

Sygn. akt I ACa 1878/04

I ACz 2243/04

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 stycznia 2005 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący :	SSA Zofia Kawińska-Szwed
Sędziowie :	SA Tomasz Pidzik (spr.) SO del. Stanisława Miklewicz
Protokolant :	Łukasz Zgoda

po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2005 r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) (...), (...), (...)

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w U.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda i pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

z dnia 29 kwietnia 2004 r., sygn. akt V GC 125/03

i zażalenia powoda

od postanowienia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

z dnia 24 marca 2004 r., sygn. akt V GC 125/03

I) zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1, 6, 7, 10 i 13 o tyle, że:

- w punkcie 1 nakazuje stronie pozwanej zaniechania produkcji, reklamy i dystrybucji również następujących produktów, zawierających następujące oznaczenia:
- (...) (...) i (...) (...) (przedstawiających na przedniej etykiecie wizerunek naczynia do kawy a na tylnej etykiecie wizerunek czerwonego kubka o kształcie identycznym do zarejestrowanych znaków towarowych powoda),

- (...) (przedstawiających na przedniej etykiecie biały napis zawierający markę kawy oraz wizerunek czerwonego naczynia do kawy zanurzonego w ziarnach kawy);

- w punkcie 6 określa treść ogłoszenia na:

(...) SA informuje, że wprowadzała na rynek (...) i (...) nie spełniające norm jakościowych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz nieprawdziwie informowała o tym, że w produktach M. (...) i (...) znajduje się 100% kawy naturalnej. Informacja ta nie jest prawdziwa, bowiem produkt znajdujący się we wspomnianych opakowaniach zawierał sacharozę”,

- w punkcie 7 określa treść ogłoszenia na:

(...) SA informuje, że na etykietach (...) i (...) ogłaszała, że zorganizuje konkurs, w którym nagrodami będą: samochód osobowy, wycieczki zagraniczne oraz kubki do kawy. Konkurs ten nie został zorganizowany mimo, że informacja o nim nadal znajduje się na opakowaniach dostępnych na rynku produktów”,

- w punkcie 10 podwyższa kwotę 1.250 złotych do 5.020 (pięć tysięcy dwadzieścia) złotych,
- w punkcie 13 podwyższa kwotę 11.250 złotych do 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych,

oraz w punkcie 12 w ten sposób, że punkt ten uchyla, a w pozostałym zakresie powództwo oddala;

II) oddala apelacje powoda i pozwanej w pozostałych częściach;

III) zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 9.900 (dziewięć tysięcy dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

IV) zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zabezpieczyć roszczenie poprzez zakazanie pozwanej produkcji reklamy i dystrybucji następujących produktów:

- (...) ( z etykietką przedstawiającą w górnej części biały napis zawierający markę kawy a poniżej wizerunek czerwonego naczynia do kawy),
- (...) (z oznaczeniem przedstawiającym wizerunek słoika o kształcie klepsydry z etykietą zawierającą biały napis określający markę kawy a poniżej wizerunek czerwonego bądź żółtego naczynia do kawy zanurzonego w ziarnach kawy,
- (...) (...) i (...) (...) (przedstawiających na przedniej etykiecie wizerunek naczynia do kawy a na tylnej etykiecie wizerunek czerwonego kubka o kształcie identycznym do zarejestrowanych znaków towarowych powoda),
- (...) (przedstawiających na przedniej etykiecie biały napis zawierający markę kawy oraz wizerunek czerwonego naczynia do kawy zanurzonego w ziarnach kawy)

oraz poprzez zajęcie u pozwanej wszystkich etykiet, opakowań i materiałów reklamowych zawierających powyższe oznaczenia, a w pozostałej części wniosek i zażalenie oddalić.

**Sygn. akt I ACa 1878/04**

I ACz 2243/04

## UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 28 kwietnia 2003 r. sprecyzowanym ostatecznie pismem procesowym z dnia 11 marca 2004 r. skierowanym przeciwko pozwanej (...) S.A. w U. powód (...) des (...) (...) z siedzibą w (...) ((...)) domagał się zaniechania przez stronę pozwaną naruszenia praw ochronnych powoda oraz czynów nieuczciwej konkurencji polegających na

produkcji, reklamie i dystrybucji towarów należących do klas 5, 29 i 30 Międzynarodowej Klasyfikacji Nicejskiej, zawierających oznaczenia: słowne (...), wizerunek czerwonego naczynia do kawy, wizerunek naczynia do kawy zanurzonego w ziarnach kawy, wizerunek czerwonego kubka, wizerunek kubka w kształcie imitującym znak towarowy (...), słoik o kształcie zaokrąglonej klepsydry z wielokątną nakrętką, w szczególności przez zaniechanie produkcji, reklamy i dystrybucji następujących produktów:

- (...) (przedstawiającego na przedniej etykiecie biały napis zawierający markę kawy oraz wizerunek czerwonego naczynia do kawy, a na tylnej etykiecie wizerunek czerwonego kubka);
- (...) (przedstawiającego na przedniej etykiecie biały napis zawierający markę kawy oraz wizerunek czerwonego naczynia do kawy, a na tylnej etykiecie wizerunki zielonych kubków o kształcie identycznym do zarejestrowanego znaku towarowego);
- (...) (przedstawiającego na przedniej etykiecie biały napis zawierający markę kawy oraz wizerunek czerwonego naczynia do kawy zanurzonego w ziarnach kawy oraz wizerunek słoika o kształcie klepsydry z wielokątną nakrętką);
- (...) (przedstawiającego na przedniej etykiecie biały napis zawierający markę kawy oraz wizerunek żółtego naczynia do kawy zanurzonego w ziarnach kawy oraz wizerunek słoika o kształcie klepsydry z wielokątną nakrętką);
- (...) (przedstawiającego na przedniej etykiecie biały napis zawierający markę kawy oraz wizerunek czerwonego naczynia do kawy zanurzonego w ziarnach kawy);
- (...) (przedstawiającego na przedniej etykiecie biały napis zawierający markę kawy oraz wizerunek żółtego naczynia do kawy zanurzonego w ziarnach kawy);
- (...) (...) (przedstawiającego na przedniej etykiecie biały napis zawierający markę kawy oraz wizerunek czerwonego naczynia do kawy, a na tylnej etykiecie wizerunek czerwonego kubka o kształcie imitującym zarejestrowany znak towarowy);
- (...) (...) (przedstawiającego na tylnej etykiecie wizerunki czerwonego kubka o kształcie imitującym zarejestrowany znak towarowy).

Powód wnosił nadto o: nakazanie stronie pozwanej zaniechania w prowadzonej działalności gospodarczej, w tym produkcyjnej, reklamowej i dystrybucyjnej fałszywego informowania klientów o 100 % zawartości kawy naturalnej i o zorganizowanym konkursie, w którym nagrodami są czerwone kubki; domagał się zniszczenia przez stronę pozwaną opakowań, etykiet oraz materiałów reklamowych zawierających w/w oznaczenia, a także opublikowania przez stronę pozwaną oświadczeń o podanej treści w Gazecie (...), „Rzeczpospolitej” oraz na stronie internetowej pozwanego; oraz o nakazanie pozwanej złożenia oświadczeń o zrzeczeniu się praw wobec Urzędu Patentowego RP oraz wycofania zgłoszeń do rejestracji znaków towarowych.

Uzasadniając zgłoszone żądania powód wskazywał, że od kilkudziesięciu lat produkuje i dystrybuje kawę rozpuszczalną (...) w opakowaniach przedstawiających niezmiennie zestaw elementów, na który składa się biały napis zawierający markę kawy oraz czerwone naczynie (kubek) zanurzone w ziarnach kawy, a charakterystyczne elementy opakowań powoda są doskonale rozpoznawane przez konsumentów i kojarzone z towarem powoda. Nadto powód wskazywał, że jest podmiotem uprawnionym m.in. z rejestracji znaków towarowych zawierających w/w elementy. Powód wywodził także obszernie argumentując, że strona pozwana rozpoczęła wprowadzanie do obrotu kaw rozpuszczalnych w opakowaniach nawiązujących do wizerunku i symboliki charakterystycznej do kawy (...), przez co doszło do naruszenia przez stronę pozwaną praw wyłącznych powoda oraz zasad uczciwej konkurencji, co uzasadnia roszczenia powoda w świetle przepisów art. 296 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej (nazywanej dalej PWP) oraz art. 10 i art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nazywanej dalej uznk). Zdaniem powoda

opisane działania pozwanej stwarzają ryzyko wprowadzenia w błąd nabywców. Powód zarzucał także, że pozwana na produktach wprowadzonych przez siebie do obrotu zamieszcza nieprawdziwe informacje o 100 % zawartości kawy naturalnej pomimo niedopuszczalnej domieszki cukru, co zostało potwierdzone wynikami badań przeprowadzonych przez powoda, a czemu pozwana nie zaprzeczyła wbrew regule dowodowej wynikającej z art. 18a uznk. Powód zarzucał także, że wbrew informacjom o konkursach z nagrodami zawartym na etykietach produktów wprowadzonych do obrotu przez pozwaną, pozwana ich nie zorganizowała, co zostało przyznane w odpowiedzi na pozew. W ocenie powoda takie zachowanie należało zakwalifikować jako czyn nieuczciwej konkurencji opisany w art. 16 ust. 1 pkt.2 uznk.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości stwierdzając, że pozwana spółka w swojej działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej na rynku kawy cappuccino, a następnie kaw rozpuszczalnych postawiła na wypromowanie własnej marki, czego wyrazem jest ochrona znaku słownego (...) oraz jego przedstawień słowno – graficznych, stanowiących własne opracowania pozwanej. Pozwana wskazywała, że pomiędzy oznaczeniami używanymi na opakowaniach produktów obu stron nie zachodzą zarzucane podobieństwa, które mogłyby wywołać niebezpieczeństwo konfuzji. W szczególności pozwana wskazywała, że umieszczenie nazwy (...) w białym kolorze u góry etykiety nie może wprowadzać konsumenta w błąd co do tożsamości produktu, ponieważ znaki towarowe (...) i (...) nie są do siebie podobne w żadnej warstwie. Nadto pozwana podała, że na opakowaniu (...) nie występuje wizerunek czerwonego kubka, a charakterystyczna dla kawy filiżanka w kolorze czerwonym, a różnice pomiędzy filiżanką, a kubkiem są na tyle duże, że nie ma mowy o ich podobieństwie, natomiast element graficzny w postaci rozsypanych ziaren kawy stosują praktycznie wszyscy jej producenci.

Odnosnie kształtu słoika do kawy wskazała pozwana, że graficzne przedstawienie na opakowaniu firmy (...) słoika, którego pozwana spółka nie wprowadza do obrotu, jest zupełnie inne od słoika dla kawy (...) (...).

Pozwana wywodziła, że „produkty pozwanego zawierają 100 % kawy, a różnica wynika jedynie z interpretacji, co powód rozumie pod pojęciem 100 % zawartości – czy chodzi o procentową zawartość kawy naturalnej w ogólnej masie produktu, czy też procent kawy naturalnej w produkcji” i twierdziła, że polskie przepisy dotyczące kawy nie obligują do informowania o procentowej zawartości poszczególnych składników, a występowanie cukru nie jest zabronione. Konkluzję wywodów pozwanej stanowiło twierdzenie, że informacje o 100 % naturalnej kawy i 100 % (...) na opakowaniach pozwanej są informacjami prawdziwymi.

Pozwana wskazywała także, że również produkty pozwanej cieszą się ugruntowaną jakością, a wszystkim zakwestionowanym oznaczeniom pozwana zapewniła ochronę w postaci wzorów przemysłowych i znaków towarowych.

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2004 r. nakazał pozwanej: zaniechanie produkcji, reklamy i dystrybucji produktów, zawierających następujących oznaczenia: (...) (z etykietą przedstawiającą w górnej części biały napis zawierający markę kawy, a poniżej wizerunek czerwonego naczynia do kawy); (...) (z oznaczeniem przedstawiającym wizerunek słoika o kształcie klepsydry z etykietą zawierającą biały napis określający markę kawy a poniżej wizerunek czerwonego bądź żółtego naczynia do kawy zanurzonego w ziarnach kawy); zaniechanie w prowadzonej działalności gospodarczej, w tym reklamowej i dystrybucyjnej fałszywego informowania klientów o 100 % zawartości kawy naturalnej w oferowanych produktach; zaniechanie w prowadzonej działalności gospodarczej, w tym reklamowej i dystrybucyjnej fałszywego informowania klientów o organizowanym konkursie, w którym nagrodami są czerwone kubki; a także zniszczenie opakowań, etykiet oraz materiałów reklamowych zawierających wyżej określone oznaczenia. Nadto Sąd Okręgowy nakazał pozwanej opublikowanie w ogólnopolskim wydaniu Gazety (...) oraz „(...)” w terminie 2 tygodni od uprawomocnienia się orzeczenia trzykrotnego oświadczenia o treściach wskazanych w wyroku, a dotyczących: dopuszczenia się czynów nieuczciwej konkurencji i naruszenia prawa wyłącznego do zarejestrowanych znaków towarowych firmy (...) co do opakowań produktów p. (...) (...) i (...), błędnej informacji na opakowaniach produktów pozwanej o zawartości o 100 % kawy naturalnej oraz o nie zorganizowaniu konkursu, a także opublikowanie, tych oświadczeń na stronie internetowej pozwanej. W pozostałej części Sąd orzekł o kosztach procesu na rzecz pozwanej, ustalił wysokości wpisu ostatecznego oraz orzekł o obowiązku jego uiszczenia.

Rozstrzygnięcie to Sąd Okręgowy oparł na następująco ustalony stan faktyczny:

Kawa rozpuszczalna (...) jest produktem powszechnie znanym i renomowanym wprowadzonym do obrotu od kilkudziesięciu lat podobnie jak znak towarowy (...). Powód posiada międzynarodową rejestrację znaków towarowych R- (...), R- (...), R- (...), (...), (...) uznaną w Polsce.

Powód wprowadza do obrotu produkty w postaci kawy rozpuszczalnej m.in. w następujących opakowaniach i z następującymi oznaczeniami: w opakowaniu w postaci słoika o kształcie klepsydry z etykietą zawierająca w górnej części napis białymi czcionkami (...), a poniżej rozsypane ziarna kawy, w opakowaniu w postaci słoika z etykietą zawierająca w górnej części napis białymi czcionkami (...), a poniżej czerwony kubek na tle rozsypanych ziaren kawy. Strona powodowa w działalności reklamowej i promocyjnej dotyczącej sprzedaży kawy rozpuszczalnej na szeroką skalę posługuje się motywem czerwonego kubka.

(...) S.A. jest znanym na rynku polskim procentem kaw cappuccino i w swojej ofercie rynkowej posiada także kawy rozpuszczalne. Strona pozwana wprowadza do obrotu produkty w postaci kawy rozpuszczalnej m.in. w następujących opakowaniach i z następującymi oznaczeniami: (...) w torebce – opakowaniu przedstawiającym wizerunek słoika do kawy o kształcie klepsydry z zamieszczonym na etykiecie w górnej części napisem sporządzonym białą czcionką (...), a poniżej z wizerunkiem czerwonej, bądź żółtej filiżanki do kawy na tle rozsypanych ziaren kawy; (...) (...) w postaci słoika z etykietą zawierająca w górnej części napis białymi czcionkami (...), a poniżej czerwony kubek; (...) w opakowaniu – torebce w czerwono-żółtych barwach z napisem (...) w górnej części torebki, a poniżej z wizerunkiem czerwonej filiżanki do kawy na tle rozsypanych ziaren kawy; produkt oznaczony jako (...) (...) z etykietą zawierająca w centralnej części napis zajmujący większą część etykiety „caffè”, a poniżej mniejszy napis „classic” i wizerunek czerwonej filiżanki do kawy, a na kontretykiecie m.in. wizerunki czerwonego kubka, (...) (...) z zamieszczonymi na kontretykiecie m.in. wizerunkami czerwonego kubka.

W działalności promocyjnej strona pozwana wykorzystuje w materiałach reklamowych wizerunki produktu M. (...) w postaci słoika w etykietą zawierająca w górnej części napis białymi czcionkami (...), a poniżej czerwony lub żółty kubek, ponadto na ulotkach reklamowych i oznaczeniach produktów strona pozwana informowała o „wilkiem konkursie (...)”, w którym do wygrania miały być 3 samochody osobowe, 30 wycieczek na wyspy greckie i 10.000 oryginalnych kubków (...) (...), który to konkurs jednak nie został faktycznie zorganizowany.

(...) wprowadzony do obrotu w słoiku z oznaczeniem na etykiecie „100 % naturalnej kawy delikatnej” zawiera m.in. 18,9 % sacharozy, a produkt (...)z informacją o 100 % naturalnej kawy zawiera m.in. przekroczone progi węglowodanów, w tym sacharozy w stosunku do czystej kawy rozpuszczalnej.

Strona pozwana posiada świadectwa ochronne na zarejestrowany znak towarowy (...), (...) (...) Delikatna Otwierasz i Zamykasz Wielokrotnie i (...) (...) Mocna Otwierasz i Zamykasz Wielokrotnie oraz prawa z rejestracji wzorów przemysłowych na opakowaniu kawy.

Nadto Sąd Okręgowy wskazał, że oddaleniu podlegały wnioski dowodowe powoda zgłoszone w piśmie z dnia 11 marca 2004 r. jako spóźnione (art. 479<sup>12</sup> § 1 k.p.c.), a ponadto żądanie zobowiązania pozwanej do dostarczania informacji w zakresie podanym przez powoda pozostawało bez związku ze zgłoszonymi żądaniami pozwu, a zatem dla rozstrzygnięcia sporu żądane informacje byłyby bezprzedmiotowe.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Okręgowy wskazał, że powództwo okazało się częściowo zasadne. Na wstępie swych rozważań Sąd Okręgowy podkreślił, że rozstrzygnięcie o żądaniach pozwu może opierać się wyłącznie na materiale dowodowym zebrany w sprawie i ocenionym w oparciu o obowiązujące przepisy, a nie w oparciu o twierdzenia stron pomimo obszernych odwołań do dotychczasowego dorobku doktryny i orzecznictwa.

Odnosząc się do oparcia przez powoda większej części zgłoszonych roszczeń na podstawie ochrony własnych znaków towarowych i art. 296 PWP Sąd Okręgowy wskazał, że powód nie może swego żądania opierać na art. 296 ust. 2 pkt.1 PWP, albowiem powód nie wykazał, aby znaki używane dla oznaczenia spornych produktów pozwanej były identyczne

z zarejestrowanymi znakami towarowymi powoda. Z dostarczonego przez powoda materiału dowodowego nie wynika, w szczególności wbrew twierdzeniom powoda (k. 303), aby strona pozwana używała oznaczeń identycznych ze znakiem powoda I R- (...). Z dokumentacji rejestracyjnej (k. 325) wynika, że znak R- (...) dotyczy marki trójwymiarowej i w tej sytuacji nie ma mowy o identyczności tego znaku z miniaturowymi podobiznami kubków zamieszczonymi na kontretykietach produktów (...), (...), czy (...).

Dla stwierdzenia zasadności żądań pozwu z punktu widzenia przepisu art. 296 ust. 2 pkt.2 PWP koniecznym było natomiast, zdaniem Sądu Okręgowego, wykazanie występowania kumulatywnie przesłanek w postaci używania znaku identycznego lub podobnego z zarejestrowanym znakiem powoda oraz możliwości spowodowania przez używanie tych oznaczeń błędu wśród części odbiorców polegającego, w szczególności na skojarzeniu między znakami. Poza sporem pozostaje fakt używania w obrocie spornych oznaczeń dla identycznych towarów. Nie można jednak przyjąć, aby powód udowodnił w procesie drugą z w/w przesłanek w stosunku do wszystkich kwestionowanych oznaczeń, a mianowicie, aby zostało wykazane, że stopień podobieństwa oznaczeń pozwanej do zarejestrowanych znaków towarowych powoda mógł skutkować u części odbiorców błędem w postaci skojarzenia między znakami.

Podnosząc te okoliczności Sąd Okręgowy wskazał, iż zgadza się z poglądami, że w znakach graficznych chodzi głównie o wrażenie wzrokowe, jakiego doznaje odbiorca towaru i, że ocena podobieństw winna być dokonana z uwzględnieniem zwykłych warunków obrotu z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy tak, iż konkretne oznaczenie należy ocenić w całokształcie. Dokonując tego stwierdzenia Sąd Okręgowy wskazując, że powód nie przedstawił stosownych dowodów w postaci opinii biegłego, czy instytutu co do zachowań przeciętnego konsumenta i w tej sytuacji należało poprzestać na ocenie dostarczonego materiału porównawczego w zakresie ewentualnej oczywistości podobieństw (notoryjności), co nie wymagało dowodu ( art. 228 § 1 k.p.c.).

O takiej oczywistości podobieństw, a w konsekwencji o naruszeniu praw powoda do znaków towarowych R- (...) i R- (...), R- (...), (...) można w ocenie Sądu Okręgowego mówić jedynie w stosunku do produktów M. (...) i (...). W pierwszym z produktów ewidentnym elementem centralnym jest wizerunek naczynia do kawy zanurzonego w identycznie jak w znakach powoda rozsypanych ziarnach kawy, w drugim – centralnie umieszczona czerwona filiżanka do kawy. Przy jednoczesnym uwzględnieniu pozostałych elementów (kompozycja etykiety, kształt słoika) upodabniających produkty pozwanej do produktów oznaczanych znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz powoda skojarzenie ze znakami towarowymi powoda jest nieuniknione. W stosunku do pozostałych zakwestionowanych oznaczeń (...) (...), M. (...), (...) nie ma mowy o oczywistości podobieństwa w stopniu umożliwiającym możliwość konfuzji, z uwagi na mniejszą ilość elementów upodabniających przy jednoczesnym zwiększeniu liczby detali ewidentnie pozwalających na odróżnienie oznaczeń stron, dlatego też w stosunku do oznaczeń tych produktów powód winien był udowodnić, że stopień podobieństwa stwarza możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd.

Ochrona przewidziana przepisem art. 296 ust. 2 pkt.3 PWP natomiast, zdaniem Sądu Okręgowego, dotyczy tzw. renomowanych znaków towarowych. Zgadzając się w pełni z poglądami przytoczonymi w pozwie co do charakteru i cech wyróżniających renomowany znak towarowy Sąd Okręgowy stwierdził, że powód wykazał jedynie „renomę” znaku słownego (...), gdyż poza sporem pozostaje fakt, że to znak słowny (...) jest symbolem jakości kawy rozpuszczalnej, a powód przedstawił przekonujące dowody o powszechnej znajomości znaku i wartości marki, natomiast z zebranych dowodów nie wynika, aby podnoszona „renoma” dotyczyła pozostałych znaków towarowych powoda. Odnosząc się natomiast do zarzutu, jakoby oznaczenie (...) naruszało prawa powoda do znaku słownego (...), to pomimo pewnych podobieństw należy stwierdzić, że podnoszona przez powoda wyjątkowa renoma i powszechna znajomość znaku (...), zdają się przemawiać za wykluczeniem możliwości jakiegokolwiek konfuzji, zważywszy na znaczne różnice w pisowni. Tym niemniej powód zarzucając podobieństwo oraz ewentualny szkodliwy wpływ takiego oznaczenia dla odróżniającego charakteru, czy renomy swojego znaku winien był, zdaniem Sądu Okręgowego, te okoliczności udowodnić nie poprzestając na samych twierdzeniach.

Częściowo zasadnymi okazały się także, zdaniem Sądu Okręgowego, zarzuty powoda odnośnie naruszenia przez stronę pozwaną przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w szczególności

jej art. 10 ust. 1. Zarzut naruszenia powołanego przepisu okazał się w pierwszej kolejności zasadny w stosunku do produktów M. (...) i (...). Bezspornym jest fakt, że to powód jako pierwszy wprowadzał do obrotu produkty w określonych opakowaniach z określonymi oznaczeniami słownymi i graficznymi. Porównanie wyglądu produktów p. (...) z (...) nie pozostawia jakichkolwiek wątpliwości co do licznych ewidentnych, nieprzypadkowych podobieństw. Tym samym oznaczenie produktu M. (...) w tak zbliżony sposób (wizerunek słoika o prawie identycznym kształcie, identycznie rozsypane ziarna kawy, identycznie umieszczony na słoiku napis oznaczający markę kawy, a dodatkowo podobieństwo do zarejestrowanych znaków towarowych powoda) samo w sobie stwarza możliwość pomyłki co do pochodzenia produktu. Możliwość pomyłki nie wyklucza użycie wyraźnego oznaczenie produktu pozwanej marką (...), jeżeli weźmie się pod uwagę ogólne wrażenie wywierane przez sporną etykietę pozwanej. Faktem jest, że także sposób zapisu słowa (...) (krój czcionki, biały kolor, umiejscowienie) na etykiecie wywołuje wrażenie podobieństwa do zapisu także trzysylabowego słowa (...), natomiast wbrew swej funkcji nie potęguje efektu odróżniającego. Faktem jest, że strona pozwana jest w pełni uprawniona do oznaczania kawy rozpuszczalnej znakami związanymi z tym produktem, tj. np. ziarnami kawy, czy naczyniami do picia kawy i bezsprzecznie - własnego logo. Oceniając dostarczony materiał porównawczy oczywistym jednak dla każdego obserwatora jest stwierdzenie, że wśród ogromnej liczby możliwych zastosowań charakterystycznych oznaczeń (dla porównania dostarczono do akt przez pozwaną zdjęcia produktów innych producentów kawy (...), (...)) strona pozwana wybrała podobną kompozycję etykiet, czy opakowań, podobieństwo do zarejestrowanych znaków towarowych, czy podobny kształt słoika. Kompilacja tych wszystkich upodobiających elementów w jednym produkcie stwarza oczywistą możliwość konfuzji dla osoby, która nie przestudiuje dokładnie etykiety i informacji na niej zawartych, kierując się ogólnym, zapamiętanym wyglądem produktu. Możliwość pomyłki nie wyklucza też fakt, że (...) (...) wprowadzona jest do obrotu w słoikach, a (...) w torebkach, gdyż właśnie zastosowanie opakowania – torebki, którego nie używa powód, zdaniem Sądu Okręgowego, może wobec wskazanych podobieństw ogólnego wyglądu opakowania dodatkowo stworzyć wrażenie, że do obrotu wprowadzony jest nowy produkt dotychczasowego producenta.

Powyższe uwagi w całej rozciągłości należy odnieść także, zdaniem Sądu Okręgowego, do produktu (...). Zestawienie tego produktu z (...) nasuwa automatycznie skojarzenia podobieństwa (prawie identyczny słoik, w tej samej części etykiety, biały napis z marką kawy napisany podobną białą czcionką w tym samym miejscu etykiety). Uderzające podobieństwo jest tym bardziej widoczne na materiałach promocyjnych pozwanej z uwagi na dodatkowo podobną kolorystykę. Z powyższych względów tj. z uwagi na ewidentne nagromadzenie elementów upodobiających (...) i (...) do odpowiednio (...) (...) i (...) (...) należało, zdaniem Sądu Okręgowego, wprowadzanie tak oznaczonych produktów do obrotu przez stronę pozwaną zakwalifikować, jako mogące wprowadzając w błąd klienta co do pochodzenia (art. 10 ust. 1 uznk). Zgodził się także Sąd Okręgowy ze stroną powodową, że zbliżenie wyglądu oznaczeń produktów pozwanej w opisany wyżej sposób do oznaczeń produktów powoda skutkuje zmniejszeniem zdolności odróżniającej oznaczeń powoda, co uzasadnia kwalifikacje zachowania strony pozwanej jako naruszenia przepisu art. 3 ust. 1 uznk. Nie do przyjęcia byłby pogląd, że wprowadzenie do obrotu produktów z oznaczeniami zawierającymi tak liczne podobieństwa do wcześniej znajdujących się na rynku produktów powoda mieści się w ramach „uczciwej konkurencji”.

Nie podzielił natomiast Sąd Okręgowy stanowiska powoda co do użycia poszczególnych podobnych elementów (czerwona filiżanka na etykiecie, czerwony kubek na tylnej etykiecie, czy rozsypane ziarna kawy) na produktach (...), (...), (...) stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji. Przepis art. 10 uznk zakazuje jedynie stosowania wprowadzającego w błąd oznaczenia towarów lub usług, a każde użycie podobnego elementu nie jest równoznaczne z możliwością wprowadzenia w błąd, zwłaszcza przy istnieniu wystarczających wyróżników, a żaden w/w produktów pozwanej tj. (...) (...), M. (...), czy (...) w zestawieniu z którymkolwiek produktów powoda nie wywołuje oczywistych skojarzeń w ogólnym wrażeniu, a powód nie zaoferował dowodów wykazujących np. tezę, że samo użycie czerwonej filiżanki na tle rozsypanych ziaren kawy (na opakowaniu (...)) stwarza ryzyko wprowadzenia w błąd klientów. W uzupełnieniu tego swego stanowiska Sąd Okręgowy dodał, że wbrew lansowanym w trakcie procesu twierdzeniom powoda o powszechnej znajomości i renomie „czerwonego kubka” jako symbolu (...) pozostały one udowodnione. Dostarczone przez powoda materiały reklamowe wykazują jedynie, że w strategii promocyjnej sprzedaży kawy powód na szeroką skalę posługuje się motywem czerwonego kubka, ewentualnie można by przyjąć za wykazane, że pewną renomą cieszy się konkretny „czerwony kubek (...) (z oznaczeniem (...)), natomiast w świetle dowodów zebranych w sprawie wnioskowanie,

że każdy czerwony kubek, czy tym bardziej czerwona filiżanka są kojarzone z produktami powoda jest całkowicie nieuprawnione.

Za zasadne Sąd Okręgowy uznał żądanie powoda o nakazanie stronie pozwanej zaniechania w prowadzonej działalności gospodarczej, w tym produkcyjnej, reklamowej i dystrybucyjnej fałszywego informowania klientów o 100 % zawartości kawy naturalnej. Informacja o 100 % zawartości kawy naturalnej jest niewątpliwie informacją o jakości i wskazuje potencjalnemu nabywcy, że ma do czynienia z produktem dobrego gatunku, pełnowartościowym. Decyzja o nabyciu produktu może zostać spowodowana takim oznaczeniem, zwłaszcza przy konkurencyjnej cenie w stosunku do produktów innych producentów. Dokumenty dołączone do akt przez powoda w pełni potwierdzają, że skład kawy (...) i (...) nie spełnia wymogów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie szczególnych wymagań w zakresie jakości handlowej ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii, a pozwana wbrew regule dowodowej z art. 18a uznk nie zgłosiła wniosku dowodowego o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego dla wykazania prawdziwości omawianej informacji, a zasadności żądania pozwu w tym zakresie nie mógł podważyć enigmatyczny wywód pozwanego „procentowej zawartości kawy naturalnej w ogólnej masie produktu czy procencie kawy naturalnej w produkcie”.

W pełni zasadnym okazało się także zdaniem Sądu Okręgowego żądanie nakazania stronie pozwanej zaniechania w prowadzonej działalności gospodarczej, w tym produkcyjnej, reklamowej i dystrybucyjnej fałszywego informowania klientów o zorganizowanym konkursie, w którym nagrodami są czerwone kubki, który to czyn nieuczciwej konkurencji jest określony w art. 16 ust. 1 pkt.2 uznk, gdyż zachowanie pozwanej stanowiło przykład reklamy wprowadzającej klienta w błąd i mogącej przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru. Informacja o ewentualnej nagrodzie (nawet tylko w postaci kubka, nie wspominając o samochodach, czy wycieczkach) bezsprzecznie może zdecydować o nabyciu towaru objętego promocją, czy konkursem i w związku z tym żądanie pozwu, w tym zakresie, nie budziło jakiegokolwiek kontrowersji co do jego zasadności.

Odnosząc się do zarzutów pozwanej Sąd Okręgowy zgodził się z pozwaną, że obowiązujące przepisy nie zabraniają jej używania wizerunku czerwonej filiżanki, czy rozsypanych ziaren kawy niezależnie od szerszego kontekstu ich używania, nie zgadzając się jednak z podkreśleniem różnic pomiędzy opakowaniami z pominięciem oczywistego faktu dla każdego obserwatora o identyczności całości elementów kompozycji wywołujących wrażenie skojarzeń i podobieństwa co do etykiet (...) i (...). Nadto Sąd Okręgowy wskazywał, że uzyskanie przez pozwaną prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nie wykluczało możliwość naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe, czy zasad uczciwej konkurencji poprzez używanie w obrocie takowych wzorów przemysłowych także z uwagi na procedurę uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Podkreślając dopuszczalność, w świetle orzecznictwa, roszczeń cywilnoprawnych z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji niezależnie od regulacji ustawy prawo własności przemysłowej oraz wskazując, że ochrona prawna wynikająca z zarejestrowania znaku towarowego jest tylko formalna i nie może stać na przeszkodzie żądaniu zakazu naruszenia praw prywatnych strony.

Z powyższych względów uwzględnieniu żądania powoda o zaniechanie produkcji, reklamy i dystrybucji wyrobu (...), czy (...) z konkretnymi oznaczeniami nie mógł przeszkodzić fakt zarejestrowania wzorów przemysłowych na opakowania kawy, czy znaków towarowych (...) (...) Delikatna oraz Mocna.

Nie podzielił także Sąd Okręgowy wniosku pozwanej o odrzucenie wniosku o rozszerzenie powództwa uznając, że obowiązujące przepisy nie przewidują prekluzji co do złożenia oświadczenia o rozszerzeniu powództwa.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy orzekł na mocy art. 18 uznk co do zgłoszonych przez powoda roszczeń wskazując co do roszczenia o złożenie oświadczeń, że strona pozwana nie odnosiła się do tych żądań, w szczególności nie kwestionowała miejsca, czy liczby ewentualnych publikacji, a zatem Sąd nie miał podstaw do ingerencji, w tym zakresie, a dla precyzji rozstrzygnięcia koniecznym jedynie było oznaczenie okresu publikacji oświadczeń na stronie internetowej pozwanego.

Nie istniały natomiast, zdaniem Sądu Okręgowego, żadne podstawy prawne do uwzględnienia żądań powoda o nakazanie stronie pozwanej złożenia oświadczeń wobec Urzędu Patentowego RP, gdyż wbrew stanowisku powoda



podstawy takiej nie mógł stanowić przepis art. 18 ust. 1 pkt.3 uznk. Oświadczenia, których dotyczy wspomniany przepis po pierwsze mają na celu udzielenie stosownej informacji o naruszeniu (publicznie, czy wobec określonego kręgu adresatów) i mają służyć usunięciu skutków naruszeń, a omawiany przepis (podobnie jak art. 24 § 1 k.c.) nie daje podstaw do żądania od podmiotu dopuszczającego się czynu nieuczciwej konkurencji składania oświadczeń prawokształtujących. Tym bardziej niedopuszczalna byłaby, zdaniem Sądu Okręgowego, ingerencja na podstawie wskazanego przepisu w autonomicznie uregulowaną procedurę przed Urzędem Patentowym RP.

O kosztach procesu Sąd Okręgowy orzekł na mocy art. 100 k.p.c. oraz art. 31 ust. 2 i art. 11 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych uznając, że zbliżone są proporcje uwzględnienia i oddalenia roszczeń powoda.

Apelację od tegoż wyroku wniosły obie strony. Pozwana w swej apelacji zaskarżyła wyrok w części uwzględniającej powództwo i zarzuciła mu: sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z zebrany materiał dowodowy poprzez przyjęcie, że powód udowodnił przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji określone w art. 3 ust. 1, 10 i 18 ust. 1 uznk, jak również w art. 296 ust. 2 pkt.2 PWP oraz poprzez przyjęcie, że fałszywa informacja o 100 % kawy naturalnej obejmowała wszystkie produkty pozwanej, a także, że pozwana fałszowała kawę; naruszenie przepisów postępowania, a to: art. 228 i 232 k.p.c. poprzez przyjęcie, że podobieństwo między produktami powoda i pozwanej oraz możliwość wprowadzenia klientów w błąd stanowi fakt powszechnie znany, a co z tym idzie nie wymaga dowodu; art. 479<sup>12</sup> k.p.c. poprzez opacie wyroku na twierdzeniach i dowodach, które nie mogą stanowić podstawy wyroku; art. 479<sup>12</sup> k.p.c. oraz art. 321 § 1 k.p.c. poprzez wydanie orzeczenia ponad żądanie pozwu; naruszenie przepisów prawa materialnego, a to art. 18 ust. 1 pkt.3 uznk oraz art. 287 ust. 2 PWP poprzez przyjęcie, że Sąd nie ma prawa ingerować w kwestie miejsca, formy, czy liczby ogłoszeń; art. 296 ust. 2 pkt.2 PWP poprzez przyjęcie, że badając podobieństwo znaków określone, w tym przepisie należy podać badaniu całe opakowanie produktu; art. 10 uznk poprzez przyjęcie, że oznaczenie „100 % kawy naturalnej” na kawie (...) i (...) stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji jako podanie fałszywej informacji; art. 18 ust. 1 uznk poprzez przyjęcie, że powód ma legitymację procesową do występowania z żądaniami objętymi pkt.2, 3, 4, 6, 7 i 8 zaskarżonego wyroku. Podnosząc te zarzuty pozwana wnosiła o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów procesu.

W uzasadnieniu apelacji pozwana wskazała, że nie zbliżała wyglądu oznaczeń swych produktów do oznaczeń produktów powoda co stanowi naruszenie art. 3 ust. 1 uznk, albowiem pomimo takiego obowiązku powód nie przedstawił żadnych dowodów na podobieństwo produktów jak i tego, że podobieństwo to zagraża lub narusza interesy powoda w postaci zmniejszenia zdolności odróżniającej oznaczeń powoda, albo też interesy klienta. Pozwana odwołując się do stwierdzenia Sądu I instancji z uzasadnienia wyroku o braku przedstawienia dowodów: „pozwalających na wnioski o zachowaniu przeciętnego konsumenta w stosunku do spornych konkretnych oznaczeń” podniosła, iż należy dodać, że powód nie przedstawił dowodów na fakt podobieństwa znaków towarowych i opakowań stron nie wykazując przesłanek z art. 296 ust. 2 pkt.2 PWP i art. 10 ust. 1 uznk. Pozwana podnosiła błędne ustalenie, że fałszywa informacja o 100 % kawy, czemu pozwana zaprzeczyła, odnosi się do wszystkich produktów pozwanej w sytuacji, gdy powód przedstawił badania dotyczące jednego rodzaju kawy (...) oraz wskazywała na brak obowiązku, w czasie przeprowadzenia badania przez powoda, sprawdzania kawy pod kątem zawartości sacharozy.

Zdaniem pozwanej błędnie Sąd I instancji przyjął, że jedynie na podstawie dostarczonego materiału porównawczego można było dokonać oceny ewentualnej oczywistości podobieństw (notoryjności) co nie wymagało dowodu (art. 228 § 1 k.p.c.), a co Sąd I instancji przyjął co do produktów (...) i (...) (...), gdyż fakt podobieństwa między produktami powoda i pozwanej oraz możliwość wprowadzenia klientów w błąd nie stanowi faktów powszechnie znanych, a co za tym idzie powinien zostać udowodniony przez powoda, co do tej kwestii pozwana odwołała się do orzecznictwa Sądów. Nadto pozwana zakwestionowała ocenę Sądu jako konsumenta wskazując, że ocena ta nie może zostać uznana za ocenę reprezentatywnej grupy kupujących, średnio rozważnych, przeciętnych odbiorców towaru, która jest przesłanką stosowania przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Prawa własności przemysłowej.

Z ostrożności procesowej pozwana zakwestionowała ustalenie przez Sąd I instancji podobieństwa znaków towarowych powoda z produktami (...) oraz (...). Co do produktu (...) pozwana wskazała na brak jakiegokolwiek formy ochrony dla opakowania powoda – słoika co powoduje, iż nie można mówić na podstawie podobieństwa słoików o podobieństwie

produktów, odnosząc się natomiast do wyglądu etykiet i ich zawartości słownej w produktach stron, pozwana wskazywała na różne naczynia umieszczone na tych etykietach i brak podobieństwa w nazwach (...) i (...), które tylko podlegają ocenie. Pozwana podniosła także fakt nie używania opakowania – słoika przez powoda oraz wskazywała na wygląd zamknięcia swego słoika z dużym znakiem towarowym firmy (...). Odnośnie natomiast opakowania (...) pozwana podkreśliła różne formy opakowań u powoda – słoik, a u pozwanej – foliowa torebka z rysunkiem innego w kształcie słoika zaopatrzonego w napisy i kolorową grafikę oraz wskazywała na niekonsekwencję Sądu I instancji, który w identycznych okolicznościach co do naczynia do kawy przyjął brak podobieństwa (powód używał na opakowaniu kubka, a pozwana filiżanki), a uznał podobieństwo przy opakowaniu (...). Nadto pozwana podkreślała używanie na wszystkich opakowaniach nazwy (...) wyróżnionej białym kolorem, która jest bardzo charakterystycznym elementem opakowań i w tym zakresie nie może być mylona z produktami powoda opisanymi również nazwą producenta.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 479<sup>12</sup> k.p.c. pozwana podnosiła w apelacji spóźnione przedstawienie przez powoda twierdzeń co do nie odbycia się konkursu pozwanej w którym nagrodą miały być między innymi czerwone kubki oraz spóźnione złożenie opakowań celem wykazania podobieństwa między znakami towarowymi powoda i pozwanej.

Pozwana podniosła także, że Sąd I instancji orzekł ponad żądanie pozwu co do pkt.2 i 6 wyroku, gdyż powód żądanie swe określił do jednego produktu(...), a nie wszystkich produktów pozwanej wskazując, że późniejsze rozszerzenie żądań co do (...) w piśmie z dnia 11 marca 2004 r. było spóźnione w świetle przepisu art. 479<sup>(12)</sup> k.p.c.

Kwestionowała także pozwana rozstrzygnięcie Sądu I instancji co do liczby, wielkości i miejsca publikacji ogłoszeń, gdyż Sąd orzekł zgodnie z żądaniem powoda nie dokonując ich oceny, a zdaniem pozwanej Sąd winien dokonać tej oceny z uwzględnieniem interesu przedsiębiorstwa naruszającego z jednej strony oraz rodzaju naruszenia, jego okoliczności i skutków z drugiej strony z uwzględnieniem dotychczasowych zwyczajów, które są dużo łagodniejsze. Podkreślała także pozwana brak przeprowadzenia konkursu, a tym samym fakt, że w wyniku jego nie przeprowadzenia konkursu interes klientów nie ucierpiał, a nie jest prawdą figurowanie informacji na opakowaniach dostępnych na rynku, czego powód zresztą nie udowodnił.

Z ostrożności procesowej pozwana niezależnie od wniosku o oddalenie powództwa podniosła, iż winno ukazać się jedynie jednokrotnie ogłoszenie w jednej gazecie i być znacznie mniejszego formatu, a nadto w ogłoszeniu niedopuszczalne jest użycie słowa „fałszowany”, a jedynie możliwa jest informacja, że kawa (...) zawierała sacharozę (pkt.6 wyroku) oraz nie powinno znaleźć się stwierdzenie „jak i w szeroko prowadzonej działalności reklamowej” co nie zostało przez powoda udowodnione (pkt.7 wyroku).

Zdaniem pozwanej przedmiotem porównania na gruncie art. 269 ust. 2 pkt.2 PWP pod względem podobieństwa lub identyczności powinny podlegać zarejestrowane znaki towarowe, a więc wizerunek kubka i ziaren kawy, a w jedynym przypadku również nazwę (...), a nie całe produkty stron, przy czym zgodnie z art. 156 PWP wizerunek rozsypanych ziaren kawy nie może być zakazany i nie powinien być brany pod uwagę przy ocenie podobieństwa.

Pozwana także podnosiła, że informacja o 100 % zawartości kawy nie wprowadzała w błąd klientów co do jakości towaru, gdyż badanie kawy przeprowadzono w dacie kiedy nie obowiązywało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii, które Sąd I instancji przyjął do oceny prawdziwości informacji. Zdaniem pozwanej do dnia wejścia w życie tego rozporządzenia obowiązywały wymagania Polskiej Normy, a kawa pozwanej ją spełniała, nie można więc przyjąć, że informacja o 100 % zawartości kawy była fałszywa.

Ponadto w apelacji pozwana zarzuciła brak legitymacji czynnej powoda co do roszczeń opartych na takie zorganizowanie przez pozwaną konkursu i umieszczeniu przez nią informacji o 100 % kawy, gdyż powód nie wykazał, by w wyniku tych faktów został naruszony lub zagrożony jego interes i obiektywnie należy stwierdzić, że te fakty nie mogą stanowić zagrożenia dla interesów powoda, gdyż roszczenia te przysługują określonym podmiotom, a powód nie może występować w interesie konsumentów.

Powód wniósł apelację co do części oddalającej powództwo, a także w części dotyczącej obciążenia go obowiązkiem wpłaty połowy wpisu sądowego oraz ustalenia jego wysokości zarzucając: naruszenie przepisów postępowania mających wpływ na wynik sprawy tj. art. 100 k.p.c., art. 233 § 1 k.p.c., art. 229 k.p.c. i art. 230 k.p.c. oraz art. 278 k.p.c. oraz naruszenie przepisów prawa materialnego przez błędną interpretację, a w konsekwencji niezastosowanie art. 296 ust. 2 pkt.1,2 i 3 PWP, art. 3 ust.1, art. 10 i art. 18 ust. 1 pkt.1 i 3 uznk co miało wpływ na wynik sprawy. Podnosząc te zarzuty powód wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy przez:

- nakazanie pozwanej zaniechania produkcji, reklamy i dystrybucji następujących produktów (...) i (...) (...) (przedstawiających na przedniej etykiecie wizerunek naczynia do kawy, a na tylnej etykiecie wizerunki czerwonego kubka o kształcie identycznym do zarejestrowanych znaków towarowych powoda) oraz (...) (przedstawiających na przedniej etykiecie biały napis zawierający markę kawy oraz wizerunek czerwonego i żółtego naczynia do kawy zanurzonego w ziarnach kawy);
- nakazanie pozwanej zniszczenia na własny koszt opakowań, etykiet oraz materiałów reklamowych zawierających powyższe oznaczenia;
- nakazanie pozwanej złożenia wobec Urzędu Patentowego RP oświadczenia o zrzeczeniu się praw z rejestracji wzorów przemysłowych o numerach Rp (...) oraz Rp (...), zrzeczeniu się praw ochronnych na znaki towarowe o numerach: R- (...), R- (...) oraz wycofaniu zgłoszeń do rejestracji znaków towarowych o numerach: Z- (...), Z- (...), Z- (...), Z- (...);

ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd I instancji. Nadto powód wniósł o włączenie do materiału dowodowego dokumentów dotyczących międzynarodowej rejestracji znaku towarowego (...) oraz wspólnego o numerze rejestracji (...), powód wniósł także o zmianę orzeczenia w zakresie kosztów procesu przez obciążenie pozwanej obowiązkiem uiszczenia pełnego wpisu sądowego oraz zwrotu kosztów procesu powodowi, ewentualnie o stosunkowe rozdzielenie proporcjonalnie do części w jakiej powód uległ pozwanej oraz orzeczenie o kosztach postępowania apelacyjnego.

W uzasadnieniu apelacji powód odnosząc się do żądania zmiany wyroku w zakresie nakazania pozwanej zaniechania produkcji, reklamy i dystrybucji produktów (...) i (...) (...) (przedstawiających na przedniej etykiecie wizerunek naczynia do kawy, a na tylnej etykiecie wizerunki czerwonego kubka o kształcie identycznym do zarejestrowanych znaków towarowych powoda) podnosząc naruszenie przez Sąd I instancji prawa procesowego w postaci art. 229 i 230 k.p.c. oraz prawa materialnego przez błędną interpretację, a w konsekwencji niezastosowanie art. 296 ust. 2 pkt.1 i 2 PWP wskazywał, że używanie przez pozwaną w odniesieniu do kawy wizerunku czerwonego kubka o kształcie identycznym do zarejestrowanych znaków towarowych powoda stanowi „bezprawne użycie w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt.1 PWP (wskazać należy w tym miejscu, że w apelacji kilkakrotnie błędnie wskazano na art. 196 zamiast 296), a zachowanie takie winno być zakazane wyczerpując także hipoteką art. 296 ust. 2 pkt.3 PWP.

Zdaniem powódki błędnie Sąd I instancji przyjął, że w zakresie powszechnej znajomości i renomy „czerwonego kubka” jako symbolu (...) powód okoliczności tych nie udowodnił wskazując na dowolną i niepełną ocenę dostarczonych Sądowi dowodów. Okoliczność ta tj. fakt renomy „czerwonego kubka” była bowiem bezsporną co pozwana przyznała w odpowiedzi na pozew, a w toku postępowania okoliczności tej nie zaprzeczyła, nie kwestionując zgłoszonych przez powoda dowodów.

Podnosząc te okoliczności powód wskazywał, że użycie na opakowaniach (...) i (...) (...) wizerunku czerwonego kubka o kształcie identycznym do renomowanego symbolu (...) tj. „czerwonego kubka” o charakterystycznym kształcie (bez żadnych napisów) winno być zakazane na mocy art. 296 ust. 2 pkt.3 PWP.

Odnosząc się natomiast do oddalenia powództwa co do produktu p. (...) nie zgadzając się z argumentacją Sądu I instancji o potrzebie dopuszczenia dowodu z opinii biegłego, gdyż potrzeba taka nie istnieje mamy bowiem do

czynienia z kategoriami normatywnymi, a nie empirycznymi, a oceniając przesłanki zastosowania art. 296 ust. 2 pkt.1 i 3 PWP Sąd miał obowiązek, zdaniem powoda, poprzestać na wypracowanych w orzecznictwie i literaturze przedmiotu domniemaniach co do zachowań przeciętnego klienta. Pozwana wprowadzając do obrotu towary oznaczone jako (...) naruszyła przysługujące powodowi prawo do znaków towarowych i dopuściła się nieuczciwej konkurencji (stwarzając ryzyko wprowadzenia nabywców w błąd (art. 296 ust. 2 pkt.2 PWP i art. 10 uznk). Dokonana ocena winna uwzględnić: stopień podobieństwa oznaczeń, stopień podobieństwa towarów, renoma imitowanego oznaczenia, jakość towarów oznaczonych imitowanym znakiem, świadomość po stronie naruszcyciela, standard staranności przypisywanych odbiorcy danej kategorii produktów. Rozwijając te elementy oceny opakowań powód wskazywał na podobieństwo oznaczeń słownych (...) i (...) w płaszczyźnie wizualnej (są one zbliżone użyto identycznej kolorystyki i zbliżonego kroju czcionki), fonetycznej (identyczna liczba liter i sylab, zbliżona wymowa) i znaczeniowej (pierwsza litera N, a końcówka słów nawiązuje do kawy), a także podobieństwo słowno – graficznego oznaczenia (...) ze znakiem towarowym słowno – graficznym (...) oraz graficznymi znakami przedstawiającymi czerwone naczynie zanurzone w ziarnach kawy (w oznaczeniu słowno graficznym (...) dominującym elementem jest biały napis drukowaną czcionką oraz wizerunek czerwonego naczynia zanurzonego w ziarnach kawy z żółtą poświatą wokół) i to w bardzo wysokim stopniu. Podkreślił także powód identyczność towarów stron, renomę (...), zdecydowanie niższą jakość produktów pozwanej oraz świadomość działania naruszcyciela tj. pozwanej, a także dokonanie oceny z punktu widzenia mało uważanego przeciętnego konsumenta, który kupuje artykuły spożywcze. Ostatecznie wskazując na konieczność zakazania używania przez pozwaną produktów o nazwie (...) na mocy art. 296 ust. 2 pkt.2 i 3 PWP i art. 3 ust. 1 uznk.

Konsekwencją tych rozważań powoda jest także roszczenie o zniszczenie opakowań, etykiet i materiałów reklamowych zawierających oznaczenia: (...) (...), (...) (...) i (...).

Odnosząc się do żądania nakazania pozwanej złożenia wobec Urzędu Patentowego RP oświadczenia o zrzeczeniu się praw z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa ochronnych na znaki towarowe oraz wycofania zgłoszeń do rejestracji znaków towarowych powód wskazywał na naruszenie prawa materialnego przez błędną interpretację co w konsekwencji niezastosowanie art. 18 ust. 1 pkt.1 i 3 uznk. Zdaniem powoda mamy do czynienia w niniejszej sprawie z piractwem polegającym na rejestrowaniu (zgłoszeniu do rejestracji znaków towarowych) wzorów przemysłowych identycznych lub podobnych do cudzych oznaczeń chronionych, a w takiej sytuacji zgodnie z dorobkiem orzecznictwa i doktryny Sąd może w ramach roszczenia o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt.3 uznk zobowiązać podmiot uprawniony z rejestracji znaku towarowego do złożenia pisemnego oświadczenia o którym mowa w art. 168 ust. 1 pkt.2 i art. 118 ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 1 pkt.2 PWP o zrzeczeniu się prawa z rejestracji i wycofaniu dokonanych zgłoszeń do rejestracji, a co jest możliwe także na mocy art. 18 ust. 1 pkt.1 uznk. Orzeczenie takie nie powoduje ingerencji w autonomicznie uregulowaną procedurę przed Urzędem Patentowym RP, a jedynie byłoby ono rozstrzygnięciem o przysługujących powodowi roszczeniach do czego sąd cywilny jest jak najbardziej uprawniony i powołany.

Powód nadto podnosił, iż pomimo wygrania procesu w znacznej części obciążono go połową kosztów sądowych kwestionując jednocześnie także wysokość ustalonego wpisu ostatecznego.

W apelacji powód wnosił także o dopuszczenie dowodów z dokumentów dotyczących międzynarodowej rejestracji znaku towarowego (...) oraz znaku wspólnotowego nr (...) podnosząc możliwość powołania się na te dowody dopiero na etapie postępowania apelacyjnego.

Powód w odpowiedzi na apelację pozwanej wnosił o jej oddalenie i odnosząc się do twierdzeń zawartych w apelacji pozwanej podnosił, iż wbrew jej twierdzeniom powód wykazał ryzyko konfuzji wśród odbiorców i ryzyko osłabienia zdolności odróżniającej swych oznaczeń. Zdaniem powoda z punktu widzenia art. 10 uznk oraz art. 296 ust. 2 pkt.2 PWP ryzyko konfuzji skojarzeń wśród odbiorców jest pochodną podobieństwa towarów i oznaczeń, a podobieństwo towarów (kawa) jest bezsporne, a co do podobieństwa oznaczeń odwoływał się do dowodów znajdujących się w aktach sprawy, którymi są zdjęcia zawierające zestawienie produktów stron, ich próbki i wydruki ze stron internetowych pozwanej oraz dokumenty świadczące o rejestracji i wieloletnim używaniu w Polsce oznaczeń odróżniających należących do powoda. Odnośnie obniżenia zdolności odróżniającej z punktu widzenia art. 3 ust. 1 uznk oraz 296 ust. 2 pkt.3 PWP znaku powoda (...) wskutek wprowadzenia do obrotu zakwestionowanych produktów pozwanej powódka

wskazywała, że jest ono pochodną podobieństwa oznaczeń oraz renomy towaru i oznaczeń odróżniających powoda co także jest potwierdzone w zebranych materiale dowodowym, a renoma tego znaku jest okolicznością bezsporną między stronami. Powódka kwestionowała także istnienie co do tej kwestii cytowanego przez pozwaną orzecznictwa.

Zdaniem powoda pozwana pomimo ciążącego obowiązku nie wykazała, że informacja o 100 % zawartości kawy jest prawdziwa, a w szczególności także, że jest zgodna z Polską Normą na który powołała się w apelacji. Odnosząc się do braku zorganizowania konkursu przez pozwaną z uwagi na zmianę strategii marketingowej powód podkreślał brak zachowania przez pozwaną dobrych obyczajów kupieckich zwłaszcza w uwagi na to, że pomimo akcji reklamowej i uzyskania zezwolenia już w momencie pakowania towarów wiedział, że konkursu nie zorganizuje z uwagi na nie umieszczenie w opakowaniach losów.

Jako spóźnione powód uznał żądanie pozwanej zmniejszenia ilości i wielkości ogłoszeń, a jako całkowicie chybionej uznał zarzut braku legitymacji czynnej powoda skoro powód jest producentem kawy.

Pozwana w odpowiedzi na apelację powoda wносиła o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego, podnosiła między innymi, że w żadnym piśmie nie przyznała renomy „czerwonego kubka”, a jedynie do przyjęcia renomowanego znaku się odnosiła, oraz podnosiła brak wiedzy na temat renomy znaku towarowego powoda, a nadto pozwana odwoływała się do zrozumienia pojęcia renoma wskazując na brak podstaw do zastosowania art. 296 ust. 2 pkt.3 PWP. Odnosząc się do opakowań swych towarów (...) (...) i (...) (...) pozwana podkreślała użycie na etykiecie filiżanki, która zasadniczo jest elementem różnym od zarejestrowanego znaku „czerwonego kubka” oraz użycie napisu (...) tj. nazwy producenta kawy. Podniesione okoliczności powodują, że zastosowanie na kontretykiecie miniaturowych kubków nie stanowi identycznego oznaczenia tych produktów oznaczonych jako całości do zarejestrowanego znaku powoda z uwagi na szereg elementów wystarczająco odróżniających, które nie pozwalają na twierdzenie o identyczności używanego znaku jako całości. Nadto pozwana powołała się na art. 156 ust. 1 pkt.2 PWP, który zezwala na używanie zarejestrowanych znaków towarowych celem oznaczenia m.in. cech i przeznaczeniu towarów, a w tym celu pozwany użył na kontretykiecie miniaturowego wizerunku kubka. Pozwana wskazała także na brak zdolności odróżniającej słów (...) i „(...)”.

Odnosząc się do zarzutu powoda błędnej interpretacji i niezastosowania art. 296 ust. 2 pkt.2 PWP co do produktów(...), (...) (...) i (...) (...) pozwana wskazała na brak udowodnienia przesłanek z tegoż przepisu przez powoda poprzez przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego.

Polemizując z zarzutami powoda co do produktu (...) pozwana wskazała na zarejestrowanie tego znaku towarowego oraz brak podobieństwa znaku (...) oraz (...) na jakiegokolwiek płaszczyźnie.

Pozwana podzieliła także stanowisko Sądu I instancji, co do rozstrzygnięcia o nakazanie pozwanej złożenia oświadczenia wobec Urzędu Patentowego RP oraz o kosztach procesu podnosząc spóźnione zgłoszenie dowodów przez powoda w apelacji.

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej przed wydaniem zaskarżonego wyroku postanowieniem z dnia 24 marca 2004 r. oddalił wniosek powoda o zabezpieczenie powództwa podnosząc w uzasadnieniu, że powód nie uprawdopodobnił w żaden sposób, że brak zabezpieczenia może pozbawić go zaspokojenia, a tym samym brak było podstaw do przyjęcia, że dla uzyskania przez powoda ochrony prawnej koniecznym jest wydanie zarządzenia tymczasowego o treści zgodnej z wnioskiem.

Zażalenie na to postanowienie wniósł powód wnosząc o jego zmianę i wydanie zarządzenia tymczasowego polegającego na zakazaniu na czas procesu: produkcji reklamy i dystrybucji produktów :: (...) (...), (...), (...), (...) (...) i (...) (...) oraz zajęcie etykiet opakowań i materiałów reklamowych zawierających te oznaczenia. W uzasadnieniu zażalenia powód podnosił, iż celowo złożył wniosek o zabezpieczenie powództwa po 11 miesiącach procesu, gdyż Sąd miał możliwość zapoznać się z szerszym materiałem procesowym, który ewoluował ze względu na narastającą skalę naruszeń ze strony pozwanej. Powód kwestionował rozstrzygnięcie Sądu w zakresie zabezpieczenia tymczasowego w sytuacji kiedy w dniu 29 kwietnia 2004 r. wydając wyrok uznał część roszczeń powoda za uzasadnione. Odnosząc

się do twierdzenia o braku uprawdopodobnienia, że brak zabezpieczenia może pozbawić go zaspokojenia powód wskazywał, że dalsze trwanie sprzecznego z prawem postępowania pozwanej może mieć dla niego ujemny skutek w postaci m.in. utraty renomy, czy rozwodnienia siły odróżniającej przynależnej do jego znaków towarowych odwołując do posiadanego interesu prawnego w zapobieganiu niekorzystnym następstwom kontynuowania bezprawności działalności w czasie trwania postępowania w postaci zbywania produktów pozwanego z naruszeniem art. 10 ust. 2 oraz art. 3 uznk oraz wskazując na możliwość zachwiania pozycji powoda na rynku odwołując się do art. 755 § 1 zd.2 k.p.c. i art. 21 ust. uznk.

Pozwana w odpowiedzi na zażalenie powoda wносиła o jego oddalenie.

### **Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:**

Apelacje obu stron okazały się ostatecznie częściowo zasadne z tym, że apelacja pozwanej tylko w nieznacznej części, a apelacja powoda w zdecydowanej części.

Na wstępie niniejszych rozważań przed odniesieniem się do apelacji obu stron należy wskazać, że w sprawie niniejszej zebrany materiał dowodowy należało uzupełnić o zgłoszone przez powoda w apelacji dowody w postaci międzynarodowej rejestracji znaku towarowego (...) oraz znaku wspólnotowego o numerze rejestracji (...) dotyczące rejestracji znaku towarowego „czerwony kubek” także w wersji dwuwymiarowej (k. 453 – 466 akt), które to dowody należało dopuścić na mocy art. 381 k.p.c. zgadzając się z powodem, że dowodów tych nie mógł on przedstawić wcześniej, gdyż dopiero po wydaniu zaskarżonego wyroku powód może na nie skutecznie się powoływać z uwagi na datę akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz upływu czasu w jakim Urząd Patentowy RP mógł odmówić uznania skutków rejestracji. Dodając, iż powód w toku procesu powoływał się na fakt rejestracji znaku towarowego „czerwonego kubka” w wersji trójwymiarowej oraz inne swe znaki towarowe z elementem w postaci „czerwonego kubka” (np. R- (...) i R- (...) k. 19 i 24 akt).

Dokonując uzupełnienia materiału dowodowego o te dowody należy wskazać, iż zgodzić się należy z Sądem I instancji, że każde wydane przez sąd rozstrzygnięcie może opierać się wyłącznie na zebranych w sprawie materiale dowodowym i nie może opierać się na samych tylko twierdzeniach stron i podzielić w całości ustalony przez Sąd I instancji stan faktyczny, który w istocie jest pomiędzy stronami bezsporny, w szczególności co do stosowanych przez strony opakowań i ich wyglądu oraz informacji umieszczonych na opakowaniach pozwanej. Nie można jednak w całości zgodzić się z oceną zebranego materiału dowodowego dokonaną przez Sąd I instancji w zakresie w jakim oddalił on powództwo oraz co do treści ogłoszeń do których opublikowania zobowiązano pozwaną w zaskarżonym wyroku.

Przed odniesieniem się do zarzutów apelacji obu stron, które należy łącznie ocenić dokonując „grupowania” zarzutów w nich podniesionych, a dotyczących: naruszenia prawa materialnego; sprzeczności istotnych ustaleń Sądu z zebrany materiał dowodowy oraz zarzutów naruszenia prawa procesowego w zakresie oceny zebranego materiału dowodowego i jego gromadzenia należy odnieść się w pierwszej kolejności do zarzutów podniesionych przez pozwaną, a dotyczących braku legitymacji czynnej powoda co do części zgłoszonych przez niego roszczeń oraz naruszenia przez powoda art. 479<sup>12</sup> k.p.c. jako najdalej idących.

Zarzut pozwanej braku legitymacji czynnej powoda co do roszczeń dotyczących nie zorganizowania przez pozwaną konkursu pomimo takiej informacji na opakowaniach pozwanej i fałszywego informowania o 100% zawartości kawy w produktach pozwanej nie może być podzielony. Twierdzenie pozwanej, że obowiązkiem powoda było wykazanie naruszenia lub zagrożenia jego interesu w wyniku tych działań pozwanej jest błędne. Powód jest niewątpliwie przedsiębiorcą i jego legitymacja ma bezpośrednie oparcie w art. 18 uznk oraz wynika z ogólnych zasad prawa cywilnego i prawa do uzyskania ochrony sądowej i z tego też właśnie względu nie wymieniono przedsiębiorców w art. 19 uznk, w którym to przepisie wskazano podmioty posiadające legitymację czynną (tak. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod red. J. Szwejki, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2000 r., str. 561 i następnie). Wskazane czyny nieuczciwej konkurencji naruszają nadto niewątpliwie interes powoda (jak zresztą każdego innego producenta kawy), gdyż poprzez popełnienie tychże czynów nieuczciwej konkurencji produkty pozwanej zyskiwały na konkurencyjności

w stosunku do produktów innych producentów kawy. W konsekwencji uznać należy, iż powód jest uprawniony do dochodzenia wszystkich roszczeń ostatecznie sprecyzowanych w piśmie z 11 marca 2004 r., którym to pismem rozszerzył on powództwo.

Nie można także podzielić zarzutu pozwanej naruszenia art. 479<sup>12</sup> k.p.c. poprzez oparcie wyroku na twierdzeniach i dowodach nie mogących stanowić podstawy wyroku, a także art. 479<sup>12</sup> k.p.c. oraz 321 § 1 k.p.c. poprzez wydanie orzeczenia ponad żądanie pozwu. Sąd I instancji słusznie wskazał w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że obowiązujące przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie zakazują rozszerzenia powództwa co uczynił powód w niniejszej sprawie pismem z dnia 11 marca 2004 r. Wskazać należy w tym miejscu, iż dokonania rozszerzenia powództwa nie można mylić z zasadą prekluzji materiału procesowego wyrażoną m. in. w art. 479<sup>12</sup> k.p.c. są to bowiem dwie różne instytucje prawne. Powód do dokonania rozszerzenia powództwa jest oczywiście uprawniony w granicach zakreślonych art. 193 k.p.c. i brak przeszkód prawnych do dokonania takiego rozszerzenia również w sprawie gospodarczej, gdyż w sprawach tych nie ma takiego ograniczenia jak np. w postępowaniu nakazowym art. 495 § 2 k.p.c.

Uznając dopuszczalność rozszerzenia powództwa należy stwierdzić, iż powód co do nowo zgłoszonych roszczeń winien oczywiście zgodnie z art. 479<sup>12</sup> k.p.c. w piśmie rozszerzającym powództwo podać wszelkie twierdzenia, zarzuty i zgłosić wszystkie zarzuty po myśli § 1 tegoż artykułu co jednak w sprawie niniejszej miało miejsce, gdyż Sąd I instancji oddalił część zgłoszonych przez powoda wniosków dowodowych jako spóźnione.

Powyższe stwierdzenia skutkują także uznaniem bezzasadności zarzutu wydania przez Sąd I instancji orzeczenia ponad żądanie pozwu co do informowania o zawartości 100 % kawy naturalnej, które zdaniem pozwanej winno dotyczyć jedynie jej kawy (...), gdyż w piśmie w którym dokonano rozszerzenia powództwa (k. 293 i następne) powód sprecyzował swe roszczenie jako odnoszące się do fałszywego informowania o 100 % zawartości kawy naturalnej bez precyzowania jakich produktów pozwanej żądanie to dotyczy. Do kwestii oceny zasadności tak sprecyzowanego roszczenia pozwanej nastąpi jeszcze odniesienie w dalszej części uzasadnienia.

W dalszej kolejności należy odnieść się do tych zarzutów stron, które dotyczą naruszenia przepisów postępowania w zakresie przeprowadzonego postępowania dowodowego, a w zasadzie sposobu jego przeprowadzenia, gdyż kwestia ta ma dalej idące konsekwencje w zakresie pozostałych zarzutów zgłoszonych przez strony.

Powód zgłaszając w niniejszej sprawie swe żądania jako dowód naruszenia swych praw wynikających z rejestracji znaków towarowych oraz popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji przez pozwaną przedstawił między innymi kwestionowane opakowania pozwanej oraz własne opakowania, a także opakowania innych producentów kawy załączając ich zdjęcia, w tym zestawiające opakowania stron i oryginalne opakowania. Dowody takie uznać należy za wystarczające wbrew odmiennym stwierdzeniom Sądu I instancji i pozwanej, a ocena dokonana przez sąd na podstawie tego dostarczonego materiału porównawczego jest wystarczająca. Odnośnie tej kwestii podzielić należy stanowisko doktryny oraz orzecznictwa, że celem stwierdzenia, że opakowanie towaru zdolne jest wprowadzić publiczność w błąd przeprowadzenie dowodu z biegłych nie jest konieczne, a Sąd może samodzielnie ocenić, czy między oznaczeniami towarów używanymi przez przedsiębiorców istnieje takie podobieństwo, które może wprowadzić klientów w błąd (tak Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, pod red. J. Szwejki, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2000, str. 554, a także orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2004 r., sygn. akt VCK 81/04, „Rzeczpospolita” z dnia 23 listopada 2004 r.).

Poczynienie powyższych uwag było konieczne, gdyż odnoszą się one także do wszystkich kwestionowanych przez powoda opakowań pozwanej niezależnie od podstawy prawnej roszczeń powoda tj. Prawa własności przemysłowej, czy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dodać należy w tym miejscu, że podzielić należy stanowisko powoda, iż takie pojęcia jak „podobieństwo oznaczeń”, „ryzyko konfuzji”, „pasożytnicze wykorzystanie”, czy „deprecjacja renomy oznaczeń” jak i model przeciętnego odbiorcy są kategoriami normatywnymi, a nie empirycznymi i dokonana przez sąd ocena tych okoliczności odnosi się do treści prawa i powołanie biegłych co do tych kwestii uznać należy za niedopuszczalne. Dokonując więc oceny przesłanek z art. 296 ust. 2 PWP oraz także art. 10 uznk oraz

innych przepisów należało więc poprzestać na wypracowanych w doktrynie domniemaniach o prawdopodobnych zachowaniach klientów.

Podnieść także należy, że dokonanie porównania przedstawionych opakowań jest przecież dowodem w postaci oględzin, a nie jak to mało precyzyjnie ujmuje Sąd I instancji jako „oczywistość podobieństw (notoryjność) co nie wymagało dowodu (art. 228 § 1 k.p.c.)”, albowiem Sąd ten dowód przeprowadził tj. dokonał oględzin przedstawionych mu opakowań. Nie można więc w tej sytuacji zasadnie zarzucać naruszenia art. 228 k.p.c. i art. 232 k.p.c. jak to czyni pozwana.

Przed odniesieniem się do pozostałych zarzutów apelacji obu stron należy wskazać, iż w zakresie kwestionowanych opakowań pozwanej naruszających znaki towarowe powoda i mogących wprowadzić w błąd klientów co do ich pochodzenia zarzuty powoda opierają się na art. 296 PWP i art. 3 i 10 uznk.

Odnosnie zastosowania art. 296 PWP należy wskazać, iż na gruncie tego przepisu naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega również na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli takie używanie spowodować może wśród części odbiorców błąd polegający w szczególności na skojarzeniu między znakami (art. 296 ust. 2 pkt.2 PWP) co ma znaczenie w niniejszej sprawie wobec pewnej sporności co do renomy znaku towarowego powoda tzw. „czerwonego kubka”. Dokonanie oceny podobieństwa znaków jak to się powszechnie przyjmuje istotne są takie okoliczności jak: konieczność porównania znaków „jako takich” tzn. znaku chronionego w postaci zarejestrowanej i znaku używanego przez nieuprawnionego; ocenę ogólnego wrażenia jakie znaki wywołują (ocena syntetyczna, a nie analityczna); dokonanie oceny podobieństwa znaków na płaszczyźnie słuchowej, wizualnej i znaczeniowej; uwzględnianie elementów zbieżnych, a nie różnic; konieczność uwzględnienia renomy znaku; porównanie znaków w warunkach w których oznakowane towary są nabywane oraz ocena podobieństwa z uwzględnieniem w szczególności cech charakterystycznych towaru, ich przeznaczenia, czy praktyk handlowych (tak U. Promińska w Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie, E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, str. 236 i następne).

Dodać także należy już w tym miejscu, że w przypadku bezprawnego używania cudzego znaku towarowego może to polegać również na takim oznaczeniu towarów, które może powodować wrażenie, że towar ten pochodzi od innego renomowanego producenta. Takie działanie mogące wprowadzić w błąd co do pochodzenia towaru uznaje się w orzecznictwie za czyn nieuczciwej konkurencji (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2004 r., sygn. akt III CK 580/03, „Rzeczpospolita” z dnia 19 listopada 2004 r.). Używanie więc cudzego znaku towarowego na opakowaniach jako, elementu grafiki tego opakowania, a które to opakowania w całości nie są, aż tak podobne do opakowań właściciela znaku towarowego również należy uznać za czyn nieuczciwej konkurencji, gdyż wywołuje ono wrażenie pochodzenia od renomowanego producenta, który np. „użył” swego znaku towarowego.

Zanim jednak dokona zostanie ocena zasadności zarzutów obu stron co do konkretnych opakowań pozwanej, których dotyczy powództwo należy generalnie wskazać, że opakowania producentów kawy, co wynika z dowodów w postaci przedstawionych w niniejszej sprawie opakowań różnych producentów, ale co również uznać należy z fakt znany powszechnie, zawierają zwykle dwa wspólne elementy: nazwę producenta lub jego znak towarowy np. (...), (...), (...), (...) itd., oraz wizerunek naczynia do kawy tj. kubka lub filiżanki. Kształt i kolor użytego naczynia jest na kolejnych opakowaniach tego samego producenta po ewentualnych zmianach stosowanych opakowań zachowywany z uwagi na charakterystyczne cechy tegoż naczynia powodujące skojarzenia klientów użytego przez danego producenta naczynia do kawy z konkretnym producentem kawy. Takiemu skojarzeniu u klientów sprzyjają działania producentów kawy organizujących konkursy, w których nagrodami są prezentowane na opakowaniach kawy naczynia (filiżanki, kubki), czy też organizowane promocje, w których naczynia te są prezentami dla klientów. W wyniku tego rodzaju działań producent kawy, a właściwie jego produkty są kojarzone również z kształtem, kolorem naczynia do kawy, którym w działalności reklamowej się on posługuje.



Powód w swej działalności wykorzystuje dla oznaczenia swych produktów na ich opakowaniach takie właśnie dwa elementy tj. używa oznaczenia (...) i charakterystycznego „czerwonego kubka”, które są jego znakami towarowymi i które są z powodem jednoznacznie kojarzone tak, iż uznać je można za znaki renomowane mając na uwadze przywołane przez powoda dowody dotyczących renomy tych znaków.

Nie sposób także pominąć w dokonanej ocenie zachowań pozwanej naruszającej prawa ochronne powoda wynikające ze znaków towarowych i dopuszczającej się czynów nieuczciwej konkurencji całościowej oceny jej działań, a nie tylko oceny poszczególnych stosowanych przez nią opakowań i ich porównania z odpowiednimi opakowaniami powoda. Zwrócić bowiem należy uwagę, że pozwana w kolejnych wprowadzonych do obrotu opakowaniach kaw rozpuszczalnych używa oznaczeń zbliżających, upodabniających, jej opakowania do opakowań powoda różnymi elementami w sposób, który może sugerować ich pochodzenie od powoda. Takie stanowisko jest tym bardziej uprawnione jeżeli uwzględniony także próby zorganizowania przez pozwaną konkursu, w którym nagrodą miał być m. in. czerwony kubek. Nasilające się działania pozwanej szczególnie są widoczne na tle opakowania pozwanej (...), o czym będzie jeszcze niżej mowa, które poszczególnymi elementami użytymi na opakowaniu: czerwone naczynie, rozsypana kawa, użytym tłem i kolorystyką upodabnia się do opakowania powoda choć jednakże dokonując porównania poszczególnych elementów etykiety z osobna nie mamy jednoznacznego wrażenia o ich podobieństwie. Oceniając te działania pozwanej należy wskazać, że działania pozwanej zmierzają do wykorzystania renomy powoda – producenta kawy rozpuszczalnej w celu opanowania w większym zakresie sprzedaży tej grupy towarów przez pozwaną. Działanie takie jednakże powodują, iż uznać należy je za działania, które stanowią czyn nieuczciwej konkurencji, gdyż działania te są sprzeczne dobrymi obyczajami zagrażając i naruszając interes powoda (art. 3 ust. 1 uznk) poprzez korzystanie z renomy powoda oraz powodują rozwodnienie znaku towarowego powoda („czerwonego kubka”). Podniesione okoliczności powodują, iż niewątpliwie zgodzić należy się z powodem, że użycie tego zarejestrowanego przez powoda znaku towarowego („czerwonego kubka”) przez innego producenta kawy spowoduje, iż znak ten pomimo poniesionych przez powoda kosztów na jego promocję nie będzie z nim kojarzony.

Odnosząc się do apelacji pozwanej dotyczącej uwzględnionych żądań powoda należy podzielić dokonaną przez Sąd I instancji ocenę podobieństwa opakowań (...) i (...). Wbrew zarzutom pozwanej zupełnie wystarczającym dowodem podobieństwa tych opakowań pozwanej (k. 39 i 40 akt) do odpowiednich opakowań powoda (k. 38 i 49 akt) jest ich porównanie. Porównanie to oraz ocena tych opakowań pozwanej została dokonana przez Sąd I instancji, a Sąd Apelacyjny w pełni to porównanie i jego ocenę podziela. Podkreślone w apelacji różnice: tj. użycie na etykiecie filiżanki i spodka, a nie kubka, czy wyraźna nazwa producenta nie są przekonujące. Słusznie bowiem podkreśla powód w odpowiedzi na apelację pozwanej, iż na gruncie art. 3 uznk oraz 296 ust. 2 pkt.2 PWP wystarczające jest samo ryzyko obniżenia zdolności odróżniającej jej znaków w następstwie wprowadzenia do obrotu zakwestionowanych produktów pozwanej. Kierując się także wskazanymi wyżej kryteriami oceny podobieństw znaków towarowych podkreślić należy zwłaszcza, że istotne jest ogólne wrażenie jakie znaki wywołują, z uwzględnieniem elementów zbieżnych, a nie różnic i renomy znaków powoda.

Trafnie również, wbrew odmiennym twierdzeniom pozwanej, Sąd I instancji przyjął błędne i fałszywe informowanie konsumentów o 100% zawartości kawy w oferowanych produktach przez pozwaną choć nie można podzielić odwołania się do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 lutego 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii (Dz. U. Nr 52, poz. 463 ze zm.), gdyż pozwana słusznie podnosi, że rozporządzenie to w dacie przeprowadzonych przez powoda we wrześniu 2002 r. badań załączonych do pozwu jeszcze nie obowiązywało. Okoliczność ta jednak nie zmienia faktu błędnego informowania przez pozwaną, że jej (...) oraz (...) zawierają 100% kawy naturalnej co nie jest prawdą, gdyż produkty te zawierały także sacharozę. Oparcie się Sądu I instancji na twierdzeniach powoda i przedstawionych przez niego dowodach w postaci własnych badań było w zupełności wystarczające, w sytuacji kiedy art. 18a uznk nakłada na pozwaną jako osobę, której zarzuca się czyn nieuczciwej konkurencji wprowadzenia w błąd poprzez zastosowanie informacji na opakowaniach co do jakości składników lub innych istotnych cechach towarów (art. 10 ust. 1 uznk) ciężar dowodu. Pozwana na okoliczność tą nie przedstawiła żadnych dowodów, a tym samym podzielenie twierdzeń powoda o nieprawdziwości informacji o 100% zawartości kawy na opakowaniach pozwanej i przedstawionych przez niego dowodów było słuszne. Próba

tłumaczenia tej informacji przez pozwaną i odwoływanie się do „procentowej zawartości kawy naturalnej w ogólnej masie produktu” oraz „procencie kawy naturalnej w produkcie” słusznie została określona przez Sąd I instancji jako enigmatyczna.

Oczywiście nakaz zaniechania fałszywego informowania konsumentów o 100% zawartości kawy w oferowanych produktach dotyczy tylko tych produktów co do których informacja ta nie jest prawdziwa co podkreśliła także powódka w odpowiedzi na apelację pozwanej i pozwana nadal informację taką może umieszczać na opakowaniach swych kaw o ile obecnie jej produkty spełniają wymogi przewidziane w stosownych przepisach, w tym w powołanym wyżej rozporządzeniu.

Odnosząc się do zarzutów pozwanej dotyczących nakazania pozwanej dokonania ogłoszeń w prasie co do miejsca, formy i liczby ogłoszeń zgodzić należy się z pozwaną, że Sąd ma prawo do ingerencji w treść, formę i liczbę oświadczeń co jest bezsporne w doktrynie i orzecznictwie. Ingerencja ta jest oczywiście możliwa również w sytuacji kiedy strona pozwana nie podnosiła co do tej kwestii żadnych zarzutów wnosząc jednak generalnie o oddalenie powództwa. Przypomnieć jednak należy, że celem tego rodzaju orzeczenia jest generalne usunięcie skutków naruszenia lecz nie powinno ono stanowić represji (co do tej kwestii Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, pod red. J. Szwaji, str. 512 – 519).

Dokonując oceny zasadności w zakresie kwestionowanych ogłoszeń zawartych w zaskarżonym wyroku co do ich formy, w tym również co do sposobu dokonania tych ogłoszeń, a więc i ich liczby, pomimo wcześniejszych uwag co do możliwości ingerencji Sądu, podzielić należy rozstrzygnięcie Sądu I instancji. Nakazanie pozwanej opublikowania trzykrotnych oświadczeń w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnokrajowym w rozmiarze połowy strony oraz umieszczenie oświadczeń na stronach internetowych pozwanej usprawiedliwia fakt dokonania stwierdzonych naruszeń, których dotyczą ogłoszenia w zestawieniu z rozmiarem i zasięgiem reklamy pozwanej zawierającej imitowane oznaczenia powoda, fałszywe informacje o 100% zawartości kawy oraz konkursie którego pozwana nie przeprowadziła. Suma tych działań pozwanej określona wcześniej jako swoisty skoordynowany „atak” na pozycje powoda jako wiodącego producenta kawy rozpuszczalnej świadczący o dążeniu wykorzystania jego renomy powodowało, że to roszczenie zgłoszone przez powoda winno być uwzględnione. W istocie bowiem to właśnie dokonanie tych ogłoszeń spowoduje usunięcie skutków naruszeń w postaci naruszeń do znaków towarowych powoda zwracając uwagę klientom na nieuczciwe działania pozwanej i umożliwiając przywrócenie w pełni znakom towarowym powoda ich funkcji odróżniającej, w szczególności co do znaku towarowego „czerwonego kubka”.

Odwołania się pozwanej do konieczności uwzględnienia jej interesu, gdyż fakt dokonania takich ogłoszeń może naruszać jej dobre imię i zmniejszać wiarygodność na rynku, przy uwzględnieniu dotychczasowych zwyczajów w zakresie ogłoszeń sądowych nie można podzielić. Jak sama podkreślała to pozwana w odpowiedzi na pozew jest ona dużą firmą, w tym zwłaszcza na rynku kawy cappuccino oraz kawy rozpuszczalnej, które stanowią najważniejszą grupę jej produktów i nie ma także wątpliwości, że powód jest także znanym producentem kawy rozpuszczalnej i w tych okolicznościach nie może być bagatelizowany fakt ujawnienia stwierdzonych naruszeniach praw do znaków towarowych powoda i dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji przez pozwaną na szkodę powoda poprzez zastosowanie jednokrotnego oświadczenia i o mniejszym formacie mając na uwadze także eskalację działań ze strony pozwanej wobec powoda.

Zgodzić należy się natomiast z zarzutami pozwanej dotyczącymi treści ogłoszeń zawartych w pkt.6 i 7 zaskarżonego wyroku. Odnośnie ogłoszenia o treści określonej w pkt.6 zaskarżonego wyroku należy wskazać, iż o ile udowodnione jest w niniejszym procesie to, że na opakowaniach pozwanej dotyczących produktów (...) i (...) znajduje się nieprawdziwa informacja o zawartości 100% kawy naturalnej z uwagi na zawartość w nich sacharozy, to nie zostało natomiast udowodnione, że produkt ten był fałszowany. Z żadnego bowiem dowodu przeprowadzonego w niniejszej sprawie nie wynika fakt fałszowania kawy jako celowego i świadomego działania pozwanej, która błędnie interpretowała tą podaną na jej opakowaniach informację wprowadzając jednak klientów w błąd o czym była wyżej już mowa. Podobnie odnośnie ogłoszenia o treści określonej w pkt.7 zaskarżonego wyroku należy wskazać, że powód nie udowodnił w niniejszej sprawie, że pozwana prowadziła szeroką działalność reklamową o swym konkursie, a

z przeprowadzonych dowodów wynika jedynie fakt informowania o konkursie na etykietach opakowań kawy (...) i (...). Podniesione okoliczności skutkować muszą zmianą treści ogłoszeń, które ma opublikować pozwana poprzez wyeliminowanie określenia o fałszowaniu swych produktów przez pozwaną i sposobie informowania przez pozwaną o konkursie, którego nie zorganizowała i oddaleniem w tej części powództwa.

Odnosząc się natomiast do apelacji powoda, kierując się wyżej wskazanymi dyrektywami oceny podobieństw, zgodzić należy się z jego zarzutami w zakresie przysługiwania mu znaku towarowego „czerwony kubek”, oceny i bezprawnego użycia tegoż znaku towarowego powoda przez pozwaną co do opakowań (...) (...) i (...) (...), które na kontretykietach przedstawiają wizerunek czerwonego kubka o kształcie identycznym do zarejestrowanego znaku towarowego powoda. Porównanie opakowań pozwanej (k. 173, 308 i 309 akt) ze znakiem towarowym powoda „czerwony kubek” (k. 455 akt) nie pozostawia wątpliwości co do identyczności, czy co najmniej podobieństwa czerwonego kubka zastosowanego przez pozwaną na kontretykietach swych produktów, a co wbrew twierdzeniom pozwanej nie może być uznane za zdarzenie przypadkowe wynikające z funkcjonalnej potrzeby opisu sposobu przygotowania kawy co jest dozwolone treścią art. 156 ust.1 pkt.2 PWP. Zastosowanie tego elementu na opakowaniu pozwanej niewątpliwie może wprowadzać w błąd klientów, któremu z producentów kawy ten znak towarowy („czerwony kubek”) przysługuje, a także jest wykorzystaniem renomy powoda oraz próbą rozwodnienia jego znaku towarowego i to niezależnie od tego, że trudno mówić rzeczywiście o podobieństwie całych tych opakowań stosowanych przez pozwaną do opakowań powoda. Nie zmienia to jednak faktu, iż użycie na kontretykietach znaku podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego stanowi czyn nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 uznk jest to bowiem działanie sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami zagrażające interesom powoda poprzez bezprawne korzystanie z cudzej renomy i rozwadnianie znaku towarowego powoda (zobacz Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, pod red. J. Szwejla, str. 137 i następne).

Działania pozwanej co do tychże jej opakowań stanowią także naruszenie przysługujących powodowi praw ochronnych do zarejestrowanego znaku towarowych z art. 296 ust. 2 pkt.2 PWP mamy bowiem do czynienia z możliwością wprowadzenia w błąd części odbiorców polegający w szczególności na skojarzeniu między znakami, przy czym bez znaczenia jest tu w świetle wstępnych uwag to, że całe opakowania nie są podobne.

Zgodzić należy się także z powodem, że mamy do czynienia także z naruszeniem przysługujących powodowi praw ochronnych do zarejestrowanych znaków towarowych przez pozwaną i dopuszczeniem się nieuczciwej konkurencji stwarzającej ryzyko wprowadzenia nabywców w błąd (art. 296 ust. 2 pkt.2 PWP oraz art. 10 uznk) co do wprowadzonego do obrotu oznaczenia jako (...) tyle tylko, że w zakresie opakowania pozwanej zawierającego na etykietce czerwone naczynie (k. 174, 175, 178 i 274a akt), nie można bowiem mówić o takim naruszeniu co do opakowania pozwanej zawierającego na etykietce żółte naczynie, które nie jest podobne do znaku towarowego powoda „czerwony kubek”.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego co do tegoż opakowania ( (...) z czerwonym naczyniem zanurzonego w ziarnach kawy) należy zgodzić się z podnoszonym przez powoda istnieniem wysokiego stopnia podobieństwa oznaczenia słowno – graficznego (...) ze znakiem towarowym (...), oraz użytego przez pozwaną na opakowaniu znaku czerwonego naczynia zanurzonego w ziarnach kawy z zarejestrowanym znakiem towarowym powoda „czerwony kubek” zanurzonego w ziarnach kawy. Ocena taka jest aktualna do globalnej oceny kwestionowanego opakowania pozwanej, gdyż to właśnie połączenie naruszenia znaków towarowych powoda ( (...) i „czerwonego kubka”) w jednym opakowaniu pozwanej powoduje ryzyko wprowadzenia w błąd klientów, a takiego efektu nie mamy w sytuacji ich odrębnego zastosowania, czy też użycia przez pozwaną naczynia do kawy w innym kolorze niż w kolorze czerwonym.

Pomimo tego zastrzeżenia zgodzić należy się z powodem z podobieństwem wizualnym, fonetycznym i znaczeniowym znaku słownego (...) i (...) nasilającego się na płaszczyźnie wizualnej. W płaszczyźnie wizualnej znaki te są zbliżone, gdyż użyto identycznej kolorystyki i zbliżonego kroju czcionki, fonetycznej, gdyż w obu znakach występuje identyczna liczba liter i sylab mają one także zbliżoną wymowę, a w znaczeniowej, gdyż pierwsza litera obu znaków to N, a końcówka słów nawiązuje do słowa kawa. Mamy także do czynienia z podobieństwem słowno – graficznego oznaczenia (...) ze znakiem towarowym słowno – graficznym (...) oraz graficznymi znakami przedstawiającymi

czerwone naczynie zanurzone w oznaczeniu (...) ze znakiem towarowym słowno – graficznym (...) oraz graficznymi znakami przedstawiającymi „czerwone naczynie” zanurzone w ziarnach kawy (w oznaczeniu słowno graficznym (...) dominującym elementem jest biały napis drukowaną czcionką oraz wizerunek czerwonego naczynia zanurzonego w ziarnach kawy z żółtą poświatą wokół) i to w bardzo wysokim stopniu. Podkreślić także należy zgadzając się z powodem identyczność towarów stron, renomę znaku towarowego (...), oraz świadomość działania pozwanej, a także dokonanie oceny z punktu widzenia mało uważanego przeciętnego konsumenta, który kupuje artykuły spożywcze. Nie można także w dokonanej ocenie podobieństw pominąć także tego, że pozwana w swym opakowaniu zrezygnowała z użycia swego oznaczenia (...) co dodatkowo nasila istnienie podobieństw oznaczeń. Nadto w kwestionowanym opakowaniu pozwanej (...) poprzez użycie zwrotu „nowa generacja” sugerującego, że jest to nowy produkt u klientów dodatkowo stwarza się możliwość powstania ryzyka pomyłki, że jest to nowy produkt powoda, a nie pozwanej, skoro tak liczne elementy nawiązują do używanych przez powoda znaków towarowych, a pozwana zrezygnowała z oznaczenia (...).

Podkreślając istnienie wskazanych wyżej podobieństw pomiędzy oznaczeniami używanymi przez strony wskazać na niewielką liczbę różnic je dzielących, a które sprowadzają się w istocie do użycia na opakowaniu pozwanej zamiast czerwonego kubka filiżanki i spodka co jednak nie jest jednak zbyt widoczne z uwagi na częściowe zasłonięcie spodka żółtym paskiem z napisem w kolorze czerwonym „2+1 kawa zabieklana+cukier” (k. 274a akt).

Podniesione okoliczności powodują, że należy przyjąć, iż pozwana wprowadzając do obrotu towary oznaczone jako (...) (przedstawiających na przedniej etykietce biały napis zawierający markę kawy oraz wizerunek czerwonego naczynia do kawy zanurzonego w ziarnach kawy) naruszyła przysługujące powodowi prawo do znaków towarowych i dopuściła się nieuczciwej konkurencji stwarzając ryzyko wprowadzenia nabywców w błąd (art. 296 ust. 2 pkt.2 PWP i art. 10 uznk).

Nie można podzielić natomiast żądania powoda w zakresie nakazania pozwanej złożenia oświadczenia wobec Urzędu Patentowego RP o zrzeczeniu się praw z rejestracji, czy wycofaniu dokonanego zgłoszenia do rejestracji na mocy art. 18 ust. 1 pkt.3 uznk co słusznie przyjął Sąd I instancji oddalając w tej części powództwo wskazując na brak podstawy prawnej, której nie może stanowić wskazany przez powoda przepis oraz podnosząc także niedopuszczalność ingerencji w autonomiczną procedurę przed Urzędem Patentowym RP. Wbrew twierdzeniom powoda nie można podzielić jego stanowiska co do tej kwestii i to nie tylko z uwagi na odosobnione poglądy doktryny i orzecznictwa przywołane przez powoda. Wskazany przez powoda przepis (art. 18 ust. 1 pkt.3 uznk) przewiduje roszczenie o złożenie oświadczenia, które służy, jak się to powszechnie przyjmuje, temu samemu celowi co roszczenie o usunięcie skutków niedozwolonych działań czyniąc zadość pokrzywdzonemu, pełniąc funkcję wychowawczą, prewencyjną i kompensacyjną i stanowiąc szczególny sposób usuwania skutków naruszenia. Roszczenie to realizuje się poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji prostujących opinię o towarach i przedsiębiorcy chroniąc renomę przedsiębiorcy i prowadzoną przez niego działalność gospodarczą oraz jego dobra osobiste, dając jednocześnie konsumentom rzetelną informację umożliwiającą dokonanie optymalnego wyboru na rynku (szerzej co do tej kwestii Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, pod red. J. Szwejki, str. 512 – 519 i cytowane tamże poglądy doktryny, a także również Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, E. Nowińska i M. du Vall, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001r., str. 190 – 191).

Zgłoszone przez powoda roszczenie o nakazanie pozwanej złożenia wobec Urzędu Patentowego RP oświadczenia o zrzeczeniu się praw z rejestracji wzorów przemysłowych i praw ochronnych na znaki towarowe oraz o wycofaniu zgłoszeń do rejestracji zmierza natomiast do wymuszenia czynności prawnej o charakterze procesowym w ramach postępowania przed Urzędem Patentowym RP toczącym się w oparciu o Prawo własności przemysłowej służy więc odmiennemu celowi. Roszczeniem o zbliżonym charakterze jest roszczenie z art. 64 k.c., ale dotyczy ono tylko oświadczeń woli o charakterze materialnoprawnym (którego skutek jest określony w art. 1047 k.p.c.), a jego źródłem może być zobowiązanie lub przepis ustawy dodając, że nie może ono być podstawą do wymuszenia czynności prawnej o charakterze procesowym (tak teza 3 i 4 do art. 64 k.c. Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część Ogólna, S. Dmowski, S. Rudnicki, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002 r., str. 232). Okoliczność ta powoduje, że podzielić należy w tym miejscu pogląd Sądu I instancji o braku możliwości ingerencji w autonomiczną procedurę Urzędu Patentowego RP uregulowaną w Prawie Własności Przemysłowej. Wywodzenie przez powoda swego roszczenia z użyciem w art. 18 ust. 1 pkt.3 uznk zwrotu: „złożenia (...) oświadczenia” jest jego nadinterpretacją,

a zwrot ten powtórzony za art. 24 § 1 zd.2 k.c. jest jednoznacznie rozumiany w doktrynie jako złożenie oświadczenia przeproszającego, czy informującego, a nie skutkującego wymuszeniem czynności prawnej poprzez orzeczenie Sądu .

Dodać także należy, że oświadczenie o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt.3 w przypadku jego nie dokonania przez pozwaną może być wykonane przez powoda na koszt pozwanej, a jego egzekucja winna nastąpić w sposób przewidziany w art. 1049 § 1 k.p.c. (w przypadku ogłoszenia oświadczenia na stronie internetowej pozwanej na mocy art. 1050 § 1 k.p.c.), nie stosuje się bowiem art. 64 k.c. i art. 1047 k.p.c., gdyż oświadczenie pozwanej, a tym bardziej orzeczenie Sądu mające być opublikowane nie są oświadczeniami woli w rozumieniu art. 60 i następane k.c. (tak teza Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, pod red. J. Szwejki, str. 518). Wskazane okoliczności dotyczące sposobu egzekucji i charakteru roszczenia z art. 18 ust. 1 pkt.3 uznk przesądzają ostatecznie, zdaniem Sądu Apelacyjnego o niedopuszczalności uwzględnienia omawianego żądania powoda.

Podstawą tegoż roszczenia nie może być także art. 18 ust. pkt.1 uznk roszczenie to dotyczy bowiem biernego zachowania zobowiązanego (zaniechania niedozwolonych działań) i na jego podstawie nie można żądać czynnego zachowania się pozwanej.

Zgodzić należy także się z powodem, ale po uwzględnieniu zmian w zaskarżonym wyroku, iż jego żądania zostały uwzględnione w zdecydowanej części co skutkować musi zmianą orzeczenia o kosztach procesu na mocy art. 100 k.p.c. i ich zasądzeniu praktycznie w całości na rzecz powoda od pozwanej po dokonaniu ich stosunkowego rozdzielenia.

Podzielić natomiast należy w pełni prawidłowość ustalenia przez Sąd I instancji wysokości wpisu ostatecznego z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w art. 31 ust.2 ustawy o kosztach w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 88 z późniejszymi zmianami) łącznie na kwotę 25.000 zł i wobec uiszczenia przez powoda wpisu tymczasowego w kwocie 2.500 zł (k. 73 i 292 akt) obciążając pozwaną stosownie do zasad obowiązujących przy zwrocie kosztów procesu różnicą pomiędzy wpisem ostatecznym, a tymczasowym w kwocie 22.500 zł na mocy art. 33 ust.1 uksc. Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności należało z apelacji powoda na mocy art. 386 § 1 k.p.c. zmienić zaskarżony wyrok w części poprzez: nakazanie stronie pozwanej zaniechania produkcji, reklamy i dystrybucji obok produktów (...) i (...) także następujących kolejnych jej produktów : (...) i (...) (...) oraz (...) opisanych szczegółowo w wyroku, a co wobec niezmienionej treści pkt.4 zaskarżonego wyroku oznacza także nakazanie zniszczenia opakowań etykiet i materiałów reklamowych, w konsekwencji tegoż rozstrzygnięcia powstała konieczność zmiany rozstrzygnięcia o kosztach procesu z uwagi na fakt, że powód uległ w nieznacznej części, a w pozostałej części tj. co do żądania nakazania stronie pozwanej zaniechania produkcji, reklamy i dystrybucji produktu (...) (przedstawiającego na przedniej etykiecie biały napis zawierający markę kawy oraz wizerunek żółtego naczynia do kawy zanurzonego w ziarnach kawy) oraz złożenia oświadczeń wobec Urzędu Patentowego RP apelację powoda oddalono na mocy art. 385 k.p.c.

Natomiast z apelacji pozwanej należało jedynie na mocy art. 386 § 1 k.p.c. dokonać modyfikacji treści ogłoszeń zawartych w pkt.6 i 7 zaskarżonego wyroku oddalając powództwo w zakresie w jakim dokonano zmiany treści ogłoszeń oraz oddalić ją w pozostałej części na mocy art. 385 k.p.c.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na mocy art. 98 k.p.c.

Odnosząc się do zażalenia powoda na postanowienie Sądu Okręgowego w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia z dnia 24 marca 2004 r. należy wskazać, że jest ono obecnie w znacznej części zasadne. Sąd Okręgowy oddalając wniosek powoda o zabezpieczenie roszczenia wskazał, iż powód spośród przesłanek do zabezpieczenia roszczenia wskazanych w art. 730 § 1 k.p.c. nie uprawdopodobnił tego, że brak zabezpieczenia może pozbawić go zaspokojenia pomijając jednak fakt, że przesłanka ta w sprawach o zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych, a w sprawie niniejszej mamy do czynienia z takimi roszczeniami, gdyż wynikają one z naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego oraz w zakresie zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji winna być upatrywana w interesie powoda w uzyskaniu należytej ochrony jego prawa. Interes ten wyraża się także w tymczasowym przerwaniu – do czasu zakończenia procesu – bezprawnych działań zobowiązanego i co znajduje uzasadnienie normatywne w art. 755 § 2 k.p.c. (tak Ustawa

o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, pod red. J. Szwaji, str. 580 i następne oraz powołane także w zażaleniu powoda poglądy doktryny, które w pełni Sąd Apelacyjny rozpoznający niniejszą sprawę podziela).

Konsekwencją podniesionych okoliczności wskazujących na istnienie interesu prawnego powoda w przerwaniu bezprawnych działań pozwanej w zakresie żądań powoda oraz wobec faktu uwzględnienia powództwa, w zdecydowanej części, co czyni niewątpliwie roszczenie powoda wiarygodnym uznać należy, że zostały w pełni spełnione przesłanki do zabezpieczenia roszczenia z art. 730 k.p.c. i następne oraz art. 21 uznk.

Mając powyższe na uwadze należało uwzględnić żądanie powoda w zakresie zakazania pozwanej produkcji, reklamy i dystrybucji następujących produktów : (...) (...), (...), (...) (...) i (...) (...) i (...), a także zajęcia etykiet opakowań i materiałów reklamowych zawierających powyższe oznaczenia uznając, iż taki sposób zabezpieczenia zapewni powodowi zaspokojenie przerywając dalsze działania pozwanej, które mogą doprowadzić do zachwiania pozycji powoda na rynku tak, że wykonanie wyroku po jego uprawomocnieniu się nie będzie miało, aż tak istotnego znaczenia i nie spowoduje ochrony zabezpieczenia jego interesów z uwagi na wyzbycie się objętych wyrokiem produktów zawierających zakwestionowane oznaczenia przez pozwaną. Z tych też względów na mocy art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. należało zmienić zaskarżone postanowienie.

Nie uwzględniono natomiast żądania powoda o zabezpieczenie powództwa w takim zakresie w jakim nie uwzględniono jej żądań tj. co do produktów zawierających oznaczenie (...) z wizerunkiem zielonego kubka na tylnej etykiecie i (...) z wizerunkiem żółtego kubka i w tej części oddalono wniosek i zażalenie powoda na mocy art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.