

Sygn. akt I ACa 735/12

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 października 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny

w składzie:

|                 |  |
|-----------------|--|
| Przewodniczący: | <b><i>SSA Barbara Górczanowska</i></b>         |
| Sędziowie:      | SSA Grzegorz Krężolek<br>SSO del. Regina Kurek |
| Protokolant:    | st.sekr.sądowy Katarzyna Wilczura              |

po rozpoznaniu w dniu 2 października 2012 r. w Krakowie na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko J. Z.

o zakazanie naruszania prawa ochronnego na zarejestrowany znak towarowy

i zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Gospodarczego w Krakowie

z dnia 11 kwietnia 2012 r. sygn. akt IX GC 611/11

***oddala apelację i zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 1 180zł (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.***

Sygn.akt IACa 735/12

## UZASADNIENIE

wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 października 2012 roku

Strona powodowa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. domagała się zakazania pozwanemu J. Z. naruszenia prawa autorskiego na słowne oraz słowno-graficzne znaki towarowe wg treści świadectw ochronnych Urzędu Patentowego o numerach nr .(...)(...)R- (...); (...); (...), do których wyłączne prawo ochronne przysługuje stronie powodowej, poprzez zaprzestanie wprowadzenia do obrotu towaru w postaci gazu propan-butan oznaczonego takimi znakami towarowymi. Nadto strona powodowa wniosła o zasądzenie od pozwanego kwoty 2 000 zł tytułem odszkodowania a także kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania według norm przepisanych, zarzucając, że nie narusza praw ochronnych strony powodowej gdyż na butle z gazem nakłada zawory z folii termokurczliwej, które następnie pod nazwą (...) wprowadza do obrotu. Podnosił ponadto, że prawo ochronne na znak towarowy ulega na mocy art. 155 ust. 1 Prawa własności przemysłowej wyczerpaniu po pierwszym wprowadzeniu do obrotu rynkowego produktu lub opakowania oznaczonego znakami towarowymi powoda na terytorium RP, atak jest w spornym przypadku.

Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2011 r. sygn. IX GC 590/10 Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IX Gospodarczy oddalił powództwo i zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1.317 zł tytułem kosztów procesu. W wyniku apelacji strony powodowej, Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 28 września 2011 r. sygn. akt I ACa 770/11 uchylił powyższy wyrok i przekazał sprawę Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Sąd Apelacyjny wskazał, że wbrew stanowisku Sądu Okręgowego nie doszło do wyczerpania prawa do znaku towarowego w rozumieniu art. 155 ust.1 ustawy Prawo własności przemysłowej, wobec braku określonych tam przesłanek. O takim skutku pierwszego wprowadzenia do obrotu rynkowego można by mówić jedynie wówczas, gdyby pozwany wprowadzał do obrotu gaz w opakowaniach opatrzonych przedmiotowymi znakami towarowymi, nabyte w tych opakowaniach od powodowej spółki. Gdyby rozumieć wyczerpanie prawa w sposób wskazany przez Sąd I instancji, to ochrona wynikająca z faktu rejestracji mogłaby być tak naprawdę iluzoryczna, skoro miałyby nie służyć już po pierwszym zbyciu gazu na rynku przez jego producenta z identyfikującymi przecież nie tylko butlę, ale przede wszystkim zawarty w niej towar znakami, poprzez które producent jest odróżniany na rynku, co potwierdzają wyniki badań powołanych przez Sąd I instancji w poczynionych ustaleniach faktycznych. Sąd Apelacyjny zakwestionował także dokonaną przez Sąd pierwszej instancji wykładnię normy z art. 296 ust. 2 pkt 2 u.p.w.p., której zdaniem Sądu Okręgowego działania pozwanego nie naruszają, skoro oznaczenia butli gazowych są oryginalne, a pozwany nakleja na butlę folię identyfikującą rozlewnię gazu. Tak motywowana ocena pomija bowiem przesłanki normatywne, których spełnienie może rodzić roszczenia ochronne uprawnionego z rejestracji znaków na podstawie art. 296 ust. 2 wym. ustawy. Powołując się na ustalenia faktyczne Sądu I instancji, Sąd Apelacyjny podkreślił, że przedmiotem sprzedaży dokonywanej zarówno przez powódkę, jak i przez pozwanego jest gaz, który jednak ze względu na jego specyfikę, musi być sprzedawany tylko łącznie z opakowaniem (butlą), a zatem obydwie strony sporu sprzedają ten sam rodzaj towaru, w opakowaniu o tej samej charakterystyce technicznej, przy czym opakowania te nie są identyczne. Różnice dotyczące opakowania, spowodowane oklejeniem przez pozwanego butli folią z nazwą rozlewni powoduje, że należy rozważyć zastosowanie normy ochronnej z art. 296 ust.2 pkt 2 ustawy, która dotyczy sytuacji korzystania ze znaku podobnego do znaku zarejestrowanego, dotyczącego identycznych towarów. W takiej jednak sytuacji koniecznym jest wykazanie przez żądającego ochrony ażeby poprzez działanie potencjalnego naruszyciela doszło do ryzyka konfuzji po stronie potencjalnych klientów. Brak w tym przedmiocie jakichkolwiek ustaleń i ocen Sądu Okręgowego, jak również brak podstaw faktycznych dla wyrażonej oceny braku naruszenia przez pozwanego art. 3 § 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, był przyczyną uznania, że nie została rozpoznana istota sprawy, prowadzącego do przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IX Gospodarczy zakazał pozwanemu J. Z. naruszenia prawa ochronnego na słowne oraz słowno-graficzne znaki towarowe według treści świadectw ochronnych Urzędu Patentowego RP nr R- (...), R- (...) – (...), R – (...), R – (...), do których wyłączne prawo ochronne przysługuje firmie (...) S.A., poprzez zaprzestanie wprowadzania do obrotu towaru w postaci gazu propan-butan oznaczonego takimi znakami towarowymi. Ponadto Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 2.000,00 zł oraz kwotę 2.717,00 zł tytułem kosztów postępowania.

Podstawą rozstrzygnięcia były następujące ustalenia i motywy wskazane w uzasadnieniu:

Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. prowadzi działalność gospodarczą w obrocie paliwami od 2001 roku. Uzyskał on prawo z rejestracji następujących znaków towarowych: graficznego zarejestrowanego pod numerem R- (...), graficznego zarejestrowanego pod numerem R- (...), graficznego zarejestrowanego pod numerem R- (...), słownego (...) zarejestrowanego pod numerem R- (...). Dodatkowo powód dysponuje prawem ochronnym na graficzny

znak towarowy o numerze (...). Pozwany J. Z., prowadzi działalność gospodarczą pod firmą (...) Napełniania, Montaż (...) J. Z. z siedzibą w G., polegającą na sprzedaży paliw, w tym gazu propan-butan dla zasilania domowych urządzeń grzewczych w 11- kilogramowych butlach. Od rozlewni gazu - (...) .H.U. (...) w D., pozwany kupuje kilka tysięcy sztuk rocznie butli gazowych napełnionych gazem propan-butan. Butle pozwany, jak i M. Z., kupuje od ich producenta - (...) S.A. w S.

Sąd Okręgowy ustalił, że na zlecenie pozwanego, (...) .H.U. (...) w D. konfekcjonuje gaz płynny do butli, z tym że jest to inny gaz niż ten wprowadzony pierwotnie do obrotu przez powoda, nakłada na nie zawory z folii termokurczliwej, po czym pozwany dokonuje od rozlewni zakupu tychże butli, które następnie pod nazwą (...) wprowadza do obrotu. Rozlewnia z kolei kupuje gaz płynny głównie od strony powodowej. W ramach wprowadzania do obrotu pozwany dokonuje m. in. napełniania gazem przyniesionych przez klientów butli (pustych) opatrzonych znakami towarowymi innych dystrybutorów, w tym powoda. Procedura sprzedaży gazu płynnego jest taka sama u wszystkich jego dystrybutorów na terytorium RP. Każdy z dystrybutorów dokonuje zakupu atestowanych 11 kilogramowych butli gazowych u jednego z dwóch producentów w Polsce, natomiast sam gaz płynny zakupuje wybierając sobie jego dostawcę, przy czym konfekcjonuje ten gaz do pustych 11-kilogramowych butli gazowych. Odbiorca gazu konfekcjonowanego do butli zakupuje gaz, którego opakowanie stanowi atestowana butla gazowa. Poprzez zawarcie umowy zakupu gazu, kupujący staje się właścicielem zakupionego gazu jak też opakowania, w którym ten gaz jest przechowywany, czyli metalowej butli gazowej. Po zużyciu gazu, odbiorca może butlę gazową zutylizować, pozostawić u dowolnego dystrybutora gazu, który ma obowiązek ją przyjąć, jak też może dokonać zakupu gazu od dowolnego dystrybutora gazu na terenie RP, u którego zostawia pustą butlę na tzw. wymianę i zakupuje gaz w opakowaniu, które stanowi inna 11 kilogramowa butla, do której to gaz został nalany wcześniej przez dystrybutora gazu. Sąd pierwszej instancji podał, że w maju 2008 roku strony sporu zaczęły współpracować ze sobą w zakresie wymiany butli jako opakowań . Przedstawiciele powoda przywozili do pozwanego butle które potrzebowali do obrotu a w zamian otrzymywali butle ze swoim oznaczeniem G.. W zakresie wymiany butli obowiązuje dobra praktyka kupiecka nawiązująca do dobrych obyczajów . Z czasem powód zauważył, że na rynku pojawiły się butle gazowe G. opatrzone zarejestrowanym znakiem towarowym (...) S.A.” z napisem „G. wszelkie prawa do napełniania zastrzeżone”, z oznaczeniem „, którym były naklejki formatu A5 z napisem: napełniono (...) i znakiem graficznym.

Sąd Okręgowy podał, że przeciwko pozwanemu toczyła się sprawa w Sądzie Rejonowym w Limanowej o przestępstwo z art. 305 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, w którym umorzono przeciwko niemu postępowanie z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu. Na terytorium RP z udziałem powoda toczyły się sprawy, przy identycznym stanie faktycznym, w Sądach Okręgowych w Lublinie, W. i G.. Analogiczne rozstrzygnięcie zapadło w procesie między powodem a inną stroną przed Sądem Okręgowym w Warszawie, które następnie zostało podtrzymane wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Sąd ustalił wreszcie na podstawie badania przeprowadzonego przez (...), iż marka G. utrzymuje swoją pozycję jako marka gazu w butlach 11 kg, posiada przy tym największy udział w rynku. Z kolei z badania przeprowadzone przez (...) Rynek i Opinie wynika, że trwale oznaczenie butli, a przede wszystkim niebieski kolor płaszcza butli są w przypadku marki G. głównym czynnikiem rozpoznawania dostawcy. Natomiast nietrwale oznaczenie butli przez innych dostawców może wprowadzić w błąd konsumenta, co do pochodzenia dostawcy gazu.

Powyższe ustalenia faktyczne doprowadziły Sąd Okręgowy do przekonania, że powództwo zasługuje na uwzględnienie. Rozważając, czy opisane działanie pozwanego stanowi naruszenie praw z rejestracji znaku towarowego, czyli czy stanowi bezprawne używanie w obrocie znaków towarowych powoda, Sąd odwołał się do treści art. 296 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega m.in. na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku podobnego do zarejestrowanego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli takie używanie spowodować może wśród części odbiorców błąd polegający w szczególności na skojarzeniu między znakami. Decyzje o rejestracji znaków towarowych R- (...); R- (...); R- (...); R- (...); R- (...), tworzą na rzecz powoda wyłączne prawo używania w obrocie gospodarczym na terenie Polski zarejestrowanych znaków towarowych (art. 153 ust. 1 upwp). Bezspornym jest, że powód jest uprawniony z prawa ochronnego na znaki towarowe słowne oraz słowno graficzny (...). Przez używanie należy rozumieć zgodnie

z art. 154 p.w.p. w szczególności możliwość umieszczania tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach. W przedmiotowej sprawie, ze względu na stan skupienia towaru (gazu) trzeba mieć na uwadze przywilej umieszczania przedmiotowych, zarejestrowanych znaków towarowych głównie na opakowaniach czyli butlach.

Zdaniem Sądu pierwszej instancji roszczenie powoda znajduje uzasadnienie na podstawie ww. przepisu. Pozwany wprowadza do obrotu gaz w 11-kilogramowych butlach z oznaczeniami charakterystycznymi dla strony powodowej poprzez kolor płaszcza opakowania oraz umieszczony na nich napis, które są objęte prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych bliżej określonymi w załączonych do pozwu świadectwach. Butle z gazem propan-butan, które wprowadza na rynek pozwany są po ich napełnieniu przez rozlewnię w D. oklejone folią wskazującą na rozlewnię oraz na nazwę produktu (...). Strona powodowa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej jest producentem gazu tego samego rodzaju, który sprzedaje w takich samych butlach, oczywiście bez elementów wskazanych na termokurczliwej folii, a poprzez tak opakowany towar, ma największy udział w rynku tego paliwa i przy tym przez charakterystyczne cechy opakowania jest rozpoznawalna przez klientów, co wynika z powołanych przez powoda wyników badań rynkowych. Oczywistym jest, że zarówno przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez powódkę jak i takich samych czynności pozwanego jest gaz, tyle tylko że uwzględnivszy jego specyfikę jako towaru musi on być sprzedawany tylko łącznie z opakowaniem (butlą), spełniającym odpowiednie wymogi techniczne związane z korzystaniem z niego. Zatem nie może budzić wątpliwości, że obydwie strony sporu sprzedają ten sam rodzaj towaru, w opakowaniu o tej samej charakterystyce technicznej, przy czym G. w butlach charakterystycznych treścią znaków towarowych, z których dla niej wypływają prawa ochronne, pozwany zaś w butlach o cechach wynikających z chronionych znaków, zmienionych w części, w następstwie oklejenia płaszcza butli folią koloru żółtego z napisami uczynionymi zieloną barwą wskazującą na rozlewnię oraz określeniem (...). Sąd zatem przyjął, że pozwany w swojej działalności wprowadza do obrotu ten sam towar, co powódka ale w opakowaniu nie identycznym niż używane przez G.. Gdyby identyczność dotyczyła obu tych elementów - tak rodzaju towaru jak i opakowań, które swoimi cechami odpowiadają treści znaków, odpowiedzialność pozwanego wynikać by mogła z art. 296 ust.2 pkt .1 u.p.w.p. Różnice dotyczące opakowania spowodowane oklejeniem butli folią, w których zbywa gaz pozwany powoduje, że zasadność roszczeń spółki (...) wynika z art. 296 ust.2 pkt. 2 ustawy o własności przemysłowej, który stanowi o korzystaniu ze znaku podobnego do znaku zarejestrowanego dotyczących identycznych towarów, na co wskazywał Sąd Apelacyjny uchylając sprawę do ponownego rozpoznania. Zdaniem Sądu Okręgowego, powód wykazał, że poprzez działanie pozwanego doszło do ryzyka konfuzji po stronie potencjalnych klientów. Powód podnosił okoliczności wskazujące na możliwość wprowadzenia w błąd nabywców gazu, szczególnie wobec uznania przez nich, że obydwie podmioty są wzajemnie organizacyjnie powiązane, a pozwany wprowadza do obrotu gaz powódki. Z kolei, pozwany wskazywał na brak ryzyka konfuzji wobec wyraźnego oznaczenia siedziby jego firmy i zakresu jej działalności.

W ocenie Sądu Okręgowego pozwany zbywając nie pochodzący od powoda gaz propan-butan w butlach, na których znajdują się zarejestrowane znaki towarowe, pomimo oklejania ich folią, narusza przysługujące powodowi prawo ochronne na przedmiotowe znaki towarowe i stanowi czyn przewidziany w art. 296 ust. 2 pkt. 2 u.p.w.p. Według ustaleń w sprawie karnej, do której Sąd pierwszej instancji się odwołał, pozwany oznaczał swoje produkty (gaz w butlach) znakami powoda, co najmniej od lipca 2010 roku, co stanowi także naruszenie renomy powoda, z której pozwany czerpie korzyści. Towary powoda są znane i rozpoznawane na polskim rynku a ich wysoka jakość i renoma gwarantuje konsumentom najwyższy poziom zadowolenia. Renoma znaków powoda została wypracowana w wyniku wysokich organizacyjnych i finansowych nakładów poniesionych przez niego w ciągu kilku lat obecności na rynku. Wprowadzanie towarów z przedmiotowym oznaczeniem przez pozwanego, zdaniem Sądu Okręgowego, wprowadza dezorientację wśród klientów, którzy nabywają towary różnych producentów oznaczone podobnymi znakami towarowymi. Te działania pozwanego prowadzą także do zmniejszenia zdolności odróżniającej znaków powoda, gdyż obecność na rynku towarów pochodzących z różnych źródeł oznaczonych w sposób przyjęty przez pozwanego, może spowodować, iż z czasem znaki te mogą utracić swoją zdolność odróżniającą. Wraz z renomą znaku powoda, została także naruszona renoma przedsiębiorstwa.

Sąd Okręgowy podał, że znak towarowy, którego zasadniczą funkcją jest oznaczenie pochodzenia towaru i usługi, powinien umożliwić ich rozróżnienie. Aby spełnić swą funkcję w obrocie gospodarczym, musi gwarantować, iż wszystkie towary i usługi nim oznaczone pochodzą z jednej firmy, która kontroluje i odpowiada za ich jakość (art. 2 Dyrektywy 89/104/EEC o harmonizacji przepisów prawa Państw Członkowskich o znakach towarowych). Ochrona znaku towarowego jest całkowita i bezwzględna, kiedy znak i produkty są identyczne. Gdy w grę wchodzi tylko podobieństwo, warunkiem ochrony znaku jest ryzyko wprowadzenia w błąd. Powołując się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Trybunału Pierwszej Instancji oraz decyzje Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, który rejestruje znaki wspólnotowe, Sąd Okręgowy podał, że ryzyko to ma miejsce wówczas, gdy opinia publiczna bądź odbiorcy mogą uznać, iż towar pochodzi z tego samego przedsiębiorstwa bądź też od przedsiębiorstw powiązanych ekonomicznie. Zdaniem Sądu, znak towarowy o brzmieniu (...), posiada zdolności rejestrowe jako znak słowny, który gwarantuje wyłączność na używanie tego znaku dla jednego podmiotu gospodarczego, i nie może być zawłaszczony przez inny podmiot. Znak ten ma walor identyfikujący powoda, nazwa G. jest elementem dominującym, który przyciąga uwagę kupującego. Pozwany wprowadzając na rynek butle w sposób określony wyżej sprowadza niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd kupujących co do producenta. Zdaniem Sądu nawet przeciętny kupiec, mając przed sobą produkty powoda i pozwanego nie jest w stanie rozróżnić tych produktów i dokonać dowolnego wyboru. Znak towarowy powinien być oceniany jako całość i brak jest podstaw aby w kontekście funkcji odróżniającej znaku z użyciem słowa G., odrębnie oceniać jego warstwę słowną oraz warstwę graficzną.

Zdaniem Sądu pierwszej instancji powód, którego obciąża dowód bezpodstawności działania, podobieństwa znaku i wywołania niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, w sposób zgodny z art. 6 k.c. i 3 k.p.c. wykazał zasadność swoich roszczeń. W podobnym stanie faktycznym SN stanął na stanowisku, że butle ze znakami powoda stały się opakowaniem dla towaru pozwanego, przy czym bez znaczenia jest skąd miał te opakowania. Jak zaznaczono istotnym jest, że swój towar sprzedawał w opakowaniu, bez którego nie mógłby w tej postaci sprzedawać swojego gazu. (wyrok SN z dnia 22 lutego 2007 roku sygn. akt IIICSK 323/06).

Opierając się na przedłożonych dowodach Sąd Okręgowy uznał, iż wykazano też istnienie przesłanek wymienionych w art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 153 późn. zm.)- zwanej dalej u.z.n.k, w którym zakazano takiego oznaczania towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonywania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług. W niniejszej sprawie działanie pozwanego wprowadza w błąd potencjalnych nabywców przede wszystkim co do pochodzenia oraz jakości sprzedawanego gazu. Zachowanie takie jest nieuczciwą praktyką rynkową wykorzystującą goodwill znanego od wielu lat znaku towarowego powodowej spółki i jego rynkową renomę. Pozwany nie usuwając znaków powoda z pustych butli i wprowadzając w nich własny gaz na rynek przy dodatkowym oznaczeniu, bezprawnie osiąga korzyści z marki i renomy znaku powoda. Pozwany aby uniknąć zarzutu bezprawności użycia znaków chronionych w obrocie musi wymienić puste butle z uprawnionymi do znaku na butle niechronione, bez znaków ewentualnie przemalować puste butle ze znakami powoda. Długotrwałość trwania takiego stanu rzeczy powoduje niekorzystne skutki dla powoda, które w konsekwencji mogą stać się nieodwracalne. Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu skutek tego typu naruszeń następuje stopniowa rozcieńczenie znaku renomowanego, znak towarowy traci swą rynkową siłę, zdolność odróżniającą. W rezultacie zachwiane może zostać zaufanie klientów do towarów opatrywanych znakiem.

Sąd Okręgowy stwierdził dalej, że zostało udowodnione, iż pozwany, wykorzystując wartość i siłę atrakcyjności zarejestrowanych znaków promował swoje towary, przyciągając tym samym do swoich towarów klientelę mającą przekonanie o dobrej jakości towarów produkowanych przez powoda. Nabywca gazu w butlach powoda, zmodyfikowanych nietrwałym oznaczeniem pozwanego, może kojarzyć powoda ze sprzedanym gazem, co skutkować może pretensjami za jakość gazu, mimo że powód nie ma żadnego wpływu na taką sytuację. Poza tym będzie kojarzony z podmiotem odpowiedzialnym za stan techniczny butli, w której gaz był sprzedany.

Zdaniem Sądu konstrukcja roszczenia odpowiada zarówno art. 18 i art. 296 ust 2 ustawy o własności przemysłowej i dlatego zasadne było uwzględnienie powództwa Przedsiębiorcy którego interes został zagrożony lub naruszony

czynem nieuczciwej konkurencji może na podstawie art. 18 ust. 1 uznk, żądać między innymi zaniechania niedozwolonych działań i usunięcia ich skutków jak również naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych. Co do wysokości kwoty 2 tysięcy złotych zasadzonej na mocy art. 296 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo własności przemysłowej, to jej wysokość nie była kwestionowana przez pozwanego, a więc zgodnie z art. 322 k.p.c. sąd także ją uwzględnił bez konieczności prowadzenia w tym kierunku postępowania dowodowego

Wyrok Sądu Okręgowego zaskarżył w całości pozwany J. Z., który w apelacji zarzucił:

- naruszenie prawa procesowego art. 11 k.p.c. oraz art. 235 k.p.c. poprzez dopuszczenie dowodu z ustaleń Sadu Rejonowego w Limanowej mimo, iż ustalenia te nie wiążą Sadu ze względu na wydane w tej sprawie postanowienie o umorzeniu postępowania z uwagi na znikomą, społeczną szkodliwość czynu (nie wyroku karnego skazującego);

- naruszenie prawa materialnego art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) poprzez jego błędne zastosowanie i przyjęcie, że pozwany naruszył powyższy przepis poprzez jego oznaczenie w sposób mogący wprowadzić konsumenta w błąd pomimo, że jak wykazało postępowanie dowodowe pozwany oznaczał butle swoimi oznaczeniami (Dobry Gaz), odmiennymi niż oznaczenia powoda; jak również naruszenie art. 10 ust. 2 powyższej ustawy poprzez jego niezastosowanie pomimo, iż przedmiotem obrotu przez pozwanego był gaz w butlach jako opakowaniu z uwagi na fakt, że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi, jak również nie uwzględnienia faktu, iż gaz płynny w butlach jest specyficznym towarem, który kupuje „konsument uważny”, którego podobieństwo oznaczeń (kolor niebieski butli), nie może wprowadzić w błąd;

- naruszenie prawa materialnego — art. 155 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.nr 119 z 2003r. poz.1117 z późn. zm.) poprzez jego pominięcie i nie uwzględnienie, iż w przedmiotowym przypadku doszło do wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego powoda, w tym także nie uwzględnienia orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2011 w sprawie nr C-46/10 V. (...)/S przeciwko K. G. A/S..

Wskazując na powyższe zarzuty pozwany wnosił o zmianę zaskarżonego wyroku w całości poprzez oddalenie powództwa w całości, zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

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

Apelacja pozwanego kwestionująca rozstrzygnięcie Sądu pierwszej instancji pozbawiona jest uzasadnionych podstaw. Przede wszystkim należy stwierdzić, że Sąd Okręgowy poczynił prawidłowe ustalenia faktyczne, wyrażając oceny, które nie pozostają w sprzeczności z zasadami logiki rozumowania czy doświadczenia życiowego i nie wykazują błędów natury faktycznej. Dokonana przez Sąd pierwszej instancji ocena dowodów nie nasuwa zastrzeżeń, gdyż nie wykracza poza uprawnienia wynikające z przepisu art. 233 § 1 k.p.c. i nie była przez stronę pozwana kwestionowana. Ustalenia będące jej wynikiem nie budzą przy tym wątpliwości co do ich zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy i dlatego Sąd Apelacyjny je akceptuje i przyjmuje za podstawę własnego rozstrzygnięcia.

Nieuzasadniony jest podnoszony w apelacji zarzut naruszenia art. 11 k.p.c. oraz art. 235 k.p.c. poprzez dopuszczenie dowodu z ustaleń Sadu Rejonowego w Limanowej mimo, iż ustalenia te nie wiążą Sądu ze względu na wydane w tej sprawie postanowienie o umorzeniu postępowania z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu, a nie wyroku skazującego. Należy wskazać, że przepis art. 11 k.p.c. reguluje jedynie sytuacje, gdy przed zakończeniem postępowania cywilnego, zapadł w sprawie karnej prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo, które jako zdarzenie należy do stanu faktycznego wywołującego skutki w sprawie cywilnej. Wyrok karny ma wówczas moc wiążącą dla sądu w sprawie cywilnej w zakresie ustaleń faktycznych co do popełnienia przestępstwa. Okoliczność ta nie może być przedmiotem postępowania dowodowego ani oceny sądu, a w konsekwencji wyłączona jest możliwość obrony pozwanego sprzecznej z ustaleniami wyroku karnego, a także podniesienia przez niego zarzutu pozbawienia możliwości obrony w tym zakresie (por. wyrok SN z dnia 23 kwietnia 1968 r., II PR 399/67, NP 1968, nr 11, s. 1704). Z art. 11 k.p.c. wynika, że

moc wiążącą sąd cywilny ma wyłącznie wyrok karny skazujący i tylko co do faktu popełnienia przestępstwa. Wyrok karny uniewinniający takiej mocy nie ma a sąd cywilny może czynić w tym zakresie własne ustalenia, nawet odmienne od stanowiących podstawę takiego wyroku karnego. Podobnie, nie mają mocy wiążącej orzeczenia karne umarzające postępowanie ani umarzające warunkowo postępowanie.

Jednakże nie oznacza to niemożności wykorzystania w postępowaniu cywilnym materiału dowodowego zebranego w sprawie karnej. W szczególności dotyczy to dowodów z dokumentów. Orzeczenia karne inne niż skazujące, które nie wiążą sądu w sprawie cywilnej, są dokumentami urzędowymi, podobnie jak protokoły posiedzeń w sprawie karnej i zgodnie z art. 244 k.p.c., stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo poświadczono. Inne dokumenty zgromadzone w sprawie karnej, mające charakter dokumentów prywatnych (art. 245 k.p.c.) i ich moc dowodową, także mogą być wykorzystane przez sąd w sprawie cywilnej przy ustalaniu stanu faktycznego (por. wyroki SN: z dnia 18 września 1969 r., II CR 308/69, OSNC 1970, nr 7-8, poz. 130 i z dnia 15 października 1997 r., III CKN 238/97, niepubl.).

W związku z powyższym, oparcie się Sądu pierwszej instancji na dowodach zgromadzonych w sprawie karnej sygn. II K (...), w tym także na protokole z oględzin (karta 6-7 wym. akt) nie można uznać za uchybienie procesowe mające wpływ na wynik sprawy. Z załączonych do tego protokołu fotografii wynika wyraźnie, iż pozwany J. Z. wprowadzane do obrotu butle z gazem propan-butan, koloru niebieskiego, zawierające wyraźne oznaczenia z nazwą strony powodowej (...), widniejącą także na zaworach. Własne oznaczenia pozwany zamieszcza jedynie na folii termokurczliwej oklejającej zawór, przy czym folia nie zasłania nawet nazwy (...) na samych szczytach zaworów, a tym bardziej na butli. Folia jest koloru żółtego z zielonymi napisami – instrukcją bezpieczeństwa i nazwą (...) oraz nazwą rozlewni. Już ten tylko dowód, którego oceny nie sposób podważyć, wskazuje na naruszenie przez pozwanego prawa strony powodowej wynikającego z rejestracji znaku towarowego oraz zasad nieuczciwej konkurencji, o czym poniżej.

Nietrafne są również zarzuty pozwanego co do naruszenia art. 155 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.nr 119 z 2003r. poz.1117 z późn. zm.) poprzez jego pominięcie i nie uwzględnienie, iż w przedmiotowym przypadku doszło do wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego powoda. Wykładnia tego przepisu została już dokonana przez Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku I ACa 770/11 z dnia 28 września 2011 r. (karta 304-311), a Sąd Apelacyjny w obecnym składzie wyrażonym tam poglądem jest związany. Wymieniony przepis stanowi, iż prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. Wymaga podkreślenia, iż w orzecznictwie i doktrynie dominuje pogląd, że „dalsze wprowadzenie do obrotu” w rozumieniu ww. przepisu jest kolejnym, następnym udostępnieniem towaru odbiorcy w drodze (najczęściej) sprzedaży, przy czym dotyczy wyłącznie oryginalnych towarów opatrzonych autentycznym znakiem towarowym, podczas którego nie następuje naruszenie integralności znaku i towaru. Jakakolwiek ingerencja w towar ze znakiem, który został wprawdzie wprowadzony do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą przez osobę trzecią, ale w późniejszym okresie był przedmiotem rozmaitych czynności (np. naprawa, modernizacja towaru opatrzonego znakiem i jego dalsza dystrybucja pod tym znakiem), stanowi naruszenie prawa ochronnego (zob. M. Mozgawa Głosa do uchwały SN z dnia 24 maja 2005 r., I KZP 13/04. Prok.i Pr. 2006/6/144-152; Z.Ćwiąkalski, Głosa do uchwały SN z dnia 24 maja 2005 r., I KZP 13/04. PiP 2006/1/120-125).

W przedmiotowej sprawie nie chodzi o wprowadzenie do obrotu gazu w opakowaniach opatrzonych znakiem towarowym strony powodowej, nabytego uprzednio przez pozwanego w tym opakowaniu od strony powodowej, bez żadnej ingerencji pozwanego. Wręcz przeciwnie, jest bezsporne, że pozwany dokonywał napełnienia pustych butli z oznaczeniami strony powodowej gazem pochodzącym także od innych dostawców, a nadto opatrywał te butle własnymi oznaczeniami w postaci naklejki foliowej z nazwą rozlewni i w takim stanie oferował je do sprzedaży. Nie jest to zatem „dalsze wprowadzanie do obrotu” tego samego towaru w nienaruszonych opakowaniach. W takim wypadku przepis art. 155 ust. 1 p.w.p. nie ma zastosowania, a o wygaśnięciu prawa ochronnego na znak towarowy strony powodowej nie może być mowy.

Pozwany zarzucał, że Sąd Okręgowy nie uwzględnił orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2011 w sprawie nr (...) V. (...) /S przeciwko K. G. A/S, lecz nie jest to zarzut uprawniony. Wymieniony wyrok był już znany Sądowi Apelacyjnemu przed wydaniem wyroku uchylającego poprzednie orzeczenie i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania, a Sąd ten nie uznał go za miarodajny dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Należy zwrócić uwagę, że stan faktyczny w sprawie objętej wyrokiem E. jest odmienny, a przede wszystkim wyrok ten dotyczył butli gazowych kompozytowych, których kształt chroniony był jako trójwymiarowy znak towarowy, zaś wartość tych butli była nieporównywalnie wyższa niż wartość zakupionego w nich gazu. W niniejszej sprawie chodzi o standardowe butle stosowane przez wszystkich producentów gazu, a jedynie przez każdego z nich oznaczanych własnym znakiem towarowym. Butle takie mogą być wielokrotnie używane bądź przez tego samego producenta bądź przez innych producentów o ile znajdujące się na nich oznaczenia nie będą rodziły wątpliwości co do pochodzenia zawartego w nich towaru (gazu), to znaczy o ile nie wystąpi ryzyko wprowadzenia odbiorcy gazu w błąd. Dopóki butle są oznaczone wyraźnym znakiem towarowym producenta (w tym wypadku strony powodowej), stanowią one opakowanie dla towaru (gazu) tego producenta (strony powodowej).

Stosownie do art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy p.w.p naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. Według ustaleń Sądu pierwszej instancji pozwany wprowadza do obrotu gaz w 11-kilogramowych butlach z oznaczeniami charakterystycznymi dla strony powodowej poprzez kolor płaszcza opakowania oraz umieszczony na nich napis, które są objęte prawami ochronnymi strony powodowej wynikającymi z rejestracji znaków towarowych, po oklejeniu tych butli folią wskazującą na rozlewnię oraz na nazwę produktu (...). Zatem obydwie strony sporu sprzedają ten sam rodzaj towaru, w opakowaniu podobnym, bowiem różniącym się jedynie oznaczeniami pozwanego z folii termokurczliwej. Zdaniem Sądu Okręgowego, ta różnica w oznaczeniach znajdujących się na opakowaniu jest niewystarczająca dla uniknięcia konfuzji. Towary strony powodowe są bowiem znane i rozpoznawane na polskim rynku a wprowadzanie na ten rynek przez pozwanego towarów z opisanymi oznaczeniami wprowadza dezorientację wśród klientów. Ze stanowiskiem tym należy się zgodzić. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zamieszczenie na zaworze butli z gazem jedynie etykiety z folii termokurczliwej z nazwą rozlewni (słabo widocznej) oraz nazwą (...), nie neutralizuje bardzo widocznego i charakterystycznego oznakowania butli znakiem towarowym strony powodowej, które to oznakowanie, w przeciwieństwie do oznakowania pozwanego, ma charakter trwały. Folię bowiem przed użyciem butli należy zerwać. Ponadto kolorystyka znaku towarowego strony powodowej (kolor niebieski butli) jest charakterystyczna dla strony powodowej i przez odbiorców gazu jednoznacznie z nią kojarzona. Odbiorcy zaś znacznie mniejszą uwagę przywiązują do dodatkowych etykiet, które nie zasłaniają zasadniczych oznaczeń i kojarzą towar z tym producentem, którego znak dominuje na opakowaniu lub też wnoszą o powiązaniu obu wymienionych producentów. (por. wyrok SN z dn. 21.10.2010 r. IV CZP 261/10 – lex nr 606302).

W tej sytuacji brak jest także podstaw do podzielenia zarzutów apelującego dotyczących naruszenia art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) poprzez jego błędne zastosowanie i przyjęcie, że pozwany naruszył powyższy przepis poprzez oznaczenie opakowania towaru w sposób mogący wprowadzić konsumenta w błąd pomimo, że oznaczał butle swoimi oznaczeniami (...), odmiennymi niż oznaczenia powoda. W celu uzyskania ochrony na podstawie powołanego przepisu wystarczy, aby wystąpiło kilka zbliżonych elementów obu opakowań, które mogłyby wprowadzić w błąd odbiorców. W spornym przypadku, jak już wyżej wskazano, takie elementy występują, bowiem pozwany wprowadza na rynek towar w opakowaniach strony powodowej, dodając do zamieszczonych na nich oznaczeń jedynie wspomniane naklejki foliowe.

Tymczasem warunkiem zastosowania art. 10 ust. 1 u.z.n.k. jest istnienie ryzyka wprowadzenia w błąd, przez co należy rozumieć wywoływanie lub jedynie możliwość wywołania wśród przeciętnych klientów mylnego przekonania co do istotnych cech towaru lub usługi. Oznacza to, że wprowadzające w błąd oznaczenie niezgodnie z prawdą sugeruje, iż dany towar lub usługa posiada określone cechy lub właściwości, np. pochodzi z określonego przedsiębiorstwa, jest produktem wysokiej jakości, posiada szczególne właściwości lub zastosowanie. Nie ma przy tym znaczenia, czy



oznaczenie ma wpływ na decyzję klienta co do nabycia towaru lub usługi; istotne jest natomiast, czy klient może zostać wprowadzony w błąd co do danej istotnej cechy towaru lub usługi, pochodzeniu towaru lub powiązaniach między widniejącymi na opakowaniu dwoma przedsiębiorcami. Nabywając towar klient powinien mieć bowiem możliwość ustalenia pochodzenia określonego towaru poprzez umożliwienie mu, bez jakiegokolwiek możliwości wprowadzenia w błąd, odróżnienia tego towaru od towarów o innym pochodzeniu, co daje mu gwarancję że wszystkie towary oznaczone danym oznaczeniem zostały wytworzone pod kontrolą jednego przedsiębiorcy, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość (zob. orzeczenie ETS z dnia 17 października 1990 r. w sprawie C-10/89 SA (...) v. HAG GF AG, pkt 28 orzeczenia ETS z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 C. K. K. v. Metro-G.-M. Inc). Porównując opakowania stosowane przez stronę powodową z opakowaniami, w których pozwany wprowadza do obrotu gaz, należy jeszcze raz stwierdzić, że oznaczenia zamieszczane przez pozwanego mają znikomą wartość odróżniającą i nie powodują uniknięcia konfuzji.

Nie sposób także podzielić zarzutów pozwanego, iż wprowadzany przez niego towar (gaz płynny w butlach) nie jest kierowany do przeciętnego klienta lecz do klienta uważnego i należycie poinformowanego, mającego świadomość sposobu dystrybucji gazu płynnego. Wprowadzenie w błąd może dotyczyć tylko określonego kręgu podmiotowego, tj. właśnie przeciętnego klienta, który nie jest rzeczywistym podmiotem, lecz koncepcją prawną umożliwiającą zastosowanie art. 10 u.z.n.k. Dlatego też zastosowanie tego przepisu nie wymaga w tym zakresie powoływania biegłych lub przeprowadzania badań empirycznych wśród „przeciętnych klientów”. Jeżeli natomiast dana działalność jest kierowana do przedsiębiorców (profesjonalistów), to ryzyko konfuzji znacząco maleje, bowiem profesjonaliści mają podwyższony stopień uwagi. W przypadku, gdy dany produkt kierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców, to należy mieć na uwadze, że dla przyjęcia ryzyka konfuzji nie jest konieczne wykazanie możliwości wprowadzenia w błąd wszystkich potencjalnych odbiorców, wystarczająca jest możliwość wprowadzenia w błąd nawet nieznacznej części z nich. Jak wynika nawet z samych twierdzeń pozwanego nabywcami gazu w butlach są nie tylko inni przedsiębiorcy, którzy profesjonalnie ten gaz wykorzystują, ale i osoby prowadzące gospodarstwa domowe, turyści, którzy okazjonalnie z gazu takiego korzystają, itp. Tacy klienci z pewnością nie znają sposobu dystrybucji gazu, natomiast sposób oznaczenia butli znakami towarowymi powoduje jednoznacznie kojarzą z producentem wskazanym na butli (...), tym bardziej w przypadku niebieskiego koloru butli.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny oddalił apelację pozwanego jako nieuzasadnioną, na podstawie art. 385 k.p.c.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono stosownie do wyniku sporu, na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. oraz zgodnie z § 6 pkt 3 i § 11 us. 1 pkt 18), w zw. z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. nr 163 poz. 1348 z późn.zm.)