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych.

Określenie (...) było elementem składowym przydomka sportowego - D. „(...) M. pod jakim odbywał on karierę (...) W momencie jej zakończenia został zerwana więź funkcjonalna tego określenia z osobą powoda jako (...)tracąc przy tym cechy niezbędne dla objęcia go ochroną na wskazanej przez powoda podstawie.

Podobnie rzecz się ma z roszczeniami o ile są one oparte na przepisach ustawy Prawo własności przemysłowej.

Po pierwsze samo określenie (...): nie mając cech dystynktywności w zakresie oznaczania nim towarów lub usług nie może być zakwalifikowane jako znak towarowy w rozumieniu art. 120 ust. 1 ustawy .Od momentu zakończenia kariery przez D. M. i wspomnianym , następującym z zbiegiem czasu zerwaniem więzi pomiędzy osobą powoda , a jego określeniem jako (...) to ostatnie pozostało tylko jednym z wielu , a przy tym stosowanym bardzo często , także przez przedsiębiorców z innych branż tak w Polsce jak i zagranicą elementem oznaczenia towaru.

W konsekwencji w ocenie pozwanej powód nie może zasadnie twierdzić , że uzyskał w Polsce [także przez fakt rejestracji znaku słowno - graficznego z tym elementem] wyłączności w korzystaniu z niego.

Pośrednio o zasadności takiego stanowiska miała zdaniem spółki za Z. świadczyć okoliczność rejestracji przez Urząd Patentowy RP na rzecz pozwanej znaku towarowego „ (...) E. (...) „, która następując w 2004r była późniejsza aniżeli ta , jaką uzyskał na swój znak [z głową(...)] powód. Co więcej potwierdzają jego trafność fakty związane z nabyciem

przez spółkę komandytową (...) związaną z pozwaną od osoby trzeciej praw do uprzednio zarejestrowanych znaków towarowych „ (...) B. i (...)”

Nawiązując do uprzednio mającej miejsce współpracy pomiędzy stronami, której źródłem były umowy promocyjne [licencyjne] z 2003 i 2005r pozwana wskazywała, że w ramach uprawnień jakie nabyła na ich podstawie od D. M. nigdy nie korzystała z elementów bądź całości treści znaku słowno - graficznego jaki zarejestrował on w 1999r, było to bowiem producentce napojów energetyzujących z Z. zbędne.

Decydując się na wprowadzenie na rynek w 2003r, produkowanych przez siebie napojów pozwana uznała, że sięgnięcie po wizerunek i pseudonim sportowy D. M. (1), będącego naówczas na szczytowym etapie swojej kariery sportowej, będzie sprzyjać dobremu przyjęciu nowego produktu przez rynek, a w szczególności klientów - ludzi młodych dla których przede wszystkim był przeznaczony. Innymi słowy D. „ (...) „ M. i jego wizerunek miała to być (...) kampanii promującej napoje wprowadzane na rynek. To było przyczyną zawarcia umowy z 2003r i kontynuacji współpracy stron po roku 2005.

Z biegiem czasu, kiedy napoje w opakowaniach z wizerunkiem i pseudonimem powoda ugruntowały swoją pozycję rynkową, a D. M. zakończył karierę sportową znaczenie wskazanych wyżej elementów kompozycyjnych opakowań zmniejszało się by utracić ostatecznie dla producenta jakiegokolwiek znaczenie. W konsekwencji począwszy od trzeciego kwartału 2009r nie stosował on już opakowań z tymi elementami. Chcąc zachować się lojalnie honorował jednak postanowienia umowy promocyjnej [licencyjnej], do której rozwiązania ostatecznie doprowadził D. M. i założona przezeń Fundacja (...) „ (...) „ w G..

Ze szczególnym naciskiem strona pozwana podkreślała, że własną pracą i znacznymi nakładami finansowymi związanymi z promocją i reklamą wykonywaną począwszy od 2003r doprowadziła do sytuacji w której produkowane przez nią napoje energetyzujące w opakowaniach najpierw z użyciem oznaczenia „ E. (...) „, a po kilku miesiącach „ (...) E. (...) „, na który uzyskała poprzez rejestrację prawa ochronne jej wyłącznie służące, stały się rozpoznawalne na rynku, uzyskując obecnie około 34 % tegoż w zakresie tego rodzaju napojów, wyprzedzając dotychczasowego lidera - producenta napoju R. - B., ale także osiągając efekt w postaci powszechnego kojarzenia przez klientów [nabywców] nazwy „ (...)E. (...) „ lub podobnych z elementem słownym „ (...) „, ze spółką z Z.. Idąca w tym kierunku rozpoznawalność tym bardziej wyklucza uznanie roszczeń powoda za chociaż by w części uzasadnione.

Do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia z tą sprawą zostało połączone postępowanie w którym D. M. (1) oraz Fundacja (...) „ (...) w G. wystąpili z roszczeniami zakazowymi i restytucyjnymi wobec L. W. (1), prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą (...) z siedzibą w A..

/ zarządzenie z dnia 20 grudnia 2011r k. 733 akt IX GC 234/11 - załączeniu. /

Powodowie domagali się :

- zakazania pozwanemu wprowadzania do obrotu napojów energetyzujących produkowanych przez spółkę (...) w Z. w opakowaniach zawierających oznaczenie „ B. (...) „, „ (...) B. „ lub innych, obejmujących oznaczenie „ (...) „,
- prowadzenia wszelkich form reklamy tak opakowanych produktów niezależnie od sposobu ich przedstawienia,
- zobowiązania pozwanego do złożenia oświadczeń zawierających przeproszenie tak D. M. (1) jak i Fundacji w sposób i w formie ściśle w żądaniu pozwu określonych w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, a nadto,
- upoważnienia powodów przez Sąd do dokonania czynności związanych z tą formą świadczenia restytucyjnego w przypadku gdyby L. W. (1) nie wykonał ich w wymaganym orzeczeniem terminie, na niego koszt.

Tak D. M. jak i Fundacja wnosili o obciążenie przeciwnika procesowego kosztami procesu.

Motywy jakimi posłużyli się by uzasadnić zgłoszone żądania były bardzo zbliżone do tych jakimi D. M. motywował sformułowane wobec spółki (...).

Różnice w argumentacji wynikały po pierwsze z faktu, że pozwany jest jedynie dystrybutorem napojów opakowanych w sposób kwestionowany przez powodów, a nadto miały swoją podstawę w wywodzeniu przez Fundację swoich roszczeń stąd, że przysługują jej samodzielnie, prawa ochronne do zarejestrowanego znaku towarowego „ (...) „, które zostały działaniem pozwanego naruszone. Ponadto na mocy umowy z D. F. jest uprawniona do zarządzania prawami do znaków z użyciem słowa „ (...) „, a korzyści finansowe z nich płynące umożliwiają jej działalność statutową.

Wobec tego prowadzenie działalności dystrybucyjnej przez pozwanego narusza także jej interesy o charakterze majątkowym.

Odpowiadając na pozew L. W. (1) domagał się oddalenia roszczeń stron czynnych procesu w całości i obciążenia ich kosztami sporu.

W swoim stanowisku procesowym wskazał, że jest jedynie dystrybutorem napojów produkowanych przez spółkę (...).

Sprzedawane są one przez niego w opakowaniach, które nie zawierają elementów znaków towarowych do których czy to D. M. (1) czy to Fundacji przysługują prawa ochronne wynikające z ich rejestracji.

Forma i układ graficzny opakowań, które wykorzystuje w swojej działalności pozwany zawierają takie treści [elementy znaków towarowych], do której spółce przysługują prawa ochronne, wobec ich uprzedniej rejestracji. Nie są one przy tym podobne do tych, do których prawa tego samego rodzaju mają obie strony powodowe.

Wyrokiem z dnia 10 maja 2012r Sąd Okręgowy - Sąd Gospodarczy w Krakowie powództwa oddalił w całości, zasądzając od D. M. na rzecz spółki (...) kwotę 10 000 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, a nadto od niego oraz Fundacji (...) w G. na rzecz L. W. (1) z tego samego tytułu kwoty po 1600 złotych.

Orzeczenie to przybrało formę dwóch rozstrzygnięć, sporządzanych odrębnie, traktujących obydwa ocenianie powództwa jako nie objęte uprzednim zarządzeniem o połączeniu do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia. Oba jednak były oznaczone tą samą sygnaturą.

Sąd I instancji ustalił następujące fakty istotne dla rozstrzygnięcia :

D. M. (1), będąc wówczas słynnym bokserem zgłosił w 1999r w Urzędzie Patentowym słowno - graficzny znak towarowy, obejmujący głowę tygrysa i stylizowane słowo „ (...) „. Został on zarejestrowany pod numerem (...), a rejestracja obejmowała, jeżeli chodzi o zakres rzeczowy, różne usługi. W ten sposób powód uzyskał wynikające z tej rejestracji prawa ochronne.

W dniu 31 lipca 2003r pomiędzy nim a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (...), obecnie (...), została zawarta umowa promocyjna na podstawie której D. M. udzielił jej licencji na korzystanie z tego znaku, jak również pseudonimu „ (...) „, oraz wizerunku powoda, przy czym każde ich wykorzystanie w całości czy ich poszczególnych elementów jako kompozycji graficznej opakowań czy w ramach akcji promocyjnych i reklamowych wymagało jego odrębnej jego zgody.

Świadczeniem wzajemnym spółki (...) była jednorazowa kwota 17 500 EUR oraz wynagrodzenie stanowiące udział wynoszący 2,6 % wartości przychodów netto ze sprzedaży towarów wykorzystujących znak towarowy zarejestrowany przez powoda.

Spółka (...), a potem (...) C. nigdy nie skorzystała z niego w całości w ramach prowadzonej działalności, natomiast w lutym 2004r złożyła do Urzędu Patentowego wnioski o rejestrację znaku towarowego „ E. (...) „, używając go równocześnie na opakowaniach napojów energetyzujących, które wprowadzała na rynek. Na opakowaniu wykorzystano część wspomnianego wyżej znaku w postaci charakterystycznego podpisu powoda (...). W listopadzie tego roku spółka zmieniła opakowanie dla napojów, w których zaczęła używać nazwy „ „(...) E. (...) „, w ramach którego

krój liter m. in. dla słowa „ (...) „, był już odmienny od tego jakiego użyto w znaku D. M.. Znak ten został zarejestrowany pod numerem (...). Strona powodowa w kolejnych wersjach opakowania napojów energetyzujących konsekwentnie stosowała taki sposób graficznego przedstawiania wskazanego wyżej słowa.

W lutym 2005r D. M. (1) dokonał ponownego zgłoszenia i uzyskał rejestrację znaku towarowego „ (...) „, którego jedyną różnicą z porównaniu ze znakiem już zarejestrowanym była rezygnacja z graficznego przedstawionej głowy tygrysa. Zakres zgłoszenia obejmował kategorię: napoje bezalkoholowe do której kwalifikowane były również napoje energetyzujące.

W dniu 1 lipca 2005r strony zawarły kolejną umowę promocyjną, przenosząc do niej zasadnicze postanowienia z umowy zawartej dwa lata wcześniej. Zmiany dotyczyły tego, iż na jej podstawie M. uzyskał prawo do akceptacji każdej wersji opakowania zasiadającego zarejestrowany przezeń znak towarowy lub jego element, a ponadto skrócono okres w jakim mógł on doprowadzić, poprzez wypowiedzenie, do ustania umowy stron, jako konsekwencji nie wywiązywania się przez drugą stronę ze spełniania świadczeń finansowych na jego rzecz.

Umowa ta była zmieniana kolejnymi aneksami.

Aneksem nr (...) z dnia 23 marca 2006r strony przewidziały uprawnienie do wykorzystywania wizerunku D. M. jako elementu znaków towarowych mających być zarejestrowanymi. Aneksem nr (...) z 30 lipca tego roku rozszerzono uprawnienia strony pozwanej do korzystania ze słownego znaku towarowego - D. (...) M., który powód zarejestrował w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A.

Aneksem nr (...) z dnia 1 stycznia 2007r strony zmieniły postanowienia umowne w ten sposób, że strona pozwana miała od tej pory prawo rejestrować znaki towarowe z użyciem określenia „ (...) „ oraz imienia i nazwiska powoda oraz jego wizerunku. Prowizja zaś, którą obniżono do wysokości 1,5 % wartości sprzedawanych produktów netto w opakowaniach wykorzystujących elementy znaków towarowych niezależnie która ze stron była uprawniona do praw ochronnych z nich, o ile tylko opakowania te wykorzystywały słowo „ (...) „

W 2007r, kolejnym roku obowiązywania umowy promocyjnej [licencyjnej], spółka (...) złożyła wnioski o rejestrację kolejnych znaków towarowych do napojów energetyzujących pod nazwami : „ (...) E. (...) „, „ T. (...) (...) „ i „ (...)E. (...) „

Na podstawie umów zawartych w dniu 1 kwietnia 2007r D. M. (1) przełał na założoną przez siebie w 2005r Fundację (...) „ (...) „, w G. swoje prawa do zarządzania prawami ochronnymi wynikającymi z uprzedniej rejestracji przez siebie znaków towarowych, jak również przeniósł na nią prawa majątkowe z tytułu wynagrodzenia, którego źródłem była umowa z pozwaną spółką z dnia 1 lipca 2005r.

W realizacji umowy stron w brzmieniu obowiązującym po zmianach wynikających z aneksu nr (...). M. udzielił (...) pełnomocnictwa do dokonywania jego imieniu rejestracji znaków towarowych o treści wskazanej w tej zmianie umowy, by następnie umocowanie to odwołać.

Z kolei powód i Fundacja uchylili się od skutków oświadczenia woli zawartego w treści tego aneksu, wskazując, że kontrahentka z Z. wprowadziła ich błąd w zakresie tego na czym rzecz znaki mają być rejestrowane. Ostatecznie w niniejszym sporze strony zgodziły się co do tego, by przyjąć w zakresie wzajemnych relacji obligacyjnych wynikających z umowy z 1 lipca 2005r, stan taki, jakby aneks nr (...) nigdy nie był przez nie podpisany.

Siódmego sierpnia 2009r D. M. (1) przed Urzędem Patentowym RP wszczął procedurę unieważnienia rejestracji znaków strony pozwanej z użyciem słowa „ (...) „ z uwagi na ich podobieństwo z wcześniej zarejesrtowanym na jego rzecz znakiem, natomiast pozwana w grudniu tego roku złożyła wniosek o rejestrację kolejnego znaku „(...) E. (...) „

Umowa promocyjna zawarta przez strony w dniu 1 lipca 2005r została rozwiązana w następstwie jej wypowiedzenia przez D. M. (1) i Fundację, dokonanego w dniu 27 października 2010r.

Sąd Okręgowy ponadto ustalił, że słowo „(...)” jest słowem popularnym, bardzo często stanowiącym element znaków towarowych. Na datę zamknięcia rozprawy w Urzędzie Patentowym RP było zarejestrowanych 97 znaków, których było ono częścią, natomiast baza Światowej Organizacji Własności Intelektualnej obejmuje 129 tego rodzaju znaków.

W dalszej części pisemnych motywów rozstrzygnięcia o roszczeniach D. M. (1) wobec spółki (...) Sąd I instancji wskazywał, że żadna z okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia nie była pomiędzy stronami sporna i w związku z tym nie było potrzeby przeprowadzania postępowania dowodowego. Formułując taką ocenę odwołał się do norm art. 229 i 230 kpc.

Jednocześnie wskazał, że jednak część dowodów dopuścił i przeprowadził ale tylko w celu ich - jak to określił - skomentowania przez strony [dowody ze zdjęć obrazujących wygląd poszczególnych opakowań napojów stosowanych przez pozwaną] albo też ustalenia - na podstawie dowodów dopuszczonych z urzędu - ilości zarejestrowanych znaków towarowych z życiem słowa „(...)”.

Z kolei przechodząc do omówienia wniosków dowodowych z zeznań świadków, jakie zostały zgłoszone przez powoda dla potwierdzenia rozpoznawalności i potencjału marketingowego pseudonimu „(...)”, przed zawarciem pierwszej z umów promocyjnych wskazał, że dowody te nie były prowadzone albowiem fakty te są dla rozstrzygnięcia nieistotne, skoro rejestracja przez powoda znaku w 1999r dotyczyła jedynie usług nie natomiast napojów tym napojów energetyzujących.

W przypadku pozostałych osobowych wniosków dowodowych przyczynami ich nieprzeprowadzenia był brak precyzji w określeniu tez dowodowych, które ich relacjami, tak świadków jak i powoda, miały być wykazane albo też uznanie, że mają one potwierdzać fakty, które były pomiędzy stronami niesporne.

Jak wynika z tej części uzasadnienia orzeczenia, która poświęcona jest rozważaniom prawnym Sąd I instancji skupił się na ocenie tego czy działania pozwanej (...) C. stanowią naruszenie praw ochronnych do zarejestrowanych na rzecz powoda znaków towarowych a także dobra osobistego D. M. do pseudonimu jakiego używał podczas kariery (...)

Ocenę tę rozpoczął od stwierdzenia, że roszczenia jakie obecnie formułuje wobec pozwanej powód nie mogły mieć tego rodzaju podstawy w okresie jaki poprzedzał zawarcie umowy promocyjnej z 31 lipca 2003r. Ani zarejestrowany w 1999r znak towarowy nr (...) ani dobro osobiste do pseudonimu (...) nie dawały mu uprawnień do skutecznego zakazania producentom napojów energetyzujących oznaczania opakowań tych produktów określeniem (...)

Już po zawarciu umowy ze spółką (...) tego rodzaju uprawnienie nie wynikało z praw ochronnych wynikającej z rejestracji znaku. Po pierwsze dlatego, że zakres rzeczowy tej rejestracji został ograniczony do usług nie obejmując tym samym dziedziny aktywności przedsiębiorstwa strony pozwanej, jako producenta napojów. Tym samym w ocenie Sądu I instancji pozwana mogła oznaczać wytwarzane przez siebie tego rodzaju produkty znakiem nawet podobnym do zarejestrowanego przez D. M., a i tak nie rodziłoby to uprawnień ochronnych powoda.

Domagając się udzielenia ochrony i formułując służące jej roszczenia powód nawiązywał do renomy swojego znaku, co jednak nie daje podstawy do odmiennego zapatrywania z tej przyczyny, że rozumiał przez to renomę do tak oznaczonego [opakowanego] z użyciem słowa „(...)”, napoju energetyzującego, którego budowa została dopiero rozpoczęta z chwilą wprowadzania tego produktu na rynek, co nie mogło mieć miejsca wcześniej aniżeli po zawarciu umowy D. M. ze spółką (...).

Jego roszczenia ochronne nie mogą zostać zdaniem Sądu Okręgowego skutecznie oparte na prawach ochronnych wynikających z rejestracji znaku towarowego nr (...) z roku 2005r, który został zgłoszony w zakresie napojów bezalkoholowych w tym energetyzujących albowiem wówczas spółka (...) korzystała już z praw ochronnych wynikających z rejestracji na swoją rzecz znaku towarowego (...), która nastąpiła w listopadzie 2004r.

Zdaniem Sądu I instancji nawet gdyby pozwana spółka nie miała tych praw to i tak zgłoszone roszczenia nie mogłyby być uznane za zasadne albowiem oznaczenie „(...)” jest mało oryginalne, będąc wykorzystywanym jako

element znaków towarowych przez wielu producentów uznających jego "nośność", wśród potencjalnych nabywców oferowanych przez nich towarów.

Słowo „ (...) „ nabrało odpowiedniej rozpoznawalności dopiero jako element opakowań napojów energetyzujących wytwarzanych przez (...) C. z użyciem znaków towarowych z tym elementem słownym do których prawa ochronne przysługiwały pozwanej nie D. M.. Jego uprzednio zarejestrowany znak nie miał cech rozpoznawalności, a co więcej, w krótko po zawarciu umowy promocyjnej pozwana zaprzestała korzystania z jego elementów jako koncepcji graficznej opakowania wytwarzanych i dystrybuowanych przez siebie napojów, których używała określenia „ (...) E. (...) „ nie zawierającego elementów podobieństwa do znaku powoda zarejestrowanego w 2005r pod nr (...)

Zdaniem Sądu I instancji to przede wszystkim starania strony pozwanej zmierzające do budowy marki „ (...) „, których elementami były m. in. kolejne rejestracje znaków na rzecz (...) w których to oznaczeniach zmieniał się zarówno układ graficzny jak i ekspozycja poszczególnych jego elementów słownych, przy zachowaniu jednak elementów ciągłości procesu utrwalającego w świadomości odbiorców rozpoznawalność poprzez opakowanie samego produktu oferowanego przez spółkę. Samo zaś użycie w nich słowa (...) nie miało znaczenia dla powstania efektów w postaci popularności (...) „ na rynku i tak dużego udziału tak oznaczonych napojów, produktów spółki z Z. w rynku napojów energetyzujących.

Wszystko to, zdaniem Sądu wyklucza zasadność stanowiska D. M. (1) twierdzącego, że przysługują mu prawa wyłączne do oznaczenia „ (...) „. Nie może on też w sposób usprawiedliwiony twierdzić, że tylko jemu służą prawa do wypracowanej w opisany wyżej sposób marki.

W dalszej części prawnych motywów rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy ocenił, że roszczenia zakazowe i restytucyjne powoda nie mogą być skutecznie oparte na normie art. 10 u. z. n. k. a to dlatego, iż pozwana spółka stosując dla wytwarzanych przez siebie napojów opakowania ze słowem „(...)„ nie dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji. Jej działanie nie może być w ten sposób kwalifikowane dlatego, że D. M. (1) nigdy nie pozostawał i nie pozostaje jej konkurentem na rynku produkcji i dystrybucji napojów energetyzujących.

Powód nie może także zasadnie upatrywać źródła normatywnego dla zgłoszonych w pozwie roszczeń w przepisach gwarantujących ochronę dobra osobistego w postaci pseudonimu.

Do czasu kiedy strona pozwana oznaczała produkowane przez siebie napoje nie tylko określeniem „(...)„ ale także wizerunkiem oraz imieniem i nazwiskiem powoda [do czego uprawniona była na podstawie umowy promocyjnej] wówczas oznaczenie „ (...)„ nawiązywało do jego osoby i jego pseudonimu.

Gdy jednak producent zrezygnował z tego wzajemnego związku i na opakowaniach przestały pojawiać się nazwisko i wizerunek D. M. oznaczenie (...) w kolejnych wersjach nazw jakich używała, począwszy od „ (...) E. (...) „ nie miało już związku z osobą powoda i jego pseudonimem, pozostając tylko użyciem popularnego słowa oznaczającego dzięki zwierzę.

Sąd I instancji stanął wobec powyższego na stanowisku, że szczególnie po rozwiązaniu umowy promocyjnej pozwana nie narusza, używając oznaczenia „ (...) „ w przytoczonym wyżej znaczeniu, wskazanego przez pozwanego dobra osobistego.

Podstawą rozstrzygnięcia o kosztach sporu był przepis art. 98 §1 kpc.

Analiza pisemnych motywów orzeczenia Sądu I instancji, którym rozstrzygnął o roszczeniach D. M. (1) oraz Fundacji (...) „ (...) „ w G. sformułowanych wobec L. W. (1) prowadzi do wniosku, że motywy te stanowią powielenie treści uzasadnienia jakie sporządził Sąd na potrzeby rozstrzygnięcia o roszczeniach D. M. (1) wobec spółki (...).

Uzasadnienie to bowiem poza wskazaniem w sposób bardzo skrótowy żądań obu pozwanych oraz także związłego wskazania na stanowisko procesowe L. W. (1) wobec nich, poza stwierdzeniem, że pozwany był jednym z dystrybutorów produktów spółki nie zawiera ani ustaleń faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia o roszczeniach obu

pozwanych wobec niego , ani też ich oceny prawnej. W szczególności zupełnie nie odnosi się ono do roszczeń jakie wobec L. W. sformułowała Fundacja.

Nie sposób przy tym nie odnotować że porównanie treści obu uzasadnień prowadzi do wniosku , że są w nim zawarte te same sformułowania , mające nawet tę samą formę stylistyczną. Wskazuje to , że bazą uzasadnienia decyzji o roszczeniach D. M. i Fundacji wobec dystrybutora napojów produkowanych przez (...) C. była treść uzasadnienia orzeczenia rozstrzygającego o roszczeniach wobec spółki. Ten sam tekst uległ jedynie nieznacznej modyfikacji uwzględniającej treść żądań wobec L. W. oraz jego stanowisko procesowe, odnoszące się do nich.

Apelację od orzeczenia z dnia 10 maja 2012r w tej jego części w jakiej rozstrzygało ono o roszczeniach D. M. (1) wobec spółki z o. o. (...) w Z. złożył powód , opierając ją na następujących zarzutach :

I w zakresie prawa procesowego :

- nierozpoznania istoty sprawy w następstwie nie objęcia rozważaniami i oceną prawną szeregu roszczeń zgłoszonych przez apelującego , opartych na różnych podstawach prawnych , które były powołane w uzasadnieniu pozwu,
- naruszenia art. 328 §2 kpc jako konsekwencji niedostatecznego wyjaśnienia podstawy faktycznej i prawnej orzeczenia , które to wady uniemożliwiają dokonanie kontroli instancyjnej orzeczenia,
- naruszenia art. 227 , 233 §1 w zw. z art. 162 kpc wobec nie uwzględnienia , któregośkolwiek ze wskazanych przez autora apelacji wniosków o przeprowadzenie dowodów osobowych , przy równoczesnym braku uprzedniego rozważenia znaczenia ich treści dla poczynienia ustaleń faktycznych istotnych w sprawie , a nadto istocie nie przeprowadzenie żadnego postępowania dowodowego. Jego zdaniem Sąd I instancji nie dokonał przed powzięciem rozstrzygnięcia żadnych ustaleń faktycznych. W sposób szczególnie apelujący zaakcentował przy tym konsekwencje jakie dla , uznawanego przezeń za wadliwe , rozstrzygnięcia przyniosło nie przeprowadzenie dowodów mających służyć wykazaniu potencjału marketingowego oznaczenia „(...)„

II w zakresie prawa materialnego :

- w następstwie niezastosowania przy ocenie roszczeń powoda art. 301 ustawy Prawo własności przemysłowej mimo , iż prawidłowo przeprowadzone dowody dawałyby podstawę do stwierdzenia , że D. M. (1) legitymuje się prawem do znaku towarowego powszechnie znanego na polskim rynku napojów energetyzujących,
- wobec nietrafnego zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 2 u. p.w.p. i wadliwej oceny , że używanie przez pozwaną spółkę na opakowaniach produkowanych przez nią napojów oznaczenia „ (...) „ nie narusza praw ochronnych D. M. (1) wynikających z faktu rejestracji znaku nr (...) skoro rejestracja ta obejmowała jedynie usługi w sytuacji , gdy tego rodzaju stwierdzenie wymagało oceny nie tylko identyczności oznaczenia stosowanego przez pozwaną i treści znaku powoda / jego elementu „ (...) „ / ale także ich wzajemnego podobieństwa w odniesieniu do innych towarów i usług, szczególnie , że w ocenie apelującego podobieństwo to zachodzi , gdy wziąć pod rozwagę , iż nie tylko w tym znaku ale również w tym zarejestrowanym pod numerem (...) element ten ma charakter dominujący,
- naruszenia art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , co nastąpiło jako konsekwencja wyrażenia oceny , iż pomiędzy apelującym a pozwaną spółką nie zachodzi stosunek konkurencji na tym samym rynku / napojów energetyzujących/ , których D. M. ani nie produkuje ani nie wprowadza do obrotu w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa Ocena ta spowodowała , że Sąd I instancji zaniechał rozważenia czy roszczenia powoda mogą być skutecznie dochodzone wobec (...) w oparciu o tę normatywną podstawę ,
- naruszenia art. 3 ust. 1 u.zn.k w następstwie jego błędnego zastosowania przez Sąd i nie zakwalifikowania zachowania strony pozwanej jako takich , które w swoich następstwach doprowadziły, w niezgodzie z dobrymi obyczajami kupieckimi , do rozmycia związku oznaczenia „ (...) „ z osobą apelującego , a to z kolei osłabiło potencjał komercyjny

znaku , ograniczając możliwość pełnego wykorzystywania uprawnień do niego w tym tych , które mają wymiar ekonomiczny.

- naruszenia art. 16 ust. 1 pkt 1 u. z.n.k. wobec ich niezastosowania mimo , że sposób postępowania pozwanej spółki należy zakwalifikować jako niedozwoloną , wprowadzającą w błąd reklamę napojów energetyzujących.

Zdaniem autora apelacji zarzuty materialnoprawne dopełnia zarzut nietrafnej wykładni i co za tym idzie niewłaściwego zastosowania art. 23 kc , wobec przyjęcia, że używanie przez spółkę (...) na opakowaniach napojów oznaczenia „ (...) nie stanowi naruszenia prawa osobistego apelanta do pseudonimu , a ewentualnie także prawa osobistego do „ osoby D. M. posługującego się pseudonimem (...) „ (...) „ , przy równoczesnym pominięciu praw ochronnych jakie wynikają ze zjawiska komercjalizacji dóbr osobistych.

Na podstawie tych zarzutów D. M. (1) pierwszej kolejności domagał się uchylecia zaskarżonego orzeczenia i przekazania sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Jako żądanie ewentualne zgłosił żądanie zmiany wyroku poddanego kontroli instancyjnej i uwzględnienia jego roszczeń w całości.

Na wypadek nie uznania przez Sąd Apelacyjny za trafne zarzutów nierozpoznania istoty sprawy i nie przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości apelujący wniósł o przeprowadzenie przed Sądem II instancji wszystkich dowodów osobowych , pominiętych nietrafnie przez Sąd niższej instancji , ze wskazaniem tez dowodowych , których potwierdzeniu mają one służyć . Ponadto domagał się , we wskazanych wyżej warunkach , dopuszczenia dowodów z dokumentów, załączonych do środka odwoławczego , podając , iż potrzeba ich przeprowadzenia wynikała z przyjętej przez Sąd meriti koncepcji prawnej rozstrzygnięcia , służąc podważeniu jej trafności.

W bardzo obszernych motywach środka odwoławczego , którego podsumowaniem są wskazane wyżej argumenty mające przemówić za trafnością każdego podniesionych zarzutów, powód w istocie powtórzył tak stwierdzenia faktyczne jak oceny i wnioski prawne , które bądź to znalazły się już w uzasadnieniu pozwu albo - jako ich uzupełnienie - były prezentowane pismach procesowych składanych przez D. M. w toku postępowania rozpoznawczego przed Sądem I Instancji.

Odpowiadając na apelację spółka z o.o. (...) wniosła o jej oddalenie jako pozbawionej uzasadnionych podstaw i zażądała obciążenia przeciwnika procesowego kosztami postępowania apelacyjnego.

W motywach odpowiedzi także powtórzyła w istocie swoje - dotąd prezentowane- argumenty mające podważyć zasadność roszczeń powoda.

Zaskarżając apelacją tę część orzeczenia z dnia 10 maja 2012r , która obejmowała rozstrzygnięcie o roszczenia D. M. (1) i Fundacji (...) „ (...) w G. wobec L. W. (1) powód oparł środek odwoławczy na tych samych zarzutach z zakresu prawa procesowego , zarzucie nierozpoznania istoty sprawy i nie przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości jak i tych wywodzonych z nieprawidłowej wykładni , niezastosowania i nieprawidłowego zastosowania przepisów prawa materialnego , jakie wymierzył w to orzeczenie Sądu I instancji , podważając rozstrzygnięcie o jego roszczeniach wobec spółki (...)

Powtarzanie ich , jak i argumentacji dla ich uzasadnienia zatem w tym miejscu , nie jest celowe

W oparciu o nie D. M. (1) domagał się uchylecia orzeczenia i przekazania sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania , a jako wniosek ewentualny sformułował żądanie zmiany wyroku i uwzględnienia żądania pozwu w całości oraz obciążenia L. W. (1) kosztami procesu za obydwie instancje.

Na wypadek nie podzielania jako trafnych zarzutów nie rozpoznania istoty sprawy czy nie przeprowadzenia w całości postępowania dowodowego apelujący wniósł o przesłuchanie świadków[bliżej oznaczonych personalnie oraz co do zakresu faktów jakie mają swoimi relacjami zweryfikować] i stron w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym oraz

przeprowadzenia w jego ramach dowodów z dokumentów do apelacji załączonych albowiem o potrzebie ich zgłoszenia zdecydowała koncepcja prawna Sądu I instancji na podstawie której ocenione zostały roszczenia powoda.

Bardzo obszerne uzasadnienie środka odwoławczego, stanowiące w istocie powtórzenie stanowiska powoda jakie prezentował formułując apelację wobec spółki (...), stanowiło podsumowanie stanowiska procesowego D. M., jakie prezentował postępowaniu rozpoznawczym przed Sądem I instancji.

Apelacja F. była skonstruowana i motywowana w sposób bardzo podobny do środka odwoławczego jej założyciela z położeniem akcentu na dwie kwestie.

Po pierwsze że w pisemnych motywach orzeczenia objętego kontrolą instancyjną Sąd niższej instancji nie poczynił tak jakichkolwiek ustaleń faktycznych doniosłych z punktu widzenia oceny roszczeń zgłoszonych przez Fundację wobec L. W. (1) ani też nie wyraził w nich jakiegokolwiek ich oceny z punktu widzenia mogących być zastosowanymi norm prawa materialnego.

Po wtóre na tę, że Fundacja ma samodzielną podstawę do konstruowania roszczeń ochronnych, albowiem przysługują jej uprawnienia wynikające z faktu rejestracji słownego znaku towarowego „(...)”, które to są naruszane działaniem pozwanego jako dystrybutora napojów energetyzujących w opakowaniach z użyciem oznaczenia „(...)”.

W ocenie Fundacji oddalenie jej powództwa wobec pozwanego narusza [poza przepisami prawa procesowego] przepisy prawa materialnego, a to:

- art. 296 ust. 1 w zw z art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej w następstwie ich niezastosowania mimo istnienia ku temu podstaw faktycznych tj. działalności dystrybucyjnej i reklamowej pozwanego co do napojów energetyzujących, których opakowania naruszają prawa ochronne wynikające z rejestracji znaku towarowego (...).nr (...),

- art. 16 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. także w następstwie jego niezastosowania mimo, że działania pozwanego są przejawem nieuczciwej reklamy, bo reklamy wprowadzającej w błąd potencjalnych klientów co do pochodzenia towarów, mogą w ten sposób wpłynąć na ich decyzje zakupowe.

Podobnie jak w przypadku apelacji D. M. w obszernym uzasadnieniu środka odwoławczego Fundacja powołała się ponownie na argumenty prawne i faktyczne, które dotąd prezentowała.

Tożsame z wnioskami apelacyjnymi D. M. (1) były także wnioski jej środka odwoławczego, gdyż w pierwszej kolejności domagała się uchylecia orzeczenia objętego apelacją, a ewentualnie wnosila o zmianę rozstrzygnięcia i w jego następstwie uwzględnienia żądania pozwu całości, przy obciążeniu przeciwnika procesowego kosztami sporu za obydwie instancje.

Także i ta apelująca na wypadek nie podzielenia zarzutów nie rozpoznania istoty sprawy oraz nie przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości, wnosila o przesłuchanie świadków wskazanych bliżej w apelacji oraz dowodów z dokumentów przed Sądem II instancji.

Rozpoznając apelacje Sąd Apelacyjny rozważył:

Ocenę zasadności środków odwoławczych D. M. (1) oraz Fundacji (...) „ (...) „ w G. należy poprzedzić uwagą natury porządkującej.

Obydwe sprawy z powództwa D. M. (1) przeciwko spółce z o.o. (...) w Z. [oznaczona sygnaturą IX GC (...)] oraz z powództwa D. M. (1) i Fundacji (...) „ (...) „ przeciwko L. W. (1) [oznaczona sygnaturą IX GC (...)] zostały połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia zarządzeniem wydanym na podstawie art. 219 kpc., będąc od daty wydania zarządzenia prowadzonymi pod tą samą sygnaturą IX GC (...)

Zatem nietrafne jest stanowisko Sądu I instancji wyrażone na rozprawie w dniu 10 maja 2012r / k. 1893 akt / mające wskazywać , że w tym dniu Sąd ogłosił dwa wyroki , dotyczące tak roszczeń powoda wobec spółki (...) i roszczeń D. M. i Fundacji przeciwko L. W. (1).

Pomimo bowiem , że rozstrzygnięcia te zostały ujęte w dwóch odrębnych dokumentach w istocie był to jeden wyrok w którym orzeczono o żądaniach , które były przedmiotem obu połączonych spraw. Decydującym argumentem za taką właśnie oceną jest to , że obydwa rozstrzygnięcia zostały oznaczone tą samą sygnaturą - IX GC(...)

Kwestia ta nie była przedmiotem zarzutu apelacyjnego i nie ma ona znaczenia dla merytorycznej oceny rozstrzygnięcia poddanego kontroli instancyjnej , dlatego też odniesienie się do niej ma charakter jedynie porządkujący , chociaż nie mogła zostać pominięta przez Sąd II instancji.

A/ Apelacje D. M. (1) i Fundacji (...) w G. skierowane przeciwko orzeczeniu Sądu Okręgowego rozstrzygającego o roszczeniach powodów przeciwko L. W. (1).

Zarzuty środków odwoławczych obu stron powodowych są uzasadnione, prowadząc do uchylecia wyroku z dnia 10 maja 2012r. o ile rozstrzyga on o roszczeniach przez nich zgłoszonych wobec pozwanego jako dystrybutora i podmiotu reklamującego napoje energetyzujące produkowane przez (...) w opakowaniach , których szata graficzna zawiera element oznaczenia „ (...) „

Postanowiony przez oba podmioty apelujące zarzutu naruszenia przez orzeczenie art. 328 §2 kpc jest zarzutem usprawiedliwionym , a równocześnie wystarczającym , by podzielić wnioski środków odwoławczych tak Fundacji jak i D. M. (1) w których domagają się jego uchylecia i przekazania sprawy Sądowi niższej instancji do ponownego rozpoznania.

Zgodnie z ustrwalonym stanowiskiem Sądu Najwyższego , ukształtowanym na tle wykładni wskazanej wyżej normy procesowej , zarzut apelacyjny wywodzony z jej naruszenia jest wówczas uzasadniony , gdy ranga wad pisemnych motywów orzeczenia jest tak istotna , że prowadzi do niemożności dokonania jego kontroli instancyjnej.

Inaczej rzecz ujmując sposób w jaki skonstruowano uzasadnienie nie pozwala na ocenę czy prawo materialne i procesowe zostały przez Sąd prawidłowo zastosowane.

/ por. bliżej w tej kwestii , powołane jedynie dla przykładu, jugdykaty SN z 21 listopada 2001r , sygn.. I CKN 185/01 i 18 marca 2003r , sygn.. IVCKN 1862/00 - obydwa powołane za zbiorem Lex nr 52726, nr 109420 , z 5 października 2005r , sygn.. I UK 49/5 , publ. Monitor Prawniczy z 2006r nr 4 s. 214 a także uwagi J. Krajewskiego w : Kodeks postępowania cywilnego pod red. J. Jodłowskiego i K. Piaseckiego t. 2 s. 537/

Tak właśnie należy ocenić wewnętrzną strukturę uzasadnienia orzeczenia z dnia 10 maja 2012r o ile dotyczy ono rozstrzygnięcia o roszczeniach D. M. i Fundacji wobec L. W. (1).

W istocie [o czym była już mowa wyżej] ta część uzasadnienia jest bardzo wierną kopią uzasadnienia rozstrzygnięcia o roszczeniach D. M. (1) wobec spółki z o.o. (...) w Z. z tą tylko zmianą , że w jego części wstępnej wskazano , że roszczenia obu stron czynnych procesu skierowane są przeciwko L. W. (1) oraz w jaki sposób pozwany bronił się przed nimi , składając odpowiedź na pozew.

Sąd I instancji w ten sposób postępując, nie zawarł w uzasadnieniu żadnych ustaleń faktycznych istotnych z punktu widzenia oceny roszczeń skierowanych przeciwko dystrybutorowi napojów i osobie , która reklamuje napoje energetyzujące w opakowaniach o kwestionowanej szacie graficznej. Nie ma w nim także oceny zgłoszonych roszczeń przez pryzmat mających do nich zastosowanie norm prawa materialnego.

W sposób szczególny podkreślić trzeba , że [na co trafnie zwraca uwagę apelująca Fundacja] , Sąd I instancji nie odniósł w uzasadnieniu do jej sytuacji z punktu widzenia twierdzonych przez nią ze strony L. W. naruszeń , które przecież wywodziła m. in. z przysługujących jej praw ochronnych wynikających z rejestracji znaku towarowego „(...)

Te wskazane wyżej, mające zupełnie zasadniczy charakter nieprawidłowości w konstrukcji uzasadnienia zaskarżonej części wyroku z dnia 10 maja 2012r , mają tę konsekwencję , że jego kontrola instancyjna jest niemożliwa , a takie stwierdzenie prowadzić musi do uchylecia rozstrzygnięcia i przekazania sprawy z powództwa Fundacji i (...) przeciwko L. W. Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Dla rozstrzygnięcia bowiem o nich niezbędne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego w całości , jako konsekwencji braku jakichkolwiek ustaleń faktycznych doniosłych dla oceny zgłoszonych roszczeń. Brak - w niespełniającym jakikolwiek reguł konstrukcyjnych uzasadnieniu- oceny prawnej roszczeń obu podmiotów domagających się ochrony , uzasadnia stwierdzenie , że także istota sporu pomiędzy nimi , a L. W. (1) nie została rozpoznana.

B/ Apelacja D. M. (1) skierowana przeciwko tej części wyroku Sądu I instancji , którą rozstrzygnął o jego roszczeniach skierowanych przeciwko spółce z o. o. (...) w Z..

Dokonując oceny zarzutów jakie postawił powód rozstrzygnięciu Sądu I instancji , tak zarzutów procesowych jak i materialno - prawnych , należy uznać je za trafne i wobec tego podzielić trafność wniosku apelacyjnego sformułowanego przez D. M. w pierwszej kolejności i uchylić orzeczenie Sądu niższej instancji, przekazując sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania także w tym zakresie, w jakim dotyczy ona roszczeń powoda wobec producenta napojów energetyzujących w kwestionowanych opakowaniach.

Ma racje autor środka odwoławczego twierdząc , że rozstrzygnięcie o nich wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości , a nadto , że w istocie podejmując kwestionowane instancyjnie rozstrzygnięcie Sąd I instancji nie rozpoznał istoty sprawy.

Trafnie podnosi apelujący zarzuty procesowe , oparte na naruszeniu art. 227 i 233 §2 kpc w zw z art. 162 kpc.

Formułując tego rodzaju ocenę wskazać w pierwszej kolejności trzeba , że Sąd I instancji w pisemnych motywach orzeczenia popadł w wewnętrzną sprzeczność motywacji swojej decyzji pomiędzy tym , co o podstawach poczynionych ustaleń faktycznych napisał w uzasadnieniu , a tym jakie czynności przedsiębrał w postępowaniu rozpoznawczym w zakresie zgromadzenia podstaw / źródeł/ tych ustaleń.

Otóż w pisemnych motywach zaskarżonego orzeczenia znajdujemy stwierdzenie , że rozstrzygnięcie sprawy nie wymagało prowadzenia postępowania dowodowego albowiem fakty istotne dla rozstrzygnięcia nie były pomiędzy stronami przedmiotem sporu. - odwołał się przy tym Sąd do norm art. 229 i 230 kpc / por. stronę czwartą uzasadnienia /

W dalszym fragmencie tej części motywów Sąd tego rodzaju ocenie zaprzecza skoro analizuje przydatność dla ustaleń doniosłych dla orzeczenia poszczególnych źródeł dowodowych wskazanych przez powoda , a przy tym tylko przez niego , wykluczając zupełnie z tej analizy dowody zaoferowane przez stronę przeciwną.

Oceniając je przy tym albo to jako nieprzydatne dla dokonania ustaleń istotnych albo też za takie , które służą ustaleniu faktów nie będących spornymi , część ze zgłoszonych wniosków osobowych określa jako takie , które nie mogą być przeprowadzone wobec nie wykazania przez apelanta, weryfikacji jakich faktów mają posłużyć albo też tego w jaki sposób dowiedzione za ich pośrednictwem fakty wpłynąć by miały na treść orzeczenia , które ma zapaść.

Co więcej dowody osobowe mające potwierdzić rozpoznawalność i potencjał marketingowy oznaczenia „ (...)” , stanowiącego część znaku towarowego zarejestrowanego przez D. M. (1) w 1999r , jeszcze przed zawarciem w 2003r

pierwszej z umów promocyjnych [licencyjnych] , uznał Sąd za zbędne w świetle tego , że znak „(...)„ z głową(...)był zgłoszony tylko w kategorii usług, co w jego ocenie czyni ustalenie tej rozpoznawalności zbędnym.

Dodatkowo wskazać i podkreślić trzeba , że stanowisko Sądu I instancji w zakresie źródeł poczynionych ustaleń jest także całkowicie pozbawione wewnętrznej spójności skoro pomimo wyrażonej na wstępie oceny o niesporności ustaleń istotnych , Sąd wybrane przez siebie w sposób arbitralny dowody z niektórych dokumentów jednak dopuścił , podobnie czyniąc w przypadku tylko jednego z zawnioskowanych świadków – P. W. / k. 1463- 1470 akt]. Nie był przy tym wyborze do końca konsekwentny bo wybranego przez siebie w taki sam sposób dowodu z zeznań świadka W. już nie przeprowadził , chociaż temu celowi m. in. miała służyć rozprawa odbyta w dniu 17 listopada 2011r

W przypadku dowodu z dokumentów tym swoistym , bo nie opartym na dających się ustalić i zweryfikować kryteriach , wyborem objęte zostały niektóre spośród zdjęć opakowań napojów z użyciem oznaczenia(...)oraz tych , które miały obrazować ewolucję opakowań na przestrzeni czasu. / por. protokół rozprawy z dnia 20 września 2011r k. 1218-1226 akt /

Uzupełnieniem materiału dowodowego były [jak się wydaje, bo brak jest ku temu jednoznacznego potwierdzenia w aktach], dopuszczone z urzędu, wydruki obrazujące liczby zarejestrowanych znaków z użyciem elementu „ (...) w Urzędzie Patentowym RP oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Opisane wyżej nieprawidłowości niespójności i niekonsekwencji w zakresie podstaw na jakich Sąd I instancji oparł ustalenia faktyczne trzeba jeszcze uzupełnić wytknięciem zupełnie zasadniczej nieprawidłowości procesowej , która deprecjonuje podstawy tych konstatacji.

Żadna z okoliczności na jakich opiera się podstawa faktyczna rozstrzygnięcia [o ile przyjąć , że u ich źródła znalazły się przeprowadzone dowody] nie opiera się na dowodzie formalnie przez Sąd I dopuszczonym i przeprowadzanym.

Nadto mimo , że w motywach orzeczenia znajdujemy fragment poświęcony przyczynom nie przydatności niektórych z dowodów zaoferowanych przez D. M. dla poczynienia ustalone istotnych albo też takich które nie spełniają wymagań procesowych by mogły one by przeprowadzone, nie zostały wydane procesowe decyzje o ich oddaleniu , co w istocie uniemożliwiło odniesienie się do nich przez strony procesu w tym w szczególności przez powoda [apelanta]

Tego rodzaju zaniechanie ze strony Sądu stoi w rażącej sprzeczności z jego obowiązkami jako organu prowadzącego postępowanie rozpoznawcze by każda okoliczność faktyczna [o ile nie jest powszechnie znaną nie jest sporna albo też nie została przyznana przez przeciwnika procesowego] miała swoje źródło w prawidłowo dopuszczonym i przeprowadzonym dowodzie. Dopuszczenie i przeprowadzenie ich musi się opierać na indywidualnie odniesionych do nich postanowieniach dowodowych do których każda ze stron ma się prawo odnieść . Obowiązki te wynikają z podstawowych zasad procesu cywilnego a w szczególności zasad kontrydiktoryjności i bezpośredniości w prowadzeniu dowodów przed Sądem orzekającym.

Te fragment oceny orzeczenia Sądu I instancji należy jeszcze uzupełnić o następujące stwierdzenia.

Uznanie , iż okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia były niesporne [pomijając już opisane wyżej : niespójność i sprzeczność z czynnościami dowodowymi podjętymi jednak przez Sąd Okręgowy] jest zupełnie nietrafne gdy zważyć na przeciwne stanowiska stron w zakresie faktów , które towarzyszyły nawiązaniu współpracy stron , zakresu wykorzystania elementów zarejestrowanego znaku towarowego powoda , jego wizerunku i pseudonimu przy wejściu na rynek napoju energetyzującego w opakowaniach z tymi elementami czy też sposobu działania pozwanej w trakcie trwania umów a w szczególności po ustaniu ostatniej z nich.

Co najmniej nie pogłębione prawnie w motywach orzeczenia jest przy tym zapatrywanie Sądu niższej instancji , które zdecydowało o nie przeprowadzeniu części dowodów z zeznań świadków mających potwierdza siłę marketingową i rozpoznawalność oznaczenia „(...)„ przed zawarciem umowy promocyjnej [licencyjnej] w 2003r , iż decydujące

znaczenie dla kwestii zakresu praw ochronnych wynikających z rejestracji znaku ma kategoria w której zakresie znak z takim właśnie oznaczeniem został zgłoszony.

Trafnie bowiem apelujący zwraca uwagę w środku odwoławczym, że naruszenie prawa ochronnego wynikającego z rejestracji znaku może nastąpić nie tylko wówczas gdy używany jest znak identyczny dla oznaczenia identycznych towarów lub usług ale także wówczas gdy oznaczenie użyte przez potencjalnego naruszcyciela jest podobne i służy oznaczeniu towarów i usług podobnych do tych, do których odnoszą się prawa ochronne.

Zasadnie przy tym podnosi, że za towary / usługi / podobne, przyjmuje się także tzw. towary i usługi komplementarne wzajemnie. Przy tym treść tego pojęcia jest tego rodzaju, że o owej komplementarności można mówić także w relacji - napój energetyzujący - usługi w zakresie doradztwa dotyczącego sportu i rekreacji czy trenerskie, a w tym m. i. zakresie rzeczowym D. M. zarejestrował swój znak nr (...) w 1999r

Wobec powyższego tym bardziej nie przeprowadzenie tych dowodów osobowych nie było uzasadnione.

Na koniec tej części rozważań powiedzieć jeszcze należy, iż chybione było ze strony Sądu I instancji uznanie, iż tezy dowodowe, których weryfikacji miały służyć zgłoszone przez D. M. dowody osobowe nie były dostatecznie sprecyzowane. Ich analiza prowadzi do zupełnie przeciwnych wniosków.

Wskazane wyżej nieprawidłowości w zakresie ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, decydujące o trafności zarzutów procesowych apelującego powoda prowadzą podzielenia oceny autora apelacji, że w istocie przed wydaniem wyroku objętego kontrolą instancyjną nie przeprowadzono w sposób odpowiadający wymaganiom procesowym żadnego postępowania dowodowego. Oto bowiem ustalenia faktyczne, które Sąd I instancji nietrafnie ocenił jako pomiędzy stronami niesporne- takimi nie będąc - nie mają swoich źródeł w prawidłowo przeprowadzonych pod względem formalnym dowodach.

Już samo to każe uznać, że prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości, co stanowi jedną z dwóch niezależnych od siebie podstaw procesowych uchylenia orzeczenia objętego apelacją.

Zasadnie D. M. (1) zarzuca także w środku odwoławczym Sądowi I instancji nie rozpoznanie istoty sprawy.

Fakty powołane przez niego w pozwie skierowanym przeciwko spółce (...) stały się podstawą do sformułowania roszczeń ochronnych / zakazowych / i restytucyjnych w postaci opublikowania przeprosin w określonych w żądaniu treści i formie, których podstawami normatywnymi były przepisy prawa materialnego mające, przy podanych w pozwie okolicznościach, kumulatywne zastosowanie.

Wobec tego obowiązkiem Sądu I instancji było ocenić te roszczenia z punktu widzenia każdej z możliwych do zastosowania norm, w której treści można by potencjalnie znaleźć podstawę do udzielania powodowi poszukiwanej przezeń ochrony prawnej albo przeciwnie - w następstwie oceny negatywnej - ochrony tej D. M. (1) odmówić.

Ocena prawna wyrażona przez Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wyroku jest po pierwsze niepełna, a po wtóre powierzchowna i przez to zasadnie jest przez środek odwoławczy podważana.

Zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa SN nierozpoznanie istoty sprawy przez Sąd I instancji to nic innego jak nie zbadanie przezeń materialnej podstawy żądania pozwu czy też merytorycznych zarzutów strony przeciwnej, które może mieć dwie niezależne od siebie przyczyny. Są nimi bierność w ocenie prawnej roszczenia przez pryzmat mającej zastosowanie normy prawnej oraz [nietrafne] przyjęcie przesłanki niweczącej roszczenie.

/ por. dla przykładu, przytaczane także w apelacji orzeczenia z dnia 23 września 1998r, sygn. II CKN 897/97, publ. OSNC z 1999 nr 1 poz. 22 oraz z dnia 21 października 2005r, sygn. III CK 161/05, jak również uwagi K. Piaseckiego w: Kodeks postępowania cywilnego – komentarz t. 1 s. 1387 i n. /

Przy przyjęciu takiego rozumienia pojęcia nierozpoznania istoty sprawy, tak formułowany zarzut apelacyjny strony powodowej musi być uznany za usprawiedliwiony.

Analiza części uzasadnienia zaskarżonego wyroku poświęconej rozważaniom prawnym dowodzi, że Sąd Okręgowy zaniechał w zupełności oceny roszczeń apelanta z punktu widzenia ochrony jakie uprawnionemu do znaku powszechnie znanego daje norma art. 301 ustawy Prawo własności przemysłowej. Trzeba przy tym stwierdzić, że to zaniechanie nie jest niczym usprawiedliwione szczególnie gdy zważyć, iż D. M. (1) konsekwentnie twierdził, że jeszcze przed zawarciem pierwszej z umów licencyjnych oznaczenie „ (...) „ miało cechy znaku towarowego w rozumieniu art. 120 ust. 1 u.p.w.p., który to znak był powszechnie znany. Twierdził także, że ta właśnie jego rozpoznawalność o charakterze powszechnym, której nie można nie wiązać z popularnością i ogólną znajomością osoby powoda, jego wizerunku i pseudonimu (...) „ (...) „ M. była przyczyną dla której wprowadzając na rynek zupełnie nowy - nie znany dotąd klientom - napój energetyzujący spółka (...), a potem (...) C. skorzystały z nich by wypromować towar. Bez wskazanego wyżej powiązania, szczególnie z określeniem (...) także obecna popularność napojów spółki (...) na rynku nie zostałyby osiągnięte.

Jak wynika ponadto z pisemnych motywów orzeczenia Sąd Okręgowy nie ocenił roszczeń zgłoszonych przez powoda z punktu widzenia art. 3 ust. 1 i 16 ust. 1 pkt. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. To zaś zaniechanie samo przez się jedynie ugruntowuje ocenę, iż nie została przez Sąd rozpoznana istota sprawy.

Mimo, że uzasadnienie wyroku na ten temat milczy można domniemać, że brak tej oceny opiera się na założeniu, że wzajemne relacje stron nie mogą być oceniane przez pryzmat którejkolwiek z norm tego aktu prawnego albowiem pomiędzy D. M. jako przedsiębiorcą a spółką (...) nie zachodzi stosunek konkurencji na tym samym segmencie rynku [napojów energetyzujących] skoro powód ani napojów tych nie produkuje ani nie wprowadza do obrotu.

Jest to założenie całkowicie nietrafne gdy wziąć pod uwagę, że co do zasady ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r [DzU z 2003 Nr 153 poz. 1503 z późn zm.] nie uzależnia możliwości sięgania do roszczeń ochronnych z niej wynikających tylko przez takiego przedsiębiorcę, który wobec naruszydźciela jego praw pozostaje w stosunku konkurencji na tym samym fragmencie rynku towarów lub usług. Tylko w wyjątkowych wypadkach możliwość taka jest w ten sposób ograniczona przedmiotowo, wynikając z charakteru czynu nieuczciwej konkurencji, który może zostać popełniony tylko przez konkurenta oferującego taki sam lub podobny towar lub rodzaj usług. T. rodzaju ograniczenia jednak w relacjach obu stron niniejszego sporu, zważywszy chociażby na treść zgłoszonych roszczeń ochronnych, nie mają miejsca.

/ por. także w tej kwestii uwagi E. Nowińskiej w : Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wydawnictwo Lexis - Nexis 2006r s. 35 i n /

Odwołując się do zdefiniowanego przez tę ustawę pojęcia przedsiębiorcy [por. art. 2 u.z.n.k.] uznać trzeba, że powód wskazane tam kryteria kwalifikacyjne spełniając, może poszukiwać ochrony w odwołaniu do poszczególnych jej norm, szczególnie, że z roszczeń z nich wynikających może skorzystać każdy, który uważa, że poprzez działanie innego przedsiębiorcy, chociażby pośrednio, doznaje ograniczeń jego działalność, wbrew chronionemu przez ustawę dobru o charakterze publicznym, jakim jest zapewnienie możliwości realizacji aktywności gospodarczej w warunkach swobodnej, realizowanej w granicach prawa, konkurencji.

Nie można przy tym tracić z pola widzenia tego, co zupełnie umknęło uwadze Sądu I instancji, że powód prowadzi swoją działalność jako jednoosobowy przedsiębiorca pod firmą, której nazwa bezpośrednio nawiązuje tak do jego nazwiska, imienia i oznaczenia „ (...) „ Używanie go również przez pozwaną, po ustaniu umowy na podstawie której mogła to czynić, wymaga chociażby kwalifikacji z punktu widzenia wpływu tegoż na zakres i sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa podmiotu ubiegającego się o ochronę [także] na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r

/ por. także w tej materii postanowienie SN z 5 marca 2002r, sygn.. I Cz 4/02 powołane za zbiorem Lex Polonica /

Poza zarzutem nierozpoznania istoty sprawy usprawiedliwione są także zarzuty naruszenia prawa materialnego w postaci nieprawidłowej wykładni i w konsekwencji nieprawidłowego zastosowania art. 10 ust. 1 u. z.n. k. art. 296 ust.

2 pkt 2u. p.w.p. jak również art. 23 kc , które to wady spowodowały , że rozstrzygnięcie oddalające powództwo D. M. (1) wobec spółki (...) jest orzeczeniem zapadłym , co najmniej przedwcześnie.

Sposób dokonania wykładni i zastosowanie przez Sąd I instancji art. 10 ust. 1 u. z. n. k. jak dowodzi tego analiza bardzo związanych w tej części motywów zaskarżonego wyroku , opiera się na dwóch założeniach , które nie mogą być uznane za poprawne.

Pierwsze z nich wynika z przyjęcia bezpośredniego związku pomiędzy ochroną jaka wynika z art. 296 ust. 2 pkt.2 ustawy Prawo własności przemysłowej a tą , której podstawą jest art. 10 ust. 1 ustawy O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Sąd Okręgowy przyjął , że związek ten nie tylko ma charakter bezpośredni ale , co więcej, pomiędzy obiema normami w zakresie ich stosowania istnieje wzajemna współzależność przejawiająca się w tym , że w przypadku gdy powód nie może oprzeć skutecznie swoich roszczeń na art. 296 ust. 2 pkt 2 u. p.w.p. wykluczone jest także udzielenie mu ochrony na podstawie normy art. 10 ust. 1 u. z.n.k.

Stanowisko to jest nieprawidłowe albowiem nie sposób znaleźć argumenty prawne dla uzasadnienia takiego związku [których nota bene nie powołuje także Sąd Okręgowy, co czyni jego ocenę tym bardziej dowolną].

Drugie z przyjętych założeń opiera się na wniosku prawnym , iż norma art. 10 ust. 1 u.zn.k. nie może mieć w sprawie zastosowania skoro przeciwnicy procesowi nie pozostają w stosunku konkurencji na tym samym fragmencie rynku. Jest ono także nietrafne , z przyczyn o których była wyżej mowa.

Zasadnie także podnosi D. M. (1) zarzut naruszenia art. 296 ust.2 pkt 2 u. p.w.p.

W motywach zaskarżonego wyroku ocena roszczeń poszukującego ochrony opartej na tej normie, opierała się na następujących elementach jej konstrukcji :

- nie można jej udzielić albowiem zakres rzeczowy ochrony wynikający z rejestracji znaku nr (...) dokonanej na rzecz powoda w 1999r ograniczał się jedynie do sfery usług zatem nawet gdyby oznaczenie stosowane przez pozwaną było podobne do znaku „(...)„ z głową tygrysa jako elementem graficznym to korzystanie z niego nie naruszałoby praw ochronnych wynikających z rejestracji ,

- znak powoda nie miał charakteru znaku renomowanego i przed rozpoczęciem współpracy stron w 2003r nie był rozpoznawalny , będąc pozbawionym zdolności odróżniającej , skoro jego zasadniczym / dominującym / elementem było słowo (...) , rozumiane jako określenie dzikiego zwierzęcia , bardzo często wykorzystywanego w Polsce i poza nią jako element znaków towarowych służących oznaczeniu bardzo różnych rodzajowo towarów lub usług,

- następczą zdolność odróżniającą uzyskało słowo „ (...) „ ale tylko jako część składowa oznaczenia „ (...) E. (...) „ stosowanego w opakowaniach napojów energetyzujących - do którego stronie pozwanej przysługuje prawo ochronne wynikające z rejestracji- albo innych z tym elementem ale zawsze służących oznaczeniu napojów tego rodzaju , produkowanych przez spółkę z Z.. Ten skutek , a także sukces marketingowy (...) jest jednak przede wszystkim zasługą konsekwentnych , datowanych począwszy od 2003r działań pozwanej.

Ocena ta jest niepełna i powierzchowna co uzasadnia wniosek , iż zarzut naruszenia w ten sposób wykładanego i zastosowanego[o art. 296 ust. 2 pkt. 2 u. p.w.p. jest zarzutem trafnym.

W pierwszej kolejności zauważyć trzeba , że chybione jest stanowisko Sądu meriti o ile w ramach dokonywanej wykładni tej normy, nadaje doniosłość prawną temu , iż apelant w 1999r zgłosił swój znak jedynie w kategorii usługi.

Sąd poprzestaje przy tym jedynie na takim stwierdzeniu nie czyniąc ustaleń ani nie biorąc pod uwagę przy ocenie prawnej , jaki rodzaj usług powód swoim zgłoszeniem objął , a przede wszystkim czym ich oznaczenie rodzajowe nie pozwala na przyjęcie , że są one komplementarne z napojami energetyzującymi na co zwraca uwagę apelujący.

Ewentualne potwierdzenie zasadności jego stanowiska , pozwoliłoby na gruncie art. 296 ust. 2 pkt.2 ustawy dokonywać porównania oznaczenia stosowanego przez pozwaną ze znakiem towarowym powoda jako oznaczeń za pomocą których obie strony oznaczają podobne towary czy usługi.

Po wtóre uznając , że słowo „(...)„ uzyskało wtórną zdolność odróżniającą dopiero jako element oznaczenia napoju energetyzującego na skutek wieloletniego działania pozwanej Sąd nie bierze pod uwagę i nie analizuje zupełnie znaczenia jakie dla takiej oceny , marginalizującej lub całkowicie eliminującej udział D. M. w procesie zdobywania rynku i rozpoznawalności „ (...) „ jako tego typu napojów wśród klientów , miał fakt zawarcia przez niego najpierw z (...) spółka z o. o. , a następnie (...) umów promocyjnych będących w istocie umowami licencyjnymi.

Uzasadnienie orzeczenia objętego apelacją nie zawiera rozważań dotyczących znaczenia prawnego samych umów , a fakty dotyczące jej postanowień i wzajemnych relacji stron , ukształtowanych na ich podstawie są przedstawione - jak to ujmuje Sąd I instancji - jako tło sporu - w uznaniu , że nie mają one znaczenia dla rozstrzygnięcia o roszczeniach powoda.

Jest to stanowisko nietrafne gdy zważyć na treść obu umów w tym w szczególności co do zakresu przedmiotowego uprawnień z nich płynących , najpierw dla (...) a następnie (...) w stosunku do znaku towarowego powoda zarejestrowanego w 1999r , jego wizerunku , personaliów i pseudonimu.

Postanowienia te wymagały oceny czy zawierając tego rodzaju umowy licencyjne pozwana nie uznawała , że zarówno prawa ochronne do znaku z elementem oznaczenia „ (...) „ jak również uprawnienia do samego tego oznaczenia jako znaku towarowego powszechnie znanego czy też prawa do dobra osobistego w postaci pseudonimu z tym elementem po stronie D. M. już dacie zawarcia pierwszej z umów istnieją , a ona jedynie ma prawo do wtórnego z nich korzystania za wynagrodzeniem.

Nie bez znaczenia dla tej oceny powinno być także to w jaki sposób na przestrzeni lat współpracy ewaluował zakres uprawnień licencjobiorcy , który z biegiem czasu poszerzał swoje wywodzone od praw licencjodawcy uprawnienia. Zmiany te natomiast nie były nakierowane na zmianę treści [ograniczenie] dotąd uzyskanych przez (...) [(...)praw pochodnych , na tej podstawie iż neguje ona którekolwiek z nich , jako powodowi nie przysługujące.

W tym kontekście za co najmniej przedwczesny należy uznać jeden z wniosków konstrukcyjnych oceny roszczeń powoda wywodzonych z art. 296 ust. 2 pkt.2 u.p.w.p. , sformułowany przez Sąd Okręgowy sprowadzający się do stwierdzenia , że wtórną zdolność odróżniającą uzyskało oznaczenie „ (...) „ dopiero jako element szaty graficznej opakowania napoju energetyzującego , co nastąpiło staraniem przede wszystkim pozwanej , korzystającej z nazwy „ (...) E. (...) „ bądź jej kolejnych odmian rodzajowych zawsze z dominującym elementem „ (...)„ bądź wywodzących się od niego.

Ma także rację apelant kwestionując sposób wykładni i zastosowania art. 23 kc.

Opierają się one bowiem założeniu , że po rozwiązaniu umowy licencyjnej pomiędzy stronami, sposób użycia przez pozwaną słowa „ (...) „ w stosowanych przez nią napojów energetyzujących nie jest użyciem pseudonimu powoda, albowiem określenie to nie wiąże się w żaden sposób z jego osobą, ergo nie może być kwalifikowane jako naruszenie dobra osobistego w tej w postaci.

Ocena ta jest , podobnie jak w przypadku kwalifikacji roszczeń powoda opartych na poprzednio analizowanej normie , co najmniej przedwczesna i wobec tego wadliwa. Nie bierze bowiem pod uwagę konsekwencji jakie dla możliwości sięgnięcia po tak motywowaną normatywnie ochronę, przynosi proces komercjalizacji dobra osobistego w postaci pseudonimu na co zwraca uwagę także apelujący w środku odwoławczym.

Zagadnienie to w motywach orzeczenia Sądu I instancji nie znalazło jakiegokolwiek oceny , Sąd nie poczynił także w tym zakresie jakichkolwiek ustaleń faktycznych .

Wszystko to , co powiedziano dotychczas , daje podstawę do oceny , że rozstrzygnięcie Sądu I instancji także w części orzekającej o roszczeniach D. M. (1) wobec spółki z o. o. (...) w Z. zapadło bez przeprowadzenia postępowania dowodowego w sposób odpowiadający regułom procesowym , a także w warunkach nierozpoznania istoty sprawy. Ponadto sposób wykładni i zastosowania norm prawa materialnego nie był prawidłowy , co czyniło także i tej treści zarzuty apelacyjne trafnymi.

Dlatego Sad Apelacyjny orzekł jak w sentencji wyroku na podstawie art. 386 §4 kpc oraz art. 108 § 2 kpc

W na nowo prowadzonym postępowaniu Sąd Okręgowy weźmie pod uwagę wyrażone w uzasadnieniu zapatrywania i wnioski prawne , a przede wszystkim ;

- dokonana ustaleń faktycznych doniosłych dla rozstrzygnięcia w sposób odpowiadający regułom przewidzianym przez kodeks postępowania cywilnego , przy uczynieniu ich podstawą, dowodów dopuszczonych i przeprowadzanych na podstawie indywidualnie oznaczonych postanowień. Zapewni przy tym możliwość odniesienia się do ich treści każdej ze stron,

-przeprowadzi ocenę w ten sposób zgromadzonych dowodów według reguł wskazanych w art. 233 §1 kpc,

- obejmie swoją oceną prawną ustalone powyższy sposób fakty z punktu widzenia wszystkich mogących mieć zastosowanie norm prawa materialnego, które mogą być źródłem roszczeń ochronnych i restytucyjnych D. M. wobec pozwanej spółki, jak również tych, które sformułował powód i Fundacja (...) „ (...) „ w G. przeciwko L. W. (1).