

Sygn. akt V ACa 763/14

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 maja 2015r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:	SSA Barbara Kurzeja
Sędziowie:	SA Olga Gornowicz-Owczarek (spr.) SA Aleksandra Janas
Protokolant:	Anna Fic

po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2015r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) w Z. (Szwajcaria)

przeciwko Z. S. i (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce komandytowej w B.

o ochronę znaku towarowego i zaniechanie naruszania zasad uczciwej konkurencji

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 14 lipca 2014r., sygn. akt XIII GC 473/13

1. oddala apelację;

2. zasądza od powódki na rzecz pozwanego Z. S. kwotę 5.400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego;

3. zasądza od powódki na rzecz pozwanej (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w B. kwotę 5.400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt V ACa 763/14

UZASADNIENIE

Powódka (...) w Z. dnia 1 października 2013 roku wniosła przeciwko pozwanym Z. S. i (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce Komandytowej w B. pozew o ochronę znaków towarowych oraz zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji, wnosząc o nakazanie każdemu z pozwanych zaniechania naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe nr (...), (...) i (...) oraz zasad uczciwej konkurencji, to jest działań polegających na używaniu w

obrocie gospodarczym oznaczeń, które przedstawiają wizerunek drzewa w stosunku do samochodowych odświeżaczy powietrza w formie zawieszek, w szczególności działań polegających na produkowaniu, składowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, eksporcie oraz reklamie takich odświeżaczy, w szczególności odświeżaczy powietrza F.(...) oraz o nakazanie usunięcia skutków powyższych naruszeń poprzez zniszczenie odświeżaczy znajdujących się w posiadaniu pozwanych, a także nakazanie pozwanym opublikowania przeprosin w prasie i umieszczenie ich na stronie prowadzonego sklepu internetowego.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, iż powódka jest właścicielem szeregu słownych, słowno - graficznych i graficznych znaków towarowych zarejestrowanych dla produktów do czyszczenia powietrza i dezodorantów oraz produktów higienicznych, preparatów odświeżających powietrze. Znaki te cechuje charakterystyczny kształt drzewka, na który składają się: łagodne kontury będące obrysem drzewka poprzez zastosowanie fantazyjnych wcięć i wypustek w figurze o kształcie trójkąta, które tworzą zarys gałęzi stylizowanego drzewka, rozchodzących się symetrycznie na obie strony, krótki pień szerszy u podstawy oraz prostokątna podstawa. Powyższe znaki towarowe ucieleśnione są w papierowych odświeżaczach powietrza, które występują w różnych wariantach kolorystycznych i zapachowych, przy zachowaniu charakterystycznego kształtu drzewka. Produkty powoda cieszą się renomą wśród klientów w Polsce, co powódka zawdzięcza działaniom marketingowo – promocyjnym. Pozwani produkują i wprowadzają do obrotu papierowe odświeżacze powietrza F.(...) w kształcie drzewka z okrągłą koroną, napisem umieszczonym na koronie drzewka w dwóch liniach lub jednej linii poziomej. Na pniu drzewka umieszczona jest nazwa wariantu zapachowego. Produkty pozwanych cechuje wysokie podobieństwo do produktów do znaków towarowych powoda i występują w takich samych wariantach

kolorystycznych i zapachowych. Nazwa produktu jest dwuczłonowa, podobnie jak powoda, a napis usytuowany jest w niemal identyczny sposób. W ocenie powódki, sam motyw drzewka wykorzystany jako kształt produktu pozwala na przekonanie, iż oba produkty wyprodukowane są przez tego samego producenta lub podmioty powiązane. Wizerunek drzewka wykorzystywany przez pozwanych został zarejestrowany jako słowno – graficzny znak towarowy (...) przez H. S.. W listopadzie 2007 roku powódka zgłosiła sprzeciw wobec rejestracji tego znaku. Urząd patentowy uwzględnił sprzeciw i unieważnił prawo ochronne na znak towarowy F.(...), która to decyzja została utrzymana w mocy wyrokiem WSA, jednakże ten wyrok został uchylony do ponownego rozpoznania przez NSA, na skutek wniesionej przez H. S. skargi kasacyjnej. Uprzednio powódka wystąpiła także z powództwem przeciwko H. S. z tytułu naruszenia zasad uczciwej konkurencji, lecz powództwo to zostało oddalone, przy jednoczesnym potwierdzeniu przez Sąd renowy i wysokiej rozpoznawalności znaku towarowego powoda.

Powódka podnosiła naruszenie praw ochronnych na znaki towarowe z art. 296 ust 2 pkt 2 ustawy prawo własności przemysłowej, wskazując na podobieństwo towarów będących w obu przypadkach odświeżaczami powietrza, podobieństwo oznaczeń na płaszczyźnie fonetycznej (obcojęzyczne), wizualnej i znaczeniowej, co powoduje ryzyko konfuzji, poprzez błędne przypisanie pochodzenia towaru uprawnionemu do znaku, w tym w postaci odróżnienia znaku, przy jednoczesnym założeniu istnienia związku przedsiębiorstw osoby trzeciej i powódki. Dominujące znaczenie ma tutaj charakterystyczny kształt drzewka. W ocenie powódki doszło także do naruszenia praw do renomowanego znaku towarowego z art. 296 ust 2 pkt 3 ustawy prawo własności przemysłowej, wskazując na renowę znaków towarowych powoda, wysokie podobieństwo oznaczeń produktów stron oraz uszczerbek w interesach powoda poprzez osłabienie siły odróżniającej znaki towarowe powoda, a jednocześnie uzyskanie przez pozwanych nienależnej korzyści, poprzez wykorzystanie pozytywnych skojarzeń, jakie wywołują renomowane znaki powoda. W ten sposób pozwani korzystają z renowy powoda przyciągają do swej oferty więcej klientów, kosztem wysiłków i nakładów czynionych przez powoda.

W ocenie powódki zachowanie pozwanych stanowi także czyn nieuczciwej konkurencji z art. 3 i art. 10 ust 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, bowiem powódka wcześniej rozpoczęła używanie na polskim rynku znaków towarowych, których ochrony dochodzi oraz istnieje ryzyko wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia towarów lub usług. Ponadto zachowanie pozwanych sprzeczne jest z dobrymi obyczajami poprzez wykorzystanie renowy innego przedsiębiorcy, jego oznaczeń lub produktów celem uatrakcyjnienia własnej oferty handlowej oraz naruszenie zdolności odróżniającej znaków towarowych, a dodatkowo zagraża ono lub narusza interes powoda.

Powódka podkreśliła także, iż w niniejszej sprawie nie wywodzi roszczeń z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych.

W odpowiedzi na pozew pozwani wnosząc o oddalenie powództwa wskazali, iż H. S., prowadząca działalność gospodarczą jako (...), uzyskała na podstawie prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 4.01.2007 roku prawo ochronne na znak towarowy słowno – graficzny F. (...). Znak ten został wpisany do rejestru znaków towarowych pod numerem (...). Następnie H. S. wniosła przedsiębiorstwo prowadzone pod firmą (...) jako aport do spółki (...) Sp. z o.o. sp. k., a przedmiotem aportu było również prawo na znak towarowy słowno – graficzny F. (...).

Pozwani podkreślili, iż NSA wyrokiem z dnia 10 lipca 2012 roku uchylił wyrok WSA w Warszawie zapadły w sprawie ze skargi H. S. na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. Dodatkowo, uprzednio wytoczone przez powódkę przeciwko H. S. powództwo o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji, gdzie żądanie pozwu zostało zredagowane analogicznie jak obecne, zostało prawomocnie oddalone. Natomiast pozwany Z. S. jest jedynie podwykonawcą pozwanej (...) Sp. z o.o. sp. k., nie wprowadza produktu do obrotu, a jedynie go wytwarza. Pozwani wskazali także, iż porównywane produkty różnią się pod względem wizualnym (nawiązujący do trójkąta kształt choinki a dąb, nawiązujący do kształtu obłego), znaczeniowym, jak i fonetycznym. Na dole produktu pozwanych nie ma prostokąta, nazwa zapachu jest umieszczona na pniu drzewa, a nie na jego podstawie. Nie istnieje także podobieństwo w sferze znaczeniowej, gdyż F. (...) oznacza „(...)”, zaś W. (...) „(...)”. Powódka nie może zabraniać innym podmiotom korzystać w swych znakach z odmiennych rodzajowo elementów przyrody. Podniesiono także, iż długoletnie tolerowanie przez powódkę konkurencyjnego znaku towarowego, który był wprowadzany do obrotu w dobrej wierze może powodować, że żądanie powoda należy oceniać jako nadużycie przysługujących mu praw. Pozwani podkreślili, iż poprzez długoletnie wprowadzanie do obrotu zawieszek ze znakiem towarowym F. (...) towar ten zdobył własną związaną z nim klientelę, wobec czego pozwani nie liczą na klientów powódki, a w konsekwencji powód nie doznaje nawet potencjalnego uszczerbku w swoich interesach. Z ostrożności procesowej pozwani podnieśli także zarzut przedawnienia roszczenia na podstawie art. 20 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 20 stycznia 2014 roku Sąd Okręgowy odmówił odrzucenia pozwu w stosunku do pozwanej (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w B..

Wyrokiem z dnia 14 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo i zasądził od powódki na rzecz pozwanych kwoty po 7.217 zł tytułem kosztów procesu.

Sąd Okręgowy oparł się na następujących ustaleniach faktycznych:

Powódce (...) w Z. przysługują prawa ochronne na znaki towarowe: graficzny międzynarodowy znak towarowy (...) zarejestrowanego dla towarów z klasy 5, to jest preparatów do czyszczenia powietrza i dezodorantów oraz produktów higienicznych, przestrzenny międzynarodowy znak towarowy nr (...) zarejestrowanego dla towarów z klasy 5, to jest preparatów odświeżających powietrze oraz słowno – graficzny znak W. (...) nr (...) zarejestrowanego dla towarów z klasy 5, to jest preparatów odświeżających powietrze, o kształtach wskazanych w świadectwach rejestracji. Znaki te zostały zarejestrowane odpowiednio w 1994, 1992 i 2002 roku. Znaki te cechuje kształt drzewka, na który składają się: łagodne kontury będące obrysem drzewka poprzez zastosowanie fantazyjnych wcięć i wypustek w figurze o kształcie trójkąta, które tworzą zarys gałęzi stylizowanego drzewka, rozchodzących się symetrycznie na obie strony, krótki pień szerszy u podstawy oraz prostokątna podstawa.

Znaki towarowe ucieleśnione są w papierowych odświeżaczach powietrza, które występują w różnych wariantach kolorystycznych i zapachowych, przy zachowaniu charakterystycznego kształtu drzewka. Większość produktów opatrzonych jest napisem W. (...) umieszczonym pośrodku korony drzewka, w dwóch lekko ukośnych wierszach. Na produktach, na podstawie drzewka, poziomo, umieszczona została nazwa danego zapachu odświeżacza. Produkty te sprzedawane są w papierowym opakowaniu ze srebrnym tłem, wierzchnia część opakowania wykonana jest z

przezroczystej folii, przez którą wyraźnie widać kształt drzewka. Nieprzezroczysta, górna część opakowania jest koloru żółtego.

Produkt W. (...) zaistniał na polskim rynku w 1992 roku i był pierwszym produktem papierowym zapachowym w Polsce. Renoma produktu wynika z wysokiego udziału w rynku, rozpoznawalności produktu, długoletniej pozycji na rynku oraz pozycji lidera na rynkach światowych. Powódka udzieliła (...) Sp. z o.o. licencji na swoje znaki towarowe, obejmującej dystrybucję towarów produkowanych na podstawie licencji. Spółka ta od 2003 roku jest wyłącznym dystrybutorem odświeżaczy W. (...) w Polsce. (...) Sp. z o.o. sprzedaje sporne odświeżacze w sklepach motoryzacyjnych, na wszystkich stacjach benzynowych, w prawie wszystkich sieciach handlowych oraz w warsztatach samochodowych. Ponadto prowadzi w Polsce zakrojone na szeroką skalę kampanie marketingowe i reklamowe tych odświeżaczy. Dzięki jakości, sposobom dystrybucji oraz reklamie produkty powoda stanowią 60 % udziału w polskim rynku odświeżaczy papierowych.

Prawo ochronne na znak towarowy słowno – graficzny F. (...), zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod nr(...), dla klasy 5 – środki do dezodoryzacji i odświeżania powietrza, zostało udzielone na rzecz H. S., prowadzącej działalność gospodarczą jako Firma (...)w B. dnia 4 stycznia 2007 roku, w uwzględnieniu zgłoszenia z dnia 31 marca 2003 roku.

H. S. wniosła przedsiębiorstwo prowadzone pod firmą(...)jako aport do spółki (...) Sp. z o.o. sp. k. założonej 9 listopada 2009 roku, a przedmiotem aportu było również prawo na znak towarowy słowno – graficzny F. (...).

Decyzją z dnia 21 kwietnia 2010 roku Urząd Patentowy RP unieważnił prawo ochronne na znak towarowy (...) o numerze (...). H. S. wniosła skargę na przedmiotową decyzję, która została oddalona wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 2 czerwca 2011 roku. Wyrok ten został uchylony wyrokiem NSA z dnia 10 lipca 2012 roku, a sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania WSA w Warszawie.

Znak F. (...) jest zarejestrowany także jako rejestracja międzynarodowa (...). Urząd Patentowy w Rosji, na skutek wniesionego przez powoda sprzeciwu unieważnił rejestrację znaku F. (...) w Rosji, uznając go za podobny do znaków towarowych powoda, podobnie Urząd Patentowy w Białorusi unieważnił rejestrację znaku F. (...) na Białorusi i Sąd Okręgowy w Wilnie – rejestrację znaku na Litwie. Analogicznie orzekł Urząd Własności Przemysłowej Republiki Słowackiej, Urząd Własności Przemysłowej Republiki Czeskiej oraz Sąd Gospodarczy dla miasta Kijowa.

Nieprawomocnym wyrokiem z dnia 14 stycznia 2014 roku Sąd Okręgowy w Monachium w sprawie z powództwa (...)przeciwko (...) Sp. z o.o. sp. k. oddalił powództwo o naruszenie praw do znaku towarowego.

Zawieszki zapachowe pod marką F. (...) były produkowane od 2000 roku przez przedsiębiorstwo prowadzone przez H. S. prowadzącą działalność pod firmą (...). Produkt był stworzony na bazie polskiego pomnika przyrody D. B.. Początkowo produkty były sprzedawane na rynku regionalnym i na rzecz hurtowi, a od 2003 roku rozpoczęto współpracę z sieciami handlowymi takimi jak R., A., I.S. i wtedy marka F. (...) stała się rozpoznawalna na rynku.

Od 2010 roku pozwany Z. S. produkuje, a pozwana (...) Sp. z o.o. Sp. k. zajmuje się dystrybucją odświeżaczy powietrza F. (...). W ten sposób doszło do rozdzielenia obowiązków, aby (...) Sp. z o.o. Sp. k. mogła zająć się czynnościami pozaprodukcyjnymi, w szczególności dystrybucją i pozyskiwaniem klientów, bowiem w swojej ofercie oprócz odświeżaczy ma również kilkaset artykułów związanych z motoryzacją, które dystrybuuje między innymi w sieciach handlowych. Pozwani prowadzą samodzielne akcje promocyjne swojego produktu, na przykład w 2010 roku uczestniczyli w międzynarodowych targach.

Produkty pozwanych to papierowe odświeżacze powietrza w kształcie drzewa liściastego o owalnej koronie, z wydłużonym pniem i trzema korzeniami. Nazwa F. (...) stworzona jest z liter stylizowanych na pismo odręczne, w wersji standardowej umieszczona w dwóch ukośnych liniach, a w wersji mini w jednej poziomej linii. Wzdłuż pnia drzewa w pionie widnieje nazwa zapachu. Opakowania odświeżaczy są w części przezroczyste, wobec czego widać przez nie ich zawartość. Górna część opakowania ma tło koloru czarnego, na którym naniesione zostały kontury wnętrza samochodu oraz widnienie logo (...).

Pismem z dnia 17 kwietnia 2012 roku powódka skierowała do pozwanych żądanie zaprzestania produkcji, dystrybucji i odsprzedaży odświeżaczy o kształcie drzewka, wycofania z rynku produktów F. (...) oraz zrzeczenia się znaku towarowego (...) i odpowiadającej mu rejestracji międzynarodowej (...).

Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2007 roku Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględniając w znacznej części powództwo (...) nakazał H. S. zaniechanie naruszeń zasad uczciwej konkurencji polegających na wprowadzeniu do obrotu odświeżaczy powietrza, tzw. zawieszek, o kształcie drzewa liściastego, usunięcie na jej koszt skutków tych naruszeń przez zniszczenie opisanych odświeżaczy znajdujących się w posiadaniu pozwanej oraz zamieszczenie w oznaczonych czasopiśmie i na stronie internetowej pozwanej odpowiedniego oświadczenia. Na skutek apelacji pozwanej, Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 19 listopada 2008 roku zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddalił powództwo. Wyrokiem z dnia 14 października 2009 roku Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną od przedmiotowego wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Podnoszone przez powódkę okoliczności związane z uprzednim wprowadzeniem na rynek przez firmę (...) produktu „F.(...)” o kształcie choinki Sąd Okręgowy uznał za bez znaczenia dla niniejszej sprawy, bowiem obecnie produkt ten nie jest wprowadzany do obrotu.

Sąd Okręgowy dał wiarę zeznaniom świadka A. C., który posiadał wiedzę jedynie na temat okoliczności, w jakich powstały przedstawione przez powoda raporty. Nie zakwestionował raportów z przeprowadzonych badań opinii publicznej, mając jednocześnie na uwadze fakt, iż stanowią one jedynie odzwierciedlenie odpowiedzi, jakich na zadane im pytania udzielili ankietowani. Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadka J. N. i pozwanego Z. S., którzy przedstawili posiadane przez siebie wiadomości w sprawie. Podobnie, Sąd nie znalazł podstaw do odmówienia wiarygodności dokumentowi w postaci opinii R. S., uznając ją za odzwierciedlającą jego ocenę okoliczności sprawy. Opinia ta została sporządzona na zlecenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie o sygn. V ACa 108/08, toczącej się z powództwa (...) przeciwko H. S., o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji (art. 3 i 10 ustawy). Sąd Okręgowy zaznaczył, że prof. dr hab. R. S. jest specjalistą z dziedziny prawa własności przemysłowej, autorem wielu publikacji naukowych oraz glosatorem, a orzecznictwo często powołuje się na jego poglądy.

Opracowaną na zlecenie powoda prywatną opinię artysty plastyka T. B., ograniczającą się do wskazania podobieństw pomiędzy produktami, Sąd Okręgowy uznał jako wyjaśnienie stanowiące poparcie, z uwzględnieniem wiadomości specjalnych, stanowiska stron, podobnie jak zeznania świadka K. P., będącego artystą grafikiem projektantem, w których przedstawił on swoją opinię odnośnie podobieństwa spornych produktów.

W tych okolicznościach Sąd Okręgowy uznał, że żądanie pozwu nie zasługuje na uwzględnienie w stosunku do żadnego z pozwanych.

Za dopuszczalne Sąd Okręgowy uznał dochodzenie kumulatywnej ochrony powołując się na naruszenie praw wynikających z udzielenia praw ochronnych na dwa znaki towarowe na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 prawa własności przemysłowej, wobec bezprawnego używania oznaczeń przedstawiających wizerunek drzewka w stosunku do samochodowych odświeżaczy powietrza w formie zawieszek, w szczególności odświeżaczy powietrza F. (...) podobnego do zarejestrowanych znaków powoda, jako towaru identycznego lub podobnego przy ryzyku wprowadzenia odbiorców w błąd, obejmującym w szczególności ryzyko skojarzenia z jego znakami towarowymi zarejestrowanymi i na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 3 prawa własności przemysłowej wobec bezprawnego używania znaku słowno – graficznego F. (...) jako podobnego do renomowanego znaku towarowego powoda, podnosząc, że takie używanie może przynieść użytkownikowi nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego oraz jednocześnie na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez używanie oznaczeń przedstawiających wizerunek drzewka w stosunku do samochodowych odświeżaczy powietrza w formie zawieszek, co jest działaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami, zagrażającym lub naruszającym jej interes jako przedsiębiorcy i art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez używanie oznaczeń przedstawiających wizerunek drzewka w stosunku do samochodowych odświeżaczy powietrza w formie zawieszek, podobnych do renomowanego, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia towarów.

Nie przychylił się Sąd Okręgowy do argumentacji pozwanych kwestionujących zasadność żądań ze względu na rejestrację znaków towarowych F. (...), podnosząc, iż korzystanie z zarejestrowanego znaku towarowego może prowadzić do naruszenia uprawnień do znaku zarejestrowanego wcześniej, a wtedy naruszcyciel powinien zaprzestać realizowania formalnie przysługujących mu uprawnień z tytułu rejestracji, gdyż nie podlegają one materialnoprawnej ochronie. W razie dalszego posługiwania się takim znakiem, właściciel znaku zarejestrowanego wcześniej może dochodzić roszczeń wobec naruszcyciela bez konieczności uprzedniego unieważnienia rejestracji jego prawa do znaku. Uwzględniając zatem fakt, iż znak towarowy powódki został zarejestrowany wcześniej niż znak towarowy wykorzystywany przez pozwanych, uznał, iż powódka może w niniejszym procesie powoływać się na naruszenie przez pozwanych praw do przysługującego mu znaku towarowego.

Cytując treść części preambuły dyrektywy 2008/95/WE Sąd Okręgowy wyznaczył zasady interpretacji przepisu art. 296 p.w.p. Stanowią one:

- w pkt (10): Dla ułatwienia swobodnego przepływu towarów i usług podstawowe znaczenie ma zapewnienie, by zarejestrowane znaki towarowe korzystały z takiej samej ochrony na podstawie systemów prawnych wszystkich państw członkowskich. Nie powinno to jednakże uniemożliwiać państwom członkowskim udzielania, z ich wyboru, szerokiej ochrony tym znakom towarowym, które cieszą się renomą,

- w pkt (11): Ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, która w szczególności ma mu zapewnić funkcję wskazania pochodzenia, powinna być całkowita w przypadku identyczności między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami. Ochrona powinna mieć zastosowanie również do przypadków podobieństwa między znakiem a oznaczeniem oraz towarami lub usługami. Pojęcie podobieństwa należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powodować skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem, między określonymi towarami lub usługami, powinno stanowić szczególny warunek dla takiej ochrony. Sposoby ustalania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w szczególności ciężar dowodu, powinny być określone w krajowych przepisach proceduralnych, których niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać,

- w pkt (12): Ważne jest, ze względów pewności prawnej i bez nieuzasadnionego naruszenia interesów właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zapewnienie, by nie mógł on już domagać się stwierdzenia nieważności ani sprzeciwiać się używaniu znaku towarowego późniejszego w stosunku do jego własnego, którego używanie świadomie tolerował przez dość długi okres czasu, chyba że wniosek o rejestrację tego późniejszego znaku został złożony w złej wierze.

Zaznaczył też Sąd Okręgowy, że nie jest on związany stanowiskiem przedstawianym w uzasadnieniach orzeczeń zapadłych pomiędzy stronami przed innymi organami, w tym organami państw obcych.

Stosownie do art. 296 ust 2 pkt 2 pwp, naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy powyższe może polegać na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych i podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym.

Przy ocenie istnienia przesłanek z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Sąd Okręgowy wyraził pogląd, iż niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest oceniane z punktu widzenia "modelowego" odbiorcy, a więc obiektywnego wzorca. Niebezpieczeństwo to jest wypadkową podobieństwa towarów i znaków. Obydwa elementy łączą się ze sobą ściśle i przeciętny odbiorca, dokonując wyboru towarów, w toku porównywania znaku towarowego ich nie rozdziela. Polega ono na możliwości błędnego, nie odpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez odbiorcę danego towaru uprawnionemu. Oceny, czy występuje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd dokonuje się na podstawie całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego, kierując się powyższymi przesłankami i własnym doświadczeniem życiowym.

Zdaniem Sądu Okręgowego, niezasadnym jest oparcie się w tej kwestii na wynikach badań opinii publicznej, a tym bardziej wynikach opracowanych na zlecenie jednej ze stron procesu. Przyjął Sąd Okręgowy, że przedstawiony Raport z Badania ryzyka konfuzji (...), sporządzony został w oparciu o sugerujące odpowiedzi pytania, a wnioski z badań zostały przedstawione tendencyjnie i opisał przykłady - polecenie wskazania, które odświeżacze mogą pochodzić od tego samego producenta sugerowało, że co najmniej dwa pochodzą od tego samego producenta, a zadaniem respondenta jest jedynie wskazanie które to; na prezentowanym do porównania materiale graficznym produktu powódki nie umieszczono nazwy W. (...), co utrudniało stwierdzenie, czy pochodzą od jednego producenta, zaś umieszczenie nazwy W. (...) przy następnym materiale poglądowym miało wpływ na zmianę oceny i spowodowało, iż większość ankietowanych stwierdziła, iż nie pochodzą od tego samego producenta; „wybrane” cytaty z uzasadnień decyzji respondentów dotyczą tylko podobieństw, brak zaś argumentów co do różnic, nawet w sytuacji, gdy takie stanowisko przedstawiało 55,8 % ankietowanych. Badania uznał za niewiarygodne także z tej przyczyny, iż wyniki analogicznych badań przeprowadzonych w marcu 2007 roku, znacznie różnią się od późniejszych, bowiem wynika z nich, iż ryzyko konfuzji wynosi max 23 %, a nie jak później 44 %. Tymczasem z upływem czasu znaki ani towary je ucieleśniające nie uległy zmianie, trudno też założyć, iż spadła świadomość konsumentów i umiejętność odróżniania marek. Ponadto należy mieć na uwadze fakt, iż również ETS w swoich orzeczeniach przyjmuje, iż test przeciętnego konsumenta nie jest testem statystycznym.

W ocenie Sądu Okręgowego, podstawowymi elementami znaku towarowego powódki, decydującymi o jego zdolności odróżniającej się są kształt choinki (a nie drzewka) oraz umieszczony na niej napis W. (...). Znak towarowy powódki przypomina wyglądem nie jakieś bliżej nieokreślone drzewo, ale dokładnie choinkę, i przeciętny odbiorca kojarzy produkty tej marki właśnie z choinką. Znajduje potwierdzenie nawet w przedstawionych przez powódkę badaniach renomy znaku. W tych badaniach, w przeciwieństwie do badań dotyczących konfuzji, nie unikano słowa choinka zastępując je ogólnym pojęciem drzewa, lecz w pytaniu o element związany z marką W. (...) 25 % pytanych wskazała na kształt choinki, a jedynie 6,1 % na kształt drzewka. Również sama powódka, konsekwentnie posługująca się szerokim określeniem „drzewko”, a nie „choinka” wskazała, iż cechą charakterystyczną jest kształt trójkąta. Co więcej, konsekwencje przyjęcia, iż powódce przysługuje wyłączność co do korzystania z kształtu drzewa we wszystkich możliwych formach są zbyt daleko idące. Podobieństwo między towarami powoda, z punktu widzenia ich nabywcy, sprowadza się do faktu, iż oba odświeżacze mają kształt drzewa. Produkt pozwanych z całą pewnością nie przypomina jednak swoimi kształtami choinki. Powódka zaś nie ma wyłącznego prawa do dysponowania kształtem elementu przyrody, jakim jest drzewo. Dodatkowo, znak powódki przedstawia choinkę stojącą na podstawie, która przypomina stojak, natomiast drzewo pozwanych nie ma żadnej podstawy, a w dolnej części jego pnia widoczne jest zarysowanie korzeni. Istotnym elementem odróżniającym oba produkty jest umieszczona na nich nazwa. Znak słowny W. (...) jest nierozzerwalnie kojarzony z tym produktem powódki. Nabywcy niewątpliwie rozróżniają, iż nazwa ta sporządzona jest w języku niemieckim, nawet jeśli nie znają jej dokładnego znaczenia, podobnie jak to, że nazwa F. (...) pochodzi z języka angielskiego. Nie zachodzi więc ryzyko, iż potencjalny odbiorca uzna, że zawieszki F. (...) o kształcie przypominającym drzewo liściaste, są na tyle podobne do choinek W. (...), że stanowią produkt tego samego producenta lub przedsiębiorstw powiązanych. Podkreślenia wymaga fakt, iż porównywane produkty mają nie tylko odmienne oznaczenia graficznie – przestrzenne, ale brak także podobieństwa fonetycznego pomiędzy ich słownymi oznaczeniami, gdyż nazwa obu produktów nie tylko wyrażona jest w różnych językach, ale także zupełnie inaczej brzmi. Dodatkowo, produkt ten w obrocie gospodarczym występuje w opakowaniu, którego czarna kolorystyka znacząco odbiega od żółtego koloru dominującego w opakowaniach powódki, a ponadto na opakowaniu widnieje wyraźne oznaczenie słowne (...), które nasuwa skojarzenia z językiem angielskim (podobnie jak nazwa produktu F. (...)), podczas gdy całość napisów na opakowaniu produktu powódki sporządzona jest w języku niemieckim. Ta rozbieżność powoduje, iż przeciętny odbiorca nie założy, iż ten sam podmiot jest producentem obu odświeżaczy.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy uznał, iż występuje małe podobieństwo znaków towarowych powoda i znaków używanych przez pozwanych, co skutkuje nieistnieniem ryzyka wprowadzenia w błąd przeciętnych nabywców w zwykłych warunkach obrotu.

Stosownie zaś do art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy może polegać na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść użytkownikowi nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Przy ocenie tych przesłanek Sąd Okręgowy wyraził pogląd, iż w odniesieniu do znaków renomowanych przesłanką nie jest istnienie prawdopodobieństwa powstania konfuzji, a wystarcza jedynie możliwość samego skojarzenia innego znaku ze znakiem renomowanym zarejestrowanym wcześniej, powodujące przyciąganie przez ten pierwszy znak klientów poprzez pozytywne wyobrażenia przenoszone przez ten znak renomowany, a w konsekwencji rodzi to możliwość czerpania nienależnych korzyści przez zgłaszającego znak późniejszy w stosunku do zarejestrowanego znaku towarowego.

Jako znak renomowany Sąd Okręgowy uznał znak towarowy znany znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem, posiadający siłę atrakcyjną przyciągania i wartość reklamową wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego. Renoma znaku towarowego powstaje w wyniku jego długotrwałego używania, intensywnej promocji i utrwalenia u odbiorców przekonania o dobrej jakości towarów nim oznaczonych.

Za wykazane Sąd Okręgowy uznał, iż znak towarowy powódki jest renomowanym znakiem towarowym. Jej produkt znajduje się na rynku od wielu lat, podczas których prowadzona była zakrojona na szeroką skalę kampania reklamowa. Pozytywne opinie o produkcie powódki na polskim rynku potwierdzają także przedstawione wyniki badań opinii publicznej dotyczących marki W. (...), w których respondenci potwierdzili znajomość produktu w postaci odświeżacza powietrza W. (...) oraz w większości wyrażali bardzo pozytywne opinie co do jakości produktu.

Przesłankę "podobieństwa" Sąd Okręgowy rozumiał w ten sposób, że znak naruszający musi być identyczny lub "podobny" do naruszonego znaku renomowanego, przy czym chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, gdyż do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczeństwo łączenia znaku naruszającego ze znakiem renomowanym przez relevantnych odbiorców. Stopień podobieństwa, o którym mowa w omawianym przepisie, jest więc usytuowany na niskim poziomie, wystarczy bowiem by późniejszy znak towarowy przywołał na myśl wcześniejszy renomowany znak towarowy, kojarzył się z nim lub był z nim łączony w świadomości relevantnego odbiorcy. Tak nieznaczny stopień podobieństwa jest wystarczający tylko przy naruszeniu prawa do znaku renomowanego. Status znaku renomowanego, ma więc istotne znaczenie dla zastosowania właściwych kryteriów oceny podobieństwa takiego znaku do innego oznaczenia. Konsekwencją pewnego stopnia podobieństwa między znakiem a oznaczeniem, z powodu którego odbiorcy wiążą oznaczenie ze znakiem, tj. łączą je, nawet jeżeli ich nie mylą. W każdym przypadku ustalenie takiego związku musi być wynikiem całościowej oceny i jego badanie nie ogranicza się wyłącznie do badania podobieństwa, lecz wymaga uwzględnienia innych kryteriów, takich m.in. jak stopień znajomości znaku renomowanego, charakter towarów lub usług oraz ewentualna niepowtarzalność znaku wcześniejszego.

W powyższym kontekście Sąd Okręgowy uznał, iż sporne znaki towarowe są podobne, bowiem istnieje możliwość skojarzenia produktu pozwanych z renomowanym produktem powódki.

Jednak nie było to wystarczające do udzielenia ochrony. Dodatkowo niezbędne było wykazanie, że używanie innego (podobnego) znaku towarowego przyniosło użytkownikowi nieuzasadnioną korzyść, istniała możliwość jej uzyskania, używanie było szkodliwe lub powstała sama możliwość szkodliwego oddziaływania dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przesłanki te mają charakter normatywny i hipotetyczny. Sąd wyraził pogląd, zgodnie z którym stwierdzenie, że używanie później innego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę odróżniającego charakteru renomowanego znaku towarowego wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów, dla których ten wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania późniejszego znaku towarowego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości. Ciężar dowodu w zakresie roszczenia wywodzonego z naruszenia renomowanego znaku towarowego spoczywał zaś na powódce. Winien on zatem przeprowadzić dowód wszystkich przesłanek naruszenia prawa

ochronnego (w tym wykazania szkody dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego, ewentualnie wykazania wykorzystania odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego). Przedstawienie dowodu na okoliczność, iż używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego renomowanego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania późniejszego znaku towarowego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości. Działanie to, określane również jako "osłabienie", "pomniejszanie", "rozmywanie" znaku towarowego, występuje gdy jego dalsza zdolność do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany i jest używany, pogarsza się z uwagi na wywołane używaniem późniejszego znaku towarowego rozmycie tożsamości i jego wizerunku w oczach odbiorców. Ma to miejsce zwłaszcza wówczas, gdy wcześniejszy znak towarowy, który wcześniej wzbudzał bezpośrednie skojarzenie z towarami lub usługami, dla których został zarejestrowany, nie jest w stanie działać dłużej w ten sposób.

Wystarczającą przesłanką jest sama możliwość uzyskania przez naruszającego nienależnej korzyści lub sama możliwość szkodliwego oddziaływania dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego, a więc samo prawdopodobieństwo, że naruszający mógłby wykorzystać środki i nakłady finansowe poczynione wcześniej przez uprawnionego na zbudowanie renomy znaku towarowego i przyciągnięcie nabywców. W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przyjmuje się, że w celu ustalenia tych przesłanek należy dokonać całościowej oceny uwzględniającej wszystkie okoliczności danej sprawy, w tym intensywność renomy i stopień charakteru odróżniającego znaku towarowego, stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami oraz charakter danych towarów i usług, przy czym im bardziej odróżniający jest znak renomowany i im większą ma renomę, tym łatwiejsze jest przyjęcie istnienia tych przesłanek, gdyż im szybciej i silniej oznaczenie przywołuje na myśl renomowany znak towarowy, tym większe jest prawdopodobieństwo, że używanie znaku podobnego skutkuje i będzie skutkowało czerpaniem nienależnych korzyści.

Tymczasem powódka ograniczyła się, w opinii Sądu Okręgowego, do stwierdzenia, iż pozwani wykorzystują pozytywne skojarzenia, jakie wywołują jego renomowane znaki towarowe, czym przyciągają do swojej oferty więcej klientów, a tym samym kosztem nakładów i wysiłków powoda mogą osiągać większy zysk. Okoliczność nie została choćby uprawdopodobniona. Ponadto Sąd Okręgowy stwierdził, iż znak towarowy powódki, pomimo, iż został uznany za renomowany, nie dotyczy towaru luksusowego ani prestiżowego, wręcz przeciwnie jest towarem powszechnym, dostępnym dla każdego. Jednocześnie, produkty powódki były pierwszymi tego typu produktami na polskim rynku, co powoduje, że niemal każda inna samochodowa zawieszka zapachowa może rodzić skojarzenia z jego produktem. Powódka nie może zatem podnosić zarzutu naruszenia jego praw ochronnych na znak towarowy na podstawie możliwości powstania samego skojarzenia z jego renomowanym produktem, bowiem przy przyjęciu takiej interpretacji potencjalnie mogłoby to oznaczać naruszenie praw przez większość producentów papierowych odświeżaczy powietrza.

Dodatkowo Sąd Okręgowy powołał się na potrzebę odpowiedniego wyważenia praw i interesów uczestników obrotu gospodarczego, tak aby udzielając należytej ochrony uprawnionym, nie dopuścić do nadużywania ich pozycji. Zachowanie równowagi oraz rozsądne rozstrzygnięcie kolizji interesów w taki sposób, by chroniąc prawa jednych nie ograniczać nadmiernie praw innych podmiotów, leży zarówno w interesie podmiotów gospodarczych, jak i w szerszej pojmowanym interesie publicznym. Przy tym wywodzie zwrócił uwagę, powódka posiada ugruntowaną pozycję na rynku odświeżaczy i, jak sama przyznała, jej udział w polskim rynku tych produktów sięga 60 %, a zatem jej działania, zmierzające do wyeliminowania z rynku odświeżaczy o zbliżonym kształcie, mogłyby doprowadzić do zmonopolizowania rynku. Ponadto w ocenie Sądu zakazanie pozwanym korzystania z przysługującego im zarejestrowanego znaku towarowego, który w obrocie występuje już od ponad 10 lat i w tym czasie zdobył już własne grono odbiorców, byłoby nadmiernym ograniczeniem swobody gospodarczej. Nie można stracić z pola widzenia faktu, iż powódka na całym świecie konsekwentnie wnosi pozwy przeciwko swoim konkurentom, których produkty mniej lub bardziej wykazują podobieństwo do znaku towarowego powódki, co pozwala na stwierdzenie, iż powódka podejmuje działania celem zachowania własnej, prawie monopolistycznej pozycji na rynku. Dodatkowo, nie można wymagać od

pozwanych, aby zrezygnowali z nośnika zapachu w postaci drzewa, które stanowi element przyrody, w szczególności gdy właśnie las kojarzy się z czystym powietrzem. Nie można bowiem nakładać obowiązku szukania nośników zapachu w innym świecie, który nie jest logicznie powiązany z przyjemnymi zapachami lub też jest mniej kojarzony ze świeżym powietrzem. Nadto brak jest podstaw do przyjęcia, iż wprowadzanie do obrotu towarów pozwanych ma negatywny wpływ na renomę znaku W. (...), z uwagi na niską jakość produktów pozwanych, bowiem taka okoliczność nie została przez powódkę wskazana ani wykazana. Powódka nie wykazała również zmiany rzeczywistej lub wysoce prawdopodobnej rynkowych zachowań relewantnej grupy nabywców odświeżaczy, które zostały wywołane przez pozwanych i są niekorzystne dla powódki.

Nie uznał za zasadne również Sąd Okręgowy roszczenia powódki oparte na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, choć nie zaakceptował podniesionego przez pozwanych zarzutu przedawnienia.

Kwestię tą na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje art. 20 u.z.n.k., w myśl którego roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech. Zawarta w art. 20 u.z.n.k. regulacja nie jest wyczerpująca i stanowi przepis szczególny względem art. 118 k.c., nie wyłączając jednak zastosowania innych przepisów ogólnych dotyczących przedawnienia, zawartych w części ogólnej kodeksu cywilnego. Tymczasem bezsporne jest, iż zachowania pozwanych, mające stanowić czyny nieuczciwej konkurencji, ciągle trwają, a zatem każde z nich powoduje bieg samodzielnego terminu przedawnienia.

Zgodnie z art. 3 ust 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług oraz naśladownictwo produktów. Ponadto art. 10 tej ustawy przewiduje, że czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczanie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd m. in. co do pochodzenia, ilości, jakości lub innych istotnych cech towarów. Błąd ten ma polegać na możliwości wywołania u nabywcy mylnego wrażenia co do pochodzenia towaru, w szczególności co do podmiotu jego producenta. W ocenie powódki, klienci mogą być przekonani, że towary powódki i pozwanych pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa. Z powyższym stanowiskiem nie sposób się jednak zgodzić. W okolicznościach sprawy brak jest podstaw do uznania, iż występuje ryzyko konfuzji pomiędzy towarami powódki i pozwanych. Sąd Okręgowy powołał się na opinię prof. dr hab. R. S., który stwierdził, iż zawieszki zapachowe produkowane przez pozwanych, mając na uwadze ich kształt, umieszczenie napisów oraz opakowanie, w którym są umieszczone, mogą wywołać niebezpieczeństwo pomyłek klientów co do pochodzenia towaru (poprzez przyjęcie, że są produkcji powoda bądź pochodzą od strony związanej z powodem) z zawieszkami produkowanymi przez powódkę, choć jednocześnie Sąd Okręgowy zaznaczył, iż opinia nie stanowi w niniejszej sprawie dowodu z opinii biegłego, a jedynie zwykły dowód z dokumentu.

Sąd Okręgowy uznał, że naśladownictwo w rozumieniu art. 3 ustawy można zakwalifikować jako delikt nieuczciwej konkurencji na podstawie klauzuli dobrych obyczajów (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.) po wykazaniu istotnych z punktu widzenia prawa konkurencji okoliczności przesądzających o naganności postępowania konkurenta w stopniu uzasadniającym zastosowanie powołanej klauzuli dobrych obyczajów. W odniesieniu do realiów rozpoznawanej sprawy oznacza to, że wymagane jest spełnienie dodatkowych przesłanek polegających na używaniu cudzego zarejestrowanego znaku towarowego w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, gdy nie jest to połączone z możliwością wprowadzenia w błąd (konfuzji lub skojarzenia co do miejsca pochodzenia, wykorzystywania renomy cudzego znaku towarowego).

Za dobre obyczaje przyjął swoistego rodzaju normy moralne i zwyczajowe mające zastosowanie m.in. w działalności gospodarczej, do których prawo odsyła, a które przez to nie mieszczą się w ramach systemu prawa. Jednocześnie podstawą funkcjonowania gospodarki jest wolna konkurencja, stąd żaden przedsiębiorca nie ma roszczenia o zatrzymanie swojej klienteli lub pozycji na rynku. Wykładnia pojęcia dobrych obyczajów sprowadza się do znalezienia takiej granicy, aby z jednej strony nie naruszyć zasady wolności gospodarczej, z drugiej zaś aby metody rywalizacji nie sprzeciwiały się podstawowym wartościom uznanym w społeczeństwie. W odniesieniu do sprawy Sąd Okręgowy nie przyjął jednak, aby tak rozumiane dobre obyczaje zostały naruszone, gdyż towary pozwanych powstają w oparciu o

zarejestrowany znak towarowy, obecny na rynku od ponad 10 lat, nie można zarzucić działania w złej wierze, które negatywnie wpływa na kształtowanie się swobody konkurencji.

Sąd Okręgowy stwierdził, że nie został też naruszony lub zagrożony interes powódki. Swoim zakresem przesłanka ta obejmuje wyrządzenie szkody, ale nie jest tożsama ze szkodą. Ustawa uznaje bowiem, że czyn nieuczciwej konkurencji zostaje popełniony zarówno w razie naruszenia interesów innego przedsiębiorcy lub klienta, jak i zagrożenia tym interesom, a więc jeszcze zanim dojdzie do wyrządzenia szkody. W omawianym przypadku nie można jednak przyjąć wywarcia negatywnego wpływu na sytuację finansową powódki ani powstania korzyści po stronie pozwanych, bowiem powód takich okoliczności nie wykazał.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i § 3 k.p.c.

Apelację od powyższego wyroku wniosła powódka, która zarzuciła:

I. naruszenie prawa procesowego:

1. art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i art. 10 ust. 1 u.z.n.k. poprzez:

- a) zaniechanie ustalenia identyczności towarów,
- b) nieprzeprowadzenie odrębnego porównania każdego ze znaków towarowych powódki z oznaczeniem pozwanych, podczas gdy znaki towarowe powódki nie są tożsame; a w konsekwencji błędne uznanie, że elementem wszystkich znaków towarowych powódki jest nazwa W. (...),
- c) błędne przyjęcie, że dominującymi elementami znaków towarowych/produktów opatrzonych znakami towarowymi powódki jest nazwa W. (...) oraz kształt choinki, podczas gdy z zaprezentowanego materiału dowodowego, w szczególności z zeznań świadka K. P., J. N., raportów badań rynkowych załączonych do pozwu, wyroków i decyzji wydanych w sprawie znaku F. (...) w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Słowacji, Litwie i Czechach wynika, że elementem dominującym znaków towarowych powódki jest wizerunek drzewka w ogólności, a nie określony jego rodzaj lub gatunek, czy nazwa W. (...),
w tym zakresie także błędne uznanie, że badanie rynkowe pt. „Badanie Renomy Marki Odświeżaczy Powietrza W. (...)” dowodzi, iż elementem podstawowym znaków towarowych Powoda jest kształt choinki, podczas gdy badanie wskazuje, że elementem po jakim respondenci rozpoznają markę jest charakterystyczny kształt w ogólności, a dopiero później kształt choinki i kształt drzewka,
- d) nieustalenie identycznej stylizacji graficznej znaków towarowych opatrzonych znakami towarowymi powódki i produkty pozwanych,
- e) błędne przyjęcie, że wszystkie produkty pozwanych opatrzone są nazwą F. (...), a w konsekwencji błędne porównanie podobieństwa oznaczenia powódki z produktami pozwanych jedynie w wersji z napisem i przyjęcie, że różnią się one w płaszczyźnie graficznej i fonetycznej, podczas gdy pozwani używają też oznaczenia, które nie zawiera żadnej nazwy;
- f) zaniechanie ustalenia modelu przeciętnego konsumenta w niniejszej sprawie,
- g) bezpodstawne uznanie, że różne oznaczenia słowne umieszczone na oznaczeniach powódki i pozwanych wyłączają ryzyko konfuzji, podczas gdy nie wszystkie znaki towarowe i produkty powódki i pozwanych zawierają nazwę, a ponadto z zaprezentowanego materiału dowodowego, w szczególności z zeznań świadka K. P., raportów badań rynkowych załączonych do pozwu, wyroków i decyzji wydanych w sprawie znaku F. (...) na Słowacji i w Czechach wynika, że nawet umieszczone na produktach oznaczenia słowne nie eliminują podobieństwa oznaczeń prowadzącego do powstania ryzyka konfuzji;

h) błędne ustalenie, że różnica w języku oznaczeń słownych będących elementem oznaczeń lub informacji umieszczonych na produktach decyduje o wyłączeniu ryzyka konfuzji,

i) bezpodstawne uznanie, że nazwa (...) umieszczona na opakowaniach produktów Pozwanych może eliminować ryzyko konfuzji, podczas gdy okoliczność ta nie wyłącza konfuzji, a materiał dowodowy, w szczególności zeznania świadka K. P. i badanie rynkowe pt. „Badanie Ryzyka Konfuzji Wywołanego przez Odświeżacze Powietrza F. (...)” dowodzi, że konsumenci doznają konfuzji pomimo wskazania producenta;

j) błędne uznanie, że umieszczenie produktów pozwanych w opakowaniach, których kolorystyka została uznana za odmienną od opakowań produktów opatrzonych znakami towarowymi powódki i na których umieszczono nazwę producenta (...) wyłącza ryzyko pomyłek między oznaczeniami podczas gdy okoliczność ta nie ma znaczenia dla oceny ryzyka konfuzji, w szczególności na gruncie art. 296 ust. pkt. 2 p.w.p., a ponadto materiał dowodowy, w szczególności zeznania świadka K. P. i badanie rynkowe pt. „Badanie Ryzyka Konfuzji Wywołanego przez Odświeżacze Powietrza F. (...)”, dowodzą, że konsumenci doznają konfuzji również w przypadku produktów w opakowaniach,

k) zaniechanie ustalenia, że znaki towarowe powódki tworzą serię/rodzinę znaków towarowych,

l) pominięcie podobieństwa wyglądu całych serii produktów pozwanych do produktów opatrzonych znakami towarowymi powódki, podczas gdy istnienie takiego podobieństwa potwierdza materiał dowodowy zebrany w sprawie, zwłaszcza zeznania świadka K. P., wydruki oferty powódki i pozwanych oraz materiał graficzny, a podobieństwo takie jest okolicznością wzmagającą ryzyko konfuzji w niniejszej sprawie;

2. art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez:

a) błędne i nielogiczne uznanie, że niemal wszystkie późniejsze papierowe odświeżacze produktami tego typu na polskim rynku,

b) bezpodstawne przyjęcie, że powódka nie wykazała, iż pozwani czerpią nieuzasadnione korzyści z renomy i zdolności odróżniającej znaków powódki ani nie wyrządzają uszczerbku w zdolności odróżniającej lub renomie znaków powódki,

c) bezpodstawne przyjęcie, że pozwani wykazali, iż podejmują działania marketingowe promujące swoje produkty i, że stały się one za sprawą tych działań rozpoznawalne na rynku polskim,

d) błędne i nieoparte materiałem dowodowym ustalenie, że powódka dąży do wyeliminowania z rynku wszystkich odświeżaczy o zbliżonym kształcie,

e) bezpodstawne i dowolne ustalenie, że brak jest uzasadnienia dla poszukiwania przez pozwanych innych kształtów dla ich produktów,

3. art. 233 § 1 k.p.c. w zw. art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez błędne ustalenie, że powódka nie wykazała naruszenia lub zagrożenia jego interesu działaniem pozwanych,

4. art. 210 § 3 k.p.c. w zw. z art. 217 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. w zw. z art. 235 k.p.c. i w zw. z art. 236 k.p.c. przez oparcie rozstrzygnięcia na opinii biegłego R. S. sporządzonej w innym postępowaniu cywilnym,

5. art. 233 k.p.c. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p., i w zw. z art. 10 ust. 1 u.z.n.k. przez oparcie rozstrzygnięcia w zakresie oceny ryzyka konfuzji na opinii biegłego R. S.,

6. art. 233 k.p.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. przez kilkakrotne wskazanie w uzasadnieniu, że opinia biegłego R. S. potwierdza występowanie ryzyka konfuzji i jednocześnie uznanie, że opinia wyklucza występowanie ryzyka konfuzji, co prowadzi do nielogicznych i niespójnych wniosków, uniemożliwiających kontrolę instancyjną wyroku i sugeruje, że Sąd I instancji nie dokonał analizy opinii ani samodzielnych ustaleń w zakresie ryzyka konfuzji,

7. art. 233 k.p.c. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. i w zw. z art. 10 ust. 1 poprzez błędną ocenę raportu z badania konsumenckiego pt. „Badanie Ryzyka Konfuzji Wywołanego przez Odświeżacze Powietrza F. (...)” i pominięcie analizy wyników badania przeprowadzonego przez agencję badania rynku (...) Sp. z o.o. pt.: „Zawieszki zapachowe”,

8. art. 233 k.p.c. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 2 i 3 p.w.p., art. 10 ust. 1 u.z.n.k i art. 3 u.z.n.k przez pominięcie zeznań świadków J. N. i K. P.,

9. art. 328 § 2 k.p.c. przez istotne braki w uzasadnieniu wyroku: brak wyczerpującego uzasadnienia co do naruszenia art. 10 ust. 1 u.z.n.k., brak porównania oznaczenia pozwanych ze wszystkimi znakami towarowymi stanowiącymi podstawę powództwa, brak odniesienia się do treści dowodów, które Sąd I instancji uznał za wiarygodne, w szczególności zeznań świadka J. N., A. C., K. P., badania przeprowadzonego przez agencję badania rynku (...) Sp. z o.o. pt.: „Zawieszki zapachowe”, które dotyczyły kwestii istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy,

10. art. 321 § 1 k.p.c. przez jego niezastosowanie i uznanie, że żądanie powódki jest zbyt daleko idące i zmierza do zakazania pozwany używania, w stosunku do odświeżaczy powietrza, kształtu drzewa we wszelkich formach, podczas gdy Sąd I instancji nie jest związany w sposób bezwzględny sformułowaniem zgłoszonego żądania i w razie powzięcia wątpliwości co do zakresu żądań powódki powinien dokonać ich ograniczenia, a nie oddalać powództwo, co ma istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż doprowadziło do oddalenia powództwa w całości;

II. naruszenie prawa materialnego:

1. art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. oraz art. 10 ust. 1 u.z.n.k. przez błędną wykładnię przesłanki „ryzyka wprowadzenia klientów w błąd”, w tym „podobieństwa” oznaczeń i niezastosowanie lub błędne zastosowanie ustalonych zasad jej oceny, tj.:

a) nieprawidłowe porównanie oznaczeń, tj. nieprzeprowadzenie odrębnego porównania każdego ze znaków towarowych powódki z oznaczeniem pozwanych, mimo poprawnego ustalenia, że podstawą powództwa są trzy znaki towarowe powódki;

b) dokonanie oceny w oparciu o porównanie oznaczeń wyłącznie w formie występującej w obrocie, podczas gdy oznaczenia używane przez pozwanych należy porównać z każdym ze znaków towarowych powódki w wersji zarejestrowanej;

c) nieuwzględnienie w ocenie podobieństwa oznaczeń cech podobnych, a wzięcie pod uwagę jedynie różnic;

d) nieuwzględnienia zasady, że o podobieństwie oznaczeń decyduje zbieżność ich elementów dominujących, którymi w przypadku zarówno znaków towarowych powódki, jak i oznaczeń pozwanych, jest wizerunek drzewa w podobnej stylizacji graficznej;

e) nieuwzględnienie zasady, że porównania oznaczeń dokonuje się na trzech płaszczyznach, tj. na płaszczyźnie fonetycznej, koncepcyjnej i graficznej, oraz że do stwierdzenia podobieństwa prowadzącego do ryzyka konfuzji wystarczy podobieństwo na jednej z nich i w konsekwencji uznanie, że występujące podobieństwo pomiędzy znakami towarowymi powódki i oznaczeniem pozwanych jest zbyt małe, by prowadzić do wystąpienia ryzyka konfuzji ze względu na fakt, że znaki towarowe powódki przedstawiają wizerunek choinki, a znaki pozwanego - drzewa innego rodzaju;

f) nieuwzględnienie zasady, że porównania oznaczeń dokonuje się w oparciu o tzw. test pamięci niedoskonałej, tj. sytuacji, w której klient nie dokonuje bezpośredniego porównania oznaczeń, lecz kieruje się jedynie ogólnym obrazem znaków uprawnionego;

g) nieustalenie modelu przeciętnego konsumenta,

h) pominięcie renomowanego charakteru znaków towarowych powódki w ocenie ryzyka konfuzji,

i) niezastosowanie zasady tzw. całościowej oceny ryzyka konfuzji i ocenę naruszenia praw powódki wyłącznie w oparciu o stwierdzenie małego podobieństwa oznaczeń;

j) nieuwzględnienia tzw. reguły wzajemnej zależności okoliczności branych pod uwagę przy ocenie ryzyka konfuzji, w szczególności reguły, że niski stopień podobieństwa między znakami może być równoważony wysokim stopniem podobieństwa towarów i na odwrót, w szczególności w sytuacji, kiedy produkty opatrzone oznaczeniem pozwanych są identyczne jak objęte rejestracjami znaków towarowych powódki,

k) nieprzeprowadzenie odrębnego wnioskowania co do różnych rodzajów ryzyka konfuzji, tj. bezpośredniego, pośredniego i posprzedażowego,

l) błędne przyjęcie, że ryzyko konfuzji wyłączają oznaczenia słowne W. (...) i F. (...) umieszczone na oznaczeniach/ produktach powódki i pozwanych,

m) błędne przyjęcie, że ryzyko konfuzji wyłącza nazwa (...) umieszczona na opakowaniach produktów pozwanych,

n) błędne przyjęcie, że ryzyko konfuzji wyłącza umieszczenie produktów w opakowaniach,

o) nieprzeprowadzenie odrębnego wnioskowania co do ryzyka konfuzji związanego z istnieniem serii/rodziny znaków towarowych powódki;

2. art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. przez błędną wykładnię przesłanki „ryzyka skojarzeń”, której przyjęcie wykluczałoby w ogóle możliwość ochrony renomowanych znaków towarowych, tj. uznanie, że skoro papierowe zawieszki zapachowe opatrzone znakami towarowymi powódki były pierwszymi tego typu produktami na polskim rynku to każde inne - późniejsze zawieszki zapachowe będą rodzic skojarzenia z renomowanym produktem opatrzonym znakami towarowymi powódki, a zatem prawa powódki jako zbyt szerokie nie zasługują na ochronę;

3. art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. przez błędną wykładnię przesłanki „uszczerbku w renomie lub zdolności odróżniającej znaku towarowego” oraz „czerpania z nich nieuzasadnionych korzyści” lub niewłaściwe ich zastosowanie, tj.:

a) błędne przyjęcie, że wykazanie uszczerbku w renomie lub zdolności odróżniającej znaku renomowanego, lub czerpanie przez pozwanych nieuzasadnionych korzyści wymaga udowodnienia, podczas gdy okoliczności te - zgodnie z utrwalonym orzecznictwem - wymagają jedynie wykazania prawdopodobieństwa ich wystąpienia;

b) przyjęcie, że skoro znaki towarowe powódki nie są przeznaczone do opatrywania produktów luksusowych, ale produktów powszechnego użytku, pozwani nie czerpią korzyści z renomy i zdolności odróżniającej znaków towarowych powódki, podczas gdy luksusowy charakter towarów opatrzonych renomowanym znakiem towarowym nie jest przesłanką naruszenia praw do znaku renomowanego;

4. art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. przez jego błędną wykładnię polegające na przyjęciu, że w sytuacji, gdy produkty pozwanych są opatrzone zarejestrowanym znakiem towarowym F. (...) i są obecne na polskim rynku od ponad 10 lat, nie dochodzi do naruszenia praw powódki, podczas gdy rejestracja oznaczenia jako znaku towarowego nie przesądza o braku naruszenia, a wieloletni okres obecności produktów w kształcie znaku F. (...) na polskim rynku nie może być zaliczany na poczet pozwanych, gdyż pozwana spółka produkuje zawieszki zapachowe F. (...), a pozwany Z. S. wprowadza je do obrotu najwyżej od 2010 r.;

5. art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. przez jego błędną wykładnię polegające na przyjęciu, że skoro powódka ma silną pozycję rynkową, to działanie pozwanych nie może naruszyć jej praw;

6. art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. przez niewłaściwe zastosowanie przesłanki wagi interesów stron i w tym zakresie bezpodstawne przyjęcie, że w okolicznościach niniejszej sprawy to interes pozwanych a nie powódki zasługuje na ochronę, podczas gdy to nie pozwani, ale powódka, działając przez swojego dystrybutora, prowadzi w Polsce od wielu

lat zorganizowane działania marketingowe, reklamowe, promocyjne budujące renomę i rozpoznawalność jego znaków towarowych i to jego interes powinien być chroniony;

7. art. 296 ust. 2 pkt.3 p.w.p. przez niewłaściwe zastosowanie przesłanki ważenia interesów stron i w tym zakresie bezpodstawne przyjęcie, że powódka dąży do monopolizacji swojej pozycji rynkowej, a zakazanie produkcji i wprowadzania do obrotu odświeżaczy F. (...) obecnych na rynku od ponad 10 lat prowadziłyby do nadmiernego ograniczenia swobody gospodarczej;

8. art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. przez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że brak jest innych kształtów, które mogłyby zostać użyte dla produktów pozwanych;

9. art. 10 ust. 1 u.z.n.k. przez błędną wykładnię przesłanki „ryzyka wprowadzenia klientów w błąd”, w tym „podobieństwa” oznaczeń, i niezastosowanie lub błędne zastosowanie ustalonych zasad ich oceny;

10. art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez jego błędną wykładnię polegające na przyjęciu, że w sytuacji, gdy produkty pozwanych są opatrzone zarejestrowanym znakiem towarowym F. (...) i są obecne na polskim rynku od ponad 10 lat, to działanie pozwanych nie narusza dobrych obyczajów, a pozwany nie można przypisać złej wiary, która negatywnie wpływa na kształtowanie się swobody konkurencji;

11. art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez błędne uznanie, że do stwierdzenia popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji konieczne jest wykazanie naruszenia interesów powódki przejawiające się w zmianie sytuacji finansowej powódki lub pozwanych;

12. art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p., art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. art. 10 ust. 1 u.z.n.k., art. 3 ust. 1 u.z.n.k. przez ich błędną wykładnię polegające na przyjęciu, że interes publiczny i wzgląd na swobodę działalności gospodarczej oraz silna pozycja rynkowa powódki wyłączają naruszenie praw do znaku towarowego, w tym renomowanego i zasad uczciwej konkurencji.

W tak skonstruowanych zarzutach powódka wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie o jego zmianę poprzez uwzględnienie powództwa wraz z kosztami postępowania.

W odpowiedzi na apelację pozwani wnieśli o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja powódki nie odniosła zamierzonego skutku.

Wobec postawienia w apelacji zarówno zarzutów naruszenia prawa materialnego, jak i procesowego, zauważyć trzeba, że prawidłowość zastosowania lub wykładni prawa materialnego może być właściwie oceniona jedynie na kanwie niewadliwie ustalonej podstawy faktycznej rozstrzygnięcia. Skuteczne zatem zgłoszenie zarzutu dotyczącego naruszenia prawa materialnego wchodzi zasadniczo w rachubę tylko wtedy, gdy ustalony przez sąd pierwszej instancji stan faktyczny, będący podstawą zaskarżonego wyroku, nie budzi zastrzeżeń. W pierwszej kolejności należy zatem odnieść się do zarzutów procesowych odnoszących się do postępowania dowodowego, gdyż te determinują merytoryczne rozstrzygnięcie sporu.

1. art. 328 § k.p.c.

Przepis art. 328 § 2 k.p.c. określa, jakie elementy sąd jest zobowiązany ująć w uzasadnieniu wyroku. Powinno ono zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa. Braki mogą dotyczyć zarówno podstawy faktycznej, jak i prawnej. Niedostatecznie jasno ustalony stan faktyczny może uniemożliwiać

dokonanie oceny wyводу, który doprowadził do wydania orzeczenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2011 r., sygn. akt II UK 346/10), a tym samym uzasadnić zarzut naruszenia prawa materialnego, gdyż o jego prawidłowym zastosowaniu można mówić dopiero wówczas, gdy ustalenia stanowiące podstawę zaskarżonego wyroku pozwalają na ocenę tego zastosowania (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2004 r., sygn. akt V CK 92/04). Wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku polega natomiast na wskazaniu nie tylko przepisów prawa, ale także na wyjaśnieniu, w jaki sposób wpływają one na treść rozstrzygnięcia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2011 r., sygn. akt I CSK 581/10). W orzecznictwie wyraźnie wskazuje się, iż zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. powinien być uznany za uzasadniony jedynie w przypadkach wyjątkowych, kiedy treść uzasadnienia całkowicie uniemożliwia sądowi drugiej instancji dokonanie oceny toku wyводу, który doprowadził do wydania orzeczenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 2011 r., sygn. akt I UK 325/10).

Zarzut apelacji podniesiony w tym zakresie jest całkowicie nieuzasadniony.

Strona powodowa uznała, że Sąd Okręgowy w sposób niewyczerpujący uzasadnił brak podstaw do uznania, że doszło do naruszenia zasad uczciwej konkurencji w sposób określony art. 10 u.z.n.k., gdyż Sąd ten odwołał się do argumentacji przytoczonej w innej części swojego uzasadnienia. Rozumowanie takie nie zasługuje na aprobatę. Niczym nieuzasadniony jest wymóg powtarzania analizy porównawczej towarów czy oznaczeń używanych przez stronę, skoro rozważania znalazły się już w treści tego samego uzasadnienia. W sprawie nie było wątpliwości, że produkt powódki wprowadzany do obrotu na rynku polskim, którego ochrony domaga się powódka, zawiera wszystkie elementy oznaczeń chronionych patentem, co prowadzi do wniosku, że ocena podobieństwa i ryzyka konfuzji w ramach przesłanek jednej i drugiej podstawy prawnej żądań pozwu, powinna być identyczna. Zbędne byłoby zatem powtarzanie tej samej analizy, skoro w rzeczywistości chodzi o ten sam produkt. Zgodzić by się nawet należało ze skarżącą, że roszczenie powódki oparte na ochronie znaku towarowego ma zakres szerszy ze względu na objęcie patentami kilku form, natomiast ocena zachowania pozwanych jako sprzecznych z zasadami uczciwej konkurencji dotyczy ściśle towaru wprowadzonego na rynek. Zatem analiza podobieństwa dokonana w ramach naruszeń prawa z patentu mieści w sobie ocenę podobieństwa produktów konkurujących na rynku.

Natomiast zasadnie zwraca uwagę apelacja, że porównanie powinno dotyczyć wszystkich form prawnie chronionych znaków towarowych powódki, co jednak miało miejsce, choć Sąd Okręgowy nie rozpiisał swoich uwag oddzielnie w stosunku do każdego zarejestrowanego znaku towarowego. Ocena tego podobieństwa ma charakter normatywny, a ewentualne błędy w rozumowaniu mogą sprowadzać się do naruszenia prawa materialnego, a nie procesowego. Sąd Okręgowy opisał w ramach ustaleń faktycznych wygląd produktu powódki i treść zarejestrowanych jej znaków towarowych oraz produkty pozwanych (a w zasadzie produktu pozwanej spółki).

Niejasny jest podniesiony w tym zakresie zarzut braku odniesienia się do treści zeznań świadków J. N., A. C. i K. P.. Jak sama zaznacza powódka, Sąd Okręgowy wyraźnie uznał ich zeznania za wiarygodne. Pominięcie tych dowodów przy ocenie prawnej żądania pozwu, czy też dokumentu w postaci badań o nazwie: „Zawieszki zapachowe” nie świadczy w żadnym przypadku o naruszeniu art. 328 § 2 k.p.c., skoro Sąd Okręgowy wyraźnie wskazał, że na ich podstawie dokonał wyłącznie ustalenia faktów, pomijając własne opinie przez nich wyrażone.

Naruszenia powołanego przepisu powódka także dopatrzyła się w przytoczeniu wniosków z opinii R. S.. Faktycznie w treści uzasadnienia zawarto dwa sprzeczne sformułowania, iż biegły ten wydając opinię w poprzednio toczącej się sprawie wykluczył występowanie konfuzji czy znowu ją potwierdził. Jednak ciąg wyводу przeprowadzonego przez Sąd Okręgowy wyraźnie wskazuje, że nastąpiła omyłka pisarska, a Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, które poparł ową opinią, że ryzyko konfuzji nie zachodzi. Błąd ten nie ma zatem żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

2. art. 321 § 1 k.p.c.

Chybiony jest zarzut naruszenia art. 321 § k.p.c., który powinien sprowadzać się do wykazania, że sąd wyrokował co do przedmiotu nie objętego żądaniem pozwu czy też orzekł ponad żądanie. Sytuacja taka w ogóle nie miała miejsce. Oczywistym jest, iż zakaz orzekania ponad żądanie nie oznacza związania sądu ściśle sposobem jego ujęcia. Jeżeli w ocenie sądu orzekającego żądanie zredagowane zostało w sposób wadliwy, to sąd może je skorygować, o ile nie

doprowadzi to do zmiany charakteru roszczenia. W niniejszej sprawie Sąd Okręgowy nie oddalił powództwa wyłącznie z powodu „zbyt szerokiego” ujęcia żądania zakazowego, ale stwierdził, że przesłanki do jego uwzględnienia nie zostały spełnione. Tym samym nie naruszył art. 321 § 1 k.p.c.

Argumentacja tego zarzutu wprowadza zresztą pewną niekonsekwencję powódki, która właśnie kładzie nacisk na podobieństwo produktów (oznaczeń) stron wyrażające się w przedstawieniu drzewa, a nie określonego gatunku drzewa. Intencją powódki nie było zakazanie wprowadzania do obrotu produktu – zawieszki zapachowej o kształcie choinki, ale ogólnie w kształcie drzewa. Pozwani, przynajmniej w chwili obecnej, nie produkują na rynek choinek zapachowych. Trudno byłoby zatem zmodyfikować żądanie pozwu do tego kształtu produktu, skoro ze stanowiska strony powodowej wynikało, że byłoby to sprzeczne z jej intencją. Powódka wielokrotnie, co zresztą również powtarza w apelacji, podkreślała, że pozwani mają dowolność artystyczną w kształtowaniu zawieszki, byleby nie czynili tego w formie drzewka. Nie wiadomo zatem, jakie konkretne produkty apelująca miała na myśli twierdząc, że Sąd Okręgowy mógł ograniczyć rozstrzygnięcie do zakazania wprowadzenia do obrotu konkretnych produktów pozwanej.

3. art. 210 § 3 k.p.c. w zw. z art. 217 k.p.c. w zw. z art. 235 k.p.c. i w zw. z art. 236 k.p.c.

Zarzuty te zostały skonstruowane w związku z posiłkowaniem się przez Sąd Okręgowy opinią biegłego wydaną w sprawie prowadzonej na skutek apelacji powódki przez Sąd Apelacyjny w Katowicach o sygn. akt V ACa 108/08. Słusznie podkreśliła apelująca, że jeśli Sąd Okręgowy zamierzał uczynić dowód z tej opinii w niniejszej sprawie, to powinien dać temu wyraz w postanowieniu dowodowym, które w odniesieniu do tego dokumentu nie zostało wydane. Jednocześnie Sąd Okręgowy dokonując oceny dowodów stwierdził, że nie znalazł podstaw do odmowy wiarygodności dokumentowi, co oznacza, że w efekcie potraktował go jako element materiału dowodowego. W uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia zaznaczono także, iż opinia R. S. nie została potraktowana jako opinia biegłego, ale jako dokument, w którym zostało wyrażone stanowisko obiektywnego eksperta. Zasadnie zatem podnosi powódka, że doszło do naruszenia art. 236 k.p.c. Powołanie natomiast przy tej okazji pozostałych przepisów było nieadekwatne do sytuacji procesowej.

Wobec braku decyzji o włączeniu w poczet materiału dowodowego dokumentu w postaci opinii biegłego wydanej w innej sprawie dokument ten powinien zostać poza zainteresowaniem Sądu zarówno w zakresie czynienia ustaleń faktycznych, jak i oceny materialnej żądań pozwu. Eliminacja tego dowodu nie wpływa jednak na prawidłowość rozstrzygnięcia, gdyż w zasadzie Sąd Okręgowy dokonując ustaleń faktycznych w ogóle się nim nie posłużył, a czyniąc rozważania prawne jedynie się nim posiłkował, nie pomijając przy tym własnych ocen. W konsekwencji pozostają bez znaczenia pozostałe zawarte w apelacji argumenty przeciwstawne wnioskowi R. S..

4. art. 233 § 2 k.p.c.

Błędnie traktuje apelująca dołączone do akt badania i opinię T. B. jako dowody w sprawie wykazujące istnienie podobieństwa oznaczeń i zachodzenie konfuzji produktów stron. Pozasądowe ekspertyzy sporządzone na zlecenie strony nie są dowodem z opinii biegłego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2001 r., sygn. akt I PKN 468/00). Stanowią tylko umotywowane z punktu widzenia wiadomości specjalnych stanowisko strony, a więc nie mogły być podstawą wniosków Sądu pozostających w opozycji do stanowiska strony przeciwnej (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 1974 r., sygn. akt II CR 260/74, z dnia 12 kwietnia 2002 r., sygn. akt I CKN 92/00, z dnia 20 stycznia 2009 r., sygn. akt II CSK 229/08). Przedłożone przez skarżącego prywatne badania nie były dowodem sensu stricto, lecz umotywowanym twierdzeniem strony, które nie zostało potwierdzone w toku procesu środkami dowodowymi i w związku z tym rzeczywiście istniały podstawy do przyjęcia, że okoliczności te nie zostały wykazane.

Powódka sama słusznie podkreśliła, że test przeciętnego konsumenta nie jest testem statystycznym. W celu ustalenia reakcji przeciętnego konsumenta w danej sytuacji sąd musi polegać na własnej ocenie. Wynika z tego, że tego typu wyniki badań, które przedstawiła powódka, a będące wynikiem badań statystycznych, nie są wiążące i powinny zostać pominięte, a sąd ma stosować normatywną, a nie empiryczną metodę ustalania ryzyka wprowadzenia klientów w błąd.

Wobec tego wywody Sądu Okręgowego podważające przydatność badań do stwierdzenia opinii są w zasadzie polemiką ze stanowiskiem samej strony, które powołując się na ich wyniki wywodziło ryzyko istnienia konfuzji. Nie sposób zatem mówić o naruszeniu art. 233 § 1 k.p.c. Przesłanka ta, jak zresztą wielokrotnie podkreśla apelująca, ma charakter normatywny, co obligowało Sąd Okręgowy do poczynienia samodzielnych rozważań w tym zakresie. Wnioski te są odmienne niż stanowisko strony powodowej poparte badaniami opinii publicznej.

Nieprzydatny tym samym był dowód z przesłuchania świadka A. C., którego wiedza związana z podstawą faktyczną żądania ograniczała się wyłącznie do zreferowania sposobu przeprowadzenia badań, a więc w rzeczywistości do pokazania, w jaki sposób udzieliła powódce pomocy do sformułowania jej twierdzeń na poparcie pozwu.

Sąd Okręgowy uznał za wiarygodne zeznania świadka J. N., których treść stała się podstawą ustaleń faktycznych. Zatem i w tym zakresie nie sposób stwierdzić naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. Zarzut powódki sprowadza się wytknięcia, iż stwierdzenia świadka nie zostały w pełni uwzględnione. Nie stanowi jednak o naruszeniu art. 233 § 1 k.p.c. zaniechanie wszechstronnego rozważenia zebranego w sprawie materiału, czy też pominięcie przez sąd przy wyrokowaniu określonej okoliczności faktycznej, nawet jeżeli strona uważa ją za okoliczność istotną dla rozstrzygnięcia sprawy. Uchybienia w tym zakresie winny się skonkretyzować w zarzucie sprzeczności ustaleń faktycznych z materiałem dowodowym (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2014 r., sygn. akt II CSK 727/13).

Zarzuty podniesione zresztą w tym zakresie nie znajdują potwierdzenia. To na podstawie zeznań tego świadka Sąd Okręgowy ustalił wielkość sprzedaży towaru powódki na rynku polskim, prowadzenie kampanii reklamowej, miejsca sprzedaży produktu. Przyjął też Sąd Okręgowy za udowodniony renomowany charakter produktu. Świadek też potwierdził, że doszły do niego wiadomości o pomyłkach klientów w wyborze produktu, jednak nie przytoczył już, o jaki konkretnie produkt osoby trzeciej chodziło. Z treści zeznań świadka, wbrew twierdzeniom apelacji, nie sposób wyciągnąć wniosków o powstaniu uszczerbku w renomie produktu powódki czy zdolności odróżniającej. Wręcz przeciwnie, w opinii świadka poziom sprzedaży ma tendencję wzrostową lub przynajmniej pozostaje na tej samym poziomie. Zakres swobody projektowej nie mieści się już natomiast w ramy okoliczności faktycznych, ale argumentów służących do oceny zasadności roszczenia.

Zeznania świadka K. P. słusznie Sąd Okręgowy potraktował jedynie jako wyraz jego własnej opinii w sprawie, co zaprzecza możliwości naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. Świadek nie miał żadnej styczności z faktami istotnymi dla rozstrzygnięcia sprawy, a jedynie jako grafik dokonał własnej oceny porównywanych produktów. Jego rola nie może jednak być traktowana jako wyrażenie opinii specjalistycznej w rozumieniu art. 278 k.p.c., do czego w zasadzie zmierza powódka. Oznacza to, że dowód ten nie przedstawia żadnej wartości dla poczynienia ustaleń faktycznych.

Nie można zgodzić się z apelacją, że Sąd Okręgowy nie miał podstaw w materiale dowodowym do przyjęcia, że pozwana spółka prowadziła działania marketingowe. Sama powódka przyznała, że okoliczność ta wynikała z zeznań pozwanego Z. S.. Zdaniem apelującej, dowód ten był niewystarczający do poczynienia takiego ustalenia. Jednak powódka nie przedstawiła dowodu przeciwnego ani też nie wywodziła o niewiarygodności tego dowodu. Same natomiast, nawet poważne, wątpliwości co do trafności oceny dokonanej przez sąd pierwszej instancji, jeżeli tylko nie wykroczyła ona poza granice zakreślone w art. 233 § 1 k.p.c., nie powinny stwarzać podstawy do zajęcia przez sąd drugiej instancji odmiennego stanowiska (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt I UK 347/11).

Słusznie zaznaczył Sąd Okręgowy, że nie był związany ocenami wyrażonymi w rozstrzygnięciach wydanych w sprawach o uchylenie rejestracji znaku towarowego F. (...) należącego do H. S. w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Słowacji, Litwie i Czechach. Dokumenty te stanowiły jedynie dowód, iż tego rodzaju decyzje zapadły. Zbyt daleko idące są wnioski apelującej, iż treść tych decyzji wykazuje istnienie przesłanek podobieństwa i ryzyka konfuzji zwłaszcza w ujęciu ich jako fakty. Porównania towarów i oznaczeń obu stron sporu oraz konsekwencje z tego płynące dokonuje się w fazie kwalifikacji prawnej ustalonego stanu faktycznego, co czyni zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. w tym względzie chybionym. Odnosi się do także do pozostałych ujętych w ramy naruszeń prawa procesowego argumentów, skore zresztą apelująca ponawia w identycznej formie i treści w ramach zarzutów prawa materialnego.

W konsekwencji należy przyjąć, że Sąd Okręgowy nie dopuścił się uchybień dokonując ustaleń faktycznych, stąd Sąd Apelacyjny przyjmuje je za własne.

Żądania pozwu oparte zostały zarówno na ochronie praw do zarejestrowanego znaku towarowego, jak i ochronie przewidzianej dla przeciwdziałania praktykom nieuczciwej konkurencji. Zastosowanie tego rodzaju kumulacji roszczeń jest aprobowane w orzecznictwie.

5. czyn nieuczciwej konkurencji

Dla oceny zasadności roszczenia istotne znaczenie ma okoliczność, iż towary pozwanych uznane przez powódkę za wkraczające w sferę jej uprawnień, były już przedmiotem oceny sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Powódka w toku całego sporu akcentuje, że niniejszy proces nie jest tożsamy z poprzednio wytoczonym H. S., który został już prawomocnie rozstrzygnięty. Argumentem przemawiającym za stanowiskiem powódki ma być odmienna forma prawna przedsiębiorstwa prowadzonego przez pozwaną H. S. oraz fakt, że poprzednio pozwanym nie był jej mąż Z. S.. To pozwoliło powódce na konstruowanie nowych roszczeń opartych na tych samych podstawach i w stosunku do tych samych produktów, ale począwszy od momentu, kiedy nastąpiło zawiązanie spółki komandytowej i rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej przez pozwanego Z. S., czyli, jak ustalił Sąd Okręgowy, od 2010 roku. W efekcie powódka konsekwentnie utrzymuje, że produkt pozwanej jest przez nich wprowadzany na rynek od 2010 r., z czym jednak nie sposób się zgodzić.

Jak wynika z ustaleń faktycznych, H. S. prowadziła przedsiębiorstwo (...) i między innymi wprowadzała do obrotu od 2002 roku sporne zawieszki zapachowe. W 2003 r. złożyła zgłoszenie patentowe na swój produkt, a prawo ochronne zostało jej przyznane decyzją w 2007 r. Z treści pism powódki wynikało także, że H. S. złożyła również wniosek o rejestrację zawieszki zapachowej w kształcie choinki, jednak po sprzeciwach powodowej firmy wycofała go. W 2007 r. powódka wytoczyła jej proces o zaniechanie naruszeń uczciwej konkurencji polegających na wprowadzeniu do obrotu odświeżaczy powietrza o kształcie drzewa, dokładnie tych, które są przedmiotem niniejszego sporu. W listopadzie 2008 r. zapadło prawomocne rozstrzygnięcie oddalające powództwo, a w październiku 2009 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną. W listopadzie 2009 r. H. S. wraz z należącą do niej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założyła pozwaną spółkę komandytową, do której jako aport wniesiono prawo na znak towarowy F. (...). Jej mąż, pozwany Z. S., zarejestrował własną działalność i rozpoczął produkcję spornej zawieszki zapachowej wyłącznie na potrzeby spółki komandytowej, która cały ten czas wprowadza ją do obrotu.

Sąd Apelacyjny w sprawie o sygn. akt V ACa 108/08 oddalił powództwo nie znajdując podstaw do stwierdzenia, że zaszyły przesłanki z art. 10 u.z.n.k. Porównując oznaczenia i towary obu stron procesu Sąd stwierdził, iż chociaż produkty są tego samego rodzaju i przeznaczenia, to jednak przeciętny konsument nie pomyli produktu ze względu na różne opakowania, ujawnienie na nich producentów, brak podobieństwa kształtów. Zanegowane zostało także roszczenie powódki oparte na art. 3 u.z.n.k. Odnośnie tej podstawy Sąd Apelacyjny przyznał wprawdzie okoliczność naruszenia dobrych obyczajów, ale uznał, że nie zostało wykazane zagrożenie lub naruszenia interesu uprawnionego lub interesu klienta. Dodatkowo argumentował Sąd Apelacyjny, że uprawniony pozostawał bezczynny przez pięć lat, czym dopuścił do samoistnej rozpoznawalności produktu pozwanej i jego utrwalenia na rynku (zarzut *venire contra factum proprium*).

Rozpoznając kasację Sąd Najwyższy podzielił argumenty Sądu Apelacyjnego odnośnie braku przesłanek z art. 10 u.z.n.k., a także, choć podkreślił, że w konkretnym stanie faktycznym sam sposób naruszenia dobrych obyczajów może wystarczyć do uznania, że zachowania te co najmniej zagrażają interesom przedsiębiorcy domagającego się ochrony, przychylił się do zarzutu *venire contra factum proprium* i w konsekwencji skargę kasacyjną oddalił.

W tym też momencie H. S. nie miała żadnych podstaw, by uznać, że jej działania polegające na wprowadzaniu do obrotu spornych zawieszek zapachowych naruszają w jakikolwiek sposób zasady uczciwej konkurencji i nadal prowadziła ich sprzedaż. Zmieniła się jednak forma działalności gospodarczej. H. S. założyła spółkę osobową i jednocześnie rozdzielono produkcję od dystrybucji na dwa różne przedsiębiorstwa gospodarcze. Wprowadzanie do

obrotu dotyczyło dokładnie tego samego produktu, jaki był przedmiotem sporu zakończony ostatecznie wyrokiem Sądu Najwyższego z października 2009 r.

Wniesienie powództwa już przeciwko nowo powstałym na bazie poprzednio pozwanego przedsiębiorcy firmom stało wprawdzie na przeszkodzie odrzuceniu pozwu (brak tożsamości stron), ale treść poprzednich rozstrzygnięć musiała mieć wpływ na ocenę jego zasadności. H. S. działa obecnie w formie spółki osobowej, która choć nie ma osobowości prawnej, to ma zdolność prawną, sądową, do czynności prawnych (art. 8 § 1 k.s.h.). Nie można zatem tracić z pola widzenia, że to nadal te same osoby fizyczne, choć w ramach innego przedsiębiorstwa, wprowadzają do obrotu ten sam produkt. H. S. posiadała status przedsiębiorcy w poprzednim procesie, jak i w obecnym, gdyż tylko inny przedsiębiorca może być w zasadzie objęty zakresem podmiotowym ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 1 i 2 ustawy). Nie uległy zmianie żadne okoliczności faktyczne w stosunku do poprzednio rozpatrywanego sporu, poza formą prawną przedsiębiorstwa oferującego sporny produkt. Zastosowanie powinien wobec tego znaleźć art. 365 k.p.c. Mamy bowiem do czynienia z tym samym przedmiotem postępowania, choć formalnie z innymi podmiotami prawa. Skoro raz już przesądzono, że produkt wyrabiany według wzoru znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz podmiotu, który podejmuje działania gospodarcze w ramach różnych form prawnych, nie narusza praw konkretnego uprawnionego, to za niedopuszczalne należy uznać pominięcie istnienia prawomocnego rozstrzygnięcia w tej materii.

Co więcej, w sytuacji, która powstała w okolicznościach niniejszej sprawy, pozwanym nie sposób zarzucić działania w złej wierze. Wygrywając spór o ochronę zasad uczciwej konkurencji i jednocześnie posiadając ważną rejestrację znaku towarowego, H. S. nie miała żadnych powodów (a tym samym pozwana spółka przez nią reprezentowana), aby przypuszczać, że jej działania zostaną odmiennie ocenione ze względu na reorganizację dotychczasowego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. A to eliminuje naruszenie dobrych obyczajów, które jest podstawą wszelkich roszczeń opartych na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Działania takiego nie sposób również uznać jako sprzecznego z prawem.

Zła wiara nie wystąpiła także po stronie pozwanego Z. S.. Prowadząc do czasu zakończenia sporu przedsiębiorstwo małżonki H. S. zdecydował o podjęciu produkcji zawieszek w ramach samodzielnie prowadzonego przedsiębiorstwa, ale wyłącznie na użytek pozwanej spółki. Jego rola zatem sprowadzała się do pomocnictwa i należy go traktować jako tzw. naruszcziela pośredniego, do którego zastosowanie znajdzie art. 422 k.c., który opiera odpowiedzialność na zasadzie winy. Pozwany podejmując się produkcji dla pozwanej spółki określonej wersji zawieszek zapachowych w momencie ostatecznego, negatywnego dla powódki, rozstrzygnięcia, nie mógł przypuszczać, że kontynuowanie sprzedaży spornego produktu w ramach nowych form prawnych działalności gospodarczych będzie uznane za nieuczciwą praktykę kupiecką.

Co do zasady mocą wiążącą i powagą rzeczy osądzonej objęta jest jedynie sentencja wyroku, a nie jej uzasadnienie. Jednakże powaga rzeczy osądzonej rozciąga się również na motywy wyroku w takich granicach, w jakich stanowią one konieczne uzupełnienie rozstrzygnięcia, niezbędne do określenia jego zakresu. W szczególności powagą rzeczy osądzonej mogą być objęte ustalenia faktyczne w takim zakresie, w jakim indywidualizują one sentencję rozstrzygnięcia o przedmiocie sporu i w jakim określają one istotę danego stosunku prawnego, przy czym chodzi tylko o elementy uzasadnienia dotyczące rozstrzygnięcia, co do istoty sprawy, w których sąd wypowiedział się w sposób stanowczy o żądaniu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2013 r., sygn. akt IV CSK 624/12).

Poprzednio rozpoznające sprawę Sądy uznały, że nie występuje pomiędzy oznaczeniami czy towarami stron podobieństwo, które rodziłoby ryzyko konfuzji, do jakiego to wniosku doszedł również sędziowski Sąd Okręgowy. Ochrony powódce odmówiono również stwierdzając, że choć doszło do naruszenia dobrych obyczajów i zagrożenia interesów uprawnionego, to skuteczny okazał się zarzut *venire contra factum proprium*. Skoro zwrócono uwagę na bezczynność powódki trwającą pięć lat (od momentu wprowadzenia na rynek produktu pozwanej – 2002 r. do dnia wytoczenia powództwa – 2007 r.), to tym bardziej zarzut ten musi odnieść skutek w sytuacji, gdy czas do wniesienia po raz kolejny pozwu wydłużył się o następne sześć lat.

W tej sytuacji należało stwierdzić, iż przesądzono już ostatecznie, że oznaczenie używane przez pozwanych nie narusza zasad uczciwej konkurencji w stosunku do znaku towarowego powódki i nie zaszły żadne nowe okoliczności pozwalające na uznanie, że zachowania pozwanych miały charakter deliktowy, co prowadzi do zaakceptowania stanowiska Sądu Okręgowego, że roszczenia powódki nie mogą być uwzględnione na podstawie art. 3 lub art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6. ochrona zarejestrowanego znaku towarowego

Zarówno Sąd Okręgowy, jak i apelująca, przytaczały w swoich wywodach szereg rozważań prawnych związanych z interpretacją i zakresem zastosowania przepisów chroniących uprawnionych ze znaków towarowych zawartych w orzecznictwie, w tym europejskim, i piśmiennictwie, których przydatności dla oceny zasadności roszczeń powoda opartych na ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej nikt nie kwestionuje. Ponowne ich przytaczanie jest jednak zbędne, a odnieść się należy wprost do sytuacji będącej podstawą faktyczną żądań.

Powódka jest uprawniona do trzech znaków towarowych:

Sąd Okręgowy wymienił prawa ochronne powódki wraz ze wskazaniem, jakiego rodzaju produkty zostały nim objęte z punktu zainteresowania niniejszego sporu.

W ramy każdego prawa ochronnego został włączony towar w postaci zawieszek zapachowych, głównie używanych w samochodach, choć przeznaczone mogą zostać też do innych pomieszczeń.

Chociaż roszczenie powódki dotyczy trzech znaków towarowych to z okoliczności sprawy wynika, że w zasadzie wszystkie zostały ucieleśnione w jednym produkcie. Znak towarowy nr (...) odnosi się do graficznego przedstawienie drzewka opisanego następująco: łagodne kontury będące obrysem drzewka poprzez zastosowanie fantazyjnych wcięć i wypustek w figurze trójkąta, które tworzą zarys gałęzi stylizowanego drzewka, rozchodzących się symetrycznie na obie strony, krótki pień oraz prostokątna podstawa. Znak towarowy nr (...) stanowi przestrzenną formę znaku graficznego. Znak towarowy nr (...) stanowi połączenie graficznego wyrazu tego samego drzewka wraz umieszczonym na jego koronie napisem: W. (...) w dwóch, lekko pochylonych w lewo liniach. Z punktu widzenia podstaw ochrony w zasięgu zainteresowania pozostają tak określone znaki. Z opisu też wynika, że znaki te mają charakter kombinowany (słowno – graficzny). Przy okazji zaznaczyć jedynie można, że w rzeczywistości obecnie na rynku polskim powódka oferuje towary odzwierciedlające w pełni znak towarowy nr (...) i nr (...), a większość z nich, choć nie wszystkie, jak słusznie podkreśla powódka, zawiera określenie słowne ujęte w znaku towarowym nr (...). Ostatecznie zatem porównaniu powinno podlegać oznaczenie w postaci zarejestrowanego stylizowanego drzewka przedstawionego w formie graficznej i przestrzennej, z napisem literami drukowanymi W. (...) lub bez. Bez znaczenia natomiast dla tej postaci ochrony pozostaje forma opakowania, która, według powódki, nie stanowi sama w sobie naruszenia jej praw do znaku towarowego.

Zakwestionowane przez powódkę oznaczenia pozwanych stosowane są do tego samego rodzaju produktów – zawieszek zapachowych służących w głównej mierze do odświeżenia powietrza wewnątrz samochodu.

Pozwani stanowią osoby trzecie w stosunku do powódki i posiadają status przedsiębiorcy. Towary obu stron, a tym samym i oznaczenia, są dostępne na tym samym terytorium, w obrocie gospodarczym i są używane w celu odróżnienia towarów. Obie strony oferują do sprzedaży swoje zawieszki zapachowe z tym samym przeznaczeniem i w tych samych miejscach – stacjach benzynowych, supermarketach, sklepach motoryzacyjnych.

Oznaczenie używane przez pozwanych zostało opisane jako drzewo liściaste o owalnej koronie, z wydłużonym pniem i trzema korzeniami. Na produkcie umieszczany jest też napis stylizowany na odręczny: F. (...), w dwóch pochylonych w lewo liniach. Zasadnie podnosi apelująca, że nie wszystkie zawieszki zapachowe oferowane przez pozwanych zawierają napis, choć wnioski jej sięgają zbyt daleko. Powszechnie wprowadzane przez pozwaną spółkę odświeżacze mają ten sam napis, niezależnie od rodzaju zapachu czy użytej kolorystyki. Nazwy zapachów umieszczane są w pionie na pniu drzewa. Linia produkcyjna towaru pozwanych ze spornymi oznaczeniami jest jednolita. Jedynie w przypadkach

okazjonalnych, takich jak szczególne wydarzenia sportowe – Mistrzostwa w piłce nożnej w 2012 r., czy też na zlecenie konkretnego klienta, kiedy to umieszcza się napis firmy klienta lub inny przez niego wskazany, pozwani wykonują zawieszki o tym samym kształcie, ale odmiennym napisie. Wykazane przez powódkę przypadki były jednostkowe, które nie pozwalały przyjąć, że w ofercie pozwanej spółki są również zawieszki w kształcie drzewa z napisem innym niż F. (...) czy też bez tego napisu. W ciągłej sprzedaży, a o zaniechanie głównie takich działań wnosi powódka, pozwani oznaczają sporne produkty z napisem: F. (...). Bez znaczenia natomiast pozostaje okoliczność, że powódka u początku swojej działalności oferowała zawieszki z tym samym napisem, skoro to nie ten znak towarowy jest przedmiotem ochrony w niniejszej sprawie.

Normatywnej oceny podobieństwa znaków towarowych powódki z oznaczeniem używanym przez pozwanych dokonuje się w sposób całościowy, z uwypukleniem cech dominujących. Pojęcie podobieństwa należy interpretować także w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów. To niebezpieczeństwo powstaje w sytuacji, gdy przeciętny odbiorca może błędnie mniemać, że towary pod tym znakiem pochodzą z przedsiębiorstwa uprawnionego do znaku lub pozostających z nim w związkach gospodarczych lub organizacyjnych.

Pojęcie przeciętnego konsumenta jest powszechnie definiowane jako uważny, należyty i dobrze poinformowany nabywca towaru. W tym przypadku są to głównie posiadacze samochodów, dokonujący zakupu produktów strom na stacjach benzynowych, supermarketach czy sklepach motoryzacyjnych. Ze względu na przeznaczenie towaru i jego cenę nabywca taki nie przykładają ponad przeciętnej uwagi do wyboru towaru, a przede wszystkim skupia się na kształcie, napisach, rodzaju zapachu. Dobrze zorientowany klient zdaje jednak sobie sprawę, że gama produktów tego samego przeznaczenia oferowanych na rynku, zwłaszcza w sklepach wielkopowierzchniowych, jest szeroka i pochodzi od różnych producentów, co ma wpływ głównie na cenę towaru. Konsument ma na tyle obszerny zasób wiedzy informacyjnej, że potrafi wyznajdować te użyteczne dla siebie i podejść do nich krytycznie.

Sąd Apelacyjny podziela ocenę Sądu Okręgowego, że porównywane oznaczenia nie cechują się takim podobieństwem, które budzi ryzyko konfuzji. O ich podobieństwie można mówić jedynie w warstwie zastosowanej stylizacji graficznej. Użyta forma wykreślenia kształtu zawieszki miękkimi liniami, stanowiącego obrys korony drzewa, bez wyszczególnienia ostrych zakończeń gałęzi jest elementem charakterystycznym dla oznaczeń obu stron. Ale na tym podobieństwa się kończą. Nie jest bowiem cechą wyróżniającą wykorzystanie tego samego elementu przyrody – drzewa, co głównie akcentuje powódka. Dla oceny oznaczeń ma duże znaczenie fakt, iż obie strony wybrały kształt innego drzewa. Kształt choinki jest cechą dominującą wszystkich trzech zarejestrowanych znaków towarowych powódki i to on przede wszystkim przywodzi na myśl jej produkt. Drzewo w formie wykorzystanej w oznaczeniach powódki jest powszechnie kojarzone w społeczeństwie polskim jako stricte choinka, a nie jakiegokolwiek drzewo. Zobrazowanie drzewa iglastego w formie trójkąta przywodzi na myśl zwłaszcza choinkę bożonarodzeniową, a tradycja tych świąt jest silnie zakorzeniona w społeczeństwie. Choinki, choć z różną stylizacją, są w przeważającej mierze zobrazowane w trójkąt, ze szpicem u góry, bez zaznaczania poszczególnych gałęzi. Słusznie też podkreślił Sąd Okręgowy, że znak u dołu charakteryzuje się dużą, prostokątną podstawą przypominającą stojak, co tym bardziej przywołuje na myśl choinkę świąteczną. Kształt drzewa w oznaczeniu powódki jest bez trudu i wątpliwości odczytywany jako kształt konkretnego drzewa – choinki.

Zastosowana natomiast forma drzewa przez pozwanych zupełnie nie przypomina choinki i chociaż też stanowi ten sam element przyrody – drzewo, to jednak sama ta okoliczność nie jest wystarczająca do uznania, że w tej sferze zachodzi jakiegokolwiek podobieństwo. Podobieństwo to nie może bowiem polegać wyłącznie na stwierdzeniu, że oba porównywane oznaczenia odzwierciedlają ten sam element przyrody, której różnorodność pozwala na przedstawienie tego elementu w różnej formie. Okoliczność, że oznaczenia obu stron przedstawiają drzewa nie wyklucza stwierdzenia, że są to różne drzewa. Niezbędne byłoby również stwierdzenie, że koncepcyjne przedstawienie tego elementu przyrody zmierza do wywołania tych samych skojarzeń, a tak w niniejszym przypadku nie jest. Kształt oznaczeń powódki tak silnie kojarzy się z choinką, że przeczy możliwości pomylenia go z przedstawionym przez pozwanych drzewem liściastym. Ten charakterystyczny kształt doprowadził wręcz do używania na rynku określenia produktu stosowanego do odświeżenia powietrza wewnątrz samochodu jako choinka zapachowa. Dominującym natomiast elementem

oznaczenia używanego przez pozwanych jest nie tyle drzewo jako takie, ale drzewo liściaste. To prowadzi do wniosku odmiennego niż reprezentuje apelujący, iż brak jest podobieństwa oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej i znaczeniowej.

Nie może być też mowy o podobieństwie na płaszczyźnie fonetycznej. Tylko jeden ze znaków towarowych powódki posiada słowne wyrażenie. Słusznie też podkreślił Sąd Okręgowy, że ani znaczenie tych słów, ani język w jakim zostały wyrażone, ani forma graficzna napisu nie pozwalają na skojarzenie ich ze sobą. Przyznaje to także sama powódka w apelacji (s. 22). Opowiedzieć też należy się za stanowiskiem, że napis ujęty w jednym z kombinowanych znaków towarowych powódki: W. (...) jest elementem odróżniającym tego znaku, obok kształtu choinki. Brak podobieństwa obu tych elementów tym bardziej wyklucza możliwość kojarzenia znaku towarowego powódki z znakiem używanym przez pozwanych. Bez znaczenia natomiast pozostają argumenty apelacji o wprowadzaniu na inne rynki niż polskie swoich produktów z napisami w innych językach.

Samo zastosowanie tej samej stylizacji przedstawienia formy zawieszki nie może przekonywać o podobieństwie oznaczeń, skoro kształt jest na tyle odmienny, że jest zauważalny dla przeciętnego konsumenta produktu. Różnorodność form i zapachów oferowanych zawieszek zapachowych wykorzystywanych dla odświeżenia powietrza w samochodzie zmusza dobrze zorientowanego klienta do zwrócenia uwagi przy wyborze produktu na te cechy. Nie można pogodzić się z konkluzją powódki, że drobne towary typu odświeżaczy powietrza nabywane są wyłącznie pod wpływem impulsu, bez żadnego zastanowienia, gdyż taki pogląd w zasadzie prowadziłby do podważenia racji bytu samego chronionego znaku towarowego. Wynika z tego, że prawdopodobieństwo pomylenia oznaczeń używanych przez obie strony jest tak niewielkie, że nie mieści się w kategorii normatywnie określonego przeciętnego nabywcy. Nie zmienia tej oceny forsowana przez apelującą koncepcja istnienia rodziny znaków towarowych powódki. Rodzina zbudowana z oznaczeń, których ochrony domaga się powódka w niniejszym procesie, skupia się wokół elementu dominującego, którym jest kształt choinki (nie drzewka).

Nie można odmówić cechy rozpoznawalności znaków towarowych powódki i choć rozpoznawalność taka ma zawsze znaczenie dla oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd nabywcy, to w żadnym przypadku nie kompensuje podobieństwa znaków. Sąd Okręgowy przyjął bowiem za wykazane istnienie renomy znaku towarowego powódki. Ustalenie to jednak nastąpiło wyłącznie na dzień orzekania. Istotną datą do oceny zdolności odróżniającej znaku i jej poziomu jest jednak także data rozpoczęcia przez osobę trzecią używania przeciwstawionego znaku, przy czym zaznaczyć należy, że rozpoznawalność produktu nie oznacza jeszcze rozpoznawalności znaku. W tym zakresie powódka nie przedstawiła wystarczających dowodów, gdyż skupiła się ona na ostatnich latach swojej działalności. Okoliczności te mają o tyle istotne znaczenie, że produkt pozwanych wraz ze spornymi oznaczeniami istnieje na rynku od 2002 roku i wypracował w tym czasie swoją zdolność odróżniającą. Długotrwałe, jednoczesne używanie w dobrej wierze dwóch nawet podobnych znaków towarowych określających identyczne towary nie wpływa lub nie jest w stanie negatywnie wpływać na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów.

Nawet jednak ustalenie renomy znaków towarowych powódki, których ochrony się domaga, zarówno w momencie wprowadzenia na rynek towaru ze spornym znakiem, jak i w chwili orzekania, niezbędne jest stwierdzenie identyczności lub podobieństwa oznaczenia osoby trzeciej do renomowanego znaku. Identyczność lub podobieństwo to stanowi podstawę ustalenia związku myślowego między tymi znakami, co oznacza, że przeciętny nabywca kojarzy oznaczenie osoby trzeciej z renomowanym znakiem towarowym powódki. Brak tego skojarzenia nie pozwala na uznanie, że doszło do naruszenia prawa do znaku towarowego i pozostałe warunki udzielenia ochrony renomowanym znakom towarowym pozostają bez znaczenia. Mimo zatem tożsamości porównywanych produktów nie powoduje ona podwyższenia stopnia zbliżenia cech wspólnych oznaczeń stron. Różnice w całościowym wyglądzie produktów powódki i pozwanych w odniesieniu do kształtu i oznaczenia słownego w części przypadków powodują, że są one zauważalne i istotne dla przeciętnego odbiorcy, co eliminuje ryzyko ich kojarzenia nawet mimo silnej zdolności odróżniającej znaku towarowego powódki (renomy).

Wobec braku stwierdzenia podobieństwa znaków towarowych powódki ze oznaczeniem używanym przez pozwanych nie mogły zostać uwzględnione roszczenia oparte na art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 prawa własności przemysłowej, a apelacja powódki jako bezzasadna podlegała oddaleniu w myśl art. 385 k.p.c.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 i 99 k.p.c., obciążając nimi w całości stronę powodową jako stronę przegrywającą. Wobec tego powódka została zobowiązana do zwrotu pozwanym kwotę 5.400 zł stanowiącą wynagrodzenie pełnomocnika.