

**Sygn. akt XXII GWo 10/16**

## POSTANOWIENIE

Dnia 22 stycznia 2016 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym :

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 stycznia 2016 r. w Warszawie

sprawy z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R.

z udziałem **R. K.**

o udzielenie zabezpieczenia

**postanawia:**

**I.** udzielić (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w R. zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie popełniania przez R. K. czynów nieuczciwej konkurencji polegających na oznaczaniu produkowanych przez niego makaronów, oferowanych aktualnie pod nazwą „Makarony Babuni R. K. z jaj przepiórczych 12 jajeczny”, nieprawdziwymi oznaczeniami wskazującymi na ich wyprodukowanie z jaj wyłącznie przepiórczych oraz na oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu tak oznakowanych makaronów, podczas gdy makarony te nie zawierają jaj przepiórczych, zawierają ich śladowe ilości lub zawierają jaja przepiórcze i kurze, poprzez:

**1.** zakazanie obowiązanemu - na czas trwania postępowania:

**a.** umieszczania na opakowaniach produkowanych przez niego makaronów informacji o treści: „z jaj przepiórczych” i/lub „jaja przepiórcze 14%”, a także umieszczania na opakowaniach graficznego wyobrażenia przepiórki i/lub jaj przepiórczych, w tym stosowania opakowań w wyglądzie:

**b.** oferowania i wprowadzania do obrotu makaronów w opakowaniach określonych w pkt a.,

**2.** zajęcie – na czas trwania procesu – stanowiących własność R. K. i wyprodukowanych przez niego makaronów w opakowaniach określonych w pkt 1a., w miejscach prowadzenia przez obowiązanego działalności gospodarczej - pod adresami: (...)-(...) R. ul. (...), (...)-(...) K. ul. (...), (...)-(...) K. ul. (...), (...)-(...) M. ul. (...) oraz we wszystkich innych miejscach, które zostaną ustalone w toku egzekucji;

**II.** w pozostałej części wniosek oddalić;

**III.** określić (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w R. dwutygodniowy termin do wystąpienia względem R. K. z pozwem obejmującym roszczenie z pkt I.

**Sygn. akt XXII GWo 10/16**

## UZASADNIENIE

18 stycznia 2016 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w R. po raz wtóry wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie przez R. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w R. popełniania czynów

nieuczciwej konkurencji z art. 10, art. 14 i art. 3 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz naruszania niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego i wspólnotowego znaku towarowego „(...) Makaron z jaj przepiórczych” C. (...), polegającego na oznaczaniu przez obowiązanego produkowanych przez niego makaronów oferowanych aktualnie pod nazwą „Makarony Babuni R. K. z jaj przepiórczych 12 jajeczny” nieprawdziwymi oznaczeniami wskazującymi na ich wyprodukowanie z jaj wyłącznie przepiórczych oraz oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu tak oznakowanych makaronów, podczas gdy makarony te nie zawierają jaj przepiórczych lub zawierają ich śladowe ilości lub zawierają jaja przepiórcze i kurze, poprzez:

**1. zakazanie obowiązanemu na czas trwania postępowania:**

**a.** umieszczania na opakowaniach produkowanych przez niego makaronów informacji o brzmieniu: „z jaj przepiórczych” i/lub „jaja przepiórcze 14%” i/lub innych podobnych informacji i/lub oznaczeń sugerujących, że makaron ten jest makaronem z jaj wyłącznie przepiórczych, a także umieszczania na opakowaniach graficznego wyobrażenia przepiórki i/lub jaj przepiórczych, w tym stosowania opakowań:

**b.** oferowania i wprowadzania do obrotu makaronów w opakowaniach z informacją o brzmieniu: „z jaj przepiórczych” i/lub „jaja przepiórcze 14%” i/lub z innymi podobnymi informacjami i/lub oznaczeniami sugerującymi, że makaron ten jest makaronem z jaj wyłącznie przepiórczych, a także oferowania i wprowadzania do obrotu makaronów w opakowaniach z graficznym wyobrażeniem przepiórki i/lub jaj przepiórczych, w tym w opakowaniach przedstawionych powyżej,

**2. zajęcie** – na czas trwania procesu – w miejscach prowadzenia przez R. K. działalności: (...)-(...) R. ul. (...), (...)-(...) K. ul. (...), (...)-(...) K. ul. (...), (...)-(...) M. ul. (...) oraz we wszystkich innych miejscach, które zostaną ustalone w toku egzekucji - makaronów produkowanych przez obowiązanego w opakowaniach z informacjami o brzmieniu: „z jaj przepiórczych” i/lub „jaja przepiórcze 14%” i/lub z innymi podobnymi informacjami i/lub oznaczeniami sugerującymi, że makaron ten jest makaronem z jaj wyłącznie przepiórczych, a także makaronów produkowanych przez obowiązanego w opakowaniach z graficznym wyobrażeniem przepiórki i/lub jaj przepiórczych, w tym w opakowaniach przedstawionych w pkt 1.a.

**Sąd ustalił, że:**

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w R. prowadzi działalność gospo-darczą w zakresie produkcji i sprzedaży makaronów, klusek, kuskusu i innych wyrobów mącznych. (dowód: odpis z KRS k.33-40, faktury k.41-46, oferta handlowa k.47, fotografie opakowań k.48)

Od 2005 r. spółka (...) produkuje makarony z jaj przepiórczych, w tym makaron „(...) Nitka przepiórcza”, które sprzedaje m.in. w sieciach handlowych (np.: A., S. (...), P. i P., (...)) i w sklepach obsługiwanych przez dystrybutorów w całej Polsce (np.: (...), (...), (...), sklepy (...)).

Jaja przepiórcze są produktem spożywczym o wysokiej wartości odżywczej. Ich skład chemiczny jest bogatszy od jaja kurzego, więcej w nim niezbędnych aminokwasów, związków mineralnych i pierwiastków śladowych, a szczególnie atrakcyjny jest poziom witamin z grupy B, kwasu foliowego, witaminy A, fosforu, wapnia, żelaza, cynku, seleniu. Jaja te nie uczulają. Makarony z jaj przepiórczych (...) mogą być spożywane przez osoby uczulone na jaja kurze, zawierają więcej białka, a mniej związków tłuszczowych niż makarony z jaj kurzych. Ze względu na swe właściwości produkty wnioskodawcy cieszą się zainteresowaniem i uznaniem konsumentów. Cena zakupu jaj przepiórczych jest jednak wyższa od ceny jaj kurzych. (dowód: faktury k.49-52, fotografie k.54-94, opis produktu k.100-101, ulotka reklamowa k.102-103, faktury zakupu jaj przepiórczych i oświadczenie k.104-119, decyzja k.120-121, ekspertyza k.122-123, artykuły prasowe k.95-99)

Od stycznia 2015 r. wnioskodawca używa opakowania o wyglądzie:

6 listopada 2015 r. zostało ono zgłoszone w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. jako przestrzenny wspólnotowy znak towarowy dla towarów w klasie 30. klasyfikacji nicejskiej (potrawy na bazie mąki, makarony). (dowód: zgłoszenie znaku nr (...) k.157-165)

Obowiązany prowadzi działalność gospodarczą pod firmą (...) w R. w zakresie produkcji makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych. (dowód: informacja z (...) k.124-125) Produkuje i sprzedaje m.in. makaron o nazwie „Makarony Babuni R. K. z jaj przepiórczych 12 jajeczny” w opakowaniu o wyglądzie z umieszczoną na nim informacją „z jaj przepiórczych” i wskazaniem jako jednego ze składników: „jaja przepiórcze 14 %”. (dowód: fotografie k.126) Makaron ten jest oferowany na stronie (...) oraz w sklepach stacjonarnych. (dowód: faktury k.132-134, fotografie K.128-131)

Z badań przeprowadzonych na zlecenie wnioskodawcy w lipcu, sierpniu i wrześniu 2015 r. wynika, że produkt pod nazwą handlową „Makarony Babuni R. K. z jaj przepiórczych 12 jajeczny” nie zawiera w swym składzie w ogóle jaj przepiórczych lub zawiera obok nich także jaja kurze. (dowód: ekspertyzy prywatne k.135-156)

### **Sąd zważył:**

#### ***I. Zarzut naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego :***

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1 z 5/01/2002 r.) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i systemu ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, zgodnie z którą wzorem jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Postać produktu przejawia się w jego zewnętrznych cechach charakterystycznych, formie i ukształtowaniu, jego przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach.

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy jest chroniony przed kopiowaniem w zakresie w jakim jest nowy i posiada indywidualny charakter przez okres 3 lat, licząc od dnia, w którym wzór został po raz pierwszy udostępniony publicznie w Unii Europejskiej. Co do zasady, prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje twórcy lub jego następcy prawnemu. (art. 14 ust.1) Może on zakazać używania wzoru, tj. wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowania takiego produktu w tych celach, wyłącznie wówczas jednak, gdy wynika ono z naśladowania chronionego wzoru. (art. 19 ust.2) Używanie nie jest wynikiem kopiowania, jeśli twórca nie znał wzoru ujawnionego przez uprawnionego. (art. 19 ust. 2 zdanie drugie)

W przeciwieństwie do wzorów zarejestrowanych, które podlegają ochronie skutecznej „erga omnes”, zapewniającej wyłączność (monopol) eksploatacji, wzór niezarejestrowany podlega ochronie jedynie przed kopiowaniem bez zgody uprawnionego oraz wszelkim formom korzystania ze wzoru sta-nowiącego kopię. [M.Poźniak-Niedzielska Ochrona wzoru niezarejestrowanego w prawie europejskim. cyt za : J. Sieńczyło-Chłabicz op.cit. s.15] Ochrona ta nie jest jednak ograniczona do działań, w rezultacie których powstaje oczywista kopia wzoru, lecz także do naśladownictwa, tj. imitacji. Zasadności zarzutu kopiowania nie może zaprzeczyć zmiana wzoru w nieistotnych szczegółach, które nie stanowią istotnych różnic.

Odmienne niż w przypadku wzorów zarejestrowanych, rozporządzenie nie stanowi domniemania ważności wspólnotowego wzoru niezarejestrowanego. Art. 85 ust. 2 należy interpretować w ten sposób, że aby sąd w sprawach wzorów wspólnotowych uznał taki wzór za ważny, właściciel nie musi wykazywać, iż wzór cechuje indywidualny charakter w rozumieniu art. 6, musi jedynie wskazać, na czym ten indywidualny charakter polega, identyfikując element lub elementy wzoru, które mu taki charakter nadają. (tak Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 19/06/2014 w sprawie C-345/13 Karen Millen Fashions) Zainteresowany zaprzeczeniem zarzutu kopiowania,

pozwany ma natomiast obowiązek wykazania, że identyczność wzoru nie wynika z kopiowania, że jego wzór stanowi wynik samodzielnej pracy twórczej. (art. 19 ust. 2 zdanie drugie)

Z powyższych unormowań wynika dla powoda obowiązek udowodnienia, a dla wnioskodawcy w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia uprawdopodobnienia, że wzór niezarejestrowany cechuje nowość i indywidualny charakter oraz daty jego pierwszego publicznego udostępnienia, od której zależeć będzie wyznaczenie zakresu czasowego ochrony, odpowiednio do art. 11 ust. 2. On także dowodzi to, że kwestionowany przezeń produkt pozwanego stanowi kopię wzoru, a ponadto świadomość pozwanego istnienia chronionego wzoru, od której istnienia zależeć będzie możliwość uznania działania za kopiowanie. (art. 6 k.c.) [por. A. Tischner Niezarejestrowany wzór wspólnotowy. PPH lipiec 2006 r. s.39-40, J. Sieńczyło-Chlabicz Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego. EPS luty 2008 r. s.16] Zainteresowany zaprzeczeniem zarzutu kopiowania, pozwany ma obowiązek wykazania, że identyczność wzoru nie wynika z kopiowania, że identyczny wzór stanowi wynik samodzielnej pracy twórczej jego autora. (art. 19 ust. 2 zdanie drugie)

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy ma indywidualny charakter, jeśli całościowe (ogólne) wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na takim użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie przed datą pierwszego ujawnienia. Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze się pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru. (art. 6 ust.2) Zakres ochrony wzoru określają cechy zewnętrzne, które mogą być postrzegane zmysłem wzroku. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13/10/1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. ( shown visibly) Zakres ochrony wzoru będzie zdecydowanie większy gdy swoboda projektanta ograniczona jest w niewielkim stopniu. Wówczas stosunkowo niski stopień podobieństwa może stanowić podstawę do uznania istnienia naruszenia, gdyż nie istnieją obiektywne przyczyny, dla których występujące podobieństwa byłyby konieczne ze względu na brak swobody twórczej w danej dziedzinie. [por. K. Szczepanowska-Kozłowska Ochrona wzoru w prawie europejskim. PPH nr 5 z 2005 r. s.30-34, M. Poźniak-Niedzielska Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.4-11]

Występując ponownie o udzielenie zabezpieczenia spółka (...) powołała się na prawo do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego w postaci przedstawionej w dwuwymiarze: wskazując jednocześnie, że jest to opakowanie makaronu, które z natury rzeczy ma formę przestrzenną. Nie wyjaśniła okoliczności jego stworzenia ani sposobu nabycia przez nią (osobę prawną) praw do wzoru. Nie określiła, kiedy i w jakich okolicznościach tak przedstawiony wzór został po raz pierwszy udostępniony publicznie. Nie wskazała cech wzoru decydujących o jego ważności, w rozumieniu nowości i indywidualnego charakteru oraz stanu sztuki.

Nawet jednak gdyby uznać, że spółce (...) przysługuje prawo do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, to w żadnym razie nie można uznać, że kwestionowany wzór przemysłowy obowiązanej stanowi jego kopię. Przeciwwstawione sobie wzory:

różnią się zarówno kolorystyką, poszczególnymi elementami graficznymi i słownymi, jak i ich układem. O kopiowaniu wzoru nie można wnioskować z kształtu zewnętrznego, który jest znany i typowy dla opakowań. Wspólne w obu wzorach: przepiórka, jajka, kłosy zbóż i wygląd makaronu widocznego pod przezroczystą folią mają charakter opisowy, wskazując na zawartość opakowania. Sposób ich przedstawienia jest ponadto całkowicie odmienny.

W konsekwencji należy uznać, że spółka (...) także w ponownie złożonym wniosku nie wykazała swego prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego ani faktu jego naruszenia przez obowiązanej. Jej wniosek o udzielenie zabezpieczenia nieuprawdopodobnionego roszczenia z art. 89 ust. 1a cyt. rozporządzenia o zakazanie kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru podlegał zatem oddaleniu. (a contrario art. 730<sup>1</sup> k.p.c.)

## **II. Zarzut naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego :**

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

(wersja ujednolicona), które reguluje w go sposób całościowy, w szczególności zasady jego rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporządzenia, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. Zasadniczo, są one powtórzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Implementująca ją ustawa Prawo własności przemysłowej znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Art. 9 rozporządzenia przyznaje uprawnionemu prawo wyłącznego i niezakłóconego używania wspólnotowego znaku towarowego i zakazania osobom nie mającym jego zgody:

- a.** używania w obrocie identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług;
- b.** używania w obrocie oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także prawdopodobieństwo ich skojarzenia.
- c.** używania w obrocie oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii Europejskiej i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszcycielowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Dla zapewnienia właścicielowi realizacji jego praw mogą być zakazane, w szczególności:

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznanie przepisom rozporządzenia, sąd powinien je na wniosek powoda zastosować do ochrony znaku wspólnotowego. Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30/06/2000 r. prawo własności przemysłowej.

Zgodnie z art. 103, do sądów państwa członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego państwa do znaku krajowego. (ust.1)

Spółce (...) nie służą roszczenia wynikające z powołanych przepisów nie dysponuje ona bowiem prawem z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, tymczasem – jak stanowi art. 9 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia - **prawa przyznane przez wspólnotowy znak towarowy są skuteczne wobec osób trzecich z dniem opublikowania rejestracji znaku towarowego**. Jej wniosek o udzielenie zabezpieczenia nieuprawdopodobnionego roszczenia z art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 podlegał zatem oddaleniu. (a contrario art. 730<sup>1</sup> k.p.c.) Nawet jednak gdyby wnioskodawczyni uzyskała decyzję o rejestracji znaku C. (...) to brak jest podstaw do uznania za konfuzyjnie do niego podobny wygląd opakowania używanego przez obowiązującą dla identycznych towarów w klasie 30. klasyfikacji nicejskiej (makarony).

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczące różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen ) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo SA )

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 ELS , z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 Castillo) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branżami pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen , z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 Il Ponte Finanziaria , z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix )

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 Canon , z 4/05/1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions , z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer ) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel , z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 Mühlens , z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix, z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo )

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel i z 12/01/2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso ) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer , z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL i z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 Canon )

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Przeciwstawiane sobie znak towarowy i opakowanie są całkowicie odmienne na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Podobny kształt i zamknięcie są typowe dla opakowań produktów mącznych, podobnie jak

przezroczyste okienko, przez które widoczna jest zawartość (makaron). Elementy graficzne (postać przepiórki, jajka i kłosy zbóż) opisują produkt, podobnie jak sformułowania „Makaron z jaj przepiórczych” i „Makaron ... z jaj przepiórczych 12 jajeczny”. Opakowania odróżniają elementy dystynktywne: logoi **E. M. Makarony Babuni R. K.** oraz kolorystyka. W przekonaniu Sądu konsumenci w znacznej ich liczbie nie mogliby uznać, że makaron przepiórczy obowiązanego pochodzi od spółki (...) lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nią gospodarczo. **R. K. nie narusza prawa wyłącznego w sposób stypizowany w art. 9 ust. 1 rozporządzenia, spółce (...) nie służą przeto roszczenia określone w ust. 2 art. 9.**

### **III. Zarzut naruszenia zasad uczciwej konkurencji:**

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek :

- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,
- jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sąd podziela przyjęty w doktrynie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny (m.in.: wprowadzające w błąd oznaczenie towarów), typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać w ten sposób, że ogólne określenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegóławiające pozostają w następujących wzajemnych relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji nie tworzą zamkniętego katalogu, za nie-uczciwie konkurencyjne można uznać także działania niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,
- wymagania wskazane w definicji odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spełnia funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych typizujących czyny nieuczciwej konkurencji. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust.1 (np. bezprawności) uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregoś z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towaru lub jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania lub innych istotnych cech towarów. Przedmiotem ochrony tego przepisu jest transparentność rynku, która może być zakłócona przez działania przedsiębiorców wprowadzające konsumentów w błąd co do oferowanych przez nich towarów (usług). Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że termin „oznaczenia towarów i usług” swoim zakresem normatywnym obejmuje zarówno oznaczenia opisowe i informacyjne (wskazujące np. skład produktu), jak i oznaczenia o charakterze odróżniającym, bez względu na ich formę przedstawieniową. Przepis art. 10 u.z.n.k.

znajduje zastosowanie wówczas, gdy oznaczenie stwarza ryzyko wprowadzenia klientów w błąd co do istotnych cech towarów lub usług. Przepis ten nie zakazuje natomiast podawania informacji fałszywych, jeżeli przeciętny klient ma świadomość, że wskazana przez przedsiębiorcę cecha towaru lub usługi jest w sposób oczywisty niezgodna z prawdą i wobec tego powstaje w jego umyśle mylne wrażenie co do cech produktu /usługi/. (red. M.Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz, Warszawa 2011, str. 279)

Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 1 ustawy z 21/12/2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. 2001 nr 5 poz.44) doprecyzowującej wymagania w zakresie oznaczenia i informowania o cechach towarów i usług, **wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymogi w zakresie jakości handlowej (jeżeli zostały one określone w przepisach) oraz wymogi dodatkowe, których spełnienie zadeklarował producent.** Opakowania wprowadzanych do obrotu artykułów rolno-spożywczych powinny zachowywać cechy istotne dla danego rodzaju artykułu, decydujące o jego tożsamości. (art. 5) Warto w tym miejscu odwołać się do wyroku Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie z 14/06/1996 r. (sygn. akt V GC 436/95), który uznał za czyn nieuczciwej konkurencji niezgodne z prawdą oznaczenie jako ośmiojajecznego makaronu, w rzeczywistości zawierającego od jednego do czterech jajek na kilogram mąki.

Skoro więc wyniki obiektywnych badań wykonanych na zlecenie uprawnionej wskazują, że makarony obowiązanego nie zostały wytworzone z jaj przepiórczych albo w niewielkiej części z jaj przepiórczych, głównie zaś z jaj kurzych, co może mieć zasadnicze znaczenie dla cech oferowanego produktu oraz decyzji zakupowej nawet rozsądnego i świadomego konsumenta, należy uznać, że R. K. dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 10 u.z.n.k., na opakowaniu wytwarzanych przezzeń makaronów widnieje bowiem informacja o tym, że kwestionowany produkt jest makaronem 12 jajecznym, przedstawienie przepiórki i jaj przepiórczych. Tego rodzaju oznaczenie nie jest precyzyjne ani jasne i może wprowadzać konsumentów w błąd co do składu i cech produktu.

Czynem nieuczciwej konkurencji stypizowanym w art. 14 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 u.z.n.k. jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Zakres podmiotowy ochrony interesów gospodarczych konkurenta rynkowego gwarantowanej przez cytowany przepis jest szeroki i obejmuje zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Informacje nieprawdziwe to takie, które są sprzeczne z rzeczywistością, natomiast informacje wprowadzające w błąd to takie, które powodują rozbieżność w wyobrażeniach ich odbiorcy co do ogólnie postrzeganej rzeczywistości. Jak wynika z literalnego brzmienia przepisu, czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 14 polega na ukierunkowanym działaniu sprawcy, bowiem informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd muszą być rozpowszechniane w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Przypisanie czynowi nieuczciwej konkurencji charakteru działania nastawionego na określony rezultat powoduje, że popełnienie go jest możliwe jedynie z winy umyślnej.

Rozpowszechnianie nieprawdziwych bądź wprowadzających w błąd informacji o wytwarzanych towarach i świadczonych usługach, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 stanowi czyn nieuczciwej konkurencji powiązany funkcjonalnie z czynem stypizowanym w art. 10. Zakres przedmiotowy obu przepisów jest taki sam, gdyż nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości najczęściej odnoszą się do elementów opisanych w art. 10 ust. 1 (tj.: pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenia ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich). Zasadnicza różnica pomiędzy omawianymi przepisami polega na tym, że art. 10 odnosi się wyłącznie do oznaczeń towarów i usług, podczas, gdy art. 14 ust. 2 pkt 2 do wszelkich wiadomości o tychże towarach i usługach. Informacja, że produkt spożywczy zawiera wyłącznie jaja przepiórcze, podczas gdy w rzeczywistości nie użyto ich do jego wytworzenia lub, że oprócz nich wytwórca użył jaj kurzych (składnika tańszego, o innych cechach) jest informacją obiektywnie nieprawdziwą. Nie ulega wątpliwości Sądu, że nabywcy makaronów stron nie mają możliwości zweryfikowania informacji umieszczonej na opakowaniu w momencie podejmowania decyzji zakupowej, przez co mogą zostać wprowadzeni w błąd co do składu makaronu obowiązanego i jego właściwości.



**W ocenie Sądu**, wniosek spółki (...) zasługuje na uwzględnienie. Przedstawiona w nim argumentacja i zaoficerowane dowody uzasadniają postawienie R. K. zarzutu naruszenia reguł uczciwej konkurencji. Ekspertyzy prywatne przekonują, że makaron w zakwestionowanych opakowaniach został wyprodukowany bez użycia jaj przepiórczych lub także przy wykorzystaniu jaj kurzych, czego wytwórca nie wskazuje w sposób jednoznaczny, jasny i zrozumiały dla konsumenta. Informacja umieszczona na zakwestionowanym opakowaniu nie jest zatem zgodna z prawdą, a umieszczone na nim słowno-graficzne oznaczenie może wprowadzać nabywców w błąd, co do składu produktu. Nie ulega przy tym wątpliwości, że działanie obowiązanego ma charakter celowy. R. K. używa kwestionowanych oznaczeń, by zdobyć przewagę konkurencyjną i przekonać potencjalnych nabywców, że mają do czynienia z produktem dobrej jakości o szczególnych właściwościach.

W przekonaniu Sądu, zaoficerowane dowody należy uznać za prawdopodobne, że spółce (...) służą roszczenia określone w art. 18 ust. 1 w zw. z art. 10, art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 u.z.n.k., w szczególności sankcje zakazowe oraz żądanie usunięcia dotychczasowych skutków naruszeń, poprzez wycofanie z rynku makaronu w opakowaniach zawierających informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, a także zniszczenie opakowań o wyglądzie:

Uprawniona nie wykazała natomiast w tym postępowaniu, że inne informacje lub opakowania wykorzystywane przez obowiązanego stanowią czyn nieuczciwej konkurencji, którego popełnianie powinno być R. K. tymczasowo zakazane. Sąd oddalił zatem wniosek spółki (...) w zakresie w jakim zmierzała ona do zakazania obowiązanemu używania opakowań z informacjami podobnymi do: „z jaj przepiórczych” i/lub „jaja przepiórcze 14%”, i/lub oznaczeniami sugerującymi, że makaron ten jest makaronem z jaj wyłącznie przepiórczych. Takie sformułowanie sposobów zabezpieczenia przenosi ponadto ocenę naruszenia na rzeczowo niewłaściwy do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu (art. 17 k.p.c.) organ egzekucyjny.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 u.z.n.k., w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać m.in.:

1. zaniechania niedozwolonych działań;
2. usunięcia skutków niedozwolonych działań.

Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania. (ust. 2)

Zabezpieczenia roszczeń przedsiębiorcy w tym zakresie udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730<sup>1</sup> k.p.c. wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy jego brak uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należyłą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. poprzez zajęcie ruchomości, wierzytelności lub innego prawa majątkowego. (art. 747 pkt 1 k.p.c.) Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela go w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

**Sąd uznał, że** uprawniona należy uznać za prawdopodobne fakt naruszenia jej interesów gospodarczych, usprawiedliwiający przyszłe roszczenia zakazowe i żądania zmierzające do usunięcia skutków naruszeń, a także swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla spółki (...) skutki, konieczne jest

niezwłoczne zapewnienie ochrony przysługujących jej interesów gospodarczych przed nieuczciwie konkurencyjnymi działaniami obowiązanego. Dopuszczenie do dalszego bezprawnego naruszania reguł uczciwej konkurencji w sposób stypizowany w art. 10, art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 u.z.n.k. może narażać uprawnioną na szkodę majątkową, a obowiązanemu przynosić bezpodstawną korzyść. Wniosek o zabezpieczenie przyszłych roszczeń zasługuje zatem na uwzględnienie. Orzeczone sposoby zabezpieczenia mieszczą się w zakresie roszczeń przynależnych uprawnionej. Zapewnią wnioskodawcy należyłą ochronę, a obowiązaney nie obciążą ponad potrzebę, może on bowiem prowadzić działalność gospodarczą nie naruszając praw i interesów gospodarczych osób trzecich. (art. 730<sup>1</sup> w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sąd wyznaczył uprawnionej dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

## ZARZĄDZENIE

- (...)
- (...)
- (...)

22/01/2016 r.