

**Sygn. akt I ACa 661/13**

## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

**Dnia 4 grudnia 2013 r.**

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Marzanna Góral

Sędziowie: SA Maciej Dobrzyński (spr.)

SA Małgorzata Rybicka - Pakuła

Protokolant: asystent sędziego Mirosław Skrycki

po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2013 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

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

z udziałem interwenientów ubocznych po stronie pozwanej M. C. i L. S.

o ochronę praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 4 marca 2013 r., sygn. akt XXII GWz 28/12

#### **I. zmienia zaskarżony wyrok:**

**a/ w punkcie pierwszym częściowo, w ten sposób, że:**

**- nakazuje (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) z siedzibą w (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. wycofanie z obrotu, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, stanowiących własność (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) z siedzibą w (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. suplementów diety D-V. C. w opakowaniach w kształcie prostopadłościanu, z wydłużoną ścianką tylną, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-białej / kremowej, zawierających na ściance przedniej rysunek muszli i element słowny C., pisany czcionką większą niż pozostałe elementy słowne umieszczone na opakowaniu;**

**- nakazuje (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) z siedzibą w (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. zniszczenie, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, znajdujących się w posiadaniu (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) z siedzibą w (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. opakowań suplementów diety D-V. C. w kształcie prostopadłościanu, z wydłużoną ścianką tylną, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-białej / kremowej, zawierających na ściance przedniej**

**rysunek muszli i element słowny C., pisany czcionką większą niż pozostałe elementy słowne umieszczone na opakowaniu;**

**- zobowiązuje (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) z siedzibą w (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. do opublikowania w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie w czasopiśmie Gazeta (...) oświadczenia o wielkości nie mniejszej niż 1/4 strony przedstawionego czcionką Times New Roman, o wielkości nie mniejszej niż 14 punktów, pogrubionej, o następującej treści: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) z siedzibą w (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. przeprasza (...)** spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. za bezprawne wykorzystywanie w działalności gospodarczej opakowania suplementu diety D-V. C. w kształcie prostopadłościanu z wydłużoną ścianką tylną, utrzymanego w kolorystyce niebiesko-białej / kremowej, zawierającego na ściance przedniej rysunek muszli i element słowny C., pisany czcionką większą niż pozostałe elementy słowne umieszczone na opakowaniu, co stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji.”,

**b/ w punkcie czwartym w ten sposób, że nakazuje pobranie od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie kwoty 3.000 (trzy tysiące) złotych tytułem części brakującej opłaty ostatecznej,**

**c/ w punkcie piątym w ten sposób, że znosi wzajemnie koszty procesu pomiędzy (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. a (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) z siedzibą w P.,**

**d/ w punkcie szóstym w ten sposób, że znosi wzajemnie koszty procesu pomiędzy (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. a (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.,**

**e/ poprzez dodanie punktu siódmego o treści: nakazuje pobranie od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) z siedzibą w P. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie kwoty 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych tytułem części brakującej opłaty ostatecznej,**

**f/ poprzez dodanie punktu ósmego o treści: nakazuje pobranie od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie kwoty 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych tytułem części brakującej opłaty ostatecznej,**

**II. oddala apelację w pozostałej części,**

**III. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) z siedzibą w P. oraz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwoty po 3.850 (trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.**

I ACa 661/13

## UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 28 sierpnia 2012 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (dalej jako U.) wniosła o:

1. zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. (dalej jako (...)) lub pozwana ad. 1) umieszczania na opakowaniach suplementów diety oznaczeń zawierających element słowny (...),

2. zakazanie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. (dalej jako O. lub pozwana ad. 2) oferowania i wprowadzania do obrotu suplementów diety oznaczonych za pomocą nazwy zawierającej element słowny (...),
3. zakazanie pozwanej ad. 2. wykorzystywania w reklamie suplementów diety oznaczenia zawierającego element słowny (...),
4. zakazanie pozwanej ad. 2. posługiwania się domenami internetowymi z elementem słownym (...),
5. nakazanie pozwanym zniszczenia znajdujących się w ich posiadaniu opakowań suplementów diety oznaczonych z wykorzystaniem nazwy zawierającej element słowny (...),
6. zobowiązanie pozwanych do złożenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, na ich koszt, w czasopiśmie: Gazeta (...) oraz (...) Farmacji, oświadczenia o wielkości nie mniejszej niż 1/3 strony przedstawionego czcionką Times New Roman, o wielkości nie mniejszej niż 14 punktów, dwukrotnie pogrubionej, o treści: (...) sp. z o.o. oraz (...) sp. z o.o. przepraszają spółkę (...) sp. z o.o. za bezprawne wykorzystywanie w działalności gospodarczej oznaczeń zawierających element słowny (...), co stanowiło naruszenia prawa ochronnego na wspólnotowy znak towarowy (...) oraz czyn nieuczciwej konkurencji.", a w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania wyroku w tym zakresie, upoważnienie powoda do opublikowania tego ogłoszenia na koszt pozwanych,
7. zwrot kosztów procesu.

W piśmie procesowym z dnia 30 listopada 2012 r. U. rozszerzyła powództwo o żądania:

1. zakazania spółce (...) oznaczania suplementów diety z wykorzystaniem opakowania w kształcie prostopadłościanu, w szczególności z wydłużoną ścianką tylną, utrzymanego w kolorystyce niebiesko-białej/kremowej, zawierającego na ściance przedniej wizerunek muszli i element słowny (...) pisany czcionką większą niż pozostałe elementy słowne umieszczone na opakowaniu,
2. zakazania obu pozwanym oferowania i wprowadzania do obrotu suplementów diety w opakowaniach w kształcie prostopadłościanu, w szczególności z wydłużoną ścianką tylną, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-białej/kremowej, zawierających na ściance przedniej wizerunek muszli i element słowny (...) pisany czcionką większą niż pozostałe elementy słowne umieszczone na opakowaniu,
3. zakazania spółce (...) wykorzystywania w reklamie suplementów diety oznaczenia w postaci opakowania w kształcie prostopadłościanu, w szczególności z wydłużoną ścianką tylną, utrzymanego w kolorystyce niebiesko-białej/kremowej, zawierającego na ściance przedniej wizerunek muszli i element słowny (...) pisany czcionką większą niż pozostałe elementy słowne umieszczone na opakowaniu,
4. nakazania obu pozwanym wycofania z obrotu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, będących ich własnością, suplementów diety w opakowaniach w kształcie prostopadłościanu, w szczególności z wydłużoną ścianką tylną, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-białej/kremowej, zawierających na ściance przedniej wizerunek muszli i element słowny (...) pisany czcionką większą niż pozostałe elementy słowne umieszczone na opakowaniu,
5. nakazania obu pozwanym zniszczenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, znajdujących się w ich posiadaniu, opakowań suplementów diety w kształcie prostopadłościanu, w szczególności z wydłużoną ścianką tylną, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-białej/kremowej, zawierających na ściance przedniej wizerunek muszli i element słowny (...) pisany czcionką większą niż pozostałe elementy słowne umieszczone na opakowaniu,
6. zobowiązania pozwanych do złożenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, na ich koszt, w czasopiśmie Gazeta (...), oświadczenia o wielkości nie mniejszej niż 1/3 strony przedstawionego czcionką Times New Roman, o wielkości nie mniejszej niż 14 punktów, dwukrotnie pogrubionej, o treści: (...) sp. z o.o. oraz (...) sp. z o.o. przepraszają spółkę (...) sp. z o.o. za bezprawne wykorzystywanie w działalności gospodarczej oznaczenia w postaci opakowania w kształcie prostopadłościanu, w szczególności z wydłużoną ścianką tylną, utrzymanego w

koloryście niebiesko-białej/ kremowej, zawierającego na ściance przedniej wizerunek muszli i element słowny (...) pisany czcionką większą niż pozostałe elementy słowne umieszczone na opakowaniu, co stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji.", a w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania wyroku w tym zakresie, upoważnienie powódki do opublikowania tego ogłoszenia na koszt pozwanych,

ewentualnie:

1. zakazania spółce (...) oznaczania suplementów diety z wykorzystaniem opakowania w kształcie prostopadłościanu, w szczególności z wydłużoną ścianką tylną, utrzymanego w kolorystyce niebiesko-białej/kremowej, zawierającego na ściance przedniej wizerunek muszli i element słowny (...) pisany czcionką większą niż pozostałe elementy słowne umieszczone na opakowaniu i umieszczony nad tym słowem element słowny (...),
2. zakazania obu pozwanych oferowania i wprowadzania do obrotu suplementów diety w opakowaniach w kształcie prostopadłościanu, w szczególności z wydłużoną ścianką tylną, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-białej/kremowej, zawierających na ściance przedniej wizerunek muszli i element słowny (...) pisany czcionką większą niż pozostałe elementy słowne umieszczone na opakowaniu i umieszczony nad tym słowem element słowny (...),
3. zakazania spółce (...) wykorzystywania w reklamie suplementów diety oznaczenia w postaci opakowania w kształcie prostopadłościanu, w szczególności z wydłużoną ścianką tylną, utrzymanego w kolorystyce niebiesko-białej/kremowej, zawierającego na ściance przedniej wizerunek muszli i element słowny (...) pisany czcionką większą niż pozostałe elementy słowne umieszczone na opakowaniu i umieszczony nad tym słowem element słowny (...),
4. nakazania obu pozwanych wycofania z obrotu, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, będących ich własnością, suplementów diety w opakowaniach w kształcie prostopadłościanu, w szczególności z wydłużoną ścianką tylną, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-białej/kremowej, zawierających na ściance przedniej wizerunek muszli i element słowny (...) pisany czcionką większą niż pozostałe elementy słowne umieszczone na opakowaniu i umieszczony nad tym słowem element słowny (...),
5. nakazania obu pozwanych zniszczenia, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, znajdujących się w ich posiadaniu, opakowań suplementów diety w kształcie prostopadłościanu, w szczególności z wydłużoną ścianką tylną, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-białej/kremowej, zawierających na ściance przedniej wizerunek muszli i element słowny (...) pisany czcionką większą niż pozostałe elementy słowne umieszczone na opakowaniu i umieszczony nad tym słowem element słowny (...),
6. zobowiązania obu pozwanych do złożenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, na ich koszt, w czasopiśmie Gazeta (...), oświadczenia o wielkości nie mniejszej niż 1/3 strony przedstawionego czcionką Times New Roman, o wielkości nie mniejszej niż 14 punktów, dwukrotnie pogrubionej, o treści: (...) sp. z o.o. oraz (...) sp. z o.o. przepraszają spółkę (...) sp. z o.o. za bezprawne wykorzystywanie w działalności gospodarczej oznaczenia w postaci opakowania w kształcie prostopadłościanu, w szczególności z wydłużoną ścianką tylną, utrzymanego w kolorystyce niebiesko-białej/kremowej, zawierającego na ściance przedniej wizerunek muszli i element słowny (...) pisany czcionką większą niż pozostałe elementy słowne umieszczone na opakowaniu i umieszczony nad tym słowem element słowny (...), co stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji.", a w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania wyroku w tym zakresie, upoważnienie powódki do opublikowania tego ogłoszenia na koszt pozwanych.

W piśmie procesowym z dnia 18 lutego 2013 r. U. oświadczyła o cofnięciu pozwu w zakresie żądań głównych i ewentualnych objętych pkt 1-3, żądań ewentualnych z pkt 4-6, sformułowanych w piśmie procesowym z dnia 30 listopada 2012 r. Żądaniom głównym z pkt 4-6 nadała treść:

4. nakazania pozwanych wycofania z obrotu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, będących ich własnością, suplementów diety (...) w opakowaniach w kształcie prostopadłościanu, z wydłużoną ścianką tylną, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-białej/kremowej, zawierających na ściance przedniej wizerunek muszli i element słowny (...) pisany czcionką większą niż pozostałe elementy słowne umieszczone na opakowaniu,

5. nakazania pozwanym zniszczenia na ich koszt, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, znajdujących się w ich posiadaniu, opakowań suplementów diety (...) w kształcie prostopadłościanu, w szczególności z wydłużoną ścianką tylną, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-białej/kremowej, zawierających na ścianie przedniej wizerunek muszli i element słowny (...) pisany czcionką większą niż pozostałe elementy słowne umieszczone na opakowaniu,

6. zobowiązania pozwanych do złożenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, na ich koszt, w czasopiśmie Gazeta (...), oświadczenia o wielkości nie mniejszej niż 1/3 strony przedstawionego czcionką Times New Roman, o wielkości nie mniejszej niż 14 punktów, dwukrotnie pogrubionej, o treści: (...) sp. z o.o. oraz (...) sp. z o.o. przepraszają spółkę (...) sp. z o.o. za bezprawne wykorzystywanie w działalności gospodarczej opakowania suplementu diety (...) w kształcie prostopadłościanu, z wydłużoną ścianką tylną, utrzymanego w kolorystyce niebiesko-białej/kremowej, zawierającego na ścianie przedniej wizerunek muszli i element słowny (...) pisany czcionką większą niż pozostałe elementy słowne umieszczone na opakowaniu, co stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji oraz naruszenie prawa ochronnego na wspólnotowy znak towarowy (...) (C. (...)).", a w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania wyroku w tym zakresie, upoważnienie powódki do opublikowania ogłoszenia na koszt pozwanych.

Pozwane nie wyraziły zgody na częściowe cofnięcie pozwu.

Zgłoszone w piśmie procesowym z dnia 21 lutego 2013 r. roszczenia pieniężne wyłączone zostały do odrębnego rozpoznania.

Pozwane ad. 1 i ad. 2 wnosili o oddalenie powództwa i zwrot kosztów procesu.

Interwencję uboczną po stronie pozwanej zgłosili M. C. i L. S., popierając zarzuty pozwanych.

Wyrokiem z dnia 4 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych oddalił powództwo (pkt 1), opłatę ostateczną w zakresie roszczeń wobec (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. w likwidacji ustalił na kwotę 5.000 zł i uznał za pobraną od powoda do kwoty 1.000 zł (pkt 2), opłatę ostateczną w zakresie roszczeń wobec (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. ustalił na kwotę 5.000 zł i uznał za pobraną od powoda do kwoty 1.000 zł (pkt 3), nakazał pobrać od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie kwoty 8.000 zł tytułem brakującej części opłaty ostatecznej (pkt 4), zasądził od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. w likwidacji kwotę 1.697 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (pkt 5) oraz zasądził od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. kwotę 1.697 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (pkt 6).

### ***Sąd I instancji oparł swoje rozstrzygnięcie na następujących ustaleniach faktycznych oraz rozważaniach prawnych:***

U. jest spółką zależną od działającej według prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej spółki (...) Inc. w N.. Powódka prowadzi działalność gospodarczą na rynku suplementów diety, od 2003 r. dystrybuując w Polsce, wytwarzane przez (...) Inc., suplementy (...): V., V. C. +V. D., V. P., V. C., V. O., V. P., V. F., V. S., V. S. (...), V. E., V. V., V. B., V. B. E., V. J. oraz V. O.. Wcześniej, w latach 1997-2003 produkty te były dystrybuowane w Polsce przez ich wytwórcę. Środki farmaceutyczne (...) +Witamina D3 i (...) zostały wpisane do rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 28 stycznia 1997 r., jako leki wydawane bez recepty.

Oznaczenie (...) podlega ochronie jako wspólnotowy znak towarowy, zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr (...) na rzecz (...) Inc. w N. z pierwszeństwem od 13 grudnia 2001 r., dla towarów w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej: preparaty farmaceutyczne, leki i suplementy diety (na receptę lub bez), z wyłączeniem produktów okulistycznych, farmaceutycznych i medyczno-weterynaryjnych, stosowanych w chirurgii oka.

Powódka używa znaku za zgodą uprawnionego, od 18 czerwca 2012 r. w oparciu o umowę licencyjną, zgodnie z którą, spółce przysługuje wyłączność używania na terytorium Polski wspólnotowego znaku towarowego (...). Stosownie do §

3.1 umowy, powódka jest uprawniona do samodzielnego dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia licencjonowanego znaku, bez konieczności każdorazowego uzyskiwania zgody uprawnionego.

Suplementy diety (...) są znane i cenione przez konsumentów. Ze względu na dobrą jakość cieszą się uznaniem lekarzy i farmaceutów. Suplementy te, w szczególności (...), są intensywnie reklamowane. Roczne wydatki związane z działaniami promocyjnymi i reklamowymi (w tym wynagrodzenia przedstawicieli U.) wynosiły w latach 2003-2011 2,2 mln zł.

Suplement diety (...) jest obecny na polskim rynku od 1997 roku w opakowaniu zmienianym zaledwie w nieznaczny sposób, cechującym się kształtem w wysuniętą tylną ścianką, niebiesko-białą kolorystyką, wizerunkiem muszli i wyeksponowanymi napisami (...):

Spółki (...) - obecnie w likwidacji - i O. są powiązane ze sobą personalnie i gospodarczo. Pozwana ad. 2 wprowadza do obrotu i dystrybuuje środki spożywcze specjalnego medycznego przeznaczenia wytwarzane w przedsiębiorstwie prowadzonym przez spółkę cywilną (...), poprzednio czyniła to za pośrednictwem spółki (...). Pozwana ad. 2 oferuje do sprzedaży dietetyczne środki spożywcze specjalnego medycznego przeznaczenia: D-V., K-V., (...) dla niemowląt: i oraz suplement diety (...) przeznaczony dla dorosłych. O. dystrybuuje towary poprzez sieć aptek oraz za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie pod adresem (...). Jest abonentem nazw domen internetowych (...)

(...) spółki cywilnej O. M. C. i L. S. są uprawnieni do krajowych znaków towarowych, które za ich zgodą są używane przez pozwane:

- słowno-graficznego (R- (...)),

- słowno-graficznego (R- (...)),

zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP z pierwszeństwem od 13 listopada 2009 r. m.in. dla towarów w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej: preparaty do celów farmaceutycznych, środki dietetyczne do celów medycznych, suplementy odżywcze dla niemowląt i dzieci, dietetyczne środki spożywcze, suplementy diety do celów medycznych,

- słowno-graficznego (R- (...)), zarejestrowanego z pierwszeństwem od 26 sierpnia 2010 r. m.in. dla towarów w klasie 5: substancje dietetyczne do celów leczniczych, leki medyczne wzmacniające,

- słowno-graficznego (R- (...)), zarejestrowanego z pierwszeństwem od 21 października 2010 r. m.in. dla towarów w klasie 5: preparaty farmaceutyczne, preparaty witaminowe i multiwitaminowe, substancje dietetyczne do celów leczniczych, środki wspomagające leczenie,

- słownego (...), BEZPIECZEŃSTWO I OSZCZĘDNOŚĆ (R- (...)), zarejestrowanego z pierwszeństwem od 27 października 2010 r. m.in. dla towarów w klasie 5: substancje dietetyczne do celów leczniczych, substancje i preparaty farmaceutyczne wspomagające leczenie, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia do celów leczniczych, suplementy odżywcze dla niemowląt i dzieci, preparaty witaminowe do celów leczniczych,

- słownego K. D. W JEDNEJ KAPSUŁCE (R- (...)), zarejestrowanego z pierwszeństwem od 27 października 2010 r. m.in. dla towarów w klasie 5: substancje dietetyczne do celów leczniczych, substancje i preparaty farmaceutyczne wspomagające leczenie, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia do celów leczniczych, suplementy odżywcze dla niemowląt i dzieci, preparaty witaminowe do celów leczniczych,

- słownego (...) NA (...) (R- (...)) zarejestrowanego z pierwszeństwem od 19 stycznia 2011 r. m.in. dla towarów w klasie 5: substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty farmaceutyczne, preparaty witaminowe, suplementy diety do celów leczniczych,

- słowno-graficznego (R- (...)), zarejestrowanego z pierwszeństwem od 6 lipca 2011 r. r. m.in. dla towarów w klasie 5: substancje dietetyczne do celów leczniczych, produkty farmaceutyczne, suplementy diety do celów leczniczych.

Produkty pozwanych to głównie dietetyczne środki spożywcze specjalnego medycznego przeznaczenia dla noworodków i niemowląt, stosowane jedynie w pierwszym okresie życia dziecka. Dawkuje się je pod nadzorem i według ścisłych zaleceń lekarzy specjalistów, decydujących o podaniu preparatu. Ponad 95% sprzedaży odbywa się w aptekach stacjonarnych, a tylko nieznaczna część w aptekach internetowych.

Odnosnie zarzutu naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego Sąd I instancji podniósł, że prawo do znaku towarowego zostało przyznane właścicielowi, aby umożliwić ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł pełnić właściwe mu funkcje gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości (gwarancyjną), komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa winno być ograniczone do przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje, przede wszystkim podstawową - 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.

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona) (dalej jako rozporządzenie nr 207/2009), którego przepisy o charakterze materialno-prawnym, jako część *acquis communautaire*, stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości, są one powtórzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 grudnia 1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Implementująca ją ustawa Prawo własności przemysłowej znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu nr 207/2009, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Przedmiotem ochrony jest w niniejszej sprawie prawo do wspólnotowego znaku towarowego (...) przyznane (...) Inc. w N.. Samodzielne występowanie przez U. z roszczeniami wynikającymi z naruszenia tego prawa zostało zakwestionowane przez pozwanych, którzy podnieśli zarzut braku legitymacji czynnej. Zarzut ten Sąd I instancji uznał za bezzasadny. Z przepisu art. 22 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 wynika dla licencjodawcy uprawnienie do samodzielnego występowania przeciwko działaniom stanowiącym lub grożącym naruszeniem praw do wspólnotowych znaków towarowych. O ile strony umowy licencyjnej nie postanowią inaczej, może to jednak uczynić dopiero po uzyskaniu zgody uprawnionego, a w przypadku licencji wyłącznej, po bezskutecznym upływie terminu zastrzeżonego do wytoczenia przezeń powództwa w sprawie naruszenia. Powódka może skutecznie samodzielnie występować o ochronę prawa wyłącznego (...) Inc. przed naruszeniami, z zawartej przez nią umowy licencyjnej wynika bowiem w sposób niewątpliwy, że wystąpienie na drogę sądową nie musi być poprzedzone każdorazowym uzyskiwaniem zgody uprawnionej. Nie można się było także zgodzić z zarzutem braku legitymacji czynnej ze względu na niewypisanie licencji (niewyłącznej) do rejestru OHIM. Taka interpretacja art. 22 była nieuprawniona. Prawo wspólnotowe nie zastrzega dla umowy licencyjnej żadnej szczególnej formy ani nie nakłada obowiązku wpisu licencji do rejestru OHIM (ust. 5 art. 22). Przeciwnie, wpis ten ma znaczenie wyłącznie w relacjach pomiędzy stronami umowy przeniesienia praw do znaku towarowego, w szczególności w odniesieniu do nabywców prawa, którym - w braku wpisu - nie był znany fakt obciążenia go używaniem znaku towarowego przez licencjodawcę.

Z art. 9 rozporządzenia nr 207/2009 wynika prawo właściciela do wyłącznego i niezakłóconego używania wspólnotowego znaku towarowego oraz do zakazywania innym osobom, nie mającym jego zgody, używania w obrocie m.in. oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których dotyczą znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także możliwość ich skojarzenia.

Znak towarowy i przeciwstawione mu oznaczenie można uznać za podobne, jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. Konieczne jest przy tym dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. Ocena

podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących znak złożony i przeciwstawienia go innemu znakowi. Porównania należy dokonać poprzez analizę znaków postrzeganych jako całości, co nie oznacza, że całościowe wrażenie pozostawione przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców nie może w niektórych przypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki są bez znaczenia, ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od elementu dominującego. Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znaków powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego, stanowiącego część złożonego znaku towarowego, za odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów, o tyle to właśnie jego dominujące i odróżniające cechy są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane.

Sąd I instancji wskazał, że wbrew przekonaniu powódki, słownemu wspólnotowemu znakowi towarowemu (...) należy przeciwstawić słowno-graficzne krajowe znaki towarowe używane przez pozwane (...), K- (...), (...), (...), a nie wyodrębniony z nich słowny element (...). Powódka abstrahowała od faktu, że w każdym z używanych przez pozwane znaków element ten nie występuje samodzielnie. Całościowo ich znaki różnią się wizualnie, fonetycznie i koncepcyjnie od znaku towarowego licencjonowanego przez U.. Słowo vitrum w języku łacińskim (często używanym w nazwach produktów farmaceutycznych) oznacza szkło, zaś vitum wywodzi się od słowa (...) życie. Dla przeciętnego polskiego konsumenta słowo vitrum będzie całkowicie abstrakcyjne, znajomość języka łacińskiego jest bowiem niewielka. Czytelny dla niego będzie natomiast element V. kojarzący się z siłami życiowymi, witalnością, jest on często stosowany w znakach towarowych używanych dla preparatów medycznych i suplementów diety, których celem jest wzmocnienie sił witalnych. Użycie przez pozwane słowa (...) ma też dodatkowe uzasadnienie, ich produkty są bowiem środkami witaminowymi. Na płaszczyźnie koncepcyjnej ich nazwa łączyć się będzie z witaminami D, K, (...).

Zdaniem Sądu Okręgowego, świadomy i rozsądny konsument nie uzna znaków używanych przez pozwane za podobne do znaku towarowego (...) na płaszczyźnie wizualnej lub fonetycznej. Nie uzna on za wyłącznie odróżniający elementu (...), przeciwnie będzie go traktował jako jeden z równoważnych elementów znaku – obok D, K, (...) wskazujący na witaminę lub witaminy. Elementy D, K, (...) i (...) stanowią spójną całość i nie mogą być rozdzielane, konsument będzie je postrzegał i zapamiętywał łącznie. Nie można także było uznać, że znaki stron różnią się wyłącznie jedną literą - R, która nie zmienia sposobu ich postrzegania przez odbiorców. Znaki używane przez pozwane należało uznać za całościowo opisowe słowo (...) wiąże się w nich z literami D, K i (...), z którymi łącznie – ewentualnie także z uzupełniającymi sformułowaniami (witamina D dla niemowląt, dla dorosłych forte) - jest odczytywane.

Sąd I instancji wskazał, że sam fakt korzystania przez pozwane z praw M. C. i L. S. do krajowych znaków towarowych nie mógł mieć decydującego znaczenia, ze względu na ich gorsze pierwszeństwo. Zarówno na gruncie prawa wspólnotowego, jak i krajowego, przyjmuje się, że w przypadku konfliktu praw wyłącznych decydujące znaczenie ma pierwszeństwo ich nabycia.

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. Sąd I instancji podzielił pogląd pozwanych, że w odniesieniu do produktów D-, K-, i (...) mamy do czynienia z towarami podobnymi lecz przeznaczonymi dla odmiennego kręgu konsumentów. Są to bowiem dietetyczne środki spożywcze specjalnego medycznego przeznaczenia (...) - preparaty spożywcze podawane niemowlętom na podstawie zaleceń lekarskich i pod nadzorem pediatry, stąd nie może być mowy o samodzielnym wyborze produktu przez rodziców dzieci, czy nawet o korzystaniu ze wskazań farmaceutów. Czym innym jest ich dostępność w aptekach i aptekach internetowych. Decyzja o zakupie jest determinowana zaleceniem lekarskim. Identyczność towarów objętych wyłącznością używania znaku (...) należało stwierdzić wyłącznie w odniesieniu do suplementu diety z oznaczeniem (...).



Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie. W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, 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. Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku towarowego 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 towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powódzie (art. 6 k.c.).

Sąd I instancji wyraził stanowisko, że nie jest prawdopodobne, iż dojdzie do pomylenia używanych przez pozwane oznaczeń (...), K- (...) i (...) ze znakiem towarowym (...). Przeciwno temu przemawiała: odmiennosc towarów i konsumentów, dla których są przeznaczone dietetyczne środki spożywcze specjalnego medycznego przeznaczenia oraz ich nabywanie na podstawie wskazań lekarskich. Wobec wskazania w pozwie, że żądania U. odnoszą się do suplementów diety, powództwo mogło dotyczyć wyłącznie (...). Zdaniem Sądu Okręgowego, nie istnieje ryzyko, że właściwi odbiorcy, tj. ogół rozsądnych i świadomie myślących konsumentów, błędnie uzna, iż produkty o (...) i (...) pochodzą od tego samego producenta lub producentów powiązanych ze sobą ekonomicznie, że należą do jednej serii suplementów diety. Oznaczenie (...) tworzy spójną całość. Wszystkie elementy słowne (nazwa i informacje na opakowaniu), jak i graficzne opisowo wskazują na charakter i przeznaczenie produktu. Powódka nie może zasadnie wyodrębnić z niego słowa (...), żądając zastosowania sankcji zakazowych wobec wszystkich oznaczeń suplementów diety, które zawierają w sobie ten element. Sąd zauważył też, że żądania zakazowe z pkt 1-5 pozwu zostały określone zbyt ogólnie, odnosząc się do wszelkich oznaczeń zawierających w sobie element (...), nie tylko obecnie używanych przez pozwane ale także do innych, które kiedykolwiek w przyszłości miałyby być przez nie użyte. Taka formuła powództwa nie jest dopuszczalna, egzekucja uwzględniającego je wyroku obejmowałaby bowiem takie oznaczenia, które nie były przedmiotem oceny Sądu co do naruszenia praw wyłącznych do znaku (...).

Sąd I instancji nie podzielił tezy powódki, że znak towarowy (...) jest znakiem renomowanym. Spółka (...) ograniczyła się do przedstawienia - ograniczonych do Polski - danych i materiałów reklamowych, z których w żadnym razie nie wynikało jaki jest poziom znajomości znaku w relatywnym kręgu konsumentów. Nie było nawet danych o działaniach podejmowanych przez uprawnionego dla budowy zdolności odróżniającej, siły znaku, w okresie od dnia zgłoszenia 13 grudnia 2001 r. Orzecznictwo sądów wspólnotowych utożsamia renomę ze znajomością znaku towarowego, jego sławą, nie zaś z jakością towarów lub usług, dla których znak ten jest chroniony (ekskluzywnością).

Uznając zatem za bezzasadne zarzuty naruszenia przez spółkę (...) w likwidacji i O. praw do wspólnotowego znaku towarowego (...) w sposób stypizowany w art. 9 ust. 1 b i. c rozporządzenia nr 207/2009 Sąd Okręgowy oddalił żądania objęte pozwem z 28 sierpnia 2012 r. (a contrario art. 102 w zw. z art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 i art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p.).

Odnosząc się do zarzutu sprzeczności działań pozwanych z regułami uczciwej konkurencji Sąd I instancji zauważył, że ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na zasadach wolności gospodarczej i swobody konkurencji. Każdy przedsiębiorca funkcjonujący na rynku może podejmować działania zmierzające do pozyskiwania kontrahentów - nabywców oferowanych przezeń towarów i usług. Co do zasady dozwolone są konkurencyjne działania, bez względu na to jak dotkliwe skutki mogą wywierać w sferze interesów innych uczestników obrotu. Ustawodawca zwraca się przeciwko nim tylko o tyle, o ile są one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami albo też podważają fundamenty konkurencji jako takiej. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.) reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów i nie może być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania dominującej pozycji. Zgodnie z art. 3, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta (ust. 1). W ust. 2 przepis ten przykładowo wymienia takie czyny, m.in. wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług.

W odniesieniu do żądań objętych pierwotnym pozwem Sąd Okręgowy stwierdził, że spółka (...) zaniechała przedstawienia okoliczności mogących mieć znaczenie dla dochodzenia jej roszczeń na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 10 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k.. Uzasadnienie nie odróżniało przedmiotu ochrony jakim jest prawo wyłączne od interesów gospodarczych. Powołane w nim argumenty odnosiły się do prawa do znaku towarowego (...), zarzut naruszenia którego nie mógł wprost uzasadniać zastosowania art. 18 ust. 1 u.z.n.k.

Wskazując na fakt zmiany sytuacji prawnej powódki, która w czerwcu 2012 r. stała się licencjobiorcą, spółka (...) nie przedstawiła twierdzeń, a tym bardziej dowodów dotyczących jej ewentualnych wcześniejszych i obecnych działań w odniesieniu do produktów (...) Inc. suplementów diety z serii (...), mogących uzasadniać zarzut odnoszący się wyłącznie do przedsiębiorstwa powódki, a nie do wszystkich przedsiębiorców biorących udział w procesie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i oferowania suplementu diety (...). Nade wszystko powódka nie wykazała swego pierwszeństwa, którego nie może wywodzić od innych podmiotów, szczególnie od (...) Inc. realizującej na polskim rynku swe prawa do używania wspólnotowego znaku towarowego (...). Sąd I instancji wskazał, że nie dysponuje materiałem dowodowym pozwalającym mu na dokonanie ustaleń koniecznych, aby ocenić interes gospodarczy powódki w dochodzeniu roszczeń w oparciu o przepis art. 18 u.z.n.k. Samo stwierdzenie, że spółka dystrybuje towary (...) Inc. bez wyjaśnienia relacji prawnych i gospodarczych, a w szczególności roli jaką odgrywa dystrybutor w budowaniu pozycji rynkowej suplementów diety (...), nie pozwalało na rzetelną ocenę zasadności żądań objętych pozwem z 28 sierpnia 2012 r. Nie wiadomo choćby, czy była ona i jest wyłącznym przedstawicielem (...) Inc., w jaki sposób uczestniczy w kosztach działań promocyjno-reklamowych i jakie czerpie z nich korzyści. Nie wiadomo jak kształtuje się rynek tego rodzaju produktów, jaka jest na nim pozycja suplementów diety (...). Zaniechanie w przedstawieniu twierdzeń i dowodów wykluczało uznanie zasadności zarzutu naruszenia przez pozwane art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Nie ma dowodów bezprawnego korzystania z pozycji rynkowej suplementów z serii (...) i wyobrażeń, które konsumenci w tymi produktami wiążą, szkodzącego zdolności odróżniającej i renomie. Nie ma także dowodów na to, czy pojawienie się pozwanych będących dystrybutorami, a nie wytwórcami serii produktów s. (...) mogło w jakikolwiek sposób bezpośrednio negatywnie wpłynąć na pozycję rynkową powódki. Skutki nieprzedstawienia i nieudowodnienia twierdzeń, na których oparty jest zarzut dopuszczenia się przez pozwane czynu nieuczciwej konkurencji o znamionach określonych w ust. 1 art. 3 u.z.n.k. obciążały U., zgodnie z regułą rozkładu ciężaru dowodu wyrażoną w art. 6 k.c.

W toku postępowania, w piśmie procesowym z 30 listopada 2012 r. powódka zgłosiła dalsze żądania dotyczące zakazania (pkt 1-3) i usunięcia skutków (pkt 4-6) czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 ust. 2 w zw. z ust. 1 u.z.n.k., a polegającego na wprowadzeniu do obrotu towaru w opakowaniu z oznaczeniem, które

może wprowadzić klientów w błąd co do jego pochodzenia, o ile jego zastosowanie nie jest uzasadnione względami technicznymi.

Wobec braku zgody pozwanych na cofnięcie żądań głównych i ewentualnych objętych pkt 1-3 oraz żądań ewentualnych z pkt 4-6 Sąd I instancji nie był uprawniony do umorzenia postępowania, w tym zakresie oddalił jednak powództwo, którego powódka nie popierała.

W piśmie procesowym z 18 lutego 2013 r. powódka zażądała usunięcia skutków czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na konfuzyjnym oznaczaniu towarów - suplementu diety (...) przez:

- nakazanie pozwanym wycofania z obrotu i zniszczenia na ich koszt, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, będących ich własnością, suplementów diety (...) w opakowaniach w kształcie prostopadłościanu, z wydłużoną ścianką tylną, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-białej/kremowej, zawierających na ściance przedniej wizerunek muszli i element słowny (...) pisany czcionką większą niż pozostałe elementy słowne umieszczone na opakowaniu;

- zobowiązania pozwanych do złożenia stosownego oświadczenia.

Zmiana ta była uzasadniona złożeniem przez wytwórcę oświadczenia o zmianie oznaczenia produktu i wyglądu opakowania na:

Sąd Okręgowy wskazał, że rozstrzygnięcie w tym zakresie było zdeterminowane stwierdzeniem, że używanie dla suplementu diety (...) opakowań z kwestionowanymi oznaczeniami stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji stypizowany w art. 10 u.z.n.k. Jednakże, także dla tego zarzutu aktualne pozostały wcześniejsze uwagi Sądu I instancji dotyczące nieprzedstawienia przez powódkę twierdzeń i dowodów dotyczących pierwszeństwa używania - przez nią samą - opakowań suplementów diety (...) i wykazania jej własnego interesu gospodarczego naruszonego działaniami pozwanych.

Sąd Okręgowy wyjaśnił, że podziela pogląd, że kształt opakowania oraz kompozycja elementów graficznych na nim zastosowanych może stanowić oznaczenie odróżniające dane produkty na rynku, którego wykorzystanie przez konkurentów godzi w prawnie chronione interesy przedsiębiorcy i klientów. Nie miało to jednak miejsca w tym przypadku. Powódka nie wyjaśniła ani nie udowodniła okoliczności odnoszących się do sposobu sprzedaży produktów stron, które mogłyby dawać podstawę do pozytywnego ustalenia o istnieniu możliwości wprowadzenia w błąd nabywców, którzy ze względu na podobieństwo opakowania wybiorą (...), przekonani, że jest to znany im wcześniej (...). Nie było przesłanek do uznania, że taka pomyłka może nastąpić w aptece internetowej na stronie spółki (...), albo w sieciach handlowych, w których konsumenci sami wybierają produkt, nie korzystając z pomocy farmaceuty, jak to ma miejsce w aptekach. Suplementy diety są zwykle sprzedawane w aptekach, gdzie podawane są przez farmaceutów. Nie mogło być także wątpliwości co do pochodzenia towarów oferowanych w aptece internetowej, która prowadzona jest na stronie pozwanej ad. 1.

Sąd Okręgowy stwierdził, że nie jest przekonany żeby wygląd opakowania mógł mieć w tym przypadku zasadniczy wpływ na decyzję zakupową. Nabywając produkty farmaceutyczne i spożywcze o przeznaczeniu medycznym konsument jest szczególnie uważny przy ich wyborze, może to mieć bowiem znaczące - dobre lub złe - skutki dla jego zdrowia. Będzie bardziej skłonny do szukania i brania pod uwagę rady specjalisty. Rozsądny konsument przy zakupie zwraca szczególną uwagę na nazwę handlową produktu (znak towarowy wytwórcy). Należało zaś zauważyć, że wytwórca (...) w sposób wyraźny eksponuje znak towarowy (...), którego konfuzyjne podobieństwo do znaków towarowych używanych przez pozwane zostało przez Sąd Okręgowy wykluczone. Na opakowaniu (...) widnieje natomiast w centralnym miejscu widoczne oznaczenie wytwórcy O. .

W istocie, przy pobieżnym oglądzie, opakowania suplementów diety (...) i (...) wywołują takie samo ogólne wrażenie. Uwzględniając jednak warunki w jakich dokonuje się zakup suplementów diety oraz elementy, które nabywca uzna

za opisowe trzeba jednak było stwierdzić, że porównywane oznaczenia nie są podobne, a użyta kolorystyka i układy graficzne są odmienne.

Zdaniem Sądu I instancji o istnieniu ryzyka konfuzji konsumentkiej można byłoby zasadnie twierdzić wyłącznie wówczas, gdyby opakowanie U. było na rynku wyjątkowe, a jego wygląd kojarzyłby się nabywcom w sposób niewątpliwy wyłącznie z (...). Tymczasem tak nie jest, elementy kolorystyczne (odcienie niebieskiego i białego) i graficzne (muszla) są powszechnie używane dla opakowań tego rodzaju produktów, zarówno medycznych jak i spożywczych: Powódka nie może zatem skutecznie rościć sobie pretensji do wyłączności używania kształtu opakowania, a także słowa calcium, które w języku łacińskim oznacza wapń będący zasadniczym składnikiem produktów farmaceutycznych i spożywczych.

Powódka nie zaoferowała dowodu na to, że jej opakowanie było na rynku wyjątkowe i dla klientów znaczenie miał jego wygląd, a nie samo tylko oznaczenie (...). Także w odniesieniu do tych żądań Sąd Okręgowy wskazał na ich zbyt ogólne sformułowanie. Ich uwzględnienie skutkowałoby nie tylko zakazem oznaczania kwestionowanego opakowania ale - generalnie - wszystkich opakowań suplementów diety łączących wskazane opisowo cechy słowne i graficzne. Jakkolwiek porównywane opakowania mają identyczny kształt stanowiąc prostopadłościan z wydłużoną tylną ścianką, a także utrzymane są w identycznej biało-kremowo-niebieskiej kolorystyce, to w różnych układach te elementy pojawiają się w tego rodzaju produktach, mają charakter opisowy i na żaden z nich powódka nie ma wyłączności. Ewentualny zakaz odnosiłby się do elementów opisowych i informacyjnych, w skrajnym przypadku uniemożliwiając pozwanym handel tego rodzaju towarami. Zasadnicze zastrzeżenia Sądu I instancji budziło także sformułowanie oświadczenia z pkt 6, w którym pozwane mają przeproszać za naruszenie prawa do znaku towarowego (w sprzeczności z art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p.) oraz za niezdefiniowany czyn nieuczciwej konkurencji.

W ocenie Sądu Okręgowego nie bez znaczenia dla uznania powództwa za bezzasadne było także i to, że do wszczęcia postępowania sądowego doszło po długim czasie od rozpoczęcia używania oznaczenia (...) (venire contra factum proprium). Oznaczenie to jest używane od 2009 roku bez reakcji ze strony uprawnionego i jego polskich dystrybutorów, którzy pozwolili w tym czasie konsumentom poznać oznaczenie (...) i umocnić się przez O. w jego działaniach podejmowanych dla budowania siły jego znaków towarowych. Nie było żadnych dowodów ani nawet twierdzeń, że U. sprzeciwiał się udzieleniu praw ochronnych z elementem (...), że występował o ich unieważnienie lub podejmował inne działania przeciwko używaniu elementu słownego, który zakwestionował dopiero po 3 latach jego obecności na rynku.

Roszczenia oparte na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 10 u.z.n.k. podlegały zatem oddaleniu, jako nieuzasadnione i nieudowodnione.

O kosztach postępowania Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 k.p.c.

**Apelację od wyroku Sądu Okręgowego wniosła powódka, zaskarżając go w części** oddalającej powództwo wobec pozwanych ad. 1 i ad. 2 w zakresie roszczeń 4, 5 i 6 zawartych w piśmie procesowym powoda z dnia 30 listopada 2012 r. oraz nakazującej pobranie od powoda kwoty 5 000 zł tytułem brakującej opłaty ostatecznej od roszczeń objętych niniejszą apelacją, a także zasądzającej od powoda na rzecz pozwanych zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzuciła:

1/ naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, wyrażające się w:

- przyjęciu, że powód nie wykazał jaką pełni rolę w dystrybucji, promocji i budowaniu pozycji rynkowej suplementów V. C., podczas gdy okoliczności te wprost wynikają z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie;
- przyjęciu, że powód nie wykazał pierwszeństwa w stosunku do pozwanego ad. 2 w zakresie wykorzystania opakowania o spornych cechach, podczas gdy okoliczność ta wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie;

- przyjęciu, że powód nie wykazał, jaka jest pozycja rynkowa suplementu diety V. C., podczas, gdy okoliczność ta wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie;

- dowolnym przyjęciu, że nabyciu suplementów diety towarzyszy szczególna uwaga, podczas gdy w aktach sprawy brak jest materiałów pozwalających na przedmiotowe ustalenie;

- dowolnym przyjęciu, że w spornym opakowaniu centralne miejsce zajmuje widoczne logo O. oraz, że porównywane opakowania utrzymane są w odmiennej kolorystyce, jak też, że wykorzystano na nich różne układy graficzne i w konsekwencji przyjęcie, że porównywane opakowania nie są podobne w stopniu rodzącym ryzyko konfuzji konsumentkiej,

2/ naruszenie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że dla wykazania naruszenia interesu przedsiębiorcy dochodzącego ochrony na gruncie wskazanego przepisu niezbędne jest udowodnienie bezpośredniego negatywnego wpływu postępowania pozwanego na pozycję rynkową powoda,

3/ naruszenie art. 10 ust. 2 u.z.n.k. poprzez błędną wykładnię polegającą na:

- przyjęciu, że opakowanie podlegające ochronie w oparciu o wskazany przepis winno być na rynku wyjątkowe;

- nieuwzględnieniu, że opakowanie produktu, jako pewna kompozycja elementów słownych, graficznych i przestrzennych, może charakteryzować się zdolnością wskazywania na pochodzenie handlowe produktu, niezależnie od faktu, że poszczególne elementy wykorzystane w opakowaniu mają charakter niedystynktywny;

- pominięciu przy ocenie występowania ryzyka konfuzji faktu, że opakowanie spełniające łącznie cechy takie jak wydłużona ścianka tylna, niebiesko-biała/kremowa kolorystyka, wizerunek muszli i słowo (...) umieszczone na przedniej ściance opakowania pisane czcionką większą niż pozostałe elementy słowne na nim umieszczone było przez kilkanaście lat stosowane wyłącznie dla produktu oferowanego przez powoda;

- uznaniu, że takie samo ogólne wrażenie wywierane przez porównywane opakowania nie jest wystarczające dla przyjęcia, że istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, co do handlowego pochodzenia produktów;

- zaniechaniu dokonania oceny podobieństwa opakowań w oparciu o całościowe wrażenie przez nie wywierane i ustalenie braku podobieństwa z uwagi na występowanie różnic pomiędzy porównywanymi opakowaniami;

- nieprawidłowe ustalenie wzorca przeciętnych nabywców produktów oferowanych przez strony, w szczególności poprzez błędne ustalenie poziomu uwagi przedmiotowych nabywców;

- nieuwzględnienie przy ocenie, czy doszło do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji faktu, że sporne opakowanie istotnie odróżnia się od opakowań stosowanych dla pozostałych produktów z serii V. oferowanych przez pozwanych,

i w konsekwencji przyjęcie, że porównywane opakowania nie są podobne w stopniu rodzącym ryzyko konfuzji konsumentkiej,

4/ naruszenie art. 10 ust. 2 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 u.z.n.k. poprzez ich niezastosowanie, w sytuacji, w której stan faktyczny sprawy wypełnia hipotezy zawarte w normach wyrażonych w przywołanych przepisach,

5/ naruszenie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez niezastosowanie przedmiotowego przepisu w zakresie roszczeń objętych apelacją i brak dokonania oceny postępowania pozwanych na tle przywołanego przepisu, podczas, gdy było to uzasadnione w okolicznościach niniejszej sprawy, a nadto, w oparciu o przywołany przepis, zostały sformułowane roszczenia pozwu i w konsekwencji nierozpoznanie istoty sprawy, w omawianym zakresie.

Wskazując na powyższe zarzuty strona powodowa wniosła o:

1/ zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez uwzględnienie powództwa w zaskarżonym zakresie, tj. poprzez:

- nakazanie pozwanym ad. 1 i ad. 2 wycofania z obrotu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie, będących własnością, odpowiednio, pozwanego ad. 1, pozwanego ad. 2, suplementów diety D-V. C. w opakowaniach w kształcie prostopadłościanu, z wydłużoną ścianką tylną, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-białej/kremowej, zawierających na ściance przedniej wizerunek muszli i element słowny (...) pisany czcionką większą niż pozostałe elementy słowne umieszczone na opakowaniu;

- nakazanie pozwanym ad. 1 i ad. 2 zniszczenia na ich koszt w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie, znajdujących się w posiadaniu odpowiednio pozwanego ad. 1 i pozwanego ad. 2 opakowań suplementów diety D- V. C. w kształcie prostopadłościanu, z wydłużoną ścianką tylną, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-białej/kremowej, zawierających na ściance przedniej wizerunek muszli i element słowny (...) pisany czcionką większą niż pozostałe elementy słowne umieszczone na opakowaniu;

- zobowiązanie pozwanych ad. 1 i ad. 2 do złożenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie, na jego koszt, w czasopismach: Gazeta (...) oraz (...), oświadczenia o wielkości nie mniejszej niż 1/3 strony przedstawionego czcionką Times N. R., o wielkości nie mniejszej niż 14 punktów, dwukrotnie pogrubionej, o następującej treści:

(...) sp. z o.o. oraz (...) sp. z o.o. przepraszają spółkę (...) sp. z o.o. za bezprawne wykorzystywanie w działalności gospodarczej opakowania suplementu diety D-V. C. w kształcie prostopadłościanu, z wydłużoną ścianką tylną, utrzymanego w kolorystyce niebiesko-białej/kremowej, zawierającego na ściance przedniej wizerunek muszli i element słowny (...) pisany czcionką większą niż pozostałe elementy słowne umieszczone na opakowaniu, co stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji."

a w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania wyroku w tym zakresie, upoważnienie powoda do opublikowania powyższego ogłoszenia na koszt pozwanych ad. 1 i ad. 2,

2/ zasądzenie od pozwanych ad. 1 i ad.2 na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania w I i II instancji, zgodnie z normami przepisanyymi,

względnie o:

3/ uchylenie zaskarżonego orzeczenia w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

W odpowiedzi na apelację z dnia 16 maja 2013 r. pozwani wnieśli o oddalenie apelacji w całości oraz zasądzenie na ich rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

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

Apelacja w zasadniczej części zasługiwała na uwzględnienie.

W niniejszej sprawie strona powodowa dochodziła szeregu roszczeń opartych po pierwsze na zarzucie naruszenia przez pozwanych praw wyłącznych przysługujących powodowi - jako licencjobiocy - do wspólnotowego znaku towarowego (...) (C. (...)), a po drugie na zarzucie naruszenia przez pozwanych reguł uczciwej konkurencji polegających na wykorzystaniu opakowania charakteryzującego się łącznie następującymi cechami: kształt prostopadłościanu z wydłużoną ścianką tylną, kolorystyka niebiesko-biała/kremowa, wizerunek muszli na ściance przedniej oraz element słowny (...) pisany czcionką większą niż pozostałe elementy słowne umieszczone na opakowaniu na ściance przedniej. Ponieważ apelacja powoda dotyczy jedynie oddalenia części żądań opartych na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w postaci ostatecznie sformułowanej w piśmie procesowym z dnia 18 lutego 2013 r. (żądania główne z punktów 4-6), w dalszej części rozważań pominięte zostaną kwestie dotyczące

wspólnotowego znaku towarowego, a te dotyczące ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ograniczone zostaną do opakowań suplementów diety (...) oraz (...).

Trafna była uwaga Sądu I instancji, iż przedmiotem ochrony na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji są nie prawa podmiotowe uczestników obrotu gospodarczego (w szczególności prawa wyłączne na dobrach niematerialnych), ale ich interesy gospodarcze. Interesy te chronione są przed zagrożeniem lub naruszeniem przez czyny sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami stypizowane w przepisach szczegółowych ustawy (art. 5-17d u.z.n.k.) lub wypełniające hipotezę klauzuli generalnej określonej w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Wskazując na powyższy przedmiot ochrony Sąd Okręgowy stwierdził, że powód nie zaoferował dowodów w oparciu o które możliwe byłoby dokonanie ustaleń koniecznych do oceny interesu gospodarczego strony powodowej w dochodzeniu roszczeń w oparciu o art. 18 u.z.n.k. W szczególności nie została wykazana rola powodowej spółki w budowaniu pozycji rynkowej suplementów diety (...), nie wyjaśniono w jaki sposób uczestniczy ona w kosztach działań promocyjno-reklamowych i jakie czerpie z nich korzyści. Nie zostało też wykazane jak kształtuje się rynek tego rodzaju produktów, jaka jest na nim pozycja suplementów diety (...). Sąd I instancji wskazał również na brak dowodów co do bezprawnego korzystania przez pozwanych z pozycji rynkowej suplementów z serii (...) i wyobrażeń, które konsumenci z tymi produktami wiążą, szkodzącego zdolności odróżniającej i renomie. Nie wykazano również, aby pojawienie się pozwanych jako dystrybutorów mogło w jakikolwiek sposób negatywnie wpłynąć na pozycję rynkową strony powodowej. Niezależnie od powyższego, Sąd Okręgowy zwrócił uwagę na niewykazanie przez powoda swojego własnego pierwszeństwa używania opakowań suplementów diety (...), którego to pierwszeństwa nie może wywodzić od innych podmiotów, w szczególności od spółki (...) Inc.

Z powyższym stanowiskiem Sądu I instancji nie można było się zgodzić, zwłaszcza że stało ono w sprzeczności nawet z ustaleniami faktycznymi poczynionymi przez sam ten Sąd.

Sąd Okręgowy ustalił - i było to w sprawie niesporne - że powodowa spółka prowadzi działalność gospodarczą na rynku suplementów diety, dystrybuując w Polsce od 2003 r. wytwarzane przez (...) Inc. suplementy (...), w tym (...). Suplement diety (...) jest obecny na polskim rynku od 1997 r. w opakowaniu zmienianym jedynie w nieznacznym sposób, cechującym się kształtem z wysuniętą tylną ścianką, niebiesko-białawą kolorystyką, wizerunkiem muszli i wyeksponowanymi napisami (...). Suplementy diety (...) są znane i cenione przez konsumentów, ze względu na dobrą jakość cieszą się uznaniem lekarzy i farmaceutów. Są one - szczególnie (...) intensywnie reklamowane.

Nadto, z niekwestionowanych co do swojej wiarygodności zeznań świadka A. W. wynikało, że strona powodowa w latach 2003-2012 na reklamę i promocję suplementów z serii (...), w tym (...), wydała rocznie ok. 2,2 mln zł (k. 1126, 1127). To ona też figuruje jako podmiot odpowiedzialny zarówno na reklamach ww. produktów, jak i na ich opakowaniach (k. 100-351 - materiały reklamowe). Podkreślić też należało, że (...) Inc. jest jedynym udziałowcem spółki (...) i oba podmioty łączy umowa licencyjna zapewniająca powodowi wyłączność używania na terytorium Polski wspólnotowego znaku towarowego (...) (k. 73-75 - umowa licencyjna).

W świetle powyższego uznać należało, że strona powodowa niewątpliwie wykazała, iż posiada własny interes gospodarczy, który co do zasady może podlegać ochronie na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powód, jako dystrybutor produktów wytwarzanych przez jego jedynego udziałowca, posiadający wyłączne prawo używania na terytorium Polski znaków towarowych należących do (...) Inc., w tym wspólnotowego znaku towarowego (...), od 2003 r. buduje pozycję rynkową suplementów z serii (...), w tym (...), ponosząc na ten cel konkretne wydatki oraz biorąc na siebie odpowiedzialność za te produkty .. (...) tej sytuacji, co do zasady, powód ma samodzielny interes w żądaniu ochrony wypracowanej, atrakcyjnej pozycji rynkowej przed nieuczciwymi działaniami zakłócającymi konkurencję na rynku.

Nietrafne były również zarzuty Sądu Okręgowego co do niewykazania przez powoda pierwszeństwa używania przez niego samego opakowania o wskazywanych, spornych cechach. Sam Sąd I instancji ustalił, że suplement diety (...) obecny jest na polskim rynku od 1997 r. w zasadniczo niezmienionym opakowaniu. W tej sytuacji uznać należało,

że również powód oferuje do sprzedaży suplement diety (...) w opakowaniu charakteryzującym się wskazywanymi cechami od 2003 r.

Zauważyć należało, że pozwani nie twierdzili nawet, aby suplement diety (...) pojawił się na rynku przez 2003 r., natomiast strona powodowa przedstawiła dowody, z których pośrednio wynikało, że ww. produkt pojawił się na rynku w 2012 r. (vide k. 868-875 - oświadczenie (...) Ltd. sp. z o.o. obrazujące wielkość sprzedaży poszczególnych suplementów wapniowych w latach 2007-2012, z którego wynika, że produkt D. (...) nie był obecny na rynku w latach 2007-2011; k. 1127 - zeznania świadka A. W., która wskazała, że przedstawiciele handlowi powoda zauważyli produkt D. (...) na półkach aptecznych w lutym 2012 r.; również świadek K. S. - pracownik pozwanego ad. 2 - wskazała na rok 2012, jako datę wejścia ww. produktu do sprzedaży - k. 11v akt Cps 58/12).

Słusznie też strona powodowa wskazała w apelacji na sprzeczne ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym twierdzenia Sądu I instancji co do niewykazania przez powoda pozycji rynkowej suplementów diety (...), w tym suplement diety (...). Przede wszystkim konstatacja powyższa stała w sprzeczności z ustaleniami poczynionymi przez Sąd Okręgowy, który ustalił, że suplementy diety (...) są znane i cenione przez konsumentów, a ze względu na dobrą jakość cieszą się też uznaniem lekarzy i farmaceutów. Powyższe ustalenia należało uzupełnić o okoliczność, że suplement diety (...) zajmuje w Polsce pierwsze miejsce pod względem wartości sprzedaży wśród suplementów wapniowych i jest uwzględniany w różnego rodzaju rankingach popularności (vide k. 83 - informacja (...). wydającego publikację (...), z której wynika, że produkt powoda od dziewięciu lat plasuje się na pierwszej pozycji w kategorii „Preparaty z wapniem”; k. 647-648 - oświadczenie (...) Ltd. sp. z o.o. o wielkości i wartości sprzedaży produktów (...), w tym (...); k. 868-875 - oświadczenie (...) Ltd. sp. z o.o. o wielkości i wartości sprzedaży suplementów wapniowych).

Podsumowując powyższą część stwierdzić należało, że po pierwsze Sąd Okręgowy nie poczynił wszystkich ustaleń faktycznych niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy na podstawie zaofiarowanych przez strony dowodów, a po drugie błędnie uznał, że niektóre okoliczności nie zostały udowodnione przez stronę powodową, mimo że wynikały ze zgromadzonego materiału dowodowego, a nawet stanowił część ustaleń faktycznych poczynionych przez Sąd I instancji.

Stosownie do treści art. 10 ust. 2 w zw. z art. 10 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi.

Jak podkreśla się w piśmiennictwie opakowanie towaru jest ważnym elementem marketingu i w wielu przypadkach to właśnie ono decyduje o powodzeniu rynkowym produktu (tzw. funkcja sprzedażowo-promocyjna opakowania). Odgrywa ono szczególnie istotną rolę w gospodarce wolnorynkowej, gdzie ten sam rodzaj towaru jest wytwarzany przez wielu konkurujących ze sobą producentów. Producenci (sprzedawcy) towarów podejmują zatem działania mające na celu wyróżnienie konkretnego produktu w świadomości konsumentów, m.in. poprzez odpowiednio zaprojektowane opakowanie. Z drugiej strony, szczególnie producenci (sprzedawcy) produktów wchodzących na rynek, którzy nie wypracowali jeszcze własnej pozycji rynkowej, mogą być skory do zbliżania wyglądu opakowań swoich towarów do tych, które zdobyły już uznanie klientów, czyli naśladownictwa. W tej sytuacji poprzez użycie określonego opakowania może dojść do wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia towaru albo zasugerowania klientom, że mają oni do czynienia z produktem takim jak ten, który już funkcjonuje na rynku, i skorzystania w ten sposób z renomy wypracowanej przez konkurenta. Naśladownictwo opakowania prowadzi zatem do wykorzystania cudzej pracy i często znacznych środków finansowych wyłożonych na wykreowanie pozytywnego wizerunku rynkowego danego produktu.

Aby uzyskać ochronę na podstawie art. 10 u.z.n.k. opakowanie musi być w całości wyróżniające, tj. mieć zdolność indywidualizowania produktu i wskazania w ten sposób na jego pochodzenie od określonego przedsiębiorcy. Wymagania tego nie należy jednak utożsamiać z koniecznością posiadania przez dane opakowanie wyjątkowych walorów estetycznych, czy też niezwykłego kształtu, bogatej szaty graficznej, szczególnej kompozycji napisów.



Ochronie podlegać mogą również opakowania proste w swojej formie, jeżeli tylko mają siłę wyróżniania towaru i tworzenia u klientów odpowiednich skojarzeń pomiędzy opakowaniem a producentem (sprzedawcą) towaru. W tej sytuacji za nietrafne co do zasady uznać należało zapatrywanie Sądu I instancji co do braku wykazania przez powoda, że opakowanie, którego ochrony domagał się w niniejszej sprawie było na rynku wyjątkowe. Trafnie zwróciła uwagę w apelacji strona skarżąca, że na podstawie art. 10 u.z.n.k. nie podlegają ochronie opakowania na rynku wyjątkowe, ale opakowania zdatne do wskazywania pochodzenia handlowego produktu, tj. posiadające zdolność odróżniającą.

Opakowanie strony powodowej charakteryzuje się kompozycją i zestawem cech, które - jak wykazał powód - są na polskim rynku niepowtarzalne i tym samym indywidualizują produkt przez niego sprzedawany, tj. ma kształt prostopadłościanu z wydłużoną ścianką tylną, jest utrzymane w kolorystyce niebiesko-białej/kremowej, posiada wizerunek muszli na ściance przedniej oraz element słowny (...) pisany czcionką większą niż pozostałe elementy słowne umieszczone na opakowaniu na ściance przedniej. Jak wynika z niespornych ustaleń faktycznych opakowanie takie w zasadniczo niezmienionej postaci funkcjonuje na polskim rynku od 1997 r., zaś powód dystrybuuje z jego wykorzystaniem suplement diety (...) od 2003 r. Konsumenci produkt ten znają i cenią, zatem muszą też znać opakowanie, w którym jest ono sprzedawane, tym bardziej, że produkt ten jest intensywnie reklamowany przez powodową spółkę od 2003 r., a na reklamach uwidocznione zostało opakowanie z wszystkimi ww. charakterystycznymi cechami (vide materiały reklamowe k. 100-351). W tych okolicznościach w ocenie Sądu Apelacyjnego nie było wątpliwości, że opakowanie, którego ochrony domaga się powód ma zdolność odróżniającą, zatem może podlegać ochronie na podstawie art. 10 u.z.n.k.

Jak już o tym była mowa, w sprawie wykazane także zostało przez stronę powodową pierwszeństwo używania ww. opakowania, przed opakowaniem wykorzystywanym przez pozwanych, co również stanowi warunek uzyskania ochrony na podstawie art. 10 u.z.n.k.

Kolejną przesłanką odpowiedzialności wymagającą rozważenia w sprawie była charakterystyczna dla ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przesłanka wprowadzenia w błąd, przy czym na gruncie niniejszej sprawy dotyczyło to wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów, a precyzyjnie rzecz ujmując możliwości wprowadzenia w błąd, bo z brzmienia ww. przepisu wynika, że wystarczająca jest sama potencjalna możliwość (niebezpieczeństwo) wprowadzenia w błąd.

Ocena powyższej przesłanki musi być dokonywana z uwzględnieniem wszystkich okoliczności towarzyszących wyborowi produktu przez konsumenta oraz z uwzględnieniem punktu widzenia przeciętnego nabywcy tego rodzaju produktu. Zgodnie z wypracowaną przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości koncepcją, przejętą również przez sądy polskie, modelowy przeciętny konsument jest osobą dostatecznie dobrze poinformowaną, uważną i ostrożną. Model ten nie opiera się przy tym na teście statystycznym, ale jest tworzony przez sądy orzekające w konkretnych sprawach, które kierując się własną oceną sytuacji ustalają typową reakcję uczestnika rynku określonego rodzaju produktów lub usług. Określając poziom uwagi przeciętnego konsumenta należy przede wszystkim wziąć pod uwagę rodzaj produktu, który konsument zamierza nabyć, bowiem poziom uwagi inny będzie w przypadku artykułu masowego, a inny w przypadku dobra luksusowego. Na marginesie zauważyć należało, że model taki przewidziany została w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz.1206), w jej art. 2 pkt 8.

Przy ocenie czy zachodzi możliwość wywołania konfuzji bierze się pod uwagę nie tylko powyżej zdefiniowany model przeciętnego konsumenta, ale również okoliczność, czy chodzi o towary, które są rodzajowo zbliżone. Jak wskazuje się w piśmiennictwie w przypadku towarów jednorodnych nawet dość daleko idące różnice nie wykluczają jeszcze możliwości konfuzji, a to np. z uwagi na znaną rynkową praktykę tzw. odświeżania marki poprzez modyfikację opakowania. W takiej sytuacji konsument może potraktować pojawienie się nowego opakowania, różniącego się w pewnym stopniu od opakowania już mu znanego jako rezultat działania producenta (sprzedawcy) danego towaru, a nie jako nieuczciwe postępowanie konkurenta.

Generalnie, porównując sporne opakowania należy przede wszystkim brać pod uwagę ich cechy wspólne, szczególnie jeżeli są to jednocześnie elementy dominujące i decydujące o mocy wyróżniającej, a nie eksponować drobne różnice.

Do przyjęcia możliwości wprowadzenia konsumenta w błąd wystarczające będzie, aby ogólne wrażenie wywoływane przez opakowania było podobne. Podkreślić należy, że przeciętny konsument postrzega i zapamiętuje obraz jako całość i na tym utrwalonym w pamięci - z natury więc niedoskonałym - obrazie musi polegać, kiedy nie ma przed sobą oryginału.

Odnosząc powyżej przedstawione rozważania do okoliczności sprawy stwierdzić należało, że w niniejszej sprawie wykazane zostało przez stronę powodową istnienie ryzyka konfuzji konsumenckiej, bowiem wykorzystywane przez pozwanych opakowania mogły wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia towarów.

Przede wszystkim zauważyć należało, że ogóle wrażenie wywoływane przez porównywane opakowania było podobne. Po pierwsze, oba opakowania mają kształt prostopadłościanu z wydłużoną ścianką tylną. Po drugie, wykorzystana została w nich ta sama kolorystyka, tj. kolory niebieski, biały i kremowy. Po trzecie, na obu opakowaniach wyeksponowany jest motyw muszli oraz napisane dużą czcionką słowo (...) o zbliżonej kolorystyce. Podkreślić jednocześnie należało, że w porównywanych opakowaniach sprzedawane są takie same produkty - wapniowe suplementy diety, co znacząco zwiększa ryzyko konfuzji konsumenckiej z przyczyn wskazanych już powyżej. Jak wskazuje się w orzecznictwie rynek preparatów stanowiących suplementy diety jest specyficzny, bowiem ten sam lub bardzo podobny towar uzyskuje przewagę u odbiorców dzięki swoistej nazwie, reklamie i opakowaniu. W związku z tym od przedsiębiorców wchodzących na taki rynek z nowym produktem wymagana jest większa ostrożność, aby poprzez wprowadzenie do obrotu bardzo podobnie opakowanego i nazwanego towaru nie wprowadzić konsumentów w błąd i nie odebrać ich w ten sposób innemu producentowi (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2010 r., V CSK 192/09, LEX nr 564857). Zwrócić też należało uwagę na mnogość dostępnych środków plastycznych możliwych do zastosowania przy wykonaniu opakowania wapniowego suplementu diety. Jeżeli zatem konkurent chce wyróżnić swój produkt, to jakiegokolwiek względy techniczne nie stoją temu na przeszkodzie. W niniejszej sprawie pozwani wykorzystali jednak charakterystyczne, dominujące elementy opakowania stosowanego przez powoda, tj. kształt, kolorystykę oraz elementy układu graficznego, czego nie można uznać za przypadkowe. Ta ostatnia okoliczność nie miała zresztą istotnego znaczenia, bowiem odpowiedzialność na podstawie art. 10 u.z.n.k. jest niezależna od winy.

Powyższego stanowiska nie zmieniają oczywiste różnice w porównywanych opakowaniach, bowiem to nie one decydują o ogólnym wrażeniu wywoływanym przez te opakowania. Sąd Apelacyjny w niniejszym składzie przychylił się do wyrażanego w piśmiennictwie stanowiska, że pojęcie „wprowadzenia w błąd” na gruncie art. 10 u.z.n.k. winno być interpretowane elastycznie, bowiem jedynie wówczas przepis ten będzie mógł pełnić zamierzone przez ustawodawcę funkcje, tj. pozwolić na eliminację działań mogących wśród klientów wywoływać pomyłki co do osoby przedsiębiorcy lub jego wyrobów (np. K. J., Relacja ochrony przyznanej na podstawie u.z.n.k. do wyłącznych praw własności intelektualnej na przykładzie problematyki naśladownictwa opakowań, Zeszyty (...) Prace z Prawa Własności Intelektualnej (...) (103), str. 98-99). Nie eliminował też ryzyka konfuzji widniejący na opakowaniu wykorzystywanym przez pozwanych napis (...), bowiem z uwagi na jego wielkość mógł być on w ogóle nie dostrzegany przez konsumentów przy dokonywaniu zakupów.

Odnosząc się z kolei do modelu przeciętnego konsumenta zauważyć należało, że nabywcy suplementów diety, w tym suplementów wapniowych nie tworzą jednorodnej grupy. Suplementy diety nie są lekarstwami, a jedynie preparatami uzupełniającymi dietę w określone witaminy i minerały. Nie można zatem porównywać poziomu uwagi towarzyszącego zakupowi leków z nabywaniem suplementów diety. W tym drugim przypadku przeciętny konsument jest w dużo mniejszym stopniu uważny i podejmuje decyzje zakupowe bardziej mechanicznie, zatem może się właśnie kierować ogólnym wrażeniem wywoływanym przez opakowanie danego produktu, a nie szczegółowo przyglądać się opakowaniu i poszukiwać na nim producenta produktu, czy też kierować się pełną nazwą produktu (sprawa nie dotyczy już ochrony praw wyłącznych, tym niemniej dla potrzeb aktualnie dochodzonych roszczeń zauważyć można, że różnica pomiędzy (...) a (...) nie jest tak znacząca, aby mogła w okolicznościach sprawy wykluczyć ryzyko konfuzji konsumenckiej, a wręcz może to ryzyko powiększać). Brak jest również podstaw do twierdzenia, że przeciętny konsument przy nabywaniu wapniowego suplementu diety odwoływać się będzie do porady farmaceuty.

Wskazywać może na to również fakt, że tego typu produkty sprzedawane są w aptekach internetowych i również pozwani wykorzystują ten kanał sprzedaży.

O ile można było zgodzić się z Sądem Okręgowym, że ryzyko konfuzji konsumenckiej wykluczone było w sytuacji, gdy sprzedaż produktów oferowanych przez pozwanych następowała za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie pod adresem (...), to niewątpliwie ryzyko takie istnieje w przypadku aptek częściowo samoobsługowych, w których sam klient dokonuje wyboru interesującego go suplementu diety. Sposób sprzedaży obu produktów nie wykluczał zatem ryzyka wprowadzenia konsumentów w błąd co do pochodzenia tych produktów.

Podsumowując powyższe rozważania stwierdzić należało, że powód udowodnił, iż wykorzystywane przez pozwanych opakowania mogły wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia towarów, a zatem doszło do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 10 ust. 2 w zw. z art. 10 ust. 1 u.z.n.k.

Podzielić należało również zarzuty skarżącego co do nierozważenia przez Sąd Okręgowy odpowiedzialności pozwanych na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k., przepisu zawierającego ogólną definicję czynu nieuczciwej konkurencji, mającego charakter klauzuli generalnej.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skierowana jest przeciwko wszystkim praktykom, sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagrażają uczciwej rywalizacji rynkowej. Za naruszające dobre obyczaje uznać m.in. należy pasożytnicze korzystanie z cudzej renomy lub pozycji rynkowej, w celu zbudowania własnej pozycji. Może to nastąpić przez zbliżenie wyglądu opakowania swoich produktów do opakowania wykorzystywanego przez konkurenta. W takim przypadku istotne jest wykorzystanie charakterystycznych elementów wyglądu opakowania konkurenta z zamiarem przejęcia w ten sposób części jego udziału w rynku.

Jak już powyżej była o tym mowa pozwani wykorzystali charakterystyczne i dominujące elementy opakowania stosowanego od wielu lat przez powoda, a wcześniej jeszcze przez (...) Inc. Co prawda żaden z elementów opakowania nie podlega samodzielnej ochronie, to jednak ich równoczesne wykorzystanie przez pozwanych dla towaru bezpośrednio konkurencyjnego musiało zostać uznane za nieprzypadkową próbę przyciągnięcia uwagi klientów i wykorzystania w ten sposób pozycji, którą wypracował powód na rynku wapniowych suplementów diety. Takie działanie musiało zostać uznane za naruszające dobre obyczaje, a tym samym stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji polegający na nieuczciwym wykorzystaniu cudzej renomy i wypracowanej pozycji rynkowej (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 czerwca 2010 r., V Acz 434/10, LEX nr 585086).

Stosownie do treści art. 18 ust. 1 pkt 2-3 u.z.n.k. w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony może m.in. żądać usunięcia skutków niedozwolonych działań oraz złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Nadto, 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.

Strona powodowa wnosila w pierwszym rzędzie o nakazanie pozwanym ad. 1 i ad. 2 wycofania z obrotu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie, będących własnością, odpowiednio, pozwanego ad. 1, pozwanego ad. 2, suplementów diety (...) w opakowaniach w kształcie prostopadłościanu, z wydłużoną ścianką tylną, utrzymanych w kolorystyce niebiesko-białej/kremowej, zawierających na ścianie przedniej wizerunek muszli i element słowny (...) pisany czcionką większą niż pozostałe elementy słowne umieszczone na opakowaniu.

Żądanie wycofania wyrobów z obrotu stanowi jedną z możliwych postaci roszczenia o usunięcie skutków niedozwolonych działań. Uznać należało, że w okolicznościach niniejszej sprawy roszczenie to znajdowało uzasadnienie, bowiem zmierzało do ochrony interesu powoda naruszonego przez wprowadzenie przez pozwanych do obrotu suplementów diety w opakowaniach charakteryzujących się określonymi cechami i przez to mogących wprowadzać konsumentów w błąd co do pochodzenia towaru. Roszczenie to, zgodnie z jego istotą, zmierza jednocześnie do przywrócenia stanu rzeczy istniejącego sprzed wprowadzenia przez pozwanych do obrotu produktów

w zakwestionowanych opakowaniach. Dla uwzględnienia tego roszczenia nie miało również znaczenia to, że w toku sprawy producent suplementu diety (...) zaprzestał wykorzystywania opakowania zawierającego sporne elementy, bowiem żądania powoda nie obejmują już roszczenia o zaniechanie.

Na uwzględnienie zasługiwało również roszczenie powoda oparte na art. 18 ust. 2 u.z.n.k. dotyczące zniszczenia przez pozwanych znajdujących się w ich posiadaniu opakowań suplementów diety (...), co również sprowadzało się do usunięcia skutków niedozwolonych działań. Uwzględnienie tego żądania uzasadnione było tym, że pozostawienie w rękach pozwanych zakwestionowanych opakowań stwarzałoby możliwość dokonywania dalszych czynów nieuczciwej konkurencji. Jednocześnie rozwiązanie to w sposób nadmierny nie narusza interesów pozwanych, bowiem po zmianie opakowania na niekolizyjne będą mogli wprowadzić swój towar do obrotu.

Co do zasady na uwzględnienie zasługiwało roszczenie o złożenie oświadczenia. Zauważyć należało, że działania pozwanych mogły doprowadzić do konfuzji szeroki, bliżej niemożliwy do określenia, krąg konsumentów. W tej sytuacji w ocenie Sądu Apelacyjnego do pełniejszego usunięcia skutków niedozwolonych działań pozwanych konieczne jest również złożenie stosownego oświadczenia w środkach masowego przekazu. Oświadczenie to będzie spełniało przy tym funkcję informacyjną względem klientów.

Kontrolując żądany przez powoda sposób złożenia przedmiotowego oświadczenia, Sąd Apelacyjny uznał, że wystarczające będzie jego złożenie w jednym czasopiśmie - Gazecie (...). Strona powodowa nie wykazała, aby konieczna dla zrealizowania ww. funkcji była publikacja w dwóch czasopismach. Analogicznie należało odnieść się do sprawy wielkości publikowanego oświadczenia. W ocenie Sądu II instancji wystarczająca będzie publikacja na ¼ strony czasopisma. Jednocześnie, mając na względzie czas niezbędny do podjęcia koniecznych działań zmierzających do opublikowania oświadczenia, Sąd określił termin publikacji na 30 dni od uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia.

Niezależnie od powyżej przedstawionych zmian, Sąd Apelacyjny uznał również za bezzasadne żądanie pozwu w części, w jakiej powód domagał się upoważnienia go do zastępczej publikacji oświadczenia. Upoważnienie wierzyciela do zastępczego wykonania czynności zastępowalnej na koszt dłużnika należy do kompetencji sądu rejonowego działającego jako organ egzekucyjny podejmujący czynności zmierzające do realizacji tytułu wykonawczego. Czynności egzekucyjnych nie wykonuje natomiast sąd przeprowadzający postępowanie rozpoznawcze. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06, OSNC 2007/1/11, przesądził, że w przypadku, gdy zasądzone świadczenie polega na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia prasowego, to do egzekucji tego rodzaju świadczeń stosuje się art. 1049 k.p.c., zatem ma ono charakter zastępowalny. Uprawnienie do żądania przez powoda upoważnienia go do zastępczej publikacji oświadczenia nie wynika natomiast z art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. i nie można go też wywodzić z art. 1049 § 1 k.p.c. Ten ostatnio przytoczony przepis przewiduje określoną sekwencję zdarzeń i z pewnością w istotnym zakresie uwzględnia też interes dłużnika. Zauważyć należy, że zanim sąd egzekucyjny upoważni wierzyciela do zastępczego wykonania świadczenia, wyznaczy dłużnikowi termin na dobrowolne spełnienie świadczenia, które musi być wykonalne nie tylko w dacie skierowania przez wierzyciela stosownego wniosku egzekucyjnego, ale i w momencie występowania z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi zobowiązującemu dłużnika do wykonania czynności zastępowalnej. Zauważyć przy tym należy, że termin udzielony na opublikowanie oświadczenia rozpoczyna swój bieg w dacie uprawomocnienia się wyroku, a nie jego wydania, brak jest w związku z tym podstaw do zastosowania art. 480 k.c. W konsekwencji uznać należało, że dopiero upływ terminu wyznaczonego stronie pozwanej na dobrowolne spełnienie świadczenia może spowodować, że stanie się ono wymagalne, co umożliwi powodowi uzyskanie klauzuli wykonalności oraz wystąpienie do właściwego sądu egzekucyjnego o przeprowadzenie egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c., o ile oczywiście dłużnik dobrowolnie nie wykona w wyznaczonym terminie zasądzonych świadczeń (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2013 r., I ACa 1096/12, LEX nr 1306053).

Mając powyższe na względzie Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c., uwzględniając w zasadniczej części apelację powoda, zmienił zaskarżony wyrok w części dotyczącej roszczeń opartych na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W pozostałym zakresie, na podstawie art. 385 k.p.c., apelacja została oddalona.

W konsekwencji uwzględnienia apelacji powoda w istotnej części, zmianie podlegały rozstrzygnięcia Sądu I instancji odnoszące się do kosztów procesu oraz kosztów sądowych. Rozstrzygnięcia odnoszące się do opłaty ostatecznej znalazły oparcie w art. 16 ust. 1 w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.). Koszty procesu pomiędzy stronami zostały wzajemnie zniesione na podstawie art. 100 zdanie 1 k.p.c., bowiem co do części żądań powództwo zostało oddalone (i nie było to objęte apelacją).

O kosztach postępowania przed Sądem II instancji, mając na względzie jego wynik, orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3, art. 100 zdanie 2, art. 108 § 1 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. oraz na podstawie § 6 pkt 6 w zw. z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 461).