

Sygn. akt: I ACa 709/14

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 listopada 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny

w składzie:

| | |
|------------------------|---|
| Przewodniczący: | Sędzia SA Jolanta Grzegorzczak |
| | Sędzia SA Alicja Myszkowska Sędzia SA Wiesława Kuberska (spraw.) |
| Protokolant: | st. sekr. sąd. Julita Postolska |

po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2014 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) **Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L.**

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z **siedzibą w P.**

o zakazanie naruszania praw ochronnych do znaków towarowych i czynów nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji strony powodowej

od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi

z dnia 18 lutego 2014r., sygn. akt X GC 216/12

1. **oddala apelację;**

2. **zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. kwotę 630 (sześćset trzydzieści) złotych z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.**

Sygn. akt I ACa 709/14

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 18 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie o sygnaturze akt X GC 216/12:

1. oddalił powództwo (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. działającej jako następca prawny (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. o zakazanie naruszania praw ochronnych do znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji;

2. zasądził od strony powodowej na rzecz strony pozwanej:

a. kwotę 857,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

b. kwotę 450, 00 zł tytułem zwrotu kosztów) postępowania zabezpieczającego w sprawie o sygn. akt X GCo 283/11, w tym kwotę 420,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

3. nakazał ściągnąć od strony powodowej na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 4 978,85 zł tytułem zwrotu wydatków tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa.

(wyrok k. 976-977)

Powyższe rozstrzygnięcie zostało wydane na podstawie ustaleń faktycznych, które Sąd Apelacyjny podziela w całości oraz przyjmuje za własne.

W świetle tych ustaleń Sąd pierwszej instancji uznał, iż powództwo, jako nieusprawiedliwione co do zasady, podlegało oddaleniu w całości.

Ad primo Sąd a quo zauważył, że w pozwie jako stroną pozwaną powódka oznaczyła dwa podmioty. W trakcie procesu jednak nastąpiło połączenie współuczestniczących po stronie pozwanej spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH – przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (pозwanej ad 1) na inną spółkę przejmującą (pозwaną ad 2). W takim wypadku – zgodnie z art. 494 § 1 KSH – pozwana ad 2 jako spółka przejmująca wstąpiła z dniem połączenia (w realiach sprawy – z dniem 2 kwietnia 2013 roku /por. art. 493 § 2 zd. I KSH/) we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Jednocześnie – jak wskazuje wprost orzecznictwo – sukcesja uniwersalna następuje także w sferze prawno-procesowej (vide: teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 1 października 1998 r. I CKN 338/98, OSNC 1999, z. 3, poz. 58). W realiach sprawy oznaczało to, że na dzień zamknięcia rozprawy (por. art. 316 § 1 in principio KPC) pozwana ad 2 była uniwersalnym następcą prawnym pozwanej ad 1, ale również, że na dzień zamknięcia rozprawy po stronie pozwanej nie występowało już współuczestnictwo.

Ad secundo Sąd a quo podkreślił, że już w pozwie powódka, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wskazuje na podstawę prawną swoich roszczeń. Pamiętając zaś, że wskazanie przez stronę powodową podstawy prawnej swoich roszczeń nie oznacza formalnego związania sądu podstawą prawną, to jednakże nie pozostaje bez znaczenia dla przebiegu i wyniku sprawy, albowiem pośrednio określa także okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie pozwu i tym samym ukierunkowuje całe postępowanie w sprawie (vide: uzasadnienie uchwały SN z dnia 27 marca 2007 r. II PZP 2/07, OSNP 2007, z. 15-16, poz. 210; teza z uzasadniania wyroku SN z dnia 28 lutego 2002 r. III CKN 182/01, Lex 54471; teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 14 stycznia 2004 r. I CK 42/03, Lex 172790). Oznacza to, że odniesienie się przez sąd do: art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 (...) oraz 3 i 10 uZNK stanowić będzie wystarczające, ale również należyte zbadanie sprawy.

Ad tertio powódka swoje roszczenia opierała zarówno na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak i na przepisach Prawa własności przemysłowej. Jednakże skoro przepisy Prawa własności przemysłowej statuuje prawa bezwzględne, jakim jest również prawo ochronne z rejestracji znaku towarowego (vide: teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 16 stycznia 2009 r. V CSK 241/08, Lex 484688), do nich należy odnieść się w pierwszej kolejności, jako do zapewniających dalej idącą ochronę.

Wypowiadając się co do kwestii intertemporalnej Sąd Okręgowy doszedł do konkluzji, że mimo iż powódka chodzi o ochronę prawa istniejącego przed dniem 22 sierpnia 2001 roku, a więc o ochronę znaku towarowego zarejestrowanego przed tą datą, to skoro w uzasadnieniu pozwu przywołuje, na uzasadnienie swojego roszczenia, działania pozwanej po tej dacie, przyjąć należy, że ewentualne naruszenie prawa własności przemysłowej powódki nastąpiło już pod rządami (...), a więc w sprawie zastosowanie znajdą przepisy tej ustawy.

Art. 296 ust. 1 (...), określający roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, uzależnia ich powstanie przede wszystkim od faktu naruszenia. Pojęcie to z kolei definiuje art. 296 ust. 2 (...), który – w zakresie odpowiednim dla niniejszej sprawy – stanowi, że 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 (pkt. 2) lub znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego (pkt. 3).

Konieczną przesłanką naruszenia z art. 296 ust. 2 pkt. 3 (...) jest zatem, aby strona powodowa swoje roszczenie wywodziła z renomowanego znaku towarowego; ustaleniem wystąpienia te przesłanki w zakresie powyższego przepisu należy zająć się w pierwszej kolejności (vide: teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 4 marca 2009 r. IV CSK 335/08, OSNC-ZD 2009, z. 3, poz. 85). Przy czym ciężar udowodnienia, że znak towarowy strony powodowej jest znakiem renomowanym – zgodnie z ogólnymi regułami dowodzenia (por. art. 232 zd. I KPC i art. 6 KC) – z całą mocą obciąża powódkę, bowiem to ona z faktu renomy swojego znaku wywodzi skutek prawny w postaci wystąpienia przesłanki z przywołanego przepisu. Okoliczności tej strona powodowa jednak nie dowodzi, nie zgłosiła ona na tę okoliczności wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego. Spółka powodowa powołuje się w tym zakresie na szerokie akcje reklamowe, jednakże z jednej strony nie wykazuje ich skuteczności, z drugiej zaś strony wyrazić można przypuszczenie, że właśnie produkty renomowane nie wymagają reklamy (przykładem niech tu będzie jedna z marek pieluch jednorazowych dla dzieci Pampers, której nazwa stała się wręcz synonimem takich jednorazowych pieluch, która po osiągnięciu renomowanej pozycji na rynku polskim ograniczyła reklamę).

W tym stanie rzeczy nie sposób uznać, aby znaki strony powodowej miały charakter renomowany. Tym samym powódka nie dowodzi, aby nastąpiło naruszenie prawa ochronnego w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt. 3 (...).

Powództwo w oparciu o ostatni z przywołanych przepisów podlegało oddaleniu z uwagi na jeszcze jedną okoliczność. Jak bowiem wynika z tego przepisu, przesłanką określonego w nim naruszenia jest, aby używanie przez pozwaną znaku podobnego do znaku renomowanego powódki, mogło przynieść pozwanej nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Również i tych okoliczności powódka nie udowodniła

W zakresie przesłanki szkodliwego wpływu na odróżniający charakter znaku towarowego powódki Sąd Okręgowy zwrócił dodatkowo uwagę, że preparaty stron nie są do kupienia w sklepach samoobsługowych, lecz tylko w aptekach. Oznacza to, że podczas ich nabywania konsumenci mogą korzystać z pomocy fachowego personelu aptek, a więc wątpliwe jest, aby użycie przez pozwaną wyrazu „prenatal” mogło mieć ujemny wpływ na znak towarowy powódki.

Z kolei w zakresie naruszenia z art. 296 ust. 2 pkt. 2 (...) Sąd pierwszej instancji wskazał, że stwierdzenie wystąpienia przesłanek z tego przepisu wymaga wykazania podobieństwa znaków oraz podobieństwa towarów, powodującego ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Natomiast niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (vide: teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 4 marca 2009 r. IV CSK 335/08, OSNC-ZD 2009, z. 3, poz. 85). Przy czym, co wyraźnie należy zaznaczyć, w myśl art. 296 ust. 2 pkt. 2 (...) możliwość skojarzenia znaków stanowi jedno z kryteriów oceny podobieństwa, samo zatem stwierdzenie ryzyka skojarzenia znaków nie jest wystarczające, a konieczne jest ustalenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów lub usług (vide: uzasadnienie wyroku SN z dnia 12 października 2005 r. III CK 160/05, OSNC 2006, z. 7-8, poz. 132), a jednocześnie zaznaczyć należy, że w aktualnym orzecznictwie przewagę zyskał wzorzec konsumenta świadomego i z tego względu oceniając ryzyko konfuzji sąd winien brać pod uwagę zakładane oczekiwania przeciętnego konsumenta, a więc konsumenta wyposażonego w triadę cech: wystarczająco poinformowanego, wystarczająco uważnego i podejrzliwie ostrożnego – presumed expectations of an average consumer who is reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect (vide: pkt 31 wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16

lipca 1998 roku wydany w sprawie o sygn. akt C 210/96 {sprawa Gut Springenheide}, publ. w: CELEX 61996Jo210; podobnie vide uzasadnienie wyroku SN z dnia 4 marca 2009 r. IV CSK 335/08, OSNC-ZD 2009, z. 3, poz. 85).

Sąd a quo stanął na stanowisko, że znak towarowy powódki ogólnoinformacyjny charakter. O ile bowiem do lat 50 XX wieku nie można mówić o używaniu wyrazu „prenatal”, o tyle później został on spopularyzowany we Francji. Aktualnie szereg produktów związanych z szeroko rozumianym zdrowiem używa wyrażenia „prenatal”. Powołany w sprawie biegły sądowy określił jednoznacznie, że wyraz „prenatal” występował jako przymiotnik, co jest związane z faktem, że w wielu językach, w tym: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, jest to wyraz rodzimy, oznaczający powiązanie z okresem przed urodzeniem dziecka, dziecka poczętego (można by nawet rozważać, czy do zakresu wiedzy takiego świadomego konsumenta nie należy, że wyraz „prenatal” jest kontaminacją dwóch członów: „pre” jako znaczącego „wcześniejszy niż” i „natis” znaczącego „dotyczący narodzin”). Wyraz ten został spolszczony poprzez dodanie sufiksu –ny i w ten sposób powstał wyraz „prenatalny”. Co więcej, mimo iż w korpusie języka polskiego wyraz ten w większości występuje jako nazwa własna, to jednakże w 6 na 26 wystąpień został użyty bez powiązania z konkretnym produktem czy działalnością gospodarczą, a więc w funkcji opisowej. Z okoliczności tych wynika, w ocenie sądu, że znak towarowy powódki składają się z opisowego, ogólnoinformacyjnego wyrazu „prenatal”. Przeciw opisowemu charakterowi tego wyrazu nie przemawia zaś, że został on zastrzeżony jako znak towarowy. Najlepszym przykładem niech będzie tu wspomniana już marka pieluch jednorazowych Pampers, której słowny znak towarowy stał się wręcz synonimem pieluch jednorazowych (tak samo zresztą było z przenośnym urządzeniem do odtwarzania kaset magnetofonowych, półbutami sportowymi czy marką samochodów, która spolszczywszy się stała się nazwą klasy pojazdów – „r.”, żeby wskazać na najbardziej znane przykłady).

Nie można mówić, aby wykorzystanie wyrazu "prenatal" przez pozwaną mogło w sposób wyraźny wprowadzać konsumentów (świadomych) w błąd. Już pomijając okoliczności sprzedaży suplementów diety (są one sprzedawane w aptekach, a więc za pośrednictwem farmaceutów) i oznaczenia producenta na opakowaniu, dostrzec należy, że pozwana swoje produkty oznacza nie samym wyrazem "prenatal", lecz ten wyraz stanowi jedynie dopełnienie serii jej produktów: „vita-miner”. Nie wchodząc tu w dywagacje na temat mocy dystynktywnej pierwszego członu nazwy produktów (serii produktów) pozwanej i dopełnienia "prenatal" wskazującego na przeznaczenie dla kobiet w ciąży, wskazać należy, że okoliczności te nie pozwalają mówić (a w każdym razie powódka tego nie udowodniła), iż oznaczenie pozwanych jest podobne „w stopniu wyraźnie wprowadzającym odbiorców w błąd”.

Nieudowodnione okazały się więc twierdzenia powódki co do naruszenia jej prawa ochronnego na znak towarowy stypizowanego w art. 296 ust. 2 pkt 2 (...).

Powyższy wniosek potwierdzają jeszcze dwie okoliczności, związane z faktem, że pozwana uzyskała prawa ochronne na znaki towarowe.

Po pierwsze, pamiętając o ogólnoinformacyjnym charakterze wyrazu "prenatal", wskazać należy na dyspozycję art. 156 ust. 1 (...), zgodnie z którym prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj (pkt. 2) i zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru (pkt 3).

Po drugie – jak wskazuje orzecznictwo – przysługiwanie pozwanej prawa ochronnego na znak towarowy nie wyłącza z samej zasady możliwości skierowania przeciwko niej, w związku z używaniem tego znaku, roszczenia opartego na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przy czym o ile w takim wypadku trudno byłoby przypisać cechę sprzeczności z prawem, o tyle nie można a priori wykluczyć sprzeczności z dobrymi obyczajami (vide: teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 3 lipca 2008 r. IV CSK 88/08, Lex 609970; teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 14 października 2009 r. V CSK 102/09, Lex 558623). Z tego względu kolizję dwóch znaków towarowych należy raczej rozstrzygnąć na gruncie przepisów o nieuczciwej konkurencji.

Kolejną podstawą prawną roszczeń powódki jest właśnie art. 3 i 10 UZNK. Zgodnie zaś z art. 3 ust. 1 UZNK czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes

innego przedsiębiorcy lub klienta. Podnosi się, że przepis ten zawiera trzy konieczne przesłanki, które muszą wystąpić łącznie: (1) działanie poddane ocenie musi zostać podjęte w związku z działalnością gospodarczą, (2) czyn ten musi być sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami i (3) działanie to musi zagrażać lub naruszać interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

O ile poza sporem musi być, że w sprawie spełniona jest pierwsza z przesłanej, o tyle powódka nie udowodniła spełnienia dwóch pozostałych. Sąd Okręgowy w składzie rozpoznającym sprawę prezentuje pogląd – który opisano powyżej – iż w wypadku posługiwania się przez pozwaną zarejestrowanym na jej rzecz znakiem towarowym, nie sposób mówić o bezprawności takiego działania. Powódka winna więc wykazać, że działania pozwanej były sprzeczne z dobrymi obyczajami. W tym zakresie można odesłać do już przeprowadzanych rozważań w zakresie art. 296 ust. 2 pkt 2. Skoro wyraz "prenatal" ma znaczenie ogólnoinformacyjne, to nie sposób w sytuacji wyraźnego oznaczenia produktów przez pozwaną innymi określeniami (jak np. „vita-mineral”), wskazującymi na serię produktów, gdzie "prenatal" wskazuje tylko na przeznaczenie określonego preparatu, nie można mówić o ewidentnym naruszeniu zasad uczciwej konkurencji (a – jak już wskazano – to było wymagane z uwagi na opisowy charakter wyrazu "prenatal"). Powódka nie udowodniła również, że działanie pozwanej było sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Wreszcie powódka nie udowodniła, że działanie pozwanej zagrażało lub naruszało interes innego przedsiębiorcy (powódki) lub klientów. W zakresie interesu konsumentów brak tu choćby cienia dowodu na takie okoliczności, jak zła jakość produktów pozwanej, czy fałszywość oznaczenia, że produktu oferowane są dla kobiet w ciąży. Zaś w zakresie interesu powódki, to – jak już wykazano – z jednej strony nie udowodniła ona, że używanie przez pozwaną oznaczenia "prenatal" grozi rzekomej renomie jej znaku towarowego, z drugiej zaś strony wprowadzenie przez pozwaną na rynek jej produktów nie spowodowało spadku przychodów sprzedaży strony powodowej (wręcz uległy one zwiększeniu z 17% do 18% udziału w rynku).

Z tych względów powódka nie udowodniła, aby pozwana dopuściła się ogólnego czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 UZNK. Przesądzało to, że niezasadne było twierdzenie o popełnieniu przez pozwaną jakiegokolwiek czynu nieuczciwej konkurencji.

O kosztach procesu należało – na podstawie art. 98 § 1 KPC – rozstrzygnąć z zastosowaniem zasady odpowiedzialności za wynik procesu

(uzasadnienie k. 978-1008)

Apelację od w/w orzeczenia złożyła strona powodowa, zaskarżając je w całości i zarzucając:

1. naruszenie art. 278 k.p.c. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. p.w.p. poprzez przyjęcie, że wykazanie renomowanego charakteru znaku towarowego wymaga wiadomości specjalnych w rozumieniu art. 278 § 1 k.p.c, podczas gdy pojęcie znaku renomowanego wypracowane na gruncie art. 296 ust. 2 pkt. p.w.p. ma charakter normatywny, a jego oceny dokonuje każdorazowo sąd w oparciu o przedstawione przez zainteresowaną stronę twierdzenia i dowody, skutkiem czego Sąd nie dokonał oceny dowodów przedstawionych przez powoda na okoliczność renomowanego charakteru oznaczenia (...), co w konsekwencji skutkowało błędnym przyjęciem, iż oznaczenie (...) nie ma charakteru renomowanego;

2. naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie przejawiające się w:

- pominięciu istotnej części materiału dowodowego w postaci materiałów reklamowych, materiałów prasowych, wydruków ze stron internetowych, zestawień dotyczących wydatków na promocję produktów (...) oraz sprzedaży produktów (...), zeznań świadków A. W. oraz E. J., złożonych na rozprawie w dniu 18 grudnia 2012 roku, oświadczeń spółek (...) Ltd. sp. z o.o., (...) S.A., (...) S.A., (...) S.A. oraz A. N. oraz wyceny marki (...) z dnia 7 stycznia 2013 roku, które potwierdzały nakłady ponoszone przez powoda na produkty oznaczone znakiem (...) oraz wysoką rynkową

pozycję produktów (...), co w konsekwencji doprowadziło do błędnego ustalenia, że znak towarowy (...) nie ma charakteru renomowanego;

- pominięciu zestawień dotyczących sprzedaży preparatów (...), zeznań świadków A. W. oraz E. J. oraz wyceny marki (...) z dnia 7 stycznia 2013 roku, co w konsekwencji doprowadziło do błędnego ustalenia, że działania reklamowe podejmowane przez powoda nie wykazują skuteczności;

- pominięciu tej części opinii profesora B., w której wskazuje on, że słowo P. jest oryginalną nazwą własną produktu jedynie sugerującą przeznaczenia produktu, co w konsekwencji doprowadziło do błędnego ustalenia, że znak towarowy (...) nie ma charakteru odróżniającego;

- pominięciu wydruku z bazy danych (...) ds. Harmonizacji Ryku Wewnętrznego, do którego odwoływał się pozwany w odpowiedzi na pozew oraz pisma Kancelarii (...) z dnia 3 lipca 2012 roku (załącznik 3 do pisma z dnia 17 lipca 2012 roku), które potwierdzają fakt istnienia na rynku włoskim spółki (...) p.A., która ma zarejestrowane na swoją rzecz w Urzędzie ds. Harmonizacji (...) Wewnętrznego prawa ochronnego na wspólnotowy znak towarowy słowny P. nr C. (...) dla produktów farmaceutycznych, co w konsekwencji doprowadziło do błędnego ustalenia, że oznaczenie (...) ma charakter opisowy;

3. naruszenie art. 233 § k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów wyrażające się w:

- przyjęciu, iż oznaczenie (...) ma charakter opisowy na terytorium Polski podczas, gdy:

a. słowny znak towarowy (...) zarejestrowany jest od kilkunastu lat na rzecz powoda w Urzędzie Patentowym pod numerem R- (...);

b. w opinii pisemnej biegłego językoznawcy z dnia 27 czerwca 2013 roku zostało wskazane, iż oznaczenie (...) nie ma funkcji ogólnej, opisującej (generycznej), lecz utożsamiane jest z jednostkową nazwą konkretnej marki;

c. w opinii pisemnej biegłego językoznawcy z dnia 27 czerwca 2013 roku zostało wskazane, iż w Narodowym Korpusie Języka Polskiego zdecydowana większość wystąpień formy "prenatal" powiązana jest z wypowiedziami konsumentów (internautów) identyfikujących "prenatal" jako nazwę konkretnego suplementu diety (str. 2-3 opinii);

d. w pisemnej opinii biegłego językoznawcy z dnia 27 czerwca 2013 roku zostało wskazane, iż wszystkie wystąpienia słowa P. w Narodowym Korpusie Języka Polskiego (6 na 26 wystąpień), które zostały użyte bez powiązania z konkretnym produktem czy działalnością gospodarczą pochodzi z bibliografii polskich książek naukowych lub polskich stron W. i wynika wyłącznie z powołania tekstu anglojęzycznego, co jak podkreślił biegły pozwala przyjąć, iż "jest bez związku dla języka polskiego", gdy tymczasem Sąd uznał, iż słowo to zostało użyte w funkcji opisowej;

e. słowo prenatal nie występuje w języku polskim przez innych przedsiębiorców;

f. słowo prenatal jest używane w chwili obecnej na terytorium Polski jedynie przez powoda i pozwanego do oznaczenia suplementów diety;

g. w opinii biegłego farmaceuty nie zostały wskazane przypadki stosowania oznaczenia prenatal na rynku polskim;

h. w przedmiotowej sprawie nie został przeprowadzony dowód, który wskazywałby na wysoką znajomość na terytorium Polski języków obcych, w których występuje słowo prenatal;

i. z zeznań świadka M. P. wynika, iż na rynku amerykańskim są obecne suplementy diety o nazwie (...), a także ze zdjęć produktów zawartych w opinii biegłego z zakresu farmaceutyki, które wskazują, że nawet w przypadku rynku anglojęzycznych pojawiają się produkty, w których słowo P. użyte jest jako odróżniająca nazwa produktu (produkt oferowany w USA przez N.'s (...), produkt oferowany w Kanadzie przez J.), co w sposób jednoznaczny potwierdza, że nawet w przypadku języków, w których występuje słowo prenatal, jest ono używane jako nazwa produktu

co w konsekwencji skutkowało błędnym przyjęciem, iż pozwany nie naruszył zasad uczciwej konkurencji i dobrych obyczajów wprowadzając na rynek produkty opatrzone oznaczeniem (...) i nie naruszył prawa ochronnego na słowny znak towarowy (...);

- przyjęciu, iż przy nabywaniu suplementów diety powoda i pozwanego konsumenci mogą korzystać z pomocy fachowego personelu aptek, z czego Sąd wywiódł, iż wątpliwe jest, aby użycie przez pozwaną wyrazu "prenatal" mogło mieć ujemny wpływ na znak towarowy powódki, podczas gdy z materiałów załączonych do pozwu wynika, iż produkty powoda i pozwanego są dostępne w sklepach internetowych, a ponadto w piśmie z dnia 26 kwietnia 2012 roku pozwany przyznał, iż też jego produkty sprzedawane są nie tylko w aptekach, a w związku z powyższym przy dokonywaniu ich zakupu konsument jest pozbawiony możliwości konsultacji z osobami trzecimi, co może skutkować wprowadzeniem w błąd konsumentów co do pochodzenia produktów opatrzonych znakiem (...);

- wybiórczej analizie zeznań świadka A. W. przejawiającej się pominięciem przez Sąd wskazania świadka, iż obecnie na rynku jedynymi produktami, które zawierają w swojej nazwie słowo (...) są produkty powoda i pozwanego, co skutkowało błędnym przyjęciem, iż znak towarowy (...) nie ma unikalnego charakteru na rynku polskim;

- wybiórczej analizie złożonego na rozprawie w dniu 18 grudnia 2012 roku oświadczenia spółki (...) Ltd. spółki z o.o. poprzez odniesienie jedynie do zestawienia Raport wartościowy udział w sprzedaży w kategorii pomijając zestawieni raport ilościowy udział w sprzedaży oraz przez nieprawidłowe zaokrąglenie wartości wskazanych w Raporcie wartościowym udziale w sprzedaży, co skutkowało błędnym uznaniem, iż wprowadzenie do obrotu przez pozwanego produktów opatrzonych znakiem (...) nie miało wpływu na poziom sprzedaży produktów powoda;

4. naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. poprzez brak wyjaśnienia przyczyn, dla których Sąd przypisuje odmienne znaczenie rejestracji znaku towarowego powoda (...) oraz rejestracjom słowno-graficznym znaków towarowych pozwanego (...) oraz (...), nie uwzględniając z jednej strony faktu rejestracji znaku towarowego (...) w Urzędzie Patentowym, z drugiej zaś strony argumentując, iż zarejestrowanie przez pozwanego w Urzędzie Patentowym oznaczeń (...) oraz (...) wyłącza bezprawność działań pozwanego;

5. naruszenie art. 227 k.p.c. poprzez uznanie, iż wnioski dowodowe powódki zawarte w piśmie z dnia 2 stycznia 2014 roku dotyczące produktów (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) nie dotyczą bezpośrednio przedmiotu sporu, w sytuacji gdy przedmiotowe dowody dotyczą okoliczności istotnej dla przedmiotu niniejszej sprawy, mianowicie potwierdzają, iż nazwy własne farmaceutyków i suplementów diety wykorzystują człony wskazujące na zastosowanie produktów czy też ich skład, co nie pozbawia ich charakteru nazw własnych (odróżniających), co w konsekwencji doprowadziło do uznawania, iż oznaczenie (...) ma charakter opisowy;

6. naruszenie art. 296 ust. 2 pkt. 1 p.w.p. poprzez brak dokonania oceny postępowania pozwanego w kontekście powołanego przepisu, co skutkowało nierozpoznanie istoty sprawy w omawianym zakresie;

7. naruszenie art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p., art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p., art. 3 ust. 1 u.z.n.k. oraz art. 10 ust. 1 u.z.n.k. poprzez:

- uznanie, iż rejestracja znaków towarowych (...) oraz (...) wyłącza bezprawność działań pozwanego podczas, gdy w orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że prawa wyłączne przyznawane przez Urząd Patentowy RP mają charakter jedynie formalny, a sąd cywilny jest uprawniony do badania czy korzystanie z przyznanego prawa nie narusza praw podmiotów trzecich;

- brak rozróżnienia pojęcia znaku aluzyjnego i opisowego;

8. naruszenie art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. oraz art. 10 ust. 1 u.z.n.k. poprzez:

- przyjęcie, iż dla możliwości skutecznego postawienia zarzutu naruszenia przedmiotowych artykułów niezbędne jest wykazanie, iż oznaczenie pozwanego jest podobne do oznaczenia zarejestrowanego na rzecz powoda w stopniu

wyraźnie wprowadzającym w błąd podczas, gdy przedmiotowy przepis odwołuje się jedynie do ryzyka wprowadzenia w błąd nie wymagając wykazania jego wysokiego natężenia;

- przyjęcie, iż umieszczenie na stronie internetowej jednej z aptek, obok zdjęcia i nazwy produktów nazwy producenta konkretnego suplementu diety, a także umieszczenie informacji o producencie na opakowaniu produktu wyłącza ryzyko konfuzji, podczas gdy przedmiotowe oznaczenia nie wyłączają tak zwanego pośredniego niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd polegającego na przyjęciu, iż produkty opatrzone tym samym znakiem towarowym pochodzą od podmiotu powiązanego gospodarczo z powódką;

- uznanie, iż w przedmiotowej sprawie nie doszło do popełnienia czynu niedozwolonego wskazanego w art. 132 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. oraz art. 10 u.z.n.k., w sytuacji gdy stan faktyczny sprawy wypełnia przesłanki zawarte we wskazanym przepisie;

9. naruszenie art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, iż:

- możliwość uznania danego oznaczenia za renomowane wymaga wykazania, iż znak ten jest nośnikiem zespołu informacji i wyobrażeń o wysokiej jakości i dużego prestiżu, podczas gdy w doktrynie przyjmuje się, iż uznanie, że dany znak towarowy jest znakiem renomowanym nie jest uzależnione od wykazania, iż znak towarowy wywołuje pozytywne odczucia u potencjalnych odbiorców;

- w celu wykazania naruszenia przedmiotowego przepisu powód powinien wykazać, iż używanie przez pozwanego znaku podobnego do znaku renomowanego powoda przynosi pozwanemu nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego;

- szkodliwy charakter dla zdolności odróżniającej znaku towarowego winien być oceniany przez pryzmat ryzyka konfuzji, podczas gdy możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd nie stanowi przesłanki naruszenia prawa ochronnego, o którym mowa w art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p.;

- produkty renomowane nie wymagają reklamy, podczas gdy zgodnie z powszechnie obowiązującym orzecznictwem jednym z kryteriów branż pod uwagę przy ocenie, czy dane oznaczenie ma charakter renomowany jest ustalenie wielkości nakładów poniesionych na promowanie danego oznaczenia;

- uznanie, iż w przedmiotowej sprawie nie doszło do popełnienia czynu niedozwolonego wskazanego w art. 132 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. w sytuacji, gdy stan faktyczny sprawy wypełnia przesłanki zawarte we wskazanym przepisie;

10. naruszenie art. 156 p.w.p. poprzez przyjęcie, iż znajduje on zastosowanie w przedmiotowej sprawie, podczas gdy oznaczenie (...) nie ma charakteru opisowego, a ponadto używanie przez pozwanego oznaczenia (...) nie odpowiada usprawiedliwionym potrzebom pozwanego i nabywców towarów i nie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu i usługach;

11. naruszenie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez:

- błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że dla uznania, iż doszło do naruszenia przedmiotowego przepisu niezbędne jest udowodnienie bezpośredniego negatywnego wpływu postępowania pozwanego na sytuację powoda;

- uznanie, iż powód nie wykazał, iż działania pozwanego są sprzeczne z dobrymi obyczajami podczas, gdy materiał zgromadzony w przedmiotowej sprawie jednoznacznie potwierdza, iż pozwany rozpoczął stosowanie oznaczenia używanego do indywidualizowania na rynku powoda, które w wyniku dużych nakładów finansowych poczynionych przez powoda uzyskało ugruntowaną pozycję na rynku;

- uznanie, iż w przedmiotowej sprawie nie doszło do naruszenia art. 3 ust. 1 u.z.n.k., w sytuacji gdy stan faktyczny sprawy wypełnia przesłanki zawarte we wskazanym przepisie;

12. naruszenie art. 10 ust. 1 u.z.n.k. poprzez:

- błędną interpretację polegającą na powołaniu przy analizie, czy doszło do naruszenia przesłanek dotyczących art. 13 u.z.n.k. i orzecznictwa dotyczącego art. 13 u.z.n.k.;

- uznanie, iż w przedmiotowej sprawie nie doszło do naruszenia art. 10 ust.1 u.z.n.k., w sytuacji gdy stan faktyczny wypełnia przesłanki zawarte we wskazanym przepisie.

W następstwie taks formułowanych zarzutów skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez uwzględnienie powództwa w całości (w sposób szczegółowo wskazany w treści apelacji) oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania pierwszoinstancyjnego i odwoławczego według norm przepisanych, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

(apelacja k. 1014-1038)

W odpowiedzi na apelację (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. wniosła o jej oddalenie i zasądzenie od strony powodowej na swoją rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego, według norm przepisanych - ustosunkowując się jednocześnie w sposób szczegółowy do każdego z zarzutów apelacyjnych.

(odpowiedź na apelację k. 1043-1052)

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja okazała się niezasadna i jako taka podlegała oddaleniu.

Przed przystąpieniem do szczegółowej analizy poszczególnych zarzutów apelacyjnych stwierdzić należy generalnie, iż mają one zróżnicowany charakter. Po pierwsze, strona powodowa kwestionuje rozstrzygnięcie Sądu pierwszej instancji w płaszczyźnie poczynionych ustaleń faktycznych. Po drugie, (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. zarzuca Sądowi a quo liczne naruszenia przepisów postępowania, które miały istotny wpływ na treść zaskarżonego wyroku. Po trzecie, apelujący wskazuje na uchybienia w zakresie prawidłowości stosowania i wykładni przepisów materialnoprawnych.

Pomimo różnorodności podstaw zaskarżenia, wszystkie podniesione zarzuty sprowadzają się w swej istocie do podważenia trafności orzeczenia Sądu Okręgowego zarówno w kontekście ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2013.1410 t.j. z późn. zm., dalej p.w.p.), jak i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 t.j. z późn. zm., dalej u.z.n.k.). Z tego względu za zasadne uznać należy łączne rozpoznanie wszystkich zarzutów - niezależnie od ich charakteru - odnoszących się do poszczególnych podstaw materialnoprawnych roszczeń (...) spółki z o.o. z siedzibą w L..

Analizę zarzutów apelacyjnych związanych z zastosowaniem przez Sąd pierwszej instancji przepisów ustawy p.w.p. rozpocząć należy od odniesienia się do podniesionego przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów wyrażającego się w przyjęciu, iż oznaczenie "prenatal" ma na terytorium Polski charakter opisowy. Zarzut ten stanowi w ocenie Sądu Apelacyjnego jedynie przejaw polemiki z prawidłowymi ustaleniami Sądu pierwszej instancji, opartymi na właściwie zebranych i ocenionym materiale dowodowym - w szczególności na opinii biegłego z zakresu językoznawstwa. Profesor S. R. wyjaśnił, iż oznaczenie "prenatal" jest w języku angielskim formą rodzimą, naturalną i w tym języku występuje w większości przypadków (tj. w 98 %) w ogólnym znaczeniu opisującym, tj. jako oznaczenie okresu przed urodzeniem się dziecka. Natomiast oceniając funkcję omawianego słowa na terytorium Polski nie można abstrahować od dwóch zjawisk zachodzących w społeczeństwie na przestrzeni ostatnich lat. Po pierwsze, wśród Polaków w sposób znaczący wzrosła znajomość języka angielskiego. Po drugie - co ma ścisły związek z pierwszą ze wskazanych

okoliczności - w języku polskim funkcjonuje coraz większa liczba tzw. "zapożyczeń" z języka angielskiego. Z tego rodzaju praktyką mamy do czynienia między innymi na rynku żywności i suplementów diety. Przykładowo wskazać można na posługiwanie się oznaczeniami takimi, jak "light", "strong", "active", "fast", "senior", "woman" itd. Cel ich stosowania jest w ocenie Sądu Apelacyjnego przejrzysty, tj. przekazanie klientom w sposób nowoczesny informacji o przeznaczeniu konkretnego produktu lub jego cechach. Konstatacja ta koresponduje z wnioskiem płynącym także z opinii biegłego z zakresu farmacji B. K.. Co więcej - jak słusznie zauważa strona pozwana w odpowiedzi na apelację - również strona powodowa stosuje podobną praktykę, dodając do oznaczenia (...) określenia typu "complex" i "classic". W tym kontekście Sąd uważa, iż brak jest podstaw do uznania, że (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. uzupełniając oznaczenie swoich podstawowych produktów z serii "vita-miner" i "immunaron" poprzez dodanie słowa "prenatal" czyni to w innym celu, aniżeli dla podkreślenia ich skierowania dla kobiet w okresie ciąży. Mając na uwadze wszystkie przytoczone okoliczności stwierdzić należy, iż Sąd a quo prawidłowo wskazał, że słowo "prenatal" spełnia przesłanki opisowości rozumianej jako zawieranie w sobie informacji o cechach, charakterystyce lub o przeznaczeniu towaru. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w faktach, iż w Korpusie Języka Polskiego (wspólnej inicjatywie Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwa (...) oraz (...)) w/w słowo w większości występuje jako nazwa własna, to jednakże w 6 na 26 wystąpień został użyty bez powiązania z konkretnym produktem czy działalnością gospodarczą, a więc w funkcji opisowej. Jedynie na marginesie warto zauważyć, iż odwoływanie się przez stronę powodową w treści apelacji do opinii prywatnej profesora J. B. jest - z uwagi na jednoznaczne brzmienie art. 278 § 1 k.p.c. oraz wydanie w toku przedmiotowego postępowania opinii przez biegłego powołanego przez Sąd - irrelevantne z punktu widzenia merytorycznego rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Konsekwencją zaprezentowanego powyżej stanowiska było uznanie przez Sąd Okręgowy, że dla skutecznego wykazania naruszenia art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. koniecznym jest udowodnienie, że podobieństwo znaków towarowych powoduje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd w sposób wyraźny. Rozstrzygnięcie w tym zakresie również stało się przedmiotem zarzutu apelacyjnego ze strony (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł.. Sąd Apelacyjny podziela stwierdzenie Sądu a quo, iż w aktualnym orzecznictwie przewagę zyskał wzorzec konsumenta świadomego i z tego względu oceniając ryzyko konfuzji Sąd powinien brać pod uwagę zakładane oczekiwania przeciętnego konsumenta wystarczająco poinformowanego, wystarczająco uważnego i podejrzliwie ostrożnego. Uwzględniając ten wzorzec oraz wykazaną powyżej opisowość oznaczenia "prenatal", nie można zasadnie uznać, że strona pozwana oferując do sprzedaży produkty "vita-miner prenatal" i "immunaron prenatal" wprowadzała konsumentów błąd. Warto zwrócić dodatkową uwagę na zdecydowaną odmienną wizualną (w tym kolorystykę i układ graficzny) opakowań stosowanych przez obie strony niniejszego postępowania. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że w przypadku strony powodowej oznaczenie (...) (pisane z wielkiej litery) stanowi trzon nazwy, podczas gdy w przypadku strony pozwanej oznaczenie "prenatal" (pisane z małej litery) jest jedynie dodatkiem do podstawowego oznaczenia "vita-miner" i "immunaron". W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że jednym z kryteriów, od których zależy ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd są także okoliczności, w których przedmiotowe towary są sprzedawane (wyrok z dnia 15 grudnia 2006 roku, III CSK 299/06, opubl. Lex nr 270865). W tym kontekście Sąd pierwszej instancji zauważył, że suplementy diety sprzedawane są w aptekach za pośrednictwem farmaceutów. Ma oczywiście rację apelujący, iż nie jest to jedyny sposób sprzedaży, gdyż ta odbywa się także za pośrednictwem sklepów internetowych. Jednakże i w tym przypadku z uwagi na umieszczenie zdjęć oferowanych produktów, a także informacji o producencie brak jest podstaw do uznania, że istnieje realne ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Na marginesie warto podkreślić, iż uwagi zawarte w tej części rozważań pozostają aktualne także w zakresie interpretacji pojęcia "wprowadzenia klientów w błąd" na gruncie art. 10 ust. 1 u.z.n.k.

Ponadto, jako błędne jawią się twierdzenia apelującego, według których Sąd a quo dopuścił się naruszenia art. 156 ust. 1 p.w.p. poprzez przyjęcie, że znajduje on zastosowanie w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z powołanym przepisem, prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie między innymi zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru (pkt. 3). Tymczasem jak to zostało już powyżej wyjaśnione, słowo prenatal ma w języku polskim znaczenie opisowe, a jego używanie przez stronę służy jedynie wskazaniu klientom, że oferowane produkty są przeznaczone do stosowania przez kobiety w okresie ciąży. Takie postępowanie ocenić należy

jako odpowiadające usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów, a jednocześnie za zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach (art. 156 ust. 2 p.w.p.). Jak słusznie podnosi (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. w odpowiedzi na pozew, działanie takie porównać można do sytuacji, gdy stosowanie oznaczenia "senior" lub "junior" sygnalizuje konsumentom przedział wiekowy osób, do których skierowane są konkretne produkty farmaceutyczne.

Za niezasadny uznać należy także zarzut naruszenia art. 278 k.p.c. w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. poprzez przyjęcie, iż wykazanie renomowanego charakteru znaku towarowego wymaga wiadomości specjalnych. W tym zakresie Sąd drugiej instancji podziela w pełni stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 10 lutego 2011 roku (IV CSK 393/10). Czytamy w nim, iż "kwestionowany przez Sąd Apelacyjny dowód z opinii biegłego został dopuszczony przez Sąd pierwszej instancji na wniosek strony powodowej celem ustalenia rozpoznawalności, skojarzeń, siły rynkowej oraz wartości znaku towarowego IR (...), którego ochrona jest przedmiotem powództwa. Są to okoliczności wymagające wiadomości specjalnych w rozumieniu art. 278 k.p.c., a w świetle art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. są to także okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, mające wykazać charakter odróżniający przedmiotowego znaku towarowego oraz jego renomę". Tymczasem na gruncie przedmiotowej sprawy strona powodowa (reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika), na której spoczywał zgodnie z art. 6 k.c. i art. 232 zd. 1 k.p.c. ciężar dowodu nie zgłosiła wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu ekonomii, marketingu i reklamy lub badania rynku i opinii publicznej na okoliczności wynikające z powołanego orzeczenia. Jednocześnie warto zauważyć, iż ewentualne dopuszczenie takiego dowodu przez Sąd z urzędu stanowiłoby naruszenie rządzącej postępowaniem cywilnym zasady kontradyktoryjności - w szczególności mając na uwadze profesjonalny charakter podmiotów występujących po obu stronach niniejszego procesu. Dokumenty powoływane przez stronę pozwaną w uzasadnieniu apelacji (materiały reklamowe i prasowe, wydruki ze stron internetowych, zestawienia wydatków na promocję, oświadczenia spółek i osób itp.) - z uwagi na jednoznaczne brzmienie art. 278 § 1 k.p.c. - nie mogą stanowić samodzielnie dowodów będących podstawą ustaleń faktycznych, lecz mogłyby być jedynie przyczynkiem do wypowiedzenia się w tym zakresie przez biegłego sądowego.

Wobec bezzasadności przedstawionego powyżej zarzutu, jako bezprzedmiotowy dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy uznać należy zarzut naruszenia art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. poprzez przyjęcie, że możliwość uznania danego oznaczenia za renomowane wymagana wykazania, iż znak towarowy jest nośnikiem zespołu informacji i wyobrażeń o wysokiej jakości i dużego prestiżu. Skoro bowiem strona powodowa nie wykazała w analizowanym zakresie odpowiedniej inicjatywy dowodowej, to brak jest konieczności merytorycznego rozważenia znaczenia pojęcia "oznaczenie renomowane". Jedynie na marginesie warto wskazać, iż wyczerpującą definicję tego pojęcia odnaleźć możemy w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2011 roku (IV CSK 393/10, opubl. Lex nr 811919), w którym stwierdzono, że renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. jest znak towarowy znany znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem, mający dużą siłę przyciągania i wartość reklamową wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego. W tym świetle, pogląd zaprezentowany przez Sąd Okręgowy w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku zasługuje na pełną aprobatę Sądu drugiej instancji.

Wobec wcześniejszych uwag za bezprzedmiotowe uznać należy także odniesienie się do zarzutu naruszenia art. 296 ust. 2 pkt. 3 p.w.p. poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, iż w celu wykazania naruszenia przedmiotowego przepisu powód powinien wykazać, iż używanie przez stronę pozwaną znaku podobnego do znaku renomowanego przynosi stronie pozwanej nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Jedynie na marginesie - dla zachowania czystości jurydycznej - warto zauważyć, iż Sąd pierwszej instancji nie utożsamiał spełnienia przedmiotowej przesłanki z powstaniem nienależnej korzyści lub zaistnieniem szkodliwości dla odróżniającego charakteru znaku lub jego renomy, lecz posłużył się na stronie 24 uzasadnienia jedynie sformułowaniem "mogło przynieść", co w sposób znaczący zmienia sens wypowiedzi. Takie stanowisko Sądu a quo pozostaje w zgodzie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 2011 roku (IV CSK 393/10, opubl. Lex nr 811919), w którym wskazano, że przesłanką zastosowania ochrony przewidzianej w art. 296 ust.

2 pkt. 3 p.w.p. jest sama możliwość uzyskania przez naruszającego nienależnej korzyści lub możliwość szkodliwego oddziaływania dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Nie ma również racji apelujący zarzucając Sądowi pierwszej instancji naruszenie art. 296 ust. 2 pkt. 1 p.w.p. poprzez brak dokonania oceny postępowania pozwanego w kontekście tego przepisu - zgodnie z którym naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów. W pierwszej kolejności warto zauważyć, iż w pozwie strona powodowa nie wskazywała omawianego przepisu jako podstawy normatywnej swoich roszczeń i w toku całego postępowania konsekwentnie prezentowała stanowisko, że pomiędzy znakami towarowymi jej oraz strony pozwanej zachodzi podobieństwo. Odwołanie do identyczności tych znaków towarowych nastąpiło dopiero w piśmie procesowym z dnia 2 stycznia 2014 roku. Wydaje się, iż to właśnie z tego względu w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd Okręgowy nie odniósł się w ogóle do art. 296 ust. 2 pkt. 1 p.w.p.

Jednakże pomimo braku rozważań Sądu a quo w tym zakresie jest oczywistym, iż w niniejszej sprawie nie została spełniona podstawowa przesłanka zastosowania w/w przepisu. Już prima facie widać, że znaki towarowe używane przez obie strony przedmiotowego postępowania nie są identyczne. W przypadku produktów (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. oznaczenie (...) stanowi trzon nazwy, do której dodawane są elementy uzupełniające takie, jak na przykład (...). Natomiast w przypadku produktów (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. sytuacja przedstawia się w sposób dokładnie odwrotny. Oznaczenie "prenatal" jest jedynie dodatkiem do podstawowych określeń "vita-miner" i "immunaron".

Rozważania w zakresie drugiej podstawy materialnoprawnej roszczeń (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. rozpocząć należy od wskazania wzajemnego stosunku art. 3 ust. 1 u.z.n.k. i art. 10 u.z.n.k. W wyroku z dnia 30 maja 2006 roku (I CSK 85/06, opubl. Lex nr 189860) Sąd Najwyższy w sposób jednoznaczny wypowiedział się, iż w każdym przypadku - także w razie stosowania przepisów rozdziału 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - niezbędne jest wykazanie ogólnych przesłanek odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji, które są określone w art. 3 ust. 1 ustawy. Brak jest podstaw do uznania, że pomiędzy przepisami rozdziału 2 a art. 3 ust. 1 u.z.n.k. zachodzi relacja *leges speciales - lex generalis* i że dopiero w braku możliwości zakwalifikowania zachowania sprawcy jako nazwanego czynu nieuczciwej konkurencji istnieje możliwość oceny tego zachowania przez pryzmat klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1 ustawy. Sąd Apelacyjny podziela powołane stanowisko, które uznać należy za dominujące również w doktrynie prawa cywilnego. Na gruncie przedmiotowej sprawy oznacza to, że Sąd a quo prawidłowo przyjął, iż odniesienie się do dyspozycji art. 10 u.z.n.k. wymaga w pierwszej kolejności ustalenie ogólnych przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, do których tradycyjnie zalicza się następujące okoliczności:

- podjęcie działania podlegającego ocenie Sądu w związku z działalnością gospodarczą strony pozwanej;
- sprzeczność czynu z prawem lub z dobrymi obyczajami;
- zagrożenie lub naruszenie interesu innego przedsiębiorcy lub klienta.

Sąd Apelacyjny aprobuje stanowisko Sądu pierwszej instancji, iż na gruncie przedmiotowej sprawy (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. wykazała jedynie wystąpienie pierwszej z w/w przesłanek. W szczególności za trafne uznać należy - zakwestionowane przez apelującego - ustalenie, iż działanie (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. nie miało charakteru bezprawnego. W tym miejscu przypomnieć należy, iż od dnia 22 czerwca 2009 roku strona pozwana uzyskała prawo ochronne nr (...) na słowno - graficzny znak towarowy "vita-miner prenatal" w kolorystyce granatowej, jasnoniebieskiej, szarej i białej. Prawo ochronne na ten znak udzielone zostało między innymi w zakresie substancji dietetycznych do celów leczniczych. Ponadto, decyzją z dnia 31 stycznia 2013 roku Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy "I. prenatal" w kolorystyce różowej i zielonej. Również i to prawo udzielone zostało między innymi w zakresie substancji dietetycznych do celów leczniczych. W tym świetle stwierdzić należy, iż nie może zostać uznane za sprzeczne z prawem działanie strony pozwanej podejmowane w ramach wykonywania własnego prawa podmiotowego (o czym była już mowa w uwagach

dotyczących art. 156 p.w.p.), przyznanego przez właściwy organ władzy publicznej w ramach przysługujących mu kompetencji.

Należy zgodzić się z Sądem pierwszej instancji, iż strona powodowa nie udowodniła również sprzeczności zachowania (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. z dobrymi obyczajami. To pojęcie nieostre stanowiące klauzulę generalną stało się przedmiotem licznych wypowiedzi zarówno w doktrynie prawa cywilnego, jak i judykaturze. Wypracowane w literaturze przedmiotu i orzecznictwie sądowym kryteria oceny pozwalają pomocniczo na dokonanie właściwej wykładni w/w pojęcia. Jednakże co najważniejsze, interpretacja ta musi w każdym przypadku uwzględniać okoliczności faktyczne konkretnej sprawy. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. - na której, jak to już było wielokrotnie powtarzane, spoczywał na podstawie art. 6 k.c. i art. 232 zd. 1 k.p.c. ciężar dowodu - nie wykazała, by okoliczności towarzyszące zachowaniu strony pozwanej wskazywały na sprzeczność tego zachowania z dobrymi obyczajami. W szczególności podkreślić należy, iż (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. oznaczała swoje produkty w sposób wyraźnie odmienny od oznaczeń stosowanych przez stronę powodową - chociażby poprzez posługiwanie się nazwą "vita-miner" lub "immunaron", a słowo "prenatal" (mające charakter ogólnoinformacyjny) wskazywało jedynie na przeznaczenie określonego preparatu (tj. do stosowania dla kobiet w ciąży).

Na płaszczyźnie dowodowej (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. nie wykazała również, by działanie strony pozwanej zagrażało lub naruszało interes jej lub klientów. W tym kontekście Sąd Okręgowy właściwie wskazał, że wskutek wprowadzenia na rynek produktów (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. przychody strony powodowej nie tylko nie spadły, lecz wręcz uległy zwiększeniu z 17 % do 18 % udziału w rynku. Jednocześnie brak jest jakichkolwiek przesłanek do stwierdzenia, że naruszony został interes klientów - chociażby poprzez złą jakość produktów pozwanej spółki lub fałszywość przeznaczenia tych produktów dla kobiet w ciąży.

Mając na uwadze powyższe uwagi godzi się zauważyć, iż na gruncie przedmiotowej sprawy nie zostały przesłanki tzw. ogólnego czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Konstatacja ta stanowi wystarczający warunek do stwierdzenia bezzasadności roszczenia strony powodowej na podstawie przepisów omawianej ustawy. Pomimo tego, Sąd pierwszej instancji uznał za stosowne odniesienie się także do treści art. 10 ust. 1 u.z.n.k. - dochodząc do wniosku, iż strona powodowa nie udowodniła ryzyka wprowadzenia klientów w błąd. Apelujący zarzuca Sądowi a quo, iż w tym zakresie odwołał się w sposób nieuprawniony do przesłanek wynikających z art. 13 u.z.n.k. i orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego wykładni tego przepisu. W pierwszej kolejności warto zauważyć, że Sąd Okręgowy w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia wprost wskazał, że odwołanie się do przedmiotowych orzeczeń ma jedynie charakter posiłkowy. Ponadto, w obu przepisach ustawodawca uzależnił przyznania ochrony prawnej od wystąpienia tej samej przesłanki w postaci "ryzyka wprowadzenia klientów w błąd". Biorąc pod uwagę wykładnię literalną, jak i wykładnię systemową (umieszczenie analizowanych przepisów w tej samej ustawie, w tym samym rozdziale) trudno zasadnie twierdzić, że inne są kryteria stosowania w/w przesłanki w obu przypadkach.

Konkludując, pomimo wielości sformułowanych zarzutów apelacyjnych dotyczących zastosowania przez Sąd pierwszej instancji przepisów ustawy prawo własności przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, żaden z nich nie okazał się zasadny. W konsekwencji, brak było podstaw do zmiany zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie powództwa w sposób, o jaki wnosił apelujący.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono zgodnie z ogólną zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy (art. 98 § 1 i § 2 k.p.c.), zasądzając od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 630 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (§ 11 ust. 1 pkt. 18 w zw. z § 12 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, Dz. U. 2013.461)

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 385 k.p.c., Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji.