

Sygn. akt I ACa 258/13

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 kwietnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny

w składzie:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Przewodniczący: | SSA Barbara Górczanowska                                  |
| Sędziowie:      | SSA Teresa Rak<br><b><i>SSA Zbigniew Ducki (spr.)</i></b> |
| Protokolant:    | st.sekr.sądowy Katarzyna Wilczura                         |

po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2013 r. w Krakowie na rozprawie

sprawy z powództwa (...) w S. –(Wielka Brytania)

przeciwko (...) sp. z o.o. w K. i T. L.

o zobowiązanie, nakazanie i upoważnienie

na skutek apelacji strony powodowej

od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach

z dnia 5 grudnia 2012 r. sygn. akt VII GC 92/11

**1. prostuje oczywistą omyłkę w ostatnim od dołu wierszu komparycji wyżej wymienionego wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach w ten sposób, że w miejsce słowa „zapłatę” wpisuje słowa „zobowiązanie, nakazanie i upoważnienie”;**

**2. oddala apelację;**

**3. zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej (...) Spółki z o.o. w K. kwotę 1 800zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.**

Sygn. akt I ACa 258/13

## UZASADNIENIE

W pozwie skierowanym przeciwko T. L. (dalej pozwany) i (...) sp. z o.o. w K. , obecnie nosząca nazwę (...) sp. z o.o. w K. (dalej strona pozwana), (...) w S. w Wielkiej Brytanii (dalej strona powodowa), z powołaniem się na przepisy art. 3, art. 10, art. 13 ust. z i 18 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm., dalej u.z.n.k.) wniosła w wykonaniu pkt. III postanowienia Sądu Okręgowego w Kielcach VII Wydział Gospodarczy z 27 lipca 2011 r. wydanego do sygn. akt VII GCo 30/11 o: **1.** zobowiązanie strony

pozwanej do zaniechania naruszeń nieuczciwej konkurencji, a także usunięcia bezprawnych działań poprzez zakazanie teŝe produkowania, oferowania do sprzedaŝy, wprowadzania do obrotu oraz reklamowania w jakiegokolwiek formie lub zalecania reklamy zmywaczy do paznokci w opakowaniach w postaci mlecznych buteleczek na których korpusie na bordowym owalnym tle umieszczony jest biały napis „stengthninsg N. (...)” umiejscowiony pod białym napisem (...), przedzielonym białą horyzontalną linią umieszczoną na bordowym tle i obłym kształcie, z białą nakrętką; **2.** zobowiązanie strony pozwanej do zaniechania naruszeń uczciwej konkurencji, a także usunięcia skutków bezprawnych działań poprzez zakazanie teŝe produkowania, oferowania do sprzedaŝy, wprowadzania do obrotu oraz reklamowania w jakiegokolwiek formie lub zalecania reklamy zmywaczy do paznokci w opakowaniach w postaci mlecznych buteleczek na których korpusie na bordowym owalnym tle umieszczony jest biały napis (...) N. (...)” pod którym na pasku w kolorze ŝółtym umieszczony jest napis „V. (...) V. (...)” umiejscowiony nad białym napisem (...), przedzielonym białą horyzontalną linią umieszczoną na bordowym tle i obłym kształcie, z różową nakrętką; **3.** zobowiązanie pozwanego do zaniechania naruszeń nieuczciwej konkurencji, a także usunięcia bezprawnych działań poprzez zakazanie temuŝ oferowania do sprzedaŝy, wprowadzania do obrotu oraz reklamowania w jakiegokolwiek formie lub zalecania reklamy zmywaczy do paznokci w opakowaniach w postaci mlecznych buteleczek na których korpusie na bordowym owalnym tle umieszczony jest biały napis „(...) N. (...)” umiejscowiony pod białym napisem (...), przedzielonym białą horyzontalną linią umieszczoną na bordowym tle i obłym kształcie, z białą nakrętką; **4.** zobowiązanie pozwanego do zaniechania naruszeń uczciwej konkurencji, a także usunięcia skutków bezprawnych działań poprzez zakazanie temuŝ oferowania do sprzedaŝy, wprowadzania do obrotu oraz reklamowania w jakiegokolwiek formie lub zalecania reklamy zmywaczy do paznokci w opakowaniach w postaci mlecznych buteleczek na których korpusie na bordowym owalnym tle umieszczony jest biały napis „(...) N. (...)” pod którym na pasku w kolorze ŝółtym umieszczony jest napis „V. (...) V. (...)” umiejscowiony nad białym napisem (...), przedzielonym białą horyzontalną linią umieszczoną na bordowym tle i obłym kształcie, z różową nakrętką; **5.** nakazanie obu pozwanyŝ zaniechania nieuczciwej konkurencji poprzez nakazanie wycofania z obrotu opakowaŝ zmywaczy do paznokci z oznaczeniem opisanym w pkt. 1-4 petitum pozwu i zniszczenie ich w obecnoŝi przedstawiciela strony powodowej, w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia zapadłego w sprawie; **6.** upowaŝnienia strony powodowej w sytuacji, gdyby pozwani nie wykonali orzeczenia Sądu uwzględniającego ŝądanie wymienione w pkt. 5 pozwu, o ile orzeczenie to nie zostanie wykonane w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się do tego aby pozwani usunęli z rynku i zniszczyli opakowania zmywaczy do paznokci stanowiące przedmiot roszczenia; **7.** Zasądzenie od pozwanyŝ na rzecz strony powodowej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów zabezpieczenia według norm przepisanych.

Pozwani wnieŝli o oddalenie powództwa i o zasądzenie od powoda na ich rzecz kosztów procesu. Przyznali oni ŝe strona pozwana rozpoczęła produkcję i sprzedaŝ zmywaczy do paznokci opisanych w ŝądaniu pozwu, zaś dniu 7 grudnia 2009 r. złoŝyła do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej UP) wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny dotyczący przedmiotowych zmywaczy do paznokci. Z przeprowadzonej w sprawie opinii biegłego nie wynika podobieŝstwo produktów stron stwarzające ryzyko wprowadzenia w błąd co do oznaczenia, jego pochodzenia oraz naśladownictwa mogące wprowadzić w błąd co do toŝsamoŝi producenta lub produktu w rozumieniu u.z.n.k.

Wyrokiem z 5 grudnia 2012 r. wydanym do sygn. akt VII GC 92/11 Sąd Okręgowy w Kielcach: oddalił powództwo (pkt. I); zasądził od strony powodowej na rzecz pozwanego kwotę 2.417 zł, oraz na rzecz strony pozwanej kwotę 5.422,36 zł, w obu przypadkach tytułem kosztów procesu (pkt. II i III); nakazał ŝciągnięcie od strony powodowej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.242,45 zł tytułem kosztów sądowych (pkt. IV).

W ustaleniach stanu faktycznego sprawę Sąd I instancji stwierdził, ŝe strona powodowa jest spółką prawa angielskiego, która prowadzi działalnoŝ gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaŝy perfum i kosmetyków na rynki krajów europejskich. Od początku swego istnienia jej przedsiębiorstwo działało pod trzema różnymi nazwami: w latach 1979-1985 (...); w latach 1985-2006 (...); od 2006 r., (...). Strona powodowa będąca sprzedawcą kosmetyków i perfum jest jednoczeŝnie właścicielem wielu innych marek, w tym powszechnie znanej na polskim rynku (...), której produkcja sięga lat 80-tych, wprowadzając od tego okresu czasu na rynki europejskie kosmetyków tej marki. Jednym z bardziej

rozpoznawalnych jej produktów jest zmywacz do paznokci o nazwie „(...) N. (...)”. Dystrybucja tego zmywacza do paznokci na rynek polski datuje się od co najmniej 2000 r.

Na początku 2010 r. strona powodowa odnotowała pojawienie się na rynku polskim pierwszych opakowań zmywacza do paznokci strony pozwanej. W sprawie prowadzonej do sygn. akt VII GC 191/10 strona powodowa wytoczyła przeciwko stronie pozwanej powództwo o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji i usunięcie naruszeń, po czym w piśmie z 19 marca 2011 r. strona pozwana poinformowała stronę powodową, że sprzedaż i dystrybucja kwestionowanych opakowań zmywaczy została zaniechana, a szata graficzna kwestionowanych opakowań zniszczona.

Z kolei w czerwcu 2011 r. strona powodowa powzięła informacje, że na rynku pojawiły się zmywacze do paznokci strony pozwanej w nowych opakowaniach. Zostały one zabezpieczone w magazynie pozwanego, będącego przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą (...) T. L. z siedzibą w G..

W ocenie strony powodowej na nowych opakowaniach zmywacza do paznokci strony pozwanej użyto ponownie m.in. tych elementów, które wcześniej były przez nią kwestionowane. Dotyczy to ogólnego wrażenia wizualnego nowych opakowań: ich kształtu, koloru etykietek i nakrętki oraz rodzaju czcionki, co sprawia w dalszym ciągu wysokie podobieństwo pomiędzy nowymi opakowaniami zmywaczy do paznokci obu stron, mogące skutkować po stronie konsumentów ryzyko błędu.

W ocenie strony powodowej, strona pozwana usiłuje czerpać korzyści z renomy, podszywając się pod wygląd jej produktów.

W sprawie prowadzonej do sygn. akt VII GCo 30/11 postanowieniem z 27 lipca 2011 r. strona powodowa uzyskała zabezpieczenie poprzez zakazanie pozwanym, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie, produkowania, oferowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu oraz reklamowania w jakiegokolwiek formie lub zlecenia reklamy, zmywaczy do paznokci w opakowaniach w postaci mlecznych buteleczek na których korpusie na bordowym owalnym tle umieszczony jest biały napis „(...) N. (...)” umiejscowiony nad białym napisem (...), przedzielonym białą horyzontalną linią umieszczona na bordowym tle o obłym kształcie, z białą nakrętką oraz produkowania, oferowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu oraz reklamowania w jakiegokolwiek formie lub zalecania reklamy zmywaczy do paznokci w opakowaniach w postaci mlecznych buteleczek na których korpusie na bordowym owalnym tle umieszczony jest biały napis „(...) N. (...)” pod którym na pasku w kolorze żółtym umieszczony jest napis „V. (...) V. (...)” umiejscowiony nad białym napisem (...), przedzielonym białą horyzontalną linią umieszczoną na bordowym tle i obłym kształcie, z różową nakrętką.

Brak jest jednak podstaw do twierdzenia w sprawie, iżby istniało podobieństwo pomiędzy wyżej wspomnianymi opakowaniami zmywaczy do paznokci rozprawianymi przez strony w tym znaczeniu, że stwarzałoby to ryzyko wprowadzenia w błąd co do oznaczenia ich pochodzenia oraz stosowania przez stronę pozwana naśladownictwa mogącego wprowadzić w błąd co do tożsamości producenta lub produktu w rozumieniu u.z.n.k.

Wynika to z opinii biegłego D. R., dopuszczonej w sprawie, który stwierdził, że wprowadzane na rynek produkty obu stron posiadają jednoznaczne oznaczenia identyfikujące producenta/markę umieszczone na froncie opakowania, uniemożliwiające klientowi błędna identyfikację danego produktu zmywaczy C. C. czy też (...). Żadnego ze wspomnianych produktów nie oznaczono tak aby jego oznaczenie lub brak mogło wprowadzać klientów w błąd, co do pochodzenia/producenta. Znak graficzny obu produktów umieszczony jest w innym miejscu na butelce, tak więc nie zachodzi obawa pomylenia znaków.

Ponadto umieszczone na odwrocie butelki dane dotyczące producenta są jednoznaczne i nie sugerują innego niż faktycznego producenta.

W tej sytuacji brak jest podstaw do twierdzenia wprowadzania przez stronę pozwana klienta w błąd, co do oznaczenia ich pochodzenia lub tożsamości producenta, tak by po zapoznaniu się z nimi mógł pomylić produkty.

Również napisy w kolorze białym umieszczone w odniesieniu do obu produktów na froncie butelki dotyczące przeznaczenia produktu, są powszechnie umieszczane przez wielu producentów na froncie opakowań ich produktów, ponieważ oznaczają w języku angielskim „(...)” lub „(...)”. Oba wyżej wymienione napisy produktów stron zostały umieszczone na innych tłach, co dodatkowo rozróżnia oba produkty. Maja one do tego oznaczenie, co do miejsca ich pochodzenia tj. C. C. (...) lub (...), umieszczone na przedniej stronie opakowania. Oznaczenia te jednoznacznie definiują, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, miejsce pochodzenia produktu, a producent któregokolwiek artykułu nie ma wpływu na przypadkowe podobieństwo oznaczeń geograficznych/politycznych. Powołując się w dalszym ciągu na opinię biegłego Sąd Okręgowy zauważył, że nie można mówić o naśladownictwie w stosunku do oznaczenia pojemności umieszczonego na obu opakowaniach „(...)”, którego to oznaczenia konieczność definiują odrębne przepisy.

W tej sytuacji produkty (zmywacze do paznokci) wprowadzone na rynek przez stronę pozwana nie spełniają znamion określonych w art. 10, art. 13 u.z.n.k. w stosunku do produktów strony powodowej.

W rozważaniach prawnych Sąd I instancji w szczególności stwierdził, że wiarygodna, kompleksowa, szczegółowa i wyczerpująca i miarodajna opinia biegłego D. R. nie potwierdza zasadności dochodzonych przez powoda roszczeń, gdyż stwierdził on jednoznacznie i stanowczo że wprowadzone na rynek produkty (zmywacze do paznokci) posiadają jednoznaczne oznaczenie identyfikujące producenta/markę umieszczone na froncie opakowania uniemożliwiające klientowi błędną identyfikację obu produktów. Żadnego z nich nie oznaczono tak, aby mogło to klienta wprowadzić w błąd. Znak graficzny obu produktów jest umieszczony w innym miejscu na buteleczce, w konsekwencji nie zachodzi obawa pomylenia obu znaków. Równocześnie na odwrocie butelki dane dotyczące producenta są jednoznaczne i nie sugerują innego niż faktyczny producent. Pomiedzy spornymi produktami nie istnieje podobieństwo stwarzające ryzyko wprowadzenia w błąd co do oznaczenia ich pochodzenia oraz naśladownictwo mogące wprowadzić w błąd co do tożsamości producenta lub produktu w rozumieniu u.z.n.k. W tej sytuacji Sąd Okręgowy uznał, że dochodzone przez stronę powodową roszczenie nie znajduje uzasadnienia prawnego we wskazywanych w pozwie przepisach tj. art. 3, art. 10 i art. 13 u.z.n.k. oraz art. 79 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. z 2000 r. Dz. U. nr 80, poz. 904 ze zm. dalej pr. aut.). Nadto zostało zauważone na kanwie faktu istnienia podstaw do uznaniu opinii biegłego za podstawę do rozstrzygnięcia, że dokonując oceny przedłożonych mu przez strony dowodów rzeczowych przeprowadził on nadto wśród klientów ankietę w kwestii zachowań konsumentów.

W kolejności Sąd Okręgowy stwierdził na kanwie przepisu art. 3 u.z.n.k. definiującego czyny nieuczciwej konkurencji, że bezprawność działania przedsiębiorcy nie można oceniać w sensie abstrakcyjnym, lecz musi istnieć związek pomiędzy naruszoną normą, a stosunkiem konkurencji. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregokolwiek z tych przepisów podlegają według klauzuli generalnej zawartej w art. 3 u.z.n.k. W ogóle zaś przepisów u.z.n.k. nie można traktować jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowaniu na rynku dominującej pozycji. Celem zakazu nieuczciwej konkurencji jest usuwanie wszelkich działań mogących w jakikolwiek sposób czynić pomyłki co do przedsiębiorcy lub jego wyrobu, albo wprowadzać w błąd przez użycie fałszywych oznaczeń, a także podawanie innych danych. Jednakże zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego wspomniany zakaz nie może zastępować ochrony wynikającej z przepisów regulujących prawa bezwzględne (patent, znak towarowy itp.), ani powodować ochrony wynikającej z przepisów tego dotyczących.

Po to zaś ażeby zachowanie przedsiębiorcy stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji musi dotyczyć czynu konkurencji, być sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz naruszać lub zagrażać interesów innego przedsiębiorcy lub klienta.

W ocenie Sądu Okręgowego brak jest uzasadnionych podstaw do przypisania stronie pozwanej dokonania czynu nieuczciwej konkurencji wyczerpującej znamiona art. 10 lub też art. 13 ust. 1 u.z.n.k. Wynika to z jednoznacznej i stanowczej opinii biegłego, który wykluczył sugerowane pozwem niezgodne z prawem jej działania, przy czym strona pozwana zaistnienia wspomnianych przesłanek przepisów nie wykazała.

Sąd I instancji oddalił wniosek strony pozwanej w przedmiocie dopuszczenia dowodu z opinii kolejnego biegłego, gdyż opinia biegłego D. R. była wyczerpująca, rzetelna, wnikliwa i wszechstronna, przez co dająca wystarczającą podstawę do oceny zasadności wniesionego powództwa, bez uciekania się do konieczności opracowania kolejnej ekspertyzy. Zresztą sam zarzut subiektywnego podobieństwa przedmiotowych opakowań i oznaczeń badanych produktów stron nie ma znaczenia, albowiem podobieństwo zachodzi w zakresie takich elementów, które nie są istotne z punktu widzenia zdolności odróżniającej tych oznaczeń. W szczególności podobna kolorystyka opakowań sama w sobie nie może wystarczyć do stwierdzenia takiego podobieństwa produktów stron, które stwarzałyby niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, co do tożsamości produktu lub producenta, zaś sam wzór spornych opakowań w zakresie kolorystyki nie może korzystać w żadnym zakresie z ochrony prawnej. Niczym nie udowodnione okazało się twierdzenie powoda co do ogólnego wyglądu opakowań. Strona powodowa nie przedstawiła w tym zakresie jakichkolwiek miarodajnych dowodów przekonujących Sąd Okręgowy. Na tle powyższego, jako bezprzedmiotowy i niczym nie wykazany okazał się, w ocenie Sądu, zarzut strony powodowej o wykorzystywaniu do reklamy produkowanych przez stronę pozwaną wyrobów rzekomo identycznych znaków graficznych o tej samej kolorystyce, jaka została zastosowana w reklamie strony powodowej. W świetle zgromadzonego materiału dowodowego i przesłuchanych w sprawie świadków (M. K., T. D., A. N., W. N., R. K., J. S. (1), E. N., R. M., K. R. P.), nic nie mogą one zmienić powyższych ustaleń Sądu i jego oceny prawnej.

Dalej Sąd I instancji zauważa, że poza brakiem wykazania zasadności zgłoszonego roszczenia, przez pryzmat przesłanek art. 10 i art. 13 u.z.n.k. strona powodowa nie wykazała, że jej produkty korzystają z renomy.

Z kolei wobec braku podstaw do uznania czynu nieuczciwej konkurencji na gruncie przepisów art. 10 i art. 13 ust. 2 w zw. z art. 1 u.z.n.k. Sąd Okręgowy rozważał możliwość oceny zasadności powództwa przez pryzmat art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Jednakże, co zostało zauważone, koniecznym w tym przypadku było wykazanie istotnych z punktu widzenia prawa konkurencji zarzutów, które przemawiają za nagannością postępowania konkurenta i uzasadniająca powołanie się na klauzulę dobrych obyczajów. Jednakże zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym opinia biegłego, nie dawał ku temu podstawy. Nie została bowiem wykazana bezprawność zachowań strony pozwanej, a tym samym wywołania przez nią zagrożenia lub naruszenia interesów strony powodowej.

O kosztach procesu Sąd I instancji orzekł na podstawie zasady odpowiedzialności stron za wynik procesu (art. 98 § 1 i 3 k.p.c.), a o kosztach sądowych przy zastosowaniu art. 113 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167, poz. 1398 ze zm., dalej u.k.s.c.).

W apelacji od powyższego orzeczenia, strona powodowa zaskarżonemu wyrokowi (w całości) zarzuciła:

**1.** naruszenie przepisów postępowania, tj art. 233 § 1 k.p.c., które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, poprzez dokonanie oceny dowodów w sposób nie wszechstronny wskutek oparcia się wyłącznie na ustaleniach zawartych jedynie w opinii biegłego, z pominięciem pozostałego materiału dowodowego sprawy;

**2.** naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 278 § 1 k.p.c., które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, poprzez:

**a)** przyjęcie, że dokonanie oceny, czy między produktami zachodzi podobieństwo mogące wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu wymaga wiadomości specjalnych, co skutkowało wezwaniem biegłego celem zasięgnięcia jego opinii;

**b)** dopuszczenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność spełnienia przez produkty stron przesłanek określonych przepisami u.z.n.k., co w istocie stanowi polecenie biegłemu dokonania kwalifikacji prawnej stanu faktycznego obejmującego wykładnię przepisów prawa;

**3.** naruszenie przepisów postępowania tj. art. 328 § 2 k.p.c., które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, poprzez brak wskazania w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku przyczyn, z jakich Sąd I instancji odmówił wiarygodności i mocy

dowodowej dowodom innym niż opinia biegłego, co uniemożliwiło prawidłowe ustalenie przez Sąd I instancji stanu faktycznego;

**4.** naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 10 ust. 1 i 2 u.z.n.k. oraz art. 13 ust. 1 u.z.n.k. poprzez:

**a)** błędną wykładnię, która polega na przyjęciu, że ocena możliwości wprowadzenia klientów w błąd może nastąpić bez uwzględnienia całościowego wrażenia wywołanego przez sporne produkty, mimo że prawidłowa wykładnia całościowego wrażenia wywołanego w/w przepisów powinna doprowadzić do konkluzji, że ocena możliwości wprowadzenia w błąd dokonywana jest przy uwzględnieniu nie tylko podobieństwa poszczególnych elementów porównywanych produktów, lecz całościowego wrażenia wywołanego przez sporne produkty, w oderwaniu od szczegółów cech różniących produkty;

**b)** błędną wykładnię, która polegała na przyjęciu, że ocena możliwości wprowadzania klientów w błąd może nastąpić bez uwzględnienia specyfiki zachowania konsumentów na rynku zmywaczy do paznokci, mimo że prawidłowa wykładnia w/w przepisów powinna doprowadzić do konkluzji, że celem możliwości wprowadzenia w błąd dokonywana jest przy uwzględnieniu specyfiki zachowań konsumentów na rynku, na którym produkty są oferowane;

**5.** naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez błędną wykładnię, która polega na dokonaniu oceny, że nie jest działaniem bezprawnym o sprzecznym z dobrymi obyczajami działanie pozwanych, które polegało na naśladownictwie produktów powódki w takim stopniu, że naruszało jej interesy, mimo że prawidłowa wykładnia w/w przepisu powinna doprowadzić w niniejszej sprawie do konkluzji, że działanie pozwanych polegające na oferowaniu produktu podobnego do produktu strony powodowej wprowadza w błąd nie tylko konsumentów, lecz jak wynika z zeznań świadków również profesjonalne podmioty zajmujące się handlem kosmetykami i jest działaniem sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami oraz narusza interesy strony powodowej.

Mając powyższe na uwadze apelant wniósł o:

1. zmianę zaskarżonego wyroku w całości przy uwzględnieniu powództwa w całości i zasądzenie od strony pozwanej na jej rzecz kosztów postępowania przed Sądem I instancji wraz z kosztami zastępstwa procesowego;
2. Zasądzenie od pozwanych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego według obowiązujących norm.

W odpowiedzi na apelację strona pozwana wniosła o oddalenie apelacji strony powodowej i o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja strony powodowej nie mogła osiągnąć zamierzonego przez nią skutku prawnego.

Jednakże jakkolwiek zgodzić się należy z zarzutami apelacji o dopuszczeniu się przez Sąd I instancji szeregu uchybień przy wydawaniu zaskarżonego wyroku, to jednak odpowiada on prawu.

Istotnie Sąd Okręgowy bez potrzeby prowadził dowód z opinii biegłego D. R. na okoliczność czy pomiędzy spornymi produktami stron (zmywaczami do paznokci) produkowanymi przez stronę pozwana istnieją podobieństwa stwarzające ryzyko wprowadzenia w błąd co do oznaczenia ich pochodzenia oraz naśladownictwo mogące wprowadzić w błąd co do tożsamości producenta lub produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (k.819). Otóż po pierwsze uzyskanie opinii biegłego w sprawie było zbyt kosztowne, gdyż rozstrzygnięcie sporu stron nie wymagało wiadomości specjalnych. Zgodnie z poglądami judykatury w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji ustalenie ryzyka wprowadzenia w konsumentów błąd następuje na podstawie oceny sądu opartej na całokształcie okoliczności przy uwzględnieniu właściwego wzorca konsumenta. Prowadzenie dowodu z opinii biegłego nie jest niezbędne, chyba że jest przydatne do ustalenia tego ryzyka. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 23 kwietnia 2008 r., III CSK 377/07). Przedmiotem kontrowersji w sprawie była

ocena czy produkt wytworzony i wprowadzany na rynek polski przez pozwanych naśladuje gotowy produkt strony powodowej w taki sposób, że może wywołać u klientów w błąd, co do tożsamości producenta lub produktu w rozumieniu u.z.n.k. Istotny w tym względzie jest przede wszystkim przepis art. 10 u.z.n.k. w szczególności jego ust. 2 odnoszący się do opakowań (pojemników) produktów. Jednakże ocena taka dokonywana jest na podstawie porównania kształtu, rozmiaru, kolorystyki, etykiety porównywanych produktów i nie wykracza poza opis i analizę cech fizycznych oraz przytoczenie ewentualnych różnic pomiędzy nimi. W tej sytuacji opis cech fizycznych produktów i ich ocena na tym tle, czy zachodzi podobieństwo, które może sugerować wprowadzeniem w błąd co do tożsamości lub pochodzenia produktu nie wymaga wiedzy specjalistycznej. Czynności, jakie w tym zakresie należy dokonać nie wymagają dodatkowych informacji, które nie byłyby powszechnie dostępne. Ocena bowiem zasadza się na podstawie wysnucia odpowiednich wniosków w oparciu o zmysł wzroku i wewnętrzne odczucie osoby dokonującej stosownej weryfikacji. Dlatego też opisywane wyżej porównanie winno być dokonane przez Sąd Okręgowy, bez potrzeby zasięgania w tym względzie opinii biegłego. Tak też Sąd I instancji dopuszczając dowód z opinii biegłego dopuścił się naruszenia art. 278 § 1 k.p.c. Dodać trzeba, że powołany w sprawie biegły nie przejawiał żadnych specjalnych wiadomości i kwalifikacji, które pozwalałyby mu w szczególności sposób dokonać oceny produktów stron, zaś weryfikacja zaprezentowana w jego opinii, na której bezkrytycznie oparł się Sąd I instancji, o czym także niżej, była nieprawidłowa. Nadto, co już nie ma tak istotnego znaczenia jakie przypisuje temu apelant, Sąd Okręgowy wadliwie sformułował tezę dowodową w przedmiocie uzyskania od biegłego odpowiedzi w kwestiach prawnych (ocena czy doszło do naruszenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), gdyż to sąd dokonuje subsumcji stanu faktycznego sprawy tj. przyporządkowania stanu faktycznego ustalonego w procesie stosowania prawa do sformułowanej w wyniku wykładni normy prawnej.

Podstawą odpowiedzialności pozwanych, w oparciu o preferowaną przez niego podstawę prawną, jest możliwość wprowadzenia klientów w błąd, na skutek podobieństwa ich produktów, wywołanego zewnętrzną postacią ich opakowań. W kontekście powyższego ocena porównywanych produktów winna być całościowa. Art. 10 u.z.n.k. chroni uczestników rynku przed wprowadzaniem w błąd co do pochodzenia oraz co do innych istotnych cech (właściwości) towarów. W tym zakresie wprowadza on, co do zasady, wyłączność (monopol) korzystania z danego oznaczenia (kolorystyki, opakowania czy jego kształtu) po stronie pierwszego używającego. Owo oznaczenie może bowiem wywoływać jednoznaczne skojarzenie z określonym producentem, którego jakoś towarów przyciąga odbiorców do danego produktu. Na podstawie u.z.n.k. możliwość wprowadzenia w błąd powinna być oceniana z uwzględnieniem wszystkich okoliczności gospodarczych, związanych z zarzutem wywołania konfuzji. Należy zatem brać pod uwagę nie tylko używane oznaczenie produktu, ale również, a może także przede wszystkim kształt opakowania wraz z jego grafiką, zastosowaną kolorystyką, dodatkowe elementy opisowe i ich wzajemne proporcje, język (np. angielski) w nich użyty (por. wyrok Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2008 r., II CSK 363.2007, LexPolonica nr 1798171). Istotne jest także całościowe wrażenie porównywanych produktów. W szczególności jednak trzeba brać pod uwagę warunki obrotu, w jakich jest oferowany dany produkt (dobro masowe, produkt luksusowy itp.). Ma to istotne znaczenie przede wszystkim dla produktów kupowanych masowo, przy których mniejszą uwagę zwraca się na producenta, kierując się przy wyborze głównie ogólnym wrażeniem, w tym kolorystyką produktu, jego wielkością, bez zwracania uwagi na szczegóły.

W omawianej sprawie Sąd Okręgowy dokonując na podstawie opracowanej w sprawie opinii biegłego, oceny podobieństwa przedmiotowych produktów poprzestał na wyodrębnieniu elementów opakowania oraz porównaniu ich ze sobą. Było to: kolorystyka opakowania, oznaczenie identyfikacja producenta/markę umieszczone na froncie opakowania, umiejscowienie znaku graficznego obu produktów, umieszczone na odwrocie butelki dane dotyczące producenta, napisy w kolorze białym umieszczone na froncie butelki dotyczące przeznaczenia produktu, oznaczenie dotyczące miejsca pochodzenia produktu, a także oznaczenie pojemności umieszczone na opakowaniach obu produktów. Sąd Okręgowy skupił się na wyszczególnieniu występujących między porównywanymi produktami różnic, pomijając całkowicie istniejące między nimi podobieństwa. Tymczasem, na co słusznie zwraca uwagę strona powodowa, wadliwość tej metody jest oczywista, gdyż o podobieństwie decydują elementy zbieżne, a nie różnice (tak Ewa Nowińska, Urszula Promińska, Michał du Vall, prawo własności przemysłowej wyd. 2, W-wa 2005 s. 247-248). Przeto nie zostały uwzględnione przez Sąd takie cechy zbieżne jak: układ elementów graficznych umieszczony na

przedniej części butelki, układ elementów graficznych umieszczonych z tyłu butelki, schemat kolorystyczny obu opakowań oraz wygląd czcionek używanych do oznaczenia produktów, zbieżny kształt i wielkość obu produktów. Tymczasem w produktach masowych (niskoangażujących), jakim niewątpliwie jest zmywacz do paznokci, kolor opakowania, jego wielkość i kształt są podstawowymi cechami odróżniającymi produkty, na którą zwracają klienci i ich ocena nie może być pominięta. Identycznie krój czcionki użytej do oznaczenia produktów (w obu przypadkach napisy w języku angielskim) może wprowadzać klienta w błąd w takim samym stopniu jak treść napisów.

Dokonując zaś analizy podobieństwa produktów stron należało tego dokonać przy uwzględnieniu układu graficznego i kolorystycznego elementów umieszczonych z przodu mlecznej butelki w której umieszczony jest płyn w kolorze różowym, wyraźnie wskazujący na naśladownictwo produktu strony powodowej przez stronę pozwaną. Wynika to z faktu, na co trafnie zwraca uwagę apelant, że zarówno napis w języku angielskim charakteryzujący produkt jako zmywacz do paznokci, jak i oznaczenia (...) i (...) zostały umieszczone na oddzielnych polach, ułożonych względem siebie w pozycji wertykalnej. Także informacja dotycząca pojemności butelki znajduje się na samym dole opakowań, oba układy graficzne są do siebie podobne. Nadto układ graficzny elementów tekstowych oraz kodu kreskowego umieszczony na odwrocie butelek jest niemalże identyczny, ponieważ ułożone są w tym samym miejscu i w takiej samej kolejności. Kod kreskowy w przypadku obu butelek pozostaje w identycznej – pionowej pozycji po prawej stronie względem informacji zawartej na odwrocie butelki (dowód: zdjęcia obu produktów k. 78, 136, 139-142) W tej sytuacji prawidłową oceną winno być stwierdzenie, że wyżej opisane cechy produktów stron, w kontekście całościowego oglądu porównywanych ich opakowań, może w warunkach art. 10 u.z.n.k. wprowadzać w błąd potencjalnych ich nabywców, co do ich pochodzenia. Jest to tym bardziej uzasadnione, że zmywacze do paznokci należą do tzw. produktów niskoangażujących, bo tanich, nie wywierających wpływu na poziom życia konsumenta, łatwo zbywalnych, na zakup którego klient nie poświęca wiele uwagi. Zmywacze do paznokci są sprzedawane w niewielkich butelkach, znajdując się na półkach w otoczeniu wielu innych produktów kosmetycznych, stąd też prowadzi to do występowania okoliczności znacznie zwiększających ryzyko wprowadzenia klienta w błąd.

Wszelako powyższe, samo w sobie, nie oznacza występowania warunków do udzielenia stronie powodowej wskazywanej w pozwie ochrony prawnej. Przypomnieć bowiem należy, że przytaczany w trakcie postępowania przez strony i w apelacji przepis art. 3 u.z.n.k., o czym zapominają strony, pełni różnorodne funkcje. Stanowi on wskazówkę definicyjną dla czynów nieuczciwych (funkcja definiująca), uzupełnia katalog czynów niedozwolonych wyliczonej w części szczegółowej u.z.n.k., w ten sposób, że w przypadku, gdy przy wykonywaniu działalności gospodarczej dojdzie do popełnienia czynu nieujętego przepisami, a jednocześnie zakłócającego uczciwe stosunki rynkowe wówczas podstawę jego oceny stanowią może samodzielnie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (funkcja uzupełniająca-powołuje się na nią apelant) oraz, co najistotniejsze w sprawie, przede wszystkim pozwala na korygowanie oceny sytuacji, gdy dany stan faktyczny formalnie spełnia przesłanki wskazane przepisami części szczegółowej u.z.n.k., ale ze względu np. na niewielkie natężenie nieuczciwości lub minimalny stopień naruszenia interesów innego uczestnika rynku uzasadnione jest odstąpienie od negatywnej oceny danego czynu (funkcja korygująca). Nadto zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, w każdym wypadku – także w razie stosowania przepisów rozdziału 2 u.z.n.k., w tym przepisów art. 10 czy też także wskazywanego przez stronę powodową art. 13, niezbędne jest wykazanie ogólnych przesłanek odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji, które są określone w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Brak jest podstaw do uznania, że pomiędzy przepisami rozdziału 2, a art. 3 ust. 1 u.z.n.k. zachodzi relacja *lex specialis-lex generalis*, i że dopiero z przyczyny braku możliwości zakwalifikowania zachowania sprawcy jako nazwanego czynem nieuczciwej konkurencji istnieje możliwość oceny tego zachowania przez pryzmat klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 30 maja 2006 r., I CSK 85/06, LexPolonica nr 1353984). Stanowisko to odnosi Sąd Najwyższy do wspomianej wyżej funkcji korygującej klauzuli z omawianego przepisu. Otóż jeżeli określony czyn co prawda wypełnia hipotezę normy wynikającej z przepisu rozdziału 2 u.z.n.k., jednakże nie wystąpi zarazem określona w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przesłanka zagrożenia lub naruszenia interesu innego przedsiębiorcy, to uznać należy, że nie stanowi on czynu nieuczciwej konkurencji. Wcześniej wspomniane stanowisko Sąd Najwyższy zawarł także w innych wcześniejszych swoich judykatach, np. z 9 maja 2003 r. (V CKN219/01, OSP 2004 nr 4, poz. 54), czy też z 26 listopada 1998 r. (I CKN 904/97, OSNC 1999, nr 5, poz. 97).



Powyższe oznacza, że strona powodowa, ażeby uzyskać preferowaną w sprawie ochronę prawną winna była udowodnić, że pozwani podejmując działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, doprowadzili do zagrożenia lub naruszenia nimi jej interesów. O ile nie może budzić wątpliwości fakt naruszenia przez pozwanych prawa, wobec wykazania naruszenia art. 10 u.z.n.k. (o czym wyżej) o tyle strona pozwana nie uczyniła zadość udowodnienia na zasadach art. 6 k.c. przesłanki, co najmniej, zagrożenia jej interesów. W tym miejscu wypada zaznaczyć, że przejście ciężaru dowodu na stronę pozwaną wynikające z art. 18a u.z.n.k. nie może mieć miejsce do omawianej przesłanki art. 3 ust. 1 u.z.n.k., ponieważ nie dotyczy ono prawdziwości oznaczeń lub informacji umieszczonej na towarach albo ich opakowaniach lub wypowiedzi zawartych w reklamie, zaś szczególny charakter przepisu art. 18a u.z.n.k. z uwagi na jego wyjątkowy charakter winien być interpretowany ściśle. Co prawda strona powodowa wywiodła, że jest sprzedawcą kosmetyków i perfum i jednocześnie właścicielem wielu marek, w tym C. C. odnośnie której wprowadzała na rynek polski od 2000 r. zmywacz do paznokci o nazwie „(...) N. (...)” wraz jeszcze z innymi produktami kosmetycznymi, to jednak nie przedstawiła dowodów, jakoby marka C. C. stała się powszechnie znana i rozpoznawalna marką wśród klientów produktów kosmetycznych w Polsce, w tym wspomnianego wyżej zmywacza do paznokci, którego dystrybucja rzekomo sięga co najmniej roku 2000. Wszak nie mogą tego stanowić przedstawione w pozwie oświadczenia, jak się później okazało rzekomych dystrybuujących zmywacz do paznokci strony powodowej (k. 77-86), tłumaczenia przykładowych faktur dokumentujących sprzedaż zmywacza do paznokci na terytorium Polski przez V. (k. 87-93), dwa zdjęcia półek sklepowych w drogeriach na których znajduje się także przedmiotowy zmywacz do paznokci ma półkach sklepowych w drogeriach w Polsce (k.94-95) zdjęcia zmywacza do paznokci C. C. o nazwie „(...)N. (...)” (k. 96), zestawienia sprzedaży zmywacza do paznokci w okresie od lipca 2006 r. do września 2010 r. (k. 97-98), raport dotyczący reklamy w (...) przeprowadzony przez P. (...) (k. 100-135). ROwi rzekomi dystrybutorzy produktów strony powodowej zaprzeczyli jakoby mieli trudnić się taką działalnością. Byli to bowiem drobi sprzedawcy kosmetyków którzy zbywali śladowe ilości produktów strony powodowej w ilości kilku do zera zmywaczy do paznokci tygodniowo (vide zeznania świadków: A. N. k.620-622, W. N. k. 622-, E. N. k. 623-624, R. M. k. 623, K. M. k. 681, R. P. k. 682-684). Z kolei z zeznań świadków: M. K. (k. 546—550), T. D. (k. 624-626), R. K. (k.626-631) bynajmniej nie wynika skala dystrybucji produktów strony powodowej na rynku polskim, a tym samym jej pozycja na rynku. Mało tego świadek R. K., będący w przeszłości wyłącznym dystrybutorem produktów firmy (...), zatrudniony do chwili obecnej w branży kosmetyków, którego żona obecnie prowadzi hurtową sprzedaż kosmetyków zeznał, że udziały rynkowe C. C. systematycznie spadają i za rok 2010 wynosiły w rynku polskim poniżej 2%, gdzie liderzy rynkowi osiągają poziom sprzedaży kosmetyków około 17 %. Strona powodowa nie przedstawiła żadnego dowodu, z którego mogłoby wynikać, iżby sytuacja rynkowa strony powodowej w Polsce kształtowała się bardziej korzystnie niż to przedstawił świadek R. K.. Nie mogą tego stanowić zeznania świadka, dystrybutora marki C. (...), J. S. (2) (k. 632-637) które nie dotyczyły skali działalności na rynku polskim strony pozwanej, a jedynie aktów czynów nieuczciwej konkurencji ze strony pozwanej w stosunku do strony powodowej, bez określenia zakresu tego nasilenia. Z kolei pozostałe wyżej wymienione dowody zgłoszone do przeprowadzenia w pozwie (zdjęcia dwóch półek sklepowych, tłumaczenia przykładowych faktur dokumentujących sprzedaż zmywacza do paznokci, zestawienia sprzedaży zmywacza do paznokci w okresie od lipca 2006 r. do września 2010 r. raport dotyczący reklamy w (...)) w najmniejszym stopniu nie świadczą, jakoby marka strony powodowej miała jakiegokolwiek znaczenie na rynku, nie mówiąc już o rozpoznawalności produktu w postaci zmywacza do paznokci. W tej sytuacji w sprawie ma zastosowanie wcześniej powołany pogląd, że minimalny stopień naruszenia przez pozwanych interesów strony powodowej daje podstawę do odstąpienia od negatywnej oceny czynu nieuczciwej konkurencji strony pozwanej, z którą wespół tego dopuścił się pozwany, tym bardziej, że strona powodowa nie wykazała w sprawie, ażeby działania pozwanych zagrażało lub naruszało interesom strony powodowej. Twierdzenia o rzekomej jej renomie „na rynku polskim” pozostaje jedynie w sferze twierdzeń (...) w S. w Wielkiej Brytanii. Fakt takowej w krajach Europy Zachodniej (jeśli w ogóle ma miejsce) tego nie dowodzi.

W nawiązaniu do zarzutu apelacji o naruszeniu przez Sąd Okręgowy art. 3 ust. 1 u.z.n.k stwierdzić tylko trzeba, że skoro brak jest podstaw do wniosku, iżby wskutek funkcji korygującej tego przepisu nie występowały podstawy do udzielenia stronie powodowej wskazywanej w pozwie ochrony prawnej ze względu na brak wykazania zagrożenia jej interesów, to tym samym nie może wchodzić w rachubę uzupełniająca funkcja art. 3 ust. 1 u.z.n.k., gdyż także w tym przypadku nie

została wykazana przesłanka naruszenia interesów. Zresztą wykazywanie występowanie warunków naruszenia przez pozwanych przepisu art. 3 ust. 1 u.z.n.k., w zakresie jego funkcji uzupełniającej, o tyle nie miało znaczenia, że w sprawie były podstawy do twierdzenia o naruszeniu przez pozwanych art. 10 u.z.n.k., jednakże z konsekwencjami, jak wyżej.

Wobec powyższego pozostałe zarzuty apelacji o naruszeniu przez Sąd Okręgowych pozostałych, niż wyżej wymienione przepisów prawa procesowego, stają się bezprzedmiotowe dla oceny jej zasadności.

Mając powyższe na uwadze, Sąd odwoławczy, przy zastosowaniu art. 385 k.p.c. oddalił apelację strony powodowej, rozstrzygając przy tym o kosztach postępowania apelacyjnego na zasadzie odpowiedzialności stron za wynik procesu przewidzianej w art. 98 § 1 i 3 k.p.c., w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. i § 12 ust. 1 pkt. 2 w zw. z § 6 pkt. 5 rozporządzenia Min. Spraw. z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy pranej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U nr 163. Poz. 1349 ze zm.)

O sprostowaniu oczywistej omyłki w komparycji wyroku Sądu I instancji w zakresie przedmiotu postępowania, błędne nazwanego jako o zapłatę, orzeczono na podstawie art. 350 § 1 i 3 k.p.c.