

## UZASADNIENIE

Powódka E. (...) Sp, z o. o. z siedzibą we W. (dalej powód) wniosła przeciwko pozwanemu obecnie (...) S.A. z siedzibą w P., następcy prawnego Zakładów (...) S.A. z siedzibą w Ł. (dalej pozwany) w wersji po sprecyzowaniu powództwa:

1. ustalenia/ że oferowanie/ reklamowanie, wprowadzanie do obrotu/ sprzedaż/ import i eksport przez Powoda na terytorium RP karmy dla zwierząt w opakowaniu opatrzonym oznaczeniem słownym (...) nie narusza praw ochronnych Pozwanego do znaków towarowych słowno-graficznych zawierających element słowny (...) tj. znaku R- (...), znaku R- (...), znaku R- (...), znaku R- (...), znaku R- (...), znaku R- (...) oraz

2. ustalenia, że Pozwanym nie przysługuje przeciwko Powodowi roszczenie z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji o zaniechanie oferowania/ reklamowania, wprowadzania do obrotu, sprzedaży, importu i eksportu przez Powoda na terytorium RP karmy dla zwierząt w opakowaniu opatrzonym oznaczeniem słownym (...).

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że jest spółką prowadzącą działalność w zakresie hurtowej sprzedaży produktów zoologicznych oferującą szeroką gamę wysokiej jakości artykułów dla zwierząt, zarówno od producentów krajowych, jak i uznanych dostawców zagranicznych.

Powód zamierza rozpocząć sprzedaż karmy dla zwierząt pod marką (...). W tym celu Powód zgłosił wniosek o rejestrację Wspólnotowego Wzoru (...) ( (...)) zawierającego element słowny (...) dla produktów w postaci: "dwuwymiarowych projektów graficznych, symboli graficznych, logo, wzorów powierzchniowych, zdobnictwa dla opakowań":

Pozwany jest spółką produkującą wędliny, kielbasy, wędzonki, wędliny podrobowe, surowe i dojrzewające, konserwy oraz mięsa kulinarne. Działalnością Pozwanego w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w okolicach D. rzeki N. jest produkcja karmy dla zwierząt pod marką (...).

Pozwana posiada kilka znaków towarowych słowno-graficznych zarejestrowanych w klasie 31, 45, 43 zawierających oznaczenie (...) charakterystyczny motyw graficzny skaczącej pумы oraz inne oznaczenia i dodatki słowne. Oznaczenie to zarejestrowane dla identycznej klasy towarów, dla których oznaczenia D. B. zamierza używać pozwana.

W piśmie z dnia 8.02.2016 r. Pozwana wezwała Powódkę do zaprzestania używania oznaczenia (...). Pozwana ponowiła swoje żądania w piśmie z dnia 19.02.2016 r.

Powód nie zgodził się z postawionymi przez Pozwanego we wspomnianych pismach zarzutami oraz nie zgodził się na roszczenia Pozwanego, o czym poinformował Pozwanego.

W celu przerwania nękających Powoda zachowań Pozwanego oraz niepewności prawnej, Powód wniósł pozew w celu ustalenia, że używanie w obrocie gospodarczym oznaczenia (...) nie narusza praw ochronnych do znaków słowno-graficznych (...) oraz nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

W związku z zarzutami Pozwanej, niniejsze powództwo zmierza do ustalenia:

(a) braku naruszenia przez Powoda praw ochronnych do znaków towarowych słowno-graficznych (...) poprzez używanie oznaczenia słownego (...) w świetle postanowień art. 156 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 296 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003, nr 119, późn. zm., zwanej dalej „p.w.p.”) ze względu na: (a) fakt ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy w świetle art. 156 ust. 1 pkt. 2 p.w.p. poprzez możliwość używania oznaczenia wskazującego na geograficzne pochodzenie towaru, (b) braku naruszenia prawa ochronnego (...) w świetle art. 296 ust. 2 p.w.p. poprzez fakt użycia powszechnie dostępnego słowa (...) oraz brak bezprawności działań Powoda w związku z dokonaniem zgłoszenia Wspólnotowego Wzoru (...) ( (...)).

(b) braku popełnienia przez Powoda czynu nieuczciwej konkurencji poprzez używanie oznaczenia (...) w obrocie gospodarczym w świetle postanowień art. 3 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003, Nr 153, póź. 1503, zwanej dalej „u.z.n.k.”) ze względu na: (a) opisowy charakter oznaczenia (...), (b) brak ryzyka wprowadzenia w błąd potencjalnych klientów oraz (c) brak sprzeczności zachowania Powódki z dobrymi obyczajami.

Powód twierdził, że ma interes prawny w rozstrzygnięciu czy jego oznaczenie słowne D. B. narusza prawa wyłączne pozwanego do oznaczenia słownego D. N. na gruncie przepisów ochronnych znaków towarowych z prawa własności przemysłowej oraz art. 3 i art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Powód twierdził, że jego działania nie są bezprawne bowiem korzysta z zarejestrowanego wzoru przemysłowego wspólnotowego oraz oba oznaczenia powoda i pozwanego nie mają zdolności odróżniającej. Oba zdaniem powoda są oznaczeniem pochodzenia geograficznego i nie podlegają z tego tytułu ochronie. Powód wskazał, że pozwany nie może monopolizować oznaczenia (...).

W odpowiedzi na pozew złożonej dwukrotnie –przez zespoły różnych pełnomocników i potraktowanej jako jedno stanowisko stron, pozwany wniósł o:

- 1) oddalenie powództwa w całości,
- 2) zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej zwrotu kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Argumentacja pozwanej sprowadziła się do wprowadzenia kilku grup zarzutów natury formalnej dotyczącej wartości przedmiotu sporu, i merytorycznej –wykazania braku istnienia interesu prawnego w przypadku powództwa o ustalenie braku naruszeń przez powoda, wykazania istnienia podobieństwa oznaczeń, istnienia zdolności odróżniającej u powoda, i naruszenia tego znaku, charakteru renomowanego znaku oraz okoliczności naruszenia przez powoda praw wyłącznych pozwanego. Okoliczności, że oznaczenia pozwanej posiadają zdolność odróżniającą i, że powód zamierza skorzysta z renomy pozwanego wprowadzając karmę dla zwierząt oznaczonych D. B. z użyciem oznaczenia fantazyjnego które wyłącznie dla karmy dla zwierząt dotąd używał pozwany. Karmy dla zwierząt na rynku mają bowiem oznaczenia fantazyjne (anglojęzyczne) a żadna z nich nie odwołuje się do sformułowania (...).

### ***Sąd ustalił następujący stan faktyczny.***

Powód jest spółką prowadzącą działalność w zakresie hurtowej sprzedaży produktów zoologicznych oferującą szeroką gamę wysokiej jakości artykułów dla zwierząt, zarówno od producentów krajowych, jak i uznanych dostawców zagranicznych.

### ***( Odpis z KRS Powoda, k. 18 -20 Wydruki ze strony internetowej Powoda oraz materiały reklamowe- k. 22-27)***

Powód zamierza rozpocząć sprzedaż karmy dla zwierząt pod marką (...). W tym celu Powód zgłosił wniosek o rejestrację Wspólnotowego Wzoru (...) ( (...)) zawierającego element słowny (...) dla produktów w postaci: "dwuwymiarowych projektów graficznych, symboli graficznych, logo, wzorów powierzchniowych, zdobnictwa dla opakowań".

Powód uzyskał rejestrację wspólnotowego wzoru przemysłowego D. B., który został zarejestrowany (k.32 -34) .

Pozwany zakwestionował rejestrację w urzędzie w A. w wspólnotowego wzoru przemysłowego D. B.

Powód używa znaku D. B. w celach informacyjnych.

Pracownik powoda Pani E. B. –prezes zarządu powoda uprawniony do jednoosobowej reprezentacji -zgłosiła oznaczenie (...) w UP RP (niesporne).

Urząd Patentowy zasygnalizował brak zdolności odróżniającej znaku D. B., ostatecznie odmówił dokonania rejestracji znaku słownego D. B. (**niesporne, pismo z 11.10. 2016, k.1224-k. 1224**).

Pierwotny Pozwany był spółką produkującą wędliny, kielbasy, wędzonki, wędliny podrobowe, surowe i dojrzewające, konserwy oraz mięsa kulinarne. W następstwie podziału następcą prawnym pozwanego jest spółka (...) S.A. w P. produkująca karmę moką dla zwierząt pod marką (...). Samodzielną i odrębną działalnością Pozwanego prowadzoną zakładzie produkcyjnym położonym niedaleko rzeki N. jest produkcja karmy mokrej dla zwierząt pod marką (...). Ta właśnie część przedsiębiorstwa w toku procesu została wyodrębniona i podzielona i przeniesiona na spółkę (...) z siedzibą w P.. Na spółkę tę przeszły z mocy prawa uprawnienia do znaków towarowych (...) (**pismo pozwanej, k. 1390, KRS pozwanego, k. 1383 in**).

Pozwana posiada kilka znaków towarowych słowno-graficznych zarejestrowanych w klasie 31, 45, 43 zawierających oznaczenie (...) charakterystyczny motyw graficzny skaczącej pumy oraz inne oznaczenia i dodatki słowne. Na znaki te wydano także decyzje uwzględniające następstwo prawne po pozwanej spółce na spółkę (...) S.A. z siedzibą w P. (**niesporne, świadectwa ochronne, wydruki ze stron internetowych Urzędu patentowego k. 47 –k. 53, pisma z 1.12. 2017r, decyzje UP o następstwie prawnym pozwanej (...) S.A. k. 1671 in –k. 1699**).

W szczególności na rzecz pozwanego, na którego jako następcę prawnego przeszły uprawnienia, zostały udzielone prawa ochronne na szereg znaków towarowych (...), zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP pod nr:

R- (...) chroniony z pierwszeństwem od dnia 4 września 2014 r.; R- (...) chroniony z pierwszeństwem od dnia 30 czerwca 2010 r.;

R- (...) chroniony z pierwszeństwem od dnia 15 lipca 2013 r.; R- (...) chroniony z pierwszeństwem od dnia 15 lipca 2013 r.; R- (...) chroniony z pierwszeństwem od dnia 13 sierpnia 2013 r.; R- (...) chroniony z pierwszeństwem od dnia 20 sierpnia 2013 r.; R- (...) chroniony z pierwszeństwem od dnia 31 października 2013 r.;

**(kopie świadectw ochronnych, znaków towarowych k. 284 in., k. 304, decyzje UP o następstwie prawnym pozwanej (...) S.A. k. 1671 in –k. 1699.)**

Znaki towarowe pozwanego oparte są na takim samym elemencie słownym (...), a zakres ich ochrony obejmuje m.in.:

- karmę dla zwierząt, środki i artykuły spożywcze dla zwierząt, dodatki do pasz i karmy dla zwierząt nie do celów medycznych, paszę dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, napoje dla zwierząt w klasie 31 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług produkty identyczne z produktami którymi posługuje się powód (**niesporne**).

Dodatkowo, znaki towarowe nr R- (...), R- (...) oraz R- (...) chronione są również dla następujących usług:

- w zakresie sprzedaży karmy dla zwierząt, środków i artykułów spożywczych dla zwierząt, dodatków do pasz i karmy dla zwierząt nie do celów medycznych, paszy dla zwierząt, artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, napoi dla zwierząt – w klasie 35;

- w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje, w tym karmy dla zwierząt, środków i artykułów spożywczych dla zwierząt, dodatków do pasz i karmy dla zwierząt nie do celów medycznych, paszy dla zwierząt, artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, napoi dla zwierząt -w klasie 43 (**niesporne**).

W piśmie z dnia 8.02.2016 r. Pozwana wezwała Powódkę do zaprzestania używania oznaczenia (...). Pozwana ponowiła swoje żądania w piśmie z dnia 19.02.2016 r.

**(wezwanie do zaniechania naruszania znaku towarowego z dnia 8.02.2016 i 19.02.2016 r.- k. 55-59, oraz k.60 -61) .**

Powód nie zgodził się z postawionymi przez Pozwanego we wspomnianych pismach zarzutami oraz nie zgodził się na roszczenia Pozwanego, o czym poinformował Pozwanego.

W dalszych pismach powódka stwierdziła, że Powódka używa już oznaczenia (...) dla oznaczania opakowań zawierających karmę dla zwierząt.

Powódka dołączyła formę przedstawieniową znaku słownego D. B. **(k.5)** z elementami graficznymi rysunku dwóch zwierząt **(konturów, K. 166)**. Oznaczenie powoda przedstawiane jest jako nakładane na opakowania karmy suchej, ma charakter oznaczenia kombinowanego słowno- graficznego, warstwa słowna to (...). Warstwa graficzna to rysunek schematyczny konturów zwierząt. Elementem dominującym jest oznaczenie słowne (...).

Pozwany zaprzeczył aby karma powoda była produkowana w okolicach doliny B.. Wskazał, że powód posiada magazyn na terenie Polski a zakład Produkcyjny w Belgii. **(k. 162)**.

Jeżeli chodzi o lokalizację zakładów pozwanego to, Produkty pozwanego pod nazwą (...) produkowane są w Zakładzie Produkcji (...) dla (...) w P. w bliskiej odległości D. N., istniejący od 2009 roku i jest jednym z najnowocześniejszych zakładów w Europie, specjalizujących się w produkcji karmy mokrej dla zwierząt **(niesporne, niezaprzeczone przez powoda k. 162)**. Od przejścia tego zakładu zaczęto wprowadzać oznaczenie D. N. a promocję marki o (...)r i wtedy zaczęto je promować. Promocję rozpoczęto od tzw. Marketingu szeptanego z którym nie są związane duże koszty, **(zeznania P. C., k. 1374- k.1375)**. Rejestracji znaku dokonano natomiast w okresie późniejszym.

Forma przedstawieniowa znaku (...) dotyczy znaków towarowych słowno -graficznych **(k. 4-5)** także z elementem graficznym zwierzęcia. Znaki towarowe słowne i słowno –graficzne umieszczane są na opakowaniach karmy mokrej dla zwierząt w postaci puszek z nadrukami D. N., dodatkiem wskazującym na rodzaj mięsa. Dół i góra puszek zakończona jest złotym lub srebrnym otokiem. Puszki mają mechanizm samootwierania.

Karma ta jest lokowana w klasie premium o charakterze karmy mokrej korzystniejszej z punktu widzenia diety zwierząt (psów) od karmy suchej. Pozwana nie produkuje dotychczas karmy suchej dla zwierząt **(zeznania świadka J. W., k. 1372 -1373 v.)**.

Powodowa spółka jest dystrybutorem produktów – hurtowo sprzedaje produkty zoologiczne w tym karmę dla zwierząt. Zamierza oznaczać sprzedaż karmy o charakterze suchym dla zwierząt –oznaczeniem (...) (niesporne, załącznik do protokołu powoda, **k. 1718)**.

Oznaczenie pozwanego D. N. jak wskazano wyżej wynika z faktu, że nabył on zakłady mięsne w okolicach D. N. z przeznaczeniem na produkcję wysokiej jakości karmy mięsnej (mokrej) dla zwierząt **(reklamy, k. 190 -191)**. Z założenia karma ta ma charakter P. –o wysokiej jakości o zawartości 65 % mięsa, bez dodatków konserwantów, bez (...). Jest też tak postrzegana na rynku

Produkty pozwanego cechuje wysoka jakość, jego celem jest promowanie zdrowego żywienia kotów i psów. Pozwany posiada rozwiniętą sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju, **(zeznania świadka J. W., k. 1372 -1373 v.)**.

Pozwany prowadził i prowadzi promocję produktów (...). Z zestawienia budżetu na promocję karmy produkowanej w Zakładzie Produkcji (...) dla (...) wynika, że koszty promocji i reklamy przedstawiały się w kolejnych latach następująco:

- 2011-ok. 1,5 mln zł
- 2012-ok. 2 milion zł
- 2013 -2,5 mln zł
- 2014 - ponad 3 mln zł

- 2015 – nok. 4 mln zł
- 2016-ok. 5,5 mln zł

**(zestawienia dotyczące budżetu na promocję karmy produkowanej w Zakładzie Produkcji (...) dla (...) k. 276- 281; zeznania świadka J. W., k. 1372 -1373 v, zeznania P. C., k. 1374- k.1375).**

W zakresie sprzedaży krajowej, pozwany skupia się na dwóch kanałach dystrybucji: spożywczym oraz zoologicznym. Sprzedaż karmy produkowanej w Zakładzie Produkcji (...) dla (...) rośnie i w poprzednich latach wyglądała następująco:

- 2010 - ponad 4 mln kg / ok. 9 mln zł
- 2011 - niemal 8 mln kg / ponad 17 mln zł
- 2012-0. 12,5 mln kg /niemal 34,5 mln zł
- 2013 -ponad 19 mln kg /ponad 61 mln zł
- 2014 - ponad 24 mln kg / niemal 85 mln zł
- 2015 -ponad 30 mln kg/ponad 110 mln zł

**( zestawienia dotyczące sprzedaży karmy produkowanej w Zakładzie Produkcji (...) dla (...); k. 282- 283, zeznania P. C. k. 1374- k.1375.)**

Pozwany cieszy się wśród klientów dużą renomą, jest marką znaną i rozpoznawalną wśród klientów detalicznych i hurtowych.

Pozwanemu przyznano liczne nagrody i wyróżnienia. Fakt renomy i rozpoznawalności marki spowodował powstanie wtórnej zdolności odróżniającej na rynku, wyrażającej się w tym, że Urząd Patentowy przyznał prawo ochronne na znak towarowy jak i klienci detaliczni i hurtowi reagowali na ogłoszenia o powstaniu marki D. (...), kierując zapytania do pozwanego jako podmiot, który został uznany za przedsiębiorstwo, z którego pochodzą produkty z oznaczeniem D. B. (kolejna linia produktowa –karma sucha). Pozwanemu przyznano następujące nagrody: 1. srebrny L. K. - ODKRYCIE ROKU 2013, 2. brązowy L. K. 2014, 3. wyróżnienie w konkursie P. (...) 2013, jak również srebrna (...) 2014; 4. nagrody przyznawane na imprezach targowych.

Produkty pozwanego reklamowane są w prasie branżowej skierowanej dla odbiorców detalicznych i hurtowych karmy zwierzęcej w branżowym specjalistycznym miesięczniku (...). W prasie branżowej ukazują się artykuły dotyczące działalności pozwanego i jego produktów pod nazwą (...).

Pozwany dokonuje także lokowania produktu oznaczonych znakiem (działań reklamowych) D. N. w filmie fabularnym Listy do M. 3, sponsoruje Bieg Niepodległości i uczestniczy w promocji marki w wydarzeniach związanych ze zwierzętami (G. 15 lecia kocie sprawy, L. wystawa Z., Międzynarodowych wystaw psów rasowych, Projekt Planeta (...)) i innych. Pozwana wspiera swoimi produktami charytatywnie schroniska i znajdujące się w nim bezdomne zwierzęta **(szczegółowa lista wydarzeń wymienionych w piśmie powoda z 30.11. 2017, k. 1522, dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków związanych z tymi wydarzeniami promującymi oznaczenie D. N. (k. 1529 – k. k.1602, k. 1603k. (...))**.

W stosunku do większości znaków towarowych objętych powództwem poza znakiem towarowym R. (...), zostały dokonane zmiany wpisu podmiotu uprawnionego w Urzędzie Patentowym na rzecz powoda (...) S.A. w P.. Wpisy te mają charakter deklaratoryjny **(kopie Decyzji UP, k. 1671 –k. 1698, K. dyplomów i certyfikatów oraz wydruki uzyskanych statuetek: - ZOO- (...) + statuetka k. 192- 193, - P. (...) 2013 ( (...)k. 143), - (...)**

**2014 ( (...)) + statuetka k.195 v-196, P. (...) 2014 (, Wiadomości Handlowe k. 197"), - (...) ( (...), k. 198), - T. INNOWACJE 2014 ( (...)) + statuetka k. 199 -200, - T. FOR DOG 2014 ( Fundacja (...) i (...)) + statuetka k. 201-202, - T. FOR DOG 2015 ( (...)) + statuetka k. 203,k. 204, Dyplom dla Przyjaciół (...) ( Towarzystwo (...), 2010, - Dyplom-podziękowania od Fundacji (...), k. 206, K. miesięcznika (...) 2013, k. 227 -246, (...) 2014, (...) 2015, k. 265, (...) z serwisu (...) (linki do filmów zamieszczonych przez klientów indywidualnych); k. 275, przesłuchanie w charakterze świadka P. C. . k. 1374- k.1375, oświadczenia Prezesa A. K. -z (...) zoologicznej z 28.11. 2017, k. 1599 oraz (...) for Dog, k. 1631,).**

Urząd Patentowy RP wydał w dniu 6. 03. 2017r., decyzję odmawiającą udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny (...) w związku ze zgłoszeniem Z - (...) zgłoszonego przez pracownika powoda dyrektora E. B. z d. B.. W szczególności Prawomocną decyzją z dnia 6. 03. 2017 roku (**k. 1353 -1354**) Urząd patentowy RP odmówił udzielenia prawo ochronnego na znak towarowy, wskazując, że oznaczenie D. B. nie posiada dostatecznych znamion odróżniających pozwalających na zindywidualizowanie źródła pochodzenia towarów (tj przedsiębiorstwa powoda). Oznaczenie to ma zdaniem UP charakter informacyjny wskazując na region geograficzny a nie na konkretne przedsiębiorstwo (**k. 1354**). UP wskazał, że występuje tu bezwzględna przeszkoda rejestracyjna (art. 129 ust. 2 pkt. 2 pwp). Sam znak słowny nie zawiera elementów grafiki nie ma charakteru abstrakcyjnego w stosunku do towarów.

Jednocześnie ten sam Urząd Patentowy odmiennie ocenił znak słowny D. N. jako znak towarowy posiadający zdolność odróżniająca pochodzenia określonego towaru –karmy mokrej na rynku - z konkretnego przedsiębiorstwa. UP w dniu 7.04. 2017 roku udzielił prawa ochronnego na znak towarowy słowny D. N. zgłoszony 7.10. 2016 za numerem Z. (...) (**decyzja UP z 7.04. 2017, k. 1366**).

Sąd związany jest prawomocną decyzją Urzędu Patentowego. Przesłanką udzielenia praw ochronnego na znak słowny D. N. jest uznanie przez Urząd Patentowy, że znak posiada zdolność odróżniająca. Pozwala na ustalenie pochodzenia towaru z konkretnego przedsiębiorstwa- to jest od pozwanego.

Powódka oznaczenie D. B. zgłosiła do (...) Europejskiego w A. (...) i uzyskała rejestrację wzoru wspólnotowego D. B. pod numerem (...) (**niesporne**).

Pozwana spółka zgłosiła i uzyskała rejestrację znaków towarowych Inni (...) pod nr (...) oraz znaku towarowego Unii Europejskiej „Dolina N. (...) nr (...) (**niesporne**).

Pozwana wystąpiła o unieważnienie Wspólnotowego Wzoru powoda (**k. 1150 -1153**). Organ rejestrowy nie znalazł podstaw do uwzględnienia żądania i wniosków o unieważnienie nr (...), został odrzucony. Wskazano, że argumenty na poparcie też wnioskodawcy dotyczą dokumentów nie przetłumaczonych na język postępowania – to jest język angielski (decyzja (...) o odrzuceniu wniosku o unieważnienie, a dotyczące praw do zarejestrowanych na terytorium Polski znaków towarowych D. N.)i. Złożone dokumenty, które nie zostały złożone z tłumaczeniami nie mogły być brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu sprawy (**decyzja (...) w A. w sprawie sprzeciwu k. 1468 -1471**).

Także powód wniósł sprzeciw nr B 2 749 474 wobec wszystkim towarom oznaczonym znakiem towarowym Unii Europejskiej (...) co do towarów w klasie 31, powołując się na wcześniejszą rejestrację wzorów wspólnotowych D. B.. Sprzeciw ten został odrzucony. Urząd (...) uznał, że wzory przemysłowe nie kwalifikują się do używania w obrocie jako znaki towarowe (**sprzeciw, k. 1459 –k. 1460.**). W sprawach tych (...) nie oceniał kolizji pomiędzy prawami i oznaczeniami kolidującymi powoda i pozwanego.

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie dowodów z dokumentów. Dowody ten nie były kwestionowane przez strony co do swej autentyczności. Sąd obdarzył je atrybutem wiarygodności, włączając je w poczet materiału dowodowego.

Stan faktyczny ustalono także na dowodzie z zeznań świadków.

Zeznania dr J. W. (**k. 1372 -1373 vz**), (...) w W. specjalisty ds. żywienia zwierząt odpowiedzialnego za przygotowanie receptury karmy mokrej D. N., wykazały, że pozwana od początku budowała markę premium D. N. z założeniem realizacji najwyższych norm jakościowych i dietetycznych dla zwierząt. Wskazał, że ustalony model żywienia, produkt o niskim sposobie przetworzenia i karma mokra jest rozwiązaniem optymalnym dla zwierząt. Skomponowanie karmy oparto o badania naukowe (k. 1372). Świadek podjął się propagowania idei zdrowego żywienia która jego zdaniem jest realizowana przez skład produktu D. (...). Wskazał, że o marce D. B. dowiedział się z rozmowy telefonicznej z redaktorem naczelnym czasopisma branżowego cztery łapy i rozmów z osobami z branży które utożsamiały markę D. B. z M. D. N. jako kontynuację tej linii produktów w segmencie karmy suchej, która z punktu widzenia żywienia jest bardziej przetworzona i gorsza niż karma mokra. Z wiedzy świadka marka D. N. cieszy się dużą renomą wśród właścicieli psów i odbiorców hurtowych. Niektóre negatywne komentarze Internetu świadek wyjaśnił rzeczowo, że wynikają z niewiedzy o produkcie, jego składzie, nazewnictwie i stosowanej nomenklaturze (**k. 1373v**).

Zeznania P. C. (**k. 1373 v**), wyjaśniły genezę nabycia zakładów mięsnych w P. w celu produkcji karmy mokrej dla zwierząt oraz powstania marki w (...) i jej promocję od 2010 roku. Świadek zeznał, że marka miała się kojarzyć z marką polską, najwyższymi standardami i ekologią. Pozwany jest jednym z największych reklamodawców w czasopismach branżowych. Wskazał, na fakt konfuzji u odbiorców, którzy byli przekonani, że D. B. jest linią produktową pozwanego w zakresie karmy mokrej. Wskazał, że ok. 50 % karmy mokrej w sklepach zoologicznych to D. N. (k. 1374), i wskazał, że to lider sprzedaży karmy mokrej premium na rynku polskim. Wskazał, że dotąd były przeprowadzane badania wyłącznie dotyczące odbiorców hurtowych.

Świadek K. W. (**k. 1482 –k. 1486**), pracownik pozwanej spółki zajmuje stanowisko kierownika działu marketingu, potwierdziła okoliczności asortymentu sprzedaży pozwanego, miejsca produkcji karmy, dużych rozmiarów produkcji na obszarze Polski i całej Europy. Wskazała na dużą popularność produktu na rynku. Wskazał, na braki karmy w magazynie w niektórych segmentach ze względu na dużą sprzedaż produktu, cieszącego się uznaniem ze względu na wysoką jakość. Wskazała, że od 4 lat jest liderem karmy mokrej (...) for Dog, którą przyznaje kapituła oraz brane są pod uwagę głosy klientów ze strony internetowej. Wskazała na uzyskanie licznych nagród branżowych (k. 1483). Wskazała, że coroczny budżet marketingowy wynosi ok. 3-4 milionów zł (k. 1484). Wskazała, że marka D. B. istnieje w reklamie ale nie stwierdzono występowania produktów pod tą marką na rynku.

Sąd powyższe zeznania uznał za wiarygodne i zbieżne z treścią złożonych w sprawie dowodów z dokumentów. Z tych powodów sąd obdarzył je atrybutem wiarygodności.

### **Sąd zważył, co następuje.**

Powód i pozwany toczą spór o możliwość używania przez powoda oznaczenia słownego D. B., w sytuacji gdy pozwany korzysta i ma zarejestrowane znaki towarowe słowne i słowno- graficzne D. N.. Zwrot z oznaczeniem słownym karmy dla zwierząt (...) używał dotychczas wyłącznie pozwany –w segmencie towarów –karma dla zwierząt.

Powód przedstawił określony stan faktyczny i wskazał na potrzebę rozstrzygnięcia kolizji oznaczeń słownych powoda D. B. powoda i D. N. pozwanego podnosząc, że: oba oznaczenia mają charakter określający pochodzenie geograficzne miejsca produkowanych towarów, jego działanie nie jest bezprawne bo przysługuje mu prawo wspólnotowego wzoru przemysłowego ( (...) A. a nie znaku towarowego Unii Europejskiej), dalej, że oznaczenia mają charakter wyłącznie słowny i nie posiadają zdolności odróżniającej.

Pozwany twierdzi, że posiada prawa wyłączne do oznaczenia słownego i słowno graficzne (...), co wiąże się z miejscem położenia zakupionych zakładów produkujących karmę mokrą. Podkreśla, że produkuje karmę od 2009 roku, jego produkt ma charakter znany ogólnie i w branży i renomowany. Dotyczy klasy premium karmy mokrej z wysoką zawartością mięsa, białka, bez zawartości konserwantów i (...). Prawa wyłączne dają w zakresie nim określonym monopol na korzystanie z konkretnego oznaczenia.

W pierwszym rzędzie należy rozważyć, czy istnieje interes prawny powoda w wytoczeniu powództwa ustalającego w trybie art. 189 kpc.

W drugim rzędzie należy ustalić, czy w sprawie nie mamy doczynienia z naruszeniem praw wyłącznych pozwanego do szeregu zarejestrowanych znaków towarowych słownych lub słowno graficznych "D. N." z faktu wykorzystywania przez powoda oznaczenia słownego (...), co do którego ma zamiar sprzedawać karmę suchą dla zwierząt. Strony powołują się także w przypadku powoda na rejestrację wspólnotowego wzoru przemysłowego (Dolina B.) w Europejskim Urzędzie Własności Intelektualnej (...) w A. (Hiszpania).

Obecnie istnieje możliwość uniwersalnej rejestracji (...) w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (...) z siedzibą w A. [Hiszpania]. Rejestracja znaku towarowego UE albo wspólnotowego wzoru, dokonana w jednym z urzędowych języków UE, zapewnia uprawnionemu wyłączone prawo z rejestracji we wszystkich obecnych i przyszłych państwach członkowskich UE.

Pozwany powołuje się na fakt – w toku procesu zarejestrowania samego znaku słownego D. N. decyzją z dnia 23. 08. 2017r., nr Z- (...) oraz zarejestrowania w urzędzie UE w A. Znaku Towarowego Unii Europejskiej (Dolina N. P. oraz znaku towarowego Unii Europejskiej D. N. (...) nr (...)).

Jako przesłanki powództwa o ustalenie stosunku prawnego lub prawa (189 KPC) należy wskazać: 1) interes prawny powoda w dokonaniu żądanego ustalenia; 2) istnienie albo nieistnienie stosunku prawnego lub prawa, którego powództwo dotyczy. O ile strona powodowa nie domaga się ustalenia istnienia prawa w określonej, wcześniejszej chwili, obie te przesłanki powinny być spełnione w czasie zamknięcia rozprawy przez sąd art. 316 § 1 k.p.c.). Ciężar dowodu tych przesłanek spoczywa, zgodnie z brzmieniem art. 6 k.c., na powodzie. (tak wyrok SN z 30 listopada 2000r., I CKN 903/00, niepubl. oraz wyr. SN. z 21 listopada 1945r., C III 733/45).

W tym konkretnym przypadku trudno jednoznacznie ustalić jakiego prawa lub stosunku prawnego domaga się ustalenia powód. Próby zarejestrowania na terytorium Polski znaku towarowego słownego (...) przez osobę fizyczną, pracownika powoda panią E. B. (obecnie E. L. -jedynego członka zarządu powoda), nie powiodły się. Urząd Patentowy odmówił rejestracji znaku towarowego (...) z powodu braku zdolności odróżniającej i braku możliwości ustalenia pochodzenia towarów z przedsiębiorstwa powoda. Powód także nie wskazał jakiego stosunku prawnego domaga się ustalenia tak aby uznać, że zostały spełnione przesłanki zastosowania art. 189 kpc, powództwa o ustalenie. Kwestia ochrony znaków towarowych UE rozstrzygana jest przez Sądy wspólnotowych znaków towarowych w sprawach o ochronę znaków towarowych a nie w trybie powództwa o ustalenie przed Sądem powszechnym w trybie art. 189 kpc (inny rodzaj żądania, inny tryb i inny rodzaj powództwa). Orzecznictwo Sądowe SN wskazuje, że nie ma interesu prawnego podmiot, który może uzyskać ochronę prawną wnosząc powództwo o zasądzenie albo gdy może dochodzić ochrony prawnej w szczególnym postępowaniu (zamiast o ustalenia, np. powództwa o zasądzenie, eksmisje, nakazanie lub zakazanie).

W szczególności wyznaczone są specjalne Sądy wspólnotowe –wzorów wspólnotowych i znaków towarowych rozstrzygających kwestie naruszenia lub braku naruszenia tych praw. W Rzeczypospolitej Polskiej powołano wyspecjalizowaną jednostkę XXII Wydział Unijnych Znaków Towarowych i W. Wspólnotowych Sądu Okręgowego w Warszawie –zgodnie z zasadą koegzystencji prawa wewnętrznego i unijnego wynikającej z rozporządzeń UE. Zakres działania XXII Wydziału Unijnych Znaków Towarowych i W. Wspólnotowych określały rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12.12.2001. oraz nr 40/94 z dnia 20.12.1993 r. z późn. zm. Obecnie Rozporządzenie Nr 40/94, zastąpione zostało przez **rozporządzenie** Nr 207/2009 **o znaku towarowym UE** (Dz.Urz. UE L Nr 154), które zostało zastąpione przez rozporządzenie 2017/1001 (jednolity tekst rozporządzenia). A. w dniu 16.6.2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Nr 2017/1001 (w skrócie ztUE), które wchodzi w życie 20 dni po jego publikacji, a jako początek stosowania wskazano dzień 1.10.2017 r. Jak wskazuje R. S. i M. T. rozporządzenie to ujednolica przepisy rozporządzenia 207/2009 po zmianach wprowadzonych w rozporządzeniu Nr 2015/2424. Nie zawiera jednak zmian merytorycznych w stosunku do tekstu rozporządzenia Nr 207/2009 (R. Skubisz, M. Trzebiatowski, Znaki towarowe w prawie unijnym. Charakterystyka ogólna, System Prawa Prywatnego T 14 B, Wyd. II, Warszawa 2017, 445-446).



W dacie zamknięcia rozprawy obowiązuje rozporządzenie 2017/1001. Celem rozporządzenia jest umożliwienie przyznawania jednolitego prawa z rejestracji znaku towarowego na całym terytorium Unii Europejskiej, równoległe z ochroną znaków na poziomie państw członkowskich, poprzez powołania do życia systemu rejestracji elektronicznej przez urząd w A. ( (...), R. S., M. T., Znaki towarowe w prawie unijnym..., s. 424 ). Sąd znaków towarowych Unii Europejskiej rozpoznaje sprawy dotyczące **naruszenia, groźby, braku naruszenia wzorów przemysłowych i znaków towarowych, unieważnienia wzoru wspólnotowego, wygaśnięcia, unieważnienia znaku towarowego, skutków naruszenia znaku towarowego**. Także wówczas jeżeli z prawami wynikającymi z rejestracji (...) powiązane są prawa związane z rejestracją w porządku krajowym np. w Urzędzie Patentowym. Do jego wyłącznej właściwości należy powództwo o naruszenie prawa z rejestracji wzoru czy znaku towarowego UE.

Jednocześnie należy zauważyć, że w zakresie ochrony wspólnotowego wzoru przemysłowego przysługującemu powodowi (...), to jak stwierdził (...) w A. w swojej decyzji nie można uznać, że pomiędzy wspólnotowym wzorem przemysłowym a wspólnotowym znakiem towarowym może dochodzić do kolizji gdyż wspólnotowy wzór nie może pełnić funkcji znaku towarowego – oznaczania towarów. Powód wniósł sprzeciw nr B 2 749 474 wobec wszystkich towarów oznaczonym znakiem towarowym Unii Europejskiej (...) co do towarów w klasie 31, powołując się na wcześniejszą rejestrację wzorów wspólnotowych D. B.. Sprzeciw ten został odrzucony. Urząd (...) uznał, że wzory przemysłowe nie kwalifikują się do używania w obrocie jako znaki towarowe (**sprzeciw i jego rozstrzygnięcie, k. 1459 –k. 1460**).

W konkluzji tej części rozważań prawo powoda można dochodzić i chronić w innych postępowaniach, z których strony sporu świadomie korzystają także na arenie europejskiej oraz przed wyspecjalizowanym i szczególnym Sądem wzorów wspólnotowych i znaków towarowych Unii Europejskiej w W., która to droga jest wyłączna.

Przepis art. 189 KPC ma – w zakresie przesłanek, które warunkują uwzględnienie powództwa – charakter materialnoprawny. (Wyr. SN z 03 kwietnia 2000r., I CKN 582/98 niepubl.).

Prewencyjny charakter powództwa o ustalenie wynika z istoty interesu prawnego w żądaniu samodzielnego ustalenia prawa bądź stosunku prawnego. Z reguły interes ten odpada, gdy prawo powoda zostało już naruszone i istnieje możliwość dochodzenia świadczenia wynikającego z naruszenia. W drodze wyjątku tylko orzecznictwo uznaje dopuszczalność żądania ustalenia stosunku prawnego lub prawa „obok” możliwości dochodzenia świadczenia, a to wówczas, gdy ze spornego stosunku wynikają dalej idące skutki, których powództwo o świadczenie nie wyczerpuje, np. ustalenie odpowiedzialności za szkody przyszłe (Post. SN z 18 listopada 1992 r., III CZP 131/92, niepubl.).

Dokonując analizy dotyczącej przesłanek powództwa o ustalenie, wskazać należy, iż interes prawny zachodzi, jeżeli sam skutek, jaki wywoła uprawomocnienie się wyroku ustalającego, zapewni powodowi ochronę jego **prawnie chronionych interesów**, czyli definitywnie zakończy spór istniejący lub prewencyjnie zapobiegnie powstaniu takiego sporu w przyszłości. Powyższe określenie interesu prawnego in extenso, znalazło aprobatę w wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2007 r. (Wyrok Sądu Apelacyjnego z 05 kwietnia 2007 r., III Aua 1518/05, (...)) Prawnej LEX, nr 257445.

Nie ma wątpliwości także że interes prawny występuje wtedy gdy należy ustalić fakt mający znaczenie prawotwórczy.

Nie można więc żądać ustalenia stanu faktycznego lub faktu (orz. SN z 22 maja 1953 r., I C 22/53; orz. SN z 22 maja 1953 r., I C 26/53; orz. SN z 5 października 1982 r., II CRN 244/82). **Jest jednak dopuszczalne ustalenie faktu mającego charakter prawotwórczy** (wyr. SN z 15.12.1995 r., III CRN 51/95; wyr. SN z 11.07.1997 r., II CKN 270/97), jeżeli w istocie zmierza do ustalenia prawa lub stosunku prawnego. Powództwo o ustalenie nie może skutecznie zmierzać do ustalenia faktów niemających prawotwórczego charakteru (wyr. SN z 17.12.1997 r., I PKN 434/97).

Powód wystąpił wobec pozwanego z żądaniem:

1. ustalenia/ że oferowanie/ reklamowanie, wprowadzanie do obrotu/ sprzedaż/ import i eksport przez Powoda na terytorium RP karmy dla zwierząt w opakowaniu opatrzonym oznaczeniem słownym (...) nie narusza praw ochronnych Pozwanego do znaków towarowych słowno-graficznych zawierających element słowny (...) tj. znaku R- (...), znaku R- (...), znaku R- (...), znaku R- (...), znaku R- (...), znaku R- (...) oraz

2. ustalenia, że Pozwanym nie przysługuje przeciwko Powodowi roszczenie z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji o zaniechanie oferowania/ reklamowania, wprowadzania do obrotu, sprzedaży, importu i eksportu przez Powoda na terytorium RP karmy dla zwierząt w opakowaniu opatrzonym oznaczeniem słownym (...).

W konkluzji orzecznictwo Sądu Najwyższego ustaliło zasadę, że nie ma interesu prawnego ten, kto może poszukiwać ochrony prawnej w drodze powództwa o zasądzenie świadczeń pieniężnych (np. gdy dług stał się już wymagalny) lub niepieniężnych (np. gdy prawo własności zostało już naruszone przez pozbawienie lub zakłócenie posiadania w rozumieniu art. 222 § 1 lub 2 k.c.) albo gdy istnieją tryby szczególne dochodzenia praw (np. zamiast ustalenia w trybie art. 189 kpc, wnioszek o zasądzenie, uzgodnienie treści książki wieczystej –art. 10 uk.w. itd.). Zasada ta opiera się na założeniach, że – po pierwsze, wydanie wyroku zasądającego możliwe jest, jeżeli także ustalona zostanie legitymacja czynna powoda, oraz – po drugie, że wyrok tylko ustalający istnienie stosunku prawnego nie zapewni ostatecznej ochrony prawnej, ponieważ nie jest – w przeciwieństwie do wyroków zasądających – wykonalny na drodze egzekucji sądowej (por. m.in. orzeczenie SN z dnia 13 kwietnia 1965 r., II CR 266/64, OSP 1966, z. 6–8, poz. 166; wyrok SN z dnia 22 listopada 2002 r., IV CKN 1519/00, LEX nr 78333).

Powód w konkluzji nie wykazał aby mu przysługiwał skonkretyzowany, realny interes prawny w żądaniu ustalenia braku naruszeń praw pozwanego a więc przesłanek 189 kpc, nie wykazał jakie prawo czy stosunek prawny podlega ustaleniu. Brak jego interesu prawnego wynika z możliwości dochodzenia ochrony, która ma charakter wyłącznego trybu - w zakresie praw wspólnotowych przed Sądem Wspólnotowym Wydziałem wzorów wspólnotowych i znaków towarowych UE- Sądem Okręgowym w Warszawie jako trybie szczególnym i dalej idącym i możliwymi tam do zgłoszenia żądaniem ochrony.

Dalej należy stwierdzić, że Powód wyseparował z oznaczenia towaru - karmy dla zwierząt oznaczenie słowne "D. B." i wskazując, że nie ma ona zdolności odróżniającej nie może naruszać praw wyłącznych pozwanego, którego oznaczenie nie ma także zdaniem powoda zdolności odróżniającej i pełni funkcję oznaczenia geograficznego (pochodzenia produktu). Nie mogą zatem wprowadzić w błąd co do pochodzenia towarów a więc nie jest możliwe naruszanie praw wyłącznych pozwanego. Jak też używanie oznaczenia D. B. nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w szczególności z art. 3 i art. 10 uznk.

Według R. S. (definicja sformułowana za A. T.) – znak towarowy – w oderwaniu od konkretnych przepisów prawa jest: „odbitym w świadomości człowieka jednolitym **związkiem oznaczenia i towaru**, obejmującym ogół wyobrażeń o danym towarze, wyodrębnionym w obrocie gospodarczym na podstawie kryterium jego pochodzenia (R. Skubisz, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, Lublin 1988, s. 15). Znak odbity w świadomości konsumenta pozwala dokonać mu wyboru danego produktu - staje się zatem źródłem informacji o pochodzeniu towaru, pewnym jego „identyfikatorem” - tym samym umożliwiając odróżnienie go od innych towarów, które są tego samego rodzaju. Jest to podstawowa funkcja identyfikacyjna, która realizowana jest za pomocą znamion odróżniających.

Należy podkreślić, że znak towarowy dla przedsiębiorcy jest jednym z najważniejszych elementów budujących pozycję na rynku. Przedsiębiorca za pomocą znaku towarowego inwestuje także w tzw. „kapitał marki”. M. D. opisuje następująco: „stanowi on swego rodzaju potencjał ekonomiczny, który jest czynnikiem wpływającym na przyszły sukces firmy, tzn. jej zdolności generowania zysku(...). Kapitał marki, który należy rozpatrywać w kategorii przyszłych korzyści, jest zatem źródłem wartości marki w chwili obecnej” (Maciej Dębski, Kreowanie silnej marki, Warszawa 2009, s. 34.) Znak towarowy staje się coraz częściej ze względu na wskazane zjawisko najcenniejszym składnikiem przedsiębiorstwa.

Zastrzeżenie praw wyłącznych dla znaku towarowego na rzecz określonego uprawnionego stwarza dla niego ochronę prawną zwłaszcza przy znakach renomowanych (swoisty monopol), stanowi punkt odniesienia dla istnienia bezprawności naruszenia. Daje mu wyłączną sferę korzystania z wyłączeniem innych podmiotów z ograniczeniem wynikających z przepisów prawa (konceptja własnościowa praw wyłącznych).

Powód wykazywał, że istnieje kwestia rozstrzygnięcia kolizji dwóch oznaczeń słownych, nie posiadających zdolności odróżniającej nie chronionych co do zasady przez prawa wyłączne (oznaczenia słowne).

Oba oznaczenia słowne należy rozważać w funkcji znaków towarowych, dlatego, że strony nakładają je na towary lub zamierzają nakładać dla ich rozróżnienia oraz oznaczenia te faktycznie pełnią funkcję znaków towarowych. Przy czym z reguły stosują je na opakowania karmy dla zwierząt o określonej ustalonej grafice w wypadku pozwanego to jest puszek z napisami na białym tle, złotymi i srebrnymi otokami. Strony w istocie używają je w funkcji znaku towarowego, którego istota sprowadza się do wskazywania pochodzenia towaru oznaczonego **znakiem od określonego przedsiębiorstwa (funkcja określenia pochodzenia)**. W przypadku pozwanego pełni dodatkowo funkcję oznaczenia geograficznego, powód bowiem nie wykazał aby produkował karmę w D. B..

Dodatkowo powód wskazuje na interes nie prawny a faktyczny w ustaleniu braku naruszeń oznaczenia z którego korzysta lub zamierza korzystać w toku działalności gospodarczej. Złożonym powództwem zmierza do potwierdzenia braku naruszeń swoim działaniem -praw wyłącznych powoda – na przyszłość. Pomimo wezwania do sprecyzowania powództwa na pierwszej rozprawie nie wskazał, na czym polegać by miały dopuszczalne działania związane z korzystaniem D. B., określenia sposobu wiązania oznaczenia z towarem (**postanowienie sądu z 13.06. 2016, k. 1168, wykonanie zobowiązania k.k. 1176**). Uwzględnienie powództwa w żądanym zakresie oznaczało by uzyskanie wyroku gwarantującego powodowi stwierdzenie braku bezprawności jakichkolwiek działań wobec pozwanego z użyciem znaku D. B., co zdaniem Sądu nie byłoby dopuszczalne. Przepis art. 189 kpc mówi o konkretnym prawie lub stosunku prawnym a nie prewencyjnej ocenie prawnej mogących nastąpić w przyszłości konkretnych kolizji oznaczeń i naruszeń praw wyłącznych przez fakt korzystania przez powoda z niechronionego ww funkcji znaku towarowego oznaczenia słownego (...). Nie można uznać w związku z tym spełnienia przesłanek z art. 189 kpc przez powoda. Także z tego powodu na podstawie art. 189 kpc powództwo podlega oddaleniu.

Spór należy rozważać na gruncie znaków towarowych w powyższym rozumieniu jako jednocześnie oznaczeń produktów w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 10 u.z.n.k.). W istocie powód stosuje lub zamierza stosować oznaczenie (...) w funkcji znaku towarowego. W sporze przeciwstawia to oznaczenie znakowi towarowemu (...), który jest znakiem towarowym zarejestrowanym w wariantcie słowno –graficznym i w wariantcie słownym w ramach zarówno rejestracji krajowej jak i rejestracji europejskiej z dodatkiem (...).

W toku sprawy stan faktyczny ewoluował. Z pozwu na początku wynikało, że powód zamierza wprowadzić na rynek towar z oznaczeniem D. B. dla karmy suchej. Następnie z pism powoda wynikało, że taką karmę wprowadził na rynek. W toku sprawy ujawniono rejestrację znaku słownego i rejestracji w A. ( (...)). Brak jest dowodów, że karmę tę wprowadził na rynek (art. 6 kc). Za taki dowód nie można uznać pojedynczej faktury które jako jedną z pozycji wskazują nazwę D. B. -15 kg Pies, niepodpisana przez żadną ze stron, gdzie nabywcą jest (...) SA. (**k. 1178** ). Skoro nie wykazał, że karmę wprowadził na rynek to nie można uznać, że ma interes prawny w wytoczeniu powództwa ustalającego. Nie można ustalić istnienia lub braku istnienia naruszenia znaku towarowego pozwanego ‘potencjalnie’ na przyszłość- w sposób abstrakcyjny i w braku wykazania, że na rynku konkurują określone produkty tej samej klasy i oznaczone w sposób powodujący ryzyko konfuzji –**na konkretnych polach konkurencji** (brak punktów odniesienia). Byłoby to przeprowadzone w oderwaniu od konkretnych sposobów wykorzystywaniu oznaczenia (...), w stosunku do oznaczenia (...), czy też zachowań kwalifikowanych jako naruszenie znaku przez powoda na rynku. Było by to prewencyjne działanie uchylające możliwość kwalifikacji jakiegokolwiek naruszenia znaków pozwanego przez powoda na przyszłość, które to kolizje i naruszenia należy badać w każdym konkretnym przypadku.

Należy też wskazać, że rozstrzygnięcie sprawy powinno uwzględniać cały kontekst istoty sprawy.

Prawomocną decyzją z dnia 6. 03. 2017 roku (**k. 1353 -1354**) Urząd Patentowy RP – (dalej w skrócie UP) odmówił udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, wskazując, że oznaczenie (...) nie posiada dostatecznych znamion odróżniających pozwalających na zindywidualizowanie źródła pochodzenia towarów. Oznaczenie to ma zdaniem UP charakter informacyjny wskazując na region geograficzny a nie na konkretne przedsiębiorstwo (**k. 1354**). UP wskazał, że występuje tu bezwzględna przeszkoda rejestracyjna (art. 129 ust. 2 pkt. 2 pwp). Sam ten znak słowny nie zawiera elementów grafiki nie ma charakteru abstrakcyjnego w stosunku do towarów.

Jednocześnie Urząd Patentowy odmiennie ocenił znak słowny (...) jako znak towarowy posiadający zdolność odróżniająca pochodzenie określonego towaru –karmy mokrej na rynku - z konkretnego przedsiębiorstwa. UP w dniu 7.04. 2017 roku udzielił prawa ochronnego na znak towarowy słowny D. N. zgłoszony 7.10. 2016 za numerem Z. (...) (**decyzja UP z 7.04. 2017, k. 1366**).

Zdolność odróżniająca należy odnosić do konkretnego towaru i rynku. Należy też uznać, że znak towarowy D. N. nabył wtórną zdolność odróżniającą i odbiorcy towarów kojarzą znak jako pochodzący z konkretnego przedsiębiorstwa - pozwanego.

Dotychczas tylko pozwany używał oznaczenia D. N. dla karmy mokrej dla zwierząt. W tym segmencie produktów pojawił się powód, który także chce i ma zamiar oznaczać karmę zwierzęcą suchą oznaczeniem (...) tyle, że z dodatkiem (...). Przed wejściem na rynek pozwanego, żadna z firm na rynku krajowym nie używała oznaczenia karmy dla zwierząt ze sformułowaniem (...) z nazwą rzeki. Nie jest to przyjęty czy stosowany w praktyce sposób oznaczania karmy dla zwierząt. W świadomości odbiorców oznaczenie to utrwaliło się kojarząc się z :

- przedsiębiorstwem powoda –wydzielonego z wcześniej funkcjonującego w zakresie karm dla zwierząt;
- jego produktem wysokiej jakości klasy premium –karmą mokrą dla zwierząt o wysokiej zawartości mięsa i białka;
- pozytywnym wizerunkiem marki budowanym od 2009 roku u klientów –odbiorców indywidualnych i hurtowych, przy czym nie należy tego wyłącznie wiązać z chwilą rejestracji znaków towarowych pozwanego;
- wysokimi nakładami na promocje znaku towarowego, marki i produktu;
- pozwany jest jednym z większych producentów i sprzedawcą marki premium w segmencie karm mokrych w Polsce.

Powód z oznaczenia karmy nakładanej na opakowania karmy suchej –separuje oznaczenie słowne (...), co do którego w zakresie rejestracji krajowej nie ma praw wyłącznych, nie zarejestrował też Europejskiego Znak towarowego a wspólnotowy wzór. Fakt dokonania rejestracji wspólnotowego wzoru przemysłowego dla oceny kwestii bezprawności posługiwania się oznaczeniem – w funkcji znaku towarowego -nie ma znaczenia. Rejestracja ta ma charakter formalny, dokonywana jest niejako automatycznie - w tym samym dniu- jak w przypadku powoda, na zgłoszenie należycie opłacone bez badania merytorycznego wniosku (brak kognicji organu rejestrowego). Nie może też pełnić funkcji znaku towarowego i w tej funkcji być wykorzystywany oraz chroniony w kolizjach ze znakami towarowymi co potwierdził Urząd (...) w jednej ze swoich decyzji. Istnienie prawa z wzoru wspólnotowego, wykonywanie tego prawa podmiotowego, nie ma wpływu na ocenę bezprawności lub jej braku oznaczenia (...) w funkcji oznaczania towarów (znaku towarowego).

W związku z tym, że są to różne płaszczyzny korzystania z praw wyłącznych, ocena bezprawności nie może być uzależniona od faktu zgłoszenia i zarejestrowania wspólnotowego wzoru przemysłowego ( (...)) – w zakresie znaku towarowego, który służy do oznaczania towarów i ustalania pochodzenia od konkretnego przedsiębiorstwa.

Pozwany wniósł o unieważnienie wspólnotowego wzoru przemysłowego, zarzutów nie uwzględniono ze względu na brak tłumaczenia dokumentów na język postępowania - angielski.

Zdaniem Sądu intencją powoda jest nakładanie oznaczenia produktu (niezarejestrowanego znaku towarowego) na karmę suchą – a więc oznaczenie konkretnego produktu z branży zwierzęcej – znakiem towarowym – w znaczeniu fantazyjnym a nie jako oznaczenia geograficznego.

Dlatego w analizie podstawy faktycznej sporu niezasadne jest separowanie z kontekstu sytuacji samego oznaczenia D. B. i porównanie go do oznaczenia słownego D. N..

Biorąc powyższe pod uwagę całokształt kontekstu stanu faktycznego należy zauważyć, co następuje.

Powód i pozwany nie używa wyseparowanego z kontekstu oznaczenia słownego D. B. czy D. N. ale oba podmioty nakładają je na towary w postaci karmy dla zwierząt (**tej samej klasy produktów**). Oznaczenie (...) występuje na opakowaniach karmy z wątkiem graficznym schematycznie przedstawionych zwierząt.

Pozwany od 2009 roku produkuje karmę mokra dla zwierząt klasy premium z wysoką zawartością mięsa, białek, bez konserwantów i (...). Jak w ustalonym stanie faktycznym oznaczenie najczęściej występuje z motywem rysunku zwierzęcia i jest nakładane na puszki. Na promocję znaku i produktu pozwany wydał bardzo duże środki. Jego znak ma charakter renomowany i jest rozpoznawalny. Nie da się jednoznacznie i precyzyjnie ustalić udziału w rynku, gdyż pozwany nie dysponuje danymi sprzedaży innych konkurentów. Dane te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wcześniej żaden z producentów karmy dla zwierząt nie używał oznaczenia (...), nazwy karm dla zwierząt miały charakter obcojęzyczny.

Reasumując pozwanemu przysługują prawa wyłączne do znaków towarowego słownego i słowno graficznego (...). Udzielenie prawa ochronnego przesądza o istnieniu zdolności odróżniającej tych znaków towarowych.

Należy także rozważyć, czy znak towarowy pozwanego D. N. ma charakter znaku renomowanego, co implikuje szerszą ochronę takiego oznaczenia. Zdaniem Sądu znak renomowany ma także taki charakter w segmencie produktów które go dotyczą (określonej branży), pomimo, że może nie występować w zestawie marek najbardziej wartościowych, na które zestawienie powołuje się powód. Należy uznać, że w poszczególnych segmentach-prowadzonej działalności gospodarczej można wyróżnić marki także renomowane, które tak są oceniane u przedstawicieli danej branży jako renomowane – mające dużą siłę atrakcyjną, cieszące się bardzo dobrą opinią (jak przykładowo dachówki, farby, części samochodowe, klocki hamulcowe, filtry, soczewki kontaktowe itp.).

Jak wskazuje R. S. (2) (System prawa prywatnego..., s. (...)), obecnie występują w orzecznictwie Sądu Najwyższego trzy koncepcje pojęcia znaku renomowanego, gdyż pojęcie znaku renomowanego nie jest zdefiniowane normatywnie. Zgodnie z pierwszym, przy ocenie renomowanego charakteru znaku towarowego znaczenie mają kryteria „jakościowe”. Pojęcie znak renomowany oznacza **„siłę atrakcyjną znaku towarowego, jego wartość reklamową oraz zdolność do stymulowania zbytu oznaczonego nim towaru i wiąże się z ustaloną wśród odbiorców bardzo dobrą opinią o cechach towaru opatrzonego tym znakiem”**. Drugie stanowisko odwołuje się, przy wykładni pojęcia renomowanego znaku towarowego, do poglądu Trybunału Sprawiedliwości. Według Sądu Najwyższego wykładni zwrotu „cieszy się renomą” Trybunał Sprawiedliwości dokonał w wyroku w sprawie C.. Trzecie stanowisko SN, najnowsze, jest próbą uzgodnienia obydwu poprzednich poglądów. Sąd Najwyższy połączył cechy renomowanego znaku towarowego, określone w wyroku w sprawie C., z elementami renomowanego znaku w swoim wcześniejszym orzecznictwie. Według Sądu Najwyższego „łącząc obie przedstawione definicje można przyjąć, że renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 PrWiPrzem jest znak towarowy znany znacznej części odbiorców towarów i usług **oznaczonych tym znakiem**, mający siłę atrakcyjną przyciągania i wartość reklamową wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego”. Te dodatkowe elementy (np. walory towarów pod znakiem towarów) zostały również zaakcentowane w innych wyrokach SN (R. S., (...)..., (...)-1120.

Punktem odniesienia analizy przesłanek znaku renomowanego wskazuje się (R. S.) na tle polskiej pwp jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie (...).

W tym wyroku Trybunał zaakcentował konieczność całościowej oceny tego związku i wymienił przykładowo najistotniejsze czynniki istotne przy ocenie ochrony znaku renomowanego. Są to:

- 1) stopień podobieństwa między przeciwstawionymi znakami;
- 2) charakter towarów lub usług, dla których przeciwstawione ze sobą znaki zostały zarejestrowane, w tym stopień pokrewności i różnic między tymi towarami lub usługami oraz dany krąg odbiorców;
- 3) intensywność używania i renomę wcześniejszego znaku towarowego;
- 4) stopień – samoistnego lub uzyskanego w następstwie używania – charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego; z tą kwestią wiąże się ocena niepowtarzalności (jednorazowości) znaku towarowego, rozumianej jako sytuacja, że dane słowo „nie było używane przez nikogo w odniesieniu do innego towaru (usługi)”;
- 5) istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd.

Stąd też, przed dokonaniem oceny podobieństwa samych znaków towarowych konieczne jest porównanie towarów i usług do oznaczania których one służą, albowiem „używanie nawet identycznych oznaczeń dla towarów niepodobnych nie wywołuje ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów” (R. Skubisz, Komentarz do ustawy o znakach towarowych, Warszawa 1997, s. 84).

Znak pozwanego ma charakter renomowany. Znak pozwanego jest zarejestrowany i posiada zdolność odróżniająca. Należy uznać, że w toku jego używania uzyskał on wtórną zdolność odróżniającą i nabył dużą siłę atrakcyjną.

Znak towarowy jest znany znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem, o czym świadczą ankiety skierowane do odbiorców hurtowych i detalicznych oraz z emiali do klientów i dokumentacji faktograficznej przedstawiających te linie produktowe, specjalne działy w sklepach gdzie wystawiany jest tylko ta linia produktów pod znakiem D. N.. Jest to rynek specyficzny. Trudno tu o opinię klienta końcowego bowiem tymi są w istocie karmione zwierzęta oferowanym produktem. Opinie o produkcie więc można poznać w sposób pośredni – od właścicieli zwierząt i dystrybutorów hurtowych oraz sklepów detalicznych sprzedających produkty.

Krytyczne wypowiedzi pojawiające się w Internecie mają charakter pojedynczych i wiążą się w świetle zeznań dietetyka dr. J. K. komponował karmę z brakiem zrozumienia poszczególnych zapisów dotyczących karmy.

Znak D. N. ma siłę atrakcyjną przyciągania i wartość reklamową wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego.

Wolumen oferty pozwanego i wielkość jego sprzedaży ten jest duża i znacznie wzrasta. Pozytywny przekaz wynika zarówno z dołączonych artykułów prasowych jak i nagród przyznanych, N. L. K. wskazują o pozytywnym odbiorze, dobrej jakości i wysokiej ocenie odbiorców tych towarów w poszczególnych latach.

Fakt, że powód stara się budować tak podobną markę świadczy o jej sile atrakcyjnej, popularności i dobrym odbiorze, inaczej nie decydował by się na taki zabieg marketingowy i gospodarczy. Pozwany rozpoczął budowę marki przez promocję szeptaną niezwiązaną z szerokimi akcjami promocyjnymi. Buduje pozytywne skojarzenia poprzez udział w licznych akcjach charytatywnych, wspomaga schroniska dla zwierząt. Lokuje też produkt (product placement) w filmach i programach (film fabularny Listy do M3). Związane jest to dużymi nakładami finansowymi, w latach poprzednich i obecnie ( *k. 1529-k.1602, k. 1603- k. 1634*).

***Znakowi towarowemu powoda odmówiono ochrony m. in. ze względu na brak zdolności odróżniającej, co nie oznacza, że nie może on korzystać z renomy pozwanego budząc skojarzenia z tym znakiem jako linii produktów –karmy dla zwierząt –pochodzących z tego samego przedsiębiorstwa.***

Jeżeli chodzi o porównanie obu znaków i to czy doszło do naruszenia znaku powoda należy zauważyć, co następuje.

Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem podmiotowym o charakterze wyłącznym. Taki charakter prawa wyraża się przed wszystkim w wyłącznym uprawnieniu do korzystania ze znaku towarowego w celu odróżniania własnych towarów lub usług (art. 154 w zw. z art. 153 ust. 1 PrWłPrzem). Uprawniony może także zakazać osobom trzecim używania w obrocie gospodarczym, bez jego zgody, znaku identycznego lub podobnego dla towarów identycznych lub podobnych, a pod określonymi warunkami także niepodobnych do objętych jego rejestracją (art. 296 ust. 2 PrWłPrzem). (M. Mazurek [w] System praw prywatnego, T. Prawo własności przemysłowej [red] R. Skubisz. Prawo własności przemysłowej, T. 14 B, Warszawa 2012, s. § 225). Zgodnie z art. 296 ust. 1 pwp osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

1) na zasadach ogólnych albo

2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

1a. Do roszczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 287 ust. 2 i 3.

2. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;

2) 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;

3) 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 (...).

Przesłanki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy zdefiniowane w art. 296 ust. 2 p.w.p., zasadniczo są takie same jak podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego ze względu na wcześniejsze znaki towarowe osób trzecich. Treść art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. odpowiada obecnej treści art. 132<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 p.w.p. - przed 15 kwietnia 2016 r.: art. 132 ust. 2 pkt 2 - wobec tego należy interpretować je tak samo (R. Skubisz [red.] System..., s. 666). Odrębne przesłanki ochrony rozszerzonej występują dla znaków towarowych renomowanych .

Do naruszenia prawa z rejestracji znaku towarowego dochodzi w przypadku identyczności lub podobieństwa towarów, identyczności lub podobieństwa znaków oraz gdy to podobieństwo może wprowadzić w błąd co do pochodzenia towarów.

Kierując się wypracowanymi w orzecznictwie sądowym kryteriami ( uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2016 r., IV CZK 287/15, OSNC 2017 r. Nr 2, poz. 24 i powołane w nim orzecznictwo), należy rozważyć w sposób wszechstronny podobieństwo znaków produktów obu stron, mających charakter w istocie słowno - graficzny (kombinowany), tj: w płaszczyźnie wizualnej (graficznej), fonetycznej i znaczeniowej.

**Po pierwsze, należy przyjąć, iż w sprawie mamy do czynienia z identycznymi towarami i usługami** tj. karmami dla zwierząt oraz ich sprzedażą. Oznaczenie powoda jest oznaczeniem kombinowanym, słowno-graficznym, tak jak znaki towarowe pozwanego. Zgodnie z dominującym poglądem, w znakach słowno-graficznych to **warstwa słowna** ma zazwyczaj **większą siłę oddziaływania** na odbiorców niż warstwa graficzna (wyrok SN z

dnia 1 lutego 2001 r., sygn. akt I CKN 1128/98; R. S. [red.] (...), s. 697). Przy czym jak wskazuje się w doktrynie i orzecznictwie na konsumenta jako odbiorcę najsilniej oddziałują i powoduje wprowadzenie w błąd pierwsze słowo, w tym przypadku (...). Zgadzając się z poglądem powoda, że nie można monopolizować samego słowa (...) jest on jednym z elementów oznaczenia, konkretnego znaku w związku z nazwą rzeki, które identyfikują karmę mokrą dla zwierząt pochodzącą od określonego przedsiębiorcy.

Przeciętny odbiorca z reguły odwołuje się on do oznaczenia słowno-graficznego przez jego warstwę słowną. Jest to związane m.in. z faktem odbioru znaków towarowych nie tylko zmysłem wzroku, ale także słuchem. W niniejszej sprawie w spornym oznaczeniu element słowny (...) wyraźnie dominuje nad elementami graficznymi i wpływa na ogólne wrażenie wywoływane przez to oznaczenie na konsumentach ( postanowienie (...) z dnia 28 kwietnia 2004 w sprawie C-3/03 M. oraz wyrok (...) z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C-120/04 T. L.). Element słowny w obu przypadkach wywołuje konfuzję która sugeruje podobieństwo i pochodzenie znaków od jednego przedsiębiorstwa jako linia produktów ze sobą związanych.

Oceniając podobieństwo oznaczeń, do uznania ich za podobne w rozumieniu prawa znaków towarowych, jako wystarczające może być zaistnienie podobieństwa w jednej tylko płaszczyźnie: wizualnej, fonetycznej lub konceptualnej (R. Skubisz [red.] System prawa prywatnego..., s. 688). **Podobieństwo polega na przewadze cech wspólnych, a nie na braku różnic** alebowiem brak różnicy oznacza identyczność). Oba porównywane oznaczenia w warstwie słownej są dwuczłonowe - każde z nich składa się z wyrazu „dolina” oraz nazwy rzeki: (...) oraz (...).

Wspólnym elementem obu oznaczeń słowno- graficznych jest wyraz „dolina”. Występuje on w obu oznaczeniach i pojawia się na ich pierwszym miejscu. Zgodnie z poglądem orzecznictwa, z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy, w oznaczeniach słownych zdecydowanie większe znaczenie mają ich **początkowe fragmenty**, albowiem to przede wszystkim na nich skupia się właśnie uwaga odbiorców (tak wyrok TS w L. z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie T-35/07 (...)). Element słowny dwuczłonowy D. N. -co przesądził Urząd Patentowy udzielając prawa ochronnego na ten słowny znak- posiada zdolność odróżniającą dla towarów w postaci karmy dla zwierząt. Oznacza to, że spełniony jest przesłanka podobieństwa znaków - identyczny lub podobny wspólny element posiada zdolność odróżniającą względem oznaczanych towarów (R. Skubisz [red.] System..., s. 691).

Oprócz wspólnego, identycznego pierwszego członu oznaczenia w postaci wyrazu „dolina”, oba oznaczenia zawierają dodatkowy człon w postaci nazwy rzeki: (...) lub (...). Z racji odmienności dodatkowych członów oznaczających nazwę rzeki, pomiędzy oznaczeniami występuje różnica na płaszczyźnie wizualnej oraz słownej. Na tych płaszczyznach przeważa zbieżność cech, wynikająca się obecnością wspólnego identycznego członu „dolina”. Należy zgodzić się z poglądem pozwanego, że **porównywane oznaczenia są identyczne na płaszczyźnie konceptualnej**, co oznacza możliwość konfuzji w związku z podobieństwem znaków towarowych, co oznacza możliwość naruszenia prawa ochronnego.

Należy także zgodzić się z pozwany, że w zakresie warstwy konceptualnej, to co prawda oba oznaczenia odnoszą się do miejsc rzeczywistych – obszarach geograficznych, to jednak wobec towarów w postaci karmy dla zwierząt, odbiorcy będą postrzegać te oznaczenia jako fantazyjne –a nie geograficzne oznaczenia pochodzenia i nie będą ich traktować jako np. Produkt regionalny. Budowa obu oznaczeń na tej samej zasadzie: słowo dolina oraz nazwa rzeki (N., B.), przy podobieństwie na pozostałych dwu płaszczyznach, będzie skutkowało tym, że oba oznaczenia będą wywierały na konsumentach i klientach **zbliżone ogólne wrażenie**.

Oznaczenie (...) może być i jest postrzegane przez odbiorców jako kolejny znak pozwanego (np. stworzony dla innej linii produktów w postaci karmy suchej), co ma wpływ na ocenę ryzyka wprowadzeni odbiorców w błąd. Pozwany wykazał, że po pojawieniu się oznaczenia (reklama) D. B., odbiorcy produktów (konsumenty i odbiorcy hurtowi), zaczęli zwracać się do pozwanego jako uprawnionego do tego nowego oznaczenia uznając, że rozszerza on swoją linię produktową o nowy rodzaj karmy suchej. Zachodzi więc rzeczywista konfuzja odbiorców co do pochodzenia towarów – oznaczanych D. B. –jako pochodzących od pozwanego.



Reasumując wobec podobieństwa porównywanych oznaczeń i jednoczesnej identyczności klasy towarów, dla których są one przeznaczone, równoległe występowanie na polskim rynku znaku towarowego powoda oraz znaków towarowych pozwanego stwarza **ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd** co do pochodzenia oznaczonych tymi znakami towarów –jako od jednego przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. Fakt zasinienia takich konfuzji miał miejsce.

Pozwany uzyskał prawo ochronne na szereg znaków towarowych opartych na słownym rdzeniu (...). Używanie oznaczenia przez pozwanego –wytworzyło i utrwaliło w świadomości konsumentów powiązanie pomiędzy pozwanym a towarami pod oznaczeniem zawierającym określenie „dolina”. W tej sytuacji, pojawienie się w obrocie kolejnego znaku towarowego zawierającego identyczne określenie „dolina” może oznaczać dla konsumentów, iż również tak oznaczony produkt pochodzi od pozwanego, np. że jest to oznaczenie nowej linii produktów.

Pozwany wykazał, że po pojawieniu się ogłoszeń powoda o planowanym wprowadzeniu na rynek karmy dla zwierząt pod oznaczeniem (...), zaczął on otrzymywać od swoich klientów zapytania, czy zamierza zająć się produkcją karm suchych.

Jeżeli chodzi o empiryczne porównanie obu znaków i wrażenie jakie wywołuje u klientów, należy zauważyć co następuje.

Z porównania tego wynika, że znaki stron są podobne. Uczestnicy rynku -klienci i konsumenci nie stwierdzili funkcjonowania marki D. (...) powoda na rynku, z ogłoszeń wynika, że marka ma wkroczyć dopiero na rynek (ogłoszenie D. B. z zaznaczeniem ‘już wkrótce’, k. 370). Z faktu przedstawienia jednej faktury na które widnieje pozycja dotycząca karmy pod nazwą D. B. nie można wywieść twierdzenia, że wykazano jej powszechne występowanie na rynku.

Z całego szeregu ankiet skierowanych do klientów hurtowych (**Z. k. 315, P. R., k. 321, Zoo Delikatesy (...)** **food, k. 334, k. 330, Z., k. 333, Z., A. D., k. 336, Twój Zoologiczny M. K., k. 339, Sklep (...), k. 342, Sklep (...), k. 345, Z., k. 348, S., k. 351, Sklep (...) kameleon G. G., k. 254, Agencja Handlowa (...), k. 357, Sklep (...), k. 360, , S. Firma Handlowa, k. 363, J. Z. (pieczęć nieczytelna), k. 366, i klientów indywidualnych ( Z. K., k. 373. P. G. (k. 375), stwierdzenia o dobrej jakości e-miale od klientów indywidualnych, k. 374 -380 k. ), wynika, że nawet zorientowani klienci hurtowi stwierdzają, że oba oznaczenia z identycznym pierwszym słowem D., są do siebie podobne (Dolina B. i D. N.). Oznaczenie pozwanego jest im znane, oznaczenie powoda nie. Sposób oznaczenia przedstawiony na ankietach wskazywał, że zdaniem odbiorców, oba oznaczone znakami produkty pochodziły z jednego przedsiębiorstwa. Wszyscy stwierdzili także , że marka powoda korzysta z renomy -marki pozwanego D. N..**

**Pozytywna marka i renoma wynika z budowania wizerunku poprzez sponsorowanie wydarzeń charytatywnych. Nagrodzono produkty wyróżniające się walorami jakościowymi. Karma D. N. uzyskała główną nagrodę w kategorii karmy mokre, (G. T. for Dog 2016 , k. 1272 in, dotyczące kolejnych wydarzeń budujących marke D. N. k. 1772 –k.1299, akcje dotyczące lokowania produktu D. (...) w programach telewizyjnych, k. 1299- k. 1308, w filmie kinowym Listy do M 3., k. 1613 – k. k. 1685).**

Znak towarowy powoda (...) jest podobny, w rozumieniu prawa znaków towarowych, do wcześniejszych znaków towarowych pozwanego (...). Zachodzi też ryzyko konfuzji obu znaków co do pochodzenia od jednego przedsiębiorstwa.

W tych okolicznościach wobec zarejestrowania przez pozwanego znaku słownego D. N. - co nastąpiło w toku procesu -może wystąpić on o ochronę, co jest dalej idące niż możliwość ustalenia a więc w konkluzji wyłącza istnienie interesu prawnego i dopuszczalność powództwa ustalającego, co stanowi samoistną przesłankę oddalenia powództwa oprócz ryzyka wprowadzenia w błąd, co zostało wyżej przedstawione. W chwili wytoczenia powództwa pozwany nie mógł

wystąpić o ochronę ze względu na brak zarejestrowania znaku słownego D. N. (miał on wcześniej zarejestrowane znaki słowno –graficzne).

Interes prawny realizowany jest w postępowaniach szczególnych o do udzielenie prawa ochronnego jak o udzielenie prawa ochronnego, o odmowę udzielenia prawa ochronnego, w tym przed Sądem wspólnotowych znaków towarowych.

Biorąc pod uwagę kryteria podobieństwa, ochrony i całościowej oceny naruszenia przy renomowanych znakach towarowych wskazanego przez (...), należy wskazać, że po pierwsze znak pozwanego jest zarejestrowany, stopień podobieństw obu znaków jest duży i elementy podobne przeważają nad różnicami, dochodzi do faktycznych konfuzji znaków u odbiorców którzy uznają w ramach ogólnego wyrażenia, że oznaczenie D. B. oznacza kolejną linię produktową przedsiębiorstwa pozwanego. Po drugie towary są identyczne. Po trzecie należy uznać, istnienie renomy i znajomości marki pozwanego na rynku wcześniej, który promował swój produkt o (...) roku przeznaczając na to duże nakłady. M. jest rozpoznawana na rynku i dominuje na rynku karmy mokrej premium. Po czwarte znak pozwanego ma zdolność odróżniająca co wynika z opinii klientów i decyzji Urzędu patentowego, który dokonując rejestracji przesądził o zdolności odróżniającej znaku pozwanego. Po piąte miały miejsce przypadki wprowadzenia odbiorców w błąd jak i też zachodzi możliwość potencjalna wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych D. B. z przedsiębiorstwa Pozwanego.

Szkoda w znaku renomowanym polega w przedmiotowym wypadku na ingerencji powoda w renomowany znak towarowy. Użycie znaku powoda powoduje po pierwsze ryzyko szkody dla zdolności odróżniającej znaku pozwanego. Po drugie, powoduje ryzyko szkody dla renomy pozwanego jak i po trzecie ryzyko nienależnych korzyści ze zdolności odróżniającej (tak wyraźnie R. S., System prawa prywatnego..., s. (...)).

Działanie na szkodę charakteru odróżniającego renomowanego znaku towarowego jest określane jako „osłabienie”, „pomniejszenie” lub „rozmywanie znaku towarowego”. Jak się wskazuje występuje, gdy „zdolność znaku towarowego do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany i jest używany, jako pochodzących od uprawnionego z tego znaku, jest osłabiona z uwagi na wywołane używaniem późniejszego znaku towarowego rozmycie tożsamości wcześniejszego znaku towarowego i jego wizerunku w oczach odbiorców (tak R. S., System prawa prywatnego..., s. (...)).

Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego renomowanego znaku towarowego, jest określone jako „pasożytowanie” W ocenie Trybunału, „odnosi się ono nie tyle do szkody poniesionej przez znak towarowy, lecz do korzyści czerpanej przez osobę trzecią z używania identycznego lub podobnego oznaczenia. Obejmuje ono między innymi przypadki, w których dzięki przypisaniu wizerunku znaku towarowego lub cech, które znak ten reprezentuje, towarom oznaczonym identycznym lub podobnym oznaczeniem mamy do czynienia z oczywistym wykorzystaniem renomy znaku towarowego, budowanej na skutek kosztownej akcji promocyjnej, którą w tym przypadku poniósł pozwany ( R. S., System prawa prywatnego..., s. (...)).

Przekładając to na stan faktyczny w sprawie niniejszej należy stwierdzić, że takie bezprawne naruszenie renomy pozwanego miało miejsce, co wyklucza uwzględnienie powództwa.

Trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie -poza zamiarem skorzystania z cudzej renomy- dla działania polegającego na tym, że nowa karma dla zwierząt na rynku ma być oznaczona słowem D. z określeniem rzeki (...), w sytuacji gdy wcześniej na rynku funkcjonował tylko jeden produkt (klasy premium), mający silną pozycję rynkową, znaną markę i pozytywne skojarzenia klientów z oznaczeniem D. z dodatkiem (...) –w segmencie karmy dla zwierząt. Podobny układ, rodzaj towarów, symbole rysunkowe zwierząt podobna kolorystyka powoduje konfuzje sugerująca inna linię (suchą karmę) produktów tego samego przedsiębiorstwa. Bazuje też na konfuzji i renomie dotychczasowej, która była budowana na koszt pozwanego, który poczynił w tym zakresie bardzo duże nakłady na przestrzeni 7 lat. Dlatego należy stwierdzić szkodę w znaku renomowanym pozwanego poprzez działanie powoda.

Dlatego na podstawie art. 189 kpc i zart. 296 ust. 2 pwp powództwa powda w punkcie pierwszym uwzględnić nie można i podlega ono oddaleniu.

Powód dopuścił się także czynu nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 i art. 10 u.z.n.k.

Zgodnie z art. 3 uzkn 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Przepis art. 3 ust. 1 w zw. z art. 1 (...), określa przesłanki uznania konkretnego zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji. Jest nim działanie lub zaniechanie, podjęte w związku z działalnością gospodarczą, będące szkodliwym, ponieważ zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy (względnie przedsiębiorców) lub klienta (względnie klientów), jeżeli jednocześnie jest bezprawne, jako sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.

Naśladownictwo z art. 3 (...) może być zakwalifikowane jako delikt nieuczciwej konkurencji, na podstawie klauzuli dobrych obyczajów z art. 3 ust. 1 (...), po wykazaniu istotnych – z punktu widzenia prawa konkurencji – okoliczności przesądzających o naganności postępowania w stopniu uzasadniającym zastosowanie powołanej klauzuli dobrych obyczajów (wyr. SN z 11.7.2002 r., I CKN 1319/00, OSN 2002, Nr 5, poz. 73, z aprobującą glosą M. Kępińskiego, OSP 2003, Nr 4, poz. 54; por. także wyr. SN z 27.2.2009 r., V CSK 337/08, OSP 2010, Nr 3, poz. 33; post. SA w Katowicach z 26.3.2013 r., V ACZ 244/13, Legalis; wyr. SA w Krakowie z 21.1.2014 r., I ACA 1434/13, Legalis; wyr. SO w Sieradzu z 16.12.2013 r., I C 82/13, niepubl.).

W świetle orzecznictwa, sprzeczne z dobrymi obyczajami (art. 3 ust. 1 (...)) jest wprowadzenie do obrotu gospodarczego wyrobu rodzajowo tożsamego z istniejącym na rynku jedynym tego rodzaju wyrobem innego producenta, jeżeli przyciągnięcie uwagi klientów nastąpiło w wyniku podobieństwa opakowań wywołującego pozytywne skojarzenia z utrwalonym w świadomości klientów wizerunkiem wyrobu wcześniej wprowadzonego (zob. wyr. SN z 2.1.2007 r., V CSK 311/06, B. (...), Nr 5).

W oparciu o ustalony stan faktyczny wskazujący w obrocie istnienie linii produktowej od jednego przedsiębiorstwa oznaczonego jako D. N. i D. B., należy takie zachowanie zakwalifikować jako czyn nieuczciwej konkurencji wprowadzający w błąd co do pochodzenia towarów ale i powodujące bezprawne wykorzystanie renomy pozwanego ucieleśnionej w jego znakach w siwetle art. 3 ust 1 uzkn).

Przepis art. 10 ust. 1 u.z.n.k. stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów, które może wprowadzić w błąd co do pochodzenia. W celu wykazania ewentualnego naruszenia art. 10 ust. 1 u.z.n.k. wymagane jest wykazanie (a) używania podobnego oznaczenia w funkcji oznaczenia pochodzenia towarów (usług) do podobnych towarów (usług) oraz (b) możliwości wprowadzenia w błąd klientów.

L. produktów pozwanego została wprowadzona do obrotu w 2009 roku, i od tego czasu uprawnionemu pozwanego przysługuje ochrona z art. 10 u.z.n.k. Powód rozpoczął posługiwanie się swoim oznaczeniem w 2016 roku.

Powód wprowadził markę ludzaco podobną, której wygląd, grafika i użyte kolory wskazują na znaczne podobieństwa do marki pozwanego. W szczególności poszczególne produkty mają podobne brzmienie początku znaki i podobną szatę graficzną,

Produkt powoda ma więcej cech podobnych i wspólnych niż różnic w zakresie użytych cech charakterystycznych, kolorów, grafiki, rozmieszczenia poszczególnych elementów w konkretnych grupach towarów.

Powodować to może pomyłki do pochodzenia obu marek jako linii produktów pochodzących z jednego przedsiębiorstwa. W szczególności odbiorca może uznać, że obie linie produktów pochodzą od tego samego producenta –źródła pochodzenia. Wywołuje to pomyłki co do pochodzenia produktów. Ma wpływ na zmniejszenie renomy (dobrej marki) uprawnionego, powodując jej rozwodnienie. Wreszcie powód korzysta z renomy która zbudował uprawniony pozwany. Gdyż jak wynika z poniższych rozważań produkt powód wywołuje pomyłki co do pochodzenia z produktem pozwanego. Odbiorcy towarów mają wrażenie, że zakupują produkt jednego wytwórcy.

Świadczą o tym dołączone zdjęcia porównawcze produktów. Oświadczenia w ankietach wskazują na pomyłki odbiorców co do wprowadzenia nowej linii i utożsamiania ich z producentem produktów D. (...). W konkluzji istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd potencjalnych klientów oraz zachowanie Powódki należy kwalifikować jako sprzeczne z dobrymi obyczajami, poprzez wybór oznaczenia dla karmy dla zwierząt z elementem słownym D., sugerującym pochodzenie z karmy z innej linii produktowej pozwanego produkującego karmę oznaczoną D. N., ciesząca się renoma u odbiorców.

D. na podstawie art. 3 i art. 10 uznk powództwo podlega oddaleniu w zakresie żądania z punktu drugiego. Nie można uznać, że pozwanej nie przysługuje przeciwko powodowi roszczenie z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji o zaniechanie oferowania, reklamowania, wprowadzania do obrotu i pozostałych żądań z punktu 2 żądania pozwu – przez powoda na terytorium RP karmy dla zwierząt w opakowaniu opatrzonym oznaczeniem D. B..

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu oparto o zasadę odpowiedzialności za jego wynik wyrażoną w art. 98 §1 k.p.c. Skoro powód pozwanemu uległ, powinien mu zwrócić koszty procesu. Powoda obciążono kosztami procesu w kwocie 5057 zł na które składają się następujące składniki: opłatę od pełnomocnictwa (17 zł), wynagrodzenie pełnomocnika pozwanego w kwocie 5040 zł. (na podstawie § 8 pkt. 19 15 ust. 3 i § 20 ) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U z 2015, poz. 1800 ze zm.).

Uznano, że podstawą zasądzenia kosztów – wynagrodzenia -jednego będą stawki adwokackie.

W sprawie wzięto pod uwagę, fakt, że pozwaną reprezentowały 3 grupy pełnomocników (adwokatów, radców i rzeczników patentowych). Przyznano jedno wynagrodzenie ustalone dla jednego adwokata (stawającego na ostatnim terminie rozprawy). Wzięto pod uwagę także stawki i reguły ustalania wynagrodzenia wynikającego z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z z dnia 2 grudnia 2003 r., w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2003 r, Nr 212, poz. 2076).

Zastosowano stawkę z § 8 pkt19 w drodze analogi i odesłania z § 20 rozporządzenia uznając, że sprawa o ustalenie braku naruszenia prawa z rejestracji pozwanego najbliższa jest sprawom o naruszenie prawa z rejestracji. Zastosowano zgodnie z § 15 rozporządzenia trzykrotność stawki minimalnej (1680 zł), biorąc pod uwagę dyrektywę z tego przepisu w szczególności nakład pracy i stopień jej skomplikowania – rodzaj sprawy z własności intelektualnej i jej zawilość. Sąd uznał, że w sprawie nie istniały przesłanki do zasądzenia sześciokrotności stawki, zwłaszcza w porównaniu z deklarowaną przez powoda wartością przedmiotu sporu (30000 zł), którą także należy brać pod uwagę przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia.

Z tych powodów orzeczono jak w punkcie drugim wyroku.