

Sygn. akt **I AGa 254/23**

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 kwietnia 2024 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej

w składzie:

Przewodniczący: **sędzia Andrzej Daczyński**

Protokolant: **starszy sekretarz sądowy Ewa Gadomska**

po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2024 r. w Poznaniu

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) P. (...) z siedzibą

w (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w W.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K.

o roszczenia z zakresu własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 27 kwietnia 2023 r. sygn. akt XXIV GW 289/21

1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a/ oddała powództwa w całości;

b/ kosztami procesu obciąży każdego z powodów po połowie pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu;

2. zasądza od każdego z powodów na rzecz pozwanej po 2 310 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

Andrzej Daczyński

I AGa 254/23

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2023r. Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie z powództwa (...) P. (...) z siedzibą w N. (Królestwo (...)) i (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. o zaniechanie, nakazanie zniszczenia i złożenie oświadczenia:

1. z żądania powódki (...) P. (...) z siedzibą w N. z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy oraz z żądania powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. z tytułu dokonania czynu nieuczciwej konkurencji nakazał pozwanej (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. zaniechania używania w obrocie gospodarczym oznaczenia (...), w stosunku do preparatów farmaceutycznych, pisanego dowolną czcionką, bez względu na kolor, samodzielnie lub jako element oznaczeń słowno-graficznych, tj. umieszczania tego oznaczenia na opakowaniu zewnętrznym lub wewnętrznym (bezpośrednim), oferowania do sprzedaży i wprowadzania do obrotu tak oznaczonych preparatów farmaceutycznych, ich składowania w tych celach, a także posługiwania się tym oznaczeniem w reklamie, w tym za pośrednictwem internetu;

2. z żądania powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. z tytułu dokonania czynu nieuczciwej konkurencji nakazał pozwanej zaniechania produkowania, wprowadzania do obrotu, w tym oferowania do sprzedaży, reklamowania i składowania w celu wprowadzenia do obrotu preparatów farmaceutycznych w opakowaniu wewnętrznym (bezpośrednim, tubce) w kolorystyce biało-pomarańczowej, którego kompozycja jest następująca: na dolnej krawędzi opakowania umieszczony jest pomarańczowy pasek, nad którym znajduje się element słowny (...), a obok niego umieszczony jest element graficzny w kolorystyce biało-pomarańczowej z elementem słownym(...)

3. z żądania powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. z tytułu dokonania czynu nieuczciwej konkurencji nakazał pozwanej zaniechania produkowania, wprowadzania do obrotu, w tym oferowania do sprzedaży, reklamowania i składowania w celu wprowadzenia do obrotu preparatów farmaceutycznych w opakowaniu zewnętrznym (kartoniku) w kolorystyce biało-pomarańczowej, którego kompozycja jest następująca: na dolnej krawędzi opakowania umieszczony jest pomarańczowy pasek nad którym znajduje się element słowny (...), a obok niego umieszczony jest element graficzny w kolorystyce biało-pomarańczowej z elementem słownym (...)

4. z żądania powódki (...) P. (...) z siedzibą w N. z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy oraz z żądania powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. z tytułu dokonania czynu nieuczciwej konkurencji nakazał pozwanej zniszczenia na jej koszt znajdujących się w jej posiadaniu opakowań opisanych w pkt. 2 (drugim) i 3 (trzecim) wyroku, a jeśli nie będzie możliwe oddzielenie preparatufarmaceutycznego od opakowania wewnętrznego, zniszczenia ich wraz z preparatem farmaceutycznym, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia uprawomocnienia się wyroku;

5. z żądania powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. z tytułu dokonania czynu nieuczciwej konkurencji nakazał pozwanej zniszczenia materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych, w tym katalogów i ulotek handlowych, odnoszących się do maści (...), w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia uprawomocnienia się wyroku;

6. z żądania powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. z tytułu dokonania czynu nieuczciwej konkurencji nakazał pozwanej złożenie oświadczenia o następującej treści:

(...) sp. z o.o. z siedzibą w K. informuje, że wprowadzając do obrotu maść, opatrzoną oznaczeniem (...) łudzaco podobnym do znaku towarowego (...) i w łudzaco podobnym opakowaniu do maści (...) naruszyła zasady uczciwej konkurencji. Z tego powodu (...) sp. z o.o. przeprasza spółkę (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. i klientów.” oraz

a. zamieszczenia go w dzienniku Gazeta (...), o rozmiarze całej strony, na jednej z 7 (siedmiu) pierwszych stron bez ogłoszeń, w wydaniu publikowanym w dni robocze, na lewej lub prawej stronie redakcyjnej, pisane czcionką A., o rozmiarze co najmniej 12 (dwunastu) punktów, nie dodając jakichkolwiek elementów ani nie publikując innych elementów lub komentarza pochodzących od pozwanej na innych stronach, ani też obok wymienionego ogłoszenia;

b. zamieszczenia go pisanego czarną czcionką A. nie mniejszą niż 14 (czternaście) punktów w czarnej ramce, pośrodku strony startowej witryny internetowej (...)na okres 2 (dwóch) miesięcy, tak by było ono widoczne zaraz po jej otwarciu,

przy czym każde w ogłoszeń wskazanych w pkt. a i b powinno być zamieszczone w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uprawomocnienia się wyroku;

7. z żądania powódki (...) P. (...) z siedzibą w N. nakazał pozwanej podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu zapadłym w niniejszej sprawie w formie ogłoszenia o następującej treści: „W dniu 27 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Katowicach orzekł, że (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. wprowadzając do obrotu maść opatrzoną oznaczeniem (...) naruszyła prawo ochronne na znak towarowy (...)” poprzez

a. zamieszczenie go w dzienniku Gazeta (...), o rozmiarze całej strony, na jednej z 7 (siedmiu) pierwszych stron bez ogłoszeń, w wydaniu publikowanym w dni robocze, na lewej lub prawej stronie redakcyjnej, pisane czcionką A., o rozmiarze co najmniej 12 (dwunastu) punktów, nie dodając jakichkolwiek elementów ani nie publikując innych elementów lub komentarzu pochodzących od pozwanej na innych stronach, ani też obok wymienionego ogłoszenia;

b. zamieszczenie go pisanego czarną czcionką A. nie mniejszą niż 14 (czternaście) punktów – w czarnej ramce, pośrodku strony startowej witryny internetowej (...) na okres 2 (dwóch) miesięcy, tak by było ono widoczne zaraz po jej otwarciu,

przy czym każde w ogłoszeń wskazanych w pkt. a i b powinno być zamieszczone w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uprawomocnienia się wyroku;

8. oddalił powództwo (...) P. (...) z siedzibą w N. w pozostałej części;

9. oddalił powództwo (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. w pozostałej części;

10. zniósł wzajemnie pomiędzy stronami koszty procesu;

11. nakazał pobrać od powódki (...) P. (...) z siedzibą w N. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Katowicach kwotę 549,68 zł (pięćset czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) tytułem wydatków tymczasowo wyasygnowanych przez Skarb Państwa;

12. nakazał pobrać od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Katowicach kwotę 549,68 zł (pięćset czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) tytułem wydatków tymczasowo wyasygnowanych przez Skarb Państwa;

13. nakazał pobrać od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Katowicach kwotę 1.099,36 zł (tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści sześć groszy) tytułem wydatków tymczasowo wyasygnowanych przez Skarb Państwa.

Podstawą powyższego wyroku były następujące ustalenia dokonane przez Sąd I instancji i wynikające z nich wnioski:

Powód (...) P. (...) z siedzibą w N. (określany dalej jako (...)) jest spółką prawa (...) Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie badań i rozwoju w zakresie biotechnologii, a także nauk fizycznych i przyrodniczych.

Powódka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (określana dalej jako (...)) od dnia 25 stycznia 2002r. prowadzi działalność gospodarczą m. in. w zakresie sprzedaży hurtowej żywności, wyrobów tytoniowych, a także perfum i kosmetyków. Obecną nazwę nosi od dnia 20 lutego 2020r., wcześniej nazywała się: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powodowi (...) P. przysługuje prawo ochronne na słowny znak towarowy nr (...) (...) dla produktów zaliczanych do klasy (...) klasyfikacji nicejskiej obejmującej preparaty farmaceutyczne. Powyższy znak towarowy został zarejestrowany dnia 4 czerwca 1959r. na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego (...) z siedzibą w J.. Następnie prawo ochronne przysługiwało kolejno (...) Zakładom (...), (...) S.A. z siedzibą w P., (...) S.A. z siedzibą w P., (...) S.A. z siedzibą w P., (...) S.A. z siedzibą w P., G. (...) z siedzibą w G., (...) P. (...) z siedzibą w N. i powodowi.

Powodowi (...) P. przysługuje prawo ochronne na słowny znak towarowy (...) o numerze R. (...) dla produktów zaliczanych do klas (...) klasyfikacji nicejskiej obejmujących kosmetyki, preparaty farmaceutyczne, wyroby medyczne, suplementy dietetyczne i odżywcze do celów medycznych, preparaty witaminowe i produkty higieniczne.

Dnia 15 marca 2012r. powód (...) P. nabył od podmiotów należących do grupy (...), w tym od G. S. (...) oraz od (...) spółki akcyjnej, prawa własności intelektualnej, w tym prawo ochronne na znak towarowy R. (...).

Dnia 24 kwietnia 2013r. powód (...) P. zawarł z powódką P., wówczas działającą pod nazwą (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, umowę zatytułowaną (...), na mocy której strony postanowiły, że powód (...) P. udziela powódcy P. wyłącznej licencji na używanie przysługujących mu praw własności intelektualnej, w tym praw do znaków towarowych, w zakresie produkcji, sprzedaży, reklamy i dystrybucji produktów nimi objętych na terytorium Polski. Powyższa umowa nie zawierała wskazania konkretnych „praw własności intelektualnej”, których dotyczy. Produkt (...) jest na terenie Polski wprowadzany do obrotu i oferowany do sprzedaży nieprzerwanie od roku 1959, początkowo przez (...) Zakłady (...), a następnie przez kolejne podmioty uprawnione do znaku towarowego R. (...). Powódka P. wprowadza do obrotu i oferuje do sprzedaży produkt (...) począwszy od roku 2013. Wygląd produktu i opakowania nie ulegał znacznej zmianie od lat 60-tych XX wieku. Zmiany obejmowały jedynie oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego i miały miejsce w momencie przeniesienia praw do znaku towarowego. Obecnie lek (...) produkowany jest w Belgii przez M. N. z siedzibą w W.. Na terenie Polski do obrotu wprowadza go i oferuje do sprzedaży P. jako podmiot odpowiedzialny. Dostępny jest do nabycia zarówno w aptekach stacjonarnych, jak i w aptekach internetowych na terenie całej Polski. W przypadku aptek stacjonarnych, jako lek posiadający kategorię (...) tj. lek wydawany bez recepty, nie jest on umieszczony w miejscu widocznym dla klienta i jest podawany przez farmaceutę. Natomiast w aptekach internetowych maść (...) jest bezpośrednio dostępna dla klientów. Jako produkt podobny do maści (...) na stronach aptek internetowych pojawia się maść „T. (...)

Produkt T. stanowi produkt leczniczy w postaci maści, który cechuje działanie ściągające, bakteriostatyczne i przeciwzapalne. Wskazany jest do stosowania w leczeniu trudno gojących się ran, zmian ropnych na skórze, owrzodzeń żylakowatych podudzi i zmian zapalnych skóry, a także do stosowania w przypadku wystąpienia niewielkich uszkodzeń skóry, przykładowo otarć i zadrapań. Substancją czynną w/w leku jest wyciąg płynny z kłącza pięciornika . Produkt (...) cieszy się dobrą opinią co do skuteczności działania w zakresie leczenia naturalnych oparzeń skóry, trądziku młodzieńczego, skaleczeń i opryszczki. Przejawia działanie przyspieszające gojenie się oparzeń, a także trudno gojących się ran. Usuwa ropnie zasuszając je i nie podrażnia skóry. Jest polecany także ze względu na jego kolor i konsystencję, a także zapach. Wzbudza zaufanie ze względu na długie występowanie na rynku -- od lat 60 XX wieku. Jest jedną z pierwszych maści pomagających w zwalczaniu zmian skórnych, jaka przychodzi na myśl. Produkt (...) jest powszechnie znany wśród farmaceutów, położnych i odbiorców, w szczególności matek.

Pozwana (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m. in. produkcji artykułów farmaceutycznych, kosmetycznych i chemicznych oraz artykułów medycznych i ochrony zdrowia. Pozwanej od dnia 19 grudnia 2005r. przysługuje prawo ochronne na graficzny znak towarowy nr R. (...). Powyższy znak jest zarejestrowany dla produktów zaliczanych do klasy(...) klasyfikacji nicejskiej w postaci produktów farmaceutycznych, parafarmaceutyków, kosmetyków i preparatów o działaniu leczniczym. Pozwanej przysługuje prawo ochronne na słowny znak towarowy (...) o numerze R. (...) dla produktów zaliczanych do klas (...)klasyfikacji nicejskiej obejmujących produkty kosmetyczne i higieniczne. W okresie od dnia 11 kwietnia 2008r. do dnia 22 grudnia 2015r. rejestracją w/w znaku towarowego objęte były także należące do klasy (...) klasyfikacji nicejskiej produkty w postaci farmaceutyków, wyrobów medycznych, suplementów dietetycznych i odżywczych do celów medycznych, preparatów witaminowych i preparatów leczniczych. W dniu 22 grudnia 2015r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej częściowo unieważnił prawo ochronne na znak towarowy T. (...) nr R. (...) w części dotyczącej powyższych produktów .. (...) uzasadnieniu wskazano, że znak towarowy T. (...) i znak towarowy T. cechuje podobieństwo na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej przez co posługiwanie się przez pozwaną znakiem T. (...)może wprowadzić przeciętnych konsumentów w błąd w taki sposób, że uznają oni produkty nim oznaczone za pochodzące z przedsiębiorstwa powódki lub przedsiębiorstwa powiązanego z nią ekonomicznie. Wojewódzki Sąd

Administracyjny w W. dnia 30 stycznia 2017r. odrzucił skargę pozwaną na powyższą decyzję administracyjną Urzędu Patentowego RP. Dnia 25 maja 2017r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi, o której mowa powyżej. Poprzednik prawny pozwaną - P.P.H. (...) w roku 1991 rozpoczął produkować, oferować do sprzedaży i wprowadzać do obrotu produkt leczniczy w postaci maści o nazwie „ (...) (...)~ (...) (...)”. Produkt ten był następnie produkowany i wprowadzany do obrotu przez pozwaną. Pozwana, począwszy od roku 2005, produkuje, wprowadza do obrotu, oferuje do sprzedaży i reklamuje produkt leczniczy o nazwie „T. (...)”. Produkt ten jest w opakowaniu zaprojektowanym przez W. S., a następnie zaakceptowanym przez prezesa zarządu pozwaną. Produkt „T. (...)” dostępny jest do nabycia zarówno w aptekach, jak i w sklepach internetowych. W przypadku aptek, posiada on kategorię (...), co oznacza, że jest on lekiem wydawanym bez recepty, ale nie jest on umieszczony w miejscu widocznym dla klienta. T. (...) stanowi produkt leczniczy w postaci maści wskazanej do stosowania w przypadku wystąpienia zmian chorobowych skóry takich jak zmiany wypryskowe, oparzenia I stopnia i trądzik pospolity o niewielkim nasileniu. Produkt leczniczy „T. (...)” cechuje działanie przeciwzapalne, antyseptyczne, wysuszające i ściągające. Jego substancją czynną jest wyciąg płynny z kłącza pięciornika. Powyższy produkt pozwaną występuje na rynku także w odmianie przeznaczonej dla dzieci pt. „T. (...)”

Powodowie dostrzegli obecność produktu „T.(...)” na rynku odpowiednio powód (...) P. w roku 2013, a powódka P. w roku 2014.

W sierpniu 2019r. 50% osób zakupiłoby produkt „T. (...)” myśląc, że to ten sam produkt co (...), 73,30% osób uważało, że powyższe leki mają bardzo podobną nazwę, którą łatwo pomylić, 90% osób uważało, że opakowania w/w leków mają bardzo podobną kolorystykę, 80% osób uważało, że tubki mają bardzo podobną kolorystykę, 96,66% osób uważało, że opakowania mają bardzo podobne wielkość i kształt, 93,33% osób uważało, że tubki mają bardzo podobne wielkość i kształt, 80% osób uważało, że opakowania mają bardzo podobne liternictwo, 86,66% osób uważało, że tubki mają bardzo podobne liternictwo, 80% osób uważało, że opakowania mają bardzo podobną szatę graficzną, 80% osób uważało, że tubki mają bardzo podobną szatę graficzną, a 53,33% osób kupujących lek (...) kupiłoby lek „T. (...)”. Ponieważ stosowanie nazwy „T. (...)” może sugerować, że jest to inna nazwa maści (...) o wzmocnionym działaniu albo, że jest ona produkowana przez tego samego producenta, w lutym 2023r. 64,58% osób zakupiłoby produkt „T. (...)” myśląc, że to ten sam produkt co (...), 89,58% osób uważało, że powyższe leki mają bardzo podobną nazwę, którą łatwo pomylić, 97,91% osób uważało, że opakowania w/w leków mają bardzo podobną kolorystykę, 79,91% osób uważało, że tubki mają bardzo podobną kolorystykę, 85,41% osób uważało, że opakowania mają bardzo podobne wielkość i kształt, 86,46% osób uważało, że tubki mają bardzo podobne wielkość i kształt, 82,29% osób uważało, że opakowania mają bardzo podobne liternictwo, 78,12% osób uważało, że tubki mają bardzo podobne liternictwo, 94,79% osób uważało, że opakowania mają bardzo podobną szatę graficzną, 87,5% osób uważało, że tubki mają bardzo podobną szatę graficzną, a 59,37% osób kupujących lek (...) kupiłoby lek „T. (...)”

Na rynku obecnych jest wiele maści o działaniu pomagającym zwalczyć problemy skórne, w tym te oparte na bazie kłącza pięciornika. Wśród nich znajdują się następujące; „Maść pięciornikowa złożona T. (...) produkcji Z., „Maść (...) T. (...) (...), „T. (...), (...), (...) i (...).

Powodowie wzywali pozwaną do zaniechania naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy (...) poprzez m. in. zaprzestanie oferowania i wprowadzania do obrotu towarów pod nazwą (...) (...)trzykrotnie, mianowicie dnia 3 kwietnia 2014., dnia 1 marca 2016r. i dnia 18 kwietnia 2018r. Pozwana odmówiła spełnienia żądań powodów uznając je za bezzasadne. Ponadto powodowie dnia 23 grudnia 2016r. wystąpili o zawezwanie do próby ugodowej, jednakże do takowej ugody nie doszło ze względu na brak zgody pozwaną.

Dnia 17 maja 2016r. powodowie wystąpili o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o zaniechanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy (...). Wniosek został oddalony z racji na nieuprawdopodobnienie interesu prawnego.

W świetle tak dokonanych ustaleń Sąd I instancji stwierdził, że powództwo jedynie w części zasługiwało na uwzględnienie.

W stanie prawnym właściwym w dacie wniesienia pozwu legitymację procesową czynną do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy mieli co do zasady uprawniony oraz m. in. licencjobiorca wyłączny wpisany do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy (...). Pozostali licencjobiorcy, w szczególności niewyłącznie lub/i niewpisani do rejestru mogli w takich roszczeniach występować pod warunkiem, że umowa licencyjna przyznawała im takie uprawnienie. Biorąc powyższe pod uwagę, powód (...) P. jako uprawniony do znaku towarowego słownego (...) nr R. (...) zdołał wykazać legitymację procesową czynną w zakresie roszczeń opartych na przepisach p.w.p.

Legitymacji procesowej czynnej nie zdołała wykazać natomiast powódka P.. W dniu wniesienia pozwu w rejestrze znaku towarowego R. (...) brak było jakiegokolwiek wpisu świadczącego o udzieleniu jej licencji wyłącznej. Wpis o licencji pojawił się w rejestrze dopiero w roku 2019, mówi on, że na mocy umowy z dnia 5 sierpnia 2019r. powódce P. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie w/w znaku towarowego. Wpisu tego dokonano po dniu wniesienia pozwu oraz pod rządami p.w.p. w brzemieniu uwzględniającym nowelizację z 2019r., kiedy to licencjobiorca dla uzyskania legitymacji procesowej czynnej musiał legitymować się zgodą uprawnionego. Jednocześnie w materiale dowodowym brak jest tej umowy, co uniemożliwia dokonanie analizy, czy zgoda na występowanie z roszczeniami została powódce P. udzielona ex ante. Powódka P. nie przedstawiła także żadnego dowodu świadczącego o uzyskaniu przez nią zgody na wystąpienie z powództwem w niniejszej sprawie.

Należy zwrócić uwagę, że powód (...) P. dnia 24 kwietnia 2013r. zawarł z powódką P. umowę zatytułowaną (...). Na mocy jej art. 2 ust. 2.1 powód (...) P. udzielił powódce P. odpłatnej i wyłącznej licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej (...) P. w związku z produkcją, sprzedażą, marketingiem i dystrybucją produktów na terytorium Polski. W/w umowa nie wymienia konkretnych znaków towarowych objętych zakresem licencji ograniczając się do ogólnego pojęcia „praw własności intelektualnej”, co też nie pozwala stwierdzić, że zakresem upoważnienia objęty był znak towarowy R. (...). Nawet gdyby zaś przyjąć, że powyższe zostało wykazane, nie zawiera ona upoważnienia do wytaczania powództw i dochodzenia roszczeń w zakresie praw własności intelektualnej objętych licencją.

Podsumowując, powódka P. nie dysponowała legitymacją procesową czynną w dniu wniesienia pozwu. Po pierwsze, ze względu na brak wpisu jej licencji wyłącznej do rejestru. Po drugie, ze względu na brak precyzyjnego wskazania w umowie z dnia 24 kwietnia 2013r., że zakresem licencji objęte jest prawo ochronne na znak towarowy R. (...). Po trzecie, ze względu na dokonanie wpisu licencji z dnia 5 sierpnia 2019r. zbyt późno - po wniesieniu pozwu i pod rządami nowej regulacji w zakresie licencji, kiedy to uzyskanie legitymacji nie było już zależne od wpisu do rejestru. Powódka nie nabyła legitymacji w trakcie procesu i nie dysponuje nią do tej pory ze względu na brak wykazania uzyskania od uprawnionego (...) jednorazowej zgody na wytoczenie takiego powództwa oraz brak wykazania uzyskania zgody ex ante w umowie z dnia 5 sierpnia 2019r. Tym samym należało oddalić powództwo w części opartych na p.w.p. roszczeń objętych żądaniem powódki P..

Zgodnie z art. 18 ust. 1 u.z.n.k. w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać: zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych i zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony. Stosownie do art. 18 ust. 2 u.z.n.k. sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji; w szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania. Tym samym należy stwierdzić, że legitymację procesową czynną w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji ma jedynie przedsiębiorca.

Według art. 2 u.z.n.k. przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy, są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej. W oparciu o powyższe Sąd Okręgowy stwierdził, że powódka P. jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 u.z.n.k. Należy zauważyć, że powódka ta prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej działalność gospodarczą w sposób nieprzerwany od roku 2002 w zakresie produkcji i sprzedaży leków co też przejawia się obecnością oferowanych przez nią produktów w obrocie gospodarczym. W związku z tym należało przyjąć, że wykazała ona legitymację procesową czynną w zakresie roszczeń opartych na u.z.n.k.

Działalność powoda (...) P. skupia się głównie na prowadzeniu badań laboratoryjnych w zakresie chemii, biotechnologii i farmacji. Ponadto jego rola ogranicza się do posiadania praw własności intelektualnej i udzielania licencji podmiotom należącym do grupy (...). Powód ten w/w działalność prowadzi głównie w (...). Nie występuje on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co prawda udzielił on licencji w zakresie znaku towarowego (...) umową z dnia 5 sierpnia 2019r., niemniej jednak takie działanie samo w sobie nie może zostać uznane za działalność gospodarczą, ani za uczestniczenie w działalności gospodarczej. licencjobiorcy głównie ze względu na to, że stanowiło ono działanie o charakterze jednorazowym i niezorganizowanym, co też stoi w kontrze do działalności gospodarczej, jako działalności stałej, zorganizowanej i o powtarzanym charakterze. W zasadzie jedyną cechą działalności gospodarczej, którą odznacza się opisane powyżej udzielenie licencji jest zarobkowość, gdyż została ona niewątpliwie udzielona w celu uzyskania wynagrodzenia i ochrony marki O. (...). Tym samym należało uznać, że powód (...) P. nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 u.z.n.k., co też pozwoliło Sądowi I instancji stwierdzić, że nie uprawdopodobnił on swojej legitymacji procesowej w zakresie roszczeń opartych na u.z.n.k., co też musiało skutkować oddaleniem powództwa w powyższym zakresie.

Biorąc pod uwagę całość powyższych rozważań, tytułem podsumowania, należy wskazać, że legitymacja procesowa w zakresie roszczeń opartych na p.w.p. została wykazana jedynie przez powódkę (...) P., zaś w zakresie roszczeń opartych na u.z.n.k. jedynie przez powódkę P..

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. Prawo wyłączne zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje.

Z art. 153 ust. 1 i 2 p.w.p., wynika, że prawo ochronne na znak towarowy jest bezwzględny prawem podmiotowym o czasowo i terytorialnie ograniczonej skuteczności. Przepis ten stanowi podstawę do wyodrębnienia strony pozytywnej, obejmującej swym zakresem prawo wyłącznego używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym terytorium Polski oraz strony negatywnej obejmującej roszczenia służące uprawnionemu na wypadek wkroczenia przez naruszcyciela w zakres przysługującego mu prawa wyłącznego. Zgodnie z art. 153 p.w.p. przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei według art. 154 p.w.p. używanie znaku polega w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub na ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem, umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzeniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług, a także posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Warto podkreślić, że dla uznania posługiwania się znakiem za używanie w rozumieniu art. 153 p.w.p. konieczne jest spełnienie przez to posługiwanie się dwóch kryteriów. Po pierwsze, używanie znaku musi realizować podstawową funkcję znaku jaką jest funkcja dystynktywna (łącząca dotychczasowe funkcje oznaczania pochodzenia i odróżniającą). Posługiwanie się znakiem zasługuje na miano używania wtedy, kiedy będzie podejmowane w celu oznaczenia pochodzenia produktów. Musi zatem przybierać takie formy, które pozwolą na odróżnienie towarów oznaczonych znakiem od tych pochodzących od innych przedsiębiorstw. Po drugie, używanie znaku musi być realizowane w ramach zasady specjalizacji znaku, czyli w odniesieniu do towarów, dla których znak został zarejestrowany. Przepis art.

296 ust. 2 p.w.p. przyznaje zaś uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, prawo do zakazania innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym:

- znaku identycznego ze znakiem towarowym, na którym udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towarów (art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p.);

- lub podobnego do znaku towarowego, na którym udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego (art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.);

- lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego (art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.).

Zdefiniowane przez ustawodawcę typy naruszeń wiążą się co do zasady z negatywnym wpływem działania osoby nieuprawnionej na możliwość pełnienia przez znak towarowy przynależnych mu funkcji (w szczególności funkcji dystynktywnej). Nie w każdej zatem sprawie uprawniony zmuszony jest do odrębnego wykazywania spełnienia tej przesłanki. Wydaje się jednak celowe i przydatne wyjaśnienie tej kwestii, by wyeliminować wszelkie mogące powstać na gruncie stanu faktycznego wątpliwości co do charakteru działania pozwanego i jego potencjalnych skutków na wykonywanie przez powoda prawa do znaku towarowego. Kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na tle art. 296 ust. 2 p.w.p. powinna być dokonywana według zasad wypracowanych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej na tle Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego opiera się na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza - bez dokonywania zmian lub uzupełnień - wszystkie jego elementy lub, gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczące różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta.

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie.

Przekładając powyższe na stan faktyczny niniejszej sprawy, należy zauważyć, że oznaczenie słowno-graficzne pozwanej o treści „T. (...) łączy ze słownym znakiem towarowym powoda (...) P. (...) element słowny (...), z kolei różni je występowanie w treści słowa (...) liter „(...)” na jego końcu oraz dodatkowo, następującego po nim słowa „(...)”. Oznaczenia te mają częściowo identyczną wymowę. Słowo „tormentiol” wymawia się następująco „(...)”, z kolei

słowo „(...)” cechuje dokładnie taka sama wymowa jak pisownia. Tym samym należało stwierdzić, że w/w oznaczenia cechuje identyczność na płaszczyźnie fonetycznej w zakresie wymowy liter „(...)”. Na płaszczyźnie koncepcyjnej sporne oznaczenia są w pełni identyczne, gdyż, zarówno znak, jak i oznaczenie pozwanej odwołują się do łacińskiej nazwy głównej substancji czynnej leków w postaci maści tj. wyciągu z kłącza pięciornika, który nosi następującą nazwę w języku łacińskim: tormentillae unguentum compositum. W kontekście zgodności na płaszczyźnie wizualnej należy zauważyć, że znak towarowy słowny ma na celu ochronę określonego słowa niezależnie od sposobu jego przekazu odbiorcom, co też pozwala przyjąć, że jego skonstruowanie wielkimi lub małymi literami dla zakresu ochrony jest nieistotne. W związku z tym fakt rejestracji znaku powoda (...) P. wielkimi literami nie ma wpływu na ocenę podobieństwa oznaczenia pozwanej względem tego znaku. Powyższe pozwoliło Sądowi na stwierdzenie, że powyższe oznaczenia stron są częściowo identyczne, dlatego też Sąd uznał, że oznaczenie pozwanej „T. (...)” jest podobne do znaku towarowego o numerze R. (...).

Należy zauważyć, że słowny znak towarowy (...) o nr R. (...) został zarejestrowany dla produktów w postaci preparatów farmaceutycznych. Ustalając krąg produktów pod to pojęcie podpadających należy sięgnąć do językowego znaczenia pojęcia „preparat farmaceutyczny”. Według powszechnie dostępnych źródeł wiedzy słowo preparat oznacza substancję o konkretnym zastosowaniu, przykładowo lek lub kosmetyk. W związku z powyższym należy stwierdzić, że leki są jedną z kategorii preparatów farmaceutycznych, co implikuje stwierdzenie, że leki są objęte specjalizacją znaku R. (...). Równocześnie pozwana pod spornym oznaczeniem „T. (...)” reklamuje, oferuje do sprzedaży i sprzedaje produkt leczniczy w postaci maści. W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług, co nie zmienia jednak faktu, że przeciętny konsument dużą uwagę przywiązuje do pierwszego elementu znaku, na który spogląda on w pierwszej kolejności. Ten element cechuje więc przeważnie dużą zdolność odróżniająca.

Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku. Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców a jego charakterem odróżniającym, tym bardziej wzmocnionym, im bardziej znak jest znany. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców należy rozpatrzeć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców[^] którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych.

Przed przystąpieniem do oceny ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd należy wskazać, że w niniejszej sprawie Sąd Okręgowy w Krakowie dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego dr A. M. na okoliczność możliwości wprowadzenia klientów w błąd co do osoby producenta wyrobu (...), ze względu na opakowania jakich używają w obrocie spółki (...). Należy zauważyć, że zarówno ocena podobieństwa konfrontowanych znaków, jak i niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd mają charakter normatywny, a co za tym idzie nie mogą być przedmiotem opinii biegłego, gdyż ocena zaistnienia w/w okoliczności jest wyłączną kompetencją Sądu rozpoznającego sprawę. Stąd też opinia biegłego A. M. jawi się jako zbędna, w związku z czym nie została wzięta przez Sąd pod uwagę podczas oceny podobieństwa znaków, oznaczeń i opakowań produktów stron, a także stopnia ryzyka wprowadzenia przeciętnego odbiorcy w błąd. Jej

wnioski należy interpretować wyłącznie w ten sposób, że biegły dokonał analogicznej oceny podobieństwa oznaczeń i ryzyka wprowadzenia w błąd jak Sąd oraz w ten sposób, że potwierdza ona dokonaną niezależnie od niej ocenę Sądu.

W niniejszej sprawie specyfika produktu stron będącego lekiem (...) oraz sposobu jego sprzedaży tj. jego niedostępności na półkach aptek stacjonarnych dla konsumentów wymaga rozważania ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd w pierwszej kolejności poprzez pryzmat ryzyka wprowadzenia w błąd farmaceutów wydających lek konsumentom. Zwrócić należy zatem uwagę, że dla farmaceutów zasadnicze znaczenie ma skład maści oraz jej działanie. W konsekwencji przywiązują oni mniejszą wagę do jej nazwy. W rezultacie podobieństwo znaku towarowego powoda i oznaczenia pozwanej przy jednoczesnym uwzględnieniu okoliczności, że maść powoda stanowi 2% wyciąg z kłącza pięciornika, zaś pozwanego 3% wyciąg z kłącza pięciornika w korelacji z dodatkiem „(...)” występującym w nazwie produktu pozwanej powoduje postrzeganie produktu pozwanej jako mocniejszej wersji produktu powoda, przy jednoczesnej identyfikacji producentów obu leków jako jednego podmiotu. Nie sposób przy tym pominąć skutków tego błędu w postaci sugestii docelowej grupie odbiorców, że maść pozwanej stanowi mocniejszą wersję preparatu powoda, a obie maści pochodzą z tego źródła. Innymi słowy, błędy farmaceutów przekładać się będą na błędy wśród konsumentów.

Przeciętnym konsumentem nabywający produkty stron jest osoba, która doznała uszkodzenia skóry i w tym celu nabywa lek w celu poprawy stanu zdrowia. Skojarzy ona oznaczenie „T. (...)” ze znakiem (...). Należy podkreślić, że przeciętny konsument dokonujący wyboru towaru na pierwszy rzut oka w pierwszej kolejności skupi uwagę na rzucającym się w oczy fragmencie (...), który powiąże z mającym silną zdolność odróżniającą znakiem (...). Słowo „(...)” dla kształtowania ogólnego wrażenia nie ma dużego znaczenia, gdyż stanowi ono jedynie dodatek do słowa (...), który wskazuje na silne działanie leku lub też na zwiększoną zawartość substancji czynnej. Pomiędzy słowami (...) i (...) zachodzi wyjątkowo duże podobieństwo, właściwie porównywane słowna są niemal identyczne, albowiem posiadają wspólny element w postaci zwrotu „tormenti”, zaś różnią je jedynie krótkie, dwuliterowe końcówki. Należy zauważyć, że powyższe doprowadzi do ukształtowania w przeciętnym konsumentcie co najmniej ryzyka, że produkt „T. (...)” pochodzi z przedsiębiorstwa gospodarczo powiązanego z powodem (...) P.. Co więcej, ryzyko to zwiększa ponadto użycie przez pozwaną słowa „(...)” które to stwarza wrażenie, że jej produkt stanowi lek o większej zawartości substancji czynnej względem produktu oznaczonego słowem (...). W przypadku aptek internetowych ryzyko to zwiększa jeszcze okoliczność, że produkt pozwanej „T. (...)” wyświetla się jako produkt podobny do maści (...). Powyższe pozwala na stwierdzenie, że porównywane oznaczenia w percepcji przeciętnego konsumenta wywołują co najmniej skojarzenie znaku towarowego powoda z oznaczeniem pozwanej, dlatego też należy wskazać, że działanie pozwanej stanowi, w świetle art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p., naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy powoda (...) P..

Niezależnie od powyższego należy rozważyć możliwość naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (...) w kontekście ochrony znaków renomowanych. W kontekście znaku renomowanego należy podkreślić, że w prawie krajowym i w prawie unijnym brak jest legalnej definicji renomowanego znaku towarowego. Cechą konstytutywną znaku renomowanego jest jednak niewątpliwie jego wysoki stopień znajomości w stosunku do relewantnego kręgu odbiorców. Zgodnie z orzecznictwem unijnym właściwym kręgiem jest grupa potencjalnych nabywców, zainteresowana znakiem towarowym, czyli w zależności od sprzedawanych towarów lub usług, ogół odbiorców albo węższy ich krąg. np. określona grupa zawodowa czy społeczna. Rozumienie znaku renomowanego oznacza wysoki stopień znajomości, który można rozumieć jako znaczną rozpoznawalnością znaku towarowego. Cechą definiującą znak renomowany nie jest natomiast pozytywna reputacja znaku, renoma, prestiż lub wysoka jakość towarów oznaczanych takim znakiem. Przesłanką uznania danego zarejestrowanego oznaczenia jako renomowanego znaku towarowego jest natomiast ustalenie, że jest on znany jako oznaczenie pochodzenia towaru z jednego i tego samego przedsiębiorstwa (związku przedsiębiorstw) na znaczącej części terytorium Polski oraz że jednocześnie w przekonaniu utrwalonym w świadomości potencjalnych odbiorców produkty nim oznaczone cechują się dobrymi cechami i wysoką jakością. Ochrona znaków renomowanych charakteryzuje się szerszym zakresem od ochrony przed niebezpieczeństwem wprowadzenia w błąd. Ochrona rozciąga się poza granice podobieństwa towarów, wychodząc tym samym poza granice specjalizacji. Postępowanie o naruszenie znaku renomowanego jest więc wyjątkiem od zasady specjalizacji ograniczającej ochronę znaku towarowego do określonych towarów lub usług. Można też twierdzić,

że w przypadku znaków renomowanych jest to też szczególna ochrona przed pasożytnictwem, gdzie znaczącą rolę ma zabezpieczenie funkcji gwarancyjnej i reklamowej znaku towarowego zasady specjalizacji ograniczającej ochronę znaku towarowego do określonych towarów lub usług. Można też twierdzić, że w przypadku znaków renomowanych jest to też szczególna ochrona przed pasożytnictwem, gdzie znaczącą rolę ma zabezpieczenie funkcji gwarancyjnej i reklamowej znaku towarowego. Naruszenia znaku renomowanego są zatem konsekwencją pewnego stopnia podobieństwa między tym znakiem a spornym oznaczeniem, z powodu którego odbiorcy wiążą oznaczenie ze znakiem (łączą ze sobą oba oznaczenia, nawet jeżeli ich nie mylą). Decydujące o naruszeniu jest więc istnienie ryzyka skojarzenia między znakami, a nie ustalenie, że może dochodzić do wprowadzenia w błąd odbiorcy. Aktualny pozostaje także wzorzec przeciętnej odbiorcy, którym jest osoba właściwie poinformowana, dostatecznie uważna i rozsądna, u którego musi zostać stwierdzone powstanie związku myślowego między obydwoma znakami, co wyróżnia naruszenia znaków renomowanych na tle innych naruszeń godzących w funkcję oznaczenia pochodzenia. Także na gruncie prawa krajowego ustalenie naruszenia prawa ochronnego na renomowany znak towarowy wymaga w pierwszej kolejności oceny podobieństwa znaku renomowanego i oznaczenia stosowanego przez naruszcyciela, które musi przekładać się na ukształtowanie w postrzeganiu konsumentów skojarzenia znaku z oznaczeniem. Orzecznictwo wskazuje, że w wypadku renomowanego znaku towarowego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, polegające na niebezpieczeństwie samego skojarzenia z nim innego znaku, w odniesieniu do jakichkolwiek towarów. Przy czym wystarczający jest niski stopień podobieństwa. Wystarczy bowiem by późniejszy znak towarowy przywodził na myśl wcześniejszy renomowany znak towarowy, kojarzył się z nim lub był z nim łączony w świadomości relewantnego odbiorcy. Renomowany znak towarowy może także wskazywać na reputację firmy i przedsiębiorstwa, gdyż znak renomowany, to znak nie tylko rozpoznawalny na rynku, ale też taki, z którym wiążą się pozytywne skojarzenia i który budzi zaufanie. Dlatego też ocena czy znak towarowy jest znakiem renomowanym powinna uwzględniać także renomę przedsiębiorcy, którego firma obejmuje ten znak. W następnej kolejności należy ocenić, czy istnienie skojarzenia i przywołanie na myśl znaku renomowanego przez oznaczenie w sposób opisany w powyższym akapicie przekłada się na szkodę charakteru odróżniającego znaku, jego renomy lub przysporzenie naruszcycielowi nienależnych korzyści.

Szkoda dla charakteru odróżniającego znaku określana jest także jako rozmycie, rozwodnienie, pomniejszenie czy osłabienie znaku. Zachodzi ona, gdy zdolność tego znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany i jest używany, jako pochodzących od właściciela tego znaku, jest osłabiona z uwagi na wywołane używaniem przez osobę trzecią identycznego lub podobnego oznaczenia rozmycie tożsamości znaku towarowego i jego wizerunku w oczach odbiorców. Chodzi w tym przypadku o taką sytuację, w której renomowany znak może być kojarzony z towarami lub usługami świadczonymi przez naruszcyciela. Należy podkreślić, że dla stwierdzenia naruszenia z powyższego powodu wystarczające jest jedynie zaistnienie ryzyka rozmycia znaku.

Kolejną z postaci naruszenia jest tzw. degradacja renomy znaku. Polega ona na osłabieniu jego wizerunku. Wykazanie degradacji zakłada udowodnienie jedynie ryzyka wyrządzenia szkody dla siły atrakcyjnej znaku. Niebezpieczeństwo to może wystąpić w szczególności wtedy, gdy towary lub usługi oferowane przez osobę trzecią posiadają cechę lub właściwość mogące wywierać negatywny wpływ na wizerunek znaku towarowego. Należy podkreślić, że niebezpieczeństwo takie zachodzi także wtedy, gdy uprawniony ze znaku jest pozbawiony jakiegokolwiek kontroli jakości produktów oferowanych przez podmiot stosujący podobne oznaczenie, ponieważ ewentualne negatywne opinie klientów tego podmiotu mogą rzutować na opinię znaku renomowanego i uprawnionego do niego podmiotu. Pozwala to przyjąć, że wykazanie niskiej jakości oferowanych towarów lub świadczonych usług nie jest konieczne dla stwierdzenia niebezpieczeństwa degradacji znaku, wystarczające jest bowiem jedynie wykazanie możliwości cechowania się przez towary lub usługi oznaczonych znakiem identycznym lub podobnym niską jakością przy braku możliwości zapobieżenia występowania na rynku takich produktów przez uprawnionego do znaku renomowanego.

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy renomowany zachodzi także wówczas, gdy używanie tego znaku lub oznaczenia wywołującego skojarzenia w sposób opisany w powyższym akapicie przynosi nienależną korzyść. Innymi słowy dochodzi do czerpania z renomy znaku dla budowy własnej pozycji gospodarczej i uzyskania klienteli z wykorzystaniem jego reputacji lub też stworzeniem ryzyka wprowadzenia w błąd co do powiązań gospodarczych właściciela znaku z naruszcycielem. Do czerpania korzyści dochodzi m. in. wtedy, kiedy zachodzi skojarzenie między

renomowanym znakiem towarowym i zaopatrzonymi w niego produktami o wysokiej jakości a usługami innego podmiotu, które w braku takiego skojarzenia nie odróżniałyby się wyraźnie w percepcji nabywców od oferty innych uczestników rynku, gdyż dla osiągnięcia podobnego efektu, w przypadku niewystępowania skojarzenia, przedsiębiorca musiałby poczynić znaczne nakłady promocyjno-marketingowe. Biorąc pod uwagę, że produkt w postaci maści przeznaczonej do leczenia zmian i uszkodzeń skóry oznaczony znakiem towarowym (...) występuje na rynku od początku lat 60-tych XX wieku, że jest powszechnie dostępny, zarówno w aptekach stacjonarnych, jak i w sklepach internetowych, że jest kojarzony, jako jeden z pierwszych, pomocnych w leczeniu oparzeń i trądziku, że cieszy się dobrą opinią jako skuteczny oraz że jest postrzegany jako podstawowy element zawartości domowej apteczki należało uznać, że znak towarowy (...) m R. (...) jest rozpoznawalny na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dużemu kręgowi odbiorców i że jest jednocześnie nośnikiem informacji o wysokiej jakości maści nim oznaczonych. Powyższe nakazuje stwierdzić, że w/w znak towarowy jest znakiem renomowanym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Z powyższego wynika, że pomiędzy zarejestrowanym znakiem towarowym powoda (...) P. a spornym oznaczeniem, przede wszystkim ze względu na element słowny zachodzi silne podobieństwo. Uznać zatem należało, że jest to podobieństwo, które właśnie z powodu słownego elementu (...), a także, co prawda różnych, aczkolwiek nie posiadających odróżniającego charakteru końcówek „(...)”, musi wywołać skojarzenie myślowe między spornym oznaczeniem a renomowanym znakiem towarowym powoda, po pierwsze, dlatego że wspólny element słowny (...) znajduje się na początku oznaczenia pozwanej, w związku z czym przeciętny konsument zwróci na nie uwagę w pierwszej kolejności. Po drugie jest ono nośnikiem informacji o towarze - maści z kłącza pięciornika, a także o przedsiębiorcy go wytwarzającym. Dominuje ono we wrażeniu jakie sprawia na odbiorcy. Po trzecie ma wyjątkowo wysoką zdolność odróżniającą ze względu na dużą rozpoznawalność. Z kolei renomowany charakter znaku sprawiła, że jego ochrona rozciąga się poza granice podobieństwa towarów, wychodząc tym samym poza granice specjalizacji, co oznacza, iż powodowi przysługiwać będzie roszczenie o zaniechanie naruszania jego prawa ochronnego na znak towarowy pod warunkiem stworzenia ryzyka uzyskania przez pozwaną nieuzasadnionych korzyści lub zmniejszenia zdolności odróżniającej lub renomy znaku powoda.

W realiach niniejszej sprawy dostrzegalne jest osiągnięcie przez pozwaną nieuzasadnionych korzyści na skutek stosowania słowa (...) w swoim oznaczeniu. Słowo to bowiem, jak już wskazano, jest niemal identyczne i wywołuje skojarzenie ze słowem (...), które z kolei cechuje silna zdolność odróżniająca. W strukturze oznaczenia pozwanej słowo (...) znajduje się w miejscu przykuwającym uwagę na pierwszy rzut oka. Powyższe wywołujące skojarzenie z renomą znaku powoda oznaczenie, jako jednocześnie przyciągające uwagę, czyni więc maści „T. (...)” wyróżniającymi się wśród produktów tego rodzaju. Co więcej stopień podobieństwa sprawia wrażenie istnienia powiązań gospodarczych pomiędzy powodem (...) P. a pozwaną oraz stwarza ryzyko wywarcia wrażenia, że produkt „T. (...)” jest odmianą produktów oznaczonych znakiem powoda zawierającą większą dawkę substancji czynnej. Może to przysparzać pozwanej znacznego ułatwienia promocji jej działalności, a także powodować zwiększenie zainteresowania jej produktami na rynku, czego nie mogłaby w tożsamym poziomie łatwości osiągnąć bez posłużenia się słowem (...) w treści oznaczenia „T. (...)”. Z uwagi na powyższe Sąd Okręgowy stwierdził, że pozwana uzyskuje nienależne korzyści z opisanej powyżej działalności.

W następnej kolejności należy przejść do oceny ryzyka pomniejszenia zdolności odróżniającej znaku (...). Po pierwsze, należy zauważyć, że pozwana posługiwała się w treści swojego oznaczenia „T. (...)” niemalże całością słownego znaku (...) dla oznaczenia produktu w postaci maści z kłącza pięciornika, który to stanowi produkt leczniczy i zarazem preparat farmaceutyczny, a więc produkt, dla którego zarejestrowany jest znak powoda. Po drugie występujące w treści oznaczenia pozwanej słowo „(...)” samo w sobie nie ma odróżniającego charakteru, co też nie może wpływać na zniwelowanie skojarzenia wywołanego dużym podobieństwem słowa (...). Co więcej, stosowana powszechnie przez przedsiębiorców branży farmaceutycznej praktyka nazewnictwa leków polegająca na umieszczeniu słowa „(...)” po słowie stanowiącym nazwę właściwą leku dla oznaczenia preparatu zawierającego zwiększoną dawkę substancji czynnej względem leku, którego nazwa tego słowa nie zawiera stwarza duże ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd w taki sposób, że uznają oni lek „T. (...)” za produkt leczniczy zawierający zwiększoną zawartość wyciągu kłącza pięciornika niż lek (...) poprzez co jednocześnie uznają oni produkt „T. (...)” za pochodzący z przedsiębiorstwa co

najmniej gospodarczo powiązanego z podmiotem uprawnionym do znaku towarowego (...). Zdaniem Sądu ryzyko wprowadzenia w błąd w powyższy sposób zachodzi także w odwrotnej konfiguracji, a więc w taki sposób, że odbiorcy mogą dokonać powiązania znaku (...) z producentem produktu „T. (...). Innymi słowy konsumenci mogą uznać maści oznaczone w/w znakiem za pochodzące od pozwanej. Powyższe prowadziło do stwierdzenia zaistnienia ryzyka tzw. rozmycia renomy znaku i w konsekwencji naruszenia w ten sposób prawa ochronnego na znak towarowy powoda (...) P..

Nie można również wykluczyć działania na szkodę renomy znaku (...) poprzez ryzyko spowodowania uszczerbku w jego renomie. Powód nie zaoferował jednak żadnych dowodów, które pozwalałyby na określenie jakości maści „T.(...) w związku z czym możliwość naruszenia jego renomy ma charakter jedynie hipotetyczny. Powód nie ma na jakość produktu pozwanej żadnego wpływu, tym bardziej nie może on spowodować, że wadliwe towary, w przypadku gdyby zostały wprowadzone do obrotu, zostałyby wyeliminowane. Ewentualne negatywne opinie klientów o pozwanej mogłyby zaszkodzić renomie znaku (...), który to znak, jak już wskazano, z pewnością zostałyby skojarzony z oznaczeniem pozwanej przez znaczny krąg odbiorców.

W tym miejscu należy zauważyć, że działanie pozwanej nie może zostać uznane za wykonywanie jej prawa ochronnego na graficzny znak towarowy nr R. (...). Co prawda zakresem jego specjalizacji objęte są produkty farmaceutyczne oraz preparaty o działaniu leczniczym, a także znajduje się on na opakowaniach produktów „T.(...) aczkolwiek pozwana nie posługuje się nim w jego czystej postaci, lecz w znacznie zmodyfikowanej tj. jak już wskazano powyżej, z wykorzystaniem ludzko podobnych oznaczeń słowno-graficznych, których użycie nie było konieczne. Pozwana mogła bowiem wprowadzić do obrotu produkt o identycznym wyglądzie przedniej ściany opakowania z powyższym znakiem lub też nanieść na taką ścianę oznaczenia o większych różnicach względem znaku powoda (...) P.. Miała ona jednocześnie w tym zakresie nieograniczoną wręcz swobodę. Możliwość sformułowania nazwy w inny sposób potwierdzają także występujące w obrocie inne maści o tożsamym składzie chemicznym i nazwie, której nie cechowało aż tak duże podobieństwo do znaku (...). Tym samym należało uznać, że okoliczność rejestracji na rzecz pozwanej w/w znaku nie uchyla w żaden sposób bezprawności jej działań.

Należy także wskazać, że opisane już wielokrotnie działanie pozwanej nie może stanowić wykonywania prawa ochronnego na jej znak towarowy słowny (...) nr R. (...), gdyż zakresem jego specjalizacji nie są obecnie objęte leki, produkty lecznicze, czy preparaty farmaceutyczne, lecz jedynie produkty higieniczne i kosmetyczne. Znakiem tym pozwana mogła oznaczyć różnego rodzaju kosmetyki, nie zaś lek. Tym samym należało uznać, że okoliczność rejestracji na rzecz pozwanej w/w znaku nie uchyla w żaden sposób bezprawności jej działań. Jednocześnie brak było potrzeby skonstruowania nazw leku „T. (...) prezentującej aż tak wysoki stopień podobieństwa względem znaku towarowego (...). Należy bowiem zauważyć, że na rynku występuje wiele innych maści na bazie wyciągu z kłącza pięciornika, których nazwy są co prawda podobne względem w/w znaku, aczkolwiek nie stwarzają one ryzyka wprowadzenia przeciętnego konsumenta w błąd. Są to przykładowo następujące leki; „T. (...), (...), „T. unguentum compositum maść pięciornikowa złożona (...) i (...). Świadczy to o tym, że cechy leku oraz jego skład nie uniemożliwiały konstruowania nazwy niestwarzającej ryzyka wprowadzenia konsumenta w błąd. Mając powyższe na względzie zasadne jest stwierdzenie, że pozwana dopuściła się naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy powoda w sposób określony w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Dlatego też roszczenia powoda (...) P. w zakresie w jakim zostały oparte na przepisach p.w.p. jawią się jako wykazane co do zasady.

Zgodnie z art. 1 u.z.n.k., ustawa ta reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej. Stosownie do art. 3 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest 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.

Sąd I instancji podziela powszechnie przyjęty pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 u.z.n.k. w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 tego artykułu wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17 u.z.n.k., które należy wyklądać tak, że ogólne określenie i przepisy uszczegóławiające czyn nieuczciwej konkurencji pozostają w następujących relacjach: wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17 u.z.n.k., jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1 u.z.n.k., wymagania określone w definicji art. 3 ust. 1 u.z.n.k. odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17 u.z.n.k., a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17 U.z.n.k., w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (np. bezprawności, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe. Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności u.z.n.k., przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie dóbr osobistych, prawa własności przemysłowej, praw autorskich, ochrony konsumentów czy też kodeksu karnego.

Pojęcie dobrych obyczajów odczytuje się najczęściej w ujęciu ekonomiczno- funkcjonalnym, przywiązującym wagę nie do przestrzegania dobrych obyczajów w ogóle lecz do zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej, odchodząc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogólnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowiło poczucie godności ogółu ludzi myślących sprawiedliwie i słusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. Sprzeczność z dobrymi obyczajami, jako klauzula generalna, podlega ocenie sądu z punktu widzenia treści, motywów i celu działania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami są działania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez daną społeczność, obowiązującymi w określonym środowisku. Jak stwierdza Sąd Najwyższy, dobre obyczaje kupieckie wyrażają się pozaprawnymi normami postępowania, którymi powinni kierować się przedsiębiorcy. Ich treści nie da się określić w sposób wyczerpujący, ponieważ kształtowane są przez ludzkie postawy uwarunkowane zarówno przyjmowanymi wartościami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i związanymi z tym praktykami życia gospodarczego. Pojęcie dobrych obyczajów konkretyzuje się w określonym stanie faktycznym. Zastosowanie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. wymaga wskazania, jaki konkretnie dobry obyczaj doznał naruszenia wskutek działań przedsiębiorcy.

W orzecznictwie przyjmuje się szeroką interpretację przesłanki naruszenia lub zagrożenia interesu w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Zdaniem Sądu Najwyższego, interes przedsiębiorcy uzasadniający domaganie się ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zależności od podstawę i drogi ochrony, którą obierze uprawniony do ochrony przedsiębiorca. Jeżeli dochodzi on roszczeń wyrównawczych musi zawsze wykazać konkretne zmiany w sytuacji majątkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jeżeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowań, w konkretnym stanie faktycznym sam sposób naruszenia dobrych obyczajów może wystarczyć do uznania, że zachowania te co najmniej zagrażają interesom przedsiębiorcy domagającego się ochrony.

Czynem nieuczciwej konkurencji wywodzonym z ogólnej klauzuli art. 3 ust. 1 u.z.n.k. jest tzw. pasożytnictwo gospodarcze polegające na sięganiu do cudzego miejsca rynkowego w celu wykorzystania go do budowy lub poprawę własnej pozycji gospodarczej bazując na cudzej renomie. Jest to uzasadniane aprobowanym przez Sąd argumentem, że wkraczanie dla własnych potrzeb przedsiębiorcy w cudzą pozycję rynkową, a w szczególności w jego renomę, prowadzi do skutku w postaci pasożytowania na niej, do konkurencji pasożytniczej. Sprawca czynu stara się uniknąć trudnego zadania w postaci uzyskania dobrej opinii wśród konsumentów i innych odbiorców towarów i usług poprzez oferowanie produktów wysokiej jakości i działań marketingowych. Niewątpliwie jest to czyn w dużym stopniu sprzeczny z dobrymi obyczajami naruszający jednocześnie interesy klientów i innych przedsiębiorców, gdyż nie dość, że uczciwi konkurenci byli zmuszeni ponieść spory i często długotrwały wysiłek w celu zbudowania renomy, to konsumenci otrzymują produkt często niższej jakości kierując się odmiennym przekonaniem ze względu na błędne skojarzenie nieuczciwego przedsiębiorcy z jego renomowanym konkurentem. Jak wskazuje Sąd Apelacyjny w Warszawie, „za zgodne z dobrym obyczajem w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.z.n.k. uznać należy niepodszycanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, a także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w promowaniu

nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim, rodzajowo tożsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Przypadki, jak powyżej wskazane, określa się mianem konkurencji pasożytniczej polegającej na sięganiu do cudzej pozycji rynkowej w celu wykorzystania jej do budowy własnej pozycji, w szczególności poprzez wykorzystanie cudzej renomy. Innymi słowy pasożytnictwo rynkowe polega na tym, że uczestnik tego samego rynku korzysta z gotowego efektu pracy swojego konkurenta handlowego. Klauzula czynu nieuczciwej konkurencji jest skorelowana także z interesem przeciętnego klienta. W związku z tym możliwe jest przyjęcie przykładowo wzorca klienta świadomego oraz rozsądnego. Takie rozwiązanie mogłoby być uprawnione przy dokonywaniu oceny danego czynu przy uwzględnieniu, że istnieją szczególne kategorie tych podmiotów, które łączy jakaś wspólna cecha relewantna. Sąd Najwyższy wskazuje, że przy ocenie tego, czy ze względu na podobieństwo oznaczeń możliwa jest pomyłka co do producenta, istotne jest, czy produkt kupuje konsument uważny za przeciętnego. Kryteria mające kształtować wzorec przeciętnego klienta nie mogą pomijać możliwości samodzielnej weryfikacji uzyskanych informacji i wyobrażeń przez adresata reklamy o towarze, warunków panujących na określonym segmencie rynku, a także potrzeb do zaspokojenia których uczestnik rynku zmierza podejmując decyzję o nabyciu towaru. Można zatem stwierdzić, że czyn polegający na przybraniu podobnych oznaczeń produktów nie będzie stanowił czynu nieuczciwej konkurencji klasyfikowanego jako konkurencja pasożytnicza jeśli przeciętny klient nie będzie taką praktyką wprowadzony w błąd co do tożsamości producenta produktu.

Według art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Przepis art. 10 ust. 2 u.z.n.k. stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest również wyprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w art. 10 ust. 1 u.z.n.k., chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi. Przepis art. 10 u.z.n.k. dotyczy przede wszystkim sytuacji oznaczania towaru lub usługi cudzym znakiem towarowym, firmą lub innym oznaczeniem odróżniającym oraz wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu zawierającym oznaczenia odróżniające lub takim, które samo pełni rolę oznaczenia odróżniającego. Chodzić tu może tylko o pochodzenie z określonego przedsiębiorstwa, a więc przede wszystkim o oznaczenie towaru znakiem towarowym lub oznaczeniem przedsiębiorstwa. Oznaczeniem towarów lub usług, które może wprowadzać w błąd klientów co do ich pochodzenia, będzie przede wszystkim umieszczenie na towarze lub w związku ze świadczeniem usług znaku towarowego lub usługowego. Zarówno dokładna imitacja cudzego znaku, jak i użycie oznaczeń do takiego znaku podobnych mogą być mylące. Przepis art. 10 u.z.n.k. może stanowić samodzielną podstawę roszczeń wówczas, gdy ochrona znaku z tytułu rejestracji nie przysługuje

Czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 10 u.z.n.k. może popełnić tylko przedsiębiorca oznaczający towary (usługi) konfuzyjnym oznaczeniem bądź wprowadzający do obrotu towary w opakowaniu mogącym wywoływać ryzyko konfuzji. Oznaczenie zaś towarów konfuzyjnym oznaczeniem polega głównie na fizycznym nakładaniu danego oznaczenia na towar i jego opakowanie, bądź na używaniu spornego oznaczenia w reklamie, fakturach albo innych działaniach tworzących wrażenie w świadomości klientów i konsumentów, że dany towar pochodzi od innego przedsiębiorcy. Popełnienie tego deliktu ma miejsce wtedy, gdy doszło do oznaczenia towarów lub usług konfuzyjnym oznaczeniem i nastąpiło posłużenie się tym oznaczeniem, wprowadzenie go do obrotu. Tym zaś jest posługiwanie się oznaczeniem na towarach, opakowaniu, w reklamie, dokumentach związanych z obrotem towarami lub świadczeniem usług w działalności gospodarczej, czyli inaczej mówiąc istotne jest użycie danego oznaczenia, posłużenie się nim. Z art. 10 ust. 1 i 2 u.z.n.k. wynika, iż w celu postawienia zarzutu popełnienia opisanego w nim czynu nieuczciwej konkurencji w przypadku wprowadzenia w błąd co do pochodzenia uprawniony winien był uprawdopodobnić następujące elementy:

a) oznaczanie towarów lub usług lub wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych danym oznaczeniem lub wprowadzanie do obrotu towarów w opakowaniu z takim oznaczeniem;

b) możliwość wprowadzenia klientów w błąd co komercyjnego pochodzenia towaru (tzw. ryzyko konfuzji), co w szczególności wiąże się z posiadaniem przez dane oznaczenie odróżniającego charakteru;

c) pierwszeństwo używania zgodnie z prawem oznaczenia towarów czy też opakowania przez uprawnionego.

Przekładając powyższe rozważania na grunt stanu faktycznego niniejszej sprawy, w pierwszej kolejności należy wskazać, że powódka P. zdołała wykazać, iż wprowadza do obrotu, sprzedaje i oferuje do sprzedaży produkt (...) w postaci maści i zdołała jednocześnie wykazać, że produkty opatrzone powyższym oznaczeniem występują na rynku w Rzeczypospolitej Polskiej od roku 1959. Jednocześnie zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje, że pozwana rozpoczęła posługiwać się swoim oznaczeniem „T. (...)” w roku 2005. Powyższe oznaczenie używane jest w odniesieniu do maści. W związku z tym Sąd Okręgowy stwierdził, że powódce P. przysługuje pierwszeństwo wobec oznaczenia (...).

Następnie należy pochylić się nad kwestią możliwości wprowadzenia klientów w błąd w wyniku stosowania oznaczenia „T. (...)”. Oznaczenie to składa się z dwóch słów mianowicie (...) i (...). Analogicznie względem oceny poczynionej na gruncie p.w.p. słowo „(...)” nawiązuje do silnego działania leku lub też do wysokiego odsetka substancji czynnej - wyciągu z kłącza pięciornika w zawartości opakowania maści. Jednocześnie jest ono powszechnie stosowane w nazewnictwie produktów na rynku farmaceutycznym we wskazanym powyżej celu, a więc także w odniesieniu do innych produktów niż „T. (...)”. Stąd też należało uznać, że nie ma ono charakteru odróżniającego i nie ma decydującego znaczenia w procesie identyfikacji przez klienta produktu oraz producenta produktu. Słowo (...) cechuje wysokie podobieństwo względem słowa (...), są one względem siebie niemal identyczne, gdyż różnią je jedynie dwie ostatnie litery „(...)”. W pozostałej części tj. w zakresie liter (...) powyższe oznaczenia są identyczne. Na płaszczyźnie wizualnej cechuje je także zapis taką samą czcionką oraz identycznym odcieniem koloru granatowego.

Specyfika produktu stron będącego lekiem (...) oraz sposobu jego sprzedaży tj. jego niedostępności na półkach aptek dla konsumentów - podobnie jak ma to miejsce w przypadku p.w.p. - wymaga rozważania ryzyka konfuzji odbiorców w pierwszej kolejności poprzez pryzmat ryzyka konfuzji wśród farmaceutów wydających lek konsumentom. Dla farmaceutów zasadnicze znaczenie ma skład maści oraz jej działanie, a co za tym idzie przywiązują oni mniejszą wagę do jej nazwy. W rezultacie podobieństwo znaku towarowego powoda i oznaczenia pozwanej przy jednoczesnym uwzględnieniu odmiennego składu w zakresie substancji czynnej w korelacji z dodatkiem (...) występującym w nazwie produktu pozwanej powoduje postrzeganie produktu pozwanej jako mocniejszej wersji produktu powoda, przy jednoczesnej identyfikacji producentów obu leków jako jednego podmiotu. W rezultacie konfuzja produktów stron wśród farmaceutów skutkować będzie konfuzjami w docelowej grupie odbiorców. Istnieje zatem znaczne ryzyko, że farmaceuci identyfikując oba produkty jako słabszą i mocniejszą odmianę tego samego produktu pochodzącego od jednego producenta, przenosić będą tą konfuzję na konsumentów sugerując zakup leku wbrew intencjom odbiorców.

Niezależnie od powyższego przeciętny klient, jakim w niniejszej sprawie jest osoba, która doznała nieznacznego uszkodzenia naskórka nie będzie drobiazgowo analizować i porównywać opakowania, wręcz przeciwnie podejmie decyzję co do zakupu kierując się skojarzeniem powstałym na pierwszy rzut oka. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności zwróci uwagę na rzucające się w oczy słowo (...), które następnie w oparciu o wspólny element (...), tożsamą czcionkę i kolor skojarzy z występującym, na rynku do 1959 r. i rozpoznawalnym oznaczeniem (...), przez co istnieje duże ryzyko ukształtowania w jego percepcji błędnego przekonania, że producentem produktu „T. (...)” jest powódka P. lub też podmiot gospodarczo z nią powiązany. Co więcej, umieszczenie obok słowa (...) słowa (...) może doprowadzić klienta do wniosku, że produkt ten jest odmianą produktu (...) o zwiększonej zawartości substancji czynnej, co dodatkowo potwierdza zaistnienie dużego ryzyka wprowadzenia klienta w błąd we wskazany powyżej sposób. W przypadku aptek internetowych ryzyko konfuzji zwiększa jeszcze okoliczność, że produkt pozwanej „T. (...)” wyświetla się jako produkt podobny do maści (...).

W oparciu o powyższe Sąd I instancji stwierdził, że pozwana wprowadzając do obrotu produkt „T. (...)” dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji z art. 10 u.z.n.k.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. W doktrynie wyróżnia się dwa rodzaje naśladownictwa, tj. naśladownictwo pasożytnicze i niewolnicze. To pierwsze charakteryzuje się przejściem przez przedsiębiorcę jakiegoś rozwiązania innego przedsiębiorcy lub rezultatu takiego działania w celu zarobkowymi. To drugie polega na przejściu cudzych rozwiązań, w szczególności cech zewnętrznych, w tak szerokim zakresie, że u klientów powstaje lub może powstać mylne wrażenie, że produkty kopiowane są tak naprawdę innymi produktami, tj. produktami oryginalnymi, do których w rzeczywistości jedynie je upodobniono. Innymi słowy, w przypadku naśladownictwa niewolniczego mamy do czynienia z przywłaszczeniem sobie przez przedsiębiorcę tożsamości produktu pochodzącego od innego przedsiębiorcy. Ten typ naśladownictwa jest przedmiotem czynu nieuczciwej konkurencji opisanego w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. Wprowadzenie w błąd to wywarcie takiego wpływu na odbiorcę (klienta), które powoduje rozbieżność o określonym natężeniu pomiędzy jego oczekiwaniami (wyobrażeniem) a stanem faktycznym. Warto podkreślić, że naśladownictwo dotyczy zewnętrznej postaci gotowego produktu, co wyklucza dokonanie oceny podobieństwa do cech postrzegalnych jedynie wzrokowo.

Wprowadzenie w błąd oznacza pewien stan świadomości klienta. Wyraża się on w powstającym po stronie klienta przekonaniu, że sięga po produkt oryginalny, gdy tymczasem w rzeczywistości jest to produkt będący efektem naśladownictwa. Wyobrażenie klienta dotyczy zatem niezgodnego z istniejącym w rzeczywistości stanem faktycznym co do tożsamości produktu lub producenta. Produkt nie jest tym, który chce nabyć klient, lub nie pochodzi od producenta będącego pożądanym przez klienta wytwórcą produktu.

Co warte uwagi, dla przypisania danemu zachowaniu walom czynu nieuczciwej konkurencji wystarcza jedynie wykazanie możliwości wprowadzenia klienta w błąd bez względu na to czy do tego rzeczywiście dojdzie. Ma to miejsce wtedy kiedy klient nie jest w stanie odróżnić kopii od oryginału.

Ocena zaistnienia przestanki wprowadzenia w błąd co do tożsamości produktów dokonywana jest z punktu widzenia „klienta”. Pod pojęciem klienta rozumieć należy przeciętnego odbiorcę. Sąd dokonuje oceny mając na uwadze spostrzegawczość przeciętnego odbiorcy w zwykłych warunkach obrotu z odniesieniem się w pierwszej kolejności do jednogatunkowości towarów, w drugim do ich oznaczeń odróżniających. Przeciętny odbiorca/klient jest należycie poinformowany, uważny i rozsądny. Uważny i ostrożny konsument, to taki, który dokonuje decyzji rynkowych świadomie i który zdaje sobie sprawę z konieczności weryfikacji docierających do niego komunikatów handlowych. Określenie wzorca przeciętnego klienta w danej sprawie jest dokonywane z uwzględnieniem produktów, spośród których jednemu zarzucono, że jest reprodukcją lub imitacją drugiego, których to produktów dotyczy postępowanie.

Przepis art. 13 u.z.n.k. wymaga, żeby naśladowanie było efektem zastosowania technicznych środków reprodukcji. Pojęcie reprodukcji obejmuje zjawisko kopiowania całości formy produktu z wykorzystaniem mechanizmów technicznych. Odróżnić od niej należy imitację, czyli wytworzenie takiego samego produktu nakładem sił. Posłużenie się przez ustawodawcę słowem „technicznych” wyklucza uznanie za niedozwolone naśladownictwo stworzenia kopii własnoręcznie. W doktrynie wskazuje się, że przesłankę dokonywania naśladownictwa za pomocą technicznych środków reprodukcji uznaje się za spełnioną w przypadku wytworzenia kopii lub produktu podobnego takich samych lub podobnych co do skutków technologii i metod. Warto podkreślić, że u.z.n.k. zakazuje naśladownictwa na skalę przemysłową tj. posiadającego przynajmniej lokalne znaczenie gospodarcze. W pierwszej kolejności konieczne jest wskazanie, że wzorzec klienta przy dokonaniu oceny podobieństwa na gruncie art. 13 u.z.n.k jest taki sam jak na gruncie p.w.p. i art. 10 u.z.n.k., dlatego też nie ma potrzeby ponownego opisywania tej kwestii. W wyniku porównania produktów „T. (...) do (...) należało dojść do wniosku, że cechuje je znaczne podobieństwo. Mianowicie w zakresie kształtu opakowania zewnętrznego (prostopadłościennie) oraz wewnętrznego (tubka) oznaczeń słowno-graficznych, czeionki i koloru tekstu (ciemny granatowy), koloru tła opakowań (biały), a także koloru elementów graficznych (pomarańczowy)

W kontekście zdolności odróżniającej słowna (...) występującego samodzielnie, jak i w zestawieniu ze słowem (...), zgodności na płaszczyźnie koncepcyjnej oraz wizualnej należy stwierdzić, że poczynione już na gruncie niniejszej

sprawy ustalenia i wnioski w powyższym zakresie są aktualne także na obecnym etapie, dlatego też nie ma potrzeby ich ponownego przytaczania. Tytułem uzupełnienia należy wskazać, że w kontekście całości opakowań odróżniający charakter ma widniejące na nim oznaczenie (...) oraz pomarańczowy element graficzny widniejący po jego prawnej stronie, a także pomarańczowy pasek na dole przedniej ściany. Opakowania produktu pozwanej cechuje występowanie takich samych elementów o jaśniejszym odcieniu koloru pomarańczowego.

Biorąc powyższe pod uwagę należało stwierdzić, że stopień i charakter podobieństwa opakowań produktu „T. (...)” względem produktu (...) przekłada się na wysokie ryzyko wprowadzenia klienta w błąd co do producenta pierwszego z produktów w ten sposób, że może zostać za niego uznana powódka. Należy zauważyć, że podobieństwo jest tak duże, że zdecydowanie łatwiej jest wskazać różnice tych produktów, zaś różnice nie mają odróżniającego charakteru. Jednocześnie należy stwierdzić, że fakty występowania wielu egzemplarzy produktu „T. (...)” w obrocie ca całym terytorium Polski, wysokiej jakości wykonania tekturowego opakowania zewnętrznego oraz metalowego opakowania wewnętrznego, a także identyczny wygląd wszystkich opakowań tego produktu wskazują, że z pewnością są one produkowane na skalę przemysłową z wykorzystaniem maszyn wysokiej technologii. Dlatego też Sąd Okręgowy uznał, że działanie pozwanej stanowi także czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 13 u.z.n.k.

Przed przystąpieniem do oceny roszczeń powodów należy odnieść się po podniesionych przez stronę pozwaną zarzutów: działania w granicach uprawnienia płynącego z dopuszczenia leku do obrotu pod nazwą „T. (...)”, zarzutu przedawnienia i zarzutu venire contra factum proprium nemini licet.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawno farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2310, określanej dalej jako „u.p.f.”) ustawa ta określa zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania oraz warunki obrotu produktami leczniczymi. Według art. 2 pkt 32 u.p.f. produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

Z kolei, jak stanowi art. 2 pkt 14 u.p.f., nazwą produktu leczniczego jest nazwa nadana produktowi leczniczemu, która może być nazwą własną niestwarzającą możliwości pomyłki z nazwą powszechnie stosowaną albo nazwą powszechnie stosowaną lub naukową, opatrzoną znakiem towarowym lub nazwą podmiotu odpowiedzialnego. Zgodnie z art. 2 pkt 15 u.p.f. nazwą powszechnie stosowaną jest nazwa międzynarodowa zalecana przez Światową Organizację Zdrowia, a jeżeli takiej nie ma - nazwa potoczna produktu leczniczego.

Należy podkreślić, że przewidziana przez u.p.f. definicja nazwy produktu leczniczego daje producentowi swobodę w wyborze nazwy jego produktu. Na gruncie prawa farmaceutycznego ograniczenia co do swobody wyboru nazwy są podyktowane względami natury medycznej i przejrzystości informacji co do leku przejawiające się nałożeniem obowiązku spełnienia wymogów wykluczających możliwość wprowadzenia pacjenta w błąd m. in. co do pomyłki z nazwą powszechnie stosowaną, działania terapeutycznego, składu leku, drogi jego podania oraz wskazań do stosowania i z nazwą innego leku.

Tym samym należy wskazać, że podczas rejestracji nazwa leku podlega badaniu nie co do ryzyka wprowadzenia w błąd w zakresie producenta i pochodzenia produktu, ale w zakresie składu chemicznego, postaci farmaceutycznej, działania farmakologicznego i przeznaczenia medycznego. Co prawda przepis art. 2 pkt 14 u.p.f. stanowi, że nazwa produktu leczniczego może być nazwą niestwarzającą możliwości pomyłki z nazwą m. in. opatrzoną znakiem towarowym, jednakże wydanie przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów L., (...) i Produktów B. decyzji o dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu nie skutkuje przyznaniem podmiotowi odpowiedzialnemu prawa do wyłącznego posługiwania się daną nazwą niezależnie od jej ochrony na mocy odrębnych przepisów. Decyzja taka nie sanuje ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej i reguł uczciwej konkurencji.

Przyjęcie stanowiska, według którego prawo do znaku towarowego doznawałoby ograniczenia na skutek wpisu jakiegoś produktu do innego rejestru pod nazwą o charakterze konfuzyjnym względem znaku, na skutek czego stałoby

się możliwe używanie takiej nazwy przez podmiot inny niż uprawniony do znaku stałoby w sprzeczności z istotą i ideą prawa ochronnego na znak towarowy jako uprawnienia wyłącznego przysługującego uprawnionemu. Dlatego też w przypadku kolizji nazwy leku ze znakiem towarowym za właściwe należy przyjąć dokonanie zmiany nazwy leku, w tym poprzez zmianę wpisu w rejestrze, nie zaś ograniczenie zakresu prawa do znaku, któremu, przez wzgląd na jego funkcję oznaczenia pochodzenia produktu, należy dać pierwszeństwo. Należy jednocześnie zauważyć, że w granicach specjalizacji wskazanego powyżej organu nie znajduje się badanie ryzyka wprowadzenia w błąd co do pochodzenia leku, organ ten w głównej mierze skupia się na wynikach badań klinicznych, opisie działania, postaci farmaceutycznej i pozostałych cechach o charakterze chemicznym. Podążając za powyższym należy podkreślić, że uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego pod określoną nazwą samo przez się nie uchyla bezprawności działań podmiotu odpowiedzialnego, jeżeli naruszałoby one prawo osoby trzeciej do przyznanego jej znaku towarowego, natomiast oznaczenie wprowadzanego na rynek produktu leczniczego, nazwą mogącą wywoływać u klientów przeświadczenie o podobieństwie do cieszącego się już renomą innego produktu tego samego rodzaju pozostaje w sprzeczności z dobrymi obyczajami i narusza interes konkurenta, przez co stanowi przejaw korzystania z cudzej renomy i w konsekwencji czyn nieuczciwej konkurencji. Dlatego też podniesiony przez pozwaną argument, jakoby działała w granicach uprawnienia płynącego z odrębnych niż p.w.p. i u.z.n.k. przepisów należało uznać za chybiony.

W kontekście podniesionego przez pozwaną zarzutu przedawnienia należy stwierdzić, że jest on bezzasadny. Zgodnie z art. 289 ust. 1 p.w.p. roszczenia z tytułu patentu ulegają przedawnieniu z upływem lat 3. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się w upływie 5 lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu. Z kolei według art. 298 zd. 2 p.w.p, przepisy art. 288 ust. 1 oraz art. 289 p.w.p. stosuje się odpowiednio wobec roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Literalna wykładnia powyższych przepisów nie pozostawia wątpliwości jedynie w odniesieniu do działań o charakterze jednorazowym, gdyż w takim przypadku roszczenia ulegną przedawnieniu wraz z upływem 3 lat od dnia, w którym uprawniony do znaku dowiedział się o zaistnieniu zachowania stanowiącego naruszenie jego prawa ochronnego, chyba że przed rozpoczęciem lub w trakcie biegu w/w terminu upływie 5 lat od dnia, w którym doszło do naruszenia. W takim przypadku do przedawnienia dojdzie w tym dniu.

W przypadku zachowań długotrwałych i powtarzalnych stanowiących czyny składające się z sekwencji oddzielnych aktów naruszeń następujących w kolejnych dniach dostrzegalna jest rozbieżność w orzecznictwie i stanowisku doktryny co do rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia. Mianowicie wskazuje się, że termin ten rozpoczyna bieg z pierwszą chwilą powzięcia wiedzy o naruszeniu w przypadku terminu 3-letniego oraz z chwilą pierwszego wkroczenia w sferę wyłączności w przypadku terminu 5-letniego. Powyższemu przeciwstawiane jest stanowisko, zgodnie z którym termin 3-letni rozpoczyna bieg w momencie powzięcia ostatniej wiadomości o naruszeniu, natomiast termin 5-letni w dniu zakończenia stanu naruszenia.

Poza powyższymi sposobami wyznaczenia dnia rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia prezentowany jest jeszcze jeden polegający na tym, że w przypadku naruszeń o charakterze ciągłym, taką sytuację należy traktować jako serię identycznych czynów popełnianych dzień po dniu i liczyć bieg terminu przedawnienia oddzielnie co do każdego naruszenia. W takiej sytuacji przewidziane przez p.w.p. terminy rozpoczną bieg w każdym dniu występowania naruszenia bez względu na rodzaj dochodzonego roszczenia.

Ostatnie z zaprezentowanych powyżej stanowisk wskazywane jest w doktrynie jako najoptymalniejsze i najpełniej równoważące interesy uprawnionych oraz naruszcycieli praw Wyłącznych poprzez dostosowanie czasu na dochodzenie roszczeń do czasu trwania naruszenia. Ponadto jego przyjęcie tworzy stan, w którym uprawniony może podjąć działania prawne dopóki trwa naruszenie bez obawy przedwczesnego przedawnienia, a naruszenie! nie może czuć się bezkarny.

Sąd Najwyższy w najnowszej uchwale wydanej w składzie siedmiu sędziów, rozstrzygając rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych i ujednolicając swoje wcześniejsze orzecznictwo, przychylił się do trzeciego z możliwych

sposobów ustalenia rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia orzekając, że „jeżeli naruszenie prawa ochronnego na unijny znak towarowy ma charakter powtarzalny i trwa w chwili zgłoszenia roszczenia niepieniężnego, w tym roszczenia o zakazanie naruszenia, pięcioletni okres przedawnienia określony w art. 289 ust. 1 2 związku z art. 298 p.w.p. biegnie od każdego dnia, w którym naruszenie nastąpiło” (uchwała Sadu Najwyższego z dnia 18 maja 2021 r., I I CZP 30/20, LEX nr 3175965).

Tym samym na potrzeby niniejszego postępowania Sąd Okręgowy przyjął wyrażone przez Sąd Najwyższy w powyższej uchwale stanowisko uznając, że bieg terminu przedawnienia objętych powództwem roszczeń opartych na p.w.p. rozpoczął się odrębnie od każdego dnia trwania naruszenia, co też, zważywszy, że pozwana wprowadza do obrotu produkt „T. (...)” nieprzerwalnie do chwili obecnej, musiało skutkować przyjęciem, że termin przedawnienia w/ w roszczeń nie upłynął względem aktów wprowadzenia do obrotu mających miejsce w okresie ostatnich 5-ciu lat, zaś w dniu wniesienia pozwu nie upłynął termin przedawnienia względem aktów wprowadzenia do obrotu produktów „T. (...)” mających miejsce w okresie lat 2013-2018. Co więcej, z racji na fakt wystąpienia przez powódkę z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej oraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń w roku 2016, bieg terminów przedawnienia zainicjowanych w okresie 2011-2016 został przerwany, na skutek czego zaczęły one biec na nowo w 2016r. Tym samym należało stwierdzić, że w dniu wniesienia pozwu roszczenia nim objęte nie były przedawnione. Dlatego też zarzut przedawnienia okazał się bezzasadny.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 u.z.n.k. roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie co do każdego naruszenia. Według art. 20 ust. 2 u.z.n.k. do przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem nieuczciwej konkurencji stosuje się przepis art. 442¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.; zwanej dalej „k.c.”). Wnosząc a contrario art. 442¹ k.c. nie znajdzie zastosowania do przedawnienia roszczeń innych niż odszkodowawcze, a więc także do roszczeń o zaniechanie, zniszczenie opakowań, czy złożenie oświadczenia.

Na gruncie u.z.n.k., odmiennie niż na gruncie p.w.p., bieg terminu przedawnienia roszczeń powstałych na skutek czynu nieuczciwej konkurencji rozpoczyna się nie odrębnie każdego dnia, w którym czyn ten miał miejsce, lecz w dniu następującym po dniu upływu terminu wyznaczonego przez uprawnionego na spełnienie świadczenia, przy czym wezwanie to powinno nastąpić w najwcześniejszym możliwym terminie. Czyn nieuczciwej konkurencji ma charakter ciągły wówczas, gdy nie jest jednorazowy i trwa nieprzerwanie przez dłuższy czas.

W realiach niniejszej sprawy powodowie wzywali pozwaną do zaniechania naruszeń trzykrotnie, w tym pierwszy raz pismem z dnia 3 kwietnia 2014r., w którym wyznaczyli pozwanej termin siedmiodniowy na zaprzestanie wprowadzania do obrotu produktów „T. (...)” Należało więc przyjąć, że termin ten upłynął dnia 10 kwietnia 2014, w związku z czym termin przedawnienia rozpoczął bieg 11 kwietnia tego roku. Należy zauważyć, że z racji nabycia przez powodów prawa ochronnego na znak towarowy (...) w roku 2013 i dostrzeżenie występowania produktu „T. (...)” w roku 2014 wystąpienie z wezwaniem do zaniechania naruszeń nie może zostać uznane za zrealizowane w zbędnej zwłoce. Powyższe, przy uwzględnieniu ówczesnego brzmienia art. 118 k.c., oznacza, że termin przedawnienia powinien być upłynąć dnia 11 kwietnia 2017r. Zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Natomiast według art. 124 § 1 k.c. po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Jednocześnie należy wskazać, że według ugruntowanego w orzecznictwie poglądu, bieg terminu przedawnienia przerywa zawezwanie do próby ugodowej pod warunkiem, że jest podjęte w celu zaspokojenia roszczenia.

W związku z powyższym należało stwierdzić, że wystąpienie przez powodów z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej z dnia 23 grudnia 2016r. przerwało bieg terminu przedawnienia roszczeń niepieniężnych opartych na u.z.n.k. objętych pozwem w niniejszej sprawie, zaś termin ten rozpoczął bieg na nowo dnia 30 maja 2017r., tj. dnia bezskutecznego zakończenia postępowania w przedmiocie zawezwania do próby ugodowej. Dlatego też należało

przyjąć, że w dniu wniesienia pozwu tj. w dniu 11 czerwca 2018r. termin przedawnienia roszczeń nie upłynął, co też musiało skutkować uznaniem zarzutu przedawnienia roszczeń niepieniężnych opartych na u.z.n.k. za bezzasadny.

W tym miejscu należy przejść do oceny podniesionego przez pozwaną tzw. zarzutu venire. Zgodnie z wywodzoną z zawartej w art. 5 k.c. klauzuli generalnej nadużycia prawa zasadą venire contra factum proprium nemini licet, podmiot prawa jeśli trwa przy określonej praktyce, nie może powoływać się na bezprawność tej praktyki lub jej niewiązący charakter, o ile inny podmiot prawa przyjmował tę praktykę w dobrej wierze i poniósłby szkodę w wyniku jej zmiany. Na gruncie prawa własności intelektualnej wskazuje się, że uprawniony nie może powoływać się na bezprawność, jeśli naruszciciel dopuszczał się ingerencji w prawo wyłączne lub interes gospodarczy uprawnionego przez długi czas i jednocześnie spotkało się to z biernością uprawnionego. Powyższe opiera się na założeniu, że poprzez długotrwały brak reakcji na wystąpienie stanu naruszenia interesu uprawnionego wyraża on przyzwolenie i akceptację takiego stanu rzeczy poprzez co dopuszcza on do samoistnej rozpoznawalności produktu konkurenta i utrwalenia jego obecności i wizerunku na rynku. Należy zauważyć, że przedsiębiorcy, w zależności od szybkości reakcji na stan naruszenia, dopuszczają lub nie dopuszczają do utrwalenia się pewnego wzorca postępowania oraz zwyczajów na rynku. W kontekście oznaczeń odróżniających i wyglądu opakowań produktów można stwierdzić, że po kilku latach współwystępowania na rynku produktów stron, produkt naruszciciela uzyskuje samodzielną zdolność odróżniającą, dlatego też nie wydaje się dopuszczalne domaganie się udzielenia po kilku latach ochrony przez zakazanie konkurentowi wprowadzania do obrotu jego wyrobu, z którym wiązał on już określone oczekiwania handlowe. W związku z powyższym należy stwierdzić, że dopuszczalne jest odmówienie uznania za czyn nieuczciwej konkurencji takiego zachowania, które co prawda formalnie wskazuje na naruszenie zasad uczciwej konkurencji, ale w danych okolicznościach powodowi można postawić zarzut venire, gdyż w ten sposób występuje on przeciw dopuszczonemu i akceptowanemu przez niego stanowi rzeczy.

W przełożeniu powyższego na stan faktyczny niniejszej sprawy należy stwierdzić, że brak jest podstaw do postawienia powodowi zarzutu venire. Należy zwrócić uwagę, że po uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy (...) na mocy umowy zawartej w roku 2013, zainicjowaniu prowadzenia działalności na rynku polskim i po dostrzeżeniu obecności na tym produkcie „T. (...)” powodowie już w roku 2014 wystąpili z wezwaniem do zaniechania naruszeń, które następnie ponowili w 2016r. i 2018r., ponadto w 2016 roku wystąpili z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń oraz o zawiązanie do próby ugodowej. Powyższe w oczywisty sposób świadczy o braku akceptacji na występowanie stanu naruszenia prawa ochronnego na w/w znak towarowy oraz dopuszczania się przez pozwaną czynu nieuczciwej konkurencji. Nie można zatem uznać, żeby zachowanie strony powodowej cechowała bierność pozwalająca na stwierdzenie, że przyzwala i akceptuje w/w stan. Niezależnie od powyższego poszukując odpowiedzi na pytanie jak długi okres bierności uprawnionego w dochodzeniu swoich praw uzasadniałby podniesienie skutecznego zarzutu venire odnieść należy go do regulacji art. 165 ust. 1 pkt 1 p.w.p., zgodnie z którą z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić z powodu kolizji z wcześniejszym znakiem bądź naruszenia praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, będąc świadomym jego używania, nic sprzeciwiał się temu, W ocenie Sądu I instancji pięcioletni okres tolerowania przez powodów naruszania prawa ochronnego na znak towarowy, czy też popełniania czynu nieuczciwej konkurencji uzasadniałby skuteczne podniesienie omawianego zarzutu. Z taką sytuacją nie mamy jednak do czynienia w niniejszej sprawie, w której - pomijając kierowane wezwania do zaniechania naruszeń, wnioski o zabezpieczenie oraz zawiązanie do próby ugodowej - pozew został wniesiony 4 lata po dostrzeżeniu naruszeń. Tytułem podsumowania należy wskazać, że zarzut venire okazał się chybiony w głównej mierze ze względu na brak bierności powodów wobec zachowania pozwanej, a także ze względu na brak wpływu wystarczająco długiego okresu czasu od powzięcia wiedzy o naruszeniu, co całościowo pozwoliło przyjąć, że powodowie nie akceptowali, ani nie przyzwalałi na naruszenie ich praw, a ponadto długotrwałe występowanie produktu „T. (...)” na rynku nie było skutkiem ich zaniechania ze względu na to, że przed rokiem 2013 nie występowali oni na rynku polskim jako producent leku (...).

W oparciu o powyższe należało stwierdzić, że podniesione przez pozwaną zarzuty działania w ramach własnych uprawnień płynących z faktu dopuszczenia leku „T. (...)” do obrotu pod powyższą nazwą, zarzut przedawnienia i zarzut venire okazały się nietrafne, co też pozwoliło uznać roszczenia powodów za wykazane co do zasady. W

następstwie powyższego, Sąd Okręgowy uwzględnił zawarte w pkt. 1 pozwu roszczenie o zaniechanie używania w obrocie gospodarczym oznaczenia (...) powoda (...) P. w części w jakiej oparte było na przepisach p.w.p. i powódki P. w części, w jakiej oparte było na przepisach u.z.n.k. jednocześnie oddalając powództwo w części w jakiej roszczenie to zostało oparte na przepisach p.w.p. przez powódkę P. i na przepisach u.z.n.k. przez powoda (...) P..

Sąd I instancji nie uwzględnił roszczeń powodów w zakresie zakazania pozwanej używania w/w oznaczenia w odniesieniu do środków kosmetycznych oraz importu i eksportu oznaczonych nim preparatów farmaceutycznych, a także umieszczania tego oznaczenia na dokumentach handlowych, albowiem z materiału dowodowego zaoferowanego przez powodów nie wynika, aby pozwana dokonywała importu, czy też eksportu produktów oznaczonych słowem (...) oraz umieszczała oznaczenie (...) na jakichkolwiek dokumentach handlowych. Z materiału dowodowego nie wynika także aby pozwana produkowała, wprowadzała do obrotu, oferowała do sprzedaży i reklamowała jakiejkolwiek środki kosmetyczne, zwłaszcza takie oznaczone w/w słowem. Dlatego też w powyższym zakresie powództwo podlegało oddaleniu. Jednocześnie Sąd I instancji nakaz zaniechania używania w obrocie gospodarczym oznaczenia (...) odniósł do preparatów farmaceutycznych, kierując się w tym zakresie treścią przysługującego powodowi (...) P. prawa ochronnego na słowny znak towarowy nr R. (...), które obejmuje produkty zaliczane do klasy (...) klasyfikacji nicejskiej - preparaty farmaceutyczne.

Przechodząc do roszczeń, o których mowa w pkt. 2 i 3 pozwu, z racji, że legitymację procesową czynną na gruncie u.z.n.k. - o czym była już mowa - zdołała wykazać jedynie powódka P. oraz biorąc pod uwagę, że roszczenia te zostały, ze względu na objęcie ich zakresem ponad oznaczenie także wyglądu całości opakowania, oparte na przepisach u.z.n.k., należało uwzględnić jedynie w części w jakiej wystąpiła z nimi powódka P. posługując się zwrotem „z żądania” i oddalić w części w jakiej wystąpił z nimi powód (...) P.. Ponadto Sąd oddalił te roszczenia w części w jakiej obejmowały one import i eksport preparatów farmaceutycznych oraz wprowadzanie do obrotu, oferowanie do sprzedaży, sprzedaż, produkowanie, reklamowanie i składowanie preparatów kosmetycznych, gdyż z materiału dowodowego zaoferowanego przez powodów nie wynika jakoby pozwana wprowadzała do obrotu, produkowała, sprzedawała, reklamowała, oferowała do sprzedaży i składała jakiejkolwiek środki kosmetyczne w opakowaniach o wyglądzie i eksportowała preparaty farmaceutyczne w opakowaniach o wskazanym powyżej wyglądzie. Stąd też w powyższej części powództwo podlegało oddaleniu. Roszczenie powodów o zniszczenie opakowań produktów o powyższym wyglądzie zostało uwzględnione z żądania powoda (...) P. na podstawie art. 286 p.w.p. i z żądania powódki P. na podstawie art. 18 ust. 2 u.z.n.k. z uwagi na przysługującą im legitymację procesową czynną, o czym była mowa wyżej. Z kolei roszczenie strony powodowej o zniszczenie materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych zostało uwzględnione jedynie z żądania powódki P. na podstawie art. 18 ust. 2 u.z.n.k., gdyż przepis art. 286 p.w.p. przewiduje jedynie możliwość zniszczenia będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworów oraz środków i materiałów, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, a nie materiałów reklamowych, informacyjnych lub promocyjnych, w odróżnieniu od art. 18 ust. 2 zd. 1 u.z.n.k., który stanowi podstawę do orzeczenia zniszczenia nie tylko wytworów, ale i ich opakowań oraz materiałów reklamowych. W rezultacie żądanie pozwu oparte na art. 286 p.w.p. zniszczenia materiałów reklamowych, informacyjnych lub promocyjnych, jako nie znajdujące podstaw prawnych podlegało oddaleniu.

Przechodząc do oceny roszczeń zawartych w pkt 5 i 6 pozwu wskazać należy, że ich wzajemna relacja wobec siebie została określona jako „alternatywna”. W tym kontekście należy zauważyć, że źródłem roszczeń alternatywnych (ale nie ewentualnych) jest norma art. 365 § 1 k.c. regulująca tzw. zobowiązanie przemienne. W świetle tej regulacji, jeżeli dłużnik jest zobowiązany w ten sposób, że wykonanie zobowiązania może nastąpić przez spełnienie jednego z kilku świadczeń (zobowiązanie przemienne), wybór świadczenia należy do dłużnika, chyba że z czynności prawnej, z ustawy lub z okoliczności wynika, iż uprawnionym do wyboru jest wierzyciel lub osoba trzecia. Tymczasem naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, tudzież popełnienie deliktu nieuczciwej konkurencji nie jest dla naruszcyciela źródłem świadczeń o charakterze przemiennym spośród których spełnienie jednego zwalniałoby go od obowiązku spełnienia pozostałych.

W kontekście roszczenia o publikację oświadczenia z pkt. 5 pozwu należy w pierwszej kolejności zauważyć, że unormowanie art. 296 ust. 1 w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. daje podstawę jedynie do domagania się nakazania podania

do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i zakresie określonym przez Sąd. Powyższa regulacja wyklucza zatem możliwość wystąpienia z żądaniem nakazania publikacji oświadczenia w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Tym samym roszczenie to podlegało oddaleniu w zakresie w jakim zostało oparte na p.w.p. wobec braku ku temu podstawy normatywnej. W konsekwencji należało poddać je rozważeniu jedynie w części w jakiej podstawą wystąpienia z nim był delikt nieuczciwej konkurencji. Z racji na brak wykazania przez powoda (...) P. legitymacji procesowej czynnej na gruncie u.z.n.k. Sąd Okręgowy uwzględnił to roszczenie jedynie z żądania powódki P. oddalając je w zakresie w jakim wystąpił z nim powód (...) P.. Ponadto Sąd I instancji oddalił to roszczenie w części w jakiej jego treść obejmowała sformułowanie „opatrzoną oznaczeniem (...) ludzako podobnym do znaku towarowego (...) spółek z grupy (...) P.” jako określenie o charakterze ocennym oraz sformułowanie „prawo ochronne na znak towarowy (...) jako odwołujące się do przysługującego, nie legitymowanemu czynnie co do tego roszczenia, powodowi (...) P., prawa ochronnego na znak towarowy. Roszczenie to podlegało także oddaleniu w części w jakiej publikacja oświadczenia miała nastąpić w miesięczniku Gazeta (...), gdyż nie jest on wydawany od roku 2019, w związku z czym brak jest obiektywnej możliwości spełnienia tego żądania.

W odniesieniu do pozostałej jego części podkreślić należy, że z roszczeniami o złożenie oświadczenia można korzystać zarówno dla ochrony interesów osobistych, jak i majątkowych. W niniejszej sprawie powódka P. dochodziła zasadniczo ochrony swoich interesów majątkowych, naruszonych przez posługiwanie się pozwaną oznaczeniami (...) oraz opakowaniami o wskazanym powyżej wyglądzie. Roszczenie to i uwzględniające je orzeczenie sądu służy kilku celom. Czyni ono zadość pokrzywdzonemu, pełniąc funkcję wychowawczą, prewencyjną i kompensacyjną (jako szczególny sposób usuwania skutków^ naruszenia), lecz nie powinno stanowić represji. W niniejszej sprawie celem złożenia oświadczenia przez pozwaną nie jest satysfakcja moralna powódki jako posługującej się oznaczeniem (...), skoro jest nim osoba prawna, niezdolna do przeżyć psychicznych. Oświadczenie złożone przez pozwaną ma dopełnić skutków uwzględnionych roszczeń o zaniechanie pełniąc funkcję informacyjną. Jest więc środkiem działającym na świadomość klienteli i jej wybory znajdujące odbicie w stosunkach majątkowych. Służyć ma usunięciu skojarzeń klienteli mogącej postrzegać pozwaną wskutek posługiwania się przez nią oznaczeniem (...) jako pozostającą w związkach prawnych z powódką P..

Przechodząc do oceny roszczenia o upublicznienie informacji o treści wyroku opartego o art. 296 ust. 1 w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. w pierwszej kolejności podkreślić należy, że z roszczenia o upublicznienie treści wyroku lub informacji o nim można korzystać zarówno dla ochrony interesów osobistych, jak i majątkowych. W niniejszej sprawie powód (...) P. dochodził zasadniczo ochrony swoich interesów majątkowych, naruszonych przez posługiwanie się pozwanego znakiem oznaczeniami (...). Roszczenie to i uwzględniające je orzeczenie sądu służy kilku celom. Czyni ono zadość pokrzywdzonemu, pełniąc funkcję wychowawczą, prewencyjną i kompensacyjną (jako szczególny sposób usuwania skutków naruszenia), lecz nie powinno stanowić represji. Oświadczenie złożone przez pozwanego ma dopełnić skutków uwzględnionych roszczeń o zaniechanie pełniąc funkcję informacyjną. Jest więc środkiem działającym na świadomość klienteli i jej wybory znajdujące odbicie w stosunkach majątkowych. Służyć ma usunięciu skojarzeń klienteli mogącej postrzegać pozwaną wskutek posługiwania się przez nią oznaczeniem (...) jako pozostającą w związkach prawnych z powodem (...) P.. W rezultacie Sąd Okręgowy uznał za zasadne nakazanie pozwanej upublicznienie informacji o wydanym wyroku na stronie (...) oraz w dzienniku Gazeta (...) w sposób określony w wyroku, o czym orzeczono w pkt 6 wyroku.

Odnośnie zaś roszczenia powódki P. o upublicznienie informacji o treści wyroku opartego na regulacjach u.z.n.k. wskazać należy, że regulacja ta nie przewiduje możliwości wystąpienia z takim roszczeniem w odniesieniu do czynów nieuczciwej konkurencji przewidzianych w art. 10 ust. 1 i 2, art. 13 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k., a jedynie odniesieniu do czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 18 ust. 3 u.z.n.k.), a co za tym idzie roszczenie powódki P. o upublicznienie informacji o treści wyroku jako nieznajdujące podstawy normatywnej podlegało oddaleniu.

Od powyższego wyroku w części uwzględniającej powództwa i rozstrzygającej o kosztach procesu pozwana wniosła apelację zarzucając:

I. nieważność postępowania na podstawie art. 379 pkt 2 k.p.c. oraz art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (dalej P.w.p.) w zw. z art. 76 ust. 6 P.w.p. (do 16.03.2019r.) i art. 163 ust. 1 P.w.p. (od 16.03.2019r.) oraz art. 296 ust. 1 i 2 P.w.p. i art. 3 ust. 1 u.z.n.k. z uwagi na:

1. dopuszczenie do występowania w sprawie powoda (...) P. (...), pomimo braku legitymacji procesowej w zakresie dochodzenia roszczeń na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w związku z roszczeniami dotyczącymi opakowania (art. 10 u.z.n.k.) i zewnętrznej postaci produktu (art. 13 u.z.n.k.) T., a w konsekwencji także brakiem naruszenia własnego interesu powoda (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.);
2. dopuszczenie do występowania w sprawie powoda (...) sp. z o.o. (wcześniejsza nazwa: (...) sp. z o.o.), pomimo braku legitymacji procesowej w zakresie dochodzenia w ogólności roszczeń na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej;
3. dopuszczenie do występowania w sprawie powoda (...) sp. z o.o. (wcześniejsza nazwa: (...) sp. z o.o.), pomimo braku legitymacji procesowej w zakresie dochodzenia roszczeń na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w związku z roszczeniami dotyczącymi opakowania (art. 10 u.z.n.k.) i zewnętrznej postaci produktu (art. 13 u.z.n.k.) T., a w konsekwencji także brakiem naruszenia własnego interesu powoda (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.);
4. nieważność postępowania na podstawie art. 379 pkt 2 k.p.c. w zw. z art. 72 k.p.c. poprzez dopuszczenie w jednej sprawie występowania w roli powodów (...) P. (...) oraz (...) sp. z o.o. (...) sp. z o.o.) pomimo niespełnienia przesłanek wynikających z tego przepisu.

II zaniechanie rozpoznania istoty sprawy z jednoczesnym naruszeniem przepisów prawa procesowego mianowicie art. 6 k.c., art. 232 k.p.c. i art. 235 § 1 k.p.c. poprzez:

- bezpodstawne przyjęcie przez Sąd, że sfera faktów jest dla rozstrzygnięcia sprawy w zakresie stwierdzenia ryzyka konfuzji lub stwierdzenia renomy znaku w ogólności pomijalna, fakty miałyby jedynie potwierdzać wyniki tzw. oceny normatywnej dokonywanej przez Sąd w tych sytuacjach w oderwaniu od faktów sprawy, przy jednoczesnym wybiórczym przypisywaniu przez Sąd znaczenia niektórym faktom sprawy, a z pominięciem faktów mających dla sprawy istotne znaczenie;

- samowolne podjęcie przez Sąd ustalania faktów traktowanych przez sam Sąd jako istotne dla sprawy poza ramami niniejszego postępowania i poza sytuacją postępowania cywilnego w ogólności.

III. naruszenie przepisu prawa procesowego mianowicie art. 227 k.p.c. poprzez zaniechanie ustalenia faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy - a to:

1. zaniechanie ustalenia źródeł podobieństw spornych w sprawie oznaczeń T. i T. (...)w szczególności obecnego w oznaczeniach nawiązania do nazwy powszechnie stosowanej produktu leczniczego T. (...) a jednocześnie nazwy substancji czynnej oznaczanych towarów T. (...), i wpływu tych podobieństw z uwagi na ich źródło na postrzeganie przez odbiorców towarów pochodzących od powodów i towarów pochodzących od pozwanej;
2. zaniechanie ustalenia ryzyka wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 P.w.p. i skali tego ryzyka z uwagi na podobieństwo oznaczeń T. i T. (...) mające źródło w nawiązaniu w oznaczeniach do nazwy powszechnie stosowanej produktu leczniczego T. (...) i nazwy substancji czynnej oznaczanych towarów T. extractum, przy uwzględnieniu różnic między oznaczeniami, różnic mających w tej sytuacji istotne znaczenie dla postrzegania każdego z nich;
3. zaniechanie ustalenia genezy powstania paragonu z 14.02.2018r. (załącznik nr 36 do pozwu) i charakteru błędu - jeżeli w ogóle - wystawcy, jaki ten paragon miałyby dokumentować;

IV. naruszenie przepisu prawa procesowego mianowicie art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez sprzeczne z treścią materiału dowodowego i dokonane z naruszeniem zasady wszechstronnego rozważenia zebranego w sprawie materiału dowodowego uznanie za ustalone faktów - a to:

1. bezpodstawne w świetle materiału dowodowego uznanie, że podobieństwo oznaczeń i opakowań produktów T. i T. (...) jest tego rodzaju, że zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 P.w.p. oraz art. 10 ust. 1 i 2 u.z.n.k. i 13 u.z.n.k. w szczególności poprzez:

- uznanie, że ryzyko to zachodzi pomimo braku wskazujących na jego występowanie faktów i pomimo, że w ciągu bardzo długiego czasu koegzystencji produktów na rynku w niniejszej sprawie fakty takie, gdyby ryzyko wprowadzenia w błąd występowało, powinny się były ujawnić;

- przyjęcie w sprawie sprzecznego z rzeczywistym modelem farmaceuty i modelu pacjenta jako odbiorców produktów oznaczanych spornymi znakami i dokonanie w związku z tym nieprawidłowej oceny ryzyka wprowadzenia w błąd;

- ustalenie, w odniesieniu do produktu T., że „wygląd produktu i opakowania nie ulegał znacznej zmianie od lat 60-tych XX wieku”, co miałyby przekładać się na zwiększoną siłę znaku (i „siłę opakowania”) pomimo braku dowodów na tę okoliczność;
- pominięcie przy ocenie ryzyka wprowadzenia w błąd faktu rejestracji przez (...) P. (...) (...) znaku T. Forte nr R. (...); pominięcie przy ocenie ryzyka wprowadzenia w błąd faktu długotrwałej, nie zakłóconej koegzystencji na rynku produktów T. i T. (...) oraz innych produktów typu T.;

- pominięcie jako elementu szacowania ryzyka wprowadzenia w błąd faktu przysługiwania stronie pozwanej pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego dla produktu T. (...) w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r., nr 126, poz. 1381 z późn. zm.; dalej jako pr. farm.);

2. bezpodstawne w świetle materiału dowodowego ustalenie, że znak T. jest znakiem renomowanym, w tym uznanie, że produkt pn. T. cechuje „długie występowanie na rynku - od lat 60 XX wieku”, i że „wygląd produktu i opakowania nie ulegał znacznej zmianie od lat 60-tych XX wieku”, przy pominięciu dowodów wskazujących na brak renomy znaku takich jak, w szczególności braki jakościowe produktu T., fakt długotrwałej nieobecności produktu T. na rynku nawet w toku postępowania i fakt, że rzekoma „renoma” produktu leczniczego T. ma źródło w jego nagtywnych właściwościach tak jak w przypadku pozostałych tego rodzaju produktów na rynku i w przypadku produktów leczniczych w ogólności;

3. bezpodstawne w świetle materiału dowodowego ustalenie, że produkt T. został w swoim opakowaniu wprowadzony wcześniej do obrotu niż T. (...) w swoim opakowaniu,

co doprowadziło do nieprawidłowych ustaleń faktycznych, a w konsekwencji do bezzasadnego uznania żądań powodów za udowodnione.

V. naruszenie przepisu prawa procesowego mianowicie art. 321 § 1 k.p.c. poprzez orzeczenie ponad żądnie w związku z roszczeniami publikacyjnymi z pkt 5 i 6 pozwu, a także naruszenie przepisów prawa materialnego, mianowicie art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. poprzez wykroczenie w orzekaniu poza wymóg „odpowiedniej formy” i „odpowiedniej treści” oświadczenia, jakie miałyby opublikować pozwana (pkt 6 wyroku) oraz naruszenie przepisów prawa materialnego, mianowicie art. 296 ust. 1 w zw. z art. 287 ust. 2 p.w.p. poprzez wykroczenie w orzekaniu poza wymóg podania do publicznej wiadomości „informacji o orzeczeniu”, jaką miałyby opublikować pozwana (pkt 7 wyroku);

VI. naruszenie przepisu prawa procesowego, tj. art. 327¹ § 1 pkt 1 k.p.c. poprzez wadliwe sformułowanie pisemnego uzasadnienia wyroku polegające na pominięciu w tym uzasadnieniu licznych uwag kluczowych dla zrozumienia istoty rozstrzygnięcia wygłoszonych w uzasadnieniu ustnym wyroku;

VII. naruszenie przepisu prawa materialnego, mianowicie art. 13 u.z.n.k, poprzez błędną wykładnię znamion „kopiowanie”, „zewnętrzna postać produktu” oraz kopiowanie „za pomocą technicznych środków reprodukcji”;

VIII. naruszenie przepisu prawa materialnego, mianowicie art. 5 k.c. poprzez błędną wykładnię jego znamion, a w konsekwencji bezpodstawne uznanie, że w sprawie nie doszło do nadużycia prawa podmiotowego.

Wskazując na podniesione wyżej zarzuty pozwana wniosła o:

1) uchylenie zaskarżonego wyroku w całości, zniesienie postępowania w całości i przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania (art. 386 § 2 k.p.c.) - przy uwzględnieniu kosztów postępowania apelacyjnego albo, gdyby żądanie to nie zostało przez Sąd uwzględnione

2) oddalenie powództwa w całości albo, gdyby żądanie to nie zostało przez Sąd uwzględnione

3) zmianę zaskarżonego wyroku w szczególności przez

- oddalenie w całości wysuwanego przez stronę powodową roszczenia na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 3 P.w.p.;

- oddalenie w całości wysuwanego przez stronę powodową roszczenia na podstawie art. 13 u.z.n.k.;

- w pkt 6 i w pkt 7 wyroku usunięcie wymogu publikacji odpowiednio oświadczenia (pkt 6a wyroku) i informacji o wyroku (pkt 7a wyroku) „o rozmiarze całej strony”;

- w pkt 6 i w pkt 7 wyroku przyjęcie w miejsce wymogu zamieszczenia odpowiednio oświadczenia (pkt 6b wyroku) i informacji o wyroku (pkt 7b wyroku) „na okres 2 (dwóch) miesięcy” okresu „na okres 15 dni”;

- w pkt 6 i w pkt 7 wyroku przyjęcie w miejsce wymogu zamieszczenia odpowiednio oświadczenia (pkt 6b wyroku) i informacji o wyroku (pkt 7b wyroku) „pośrodku strony startowej witryny internetowej (...)wymogu „pośrodku podstrony witryny internetowej(...) (...)”

Ponadto, skarżąca wniosła o:

- przeprowadzenie dowodu z cennika ogłoszeń Gazety (...) na 2023r. przedłożonego jako Załącznik nr (...) do apelacji na fakt aktualnej wysokości kosztów reklam całostronicowych publikowanych w wydaniach Gazety (...)

- zasądzenie od powodów na rzecz pozwanej kosztów procesu za II instancję, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Powodowie wnieśli o oddalenie apelacji i zasądzenie na ich rzecz kosztów postępowania apelacyjnego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Przede wszystkim nietrafny jest podnoszony przez skarżącą i odwołujący się do art.379 pkt2 k.p.c. zarzut nieważności postępowania. Zgodnie z powołanym przepisem nieważność postępowania zachodzi, jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany. Tymczasem powodowie spółki mają zdolność sądową i procesową, przez cały tok procesu miały organy powołane do ich reprezentowania, jak również udzieliły ważnego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi działającemu w ich imieniu. Zresztą pozwana podnosząc powyższy zarzut, w jego uzasadnieniu nie kwestionuje przesłanek nieważności postępowania określonych w art.379 pkt2 k.p.c., natomiast upatruje zasadności tego zarzutu w braku legitymacji materialnoprawnej do dochodzenia roszczeń przeciwko pozwanej, w dodatku w zakresie roszczeń, które Sąd I instancji prawomocnie oddalił. Z takim jednak stanowiskiem skarżącej w sposób oczywisty nie można się zgodzić albowiem brak legitymacji materialnoprawnej w procesie skutkuje oddaleniem powództwa, natomiast nie skutkuje nieważnością postępowania w świetle brzmienia całego art.379 k.p.c.

Nadto wbrew pogładowi skarżącej, brak jest podstaw do konstruowania nieważności postępowania z uwagi na brak współuczestnictwa procesowego o jakim stanowi art. 72 k.p.c. Treść roszczeń dochodzonych w pozwie przez powodowe spółki, jednoznacznie dowodzi, że występuje po ich stronie współuczestnictwo formalne o jakim stanowi art. 72 §1 pkt 2 k.p.c., przy czym bliższa analiza tego zagadnienia jest zbędna, albowiem nawet błędna kwalifikacja tego współuczestnictwa nie miałaby wpływu na ważność postępowania.

Natomiast trafny okazał się zarzut naruszenia art. 5 k.c. Jak trafnie stwierdził Sąd I instancji, zgodnie z wywodzoną z zawartej w art. 5 k.c. klauzuli generalnej nadużycia prawa zasadą *venire contra factum proprium nemini licet*, podmiot prawa jeśli trwa przy określonej praktyce, nie może powoływać się na bezprawność tej praktyki lub jej niewiązący charakter, o ile inny podmiot prawa przyjmował tę praktykę w dobrej wierze i poniósłby szkodę w wyniku jej zmiany. Na gruncie prawa własności intelektualnej wskazuje się, że uprawniony nie może powoływać się na bezprawność, jeśli naruszciciel dopuszczał się ingerencji w prawo wyłączne lub interes gospodarczy uprawnionego przez długi czas i jednocześnie spotkało się to z biernością uprawnionego. Powyższe opiera się na założeniu, że poprzez długotrwały brak reakcji na wystąpienie stanu naruszenia interesu uprawnionego wyraża on przyzwolenie i akceptację takiego stanu rzeczy poprzez co dopuszcza on do samoistnej rozpoznawalności produktu konkurenta i utrwalenia jego obecności i wizerunku na rynku. Należy zauważyć, że przedsiębiorcy, w zależności od szybkości reakcji na stan naruszenia, dopuszczają lub nie dopuszczają do utrwalenia się pewnego wzorca postępowania oraz zwyczajów na rynku. W kontekście oznaczeń odróżniających i wyglądu opakowań produktów można stwierdzić, że po kilku latach współwystępowania na rynku produktów stron, produkt naruszciciela uzyskuje samodzielną zdolność odróżniającą, dlatego też nie wydaje się dopuszczalne domaganie się udzielenia po kilku latach ochrony przez zakazanie konkurentowi wprowadzania do obrotu jego wyrobu, z którym wiązał on już określone oczekiwania handlowe. W związku z powyższym należy stwierdzić, że dopuszczalne jest odmówienie uznania za czyn nieuczciwej konkurencji takiego zachowania, które co prawda formalnie wskazuje na naruszenie zasad uczciwej konkurencji, ale w danych okolicznościach powodowi można postawić zarzut *venire*, gdyż w ten sposób występuje on przeciw dopuszczonemu i akceptowanemu przez niego stanowi rzeczy. Z przytoczoną wyżej argumentacją prawną Sądu I instancji należy w pełni się zgodzić. Znajduje ona potwierdzenie zarówno w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jak i w orzecznictwie sądów powszechnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 3 lipca 2008r. I ACa 229/08, wyroki Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 19 listopada 2008r. V ACa 108/08 oraz z 24 maja 2007r. V ACa 328/07, wyroki Sądu Najwyższego z 9 kwietnia 2008r. V CSK 503/07 oraz z 14 października 2009r. V CSK 102/09, postanowienie Sądu Najwyższego z 12 grudnia 2019r. III CZP 47/09).

Trafnie przy tym Sąd Okręgowy poszukując odpowiedzi na pytanie jak długi okres bierności uprawnionego w dochodzeniu swoich praw uzasadniałby podniesienie skutecznego zarzutu *venire*, wskazał na brzmienie art. 165 ust. 1 pkt 1 p.w.p., zgodnie z którym z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić z powodu kolizji z wcześniejszym znakiem bądź naruszenia praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu. W konsekwencji Sąd I instancji zasadnie przyjął, że pięcioletni okres tolerowania przez powodów naruszania prawa ochronnego na znak towarowy, czy też popełniania czynu nieuczciwej konkurencji uzasadniałby skuteczne podniesienie omawianego zarzutu. Wbrew jednak takiego trafnego wyводу prawnego, Sąd Okręgowy nie dostrzegł, że wskazany okres pięcioletni został w istocie znacznie przekroczony. Mianowicie bezspornym między stronami jest fakt wprowadzenia przez pozwaną na rynek maści o nazwie T. (...)z początkiem 2005r., w takich opakowaniach - wewnętrznym jak i zewnętrznym, jakie są obecnie wprowadzane na rynek przez pozwaną. Takie też ustalenie poczynił Sąd I instancji. Warto przy tym dodać, że już w 2003r. Minister Zdrowia na rzecz pozwanej wydał decyzję w sprawie zmiany nazwy preparatu z „Maść pięciornikowa złożona” na „T. (...)”. W tym czasie koncern farmaceutyczny (...)był uprawniony do słownego znaku towarowego maści (...), którą to maść produkował i wprowadzał na rynek w takich opakowaniach - wewnętrznym jak i zewnętrznym, jakie są obecnie wprowadzane na rynek przez spółkę (...). W konsekwencji analizę wskazanego wyżej okresu ewentualnego świadomego tolerowania na rynku przez poprzednika prawnego powodowych spółek, produktu pozwanej – maści T. (...) należy rozpocząć od 2005r. W tym kontekście należy zauważyć, że (...) jest od kilkudziesięciu lat powszechnie znanym brytyjskim koncernem farmaceutycznym, notowanym na giełdzie (...) i (...). Według informacji zawartej w (...) jest wiodącym

przedsiębiorstwem w polskim przemyśle farmaceutycznym. Dostarcza ponad 300 leków, szczepionek i produktów ochrony zdrowia. Dostarcza terapie stosowane w leczeniu chorób układu oddechowego oraz zakażeń wirusem (...) (...) jest także wytwórcą szczepionek – w 2017r. dostarczył 3,6 mln dawek. W swoim portfelu w Polsce koncern ma także produkty ochrony zdrowia, stosowane w higienie jamy ustnej, przeciwbólowe oraz do pielęgnacji skóry. Wartość eksportu w 2012 wyniosła 3 mld zł, a odbiorcy znajdowali się w ok. 100 krajów. (...) jest największym inwestorem w branży farmaceutycznej w Polsce. Od 1998r. zainwestowała łącznie ok. 2 mld zł", „zatrudniając w Polsce 2000 osób”. Są to fakty powszechnie znane w rozumieniu art.228§1 k.p.c., co do których informacja jest także dostępna w internecie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego nie jest możliwym brak świadomości wskazanego koncernu farmaceutycznego o funkcjonowaniu na rynku od 2005r. maści produkowanej przez pozwaną o nazwie T. (...). Specyfika rynku farmaceutycznego niewątpliwie wymusza na producentach produktów farmaceutycznych monitorowanie na bieżąco produktów leczniczych, w szczególności gdy producentem jest potężny światowy koncern farmaceutyczny dysponujący wyspecjalizowanymi służbami w tym zakresie. Sami powodowie już w pozwie wskazywali, że wyszukując w internecie maść o nazwie (...), jako podobna ukazuje się maść produkowana przez pozwaną o nazwie T. (...) Zatem z tych przytoczonych faktów, a więc specyfiki rynku farmaceutycznego i monitorowania tego rynku przez producentów, informacji internetowych o podobieństwie produktu (...) do T. (...), oraz z wielkości światowego koncernu farmaceutycznego(...) należy wyprowadzić domniemanie faktyczne o jakim mowa w art.231 k.p.c., iż wskazany koncern farmaceutyczny był świadomy istnienia na polskim rynku produktu pozwanej – maści T. forte w opakowaniach wewnętrznym i zewnętrznym, w jakich produkt ten jest produkowany i wprowadzany do obrotu obecnie. Powód (...) P. 15 marca 2012r. nabył od podmiotów należących do grupy (...) prawa własności intelektualnej, w tym prawo ochronne na znak towarowy (...), zatem do tej daty upłynął okres ponad 7 lat świadomej akceptacji przez dotychczasowego uprawnionego, produkcji i wprowadzania do obrotu przez pozwaną produktu – maści T. forte, w opakowaniach wewnętrznym i zewnętrznym funkcjonujących także obecnie na polskim rynku. Dopiero w dniu 3 kwietnia 2014r. powodowe spółki wezwały pozwaną do zaniechania naruszeń prawa do znaku towarowego (...) oraz popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji, zatem do tego momentu upłynął już okres ponad 9 lat świadomej akceptacji przez dotychczasowych uprawnionych, produkcji i wprowadzania do obrotu przez pozwaną produktu – maści T. (...) w opakowaniach wewnętrznym i zewnętrznym funkcjonujących także obecnie na polskim rynku. W tym kontekście należy stwierdzić, że poprzednik prawny powoda (...) P., już w dacie zbycia prawa ochronnego na znak towarowy (...) nie mógłby skutecznie dochodzić od pozwanej zaniechania używania słownego znaku towarowego T. forte oraz produkcji i wprowadzania na rynek tej maści w kwestionowanych obecnie opakowaniach wewnętrznym i zewnętrznym, z uwagi na zasadę *venire contra factum proprium* znajdującą oparcie w ponad siedmioletnim okresie świadomej bierności w omawianej kwestii. Z kolei wbrew stanowisku prezentowanemu przez Sąd I instancji, w świetle zasady *venire contra factum proprium* nie można pomijać okresu świadomej bierności w omawianej kwestii poprzednika prawnego (...) P., przy analizie okresu czasu po upływie którego powodowe spółki mogą skutecznie dochodzić roszczeń wobec pozwanej opartych o przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przeciwno tak prezentowanemu stanowisku nie może przemawiać sama okoliczność, że w postępowaniu przed Urzędem Patentowym o unieważnienie rejestracji znaku towarowego T. forte, Urząd Patentowy nie uwzględnił zarzutu pozwanej opartego na treści art.165 ust.1 pkt 1 p.w.p. Zresztą Urząd Patentowy swoje stanowisko w tej kwestii uzasadnił bardzo lakonicznie, bez analizy wskazanych wyżej okoliczności przemawiających za uwzględnieniem zarzutu *venire contra factum proprium*. Z drugiej natomiast strony, za uwzględnieniem w niniejszym procesie zarzutu *venire contra factum proprium* przemawia także fakt, że w dacie wyrokowania przez Sąd Apelacyjny w niniejszej sprawie upłynął okres już ponad 19 lat istnienia na polskim rynku zarówno maści T. jak i maści T. forte. Nadto należy zauważyć, że na wniosek powoda (...) P., Urząd (...) 1 czerwca 2015r. zarejestrował znak towarowy (...) w zakresie wyrobów kosmetycznych, w sytuacji, gdy od 18 sierpnia 2009r. był już zarejestrowany na rzecz pozwanej znak towarowy T. (...) właśnie w zakresie wyrobów kosmetycznych.

W konsekwencji zatem już tylko w wyniku skutecznego podniesienia przez pozwaną zarzutu *venire contra factum proprium*, roszczenia powodowych spółek podlegały oddaleniu na podstawie art.5 k.c. Z tej też przyczyny zbędne okazało się odnoszenie przez Sąd Apelacyjny do pozostałych zarzutów skarżącego zawartych w apelacji. Sąd Apelacyjny przy tym przyjął za własne ustalenia poczynione przez Sąd I instancji oraz ocenę zebranego w sprawie materiału wraz

z rozważaniami prawnymi, z wyjątkiem wskazanych wyżej częściowo odmiennych ustaleń faktycznych i ich oceny co do zarzutu venire contra factum proprium.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd Apelacyjny na podstawie art.386§1 k.p.c. zmienił zaskarżony wyrok i oddalił powództwa w całości, obciążając każdego z powodów kosztami procesu za obie instancje po połowie na podstawie art.98§1i3 k.p.c. w zw. z art.105 k.p.c., pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie za I instancję referendarzowi sądowemu. Pozwana poniosła koszty procesu w postępowaniu apelacyjnym w wysokości 4 620 zł (opłata sądowa od apelacji w kwocie 2 100 zł oraz 2 520 zł koszty zastępstwa procesowego na podstawie §8 ust.1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie).

sędzia Andrzej Daczyński

--	--	--

(...)

sekr. sąd. H. M.

--	--	--