

*Sygn. akt I ACa 1228/11*

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 lipca 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

**Przewodniczący: SSA Barbara Trębska ( spr. )**

**Sędziowie: SA Ewa Kaniok**

**SO del. Anna Szymańska - Grodzka**

**Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Foltak**

po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2012 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W.

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

o ochronę znaku towarowego i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. akt XVI GC 727/09

1. **oddala apelację,**

2. **zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. na rzecz (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 525,- \*pięćset dwadzieścia pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.**

Sygn. akt I ACa 1228/11

## UZASADNIENIE

W sprawie z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w L., wyrokiem z dnia 21 lipca 2011 r Sąd Okręgowy w Warszawie:

1/ zakazał pozwanemu:

- używania w obrocie gospodarczym, w odniesieniu do wyrobów cukierniczych, nazwy (...) lub innej podobnej do znaku towarowego (...) R- (...) oraz oznaczenia (...) samodzielnie lub w połączeniu z innym elementami, w tym w szczególności oznaczenia (...) lub „D. ...(...) G.", a także innego podobnego do znaku towarowego (...) R- (...);

- wprowadzenia do obrotu okrągłych ciastek z żółto - brązowym spodem i brązowym wierzchem, zwierających centralnie umieszczoną wypukłość o średnicy mniejszej niż ciastko lub podobnych, naśladujących kształt ciastek oznaczanych przez powoda (...);

2/ nakazał pozwanemu w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku:

- wycofać znajdujące się w obrocie ciastka pozwanego zawierające na opakowaniu oznaczenie (...), występujące samodzielnie lub w połączeniu z elementem „(...) G.” oraz znajdujące się w obrocie okrągłe ciastka pozwanego z żółto-brązowym spodem i brązowym wierzchem, zawierające centralnie umieszczoną wypukłość o średnicy mniejszej niż ciastko,

- usunąć z jego ofert, cenników, materiałów reklamowych, także zamieszczonych na stronach internetowych, ciastka o nazwie (...) oraz okrągłe ciastka pozwanego z żółto brązowym spodem i brązowym wierzchem, zawierające centralnie umieszczoną wypukłość o średnicy mniejszej niż ciastko;

- zamieścić jednokrotnie na swój koszt w dziennikach „(...)” i „(...)” oświadczenie o wymiarach nie mniejszych niż 10 cm x 20 cm, o następującej treści: (...) Sp. z o.o. z siedzibą w L. oświadcza, że używanie w obrocie gospodarczym w odniesieniu do wyrobów cukierniczych nazwy (...), a niezależnie także oznaczenia (...), samodzielnie lub połączeniu z elementem „(...)”, bez zgody (...) S.A. z siedzibą w W. stanowiło naruszenie praw do znaku towarowego (...) R- (...) oraz jego renomy i pozostawało w sprzeczności z zasadami uczciwej konkurencji oraz dobrymi obyczajami. Za wszelkie działania naruszające przepisy prawa oraz zasady uczciwości kupieckiej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w L. przeprasza (...) S.A. z siedzibą w W. oraz PT Klientów”; upoważnił powoda do opublikowania oświadczenia na koszt pozwanego w przypadku jego nieopublikowania przez pozwanego we wskazanym terminie;

3/ oddalił powództwo w pozostałej części; zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 5.517 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Orzeczenie to oparł Sąd o następujące ustalenia faktyczne i ocenę prawną.

Firma(...) W. - Zakłady (...) w W. Oddział w P. w drugiej połowie lat 70-tych XX wieku rozpoczęła produkcję ciastek z żółto brązowym spodem i brązowym wierzchem, zawierających centralnie umieszczoną wypukłość o nazwie D.. Zakłady te przekształcono w spółkę(...) W. - Zakłady (...) S.A., która w 1991 r. zmieniła firmę na (...). W czerwcu 1997 r. spółka ta dokonała zmian w swojej strukturze organizacyjnej i powołała spółkę zależną o nazwie (...) Sp. z o.o., w której (...) (...) S.A. posiadał 100 % udziałów. (...) Sp. z o.o. zmieniła firmę na (...) Sp. z o.o. Do spółki tej(...) (...) S.A. wniósł aportem m. in. Zakład Produkcyjny w P., prawo do znaku towarowego (...) oraz know-how w zakresie receptur i procesu technologicznego związanego z produkcją ciastek(...) W 1999 r. przedsiębiorstwo spółki (...) Sp. z o.o. nabył w całości (...) Sp. z o.o. W jego skład wchodziły również dobra niematerialne, w tym prawa do znaków towarowych wykorzystywanych dla oznaczania ciastek(...) renoma i know-how w zakresie ich wytwarzania. Dodatkowo, (...) Sp. z o.o. przeniosła na (...) Sp. z o.o. prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych, w tym znaku towarowego (...). Spółka (...) Sp. z o.o. zmieniła następnie firmę na (...) Sp. z o.o., a w 2000 r. na (...) Sp. z o.o. Spółka ta, w dniu 30 września 2002 r. połączyła się w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. (poprzez przejęcie) z Zakładem (...) S.A. i w wyniku przekształcenia powstała spółka (...) S.A., która z mocy art. 494 § 1 k.s.h. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki (...) Sp. z o.o.

Ciastka o nazwie (...) produkowane są w zakładach w P. od drugiej połowy lat 70-tych XX wieku. Mają one charakterystyczny okrągły kształt, z żółto brązowym spodem i brązowym wierzchem i zawierają centralnie umieszczoną wypukłość o średnicy mniejszej niż ciastko. Znak słowny (...) jako znak towarowy został zarejestrowany decyzją Urzędu Patentowego RP nr (...) w dniu 9 września 1992 r. dla pieczywa cukierniczego trwałego klasy 30 wg klasyfikacji nicejskiej na rzecz d.E. W. - Zakłady (...) S.A. Ochrona prawna znaku towarowego przedłużona została do dnia 4 stycznia 2021 r. Decyzją z dnia 14 listopada 2002 r. Urząd Patentowy RP wpisał (...) S.A. jako kolejny podmiot uprawniony z tytułu rejestracji ww. znaku towarowego, w miejsce jego poprzedników prawnych. Powód i jego poprzednicy prawni kontynuują dbałość o ochronę znaku towarowego (...) oraz innych znaków towarowych, złożonych ze słowa(...) i dodatkowego oznaczenia (np. (...), P.). Uprawnieni podejmowali i podejmują liczne działania reklamowe i promocyjne, dążąc do utrwalenia w świadomości odbiorców zarówno nazwy ciastek (...), jak i ich charakterystycznego kształtu. Na opakowaniach eksponowany jest zarówno kształt ciastek, jak i sama ich nazwa

(...), a na dzień foremki wytloczony jest znak towarowy (...). Ciasta te wielokrotnie zdobywały czołowe pozycje w konsumenckich rankingach oraz liczne nagrody, natomiast wyniki badań przeprowadzonych wśród konsumentów wskazywały, iż rozpoznają oni ich kształt oraz kojarzą je z wysoką jakością. Powód stał się jednym z liderów na rynku cukierniczym w Polsce, natomiast znajomość zarówno nazwy (...), jak i samych ciastek o charakterystycznym kształcie jest wśród polskich konsumentów bardzo duża. Na początku 2009 r. powód stwierdził, że na rynku pojawiły się ciastka o okrągłym kształcie z żółto-brązowym spodem i brązowym wierzchem, zawierające centralnie umieszczoną wypukłość o średnicy mniejszej niż ciastko, występujące pod nazwą (...). Kształt i kolorystyka tych ciastek były zbliżone do produktów powoda (...), a dodatkowo nazwa stosowana dla określenia tychże ciastek była zbieżna z zarejestrowanym na rzecz powoda słownym znakiem towarowym. Podmiotem wprowadzającym przedmiotowe ciastka na rynek był pozwany, który dla oznaczenia opakowań pojedynczych i zbiorczych ciastek, jak i innych wyrobów cukierniczych wprowadzanych przez niego do obrotu używał także określenia „D. ...(...) G.” lub samodzielnego określenia (...). Pozwany, podnosząc, że nie jest producentem ciastek, nie uznał żądania powoda zaprzestania naruszania jego praw do znaku towarowego (...) nr R- (...) oraz przestrzennego oznaczenia używanego do oznaczania ciastek w postaci okrągłego kształtu ciastka z żółto-brązowym spodem i brązowym wierzchem, zawierającego centralnie umieszczoną wypukłość o średnicy mniejszej niż ciastko. W trakcie toczącego się postępowania strona internetowa (...).pl była zablokowana, natomiast w dniu 29 marca 2011 r. na stronie w.com.pl pozwany umieszczał wyroby cukiernicze oznaczając ich opakowania określeniem „D..(...) G.”. Wyroby te były również dostępne na rynku.

Od 18 czerwca 2003 r. pozwany posiadał prawo ochronne na słowno - graficzny znak towarowy „D..(...) G.”, natomiast świadectwo ochronne nr (...) na rzecz pozwanego zostało wydane przez Urząd Patentowy RP w dniu 16 grudnia 2008 r. Znak ten został zarejestrowany dla towarów w klasie 30 - herbatniki, pieczywo cukiernicze, ciastka i przedstawiał połowę postaci kucharza oraz ww. napis w czerwonej chmurce, przy użyciu charakterystycznej stylizacji liter. Decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 28 czerwca 2011 r., sygn. akt Sp. (...), prawo ochronne na znak towarowy nr (...) zostało unieważnione.

Sąd stwierdził nadto, że z urzędu jest mu znana okoliczność, iż w Sądzie Okręgowym w Warszawie toczyła się sprawa z powództwa (...) S.A. przeciwko(...)z o.o. o ochronę znaku towarowego (...) nr R- (...) oraz o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji polegających na wprowadzaniu do obrotu ciastek o charakterystycznym, wyżej opisanym kształcie, w której zapadł wyrok m.in. zakazujący pozwanemu wprowadzania do obrotu ciastek, których nazwa naruszała ww. znak towarowy oraz ciastek o charakterystycznym kształcie i kolorystyce (XV GC 508/02, XV GC 377/07). Sąd ustalił przy tym, iż w chwili wytoczenia niniejszego sprawy właścicielem(...) Sp. z o.o. był G. K., będący równocześnie jej jedynym członkiem zarządu, natomiast właścicielem pozwanego (...) Sp. z o.o. był m.in. G. K., który następnie był prokurentem samoistnym tejże spółki, a obecnie jest jedynym członkiem jej zarządu.

Oceniając materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, Sąd uznał za wiarygodne dowody w postaci wydruków z Internetu, gdyż opatrzone są one zarówno nazwą strony www, z jakiej pochodzą, jak i datą wydruku. Sąd stwierdził, że pozwany nie przedstawił dowodu przeciwnego na okoliczność, iż nie są one prawdziwe, a jego zarzuty w zakresie braku udowodnienia daty wydruku okazały się bezpodstawne. Odnosząc się natomiast do twierdzenia pozwanego, iż strona www, z jakiej wydruki pochodzą nie istnieje, Sąd stwierdził, iż właściciel strony może ją w każdej chwili zablokować, co nie oznacza, iż strona nie istniała wcześniej. Zważywszy na poczynione w sprawie ustalenia faktyczne, Sąd Okręgowy uznał, że powództwo zasługuje na uwzględnienie co do zasady w całości. Przedstawione przez powoda dokumenty wskazują, iż przysługuje mu prawo ochronne na słowny znak towarowy nr R- (...) i jest on podmiotem posiadającym prawo wyłącznego używania przedmiotowego znaku towarowego na całym obszarze Polski do dnia 4 stycznia 2021 r. Używanie tego znaku towarowego poprzez zastawianie go z innymi członami (...) stanowi zdaniem Sądu rodzaj korzystania ze znaku towarowego, o którym mowa w art. 153 pwp. Oznaczenia (...) nie można przy tym uznać za nazwę rodzajową, używaną dla nazywania swoistego rodzaju ciastek, albowiem wyraz ten w języku polskim używany jest dla określania wyjątkowo smacznego pożywienia, bez względu na jego rodzaj. Wykazane zostało, iż ciastka te kojarzą się konsumentom jednoznacznie z (...) powoda, natomiast ich renoma przypisywana jest firmie (...), będącej jego poprzednikiem prawnym. Tym samym nie ma znaczenia podnoszona przez pozwanego okoliczność, iż decyzją z dnia 26 marca 2003 r. Urząd Patentowy RP unieważnił prawo ochronne powoda na znak towarowy przestrzenny nr R-

(...) z uwagi na jego małą zdolność odróżniającą. Uprawnienia powoda wynikające z przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji płyną bowiem z faktu wcześniejszego w stosunku do pozwanego wprowadzenia na rynek ciastka o charakterystycznym kształcie i kolorystyce.

W ocenie Sądu powód wykazał, że pozwany w marcu i czerwcu 2009 r. wprowadzał na rynek ciastka o nazwie (...). Takie oznaczanie używane przez pozwanego jako nazwa ciastek o charakterystycznym opisanym kształcie może wprowadzać odbiorców w błąd co do producenta wyrobów oraz wywoływać mylne przekonanie, iż jest to kolejny rodzaj ciastek produkowanych przez powoda, któremu przysługuje słowny znak towarowy. Istotne jest bowiem częste posługiwanie się przez uprawnionego zestawieniem oznaczenia (...) z dodatkowym członem, przy czym w świadomości konsumentów funkcjonuje przekonanie, iż wszystkie ciastka nazywane (...) (bez względu na używany dodatek) produkowane są przez powoda lub jego poprzedników. Samo dodanie określenia (...) nie może świadczyć o braku podobieństwa oznaczeń. Wizualnie i fonetycznie obie nazwy są bowiem zbliżone, natomiast zasadniczy człon określenia jest praktycznie identyczny. Uznać należało, iż pozwany dążył do jak największego zbliżenia nazwy oferowanych produktów, korzystając z renomy znaku towarowego stosowanego przez powoda w celu zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez siebie wyrobów. W konsekwencji działanie pozwanego uznał Sąd za bezprawne w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt. 2 pwp, gdyż używał on znaku praktycznie identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów podobnych, co stwarzało ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd przez niebezpieczeństwo skojarzenia znaku (...) ze znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz powoda. Nie ma przy tym znaczenia czy pozwany był producentem przedmiotowych towarów, czy jedynie wprowadzał je do obrotu, a to z uwagi na treść art. 296 ust. 3 pwp. W konsekwencji uzasadnione jest twierdzenie, iż istnieje niebezpieczeństwo, że pozwany nadal będzie dopuszczał się naruszeń znaku towarowego przysługującego powodowi, zwłaszcza że osobowo powiązany jest ze spółką (...) 's-K.G. Sp. z o.o., wobec której wcześniej zapadł wyrok zakazujący naruszania znaku towarowego nr R- (...), a zatem pozwany posiadał wiedzę o przedmiotowym zakazie. Dodatkowo poprzez używanie w obrocie oznaczenia (...) pozwany dopuszczał się czynu nieuczciwej konkurencji sprecyzowanego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. u.z.n.k. Zdaniem Sądu oznaczanie wyrobów cukierniczych o charakterystycznym kształcie ww. nazwą może wprowadzać klientów w błąd nie tylko co do ich pochodzenia, ale również co do ich jakości, czy takiej istotnej cechy jak smak towaru. Z uwagi na okoliczność, że powód do obrotu wprowadza ciastka (...) w różnych rodzajach i pod wieloma złożonymi nazwami (przy czym zawsze w ich skład wchodzi znak towarowy (...)), oznaczanie przez pozwanego swoich ciastek jako (...) może u potencjalnego odbiorcy wywoływać przekonanie, iż jest to kolejny rodzaj ciastek powoda. Obie strony niniejszego postępowania w okresie objętym pozwem działały na jednym rynku, wprowadzając wyroby cukiernicze do obrotu, a zatem są podmiotami konkurencyjnymi. W konsekwencji, oznaczanie wyrobów cukierniczych o charakterystycznym kształcie nazwą (...) praktycznie zbieżną z oznaczeniem (...) uznać należy za działanie przez pozwanego zamierzone i wywołane zamiarem skorzystania z renomy powoda. Działanie takie naruszało także normę generalną wyrażoną w art. 3 ust. 1 u.z.n.k., gdyż pozostawało w sprzeczności z prawem i z dobrymi obyczajami oraz naruszało interesy powoda. Działanie pozwanego uznać należało za sprzeczne z dobrymi obyczajami kupieckimi, w tym poszanowaniem popularności i ugruntowanej pozycji rynkowej innego producenta, poszanowaniem dla jego marki, niestosowaniem pasożytniczego naśladownictwa i w konsekwencji nieodbieranie mu klienteli. Działanie to nie tylko narusza, ale i zagraża interesom powoda, bowiem pozwany bezprawnie czerpie z renomy wypracowanej przez lata przez producentów ciastek (...), z wydatków czynionych przez nich na reklamę i promocję przedmiotowych ciastek, narażając powoda na utratę potencjalnych nabywców jego (...).

Używanie natomiast dla oznaczania wyrobów cukierniczych pozwanego określenia (...) samodzielnie lub w zestawieniu: „D....dr. G.” uznał Sąd za bezprawne na podstawie art. 296 ust. 2 pkt. 3 pwp. Zarejestrowany na rzecz powoda znak towarowy nr R- (...) jest znakiem renomowanym, a więc takim, który skupia i utrwała w świadomości kupujących przekonanie o konkretnych walorach danego towaru. Pozytywne informacje, wyobrażenia, które taki znak samodzielnie przekazuje potencjalnym klientom ułatwia sprzedaż towarów i ma wymierną wartość rynkową, stanowiąc cenny składnik majątkowy przedsiębiorstwa. Renomowany znak towarowy zawsze też charakteryzuje się silną zdolnością odróżniającą. Towar oznaczony takim znakiem dla znacznej części odbiorców towarów i usług, posiada siłę atrakcyjną przyciągania i wartość reklamową wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego. W ocenie Sądu, znak towarowy (...) nr R- (...)

spełnia powyższe kryteria. Wyroby cukiernicze nim opatrzone i z nim utożsamiane istnieją na polskim rynku od ponad trzydziestu lat, są nieprzerwanie produkowane i wprowadzane do obrotu w szerokiej wielorodziejowej ofercie. Powód i jego poprzednicy przez lata unowocześnili zakład produkcyjny, dostosowując produkcję do norm europejskich. Wykazano, iż kontynuowana jest dbałość o ochronę ww. znaku towarowego oraz o jego promocję i szeroką reklamę, dążąc do utrwalenia w świadomości odbiorców nazwy ciastek (...). Znak ten stanowi zatem cenny składnik majątkowy przedsiębiorstwa powoda. Udowodnił on również, iż nazwa (...) utrwalona jest w świadomości konsumentów, którzy rozpoznają zarówno kształt ciastek, ich kolorystykę, smak oraz kojarzą je z wysoką jakością. (...) zdobywały liczne nagrody konsumenckie oraz często plasowały się na czołowych pozycjach w rankingach. Ustalenie renomy znaku nie wymaga zaś badania podobieństwa ani niebezpieczeństwa „skojarzenia” obu znaków. Nie są to bowiem przesłanki uznania znaku za renomowany, a ochrona takich znaków nie jest uzależniona od ryzyka wprowadzenia odbiorców błąd. W przypadku renomowanego znaku towarowego dla stwierdzenia istnienia naruszenia praw do niego wystarczy wykazanie zwykłego podobieństwa pomiędzy porównywanymi oznaczeniami, a nie podobieństwa kwalifikowanego, jakim jest podobieństwo konfuzyjne. W konsekwencji Sąd stwierdził, iż działanie pozwanego polegające na używaniu dla oznaczania różnych wyrobów cukierniczych określenia (...) samodzielnie lub w zestawieniu: „D. (...) G.” było bezprawne w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt. 3 pwp. Pozwany używając znaku podobnego, wykorzystuje wypracowaną przez powoda renomę i powszechną znajomość znaku kojarzonego z powodem i jego poprzednikami w celu zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez siebie produktów, co może mu przynieść nienależną korzyść i być szkodliwe dla renomy znaku towarowego powoda. Słowo (...) jest na tyle zbliżone ze słowem (...), że fonetycznie oba wyrazy brzmią praktycznie identycznie, natomiast wizualnie przeciętny odbiorca może nawet nie zauważyć różnicy. Wykorzystanie innej litery czy liter świadczyć może jedynie o tym, że wyraz użyty został w innym języku, jednak jego znaczenie pozostaje identyczne. Oznaczenie stosowane przez pozwanego nie posiada dostatecznych zdolności odróżniających w odniesieniu do renomowanego znaku stosowanego przez powoda.

Nie ma również, w uznaniu Sądu, znaczenia, iż pozwanemu przysługiwało prawo ochronne na słowno - graficzny znak towarowy nr (...): „D. (...) G.” od dnia 18 czerwca 2003 r., które aktualnie jest unieważnione. Prawo ochronne na znak towarowy pozwanego udzielone zostało później, niż na znak powoda, dlatego też znak towarowy powoda korzystał z pierwszeństwa. Pozwany nie wykazał nadto, aby używał przedmiotowego znaku w formie, w jakiej został udzielony (jako połowa postaci kucharza nad czerwoną chmurką zawierającą ww. napis, przy użyciu charakterystycznej stylizacji i wielkości liter), natomiast z materiału dowodowego wynika, iż w dalszym ciągu używa on jedynie określenia (...) samodzielnie lub w zestawieniu: „D.(...)G.”, bez charakterystycznego kucharza i z pominięciem charakterystycznej stylizacji liter, podczas gdy prawo ochronne na znak towarowy dotyczy całego znaku w formie przyjętej w zgłoszeniu i poddanej rejestracji. Prawo nie chroni części znaku towarowego słownego, lecz obejmuje cały znak i chroni go w takiej formie, w jakiej znak został zgłoszony i zarejestrowany. Co więcej, używanie w obrocie gospodarczym zarejestrowanego znaku towarowego podobnego do wcześniej zarejestrowanego i używanego znaku renomowanego dla oznaczenia towarów identycznych lub podobnych do oznaczanych tym znakiem, lecz o niskiej jakości, wypełnia nie tylko znamiona działania stypizowanego w art. 296 ust. 2 pkt. 3 pwp, ale również stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Mając na względzie powyższe rozważania, działanie pozwanego również w tym przedmiocie uznał Sąd za naruszające standardy uczciwości w obrocie oraz godzące w pozycję i stabilizację gospodarczą podmiotu używającego renomowanego znaku towarowego.

Odnosząc się natomiast do zarzutu wprowadzania przez pozwanego do obrotu okrągłych ciastek z żółto - brązowym spodem i brązowym wierzchem, zawierających centralnie umieszczoną wypukłość o średnicy mniejszej niż ciastko, Sąd stwierdził, iż działanie takie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 13 ust. 1 u.z.n.k., a ponadto narusza klauzulę z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Okrągłe ciastka z żółto - brązowym spodem i brązowym wierzchem, zawierające centralnie umieszczoną wypukłość o średnicy mniejszej niż ciastko od wielu lat kojarzą się konsumentom jednoznacznie z (...) powoda, a ich renoma pochodzi jeszcze z czasów, gdy ciastka te produkowała firma (...). Oceniając same ciastka, oferowane luzem bez opakowania przeciętny konsument nie byłby w stanie odróżnić ciastek powoda od ciastek pozwanego, albowiem są one praktycznie identyczne. Nie ma przy tym znaczenia czy na wierzchu wypukłości ciastka odcisnięty jest kontur kratki czy też pasków, lub też brak jest jakiegokolwiek konturu, albowiem oznaczenia takie nie są dostrzegalne dla przeciętnego klienta, który uwagę koncentruje na ogólnym kształcie i kolorystyce ciastka.

Pozwany, reklamując swój towar, używa zbliżonej techniki do technik stosowanych przez powoda - przedstawiając zarówno wizerunek całego ciastka, jak i ciastka przepołowionego, z żółto - brązowym spodem, brązowym wierzchem, zawierającego centralnie umieszczoną kolorową galaretkową wypukłość. Tym samym działanie pozwanego polegające na wprowadzaniu do obrotu ciastek o identycznym kształcie i kolorystyce w stosunku do ciastek powoda stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa wyżej, a jednocześnie narusza także art. 10 ust. 1 u.z.n.k. oraz normę generalną wyrażoną w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Charakterystyczny kształt nadawany przez powoda ciastkom (...) stanowi bowiem za czynnik odróżniający konkretny towar powoda i z tego względu jest jego swoistym oznaczeniem. Pozwana wprowadza natomiast do obrotu ciastka o identycznym kształcie, oznaczając je praktycznie identyczną nazwą, co może wprowadzać klientów w błąd co do ich pochodzenia, a tym samym zagrażać interesom powoda jako renomowanego producenta ciastek(...). Takie działania pozwanego nie tylko naruszają interesy powoda, ale zagrażają im na przyszłość, gdyż mogą prowadzić do odebrania powodowi potencjalnych klientów, wywoływać zachwianie jego pozycji rynkowej i obniżenie prestiżu, wywołując co do zasady szkodę.

Z uwagi na dopuszczenie się przez pozwanego czynów nieuczciwej konkurencji stypizowanych w art. 3, 10 i 13 u.z.n.k., w ocenie Sądu zasadne było również żądanie powoda o złożenie przez pozwanego oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Działania pozwanego naruszały bowiem zasady uczciwości w obrocie gospodarczym, godziły w pozycję powoda na rynku i korzystały z wypracowanej przez niego i jego poprzedników pozycji rynkowej. Ponadto działania te naruszały prawo ochronne powoda na znak towarowy, a zatem w tym względzie roszczenia przyznane uprawnionemu w oparciu o ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy traktować jako uzupełniające regulacje zwarte w ustawie Prawo własności przemysłowej. W ocenie Sądu złożenie jednokrotnego oświadczenia w dwóch najbardziej poczytnych dziennikach ogólnopolskich, w rozmiarze 10 cm x 20 cm było wystarczające dla dostatecznego zaspokojenia słuszných praw powoda.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Okręgowy w znacznej mierze uwzględnił roszczenia powoda na podstawie art. 296 ust. 1 pwp oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 u.z.n.k.

Apelację od powyższego wyroku wniósł pozwany, zaskarżając go w części uwzględniającej powództwo (pkt I – II) oraz orzekającej o kosztach procesu (pkt V), zarzucając:

1/ naruszenie prawa materialnego, tj.:

- art. 296 ust. 2 w zw. z art. 120 ust. 1 i 2 oraz art. 153 ust. 1 p.w.p. w wyniku ich błędnej wykładni polegającej na przyjęciu, że chroniony na rzecz pozwanej znak towarowy nie posiada zdolności odróżniającej oraz, że używanie znaku towarowego, dla którego UP RP udzielił prawa ochronnego jest działaniem bezprawnym i narusza prawa powoda do chronionych na jego rzecz znaków towarowych, stwarza ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców produktów powoda, jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru znaków powoda bądź jego renomy

- art. 10 ust. 1 u.z.n.k. w wyniku ich błędnej wykładni polegającej na przyjęciu, że pozwana oznaczała i wprowadzała do obrotu gospodarczego ciastka (...) (...) i takie naśladownictwo może wprowadzić w błąd klientów co do pochodzenia, jakości czy smaku i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w sytuacji gdy pozwana nie wprowadza do obrotu ciastek „(...) (...)”,

- art. 3 ust. 1, 10 ust. 1 i 13 ust. 1 u.z.n.k. w wyniku ich błędnej wykładni polegającej na przyjęciu, że wygląd ciastka opisanego jako: „ciastka z żółto-brązowym spodem, brązowym wierzchem, zawierającego centralnie umieszczoną wypukłość o średnicy mniejszej niż ciastko” stanowi czynnik odróżniający i jest kojarzone wyłącznie z przedsiębiorstwem powoda, oraz że kształt ten posiada renomę i takie naśladownictwo może wprowadzić w błąd klientów co do producenta lub produktu i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a ciastka o takim kształcie znajdowały się w obrocie gospodarczym i zostały sprzedane przez pozwaną, w sytuacji gdy pozwana nie wprowadza do obrotu ciastek o ww. kształcie, a prawo ochronne na znak towarowy odpowiadający opisowi jw. zostało prawomocnie unieważnione, a na rynku znajdują się ciastka o takim kształcie pochodzące od różnych przedsiębiorstw;

2/ naruszenie przepisów postępowania, mające istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, tj. art. 233 §1 k.p.c. poprzez zaniechanie wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego,

3/ niewyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy przez:

- niewyjaśnienie dlaczego Sąd obciążył pozwaną dodatkowo poszerzając zakres praw powoda, mimo, że działania pozwanej były zgodne z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w sprawie I A Ca 1138/09; jaki wpływ i związek mają powiązania personalne pozwanej spółki w sprawie niniejszej i w sprawie I A Ca 1138/09 oraz dlaczego Sąd uznał, że po otrzymaniu wyroku w sprawie I A Ca 1138/09 pozwana będzie popełniała czyn nieuczciwej konkurencji i wprowadzała do obrotu ciastka o kształcie opisanym przez powoda;

- nieustosunkowanie się do twierdzeń pozwanej o braku bezwzględnej zdolności odróżniającej znaku towarowego (...) R- (...), szczególnie w kontekście znaczenia tego słowa;

- zaniechanie porównania znaków towarowych w całości, a słowo (...) nie jest elementem dominującym w znaku R- (...), jak również pominięcie istnienia rejestracji wielu znaków towarowych zawierających słowo (...)

- nieuznanie przez Sąd dokumentu urzędowego w postaci VAT-7, jako dowodu na okoliczność niewprowadzania do obrotu towarów, natomiast jako dowód obecności na rynku pozwanej przyjął Sąd wydruk strony internetowej;

- brak ustalenia kręgu odbiorców

- brak czytelności rozstrzygnięcia o zakresie oznaczeń, Sąd wyrywkowo porównuje z jednej strony znak towarowy (...) do (...) (...)” w kontekście u.z.n.k. (pomimo braku dowodów na obecność tych ciastek w obrocie gospodarczym), z drugiej strony Sąd porównuje znak (...) do znaku „D. (...) bez sprecyzowania w stosunku do jakich towarów;

- niezauważenie przez Sąd, że na opakowaniu na stronie internetowej nie ma określenia (...), tylko jest oznaczenie „(...) i znak towarowy pozwanej (...), a więc dokładnie odpowiadający znakowi R- (...);

4/ naruszenie prawa procesowego mający istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie art. 328 § 2 k.p.c. w wyniku sporządzenia wadliwego uzasadnienia wyroku.

W konkluzji apelacji wniósł pozwany o zmianę wyroku w zaskarżonej części przez oddalenie powództwa i zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej kosztów procesu, ewentualnie o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach procesu za obie instancje.

Powódka wniosła o oddalenie apelacji i zasądzenie kosztów procesu.

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

W pierwszej kolejności omówienia wymagają zarzuty dotyczące naruszenia prawa procesowego, jako zmierzające do zakwestionowania prawidłowości ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia sprawy. Zarzuty w odniesieniu do prawa materialnego mogą być bowiem właściwie ocenione i rozważone tylko na tle prawidłowo ustalonej podstawy faktycznej.

Na wstępie rozważań w tym zakresie wskazać trzeba, iż zarzuty apelacji (treść, sposób przytaczania) – z naruszeniem wymogu art. 368 § 1 pkt 2 k.p.c. nakazującego zwięzłe ich przedstawienie – są powoływane i rozbudowane ponad wszelką miarę i potrzebę (7 stron niezależnie od uzasadnienia). W znacznej mierze powtarzają się one (przy każdym zarzucie czy to prawa procesowego, czy materialnego powoływane są praktycznie te same argumenty), sprowadzają się one nadto do wyszukiwania pozornych sprzeczności, pominięcia kwestii drugorzędnych nie mających znaczenia dla rozstrzygnięcia, a tym samym uchybień nie mogących stanowić skutecznej podstawy zaskarżenia.

Zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. i zarzut niewyjaśnienia wszystkich istotnych w sprawie okoliczności powielają się i dotyczą w istocie tych samych wytkniętych uchybień. W ocenie Sądu Apelacyjnego pisemne motywy zaskarżonego wyroku zawierają wszystkie wymagane przepisem art. 328 § 2 k.p.c. elementy. Obejmują one omówienie zarówno podstawy faktycznej rozstrzygnięcia ze wskazaniem dowodów, na których Sąd się oparł, jak i wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa. Z punktu widzenia kompletności uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia w rozumieniu powyższego przepisu, zarzuty apelacji sformułowane w punkcie IV są niezasadne i w istocie nie dotyczą one wymogów konstrukcyjnych uzasadnienia, ale niewyjaśnienia istotnych – w ocenie skarżącego – okoliczności dla rozstrzygnięcia sprawy. Dla wypełnienia zaś przez sąd obowiązku wynikającego z art. 328 § 2 k.p.c. bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy wskazana przez ten sąd podstawa faktyczna i prawna rozstrzygnięcia oraz ocena stanowisk stron są prawidłowe. Dokonanie wadliwych ustaleń faktycznych oraz ocen prawnych uzasadnia bowiem podniesienie zarzutów naruszenia przez sąd właściwych przepisów prawa procesowego lub prawa materialnego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2012 r., III CSK 209/11, Lex nr 1168545).

Niezasadny okazał się także zarzut niewyjaśnienia wszystkich istotnych w sprawie okoliczności. Skarżący nie wskazał przy tym wpływu podniesionych okoliczności na treść rozstrzygnięcia, a szereg z nich dotyczy w istocie podstawy prawnej rozstrzygnięcia, a nie faktycznej (np. pkt III ppkt 3, 8, 9, 10). Po pierwsze, w sprawie niniejszej i w sprawie I ACa 1138/09 nie zachodziła po stronie pozwanej tożsamość podmiotowa. W rozpoznawanej sprawie pozwaną jest (...) spółka z o.o. w L., podczas gdy w sprawie I ACa 1138/09, była nią spółka z o.o. (...)’s-K.G. z siedzibą w W.. Sąd pierwszej instancji ustalił powiązania personalne między obiema tymi spółkami, sprowadzające się do osoby G. K. - jedynego wspólnika i członka zarządu spółki (...)’s-K.G. oraz jednego ze wspólników i obecnie także prezesa zarządu spółki D.. Wbrew zarzutowi skarżącego, w sprawie niniejszej nie miało znaczenia, czy pozwany w sprawie I ACa 1138/09 wykonał prawomocny wyrok czy też nie. Istotą sporu było bowiem to, czy pozwana w sprawie niniejszej spółka (...), a więc odrębny od spółki (...)’s-K.G. podmiot, naruszyła prawa powoda. Powiązania personalne obu spółek mają tylko to znaczenie (uwzględnione przez Sąd Okręgowy), że można było oczekiwać, iż zarządcy pozwanej znane jest orzeczenie Sądu Apelacyjnego z 12 maja 2009 r. przesądzające, iż oznaczenie ciastek nazwą (...) oraz wprowadzanie do obrotu okrągłych ciastek z żółto – brązowym spodem i brązowym wierzchem zawierające centralnie umieszczoną wypukłość o średnicy mniejszej niż ciastko z zaznaczoną na tej wypukłości kratką, narusza prawa wyłączne powoda do renomowanego znaku słownego (...) i do oznaczenia przestrzennego stanowiącego charakterystyczny kształt ciastka i jest nadto sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji oraz dobrymi obyczajami. W kontekście wyroku zapadłego przeciwko spółce (...)’s-K.G. oraz zarzutów stawianych w sprawie niniejszej spółce (...) niezrozumiałą jest zarzut apelacji, iż Sąd pierwszej instancji obciążył dodatkowo pozwaną poszerzając zakres praw powoda, pomimo, że działania pozwanej były zgodne z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w sprawie I ACa 1138/09. Pomijając fakt, że zagadnienie to nie należy do kwestii okoliczności faktycznych, podnieść należy, iż w sprawie niniejszej istotą sporu było to, czy pozwana spółka naruszyła prawa powoda, o ochronę których wystąpił. Okoliczność zaś, że jej prezes wiedział o rozstrzygnięciu zapadłym przeciwko spółce (...)’s-K.G., które także dotyczyło ochrony znaku towarowego (...) oraz określonej przestrzennej postaci ciastka, miało znaczenie dla oceny zachowania pozwanego w kontekście zagrożenia dalszym naruszeniem praw powoda, co także jednak nie należy do okoliczności faktycznych i zostanie omówione w dalszej części.

Nie jest zasadny zarzut, iż Sąd Okręgowy nie ustosunkował się do twierdzeń pozwanej o braku bezwzględnej zdolności odróżniającej znaku towarowego (...) R- (...). Sąd ten zawarł w swych pisemnych motywach orzeczenia obszerny wywody na temat renomy przedmiotowego znaku towarowego, dzieląc stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 12 października 2005 r. (III CK 160/05, OSNC 2006/7-8/132), iż renomowany znak towarowy zawsze charakteryzuje się silną zdolnością odróżniającą (str. 10-11 uzasadnienia), a także wyjaśnienie dlaczego oznaczenia (...) nie można uznać za nazwę rodzajową (str. 8 uzasadnienia). Powodowi przysługuje prawo ochronne na zarejestrowany znak towarowy słowny R- (...), a zatem stwierdzić należy, że zarzut pozwanego, o ile kwestionuje on zdolność odróżniającą tego słowa, są oczywiście chybione. Nie ma znaczenia czy słowo to jest dominującym czy też nie, elementem w znaku R- (...) zarejestrowanym na rzecz pozwanego. Znak ten został unieważniony, a jak zasadnie ustalił to Sąd pierwszej instancji pozwany – w zakresie zakwestionowanym przez powoda – nie używał dla oznaczenia swych wyrobów całej treści (postaci) znaku towarowego R- (...), a jedynie oznaczenia „D(...) lub (...), bez



charakterystycznej dla tego znaku sylwetki kucharza i z pominięciem specyficznej stylizacji liter. Faktem jest, że Sąd ten nie ustalił dla jakich dokładnie wyrobów pozwany używa powyższych oznaczeń, a to w kontekście wprowadzenia odbiorców błąd, jednak ów brak nie ma istotnego znaczenia o czym mowa niżej. Podobnie bez większego znaczenia pozostaje okoliczność, że Sąd Okręgowy nie określił kręgu odbiorców do jakich kierowana jest jego oferta internetowa. Okoliczność ta jest dość oczywista i z punktu widzenia ustalenia konkurencyjności ofert stron, prosta do ustalenia.

Nietrafny okazał się także kolejny zarzut procesowy, a mianowicie naruszenia art. 233 § 1 k.p.c., którego skarżący upatruje w zaniechaniu wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego, w tym m. in.: powód nie jest twórcą kształtu ciastka; uznanie a priori praw powoda do produkcji „ciasteczek z żółto-brązowym spodem i brązowym wierzchem zawierających centralnie umieszczoną wypukłość o średnicy mniejszej niż ciastko, pomimo wiedzy, że w obrocie gospodarczym znajdują się tak opisane ciastka pochodzące od innych producentów i wprowadzane do obrotu zgodnie z prawem; określenie (...), a przede wszystkim (...) nie jest słowem abstrakcyjnym, posiada funkcję informacyjną, co powinno mieć wpływ na ocenę charakteru odróżniającego znaku towarowego (...) dodatkowo słowo(...) stanowi element wielu znaków towarowych; Sąd Okręgowy pominął okoliczność braku na rynku wyrobów pozwanej; brak jasnych kryteriów porównania znaków towarowych powoda i pozwanej i znaków używanych w obrocie gospodarczym. Tak sformułowany zarzut uchybienia zasadzie swobodnej oceny dowodów wyrażonej w art. 233 § 1 k.p.c. jest oczywiście błędny. Przypomnieć należy, że naruszenie tego przepisu może polegać na dokonaniu przez sąd oceny dowodów z naruszeniem zasad w nim określonych. Prawidłowe postawienie takiego zarzutu wymaga zatem wskazania konkretnego dowodu przeprowadzonego w sprawie, którego zarzut ten dotyczy i podania, w czym skarżący upatruje wadliwą jego ocenę. Natomiast zaniechanie wszechstronnego rozważenia zebranego w sprawie materiału dowodowego nie stanowi o naruszeniu art. 233 § 1 k.p.c. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2003 r., II CK 293/02, Lex nr 151622). Tymczasem apelacja nie wskazuje dowodów wadliwie, bo z naruszeniem powyższego przepisu, ocenionych i nie wyjaśnia w czym upatruje zarzuconej wadliwości. Wbrew ogólnie tylko sformułowanemu zarzutowi skarżącego, ocena dowodów dokonana przez Sąd pierwszej instancji nie narusza granic swobodnej oceny dowodów określonych w wymienionym przepisie. Zdaniem Sądu Apelacyjnego zarzucone przez pozwanego uchybienia w ramach omawianego tu zarzutu, dotyczą w istocie oceny prawnej roszczeń powoda (zakresu ochrony jaka mu przysługuje z zarejestrowanego słownego znaku towarowego (...)), a nie przeprowadzonych w sprawie dowodów i ich oceny pod kątem wiarygodności i mocy dowodowej, a więc elementów, których dotyczy art. 233 § 1 k.p.c.

Reasumując, w ocenie Sądu Apelacyjnego zarzuty apelacji naruszenia prawa procesowego okazały się bezpodstawne. Sąd drugiej instancji podziela ustalenia Sądu Okręgowego stanowiące podstawę faktyczną rozstrzygnięcia i przyjmuje je za własne. Ustalenia te, zawarte na stronach 4 – 7 uzasadnienia zaskarżonego wyroku nie zostały skutecznie podważone przez skarżącego, którego apelacja mimo bardzo rozbudowanych zarzutów uchybienia przepisom procesowym, w istocie dotyczyła subsumcji, a więc zastosowania przez Sąd pierwszej instancji prawa materialnego.

I te zarzuty, w ocenie Sądu Apelacyjnego, okazały się nieuzasadnione.

Naruszenia art. 296 ust. 2 w zw. z art. 120 ust. 1 i 2 oraz art. 153 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej „pwp”) upatruje skarżący w ich błędnej wykładni polegającej na przyjęciu, że chroniony na rzecz pozwanej znak towarowy nie posiada zdolności odróżniającej oraz, że używanie znaku towarowego, dla którego Urząd Patentowy RP udzielił prawa ochronnego jest działaniem bezprawnym i narusza prawa powoda do chronionych na jego rzecz znaków towarowych, stwarza ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców produktów powoda, jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru znaków powoda bądź jego renomy, w sytuacji gdy znak towarowy słowno-graficzny „D... (...) jest znakiem zarejestrowanym pod numerem R- (...), a ponadto znak ten zawiera znak towarowy słowny (...) nr rej. R- (...); pozwana nie przedstawiła żadnego dowodu w postaci towarów typu ciastka z żółto-brązowym spodem, brązowym wierzchem, zawierającego centralnie umieszczoną wypukłość o średnicy mniejszej niż ciastko lub podobnych zawierających znak towarowy (...)” lub podobny, a pochodzące z przedsiębiorstwa pozwanej; Sąd Okręgowy w ogóle nie rozważał obecności znaków towarowych zawierających słowo (...)” lub podobne, a należących do innych przedsiębiorców i znajdujących się w obrocie gospodarczym na terenie Polski, w tym ważnych praw ochronnych na tego typu znaki towarowe; Sąd nie określił kręgu potencjalnych odbiorców, nie zdefiniował na potrzeby niniejszego postępowania

potencjalnego nabywcę produktów powoda i pozwanej, pomimo, że z jednej strony (powoda) dowody oparte były na rzeczywistych produktach znajdujących się w sprzedaży, a z drugiej (pозwanej) dowodem była informacja na stronie internetowej.

Jak wynika z przytoczonego zarzutu dotyczy on rozstrzygnięcia zawartego w punktach I ppkt „b” oraz II ppkt „a” i „e” odnoszących się do używania przez pozwanego dla oznaczenia oferowanych produktów znaku (...), (...) lub „D....(...)” Odnośnie bowiem do tych zakwestionowanych przez powoda oznaczeń używanych przez skarżącego, Sąd Okręgowy uznał, iż pozwany dopuścił się naruszenia o jakim stanowi art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp polegającego na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego renomowanego znaku towarowego. Skarżący dla uzasadnienia swego zarzutu podnosi następujące argumenty: 1/ korzystania z oznaczenia „D....(...)” nie można uznać za bezprawne, gdyż pozwanemu służy prawo ochronne na jego używanie wynikające z zarejestrowanego znaku towarowego R- (...); 2/ brak sprecyzowania w stosunku do jakich towarów pozwany używa tego oznaczenia; 3/ zaniechanie porównania obu znaków towarowych w całości. Wszystkie te argumenty okazały się nietrafne. Przede wszystkim wskazać należy, iż jeszcze przed wydaniem zaskarżonego wyroku, prawo ochronne na znak towarowy R- (...) zawierający słowa: „D. (...), zarejestrowany na rzecz pozwanego zostało przez Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 28 czerwca 2011 r. unieważnione. Decyzja ta jest prawomocna, pozwany się od niej nie odwołał (oświadczenie pełnomocnika pozwanego złożone na rozprawie apelacyjnej – k.1123). Powoduje to, że pozwany nie może powoływać się na uprawnienia do oznaczenia swych wyrobów określeniem „D....(...)” wynikające z zarejestrowanego na jego rzecz znaku towarowego. W sprawie niniejszej nie było potrzeby ustalania jakie towary oznacza pozwany powyższym znakiem, gdyż po pierwsze, dla naruszenia art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp nie ma to znaczenia, a po drugie, nie było sporne, że znak ten umieszcza skarżący na opakowaniach różnego rodzaju ciastek, co wynika nie tylko z kwestionowanych przez pozwanego wydruków stron internetowych, ale także zdjęć zakupionych przez powoda ciastek (k. 541, 545 – 552).

Nie ma racji skarżący nadając istotne znaczenie temu, że Sąd Okręgowy zaniechał porównania obu znaków towarowych (R- (...) i R- (...)) w całości. Porównanie takie było bowiem zbędne. Nie dostrzega skarżący, iż Sąd rozpatrywał naruszenie renomowanego znaku towarowego powoda, a więc delikt o jakim mowa w art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp, do stwierdzenia którego wystarczające jest ustalenie zwykłego podobieństwa, a nie podobieństwa stwarzającego ryzyko pomyłki, czyli tzw. konfuzyjnego. Ono nie jest bowiem przesłanką omawianego w tym miejscu naruszenia. Z punktu widzenia tego naruszenia istotne było, czy pozwany w swoim oznaczeniu wykorzystuje zarejestrowany na rzecz powoda znak towarowy, który uzyskał rangę renomowanego. Oceny tego Sądu, iż znak (...) R- (...) ma walor znaku renomowanego, którą to ocenę Sąd bardzo szeroko uzasadnił, skarżący nie kwestionuje, podnosząc jedynie bez żadnego uzasadnienia, iż nie wykazano, aby sporny znak miał zdolność odróżniającą, co jak już wyżej podniesiono jest zarzutem chybionym. Do akt sprawy złożono też orzeczenia Urzędu Patentowego i sądów administracyjnych w sprawach, w których starano się doprowadzić do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy (...) R- (...) zarzucając m.in., iż nie ma on zdolności odróżniającej. Wszystkie te sprawy wnioskodawcy przegrali (k. 464, 473). Ostatecznie pozwany nie zakwestionował skutecznie udokumentowanych twierdzeń powódki, podzielonych przez Sąd pierwszej instancji, co do jej wyrobów, renomy produktu, znanego wizerunku jednoznacznie kojarzonego, wysokiej pozycji na rynku.

Sąd Apelacyjny podziela ustalenie Sądu Okręgowego o podobieństwie znaku towarowego (...) do oznaczeń używanych przez pozwanego: D., D....(...)Trafnie Sąd ten wskazał, iż pozwany nie wykorzystuje całej postaci znaku towarowego R- (...) jaki do niedawna na jego rzecz był zarejestrowany, a który istotnie, z uwagi na element graficzny (postać kucharza) i charakterystyczną czcionkę liter, odróżniał się od znaku towarowego powoda (...). Pełnego znaku używał pozwany tylko na jednym produkcie przy czym znajdował się on na ciastkach o kształcie naśladowującym wygląd ciastek powoda (...) (k. 544). W pozostałych przypadkach pozwany oznaczał swe produkty napisem „D....(...)” bez postaci kucharza i specyficznych – jak w znaku R- (...) - liter. Dlatego też – wbrew twierdzeniu skarżącego – Sąd pierwszej instancji nie zajmował stanowiska czy znaki towarowe R- (...) i R- (...) są do siebie podobne, jako, że pozwany używał swego znaku w niepełnej postaci czyniąc go bardziej podobnym do znaku powoda, a to z uwagi na wykorzystanie słowa (...) bardzo podobnego do renomowanego znaku (...) zarejestrowanego na rzecz powoda. Jak

już wyżej podniesiono, naruszenie tego rodzaju znaku w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp, nie wymaga wykazania ryzyka konfuzji, czego domaga się skarżący, jako że istotą naruszenia jest w tym wypadku bezprawne używanie w obrocie gospodarczym znaku podobnego, późniejszego od renomowanego oraz sama możliwość uzyskania przez naruszającego nienależnej korzyści lub możliwość szkodliwego oddziaływania dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przesłanka „podobieństwa”, jako jeden z warunków zastosowania powyższego przepisu odnosi się do znaku naruszającego, który musi być identyczny lub „podobny” do naruszonego znaku renomowanego, przy czym chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, gdyż do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczeństwo łączenia znaku naruszającego ze znakiem renomowanym przez relewantnych odbiorców. Stopień podobieństwa, o którym mowa w omawianym przepisie jest więc usytuowany na niskim poziomie, 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. Tak nieznaczny stopień podobieństwa jest wystarczający tylko przy naruszeniu prawa do znaku renomowanego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2011 r., IVCSK 393/10, OSNC 2011/11/127). Taki zaś poziom podobieństwa z pewnością istnieje gdy chodzi o renomowany znak powoda (...) i oznaczenie używane przez pozwanego na opakowaniach ciastek „D....(...) G.”. Skarżący nie podnosi żadnych argumentów, które ocenę tę mogłyby podważyć. Nie odnosi się on także do pozostałych przesłanek art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp, których naruszenia Sąd Apelacyjny nie stwierdza.

Nie ma też racji autor apelacji, iż dla oceny prawidłowości wykładni i zastosowania powyższego przepisu jakiegokolwiek znaczenie może mieć fakt obecności znaków towarowych zawierających słowo (...) lub podobne należących do innych przedsiębiorców i znajdujących się w obrocie gospodarczym. Skarżący nawet nie wskazuje o jakie znaki chodzi i jaki wpływ okoliczność ta może mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Jak słusznie podniósł Sąd Okręgowy powód w sprawie niniejszej swoje zarzuty kieruje pod adresem pozwanego i tylko kwestia naruszenia przez niego praw ochronnych powoda ma sprawię znaczenie.

Nie sposób też zgodzić się z apelacją, iż Sąd pierwszej instancji naruszył przepis art. 153 ust. 1 pwp, zgodnie z którym przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Skarżący nie wskazuje w czym upatruje naruszenia tego przepisu. W ocenie Sądu Apelacyjnego naruszenie takie nie miało miejsca.

Nie jest też trafny zarzut, że Sąd pierwszej instancji nie określił potencjalnych odbiorców, nie zdefiniował potencjalnego nabywcy produktów powoda i pozwanej. Gdy chodzi o produkty pozwanego oznaczane na opakowaniach znakiem „D....(...)” oraz produkty powoda oznaczane znakiem (...) to nie może budzić wątpliwości, iż są one kierowane do tego samego kręgu odbiorców. Zapomina skarżący, iż jego ciastka ze spornym oznaczeniem występowały nie tylko na stronie internetowej, ale i w sprzedaży detalicznej, którą to okoliczność powód udowodnił dowodami zakupu i zdjęciami, a dowodów tych pozwany nie podważył. Nadto, dla stwierdzenia naruszenia o jakim stanowi art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp, nie ma znaczenia krąg odbiorców towaru oznaczonego znakiem renomowanym i znakiem podobnym.

W zakresie uwzględnienia powództwa w części dotyczącej używania przez pozwanego nazwy (...) (pkt I ppkt „a”, pkt II ppkt „c” i „e”), apelacja zarzuciła naruszenie art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji polegające na jego błędnej wykładni w wyniku przyjęcia, że pozwana oznaczała i wprowadzała do obrotu gospodarczego ciastka pn. (...) (...)” i takie naśladownictwo może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, jakości i smaku i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w sytuacji, gdy pozwana nie wprowadzała do obrotu ciastek pod taką nazwą stosując się do wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 12 maja 2009 r., a pozew nie zawiera jakichkolwiek dowodów na okoliczność obecności na rynku ciastek (...) (...). Treść przytoczonego zarzutu apelacyjnego prowadzi do wniosku, że skarżący nie kwestionuje stwierdzenia przez Sąd pierwszej instancji, że wprowadzając do obrotu ciastka oznaczone nazwą „(...) (...)” naruszył pozwany w pierwszej kolejności przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp. W ocenie Sądu Apelacyjnego nie budzi wątpliwości prawidłowość dokonanej subsumcji, a wydaje się, że i pozwany nie kwestionuje, iż oznaczenie (...) (...)” narusza prawo ochronne powoda do znaku towarowego (...). Faktem jest, że Sąd Okręgowy uznał nadto, iż czyn pozwanego wypełnia także przesłanki deliktu nieuczciwej konkurencji z art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej także jako: „u.z.n.k.”), co również nie jest ustaleniem błędnym. Według skarżącego

naruszenie tego przepisu polega na tym, że wbrew ustaleniu Sądu pierwszej instancji pozwany nie wprowadza do obrotu ciastek oznaczonych nazwą (...) (...)”, gdyż zastosował się do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie I ACa 1138/09 przeciwko spółce (...)’s-K.G., zaraz po jego otrzymaniu co nastąpiło we wrześniu 2009 r. Wyjaśnienie pozwanego nie jest jednak wystarczające dla przyjęcia, że nie naruszył on prawa powoda. Wszak jeszcze w czerwcu i wrześniu 2009 r. (a więc już po wyroku w sprawie I A Ca 1138/09, który był prawomocny z chwilą ogłoszenia, a nie po doręczeniu go pozwanemu) na stronie internetowej pozwanego „(...) (...)” była oferowana (k.534 - 536, 540,542, 543), a zatem istniało niebezpieczeństwo, że pozwany (którego wyrok powyższy wprost nie dotyczył) będzie dopuszczał się naruszenia prawa do określonego oznaczenia towaru przysługującego powodowi. Wskazać należy, iż nie ma znaczenia kiedy pozwany w sprawie I ACa 1138/09 otrzymał odpis wyroku Sądu Apelacyjnego z 12 maja 2009 r., gdyż zakazu wprowadzania do obrotu tego oznaczenia ((...) (...)) dotyczył już pierwszy wyrok Sądu Okręgowego wydany w dniu 22 maja 2004 r. w tamtej sprawie, który uprawomocnił się w dniu 20 grudnia 2006 r. Rozpoznając apelację pozwanego od tego wyroku (I ACa 285/06) Sąd Apelacyjny uchylił orzeczenie tylko w części dotyczącej wprowadzenia do obrotu ciasteczek o charakterystycznym kształcie z uwagi na unieważnienie znaku towarowego jaki w tym zakresie przysługiwał powodowi. Skoro zatem po tej dacie pozwana w sprawie niniejszej spółka powiązana osobą właściciela i zarządcy ze spółką (...)’s-K.G. wprowadzała do obrotu ciasteczka oznaczone jako „(...) (...)”, to uzasadniony był wniosek o prawdopodobieństwie dalszego naruszania prawa powoda do oznaczania swoich ciastek znakiem (...). Pozwany nie kwestionuje, że oznaczenie towarów nazwą (...) (...) spełnia przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., jednak zaprzecza, aby towar tak określony wprowadzał do obrotu. Popelnienie czynu nieuczciwej konkurencji polega nie tylko na wprowadzeniu towaru do sprzedaży konsumenckiej. Także oferowanie, reklamowanie towaru na stronie internetowej przedsiębiorcy w obecnych czasach popularności elektronicznego przekazu i sprzedaży internetowej, jest działaniem konkurencyjnym. Brak jest bowiem podstaw do uznania, że odbiorcy reklamy i oferty pozwanego nie są jednocześnie odbiorcami towarów powoda sprzedawanych w sklepach. Nie ma zatem podstaw do ustalenia, że krąg odbiorców stron jest odmienny i że w związku z tym nie zachodzi relacja konkurencyjności obydwu przedsiębiorców.

Na marginesie tylko wypada podnieść, iż nawet gdyby przyznać, iż Sąd pierwszej instancji błędnie zastosował art. 10 ust. 1 u.z.n.k., to fakt ten nie miałby wpływu na treść wyroku, jako że – jak wyżej podniesiono – główną podstawą uwzględnienia powództwa w omawianym tu zakresie (tj. co do oznaczenia „(...) (...)”) był przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp. Zgodnie zaś z art. 154 pkt 1 i 3 pwp używanie znaku towarowego polega m.in. na oferowaniu towarów opatrzonych znakiem oraz posługiwaniu się nim w celu reklamy. Niewątpliwie zaś pozwany użył oznaczenia (...) (...) w celu zareklamowania ciastek o tożsamym kształcie co ciastka powoda (...), choć nazwanych (...) (k. 543).

Ostatni zarzut naruszenia prawa materialnego dotyczył rozstrzygnięcia w zakresie zarzutu powoda wprowadzania przez pozwanego ciastek z żółto – brązowym spodem, brązowym wierzchem, zawierających centralnie umieszczoną wypukłość o średnicy mniejszej niż ciastko ( pkt I ppkt „c”, pkt II ppkt „b” i „d”). Orzeczeniu w tej części zarzucił skarżący naruszenie art. 3 ust. 1, 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 u.z.n.k. w wyniku ich błędnej wykładni polegającej na przyjęciu, że taki opis ciastka stanowi czynnik wyróżniający i jest kojarzony wyłącznie z przedsiębiorstwem powoda, że kształt ten posiada renomę i takie naśladownictwo może wprowadzać klientów w błąd co do producenta lub produktu i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a ciastka w takim kształcie znajdowały się w obrocie gospodarczym i zostały sprzedane przez pozwaną. Zarzut ten nie jest zasadny. Sąd Okręgowy nie ustalił, aby pozwany sprzedał ciastka o spornym kształcie, a jedynie, że je reklamował i oferował do sprzedaży w 2009 r., co wynika z wydruków internetowych (k.540, 541, 542, 543, 545). Sąd ten prawidłowo też ustalił, że ciastka o tym charakterystycznym kształcie i nazwie (...), od ponad 30 lat wprowadza do obrotu powód (wcześniej jego poprzednicy prawni) i że od lat są one kojarzone jednoznacznie z (...) powoda, a ich renoma pochodzi jeszcze z czasów gdy ciastka produkowała firma (...). Z okoliczności sprawy wynika, iż podmiotem, który pierwszy podjął się produkcji ciastek o charakterystycznym wyglądem i nazwie (...), był powód, a pierwszeństwo to należy mu przypisać z faktu następstwa, które zostało udokumentowane. Pozwany zaś funkcjonuje na rynku od 2003 r. (k.568). Sąd Apelacyjny w obecnym składzie w pełni podziela pogląd Sądu Apelacyjnego wyrażony w znanym stronom orzeczeniu I ACa 1138/09 ( dotyczącym także sporu co do renomy i właściwości odróżniających kształtu ciastek (...)). W motywach tego orzeczenia Sąd Apelacyjny zasadnie wskazał, iż kształt ciastka z oznaczoną kolorystyką, to nie tylko wynik procesu technologicznego.

Z ustawy u.z.n.k. w szczególności art. 3 i art. 13 ust. 1 nie wynika, że inny przedsiębiorca czyny opisane w tych przepisach popełnić może tylko wówczas, gdy oznaczenie towaru (kształt) ma cechy oryginalności. Postulat potrzeby istnienia oryginalności, nowości w oznaczeniu produktu przez badanie czy przedsiębiorca popełnił czyn nieuczciwej konkurencji ocenić należy jako niesłuszny. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji odwołując się do zasad uczciwego obrotu, w art. 3 czyni niedozwolonym działanie sprzeczne nie tylko z prawem, ale i dobrymi obyczajami. Na gruncie art. 13 u.z.n.k. istnieje podstawa do przyjęcia, że gotowy produkt (co do którego przepis ten penalizuje jego kopiowanie) jest to produkt, który jest na tyle zindywidualizowany, żeby mógł być przedmiotem walki konkurencyjnej; klienci muszą go łączyć z określonym producentem lub szczególnymi cechami produktu .. (...) ocenie Sądu Apelacyjnego ciastka, o które chodzi spełniają te wymogi, mimo, że produkuje je maszyna, a zatem ich kształt jest następstwem takiego a nie innego jej ustawienia. Ponadto przedmiotem sporu są ciastka nie tylko okrągłe z wierzchem zawierającym wypukłość, ale chodzi o ciastko, które ma żółto – brązowy spód, a zawierający wypukłość wierzch jest brązowy. Zatem kolorystyka ciastka o opisanym wyglądzie jest okolicznością również go wyróżniającą. Nie można przy tym nie dostrzec, że ciastko to znajduje się na rynku od 1977 r., jego kształt jest w świadomości konsumentów utrwalaony jako ciastko (...) produkowane przez firmę (...). Jego kształt i kolor kojarzą się z tą właśnie nazwą i firmą. Pozwany reklamuje i oferuje ciastka o takim akurat jak produkt powoda kształcie i kolorystyce, ale nie są to (...) znane konsumentowi od 1977 r., zaś ciastek nie można odróżnić. W sytuacji zatem, gdy ciastko, o którym mowa zostało wprowadzone na rynek w czasach kiedy takich produktów w Polsce nie było i funkcjonując przez lata na rynku utrwaliło się w świadomości konsumentów jako ciastko(...), nie ma żadnych przeszkód, aby na gruncie u.z.n.k. stwierdzić, że ma zdolność odróżniającą. Stąd wprowadzenie przez pozwanego do obrotu takich samych ciastek stanowi naśladownictwo w rozumieniu art. 13 ust. 3 u.z.n.k. Przeciętny konsument drobnych ciastek (konsument poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny) pamięta kształt, kolorystykę i nazwę i kojarzy je ze znanym mu producentem i renomą jego produktu. Okoliczność, że obecnie pozwany nie oferuje przedmiotowych ciastek nie ma znaczenia w sprawie. Istotne jest bowiem to, że stan naruszenia istniał (podobnie jak przy oznaczeniu (...) (...))” w dacie wnoszenia powództwa, a tę okoliczność powód dostatecznie dowieść.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Apelacyjny oddalił apelację pozwanego jako pozbawioną uzasadnionych podstaw (art. 385 k.p.c.). O kosztach postępowania (kosztach zastępstwa procesowego powoda) orzeczono zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu wyrażoną w art. 98 § 1 i 3 k.p.c. oraz na podstawie § 2 ust. 1, § 6 ust. 1 pkt 3 w zw. § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych.