

*Sygn. akt VII AGa 23/18*

## WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

*Dnia 6 lutego 2018 r.*

*Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy w składzie:*

*Przewodniczący: SSA Ewa Stefańska*

*Sędziowie: SA Tomasz Szancilo (spr.)*

*SA Aldona Wapińska*

*Protokolant: sekr. sądowy Izabela Nowak*

*po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 r. w Warszawie*

*na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W.  
i (...) sp. z o.o. w W.*

*przeciwko (...) sp. z o.o. w W.*

*o zaniechanie, nakazanie i zapłatę*

*na skutek apelacji powodów*

*od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie*

*z dnia 29 grudnia 2015 r., sygn. akt XXVI GC 684/12*

*uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.*

*Sygn. akt VII AGa 23/18*

## UZASADNIENIE

(...) sp. z o.o. w W. (w dacie wnoszenia pozwu (...) S.A. w W.; dalej: (...)) oraz (...) sp. z o.o. w W. (w dacie wnoszenia pozwu (...) S.A. w W., następnie (...) S.A. w W.; dalej: K., M.) wystąpili przeciwko (...) sp. z o.o. w W. (dalej: L.) o:

1) nakazanie pozwanemu, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm., aktualnie: Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.; dalej: u.z.n.k.) oraz art. 286 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm., aktualnie: Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.; dalej: p.w.p.), wycofania z obrotu ciastek „(...) od W.” w dotychczas stosowanych opakowaniach wprowadzonych do obrotu przez pozwanego;

2) zakazanie pozwanemu, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. i art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p., używania (w tym przy wprowadzaniu do obrotu, marketingu oraz reklamie):

2.1. dotychczasowych opakowań ciastek „(...) od W.” wskazanych w załącznikach do pozwu,

2.2. opakowań ciastek „(...) od W.” podobnych do opakowań stosowanych do tej pory przez pozwanego i wskazanych w załącznikach do pozwu,

2.3. innych opakowań okrągłych ciastek z żółtobrązowym spodem i brązowym wierzchem zawierających centralnie umieszczoną wypukłość posługujących się wizerunkiem całego lub przepołowionego okrągłego ciastka z żółtobrązowym spodem i brązowym wierzchem zawierającego centralnie umieszczoną wypukłość, oraz

2.4. innych opakowań okrągłych ciastek z żółtobrązowym spodem i brązowym wierzchem zawierających centralnie umieszczoną wypukłość podobnych do opakowań chronionych słowno-graficznymi znakami towarowymi (R- (...), R- (...), R- (...), R- (...), R- (...), R- (...), Z- (...), Z- (...)), zarejestrowanymi na rzecz (...);

3) zakazanie pozwanemu, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. i art. 296 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p., używania (w tym przy wprowadzaniu do obrotu, marketingu oraz reklamie) nazwy „(...) od W.” w odniesieniu do okrągłych ciastek z żółtobrązowym spodem i brązowym wierzchem zawierających centralnie umieszczoną wypukłość;

4) nakazanie pozwanemu, na podstawie art. 18 ust. 2 u.z.n.k. i art. 286 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p., zniszczenia, na jego koszt:

4.1. opakowań ciastek „(...) od W.” znajdujących się u pozwanego lub u osób trzecich (z zastrzeżeniem prawa przepakowania przez pozwanego ciastek do innych opakowań, nienaruszających praw powodów),

4.2. niewykorzystanych opakowań ciastek „(...) od W.” znajdujących się u pozwanego lub u osób trzecich, oraz

4.3. wszelkich materiałów reklamowych i marketingowych dotyczących ciastek „(...) od W.” znajdujących się u pozwanego lub u osób trzecich;

5) zasądzenie od pozwanego, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 6 u.z.n.k., na rzecz (...) w W. kwoty 1.000.000 zł;

6) nakazanie pozwanemu, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 3 u.z.n.k., opublikowania na własny koszt:

6.1. w ciągu trzydziestu dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, w pięciu kolejnych wydaniach ogólnopolskich dzienników: Gazeta (...), (...), (...), (...), (...) oraz Gazeta (...) ogłoszenia następującej treści: „W związku z wprowadzeniem przez (...) sp. z o.o., właściciela praw do marki „(...)W.”, do obrotu ciastek biszkoptowych pod nazwą „(...) od W.” z naruszeniem praw (...) S.A. i (...) S.A., producenta i wyłącznego dystrybutora ciastek biszkoptowych (...), (...) sp. z o.o. niniejszym przeprasza (...) S.A. i (...) S.A. za związane z tym naruszenia zasad uczciwej konkurencji i praw własności intelektualnej. W imieniu (...) sp. z o.o.”, opatrzonego imionami i nazwiskami, stanowiskami, oraz faksymilami podpisów wszystkich członków zarządu pozwanego, przy czym każde ogłoszenie powinno zostać opublikowane na stronie 1, 2, 3, 4, 5 lub ostatniej głównego grzbietu danego dziennika, rozmiar każdego ogłoszenia nie może być mniejszy niż pół strony, zaś tekst powinien zostać opublikowany czcionką bezszeryfową (lub czcionką szeryfową tożsamą z używaną na stronach redakcyjnych danego dziennika) w rozmiarze takim, aby tekst zajmował nie mniej niż 70% łącznego obszaru ogłoszenia;

6.2. w ciągu trzydziestu dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, w dwóch kolejnych wydaniach czasopism branżowych Poradnik Handlowca i Wiadomości Handlowe ogłoszenia o treści jak powyżej, opatrzonego imionami i nazwiskami, stanowiskami, oraz faksymilami podpisów wszystkich członków zarządu pozwanego, przy czym rozmiar każdego ogłoszenia nie może być mniejszy niż pół strony, zaś tekst powinien zostać opublikowany czcionką bezszeryfową (lub czcionką szeryfową tożsamą z używaną na stronach redakcyjnych danego czasopisma) w rozmiarze takim, aby tekst zajmował nie mniej niż 70% łącznego obszaru ogłoszenia;

a nadto, do upoważnienia powodów do opublikowania powyższych ogłoszeń na koszt pozwanego, gdyby pozwany nie uczynił tego w wyznaczonym terminie;

7) zasądzenie od pozwanego na rzecz każdego z powodów zwrotu kosztów postępowania i postępowania zabezpieczającego wszczętego przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie toczącym się pod sygn. akt X GCo 48/12.

W piśmie procesowym z dnia 27 grudnia 2013 r. powodowie zmienili powództwo w ten sposób, że obok dotychczasowych roszczeń wnieśli dodatkowo o:

1) zasądzenie od pozwanego na rzecz (...) kwoty 286.400 zł tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych przez L. W. korzyści wraz z odsetkami ustawowymi od dnia doręczenia pozwanemu odpisu tego pisma do dnia zapłaty;

2) zasądzenie od pozwanego na rzecz M. kwoty 3.353.600 zł tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych przez L. W. korzyści wraz z odsetkami ustawowymi od ww. kwoty od dnia doręczenia pozwanemu odpisu tego pisma do dnia zapłaty;

3) zasądzenie od pozwanego na rzecz (...) kwoty 911.805 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi od ww. kwoty od dnia doręczenia pozwanemu odpisu niniejszego pisma do dnia zapłaty;

4) zasądzenie od pozwanego na rzecz M. kwoty 11.251.132 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia doręczenia pozwanemu odpisu tego pisma do dnia zapłaty lub na wypadek i w zakresie, w jakim precyzyjne określenie wysokości szkody lub bezpodstawnie uzyskanych przez pozwanego korzyści na podstawie przeprowadzonych dowodów okazałoby się niemożliwe w odniesieniu do któregokolwiek z powodów, o zasądzenie od pozwanego na rzecz, odpowiednio, (...) lub M. odpowiedniej sumy zgodnie z art. 322 k.p.c.

Podtrzymując argumenty podniesione w pozwie, powodowie wskazali, że w wyniku bezprawnych działań pozwanego ponieśli wymierną szkodę w postaci utraconych zysków wynikających z niższej sprzedaży (...) (odpowiednio marży na sprzedaży u M. lub opłaty licencyjnej), a do dnia 29 kwietnia 2013 r. także marży na produkcji u (...), w tym w rezultacie trwałego zmniejszenia wartości biznesu (...) w przyszłości (w porównaniu z hipotetycznym scenariuszem, gdyby pozwany od początku wprowadził swoje ciastka do obrotu w sposób zgodny z zasadami uczciwej konkurencji), jak również dodatkowych wydatków o charakterze marketingowo-promocyjnym, które M. musiał ponieść w 2012 r. w celu zapobieżenia utracie rynku i powstania szkody w jeszcze większych rozmiarach. Roszczenie o wydanie utraconych korzyści miało dotyczyć korzyści, które osiągnął pozwany wprowadzając do obrotu produkt „(...) od W.” i nie wycofując go w wykonaniu postanowienia zabezpieczającego. Powodowie zarzucili, że pozwany nie wykonał postanowienia z dnia 25 czerwca 2012 r. Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie o zabezpieczeniu, które stało się prawomocne z dniem 6 listopada 2012 r. i zamiast wycofać „(...) od W.” z obrotu bezprawnie kontynuował ich sprzedaż. Roszczenia odszkodowawcze generalnie obejmowały tzw. utracone korzyści (*lucrum cessans*), tj. korzyści, jakie powodowie spółki osiągnęłyby, gdyby na rynek nie został wprowadzony produkt „(...) od W.”.

W odpowiedzi na pozew pozwany L. wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powodów kosztów postępowania według norm przepisanych. Argumentował, że nie zostały spełnione przesłanki zastosowania powołanych jako podstawa zgłoszonych roszczeń, przepisów: art. 3 ust. 1, art. 10 i 13 ust. 1 u.z.n.k. oraz art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Powodowie nie wykazali zagrożenia naruszenia lub naruszenia ich interesu w związku z działalnością L., w konsekwencji nie jest możliwe zastosowanie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. jako samodzielnej podstawy prawnej, a także podstawy konstrukcyjnej każdego czynu nieuczciwej konkurencji, która musi być zrealizowana w stosunku do czynów wymienionych w części szczegółowej u.z.n.k. Strona pozwana jest następcą prawnym dawnego przedsiębiorstwa (...)W., zaś renoma pozwanego i znaku towarowego E.W. dotyczy rynku słodczy, a nie jedynie rynku czekolady. Pozwany zakwestionował zarzut czerpania korzyści z renomy (...), a powodowie nie mogą skutecznie zarzucać L. naruszenia ich renomy, ponieważ pozwany korzysta wyłącznie z własnej renomy, którą jest renoma przedsiębiorstwa, firmy i znaku E.W., a opakowanie produktu powodów zostało zbudowane w oparciu o wzorce stosowane przez poprzedników prawnych pozwanego. Przejmując linię produkcyjną (...), powodowie korzystali z renomy i znajomości oznaczenia E.W., umieszczając je na froncie swoich opakowań. Tym samym to powodowie doprowadzili do sytuacji, w której świadomość konsumenta nakierowana jest na wskazanie pochodzenia (...) od przedsiębiorstwa (...)W.. Ze

względem na świadomą politykę powodów oznaczenie (...) nie pełni obecnie prawidłowo funkcji znaku towarowego, tj. nie wskazuje pochodzenia komercyjnego produktu oznaczanego tym znakiem. Powodowie nie podjęli żadnych działań, które mogłyby zapobiec swoistej degeneracji oznaczenia (...), prowadząc do przekształcenia go w nazwę rodzajową ciastek typu J. (...). Pozwany zarzucił także powodom mylenie renomy opakowania (...), renomy znaku towarowego (...), jak również samego produktu, tj. J. (...). W kontekście art. 10 ust. 1 u.z.n.k. powodowie nie wskazali jakiej relacji miałyby dotyczyć wprowadzenie w błąd przeciętnej odbiorcy, ponieważ nie wykazali w najmniejszym stopniu związku oznaczenia (...) z (...), producentem tego produktu, lub K., jego dystrybutorem. Powodowie nie przeprowadzili prawidłowej analizy podobieństwa oznaczeń, ani nie wykazali prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Wykluczone jest także zastosowanie art. 13 ust. 1 u.z.n.k. ze względu na brak spełnienia przesłanek naśladowstwa oraz ryzyka wprowadzenia w błąd, a także z uwagi na wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w art. 13 ust. 2 u.z.n.k., przede wszystkim bowiem zarówno opakowanie pozwanego, jak i produkt jest oznaczony renomowanym znakiem E.W.. Zdaniem pozwanego nie zostały również spełnione przesłanki zastosowania przepisu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., gdyż oznaczenie pozwanego „(...) od W.” jest niepodobne do znaku renomowanego powodów (...) oraz nie wywołuje z nim żadnych skojarzeń, a ponadto nie występuje żadna z przesłanek naruszenia prawa ochronnego na renomowany znak towarowy.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa także w rozszerzonym zakresie. Argumentował, że wykonał postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, gdyż nie tylko wstrzymał produkcję, dystrybucję oraz sprzedaż „(...) od W.”, ale również przeprowadził proces ich wycofania z obrotu. Proces ten obejmował szereg działań skierowanych do autoryzowanych dystrybutorów pozwanego oraz wszystkich sieci handlowych lub sklepów spożywczych współpracujących z pozwanym, tj. do wszystkich podmiotów, w odniesieniu do których pozwany miał kontrolę i możliwość podjęcia działań w stosunku do produktu „(...) od W.”. Wycofał z obrotu te partie/opakowania „(...) od W.”, które znajdowały się pod jego kontrolą, natomiast pozwany nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną sprzedaż „(...) od W.” prowadzoną przez podmioty nabywające produkty już wprowadzone do obrotu, jeżeli pozwanego nie łączą z tymi podmiotami żadne stosunki handlowe. Zgodnie z postanowieniem o zabezpieczeniu miał wycofać z obrotu „(...) od W.” wprowadzone do obrotu przez siebie, a nie przez osoby trzecie. Sugerowana przez powodów, rozszerzająca wykładnię treści ww. postanowienia, prowadziłaby do wniosku, że orzeczenie nakazało pozwanemu takie działanie, którego realizacja była niemożliwa również z prawnego punktu widzenia. Podniósł również zarzuty odnośnie do samego roszczenia odszkodowawczego.

Wyrokiem z dnia 29 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXVI Gospodarczy, w sprawie XXVI GC 684/12, oddalił powództwo i rozstrzygnął o kosztach procesu.

Przedsiębiorstwo (...) (...) d. E.W. zostało przekształcone następnie na początku lat 90-tych w spółkę akcyjną (...). (...) S.A., która w ramach prywatyzacji weszła w skład grupy (...), podzielona i przekształciła się w holding czterech odrębnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: (...) (...), (...) i F. (...) (...). W dniu 14 sierpnia 1998 r. E. (...) S.A. wniósł do (...) sp. z o.o. wkład niepieniężny składający się z ośmiu znaków towarowych, w tym głównych znaków E.W., funkcjonujące wcześniej jako znak towarowy, element firmy i oznaczenie przedsiębiorstwa. Na spółkę (...) przeszła tym samym renoma znaków towarowych i oznaczanych nimi produktów .. (...) konsekwencji E. (...) S.A. wniósł do spółki (...) wkład niepieniężny składający się z opisanych szczegółowo w uchwale jedynego wspólnika. W dniu 12 września 1997 r. doszło do podwyższenia kapitału zakładowego w spółce (...). Produkcja (...) została przekazana wraz z zakładem w P. do tej spółki, w drodze wniesienia aportem składników majątkowych, obejmujących m.in.: a) linie produkcyjne do pierników, nieruchomości; b) liczne prawa z rejestracji znaków towarowych (...); c) liczne prawa wynikające ze zgłoszeń znaków towarowych (...); d) prawa do nieodpłatnego używania, na podstawie umowy licencyjnej, przez okres 12 lat znaków towarowych E.W. wpisanych do rejestru lub zgłoszonych do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP, wymienionych w załączniku; oraz e) wiadomości i doświadczenia o charakterze technicznym (know-how) odnośnie do receptur i procesu technologicznego związane z produkcją Delicji.

Na mocy przedwstępnej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w przedmiocie sprzedaży przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. na rzecz (...) sp. z o.o. z dnia 17 września 1998 r. – w skład przedsiębiorstwa, które było przedmiotem zbycia, weszły wszystkie prawa własności intelektualnej sprzedającego wymienione w załączniku nr 2 wraz z renomą z nimi

związaną. Załącznik nr 2 wymienia kilkaset znaków towarowych E.W. oraz przysługujące mu prawa autorskie do opakowań produktów. Spółka (...) nabyła przedsiębiorstwo spółki (...) na podstawie umowy przyrzeczonej zawartej w dniu 29 stycznia 1999 r. W konsekwencji marka E.W. znalazła się w grupie C. w ramach wyprzedaży przez spółki kontrolowane przez PepsiCo aktywów dawnego E. (...) S.A. Przedsiębiorstwo zaczęło działać pod nazwą (...) sp. z o.o. L. powstało pod koniec 2009 r. pod firmą (...) sp. z o.o. W 2010 r. spółka została nabyta przez C. Netherlands I. B..V. i zmieniła firmę na E. (...) sp. z o.o., która w 2011 r. przyjęła nazwę L.. Na L. przeniesiono w drodze podziału przez wydzielenie szczegółowo opisaną w planie podziału zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki (...) związaną z produkcją wybranych wyrobów czekoladowych sprzedawanych pod oznaczeniem E.W.. W konsekwencji L. jest sukcesorem E.W. w zakresie, w jakim prawa przysługujące uprzednio spółce dzielonej.

(...) Inc. (obecnie (...) Inc.), której spółkami zależnymi pozostawały (...) i K., w związku z przejściem grupy C., miał obowiązek zbyć, m.in. – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2010 r. – część działalności grupy C. prowadzonej w Polsce pod marką E.W.. Chodziło o brak zgody Komisji Europejskiej na integrację lokalnego biznesu (...) Inc. z biznesem czekoladowym z wykorzystaniem oznaczenia E.W.. W decyzji Komisji Europejskiej wskazano m.in. że w Polsce C. jest obecny (funkcjonuje) w oparciu o lokalną, odziedziczoną (dziedziczną) renomowaną markę W..

Spółka (...) jest wyłącznie uprawniona do wszystkich znaków towarowych zawierających element E.W. lub W.. Wśród tych znaków znajdują się m.in.: (1) znak słowno-graficzny „E.W.” R- (...), zarejestrowany z pierwszeństwem od dnia 6 października 1983 r.; (2) znak słowno-graficzny „W. (...) d.E.W.” R- (...) i (3) znak słowny „(...) E.W.” R- (...), oba zarejestrowane z pierwszeństwem od dnia 14 października 1985 r. L. ma prawo do posługiwania się znakiem E.W. o charakterystycznej czcionce stosowanej od początku istnienia przedsiębiorstwa (...) wraz towarzyszącym napisem „od 1851 r.”. Ma też prawo odwoływać się do tradycji wyrobów czekoladowych produkowanych pod marką E.W.. W komunikacji L. nieustannie akcentuje związek oznaczenia E.W. z historią i tradycją przedsiębiorstwa (...).

Odnosnie do renomy W. Sąd Okręgowy wskazał, że L. pozostaje właścicielem przedsiębiorstwa (...).W. i związanej z nim renomy oraz powszechnej znajomości. Firma i znak towarowy E.W. jest niezależna od przekształceń własnościowych, jakich przedsiębiorstwo (...) doznało w ostatnich 20 latach. Renoma i prestiż oznaczenia E.W. jest znacząca. M. W., odnosząca się przede wszystkim do przedsiębiorstwa (...), pozostawała w 2011 r. najsilniejszą polską marką. Na przestrzeni lat marka E.W. była laureatem wielu nagród i wyróżnień zarówno w konkursach konsumenckich, jak i w rankingach przeprowadzanych przez branżę spożywczą. Od 2005 r. ta marka systematycznie otrzymuje także statuetki w ramach rankingu Rzeczypospolitej dla najcenniejszej/najsilniejszej polskiej marki .. (...) ślad za sławą i renomą marki W. podążyła również znajomość i rozpoznawalność przez odbiorców charakterystycznego oznaczenia E.W., stylizowanego na odręczny podpis, który należał do E. W. (1). To charakterystyczne oznaczenie E.W. było używane nieprzerwanie od momentu powstania fabryki (...).W. i ostało się nawet w okresie nacjonalizacji przedsiębiorstwa, gdy obok oznaczenia (...) funkcjonowało równoległe oznaczenie E.W.. Już wówczas znajomość oznaczenia E.W. wśród konsumentów była szeroka, a przekaz, jaki ta marka niosła polskim odbiorcom, był silny. Oznaczenie E.W. widnieje na każdym czekoladowym produkcie L., używane jest również w reklamie, promocji, marketingu czy wszelkiej innej komunikacji ze strony spółki, jest również elementem niemal wszystkich znaków towarowych zgłoszonych lub zarejestrowanych na rzecz tej spółki. Ta marka, jak i oznaczenie E.W. stylizowane na własnoręczny podpis są niezwykle silnie odróżniające na rynku polskim, doskonale znane polskim odbiorcom, jak i cechujące się niepodważalną renomą oraz prestiżem.

W odniesieniu do koloru granatowego Sąd Okręgowy wskazał, że od początku był on używany do produktów przedsiębiorstwa (...), co było kontynuowane przez poprzedników prawnych L., jak i tę spółkę. Kolor granatowy jest obecnie kolorem rozpoznawczym (...) spółki (...), używany jest nie tylko w odniesieniu do konkretnych opakowań jej produktów, ale również we wszelkiego rodzaju komunikacji tej spółki np. na jej stronie internetowej, materiałach reklamowych, stojakach, materiałach (...). Jeżeli na opakowaniach produktów nie przeważa ten kolor, zawsze na takich opakowaniach występuje oznaczenie E.W., pisane białą czcionką na granatowym tle, z nielicznymi wyjątkami. Umieszczanie takiego oznaczenia ma miejsce niezmiennie od 1999 r. Produkty należące do różnych kategorii, tj. czekolady, bombonierki, batony, chałwy, wafelki, mieszanki czekoladek-cukierków (mieszanka wedlowska), używają

koloru granatowego jako koloru firmowego E.W.. Ten kolor nie jest zarezerwowany dla jednego typu produktów L., ale dla każdego ich rodzaju. Użycie tego koloru wśród produktów L. jest powszechne.

Sąd Okręgowy podkreślił, że (...) nie była w 2012 r. jedynym producentem ciastek biszkoptowych oblanych czekoladą zawierających galaretkę owocową oraz wypukłość pośrodku. Ciastka (...) są typowymi ciastkami określanymi jako J. (...). Ta nazwa jest powszechnie używana dla takich ciasteczek, które są znane na świecie od 1927 r. W tym to roku McVitie i P. wprowadzili je na rynek brytyjski. J. (...) doczekały się również swojego opisu encyklopedycznego. W. przedstawia je następująco: ciastko J. jest okrągłe i ma trzy warstwy: biszkoptowy spód, warstwę pomarańczowej galaretki i pokrycie czekoladowe. Na stronie W. opisującej ten produkt, J. (...) widnieje jako ciastko przełamane na pół. Wobec takiego sposobu ukazania ciastka, odbiorca może zobaczyć, że w środku jest smakowa galaretka której z zewnątrz nie widać. Żadnemu podmiotowi, w tym powodom, nie przysługują prawa wyłączne do ciastek J. obejmujące ich wygląd, kształt lub skład (biszkopt, czekolada, galaretka). (...) próbował uzyskać w Urzędzie Patentowym RP prawo ochronne na znak towarowy pt. „płaskie okrągłe ciasteczko, którego dolna część stanowiąca krążek z zaokrąglonymi brzegami jest w kolorze jasno-żółtym, na wierzchu ciastko posiada okrągłe wzniesienia o mniejszej średnicy, powierzchnia którego jest wypukła, prostokątna kratka, cała górna powierzchnia ciastka jest w kolorze ciemnego czekoladowego brązu. Prawo to jednak zostało unieważnione przez Urząd Patentowy RP, a jego decyzja została utrzymana zarówno przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. (sygn. VI SA 3199/03), jak i przez Naczelny Sąd Administracyjny, który stwierdził, że niewątpliwie kształt okrągły i płaski ciasteczka z polewą czekoladową i galaretką (dwuwarstwowy), odpowiadający zewnętrznej formie zjawiskowej tego ciasteczka, jest typowym kształtem tego rodzaju ciastek biszkoptowych typu J., nie spełnia on żadnego z kryteriów nadających mu zdolność odróżniającą w rozumieniu art. 4 ustawy o znakach towarowych (wyrok z dnia 29 czerwca 2005 r., (...) 92/05). J. (...) są produktem niechronionym żadnymi prawami wyłącznymi oraz powszechnie i swobodnie produkowanym na całym świecie. Takie wyroby znajdują się w domenie publicznej i może produkować je każdy przedsiębiorca. Tak jak sam produkt, również jego oznaczenie „J. (...)” i sam wizerunek ciastek są swobodnie używane w obrocie. (...) produkcja J. (...) przez wielu producentów ma miejsce również w Polsce.

Sąd Okręgowy odniósł się do umowy licencyjnej zawartej w dniu 12 września 1997 r. pomiędzy spółkami (...). W. i Delicje (poprzednik prawny (...)) – na okres 12 lat, nieodpłatnie, z możliwością odpłatnego przedłużenia według woli licencjobiorcy. Na mocy tej umowy poprzednicy prawni (...) używali znaku towarowego E.W. na froncie opakowania produktu (...). Zgodnie z aneksem z dnia 30 września 2009 r., zawartym m.in. w związku z upływem okresu licencji nieodpłatnej, której stronami były wówczas (...) sp. z o.o. (poprzednik prawny L.) i (...), do umowy przystąpił K. i określono, że umowa obowiązywać miała do dnia 31 maja 2011 r. Wskutek podziału spółki (...), w końcowym okresie obowiązywania, umowa licencyjna łączyła obydwie spółki (...) z pozwanym. Przedmiotem umowy (w brzmieniu określonym aneksem) było udzielenie zgody przez poprzednika prawnego L. poprzednikowi prawnemu (...), a następnie spółce powodom na używanie znaku towarowego E.W. na opakowaniach (...). Zgodnie z pkt. 1.6 umowy, w wersji zmienionej aneksem, licencjodawca (poprzednik prawny L.) zobowiązał się do nieużywania tego znaku towarowego w odniesieniu do ciastek J. (...) lub ciastek, które mogą być ludzko podobne do produktów wyprodukowanych przez (...). W umowie nie został ustanowiony zakaz produkcji J. (...) lub produktów podobnych do J. (...). Strony nie zawarły takiego zakazu także po zakończeniu umowy. Zakaz dotyczył więc oznaczania E.W. dla tego typu produktów .. (...) Polska, zgodnie z pkt. 4.1.2 umowy licencyjnej, na opakowaniach (...) wskazywał uprawnionego do znaku towarowego E.W., ujawniał także siebie jako producenta (...), z tym, że na spodzie opakowania i małymi literami. Umowa licencyjna przyznawała uprawnionemu do oznaczenia E.W. prawo konsultowania i zatwierdzania materiałów marketingowych dotyczących produktów objętych umową, w tym (...) (pkt 5). W konsekwencji, przez ponad 30 lat opakowania ciastek (...) – ciastek biszkoptowych z żółto-brązowym spodem i brązowym wierzchem zawierających centralnie umieszczoną wypukłość obok oznaczenia słownego (...) – były oznaczane znakiem towarowym E.W. (słowno-graficznym znakiem towarowym E.W. R- (...)), początkowo jako znakiem producenta, a później – na podstawie umowy licencyjnej – z kolejnymi uprawnionymi do tego znaku, w końcowym okresie łączącej strony. Po wygaśnięciu licencji z końcem maja 2011 r. znak towarowy E.W. nie był już uwidaczniany na opakowaniach (...). W konsekwencji (...) były wprowadzane do obrotu przy zachowaniu tej samej szaty graficznej opakowania z jedną różnicą – w lewym górnym rogu nie było już znaku słowno-graficznego „E.W.”.

W 2012 r. opakowania (...) wskazywały na (...) jako na producenta i zawierały znak towarowy (...). Usunięciu znaku towarowego E.W. przez powodów nie towarzyszyły żadne dodatkowe kampanie informacyjne, znak ten został usunięty „po cichu”. Spółki nie podjęły działań, aby zakomunikować rynkowi zmianę sytuacji prawnej (...). Jednak z uwagi na to, że (...) historyczne wchodziły w skład palety produktów „wedlowskich” i przez ponad 30 lat były oznaczane znakiem E.W., wielu konsumentów w dalszym ciągu kojarzy (...) z marką E.W.. Przekonanie rynku o tym, że (...) pochodzą od W., jest wciąż bardzo powszechne.

Sąd Okręgowy wskazał, że w marcu 2012 r. pozwany wprowadził do obrotu ciastka biszkoptowe „(...) od W.” – okrągłe ciastka biszkoptowe z żółtobrazowym spodem i brązowym wierzchem zawierające centralnie umieszczoną wypukłość, czyli ciastka typu J. (...). Ich wprowadzenie było debiutem L. w segmencie ciastek w polu czekoladowej. Przygotowania do tego spółka czyniła jeszcze w okresie obowiązywania umowy licencyjnej z powodami. Znak towarowy „(...) od W.” R- (...) został zgłoszony przez L. w dniu 17 grudnia 2010 r. i zarejestrowany. Pozwany opracował „(...) od W.”, a następnie wprowadził je na rynek opierając się na własnym doświadczeniu i wiedzy. Konkretnie działania dotyczące produktu rozpoczął w sierpniu 2010 r., a zakończył w połowie marca 2012 r. Na proces opracowywania tego produktu składało się m.in. opracowanie koncepcji produktu, ocena sytuacji rynkowej w segmencie J. (...), przeprowadzanie testów produkcyjnych, przeprowadzanie testów konsumenckich, przeprowadzenia testów receptur produktu, przeprowadzanie kolejnych prób produktu po zatwierdzeniu receptur oraz zakładu produkującego ciastka. Poza tym z okazji Mistrzostw Europy w P. nożnej Euro 2012 pozwanemu, jako jedynej przedsiębiorstwu w branży spożywczej, został przyznany tytuł narodowego sponsora Euro, co stanowiło ogromne wyróżnienie. W ramach (...) Euro 2012, L. jako Narodowy Sponsor prowadził w szerokim zakresie działania reklamowo-promocyjne dotyczące samej marki E.W., jak i własnych produktów. Wśród tych działań odbyły się: reklamy telewizyjne, 23 odcinki wyemitowane na antenie P., reklamy internetowe, prasowe i radiowe oraz inne działania promocyjne. Pozwany zorganizował także narodową loterię, w której można było wygrać ponad tysiąc podwójnych biletów na mecze Euro 2012. We współpracy z TVP, w czasie trwania imprezy, L. zorganizował plenerowe (...) Telewizji (...) na dachu fabryki (...)W. z panoramą na S. Narodowy oraz lewobrzeżną stronę W.. Była to ogromna kampania reklamowo-promocyjna, a jej było utrwalenie związku wszystkich produktów produkowanych przez L., w tym również „(...) od W.”, z marką E.W..

Sąd Okręgowy podniósł, że w 2012 r. powodowie wystąpili do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie o udzielenie zabezpieczenia roszczeń przeciwko L., powołując się na okoliczność, że w marcu 2012 r. pozwany wprowadził do obrotu ciastka biszkoptowe „(...) od W.”, których wygląd różni się od (...) jedynie imprintem na ciastkach, a które dodatkowo były sprzedawane w opakowaniach myląco podobnych do opakowań (...), co stwarzało złudzenie, że stanowią one co najwyżej różne odmiany tego samego produktu i co zwiększało możliwość wprowadzenia konsumentów w błąd. Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2012 r. Sąd ten, w sprawie o sygn. akt X GCo 48/12, udzielił zabezpieczenia roszczeń (...) i K. poprzez nakazanie L. wycofania z obrotu ciastek „(...) od W.” w dotychczas stosowanych opakowaniach wprowadzonych do obrotu przez tę spółkę, zakazał obowiązanego używania nazwy „(...) od W.” w odniesieniu do okrągłych ciastek z żółtobrazowym spodem i brązowym wierzchem zawierających centralnie umieszczoną wypukłość oraz używania dotychczas stosowanych opakowań ciastek „(...) od W.”, a także opakowań do nich podobnych i innych opakowań okrągłych ciastek z żółtobrazowym spodem i brązowym wierzchem zawierających centralnie umieszczoną wypukłość podobnych do opakowań chronionych słowno-graficznymi znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz wnioskodawczyni (...) S.A. w W.. Postanowienie to uprawomocniło się z dniem z dniem 6 listopada 2012 r. Wobec wydania tego postanowienia L. około połowy grudnia 2012 r. wprowadził do obrotu ciastka w nowych kartonowych opakowaniach, opakowania te w połowie 2013 r. zastąpił jeszcze innymi opakowaniami. W wykonaniu powyższego postanowienie pozwany wszczął proces wycofania z obrotu „(...) od W.” wprowadzonych przez niego do obrotu w pierwotnych opakowaniach, przy czym powodowie kwestionowali jedynie szybkość tych działań i ich skuteczność. Dodatkowo L. wystąpiło o dokonanie wykładni tego postanowienia w zakresie pkt. 1, podnosząc, że w nakazie wycofania z obrotu ciastek „(...) od W.” w dotychczas stosowanych opakowaniach wprowadzonych do obrotu nie zamieszczono żadnych wyjaśnień dotyczących zakresu i sposobu wycofania z obrotu produktów obowiązanego. W rozumieniu L. zakres wycofania tych produktów obejmuje wyłącznie te produkty, które zostały wydane przez

obowiązanego osobom, które nabyły te produkty od pozwanego. Postanowieniem z dnia 11 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powyższy wniosek.

Po zaistnieniu sporu między stronami powodowie rozpoczęli nową kampanię reklamową swoich ciastek (...). W jej ramach była prowadzona szeroko zakrojona reklama ich produktu, która obejmowała m.in. reklamę telewizyjną, internetową, prasową, radiową oraz outdoorową (billboardy). Ówczesna K. podjął szereg kosztownych działań marketingowych w celu utrzymania pozycji rynkowej (...). Spółki wprowadziły potem do obrotu nowe opakowania (...).

Sąd Okręgowy pominął dowody z prywatnych ekspertyz, analiz i raport, badań, opinii, a także innych dowodów, w szczególności części wydruków, fotografii i opakowań, kopii gazetek promocyjnych jako niemających istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia, a nadto dlatego, że prywatne ekspertyzy nie stanowią dowodu w rozumieniu art. 278 k.p.c., stanowią jedynie uzupełnienie twierdzeń strony poszerzone o wiadomości specjalistyczne. (...) opinie i badania przedstawione przez strony Sąd ten potraktował jako uzupełnienie stanowiska stron. W rozumieniu art. 278 k.p.c. opinią biegłego (instytutu) jest tylko opinia złożona przez osobę wyznaczoną przez sąd. Część z dowodów, w szczególności analizy i raporty, były także spóźnione i zostały pominięte na podstawie art. 207 § 6 k.p.c. Sąd I instancji dał wiarę zeznaniom części świadków, a i to niektórych w części, zeznania świadków M. S. (1) i A. S. pominął. Jednocześnie Sąd ten oddalił wniosek powodów dotyczący dowodu z opinii biegłego, zespołu biegłych lub instytutu zgłoszony w pozwie, a doprecyzowany w piśmie procesowym z dnia 27 marca 2015 r., jako nieprzydatny dla rozstrzygnięcia w sprawie, gdyż został zgłoszony na okoliczność wysokiego ryzyka wprowadzenia konsumentów w błąd co do tożsamości i pochodzenia produktów (...) i „(...) o W.”, co stanowi okoliczność normatywną i podlega ocenie przez sąd. Ponadto – zdaniem Sądu Okręgowego – dowód ten nie był właściwy do wykazania renomy, która to kwestia podlega wykazaniu innymi środkami dowodowymi, a okoliczność nie wymaga wiadomości specjalnych, powodowie błędnie odnosili renomę z opakowaniem ciastek, jako że renoma dotyczy znaku towarowego, a nie opakowań czy też grupy oznaczeń. Niektóre tezy dowodowe dotyczyły zaś okoliczności normatywnych, które podlegają ocenie prawnej sądu. Na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji funkcjonuje model przeciętnego odbiorcy, tj. osoby rozważnej. Sąd krajowy, dokonując ustalenia ryzyka wprowadzenia w błąd, winien oprzeć się na domniemanych oczekiwaniach doświadczonego konsumenta, który jest należycie poinformowany, spostrzegawczy i rozważny (metoda normatywna). Są to kwestie normatywne, dlatego nie podlegają ustaleniom w drodze dowodu z opinii biegłego ani badań eksperckich. Okoliczności te ocenia sąd obsadzając w roli głównej świadomego konsumenta. Nadto powyższy wniosek dowodowy powodów zawierał w tezie wiele niedookreślonych pojęć i okoliczności, jakie miałyby zostać poddane analizie biegłego (instytutu). Natomiast wniosek pozwanego o powołanie dowodu z badań konsumenckich wykonanych przez niezależną agencję badawczą, czyli w istocie z opinii instytutu badawczego, zgłoszony przez pozwanego w odpowiedzi na pozew miał charakter ewentualny i aktualizował się na wypadek uwzględnienia wniosku powodów. Skoro tak się nie stało – podlegał oddaleniu jako bezprzedmiotowy.

Wobec oddalenia powództwa co do zasady, wskutek braku wykazania naruszeń zarzucanych pozwanemu, żądania z rozszerzonego powództwa także stały się bezpodstawne. Z tych też względów bezprzedmiotowe okazało się przeprowadzenie postępowania dowodowego w tym zakresie. W konsekwencji Sąd pominął wnioski dowodowe powodów zawarte w piśmie procesowym opatrzonym datą 27 grudnia 2013 r. Dowody powołane w piśmie zawierającym rozszerzenie powództwa były także spóźnione. Przedstawianie tego rodzaju dowodów dopiero w piśmie z ww. datą musiałyby skutkować i tak ich pominięciem w oparciu o art. 217 § 2 k.p.c. Strona powodowa jest przedsiębiorcą, reprezentowanym przez fachowego pełnomocnika, a tym samym znane są jej zasady dowodzenia w procesie cywilnym. Ponieważ to powodowie zainicjowali postępowanie, mieli też możliwość uprzedniego zgromadzenia wszelkich dowodów, jakie uznali za nieodzowne. Dopuszczalność rozszerzenia powództwa w trybie art. 193 § 1 w zw. z art. 191 k.p.c. nie uchylają prekluzji dowodowej.

Wobec oddalenia powództwa co do zasady, jako bezprzedmiotowe Sąd Okręgowy oddalił także wnioski dowodowe pozwanego zgłoszone w pismach procesowych z dnia 24 kwietnia 2014 r. i 22 listopada 2014 r. Sąd ten oddalił także wniosek o przesłuchanie stron, ograniczony do przesłuchania członka zarządu pozwanego, uznając za nieistotne dla rozstrzygnięcia okoliczności dotyczące okoliczności, na jakie ten dowód miałby zostać przeprowadzony. Wnioski



dowodowe powodów powołane w piśmie procesowym z dnia 29 lipca 2015 r. były także spóźnione i na podstawie art. 207 § 6 k.p.c. podlegały pominięciu. Oddaleniu podlegał także wniosek powodów dopuszczenie dowodu ze wszystkich dokumentów zgromadzonych w aktach postępowania i powództwa pozwanego przeciwko obydwu powodom, zawisłego przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. akt XVI GC 1245/15, zgłoszony w piśmie procesowym w dniu 26 listopada 2016 r., gdyż dowód z tych dokumentów był nieprzydatny dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Na podstawie tak ustalonego stanu faktycznego Sąd Okręgowy uznał, że zasadniczą kwestią, od której należało rozpocząć analizę prawną, to nieprawidłowości w formułowaniu przez stronę powodową roszczeń określonego zachowania się. Powodowie użyli sformułowań opakowania „dotychczasowe, podobne do stosowanych do tej pory”, „inne opakowania” (pkt 2.4), jeżeli chodzi o wymogi formułowania żądań – nie wiadomo i nie sposób określić jakie opakowania pozwanego zostały objęte zgłoszonymi żądaniami. W żądaniach nie zawarto precyzyjnego opisu tych opakowań. Nie określono, jakie konkretnie opakowania pozwanego, dotyczące okrągłych ciastek z żółtobrązowym spodem i brązowym wierzchem zawierających centralnie umieszczoną wypukłość pozwanego, są „podobne” do opakowań powodów chronionych słowno-graficznymi znakami towarowymi: R- (...) (k. 15), R- (...) (k. 61), R- (...) (k. 62), R- (...) (k. 62), R- (...) (k. 61), R- (...) (k. 62), R- (...) (k. 61), Z- (...) (k. 29), Z- (...) (k. 30, 1727). Żądania pozwu muszą być określone w sposób precyzyjny, który nie pozostawia wątpliwości, jakiego rodzaju działania zostaną zakazane lub/i nakazane stronie pozwanej, żądanie i rozstrzygnięcie zawierające jednoznaczne definitywne i kategoryczne określenie niedozwolonych czynności jest niezbędne nie tylko w celu zapewnienia możliwości ich egzekucji, lecz także w celu respektowania zasady wolności gospodarczej i rozwoju konkurencji. W orzecznictwie wskazuje się, że niedopuszczalne jest formułowanie treści roszczenia zakazowego poprzez odwoływanie się do treści nieo określonych, które nie pozwalają na ich jednoznaczną ocenę w wypadku egzekucji. Wadliwe sformułowanie (nazbyt ogólne, blankietowe) przez powodów roszczenia o wycofanie z obrotu ciastek „(...) od W.” w dotychczas stosowanych opakowaniach i zakazanie pozwanemu używania dotychczasowych opakowań tych ciastek wskazanych w załącznikach do pozwu musiało skutkować oddaleniem powództwa. Sposób sformułowania roszczenia nakazującego określone działania lub zaniechania nie powinien prowadzić do konieczności jego interpretacji na etapie egzekucji wyroku, nawet jeżeli w danym przypadku okoliczności sprawy pozwalają na przypuszczenie o jakie opakowania stronie chodzi. Stąd Sąd Okręgowy uznał za niewystarczające odwołanie się przez powodów do określenia opakowanie jako „poprzednich”. Treść żądań zakazowych, dochodzonych na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k., nie może wykraczać poza skonkretyzowany zakres dokonanych działań. Przepis ten stanowi podstawę orzeczenia zakazującego konkretnych, niedozwolonych działań konkurencyjnych, które zagroziły lub naruszyły interes innego przedsiębiorcy. Wobec tak sformułowanych żądań, Sąd Okręgowy uznał, że – w wypadku istnienia podstaw do udzielenia powodom ochrony – musiałyby samodzielnie sformułować treść orzeczenia, czyli samodzielnie zbudować opis opakowania, jakie miałyby zostać objęte przedmiotem zakazu i w tym zakresie całkowicie przejąć rolę strony powodowej. W tym wypadku nie chodziłoby bowiem jedynie o doprecyzowanie zakresu ochrony, a o całkowite sformułowanie tej ochrony. Taka modyfikacja prowadziłaby do niedozwolonego uzupełnienia treści żądania, a nawet zastąpienia go innym. Sąd naruszyłby wówczas zakaz wynikający z art. 321 § 1 k.p.c.

Podobnie żądanie opublikowania przeprosin zostało skonstruowane zbyt ogólnie, nie wskazywało nawet za jakie konkretnie naruszenie sankcja ta miałaby zostać nałożona na pozwanego. Celem tego oświadczenia nie jest bowiem satysfakcja moralna, lecz dopełnienie skutków innych nakazów czy zakazów; pełni ono także funkcję informacyjną, jest więc środkiem działającym na świadomość klienteli i jej wybory znajdujące odbicie w stosunkach majątkowych. Treść oświadczenia, którego złożenia powodowie się domagali, nie odnosiła się do stwierdzonego czynu nieuczciwej konkurencji, a dotyczyła ogólnie działań sprzecznych z prawem. Sąd nie może w całości formułować za stronę treści przeprosin, które muszą odnosić się do konkretnego stwierdzonego czynu nieuczciwej konkurencji. Innymi słowy Sąd nie może „domyślać” się w orzeczeniu o jaki czyn nieuczciwej konkurencji chodzi i jakiej ochrony żąda strona powodowa. Samodzielne formułowanie roszczeń przez sąd w sprawach gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami jest niedopuszczalne, bo narusza zakaz z art. 321 § 1 k.p.c.

Następnie Sąd Okręgowy wskazał, że w grudniu 2013 r. M. nabył od swojego jedyne go akcjonariusza 100% akcji (...), a tym samym ta spółka przestał być producentem (...), pozostawała jednak nadal uprawniona z praw ochronnych do znaków towarowych, jakie jej przysługiwały – były to słowne znaki towarowe (...) R- (...) i R- (...) oraz słowno-graficzne znaki towarowe przedstawiające wizerunek opakowania, w którym są wprowadzane do obrotu (...), używanego w obrocie przed odświeżeniem wizerunku opakowania (tzw. liftingiem), a zawierające elementy: granatowe tło i umieszczony po prawej stronie wizerunek ciastek i owoców: znaki Z- (...), Z- (...), R- (...), R- (...), R- (...), R- (...), R- (...) i R- (...). Powód ten domagał się w sprawie ochrony tych znaków, zachował też legitymację w zakresie żądania naprawienia szkody, której według twierdzeń strony powodowej spółka ta doznała wskutek działań pozwanego. Nadto, zgodnie z art. 192 pkt 3 k.p.c., okoliczność zbycia prawa w toku procesu nie wpływa na dalszy bieg sprawy. Drugi z powodów (M.) czerpał swoją legitymację z umowy dystrybucyjnej z dnia 29 maja 2009 r., na podstawie której stał się wyłącznym dystrybutorem produktów (...) w Polsce, w tym (...). Ten powód także wywodził swoją legitymację czynną z faktu powstania szkody, której spółka ta doznała wskutek zarzucanych w tym postępowaniu działań pozwanego.

W rozważaniach prawnych dotyczących oceny zarzucanego podobieństwa opakowań Sąd Okręgowy zaakcentował, że wspólne elementy przeciwstawionych opakowań stron są opisowe, mianowicie pokazują rodzaj ciastka biszkoptowego oblanego czekoladą z galaretką w środku, uwidaczniającym produkt od strony czekoladowego wierzchu, wizerunek produktu przepołowiony na pół, a także wizerunek owocu nawiązujący do odmiany smakowej produktu, kolor nadzienia adekwatny do danego owocu. Elementy te nie są chronione prawami wyłącznymi, należą do domeny publicznej. Sąd ten uznał, że pozwany udowodnił, iż zbudował swoje opakowanie „(...) od W.” opierając się wyłącznie na przysługujących mu znakach towarowych, utrwalonych wizerunkach swoich produktów pochodzących z jego przedsiębiorstwa oraz w oparciu o te elementy, które należą do domeny publicznej, jak niechroniony wizerunek ciastek J., wizerunki owoców odnoszących się do poszczególnych smaków nadzienia ciastek. Pozwany obrał typowe, popularnie stosowane na rynku opakowanie dla tego typu ciastek w sensie kształtu, w tym foremki. Pozwany zdołał wykazać okoliczności przygotowania do obrotu ciastek „(...) od W.” zarówno od strony koncepcji samego ciastka, jego receptury, wyglądu i składu, koncepcji związanej z opakowaniem, a także iż w procesie przygotowania wprowadzenia tych ciastek do obrotu nie czerpał z doświadczeń w zakresie produkcji (...), poniósł nakłady i wysiłki z tym związane.

W ocenie Sądu Okręgowego, w sprawie istotne było, że wyłącznie na mocy umowy licencyjnej produkt pod nazwą (...) mógł być oznaczany znakiem towarowym E.W., a w konsekwencji kontynuować budowanie swojej renomy na pochodzeniu z przedsiębiorstwa (...).W.. Gdyby powodowie byli „następcami prawnymi renomy E.W. w zakresie ciastek”, to przy podziale E. (...) S.A. zostałyby im przyznane prawa do używania znaków towarowych E.W. w odniesieniu do (...) lub innych ciastek. Tymczasem poprzednik prawny powodów przejął wyłącznie znaki towarowe (...) w oderwaniu od oznaczeń i renomy E.W.. Poprzednik prawny powodów, poprzez nabycie przedsiębiorstwa spółki (...), nigdy nie nabył tzw. goodwill E.W., tj. jego renomy, prestiżu, pozytywnych skojarzeń związanych z przedsiębiorstwem i jego produktami, historii i tradycji. Rozszczępienie renomy i tradycji przysługujących jednemu przedsiębiorcy na dwa lub więcej podmiotów nie jest możliwe. Renoma przedsiębiorstwa (...).W. nie uległa swoistemu rozszczępieniu na kilka przedsiębiorstw. Powodowie zdawali się mylić renomę opakowania (...) i renomę znaku towarowego (...) z renomą samego produktu, tj. J. (...). Stosowanie wymiennie stwierdzeń dotyczących renomy produktu oraz renomy znaku towarowego jest błędne. Renoma dotyczy bowiem określonego znaku towarowego. Poprzednik prawny powodów przejął jedynie wydzieloną część przedsiębiorstwa, natomiast wszystkie prawa niematerialne związane z tym przedsiębiorstwem, łącznie z renomą dotyczącą znaków towarowych i ich goodwill, pozostały przy przedsiębiorstwie (...).W.. W każdym razie powodowie nie wykazali, że przeszła na nich renoma dotycząca tego goodwill. Celem działań powodów i ich poprzedników prawnych było zapewnienie produktom pod nazwą handlową (...) renomy związanej z znakiem towarowym E.W. oraz samym przedsiębiorstwem (...).W..

Jeśli chodzi o kolor granatowy, to Sąd Okręgowy podkreślił, że pozwany wykazał, iż ten kolor od zawsze był używany w odniesieniu do jego produktów i jest kolorem rozpoznawczym produktów wedlowskich. Nawet w odniesieniu do produktów pozwanego, w których opakowaniach nie przeważał kolor granatowy, to zawsze na opakowaniu takich produktów występowało oznaczenie E.W., pisane białą czcionką na granatowym tle. Opakowania produktów, na których nie było koloru granatowego (a były to opakowania pojedynczych serii, np. czekoladek w metalowych pudełku

w kształcie serca, które trudno kojarzyć z kolorem granatowym) także zawsze opatrzone były tym oznaczeniem. Produkty należące do różnych kategorii, tj. czekolady, bombonierki, batony, chałwy, wafelki, mieszanki czekoladek-cukierków (mieszanka wedlowska) używają koloru granatowego, jako koloru firmowego E.W.. Kolor granatowy nie jest więc zarezerwowany dla jednego typu produktów pozwanego. Powodowie nie wykazali, aby konsumenci kojarzyli kolor granatowy z (...). Dodatkowo, skoro w umowie licencyjnej nie został ustanowiony zakaz produkcji przez pozwanego (jego poprzedników prawnych) J. (...) lub produktów podobnych, a strony jedynie postanowiły, że licencjodawca nie będzie używał dla takich właśnie wyrobów znaku E.W. w okresie trwania umowy, nie uregulowały kwestii dotyczących ewentualnych zakazów produkcji ciastek J. przez pozwanego po zakończeniu trwania umowy, to o ile pozwany – wchodząc na rynek z ciasteczkami J. – korzystał z sukcesu Delicji (renomy), ale ten sukces w czasie trwania umowy licencyjnej budował się wspólnie. Niewątpliwie pozwany wspierał własną marką sukces Delicji. Nawet gdyby w umowie zawarto zakaz produkcji ciastek J. przez pozwanego, po jej zakończeniu, to w grę wchodziłoby ewentualnie jedynie powództwo o niewykonanie umowy, a nie ustawa o zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji.

Zarówno renoma przedsiębiorstwa, jak i oznaczenia E.W. zostały w sprawie wykazane. M. W. jest obecnie najsilniejszą polską marką na analizowanym rynku. Firma i znak towarowy E.W. jest niezależna od przekształceń własnościowych. Za sławą i renomą marki W. podążyła również znajomość i rozpoznawalność przez odbiorców charakterystycznego oznaczenia – E.W., stylizowanego na odręczny podpis. M. W. i to oznaczenie są niezwykle silnie odróżniające na rynku polskim, doskonale znane polskim odbiorcom. Celem działań powodów i ich poprzedników prawnych, poprzez zawarcie umowy licencyjnej, było zapewnienie (...) renomy związanej z znakiem towarowym E.W. oraz samym przedsiębiorstwem (...)W., dlatego poprzednicy prawni powodów umieścili oznaczenie E.W. na froncie opakowań (...). Powodowie korzystali z renomy i znajomości oznaczenia E.W. przez ponad 30 lat, budując siłę swojego znaku na powiązaniu z przedsiębiorstwem (...). Zatem w świadomości konsumentów utrwalił się komunikat, że „delicje są od W.”. Powodowie nie wykazali, że obok oznaczenia E.W. na opakowaniu ich produktów było inne oznaczenie, umieszczone w taki sposób, aby dać konsumentowi wskazówkę skąd przedmiotowy produkt pochodzi (pochodzenie komercyjne). Ta okoliczność doprowadziła do sytuacji, w której – z chwilą podjęcia decyzji o rozwiązaniu umowy licencyjnej – (...) będą musiały komunikować informację o swoim pochodzeniu od aktualnego producenta i tworzyć tę więź od podstaw. Tak więc to sami powodowie doprowadzili do sytuacji, w której świadomość konsumenta została nakierowana na wskazanie pochodzenia (...) od przedsiębiorstwa (...)W.. W związku z zawarciem i realizacją umowy licencyjnej, nie istnieje żadna renoma producenta (...) w relacji do (...), a także brak jest realizacji funkcji pochodzenia znaku (...) z przedsiębiorstwem – (...), czy też M.. Tymczasem funkcją znaku towarowego jest odróżnianie lub wyróżnianie towarów na rynku. To wyróżnianie towarów następuje jednak na podstawie kryterium pochodzenia. Istnieją sytuacje, gdy budowanie siły znaku towarowego nie następuje poprzez odwołanie się do producenta czy konkretnego przedsiębiorstwa. Sytuacja (...) jest odmienna, gdyż aż do maja 2011 r. poprzednik prawny powodów, a następnie powodowie budowali siłę tego znaku towarowego właśnie w oparciu o kryterium pochodzenia. W sytuacji, w której front opakowania produktu p. (...) lat jest oznaczony znakiem towarowym – nazwą produktu oraz oznaczeniem przedsiębiorcy (tzw. house mark), to znak towarowy stanowiący nazwę produktu będzie pełnił funkcję wyróżniającą na rynku z jednoczesnym wskazaniem pochodzenia komercyjnego tego produktu. Znak towarowy (...) od zawsze pełnił funkcję wyróżniającą ze względu na kryterium pochodzenia. Obecnie, tj. po zakończeniu umowy licencyjnej, ze względu na świadomą politykę powodów, oznaczenie (...) nie pełnił prawidłowo funkcji znaku towarowego, tj. nie wskazuje pochodzenia komercyjnego produktu oznaczonego tym znakiem. Powodowie nie modyfikowali takiego postrzegania przez konsumenta produktu powodów jako pochodzącego z przedsiębiorstwa (...)W., nie umieścili na froncie (lub w inny widoczny sposób) opakowania (...) oznaczenia producenta ani znaku towarowego. Okoliczność, że (...) oznaczał (...) oznaczeniem E.W., ujawniając siebie jako producenta (...) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie zmienia tej oceny, bowiem informacja o producencie była umieszczona na spodzie opakowania, małymi literami, w sposób, który dla przeciętnego konsumenta pozostaje niezauważalny.

Odnośnie do kwestii konfuzji Sąd Okręgowy podkreślił, że to nie na pozwanym ciążył obowiązek jej zapobieżenia, w kontekście relacji gospodarczych stron w przeszłości, skoro powodowie z własnej woli związali (...) z W. i przez ponad 30 lat przekazywali konsumentom informacje o pochodzeniu (...) od W.. Ten produkt (...) od początku istnienia na rynku, a w każdym razie od momentu wydzielenia spółek (...) i (...), nie funkcjonował w opakowaniu takim, jak

aktualnie, tj. wyłącznie z oznaczeniem (...). Znak (...) był używany na opakowaniu w charakterze nazwy produktu, a produkt jako taki został skojarzony ze znakiem E.W., umieszczanym w owym czasie na froncie opakowania, w sposób niewątpliwie widoczny, co wskazywało na pochodzenie od W.. (...) od początku wprowadzenia na rynek, przez ponad 30 lat, były promowane w oparciu o skojarzenie z producentem jakim pozostawał W., po czym nagle to skojarzenie zostało zerwane, bez żadnego komunikatu. Dlatego nazwa (...) wywołuje konfuzję wśród konsumentów. Cześć konsumentów jest bowiem nadal przekonana, że (...) to produkt znajdujący się pod kontrolą W.. Zatem funkcja oznaczenia pochodzenia znaku towarowego, w sensie wskazanym przez powodów nie jest pełniona prawidłowo. Oznaczenie dotyczące produktu "Delicje" nie pełni obecnie prawidłowo funkcji znaku towarowego ze względu na swoją opisowość. Znak słowny (...) stanowi dla konsumenta informację o rodzaju samego produktu (o ciastku biszkoptowym oblanym czekoladą z galaretką w środku), a nie o konkretnym, jednym produkcie występującym na rynku. W tym znaczeniu znak (...) należy porównać do oznaczeń typu np. krówki czy sezamki. Oznaczenia te przekazują konsumentom informację o samym produkcie, a nie o jego komercyjnym pochodzeniu. Stanowisko to wynika z faktu, że oznaczenie (...) było nazwą handlową produktu umieszczoną w centralnej części opakowania, ale to znak E.W. zawsze przekazywał konsumentowi informację o komercyjnym pochodzeniu tego produktu. Skoro umowa licencyjna nie nakładała na licencjodawcę zakazu produkcji J. (...), to nie było trudne do przewidzenia, że licencjodawca, który zdecydowałby się na wprowadzenie na rynek własnych J. (...), opatrzyłby opakowanie tego produktu w każdym przypadku własnym znakiem towarowym E.W. i niezależnie od wyglądu opakowania na rynku równolegle istniałyby (...) kojarzone przez konsumentów z W. oraz identyczny rodzajowo produkt oznaczony znakiem towarowym E.W.. W każdym zatem przypadku zaistniałaby konfuzja na rynku wśród konsumentów co do pochodzenia (...).

W tym kontekście Sąd Okręgowy wskazał, że w roli głównej przy dokonywanej ocenie prawnej w sprawie należy obsadzić przeciętnego konsumenta. Sąd krajowy, dokonując ustalenia ryzyka wprowadzenia w błąd, winien oprzeć się na domniemanych oczekiwaniach doświadczonego konsumenta, który jest należycie poinformowany, spostrzegawczy i rozważny (metoda normatywna). Konsument jest osobą uważną, ostrożną i dobrze zorientowaną, która z uwagą wybiera produkty. Świadomy i rozważny konsument skojarzy (...) z W., a to dlatego, że na skutek umowy licencyjnej utrwalony przez ponad 30 lat w jego świadomości został przekaz, że „(...) są od W.”. Tak to widzi konsument, który się nie pomyli w takim sensie, że nie kupi produktu wedlowskiego sądząc, że są to (...), ale kupi ten produkt (w tym wypadku biszkoptowe ciastka „(...) od W.”) dlatego, że jest to produkt wedlowski, tj. pochodzący od W.. Rozsądny konsument wie skąd pochodzi produkt „(...) od W.”, bo ma na froncie opakowania w widoczny sposób umieszczony renomowany znak towarowy E.W.. Wspólne elementy opakowań stron sporu są opisowe. To elementy także wspólne dla wszystkich opakowań ciastek typu J. na polskim rynku, wchodzące do domeny publicznej: nie chroniony wizerunek ciastka J., wizerunek owocu odnosząc się do poszczególnych smaków nadzienia ciastek. Pozwany obrał też typowe popularnie stosowane na rynku opakowanie dla tego typu ciastek w sensie kształtu, w tym foremki. Przyczyny ryzyka konfuzji konsumentkiej, co do przeciwstawionych opakowań stron sporu bierze się z czasów obowiązywania licencji, a nie z wyglądu opakowania pozwanego, a powodowie nie wykazali, że opakowania ciastek (...) są związane co do pochodzenia z nimi, a nie z W.. Przeciętny konsument, który jest rozsądny i rozważny, nie kojarzy opakowań ciastek ani pochodzenia (...) z powodami. Takie są konsekwencje korzystania przez powodów ze znaków towarowych poprzednika prawnego pozwanego, a teraz samego pozwanego - E.W.. Zatem to na powodach spoczywał obowiązek zapobieżenia powyższej sytuacji, a w każdym razie dołożenia należytej staranności, aby konsument został należycie poinformowany o zmianie prawnej w odniesieniu do produktu (...). Ryzyko konfuzji, w tym ryzyko skojarzenia zostało wyeliminowane przez pozwanego poprzez umieszczenie na opakowaniu oznaczenia E.W.. W istocie znak E.W. oraz element W. obecny w kilku postaciach, zarówno na opakowaniu, jak i na samym produkcie, eliminuje ryzyko konfuzji. W konsekwencji, nie można twierdzić, że różnica w nazwie produktu „(...) od W.” a (...) oraz w użyciu znaku firmowego (E.W. – brak znaku w (...)) są „nieistotnymi różnicami”. Licencjodawca utracił uprawnienia do korzystania z cudzego znaku i obecnie nie może uprawnionemu z praw ochronnych do znaku towarowego, będącego przedmiotem licencji, ograniczyć swobodnego używania jego oznaczenia. Powodowie nie wykazali w sprawie, że podjęli działania aby wykreować powiązanie oznaczenia (...) z własnym przedsiębiorstwem. Powodowie powinni zatem uwzględnić konsekwencje i ryzyko gospodarcze, że wskutek braku działań z ich strony po rozwiązaniu umowy licencyjnej, (...) – bez wyraźnego komunikatu, że pochodzą od nich – będą przez przeciętnego odbiorcę kojarzone z znakiem E.W. i

innymi produktami oznaczonymi takim znakiem. Powodowie w sprawie nie wykazali, że renomę własnego oznaczenia wypracowali bez udziału znaku W.. Przekonanie rynku o tym, że (...) pochodzą od W. jest wciąż bardzo powszechne. Pozwany nie buduje żadnych powiązań z (...), ani w warstwie słownej, ani wizualnej czy znaczeniowej. Znak towarowy E.W. z opakowania „(...) od W.” jest umiejscowiony w centralnym jego miejscu, nie pozostawiając wątpliwości skąd pochodzi produkt. Pozwany nie nawiązał do produktu powodów, ponieważ użył własnego znaku firmowego E.W. i nowej całkowicie odmiennej nazwy „(...) od W.. Renoma i prestiż oznaczenia E.W. jest na tyle znacząca, że nie było konieczności, aby pozwany tak budował wizerunek swoich produktów, aby te nawiązywały do produktów podmiotów trzecich.

Sąd Okręgowy podzielił stanowisko pozwanego, że powodowie nie przeprowadzili prawidłowej analizy elementów odróżniających opakowania (...) w rzeczywistym otoczeniu rynkowym. Jedynie nazwę (...) należy uznać za element dominujący i wyróżniający opakowanie J. (...) powodów na rynku. Jedynie warstwa słowna opakowania powodów wykorzystująca znak (...) jest elementem wyróżniającym ten produkt na rynku. Słowo (...) umieszczone w centralnej części opakowania, pisane dużą, wyróżniającą się na tle czcionką, stanowi wyraźny komunikat dla odbiorcy o rodzaju nabywanego przez niego towaru. Konsument bowiem nie reaguje na opakowanie, tzn. na jego wygląd zbudowany z elementów opisowych, a reaguje na znak słowny (...), a tego znaku pozwany nie powieli. Także kolor występujący na opakowaniu nie będzie stanowił elementu wyróżniającego dla konsumenta dokonującego wyrobu produktu typu J. (...). Kolor na opakowaniu (...) nie zawsze był niebieski, zmieniał się w zależności od pór roku, smaków produktów czy okazji, np. świąt. Ten kolor nigdy nie pełnił funkcji identyfikacyjnej czy odróżniającej produkty powodów. Elementem, który zasadniczo się nie zmieniał w opakowaniach powodów, jest jedynie napis (...) i wyłącznie to oznaczenie wyróżnia produkty powodów na rynku.

Odnośnie do zarzutu powodów dotyczącego znakowania ciastek pozwanego oznaczeniem E.W. Sąd Okręgowy wskazał, że tzw. imprintowanie ciastek nie jest objęte prawami wyłącznymi i każdy podmiot może oznaczać produkty przez niego produkowane swoim własnym znakiem towarowym. W sprawie nie zostało zakwestionowane, że produkty W., a w szczególności czekolady, od lat 70-tych XIX w. są sygnowane charakterystycznym znakiem E.W.. Co więcej, powodom nie przysługuje pierwszeństwo w imprintowaniu jego produktów – J. (...). Brak było podstaw aby uznać, że produkt pozwanego „(...) od W.” stanowią niedozwoloną imitację (...). Pozwany zastosował elementy powszechnie dostępne i stosowane na rynku w zakresie produkcji i wzornictwa opakowań, gdyż kolorystyka i grafika opakowania pozwanego jest wyrazem konsekwencji w używaniu koloru granatowego w odniesieniu do produktów L. oraz jest wyrazem ogólnej tendencji panującej w odniesieniu do opakowań J. (...) na rynku polskim, podobnie jak umieszczenie na opakowaniu wizerunku pomarańczy lub innego owocu (w zależności od smaku nadzienia ciastek) oraz tzw. deskryptorów opisu np. „pomarańczowe”, „wiśniowe”, „jagodowe”, każdy producent ciastek J. na rynku polskim stosuje prostokątne opakowanie dla tych ciastek, które otacza prostokątną tackę, co jest spowodowane kształtem ciastek, a także tym, aby ciastka można było odpowiednio ułożyć w opakowaniu bez obawy o ich zniszczenie, konstrukcja zamknięcia opakowania nie jest chroniona prawami wyłącznymi powodów, a gramatura opakowania pozwanego odpowiada standardowemu wymiarowi ciastka J. cake ma w Polsce – rozmiar 54 mm (ciastko pozwanego ma około 55 mm). Niezależnie od wskazania elementów powszechnie dostępnych i stosowanych na rynku, opakowanie „(...) od W.” zostało opracowane przez pozwanego z uwzględnieniem elementów, które włączają opakowanie w rodzinę opakowań E.W.: użycie koloru granatowego na opakowaniu, umieszczenie znaku E.W. w centralnej części oznaczenia, a poniżej tego znaku nazwy produktu i wskazania smaku, nazwa „(...) od W.”, która stanowi zarejestrowany znak towarowy pozwanego oraz umieszczenie imprintu E.W. na spodzie produktu pozwanego.

Wskazując na art. 10 ust. 1 u.z.n.k., Sąd Okręgowy podkreślił, że zgodnie z gruntowanym poglądem wypracowany przez orzecznictwo europejskie, całościowa ocena podobieństwa przedmiotowych znaków na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej musi być oparta na całościowym oddziaływaniu tych znaków, przy uwzględnieniu, w szczególności, ich odróżniających i dominujących elementów. Powodowie nie dokonali żadnej analizy podobieństwa oznaczeń, do których miałyby być zastosowany ten przepis nie wskazali również jakiego dokładnie oznaczenia powodów dotyczą ich roszczenia oparte na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W treści fragmentu pozwu dotyczącego tego przepisu powodowie posługują się zwrotem „opakowanie Delicji”, ale nie wykazali, że to opakowanie

jako całość jest fantazyjne i oryginalne, a przede wszystkim, że to opakowanie nabyło własną, niezależną od nazwy produktu czy słownego znaku towarowego, zdolność odróżniającą i siłę przyciągania klientów. Brak jest także podstaw, aby dowody przedłożone przez powodów na okoliczność renomy znaku towarowego (...) traktować jako dowody na renomę oznaczenia – wyglądu opakowania (...). Znak słowny a wygląd opakowania stosowanego w obrocie są to niezależne od siebie dobra, a ewentualna renoma oznaczenia słownego nie przekłada się automatycznie na renomę opakowania stosującego ten znak. Sąd Okręgowy uznał bowiem, że elementem dominującym i odróżniającym opakowanie powodów jest napis (...), które to oznaczenie posiada przymiot renomy i będzie w pierwszej kolejności przyciągać odbiorców (a nie inne elementy opakowania, które są opisowe i wspólne dla wszystkich opakowań innych producentów ciastek J. na rynku polskim). Wynika to z samej istoty znaku towarowego renomowanego: taki znak realizuje czystą funkcję przyciągania klienteli i to on jest postrzegany przez odbiorców jako pierwszy w złożonym oznaczeniu słowno-graficznym. Niemożliwe, w konsekwencji nieprawdziwe jest zatem jednoczesne twierdzenie powodów, że (...) są znakiem renomowanym oraz że opakowanie jako całość jest oznaczeniem przyciągającym klientów. W takim bowiem przypadku powodowie musieliby wykazać renomę całego opakowania swojego produktu oraz poszczególnych jego elementów, aby móc zgodzić się z argumentem, że w całym opakowaniu nie ma odróżniającego elementu, a wszystkie elementy opakowania są „równie silne”. Twierdzenie powodów, że odbiorca kieruje się wizerunkiem całego opakowania, rozpoznając ich produkty, jest tak naprawdę zaprzeczeniem przez samych powodów istnienia renomy dla oznaczenia słownego (...). To znak E.W., umiejscowiony w centralnej części opakowania, pisany dużą, znaną wszystkim czcionką, stanowi element odróżniający i dominujący w oznaczeniu pozwanego. Renoma oznaczenia „E.W.” powoduje, że percepcja klienta zatrzyma się wyłącznie na tym oznaczeniu, a w konsekwencji nie znajdzie skojarzenia z jakimkolwiek innym znakiem. Brak jest również podobieństwa oznaczeń w warstwie fonetycznej i znaczeniowej. Oznaczenie powodów „(...) Szampańskie pomarańczowe” należy przeciwstawić oznaczeniu pozwanego „E.W. od (...), (...) od W., pomarańczowe”. Słowo „pomarańczowe” należy uznać za oznaczenie opisowe wskazujące smak produktu, a przez to pozbawione jakiejkolwiek zdolności odróżniającej. Podobieństwo oznaczeń w warstwie wizualnej wynika z zastosowania przez strony elementów opisowych w postaci wizerunku przepołowionego ciastka, owocu oraz koloru pomarańczowego jako wskazania smaku produktu, a więc elementów wykorzystywanych przez wszystkich producentów J. (...), czyli ich znaczenie powinno być tu zmarginalizowane. Kluczową rolę w ogólnym wrażeniu wywieranym przez oznaczenia powodów wywierają zatem nazwy ich produktów. Sama kolorystyka i niektóre rozwiązania graficzne nie mają charakteru decydującego i nie są wystarczające do przyjęcia podobieństw. Opakowanie towaru należy bowiem oceniać jako całość, gdyż całe opakowanie jest wizualnie postrzegane przez klienta dokonującego zakupu. Tu konsument będzie się kierował przy rozpoznawaniu produktów oznaczeniem (...) lub E.W., które mają silną zdolność odróżniającą, a nadto pełnią funkcję reklamową i gwarancyjną, przyciągają klientelę, gwarantując wysoką jakość produktu. Pozostałe elementy oznaczenia są swobodnie i powszechnie wykorzystywane przez innych producentów J. (...). W świetle przedstawionego porównania opakowań produktów stron, dokonywanego w warunkach rynkowych, ryzyko wprowadzenie przeciętnego klienta w błąd w rozumieniu art. 10 u.z.n.k. jest zatem wykluczone. Polski klient jest bowiem już bardzo często klientem rozważnym, rozsądnym, który z uwagą wybiera produkty i na pewno czyta widoczne napisy na opakowaniach, zwłaszcza oznaczone dużą czcionką. Jeśli na opakowaniu znajduje się czytelne, wyraźne oznaczenie produktu i producenta, klient zapozna się z tymi informacjami, a co najmniej ma możliwość zapoznania się z nimi i nie można uznać, że nawet pomimo częściowego zewnętrznego podobieństwa towarów, został wprowadzony w błąd. Nie dochodzi tu więc do sytuacji, w której konsument – wybierając produkt „(...) od W.” – jest przekonany, że wybiera (...). Produkt pozwanego nie wprowadza zatem konsumentów w błąd co do istotnych cech produktu, w tym najważniejszej kwestii – pochodzenia produktu od określonego producenta. Konsument się nie pomylił w takim sensie, że nie kupił produktu wedlowskiego myśląc, że to (...). Wybierając produkt biszkoptowe ciastka „(...) od W.”, konsument jest przekonany, że wybiera produkt wedlowski, tj. pochodzący od W.. Konsument wie skąd pochodzi produkt „(...) od W.”, bo ma na froncie opakowania znak E.W..

W ocenie Sądu Okręgowego, niezasadne były również zarzuty niedozwolonego naśladownictwa opisanego w art. 13 ust. 1 u.z.n.k. W tym przepisie chodzi o dokładne, wierne kopiowanie zewnętrzne postaci produktu, a więc o odtworzenie w identycznej formie wyrazu, gdyż do tego prowadzi skorzystanie z technicznych środków reprodukcji. Samo naśladownictwo nie jest zabronione, jeżeli nie stwarza ryzyka wprowadzenia klientów w błąd

co do tożsamości producenta lub produktu. Bezwzględny zakaz naśladownictwa produktów wytwarzanych przez innego przedsiębiorcę prowadziłby do powstania nieograniczonego żadnym terminem – monopolu eksploatacji określonego rozwiązania technicznego i uniemożliwiłby, lub co najmniej utrudnił, wchodzenie na rynek innym przedsiębiorcom, prowadzącym podobną działalność. Samo naśladownictwo produktów innego przedsiębiorcy, nie korzystającego ze szczególnej ochrony jego praw wyłącznych, nie jest sprzeczne z regułami konkurencji i nie uzasadnia przyjęcia istnienia czynu nieuczciwej konkurencji. Nie można mówić o możliwości wprowadzenia w błąd co do tożsamości samego produktu, jak i producenta, gdy konkurujący produkt jest wyraźnie i trwale oznaczony nazwą i znakiem towarowym producenta. Wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wyłącza możliwość wywołania błędu zarówno co do tożsamości producenta, jak i produktu .. (...) stanie faktycznym tej sprawy wyraźne oznaczenie opakowania, jak i samego produktu „(...) od W.” znakiem firmowym producenta E.W. jest niewątpliwe. Zgodnie z wzorcem przeciętnego konsumenta to nazwa produktu i znak towarowy E.W., wskazujący na pochodzenie, odróżnia towar pozwanego na rynku, a jednocześnie przyciąga klientów. Przepis art. 13 u.z.n.k. ma na celu ochronę konsumenta, który – jeśli ma kupić falsyfikat – powinien być o tym wyraźnie poinformowany. W niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z relacją oryginał – falsyfikat. Powodowie i pozwany to bezpośredni konkurenci na rynku słodczy i innych wyrobów cukierniczych. Ich wspólną ideą jest oferowanie renomowanych produktów o wysokiej jakości i równie renomowanych znaku towarowym. Powodowie przyznali renomę znakowi E.W. i nie można dyspozycją art. 13 ust. 1 u.z.n.k. objąć wyglądu opakowania produktu renomowanego producenta, zawierający renomowany znak towarowy i skonstruowany w oparciu o elementy charakterystyczne dla całej gamy produktowej pozwanego oraz o elementy swobodnie wykorzystywane przez wszystkich uczestników rynku.

Dodatkowo Sąd Okręgowy wskazał – w odniesieniu do roszczeń opartych o ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – że ryzyko ponowienia działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji w przyszłości musi być realne, a nie tylko hipotetyczne w chwili orzekania. Tymczasem pozwany od czasu zakazu ustanowionego na podstawie zabezpieczenia, ma nowe opakowanie, zaprzestał używania pierwszych opakowań i Sąd ma podstaw aby stwierdzić, że pozwany w przyszłości wróci do stosowania poprzednich opakowań, o wyglądzie sprzed daty postanowienia o zabezpieczeniu.

Odnosząc się do art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., Sąd Okręgowy zauważył, że renomowane znaki towarowe jest to wyodrębniona kategoria znaków towarowych, które w szczególny sposób oddziałują na klientów. Przyjmuje się, że jest to znak, który pełni funkcję szczególnego przyciągania klienteli. W systemie niezakłóconej konkurencji przedsiębiorcy powinni mieć możliwość przyciągania do siebie klienteli dzięki wysokiej jakości ich towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających pozwalających na ich zidentyfikowanie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) ustalił jednolite pojęcie znaku towarowego renomowanego jako znaku znanego wśród znaczącej części odbiorców towarów pod tym znakiem na znaczącym terytorium państwa. Dla ustaleniu stopnia znajomości znaku renomowanego w pierwszym rzędzie istotne jest zdefiniowanie kręgu relewantnych odbiorców, tj. odbiorców, których znak dotyczy. Krąg odbiorców, który należy wziąć pod uwagę oceniając renomę znaku towarowego E.W., to ogół konsumentów – nabywców produktów spożywczych. Produkty pozwanego nie są produktami wyspecjalizowanymi lub dostępnymi w specyficznych łańcuchach dystrybucji. Towary oznaczane tym znakiem towarowym to towary nabywane masowo, codziennie, powszechnie dostępne w szerokiej dystrybucji na terenie całej Polski. W konsekwencji, krąg odbiorców właściwy do oceny renomy znaku towarowego E.W. jest bardzo szeroki – obejmuje właściwie ogół konsumentów. Ten znak towarowy jest znany wśród znaczącej części odbiorców towarów, których znak ten dotyczy, a także kojarzony jest przez tych odbiorców z całym portfolio słodczy oraz posiada ogromną renomę wśród producentów słodczy na rynku polskim. Znak E.W. jest znakiem renomowanym w odniesieniu do słodczy na terenie Polski. Zawężanie renomy znaku towarowego „E.W.” wyłącznie do kategorii czekolad, jak czynią to powodowie, nie ma żadnego uzasadnienia w rzeczywistości rynkowej. Pozwany wykazał, że W. funkcjonuje w świadomości odbiorców jako producent słodczy, a nie jako wyłącznie producent czekolady lub wyborów czekoladowych. Nie znajduje zatem uzasadnienia stanowisko powodów, którzy zawężali rozpoznawalność pozwanego i jego znaku towarowego wyłącznie do kategorii czekolad. W niniejszym stanie faktycznym po stronie pozwanej mamy do czynienia z renomowanym producentem słodczy, znanym przede wszystkim z produkcji czekolad

i wyrobów czekoladowych, który wprowadza na rynek ciastka biszkoptowe oblane oryginalną czekoladą W.. Wszystkie produkty pozwanego są od zawsze oznaczane wyraźnym znakiem E.W.. Znak renomowany dla jednego z towarów zbywanych przez przedsiębiorcę pod tym znakiem nie stanie się automatycznie znakiem renomowanym dla innych towarów tego przedsiębiorcy, jeżeli jednak dany podmiot jest postrzegany jako producent słodczy cieszący się renomą na terenie Polski dla całej kategorii słodczy, to te okoliczności mają wpływ na każdy wprowadzony przez tego producenta produkt z kategorii słodczy. Nowy produkt renomowanego producenta korzysta z siły znaku towarowego tego producenta, bo gwarantuje konsumentom jakość z jaką zwykle kojarzone są produkty tego producenta oraz niesie za sobą ogół informacji z jakimi konsument wiąże produkty znanego producenta. Według Sądu Okręgowego, powodowie zdawali się mylić renomę opakowania (...), renomę znaku towarowego (...), jak również renomę samego produktu – tj. J. (...). Stosowanie wymiennie stwierdzeń dotyczących renomy produktu oraz renomy znaku towarowego jest błędne. Niewłaściwe też było powiązanie przez powodów renomy z grupą znaków towarowych, bowiem renoma dotyczy określonego znaku towarowego, a nie grupy znaków czy któregośkolwiek z kilku znaków towarowych uprawnionego.

Apelację od powyższego wyroku wnieśli powodowie (...) i M., zarzucając:

1. nierozpoznanie istoty sprawy poprzez:

a) naruszenie art. 321 § 1 i art. 316 § 1 (i ewentualnie także art. 193 § 1) k.p.c. poprzez orzeczenie o roszczeniach powodów w brzmieniu innym niż dochodzone w dacie zamknięcia rozprawy, z pominięciem ostatecznego sprecyzowania tych roszczeń w piśmie z dnia 28 września 2015 r., podczas gdy sprecyzowaniu roszczeń nie sprzeciwiały się przepisy tego kodeksu (nawet jeśli Sąd Okręgowy uznałby takie sprecyzowanie za zmianę powództwa w rozumieniu art. 193 § 1 k.p.c.);

b) naruszenie art. 3, 10, 13 i 18 u.z.n.k. poprzez przyjęcie założenia, że na pozwanym nie ciążyły żadne obowiązki zapobieżenia konfuzji względem innych uczestników rynku w związku z wprowadzeniem produktu „(...) od W.” do obrotu i w konsekwencji przyjęcia tej przesłanki jako niweczącej roszczenia powodów i zaniechanie oceny zachowania (w tym zaniechań) pozwanego z punktu widzenia reguł uczciwej konkurencji i dobrych obyczajów;

c) naruszenie art. 3, 10, 13 i 18 u.z.n.k. poprzez oddalenie powództwa co do zasady, a w konsekwencji nierozpoznanie w ogóle roszczeń odszkodowawczych powodów, roszczenia o wydanie nieuczciwie uzyskanych korzyści i roszczenia o zasądzenie odpowiedniej kwoty na rzecz Muzeum Narodowego w Warszawie;

2. naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy i doprowadziło do błędnych ustaleń faktycznych, tj.:

2.1. art. 233 § 1 w zw. z art. 227 i 228 § 1 k.p.c. poprzez brak wszechstronnej oceny materiału dowodowego, polegający m.in. na pominięciu w tej ocenie okoliczności wynikających z materiału dowodowego, sprzeczność poczynionych przez Sąd Okręgowy istotnych ustaleń faktycznych w sprawie z materiałem dowodowym i faktami powszechnie znanymi, wyciąganie wniosków, które nie wynikają z zebranego materiału dowodowego, w tym błędną, sprzeczną z zasadami logiki i doświadczenia życiowego ocenę materiału dowodowego, lub ewentualnie naruszenie art. 207 § 6, art. 217 § 1 i 2 i 3 w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez bezpodstawne pominięcie (lub oddalenie) niesprekludowanych dowodów i wynikających z nich okoliczności, które miały istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a w każdym przypadku naruszenie art. 328 § 2 k.p.c., gdyż treść uzasadnienia nie pozwala jednoznacznie ustalić, czy przyczyną pominięcia danej okoliczności było błędne pominięcie lub oddalenie wniosku dowodowego, z którego ta okoliczność wynikała, w tym z uwagi na rzekome sprekludowanie danego dowodu lub uznanie danej okoliczności za nieistotną, czy też przyczyną pominięcia był brak wszechstronnej oceny dopuszczonego materiału dowodowego, co polegało w szczególności na:

a) błędnym ustaleniu, że opakowania (...) i „(...) od W.” nie są podobne w stopniu stwarzającym ryzyko konfuzji u konsumentów, podczas gdy to podobieństwo wynikało ze zgromadzonego materiału dowodowego, w tym z oględzin



opakowań oraz z analizy ich podobieństwa złożonych przez powodów do akt sprawy, w szczególności z opinii prof. M. K. i Instytutu (...), które Sąd Okręgowy bezpodstawnie pominął, a ponadto oddalił wnioski powodów o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego na te okoliczności;

b) błędnym nieustaleniu, że „(...) od W.” znajdowały się na półkach sklepowych w bezpośrednim sąsiedztwie (...) i często były z nimi przemieszane, a co najmniej w jednym przypadku już po wniesieniu pozwu promocja sprzedażowa „(...) od W.” w hipermarkecie odbywała się na tle półki z (...);

c) błędnym nieustaleniu ryzyka konfuzji ze względu na podobieństwo opakowań, skutkujące możliwością zakupu „(...) od W.” przez skonfundowanego konsumenta (...), podczas gdy ryzyko takiej konfuzji (a także realnie występująca konfuzja) wynikało z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie oraz zasad doświadczenia życiowego, w tym: (i) badań przeprowadzonych przez (...), z których wynikało, że konsumenci, oceniali ryzyko pomylenia (...) i „(...) od W.” na podstawie opakowania na 74%, a 45% badanych respondentów, którym pokazano półkę z „Jedynymi od W.”, odpowiedziało, że widziało na tej półce (...), zaś 60% badanych respondentów, którym w maju 2012 r. okazano „(...) od W.”, potwierdziło, że zna ten produkt, z czego prawie połowa od wielu lat (co nie jest możliwe skoro ten produkt został wprowadzony do obrotu dopiero w marcu 2012 r.), (ii) badań przeprowadzonych przez M. B., z których wynikało, że 73% badanych konsumentów uznało, iż istnieje ryzyko pomylenia (...) i „(...) od W.”, a jako główny powód wskazywano podobieństwo wyglądu opakowań obu produktów (43%), zaś w przypadku hipotetycznego, odmiennego kolorystycznie i kompozycyjnie opakowania wyraźnie spadł odsetek odpowiedzi, że istnieje ryzyko pomylenia obu produktów (z 73% do 38%), a jedynie 13% uznało, że powodem pomyłki może być podobny wygląd opakowań obu produktów;

d) błędnym nieustaleniu, że znak (...) jest pisany czcionką zbliżoną do czcionki używanej w oznaczeniu E. W., w związku z czym, gdy konsument widzi na opakowaniu „(...) od W.” znak E. W. w miejscu, w którym przyzwyczajony jest widzieć pisany podobną czcionką znak (...), to może się pomylić;

e) błędnym nieustaleniu, że konsekwencją pojawienia się w obrocie „(...) od W.” był spadek sprzedaży (...) skorelowany ze wzrostem sprzedaży „(...) od W.”, zaś po zmianie opakowania ciastek pozwanego na kolejne opakowania nieobjęte sporem nastąpił wzrost sprzedaży (...) i zbliżony do niego spadek sprzedaży ciastek pozwanego w porównaniu do okresu, gdy te ciastka były sprzedawane w spornym opakowaniu;

f) błędnym ustaleniu, że konsumenci nie kojarzyli (...) z kolorem granatowym, podczas gdy istnienie takiego skojarzenia wynikało z materiału dowodowego, a Sąd Okręgowy ustalił, że kolor granatowy był dominującym elementem opakowania (...), a opakowanie to było budowane wokół tego koloru;

g) błędnym ustaleniu, że kolor na opakowaniach (...) zmieniał się w zależności od pór roku, podczas gdy odmienne wersje kolorystyczne opakowania (...) dotyczyły krótkich serii wprowadzanych okresowo od czasu do czasu (np. w okresie Świąt Bożego Narodzenia) i współwystępowały na rynku wraz z podstawową wersją opakowań, która niezmiennie była budowana w oparciu o kolor granatowy;

h) błędnym ustaleniu, że kolor granatowy był od początku używany w odniesieniu do produktów przedsiębiorstwa (...) W., podczas gdy używanie koloru granatowego związane było z przejściem E. (...) S.A. przez PepsiCo na początku lat 90-tych XX w., a intensyfikacja używania koloru granatowego dla oznaczania marki E.W. nastąpiła w 2005 r.;

i) błędnym ustaleniu, że użycie koloru granatowego dla oznaczania produktów W. jest powszechne, podczas gdy istnieją na rynku liczne produkty, których opakowania nie są budowane w oparciu o kolor granatowy, w tym także najbardziej tradycyjna czekolada pozwanego – czekolada (...), której opakowania w ogóle nie zawierają koloru granatowego;

j) błędnym, ustaleniu, że jedynie warstwa słowna opakowania powodów, wykorzystująca znak (...), jest elementem wyróżniającym ten produkt na rynku, konsument bowiem nie reaguje na opakowanie, tzn. na jego wygląd zbudowany z elementów opisowych, a reaguje na znak słowny (...), podczas gdy z materiału dowodowego, faktów powszechnie

znanych i doświadczenia życiowego wynika, że oznaczenie (...) funkcjonuje od wielu lat w obrocie, czyli jest wprowadzane do obrotu, reklamowane i wielokrotnie nagradzane, w ścisłym związku nie tylko z produktem, ale też z jego charakterystycznym opakowaniem, zaś konsument podejmujący decyzję zakupową widzi na półce sklepowej właśnie opakowanie;

k) błędnym ustaleniu, że pozwany zbudował opakowanie „(...) od W.” wyłącznie w oparciu o elementy jego produktów, a opakowanie to było typowym na rynku popularnym opakowaniem, podczas gdy kompozycja elementów występujących na opakowaniach (...), choć nieobjęta prawami wyłącznymi, miała charakter unikalny i żaden dostępny na rynku produkt inny niż „(...) od W.” nie powtarzał jej w porównywalnym stopniu – choć wiele elementów jest wspólnych dla różnych opakowań ciastek J., to jedynie w przypadku (...) i „(...) od W.” występowało tak duże podobieństwo wszystkich tych elementów, poczynając od kolorystyki, podobieństwa poszczególnych elementów, ich kompozycji, po wielkość opakowania i jego kształt, które były identyczne, czy nawet sposób otwierania opakowania;

l) błędnym ustaleniu, że wybór takiego, a nie innego opakowania dla „(...) od W.” wynikał ze standardów rynkowych lub wymogów technicznych, podczas gdy z materiału dowodowego wynika, że na rynku są powszechnie dostępne opakowania ciastek tego rodzaju różniące się od (...) rozmiarami, gramaturą, sposobem otwierania i istotnie różniące się kolorystyką w stopniu umożliwiającym z łatwością odróżnienie produktów, gdy znajdują się obok siebie na półce sklepowej, a tylko w przypadku pary (...) i „(...) od W.” będących zarazem jedynymi produktami tego typu w segmencie premium następuje niewymuszona czynnikami zewnętrznymi zbieżność wszystkich istotnych parametrów opakowania;

m) błędnym ustaleniu, że nie ma ryzyka ponownego wprowadzenia przez pozwanego do obrotu „(...) od W.” w spornych opakowaniach, a więc nie istnieje już zagrożenie interesów powodów, podczas gdy taka okoliczność w żaden sposób nie wynikała z materiału dowodowego, którego ocena prowadzi do wniosków przeciwnych;

n) błędnym ustaleniu, że świadomy i rozważny konsument skojarzy (...) z W., gdyż na skutek umowy licencyjnej utrwalony przez ponad 30 lat w jego świadomości został przekaz, że „(...) są od W.”, a więc konsument, nie pomylił w takim sensie, że nie kupi produktu wedłowskiego sądząc, że są to (...), ale kupi ten produkt, dlatego że jest to produkt pochodzący od W., rozsądny konsument wie skąd pochodzi produkt „(...) od W.”, bo ma na froncie opakowania w widoczny sposób umieszczony renomowany znak towarowy E. W., podczas gdy z materiału dowodowego i zasad doświadczenia życiowego wynika, iż standard przeciętnego konsumenta powinien być dostosowany do sytuacji zakupowej i poziom uwagi przy kupowaniu dóbr szybko zbywalnych, w tym produktów spożywczych, jest niższy niż w przypadku zakupów towarów o większej wartości,

- które to naruszenia doprowadziły do błędnego ustalenia stanu faktycznego sprawy, w tym błędnego ustalenia, że pomiędzy opakowaniami (...) i „(...) od W.” nie zachodzi niedozwolone podobieństwo mogące wywołać ryzyko konfuzji wśród przeciętnego konsumenta, podczas gdy ze spójnego, wiarygodnego i wzajemnie uzupełniającego się materiału dowodowego wynika, że opakowania tych produktów są podobne i nie tylko istnieje wśród konsumentów ryzyko konfuzji pomiędzy tymi produktami, ale co więcej taka konfuzja realnie wystąpiła;

o) błędnym nieustaleniu, że usunięcie z opakowania (...) oznaczenia E. W. nie spowodowało spadku sprzedaży (...), a zatem uprzednia obecność tego oznaczenia na opakowaniach nie miała dla konsumentów istotnego znaczenia, choć wynika z tego, że renoma (...) ma samodzielny i niezwiązany z E.W. charakter;

p) błędnym nieustaleniu, że powodom przysługiwały autorskie prawa majątkowe do kolejnych wersji opakowań (...) (co wynikało zarówno z przeniesienia nań praw poprzedników prawnych jak i z treści umów o opracowanie kolejnych wersji opakowań), a pozwanemu nie przysługiwały ani nie przysługują żadne prawa do (...) ich opakowań lub materiałów reklamowych;

q) błędnym ustaleniu, że żadnemu z powodów nie przysługiwały prawa do renomy (...) rozumianej jako renoma marki produktu i opakowania, w jakim produkt ten konsumenci widzą na półkach sklepowych, podczas gdy renoma ta

przysługiwała wspólnie (...) jako producentowi (...) i uprawnionemu do znaków towarowych (...) i M. jako wyłącznemu dystrybutorowi wprowadzającemu ten produkt do obrotu i ponoszącemu koszty marketingowe;

r) błędnym ustaleniu, że renoma (...) była ograniczona jedynie do renomy słownego znaku towarowego (...) i nie istniała odrębna od niej lub z nią powiązana renoma znaków słowno-graficznych wyrażających opakowania, renoma marki, produktu rozciągająca się także na opakowanie, podczas gdy renoma taka istniała, a Sąd Okręgowy wprost w uzasadnieniu odnosił się do kategorii renomy produktu;

s) błędnym ustaleniu, że to znak E.W., a nie znak (...) na opakowaniu (...) przekazywał konsumentom informację o komercyjnym pochodzeniu produktu, podczas gdy to znak (...) był znakiem eksponowanym na opakowaniach (...) i to ten znak jest marką tego produktu i identyfikuje jego pochodzenie, znak towarowy E.W. był przez lata stopniowo zmniejszany oraz następnie został usunięty, co nie miało żadnego negatywnego wpływu na rozpoznawalność (...), poziom ich sprzedaży oraz intensywną reklamę (...) w opakowaniu bez znaku towarowego E.W.;

t) błędnym ustaleniu, że ZPC w P., w którym od lat 70-tych XX w. do dnia obecnego produkowane są (...) nigdy nie stanowiły odrębnego przedsiębiorstwa i nie pracowały na własną renomę lub znajomość, podczas gdy jednocześnie Sąd Okręgowy ustalił, że Zakład w P. stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa (...). (...) S.A.;

u) błędnym ustaleniu, że całość tradycji (...) była związana z marką E.W., podczas gdy (...) wykształciły własną, niezależną od oznaczenia E.W. tradycję i skojarzenia u konsumentów;

v) błędnym ustaleniu, że z chwilą wniesienia przez spółkę (...) W. do spółki (...) aportu w postaci znaków towarowych E.W. na spółkę (...) przeszła jednocześnie renoma wszystkich produktów oznaczanych znakiem E.W. (w tym także (...) i innych produktów, które nie były produkowane przez Jedyną), podczas gdy renoma produktu (...) przeszła z E. (...) S.A. na spółkę (...) wraz ze znakami towarowymi (...) i innymi składnikami majątkowymi oraz prawami pozwalającymi (...) sp. z o.o. przejąć od E. (...) S.A. status producenta (...) i wprowadzającego je do obrotu;

w) błędnym ustaleniu, że powodom nie służyło względem pozwanego w chwili wprowadzenia do obrotu „(...) od W.” pierwszeństwo wprowadzenia do obrotu (...) (lub w ogólności, ciastek typu J., tj. ciastek biszkoptowych z galaretką w polewie czekoladowej) w opakowaniu, w jakim (...) były wprowadzane do obrotu od wielu lat, podczas gdy pierwszeństwo to przysługiwało powodom, a pozwany wprowadził do obrotu „(...) od W.” dopiero w marcu 2012 r.;

x) błędnym ustaleniu, że Komisja Europejska, używając określenia heritage brand, miała na myśli następstwo prawne (dziedziczenie) marki, a nie „markę tradycyjną”, podczas gdy decyzja dotyczyła kontroli koncentracji i nie była analizowana kwestia następstwa prawnego;

y) błędnym ustaleniu, że marka E.W. pozostawała w 2011 r. najsilniejszą polską marką, podczas gdy to, która marka jest w danym czasie silniejsza, jest kwestią subiektywną, mogącą różnić się w zależności od rankingu i metodologii;

z) błędnym ustaleniu, że informacja na opakowaniach (...) o uprawnionym ze znaku towarowego E.W., umieszczana zgodnie z punktem 4.1.2 umowy licencyjnej, w okresie jej obowiązywania, była umieszczana w inny sposób niż dane producenta, podczas gdy także ta informacja była zamieszczana na spodzie opakowania małymi literami;

aa) błędnym ustaleniu, że pozwany korzystał z sukcesu (renomy) (...) wskutek „wspólnego budowania” sukcesu (...), podczas gdy to powodowie (bez udziału pozwanego) ponosili całość kosztów (...) (a więc pośrednio, ponosili także koszty promocji marki E.W. obecnej na opakowaniach (...)), a w końcowym okresie obowiązywania umowy dodatkowo uiszczali opłaty licencyjne na rzecz pozwanego lub jego bezpośredniego poprzednika prawnego;

bb) błędnym ustaleniu, że (...) są historycznie kojarzone z marką E.W., podczas gdy ta okoliczność nie została udowodniona w tej sprawie, a nadto należy oczekiwać, że ewentualne skojarzenie odnosi się do historycznego przedsiębiorstwa (...). (...) S.A., a nie obecnej marki E.W. i pozwanego, a pozwany nie wykazał, aby było inaczej;

cc) błędnym ustaleniu, że przekonanie rynku o tym, iż (...) pochodzą od W. jest wciąż bardzo powszechne, podczas gdy takie ustalenie zostało dokonane wyłącznie na podstawie dwóch artykułów prasowych, a więc środków dowodowych, które są niewiarygodne, nie są wystarczające i adekwatne dla poczynienia ustaleń w tym przedmiocie;

dd) błędnym ustaleniu, że konsument nie wybierał ciastek typu J., gdyż są to (...), ale ze względu na pochodzenie „od W.”, podczas gdy ze zgromadzonego materiału dowodowego wynikają odmienne wnioski, co do czynników warunkujących decyzję zakupową konsumentów; w szczególności z badań przeprowadzonych na zlecenie powodów przez M. B. wynika, że zaledwie dla 8% konsumentów istotne jest kto jest producentem (...), a wśród motywów ich wyboru podają, że kupują ten produkt od lat (47%), jest to produkt z tradycją (37%), znają opakowanie (...) od lat (54%);

ee) błędnym ustaleniu, że pozwanemu służyło względem powodów pierwszeństwo w zakresie oznaczania ciastek J. (...) imprintem, podczas gdy z powodowie oznaczali (...) imprintem od 2007 r., a Pozwany swoje ciastka wprowadził do obrotu dopiero w marcu 2012 r.;

ff) błędnym ustaleniu, że doszło do przejście renomy na poprzednika prawnego pozwanego, podczas gdy dowody, na podstawie których Sąd Okręgowy dokonał tego ustalenia (zeznania świadków będących pracownikami poprzednika prawnego pozwanego) były niewiarygodne;

- które to naruszenia doprowadziły do błędnego ustalenia stanu faktycznego sprawy, w tym że oznaczenie E.W. jest nośnikiem renomy i pierwszeństwa dotyczącego (...), a powodom nie służy ich pierwszeństwo i renoma, podczas gdy ze spójnego, wiarygodnego i wzajemnie uzupełniającego się materiału dowodowego wynika, że nazwa, znaki towarowe, szata graficzna opakowania są renomowanymi oznaczeniami, do których pierwszeństwo przysługiwało powodom (a nośnikiem tej renomy jest także sam produkt (...));

gg) błędnym nieustaleniu, że umowa licencyjna, dotycząca znaków towarowych E.W.:

(i) przyznawała uprawnionemu ze znaków towarowych E.W. uprawnienie do zatwierdzania nie tylko materiałów reklamowych, lecz także: opakowań (...) i także to uprawnienie było realizowane, co oznacza, że zmiany na opakowaniach (...) były akceptowane przez licencjodawcę, a zatem opakowanie (...), do którego prawa przysługują wyłącznie powodom, powstało za aprobatą pozwanego, który tym bardziej powinien uwzględniać istnienie w obrocie takiego opakowania przy wprowadzaniu do obrotu produktu bezpośrednio konkurencyjnego wobec (...);

(ii) nie nakładała na powodów obowiązków po ustaniu stosunku licencji (co oznacza, że powodowie nie naruszyli swoich obowiązków i zachowali „czyste ręce”), w szczególności:

(A) obowiązku poinformowania konsumentów o wygaśnięciu licencji i zaprzestaniu umieszczania oznaczenia E.W. na opakowaniach (...);

(B) obowiązku dokonania jakichkolwiek zmian opakowań (...) (innych niż usunięcie z nich oznaczenia E.W. i informacji o uprawnionym z tego znaku);

hh) błędnym nieustaleniu, że pozwany wprowadził „(...) od W.” bez żadnych istotnych działań promocyjnych lub reklamowych informujących konsumentów o pojawieniu się na rynku nowego produktu, który to produkt stanowił debiut pozwanego na rynku ciastek, w szczególności reklama „(...) od W.” w prasie została ograniczona do dwóch reklam w (...) (pismo branżowe, które nie trafia do konsumentów), a w telewizji do loterii w ramach Euro 2012 w Telewizji (...) oraz że brak takich działań miał na celu właśnie wywołanie jeszcze większej konfuzji z (...);

(ii) błędnym nieustaleniu, że realizowana przez pozwanego przez kilka miesięcy kampania reklamowa Euro 2012 nie dotyczyła „(...) od W.”, w szczególności:

- obecność „(...) od W.” w tej kampanii była ograniczona do krótkich, kilkusekundowych ekspozycji produktu w ośmiu edycjach programów prezentujących wyniki losowań loterii promocyjnej, emitowanych raz w tygodniu w Telewizji (...);

- w tej kampanii pozwany intensywnie promował na plakatach zawieszanych m.in. w placówkach handlowych i miejscach publicznych (np. lotniskach) wizerunki wybranych produktów, reklamując je jako „nowość”, ale wśród produktów na plakatach nie było „(...) od W.”, które były w tym czasie rzeczywistą nowością w ofercie pozwanego;

jj) błędnym ustaleniu, że przyznanie pozwanemu tytułu Narodowego Sponsora Euro 2012 miało charakter „ogromnego wyróżnienia”, podczas gdy przyznanie tego tytułu było normalną konsekwencją zawarcia kontraktu sponsorskiego z organizatorami imprezy;

kk) błędnym nieustaleniu, że wskutek zarówno wprowadzenia do obrotu „(...) od W.”, jak i zaniechania prawidłowego ich wycofania z obrotu po uprawomocnieniu się postępowania o zabezpieczeniu pozwany odniósł nieuzasadnione korzyści, a „(...) od W.” pozostawały w obrocie jeszcze w pierwszym, a niewykluczone, że też i w drugim kwartale 2013 r.;

ll) błędnym nieustaleniu, że pomimo uprawomocnienia się postanowienia o zabezpieczeniu, pozwany nie dokonał prawidłowego wycofania z obrotu „(...) od W.”, co ma istotne znaczenie zarówno w kontekście naruszenia przez pozwanego zasad uczciwej konkurencji, uzyskania przezzeń bezpodstawnych korzyści (w postaci zaoszczędzenia kosztów zastosowania się do postanowienia o zabezpieczeniu), jak i narażenia powodów na szkodę wynikającą się z utrzymywania się stanu naruszenia;

mm) błędnym nieustaleniu, że zastępując „(...) od W.” ciastkami w nowych opakowaniach, pozwany bezprawnie, z naruszeniem utrwalonego standardu rynkowego, stanowiącego dobry obyczaj kupiecki, zachował kody EAN przypisane „J. od W.”, w związku z czym:

(i) odniósł bezpodstawną korzyść polegającą na zachowaniu dla nowych ciastek kanałów dystrybucji w sieciach handlowych stworzonych dla „(...) od W.”;

(ii) utrudnił lub uniemożliwił oddzielenie danych księgowych pozwanego i sieci handlowych odnoszących się do „(...) od W.” i nowych ciastek pozwanego;

- co ma istotne znaczenie dla oceny zachowania dobrych obyczajów i oceny roszczeń powodów i, ewentualnie, zasadności zastosowania art. 322 k.p.c. dla oszacowania wysokości kwot podlegających zasądzeniu, gdyby wskutek takich działań pozwanego precyzyjne określenie wysokości kwot należnych powodom okazało się niemożliwe;

nn) błędnym nieustaleniu, że wskutek zdarzeń, za które pozwany ponosi odpowiedzialność, obydwaj powodowie ponieśli szkodę;

oo) błędnym ustaleniu, że po wygaśnięciu umowy licencyjnej powodowie nie podejmowali żadnych kampanii informacyjnych i nie podjęli działań, aby zakomunikować rynkowi zmianę sytuacji prawnej (...), podczas gdy nie nastąpiła zmiana sytuacji prawnej (...), a Powodowie prowadzili intensywną kampanię reklamową, w tym telewizyjną, promującą (...) w opakowaniu nieposiadającym już oznaczenia E.W.;

qq) błędnym ustaleniu, że kampania promocyjna (...) była prowadzona dopiero po zaistnieniu sporu między stronami, podczas gdy kampania telewizyjna i billboardowa miała miejsce w 2011 r. i pierwszej połowie 2012 r., a więc przed wprowadzeniem do obrotu „(...) od W.”, a celem tej kampanii było odświeżenie wizerunku (...), gdyż badania przeprowadzane przez powodów wskazywały, że dotychczasowy wizerunek nawiązujący do tradycji (...) d. E.W. bardziej przeszkadza niż pomaga (...);

rr) błędnym ustaleniu, że Pozwany zdołał wykazać okoliczności związane z przygotowaniem do wprowadzenia do obrotu „(...) od W.” w zakresie koncepcji związanej z opakowaniem i niecierpania z doświadczeń (...), podczas gdy:

(i) pozwany cofnął wniosek z przesłuchania jedyne go świadka, który miał na tę okoliczność zeznawać oraz bezpośrednio uczestniczył w pracach nad opakowaniem, a Sąd Okręgowy oddalił złożony następnie tym razem przez powodów wniosek o przesłuchanie tego świadka;

(ii) inni świadkowie pozwanego zgodnie twierdzili, że nie posiadają wiedzy na temat okoliczności powstania opakowania;

(iii) pozwany nie przeprowadził żadnego innego dowodu na okoliczność powstawania opakowania „(...) od W.”;

ss) błędnym ustaleniu, że „(...) od W.” nie były produktem nowym, podczas gdy z materiału dowodowego wynikało, że był to nowy produkt wprowadzony na rynek w marcu 2012 r. przez producenta, który nigdy wcześniej nie produkował ciastek J. ani żadnych innych ciastek;

tt) błędnym ustaleniu, że pozwany nie miał wpływu na umiejscowienie jego produktów, w tym „(...) od W.” na półkach sklepowych, podczas gdy z materiału dowodowego wynika, iż tzw. merchandising, polegający m.in. na współpracy między producentem lub dystrybutorem a właścicielami sklepów w zakresie szczegółowego umiejscowienia produktów na półkach sklepowych, jest normalną praktyką handlową stosowaną także przez pozwanego, co – także w świetle zeznań świadków – pozwala przyjąć, że pozwany miał wpływ na to (lub co najmniej wiedział), że „(...) od W.” były prezentowane na półkach sklepowych w bezpośrednim sąsiedztwie (...);

uu) błędnym ustaleniu, że działania powodów doprowadziły do skojarzenia (...) z E.W., podczas gdy dowody, na podstawie których Sąd Okręgowy dokonał tego ustalenia (materiały filmowe i wydruki ze stron internetowych, dotyczących wprowadzenia ciastek przez supermarket (...)), były niewiarygodne i nieodpowiednie do dokonania takich ustaleń;

- które to naruszenia doprowadziły do błędnego ustalenia stanu faktycznego, w tym że działania pozwanych nie naruszały dobrych obyczajów, a powodowie nie zastosowali się do zasady „czystych rąk”, podczas gdy ze spójnego, wiarygodnego i wzajemnie uzupełniającego się materiału dowodowego wynika, że działania pozwanego, w szczególności sposób wprowadzenia na rynek „(...) od W.”, naruszały dobre obyczaje i uczciwość kupiecką, a działania powodów nie naruszały dobrych obyczajów;

2.2. naruszenie art. 207 § 6, art. 217 § 1, 2 i 3, art. 227, i art. 278 § 1 k.p.c., polegające na bezpodstawnym oddaleniu niesprekludowanych wniosków dowodowych powodów na okoliczności mające istotne znaczenie w sprawie, w tym na okoliczności wymagające wiedzy specjalnej, w szczególności:

a) dowodów z opinii biegłych lub instytutu specjalizującego się w badaniach rynkowych i badaniach zachowań konsumentów lub biegłego innej specjalności na okoliczności wskazane w pozwie i sprecyzowane w piśmie procesowym powodów z dnia 27 marca 2015 r.;

b) dowodu z opinii biegłego psychologa marketingu, na okoliczności powołane w pozwie;

c) dowodu z opinii biegłego lub instytutu z zakresu wzornictwa przemysłowego na okoliczność wskazaną w punkcie 9.4 petitum pozwu;

d) dowodu z opinii biegłego, zespołu biegłych lub instytutu naukowo-badawczego specjalizującego się w badaniach rynkowych i mającego wiedzę z zakresu księgowości i marketingu na okoliczności powołane w piśmie procesowym powodów z dnia 27 grudnia 2013 r. i sprecyzowane w piśmie procesowym powodów z dnia 20 września 2014 r.;

e) dowodu z opinii biegłego z zakresu marketingu, księgowości, rachunkowości, finansów oraz wyceny na okoliczności na okoliczności powołane w piśmie procesowym Powodów z dnia 27 grudnia 2013 r.;

f) zawiadzenia pozwanego, w trybie art. 248 i 249 k.p.c., do przedstawienia: dokumentów, potwierdzających wycofanie z obrotu produktu „(...) od W.”, kody EAN i działania podejmowane przez Pozwanego w celu realizacji obowiązku wynikającego postanowienia o zabezpieczeniu (sygn. akt. XGCo 48/12), ksiąg rachunkowych lub wyciągu z ksiąg rachunkowych, dokumentów potwierdzających wszystkie przychody pozwanego i koszty związane z produktem „(...) od W.” od dnia 1 marca 2012 r. do daty wskazanej przez Sąd, na jaką datę takie dokumenty będą dostępne lub ewentualnie udostępnione dane biegłemu, biegłym lub instytucji w celu sporządzenia opinii, dokumentacji określającej zasady promocji, udzielania rabatów i wyprzedaży „J. od W.” w miesiącach listopad 2012 r. – marzec 2013 r. na okoliczności powołane w piśmie procesowym powodów z dnia 27 grudnia 2013 r.;

g) zawiadzenia w trybie art. 248 i 249 k.p.c. podmiotów wskazanych w piśmie z dnia 27 grudnia 2013 r. do przedłożenia dokumentacji, informacji i korespondencji w zakresie i na okoliczności powołane w tym piśmie procesowym;

h-j) dowodu z zeznań świadków P. J., M. S. (2), J. I. i M. R. na okoliczności powołane w piśmie procesowym powodów z dnia 27 grudnia 2013 r.;

k-l) dowodu z zeznań świadków A. W., J. S., M. P. i S. T. na okoliczności powołane w piśmie procesowym powodów z dnia 29 lipca 2015 r.;

m) dowodów z następujących opakowań na okoliczności wskazane w piśmie procesowym powodów z dnia 29 lipca 2015 r.: produktów L. – nieoznakowanego kolorem granatowym, w kolorze innym niż granatowy zawierające małe oznaczenie E.W. na granatowym tle, w kolorze innym niż granatowy zawierające większe oznaczenie E.W. na granatowym tle i w kolorze granatowym oraz opakowań innych ciastek J. (...) (załączniki nr 1-5);

n) dowodu ze wszystkich dokumentów zgromadzonych w aktach postępowania z powództwa pozwanego przeciwko powodowi, zawisłego przed Sądem Okręgowym w Warszawie, sygn. akt XVI GC 1245/15, na okoliczności wskazane w pismach procesowych powodów z dnia 26 listopada 2015 r. i 15 grudnia 2015 r.;

podczas gdy przeprowadzenie tych dowodów miało istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy (w przypadku dowodu z opinii biegłych, wymagało wiadomości specjalnych), a nadto powyższe wnioski dowodowe nie były spóźnione, potrzeba ich powołania powstała w toku postępowania (np. w związku z rozszerzeniem powództwa) i nie powodowałyby zwłoki w rozpoznaniu sprawy;

2.3. naruszenie art. 207 § 6, art. 217 § 1 i 2 i 3 w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez bezpodstawne pominięcie przez Sąd Okręgowy niesprekludowanych dowodów z dokumentów, w tym prywatnych ekspertyz, na okoliczności mające istotne znaczenie, ewentualnie naruszenie art. 233 § 1 w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez brak wszechstronnej oceny materiału dowodowego polegający na całkowitym pominięciu w dokonywaniu ustaleń faktycznych dowodów z dokumentów, mimo że Sąd Okręgowy na rozprawie w dniu 30 lipca 2015 r. wydał postanowienie o dopuszczeniu dowodu z „dokumentów, wydruków, w tym wydruków zdjęć oraz z oględzin opakowań produktów złożonych w sprawie przez strony”, a na rozprawie w dniu 2 grudnia 2013 r. dodatkowo także „z dokumentów z akt sprawy zabezpieczającej toczącej się pod sygn. X GCo 48112 w postaci pism procesowych stron i załączników”, a w każdym wypadku naruszenie art. 328 § 2 k.p.c., gdyż w treści uzasadnienia wyroku Sąd Okręgowy nie wyjaśnił, czy pominął te wnioski dowodowe (pomimo wcześniejszego wydania ogólnych postanowień dowodowych), czy też uznał je za część materiału dowodowego, ale z niewyjaśnionych przyczyn pominął wynikające z nich okoliczności, w tym w szczególności:

a) artykułów prasowych dotyczących historii zakładu produkującego (...): „P. jest najmłodszym zakładem (...)”, „Tam gdzie się robi (...)” (załącznik nr 7 do pozwu);

b) wydruku przykładowej korespondencji e-mailowej z dnia 27 października 2010 r., 28 stycznia 2011 r., 27 kwietnia 2011 r., 11 lipca 2011 r., dotyczącej ustalenia wysokości opłaty licencyjnej (załącznik nr 23 do pozwu);

c) raportu (...)/(...) od W. (załącznik nr 29 do pozwu);

- d) dokumentacji fotograficznej i innych materiałów promocyjnych „(...) od W.” wraz z wydrukiem informacji reklamowej zamieszczonej na stronie internetowej (załącznik nr 30 do pozwu);
- e) informacji z cotygodniowych raportów wewnętrznych otrzymywanych przez centralę K. od pracowników sprzedaży dotyczących wprowadzenia do obrotu „(...) od W.” (załącznik nr 31 do pozwu);
- f) artykułów prasowych pt.: „W. chce konkurować z Delicjami od K. F.”, „Kultowe słodczyce wracają na rynek! Podróbka czy oryginał?”, (...) Ś.” i „(...)” (załącznik nr 32 do pozwu);
- g) fotografii (...) pokazujących kształt ciastek (załącznik nr 34 do pozwu);
- h) zdjęć porównawczych tacek (załącznik nr 37 do pozwu);
- i) wzorniczej analizy porównawczej przygotowanej przez Instytut (...) (załącznik nr 39 do pozwu);
- j) opinii w sprawie podobieństwa opakowań biszkoptów z galaretką oblanych czekoladą (...) i L., sporządzonej przez prof. dr hab. M. K. (załącznik nr 40 do pozwu);
- k) pisma (...) sp. z o.o. do K. dotyczącego porównania udziałów rynkowych wybranych marek w segmencie Słodkich Ciastek w Polewie Czekoladowej – wyniki badań. (...) sp. z o.o. w W. (dalej: A.) – (załącznik nr 41 do pozwu);
- l) materiałów pokazujących opakowanie (...) (załącznik nr 43 do pozwu);
- m) rynkowych badań (...) / (...) przeprowadzonych przez Instytut (...) (załącznik nr 52 do pozwu);
- n) „Raportu z ogólnopolskiego badania postrzegania Delicji” z 2002 r. (załącznik nr 53 do pozwu);
- p) artykułu z dnia 21 grudnia 2009 r. „Nasze marki i osiągnięcia” z portalu gazeta.pl (Załącznik nr 60 do pozwu);
- q) wyroku Sądu Okręgowego z dnia 6 marca 2007 r., sygn. akt XVI GC 249/06, (...) vs. T. G., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą T. Przedsiębiorstwo (...) (załącznik nr 62 do pozwu);
- r) wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2009 r., sygn. akt I ACa 1138/08, (...) vs. (...) K- (...) sp. z o.o. (załącznik nr 63 do pozwu);
- s) wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 19 grudnia 2005 r., sygn. akt I ACa 1246/04, (...) vs. (...) sp. z o.o. (załącznik nr 64 do pozwu),
- t) ugody sądowej z dnia 23 listopada 2004 r. przed Sądem Okręgowym w Łodzi, (...) vs. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe (...) sp. j. (załącznik nr 65 do pozwu);
- u) kopii statutu (...) w W. zaczerpnięta z Biuletynu Informacji Publicznej ( (...)) – (załącznik nr 66 do pozwu);
- v) pisma (...) sp. z o.o. do K. z dnia 30 sierpnia 2012 r. dotyczące porównania udziałów rynkowych wybranych marek w segmencie słodkich ciastek w polowie czekoladowej (załącznik nr 1 do pisma z dnia 5 września 2012 r.);
- w) kopii pisma powodów do pozwanego z dnia 15 listopada 2012 r. (załącznik nr 2 do pisma z dnia 27 grudnia 2013 r.);
- x-z) kopii pism: powodów do pozwanego z dnia 21 listopada 2012 r., pozwanego do powoda ad 2 z dnia 22 listopada 2012 r. i z dnia 3 grudnia 2012 r. (załączniki nr 3-5 do pisma z 27 grudnia 2013 roku);
- aa-dd) fotografii – handel tradycyjny (TT) / handel nowoczesny (MT) – sklepy bez promocji i sklepy z promocją „(...) do W.” (załączniki nr 6-9 do pisma z dnia 27 grudnia 2013 r.);



ee-uu) pisma z A. do M. z dnia 19 listopada 2013 r., pokazującego m.in. udziały rynkowe „(...) od W.” w listopadzie 2012 r., fragmentów gazetek promocyjnych z systemu raportowania (...), wykonanej w dniu 16 listopada 2012 r. kopii pisma dotyczącej promocji „(...) od W.”, pisma z dnia 16 listopada 2012 r. wysłanego przez M. H., dyrektora sprzedaży L. do klientów, kopii paragonów za opakowania „(...) od W.” nabyte w W. w dniu 30 stycznia 2013 r. i tego opakowania z datą ważności do dnia 2 kwietnia 2013 r. oraz nabyte w W. w dniu 14 lutego 2013 r., raportu B. (...)Kondycja M. w Polsce” z dnia 3 grudnia 2013 r., artykułów prasowych pt.: „Balast z przeszłości obciążył lidera”, opublikowanego w czasopiśmie (...) nr (...), (...), opublikowanego w czasopiśmie (...) nr (...), „W. zaczyna wielką ofensywę”, opublikowanego w czasopiśmie (...) nr (...), Fabryka (...), opublikowanego w czasopiśmie (...) nr (...), faktur i innych dokumentów powoda ad 2 dokumentujących wydatki marketingowe, promocyjne i rabaty udzielone jego klientom, zestawienia wydatków marketingowych, zleceń usługi marketingowej: nr (...) (...) z dnia 12 marca 2013 r., nr (...) (...) z dnia 28 sierpnia 2013 r. i nr (...) (...) z dnia 3 września 2013 r. – wraz z umowami o przeniesienie majątkowych praw autorskich, umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich: z dnia 3 marca 2013 r., z dnia 31 maja 2012 r. (załączniki nr 10-14, 22-33 do pisma z dnia 27 grudnia 2013 r.);

w-ww) umów o dzieło w zakresie prac nad kreacją marki, opracowania projektów graficznych opakowań oraz zasad przenoszenia praw autorskich z dnia 31 maja 2012 r. wraz z protokołami odbioru dzieła z dnia 12 lipca 2011 r. i fakturą VAT nr (...) oraz z dnia 22 listopada 2011 i fakturą VAT nr (...) (załączniki nr 34-35 do pisma z dnia 27 grudnia 2013 r.);

bbb) otrzymanej faksem decyzji Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z dnia 23 grudnia 2013 r. dotyczącego sprzeciwu w sprawie B2 140 161 wraz z tłumaczeniem przysięgłym (załącznik nr 2 do pisma z dnia 5 lutego 2014 r.);

ccc-ddd) odpowiedzi na analizę raportu z dnia 12 grudnia 2013 r. i raportu KPMG „Rynek słodczy w Polsce. Edycja 2014” (załączniki nr 1-2 do pisma z dnia 20 września 2014 r.);

eee-iii) opakowań pozwanego: nieoznakowanego kolorem granatowym, w kolorze innym niż granatowy zawierających małe i większe oznaczenie E.W. na granatowym tle i w kolorze granatowym oraz opakowań innych ciastek J. (...) (załącznik nr 1-5 do pisma z dnia 29 lipca 2015 r.);

podczas gdy dowody i wynikające z nich okoliczności miały istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a nadto powyższe wnioski dowodowe nie były spóźnione, zaś potrzeba ich powołania powstała w toku postępowania i nie powodowałyby zwłoki w rozpoznaniu sprawy;

2.4. naruszenie art. 233 § 1 w zw. z art. 227 k.p.c. poprzez brak wszechstronnej oceny dowodów i pominięcie przy dokonywaniu tej oceny i ustaleń faktycznych zeznań z świadków mających istotne znaczenie w sprawie: M. S. (1) i A. S. na okoliczności powołane w pozwie, oraz częściowe pominięcie zeznań świadków: J. I. i A. B. w zakresie, w jakim Sąd Okręgowy uznał, że dotyczą one kwestii normatywnych;

2.5. naruszenie art. 207 § 6, art. 217 § 1, 2 i 3 oraz art. 227 k.p.c., polegające na bezpodstawnym pominięciu wniosku dowodowego z materiałów audiowizualnych na okoliczności mające istotne znaczenie w sprawie, w szczególności dowodu z materiału filmowego (...) z pracownikami (...)” na okoliczności powołane w piśmie procesowym powodów z dnia 27 marca 2015 r., w tym renomę oraz samodzielność Zakładu w P. i (...);

3. naruszenie pozostałych przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:

3.1. art. 212 § 1 k.p.c. poprzez niewystarczające dążenie przez Sąd Okręgowy przez zadawanie pytań stronom, w szczególności stronie powodowej do wyjaśnienia treści żądania i przedmiotu sporu, a pomimo tego oddalenie powództwa z uwagi na przyjęcie, że żądania pozwu są nieprecyzyjne,

3.2. art. 321 § 1 k.p.c. poprzez przyjęcie, że w okolicznościach sprawy Sąd Okręgowy nie miał obowiązku ani prawa zmodyfikowania (w ramach podstawy prawnej i faktycznej) żądania powodów, w sytuacji, gdy uznał literalną treść tych żądań za niewłaściwie, niewyraźnie lub nieprecyzyjnie sformułowaną;

3.3. art. 328 § 2 w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. poprzez:

a) wewnętrzne sprzeczności uzasadnienia, w tym w zakresie licznych ustaleń faktycznych, w szczególności poprzez: zamieszczenie w części uzasadnienia dotyczącej wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku ustaleń faktycznych sprzecznych z faktami, które Sąd Okręgowy ustalił w części dotyczącej ustaleń faktycznych, oraz w zakresie tego, czy dane środki dowodowe, w szczególności prywatne opinie złożone przez strony, zostały przez Sąd Okręgowy pominięte, czy też zostały potraktowane pomocniczo jako stanowisko strony, które to sprzeczności powodują wątpliwości co do tego, jakie fakty Sąd Okręgowy uznał za ostatecznie za podstawę faktyczną rozstrzygnięcia sprawy i za pomocą jakich środków dowodowych poczynił takie ustalenia;

b) niewyjaśnienie, na jakiej podstawie Sąd Okręgowy ustalił okoliczności faktyczne sprawy, dotyczące m.in. zachowań przeciętnego konsumenta w okolicznościach sprawy, oceny ryzyka konfuzji, dalszego istnienia zagrożenia interesów powodów – Sąd Okręgowy, pod pozorem „ustaleń normatywnych”, przedstawił nieuzasadnione okolicznościami sprawy twierdzenia, które powinny być elementem ustaleń faktycznych, jednocześnie oddalił wnioski dowodowe na te okoliczności, by w końcu uczynić powodom zarzut z ich rzekomego nieudowodnienia;

c) niewyjaśnienie dowodów, na których się oparł i przyczyn pominięcia wniosków dowodowych powodów,

- co w konsekwencji powoduje, że zaskarżony wyrok nie poddaje się kontroli instancyjnej;

4. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:

4.1. art. 3 ust. 1, art. 10 i 13 u.z.n.k. poprzez bezpodstawne oddalenie roszczeń powodów, w tym w szczególności z uwagi na:

a) przyjęcie, że dla uzyskania ochrony żądającemu ochrony powinno służyć pierwszeństwo bezwzględne (tj. powinien on być pierwszym wprowadzającym dany produkt na dany rynek), podczas gdy istotne jest jedynie pierwszeństwo względem naruszydela;

b) przyjęcie, że dla uzyskania ochrony na podstawie tych przepisów konieczne jest wykazanie praw wyłącznych, bezwzględnych (a elementy oznaczeń nieobjęte takimi prawami nie korzystają z ochrony), podczas gdy ochronie na podstawie tych przepisów podlegają także oznaczenia nieobjęte prawami bezwzględnymi;

c) przyjęcie, że dla uzyskania ochrony na podstawie tych przepisów konieczne jest, aby oznaczenie będące znakiem towarowym realizowało funkcję pochodzenia, rozumianą jako rozpoznawalność przez konsumenta nazwy konkretnego przedsiębiorcy będącego producentem lub dystrybutorem produktu, podczas gdy dla uznania, że oznaczenie prawidłowo pełni funkcję pochodzenia wystarczające jest, że za jego pomocą konsument zidentyfikuje przynależność produktu do marki (nawet jeśli nie zna tożsamości aktualnego producenta), a tym samym zidentyfikuje pochodzenie produktu ze stabilnego źródła pochodzenia;

d) przyjęcie, że sukcesja w zakresie pierwszeństwa do znaku (...) jest związana z prawem do znaku towarowego E.W., podczas gdy taka sukcesja jest związana ze statusem producenta produktu;

e) przyjęcie, że umieszczenie na opakowaniu produktu renomowanego znaku towarowego producenta zawsze wyklucza możliwość pomylenia produktu z produktem innego pochodzenia i w związku z tym umieszczenie na opakowaniu „(...) od W.” znaku towarowego E.W. eliminowało ryzyko konfuzji, podczas gdy umieszczenie takiego znaku nie wyłącza ryzyka konfuzji (w okolicznościach tej sprawy takie ryzyko istniało);

f) przyjęcie, że uprawniony z renomowanego znaku towarowego (pозwany ze znaku E.W.) nie był zobowiązany przy wprowadzaniu do obrotu nowego produktu na rynek, na którym istnieje już produkt tożsamy lub podobny rodzajowo, do podjęcia działań zmierzających do odróżnienia swojego produktu od istniejących na rynku i zapobieżenia ryzyku konfuzji, w szczególności wprowadzenia wyraźnie odróżniającego opakowania i podjęcia działań reklamowych

mających zwrócić. uwagę konsumentów na nowy produkt, podczas gdy taki obowiązek wynika z dobrego obyczaju kupieckiego chronionego na podstawie art. 3 u.z.n.k.;

g) przyjęcie wzorca przeciętnego konsumenta nieuwzględniającego okoliczności, w jakich konsument podejmuje decyzję zakupową w odniesieniu do produktów spożywczych o relatywnie niewielkiej cenie, takich jak ciastka typu J. i w rezultacie przyjęcie, że taki konsument uważnie analizuje treść opakowań produktów, podczas gdy przyjęcie prawidłowego wzorca doprowadziłoby do wniosku o istnieniu konfuzji;

h) przyjęcie, że sukcesja w zakresie renomy marki (...) i renomy produktu i związanych z nimi oznaczeń jest częścią renomy oznaczenia E.W. i renoma taka przysługuje uprawnionemu ze znaku towarowego E.W., podczas gdy renoma przechodzi wraz z przejściem kluczowych elementów rozróżniających i prawem do wprowadzania produktu do obrotu, a w tej sprawie renoma przysługiwała wspólnie (...) jako producentowi (...) i uprawnionemu do znaków towarowych (...) i M. jako wyłącznemu dystrybutorowi wprowadzającemu ten produkt do obrotu i ponoszącemu koszty marketingowe i w konsekwencji nieprzyznanie powodom ochrony na podstawie wyżej powołanych przepisów;

4.2. art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez bezpodstawne oddalenie roszczeń powodów, w tym z uwagi na:

a) przyjęcie, że po zakończeniu umowy licencyjnej na powodach ciążyły obowiązki (inne niż usunięcie oznaczenia E.W. z opakowań), w szczególności obowiązek podejmowania działań w zakresie wyraźnego poinformowania konsumentów, podczas gdy obowiązek taki nie wynikał ani z treści umowy, ani z przepisów i dobrych obyczajów;

b) stwierdzenie, że działania pozwanego, towarzyszące wprowadzeniu „(...) od W.” do obrotu, jak doprowadzenie do przemieszania ich i (...) na półkach sklepowych, niewycofanie produktu z obrotu pomimo uprawnomocnienia się postanowienia o zabezpieczeniu, brak zmiany kodów EAN i zachowanie dla nowych ciastek J. kodów EAN przypisanych „J. od W.”, nie stanowiło w okolicznościach sprawy naruszenia dobrych obyczajów kupieckich, podczas gdy działania te naruszały dobre obyczaje i uczciwość kupiecką;

4.3. art. 3 ust. 1, art. 10 i 13 u.z.n.k. poprzez nieuwzględnienie, że w razie wątpliwości co do istnienia ryzyka wprowadzenia konsumentów w błąd, spory powinny być rozstrzygane na korzyść uprawnionego z pierwszeństwem, czyli powodów;

4.4. art. 18 u.z.n.k. poprzez bezpodstawne przyjęcie, że poszczególne roszczenia oparte na tych przepisach mają charakter niesamodzielny, podczas gdy z prawidłowej ich wykładni wynika, że roszczenia te mają charakter niezależny i zasadność każdego z nich może być rozpatrywana odrębnie;

4.5. art. 286 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 2 i 3 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię i niezastosowanie w okolicznościach faktycznych uzasadniających naruszenie praw (...) do znaków towarowych.

Podnosząc powyższe zarzuty, powodowie wnieśli o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach całości dotychczasowego postępowania, w tym postępowania apelacyjnego, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku o zmianę zaskarżonego wyroku w całości poprzez uwzględnienie powództwa w całości (lub ewentualnie w części, w jakiej Sąd Apelacyjny uzna powództwo za uzasadnione) i zasądzenie kosztów postępowania za obie instancje, w tym o zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów zwrotu, według norm prawem przepisanych, kosztów postępowania za wszystkie instancje, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w maksymalnej wysokości przewidzianej przepisami prawa, a w każdym przypadku, na podstawie art. 380 k.p.c., rozpoznanie postanowień dowodowych Sądu Okręgowego z dnia 22 czerwca, 30 lipca i 2 grudnia 2015 r., w których Sąd ten oddalił wnioski dowodowe powodów wymienione w punkcie 2.2 petitum apelacji i w konsekwencji, o dopuszczenie i przeprowadzenie tych dowodów w postępowaniu apelacyjnym, zaś na podstawie art. 382 k.p.c. przeprowadzenie dowodu z dowodów wymienionych w punkcie 2.3 petitum apelacji, które zostały pominięte przez Sąd Okręgowy, a także dowodu z opinii prof. R. S. z dnia 17 lutego 2016 r. i opinii prof. E. N. z dnia 18 lutego 2016 r., przy czym powołanie tych dowodów przed Sądem I instancji nie było możliwe, gdyż te opinie zostały sporządzone po wydaniu zaskarżonego wyroku, w związku z zawartymi w zaskarżonym wyroku twierdzeniami

i ocenami; na wypadek nieuznania przez Sąd Apelacyjny tych dowodów, wnosimy o traktowanie tych opinii jako części stanowiska procesowego powodów. Ponadto wnieśli o przedstawienie przez Sąd Apelacyjny – na podstawie art. 390 § 1 k.p.c. – Sądowi Najwyższemu wskazanych zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości.

Jednocześnie, na wypadek uznania przez Sąd Apelacyjny, że żądania, o których mowa w punkcie 2.1 i 2.2 petitum pozwu, w brzmieniu sprecyzowanym pismem z dnia 28 września 2015 r., nie są precyzyjne i z tego powodu nie mogą być uwzględnione, dodatkowo sprecyzował treść żądań (w ramach zakresu dotychczasowych żądań pozwu i jego podstawy faktycznej i prawnej) pozwu w następujący sposób:

(a) punktowi 2.1 nadał brzmienie: „dotychczasowych opakowań, w których ciastka „(...) od W.” były wprowadzane do obrotu w okresie od marca do listopada 2012 r., tj. o wyglądzie jak na zdjęciu, i innych odmian takiego opakowania różniących się kolorem (deskryptorem smaku) lub rozmiarem”;

(b) punktowi 2.2 nadał brzmienie: „opakowań ciastek „(...) od W.” podobnych do opakowań, w których ciastka „(...) od W.” były wprowadzane do obrotu w okresie od marca do listopada 2012 r., tj. o wyglądzie jak na zdjęciu, i innych odmian takiego opakowania różniących się kolorem deskryptorem smaku lub rozmiarem”, a ewentualnie – na wypadek nieuwzględnienia powództwa w takim brzmieniu:

(c) punktowi 2.1 nadał brzmienie: „dotychczasowych opakowań, w których ciastka „(...) od W.” były wprowadzane do obrotu w okresie od marca do listopada 2012 r., tj. opakowań okrągłych ciastek z żółtobrązowym spodem i brązowym wierzchem zawierających centralnie umieszczoną wypukłość (tj. ciastka typu J.), których górna część skonstruowana jest z łącznym użyciem następujących cech:

(i) środkowa część z dominującym w tle kolorem granatowym z dużym lekko pochylonym znakiem towarowym E.W. w górnej części, pod którym mniejszą czcionką napisana jest nazwa produktu „(...) od W.”, a pod nią oznaczenie wskazujące na odmianę smakową;

(ii) w prawej części znajduje się wizerunek całego lub przepołowionego okrągłego ciastka z żółtobrązowym spodem i brązowym wierzchem, zawierającego centralnie umieszczoną wypukłość (ciastka typu J.) umieszczony na tle owoców stanowiących deskryptor smaku;

(iii) w lewej części opakowania znajduje się otwarcie (otwórz-zamknij), a w lewym dolnym rogu z za wizerunku owocu będącego deskryptorem smaku widoczne są wizerunki ciastek ułożonych tak jak ciastka znajdujące się w środku opakowania,

(iv) wymiary opakowania: wys. 55-60 mm, szer. 70-75 mm, dł. 175-180 mm (opakowania pojedyncze) lub wys. 55-60 mm, szer. ok. 145 mm, dł. 175-180 mm (opakowania podwójne);

(d) punktowi 2.2 nadał brzmienie: „opakowań ciastek „(...) od W.” podobnych do opakowań, w których te ciastka były wprowadzane do obrotu w okresie od marca do listopada 2012 r., tj. opakowań okrągłych ciastek z żółtobrązowym spodem i brązowym wierzchem zawierających centralnie umieszczoną wypukłość (ciastka typu J.), których górna część skonstruowana jest z łącznym użyciem następujących cech:

(i) środkowa część z dominującym w tle kolorem granatowym z dużym lekko pochylonym znakiem towarowym E.W. w górnej części, pod którym mniejszą czcionką napisana jest nazwa produktu „(...) od W.”, a pod nią oznaczenie wskazujące na odmianę smakową;

(ii) w prawej części znajduje się wizerunek całego lub przepołowionego okrągłego ciastka z żółtobrązowym spodem i brązowym wierzchem zawierającego centralnie umieszczoną wypukłość (ciastka typu J.) umieszczony na tle owoców stanowiących deskryptor smaku;

(iii) w lewej części opakowania znajduje się otwarcie (otwórz- zamknij), a w lewym dolnym rogu z za wizerunku owocu będącego deskryptorem smaku widoczne są wizerunki ciastek ułożonych tak jak ciastka znajdujące się w środku opakowania;

(iv) wymiary opakowania: wys. 55-60 mm, szer. 70-75 mm, dł. 175-180 mm (opakowania pojedyncze) lub wys. 55-60 mm, szer. ok. 145 mm, dł. 175-180 mm (opakowania podwójne).

W odpowiedzi na apelację pozwany wniósł o jej oddalenie w całości i zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

#### Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja powodów była zasadna, o ile zmierzała do uchylenia zaskarżonego wyroku, aczkolwiek nie wszystkie podniesione w niej zarzuty były zasadne.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że niezasadny był zarzut dotyczący naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. W orzecznictwie słusznie przyjmuje się, że niedostatki uzasadnienia wyroku mogą być przyczyną uwzględnienia apelacji tylko w sytuacjach szczególnych, gdy w ogóle nie pozwalają na poznanie motywów, jakimi kierował się sąd wydając rozstrzygnięcie. W obecnym modelu apelacji sąd drugiej instancji jest sądem, który nie tylko na podstawie treści uzasadnienia bada prawidłowość decyzji sądu pierwszej instancji, ale rozpoznając merytorycznie sprawę, uprawniony jest także do samodzielnej oceny materiału dowodowego zgromadzonego przez ten sąd oraz, ewentualnie, także w postępowaniu apelacyjnym. Innymi słowy, jedynie w przypadku uchybień w sporządzeniu uzasadnienia, które faktycznie uniemożliwiają sądowi wyższej instancji kontrolę, czy prawo materialne i procesowe zostało prawidłowo zastosowane, zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. może okazać się skuteczny.

Nie sposób stwierdzić, aby uzasadnienie wyroku Sądu I instancji nie poddawało się kontroli instancyjnej, jako że wynika z niego, z jakich przyczyn Sąd ten oddalił powództwo, zaś ewentualne nie miały znaczenia dla oceny uzasadnienia z omawianego punktu widzenia. Natomiast nie uzasadnia zarzutu naruszenia tego przepisu okoliczność, że strona w odmienny sposób ocenia materiał dowodowy zebrany w sprawie. To, że Sąd Okręgowy pewnych elementów stanu faktycznego nie wyeksponował, mimo że wymagały one szerszego omówienia, jak również, że uzasadnienie zawiera pewne sprzeczności, nie oznacza naruszenia powołanego przepisu.

Nie można zgodzić się z zarzutami apelacji, że Sąd Okręgowy miał „wyraźny problem ze zdefiniowaniem istoty sprawy”. Sąd ten rozpatrywał sprawę z różnych punktów widzenia, pod różnymi aspektami, zarówno w kontekście opakowań i innych elementów odnoszących się do produktów stron, czynów nieuczciwej konkurencji, jak i naruszenie znaków towarowych. W tym aspekcie była rozważana kwestia nieuczciwego wprowadzenia do obrotu „(...) od W.”, przy czym dotyczyła ona wszystkich tych aspektów. To, że Sąd Okręgowy przyjął istnienie szeregu niezależnych od siebie przesłanek mogących niweczyć możliwość uwzględnienia powództwa, nie oznacza, że nie określił przedmiotu sporu. Faktem jest natomiast, o czym będzie mowa poniżej, że nie rozpoznał w ogóle części roszczeń, związanych np. z postanowieniem o zabezpieczeniu, a to z uwagi na to, że uznał niezasadność powództwa co do zasady, jak również pominął szereg dowodów, które były niezbędne do rozstrzygnięcia. I w tym kontekście można mówić o nierozpoznaniu istoty sprawy, o czym będzie mowa poniżej.

Sąd Okręgowy podniósł, że roszczenia powodów były w części niejednoznaczne, co samo w sobie umiało uniemożliwić ich uwzględnienie, co miało dotyczyć kwestii niesprecyzowania opakowań produktów, których roszczenia miały dotyczyć oraz niesprecyzowania ewentualnych przeprosin. Faktem jest, że w pierwotnym brzmieniu petitum pozwu odniesiono się do „dotychczasowych opakowań”, ale później następowała ich modyfikacja. Jednak w piśmie procesowym z dnia 28 września 2015 r. zostały doprecyzowane roszczenia negatoryjne w ten sposób, że pojęcie „dotychczasowych opakowań” zostało uzupełnione poprzez dodanie sformułowania: „w których ciastka „(...) od W.” były wprowadzane do obrotu w okresie od marca 2012 r. do listopada 2012 r.”. W związku z tym nie można zgodzić się ze stanowiskiem Sądu I instancji, że nie wiadomo jakie opakowania zostały objęte zgłoszonymi roszczeniami. Co

więcej, z analizy uzasadnienia zaskarżonego wyroku nie ulega wątpliwości, że dla Sądu Okręgowego jasne było, jakich opakowań dotyczy spór, gdyż do nich właśnie się odnosił, dokładnie je opisując. O ile precyzja w sformułowaniu żądania pozwu jest wymagana, to nie oznacza to, że musi zostać dosłownie opisane oznaczenie czy opakowanie. Nadto, jak słusznie podnosili powodowie, skoro pozwany, a następnie Sąd Okręgowy odnosili znaczną część elementów do domeny publicznej, jako wykorzystywanych przez „wielu” producentów ciastek J., a – według powodów – ryzyko konfuzji miała wynikać z całokształtu opakowania, ściśle określonej jego kompozycji, wielkości, gramatury itd., to właściwe było odwołanie się do ściśle określonego opakowania, a nie określenie tych opakowań w sposób opisowy. Istotne jest, czy żądanie jest sprecyzowane na tyle, że pozwala określić zakres podmiotowy i przedmiotowy, aby sąd rozpoznający sprawę wiedział, co ma rozstrzygnąć. Co więcej, w realiach niniejszej sprawy wystarczająco precyzyjne było już samo określenie „opakowanie „(...) od W.””, gdyż samo w sobie jednoznacznie identyfikowało to sporne opakowania, gdyż wiadomo, że chodziło o opakowania stosowane właśnie w okresie od marca 2012 r. (wprowadzenie produktu do obrotu) do listopada 2012 r. (zabezpieczenie). Niezasadne było więc odwołanie się art. 321 k.p.c., który został powołany jako możliwy przepis, który mógłby zostać naruszony, z który zabrania sądowi rozpoznającemu sprawę wykraczania poza żądanie wskazane w pozwie. Sąd jest związany granicami żądania, co jednak nie oznacza, że jest także związany w sposób bezwzględny samym sformułowaniem zgłoszonego żądania. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 czerwca 2007 r. (IV CSK 115/07, Legalis nr 171992), związanie granicami żądania nie oznacza, że sąd jest związany w sposób bezwzględny samym sformułowaniem zgłoszonego żądania (zob. wyrok SN z dnia 14 grudnia 1976 r., IV CR 525/76, Legalis nr 19798). Jeżeli treść żądania sformułowana jest niewłaściwie, niewyraźnie lub nieprecyzyjnie sąd może, a nawet ma obowiązek odpowiednio je zmodyfikować, jednakże zgodnie z wolą powoda i w ramach podstawy faktycznej powództwa. Oczywiście ingerencja sądu w tym zakresie nie może być zbyt daleko idąca. W tym przypadku chodzi wyłącznie o nadanie ujawnionej w treści pozwu woli powoda poprawnej jurydycznie formy. W realiach niniejszej sprawy, gdy treść żądania została odpowiednio sformułowana, nadto powodowie wielokrotnie w pismach procesowych opisywali sporne opakowania, ilustrując je również przy użyciu kolorowych zdjęć, nie można mówić o niedostatecznym sformułowaniu żądania pozwu. O ile niedostateczne sprecyzowanie w żądaniu pozwu kompozycji kolorystycznej, której usunięcia domaga się powód, skutkuje oddaleniem powództwa, gdyż żądanie pozwu powinno być możliwie skonkretyzowane, ponieważ dopiero konkretna treść może być poddana weryfikacji przez organ stosujący prawo, to nie oznacza to jednak, że sąd orzekający jest ściśle związany wskazanym przez powoda żądaniem. Zakres działań sądu wyznacza tu art. 321 k.p.c., rozumiany w zgodzie z zasadami procesu cywilnego. W świetle tego przepisu, redukcja żądań pozwu jest dopuszczalna, w szczególności przez ograniczenie zakresu żądania czy też jego uściślenie, o ile sąd nie wykroczy przez to poza podstawę faktyczną i prawną powództwa. W przypadku skomplikowanych spraw powód, aby uniknąć ryzyka oddalenia powództwa, musiałby ukształtować treść pozwu w postaci kilku, kilkunastu albo nawet więcej sformułowań odnoszących się do tego samego żądania, zbliżonych do siebie i przywołanych kolejno, na wypadek nieuwzględnienia wcześniejszego. Z oczywistych względów takie rozwiązanie byłoby nadmiernym formalizmem, a ponadto w sposób nieuzasadniony redukowałoby samodzielność sądu przy wyrokowaniu (zob. wyrok SN z dnia 3 czerwca 2009 r., IV CSK 61/09, OSG 2010, nr 3, poz. 21). Poza tym, gdyby Sąd Okręgowy uznał, że roszczenia są sformułowane zbyt szeroko i konieczne jest ich zawężenie, był władny i zobowiązany dokonać stosownych modyfikacji.

Powyższe wywody odnoszą się również do żądanie opublikowania przeprosin, które Sąd Okręgowy uznał za zbyt ogólne oraz niejasne w sformułowaniu i miało nawet nie wskazywać, za jakie konkretnie naruszenie sankcja ta miałaby zostać nałożona na pozwanego, gdyż nie odnosiło się do stwierdzonego czynu nieuczciwej konkurencji, a dotyczyło ogólnie działań sprzecznych z prawem. Jak wskazuje się w piśmiennictwie, żądanie złożenia oświadczenia powinno precyzować konkretną jego treść, miejsce i zasięg publikacji, wielkość czcionki, terminy i częstotliwość. Treść oświadczenia powinna odpowiadać zakresowi i rodzajowi naruszenia interesów przedsiębiorcy. Wbrew stanowisku Sądu Okręgowego, treść wskazanego w pozwie oświadczenia nie była tak dalece ogólnikowa, że nie mogła prowadzić do uwzględnienia żądania. Powodowie określili wyraźnie termin, sposób publikacji, zasięg, formę, rozmiar czcionki, i zasadniczy wątek sprawy prowadzący do naruszenia praw powodów poprzez dopuszczenie się przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji i naruszenia praw własności intelektualnej. Jeżeli Sąd Okręgowy doszedłby do przekonania, że np. któryś z zarzucanych przez powodów czynów miał miejsce, powinien ten czyn sprecyzować w odniesieniu do konkretnego przepisu ustawy. To do sądu orzekającego należy prawna kwalifikacja czynu, w wyniku czego

jest on władny do wskazania w treści oświadczenia dokładnie, które przepisy zostały naruszone, jeśli uzna to za konieczne. Jeżeli treść żądania sformułowana jest niewłaściwie, niewyraźnie lub nieprecyzyjnie, sąd może, a nawet ma obowiązek odpowiednio ją zmodyfikować, jednakże zgodnie z wolą powoda i w ramach podstawy faktycznej powództwa. Wchodzi tu również w grę sprecyzowanie treści oświadczenia przez opisanie w oświadczeniu postaci czynu nieuczciwej konkurencji i jego skutków.

Istota zaskarżonego orzeczenia sprowadzała się do konstatacji, że znak E.W., jest tak silny, siłą tradycji i renomy marki, że chroni uprawnionego, tj. spółkę (...), od wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, co niejako zwalnia pozwanego z obowiązków odróżniania się od konkurentów w ramach uczciwej konkurencji rynkowej, gdyż stanowi taki wyróżnić, że nie jest możliwe zaistnienie konfuzji, a jeżeli już, to zdecydowanie wyraża się ona w sformułowaniu „(...) są od W.”, skoro (...) wywodzą się historycznie od dawnego W. i przez lata były opatrywane jego znakiem, zaś same (...), chociaż są jedną z najmocniejszych i najbardziej rozpoznawalnych na rynku polskim marek, nie korzystają z ochrony, albowiem konsumenci nie potrafią wskazać ich aktualnego producenta, a kojarzą ten produkt właśnie z W.. Jednocześnie Sąd Okręgowy wielokrotnie podkreślał, że same opakowanie nie może korzystać z ochrony ani na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ani na podstawie prawa własności przemysłowej, zaś renoma (...) jest ograniczona – co najwyżej – właśnie do słowa (...). Przy tym istotne jest, że Sąd Okręgowy dokonał normatywnej oceny materiału dowodowego i zaistniałych zdarzeń, uznając, że nie ma potrzeby przeprowadzać szeregu dowodów, gdyż wystarczające jest postawienie się w roli tzw. przeciętnego konsumenta. Jednocześnie bezsporne było, że powodowie nie kwestionowali istnienia praw pozwanego do oznaczenia E.W.. Nie to było jednak istotą problemu, gdyż już w tym momencie należy wskazać, że prawa przedsiębiorcy do renomowanego znaku towarowego nie zwalniają go z obowiązku poszanowania interesów innych uczestników obrotu, a więc zachowania zasad uczciwej konkurencji. Wykonując własne prawo, przedsiębiorca powinien zważać, czy nie narusza interesów innych uczestników obrotu gospodarczego lub im nie zagraża.

Sąd Apelacyjny zgadza się z wywodami prawnymi Sądu Okręgowego dotyczącymi przepisów prawa własności przemysłowej i brakiem podstaw ich zastosowania w realiach niniejszej sprawy. Nie ma potrzeby więc ich szerszego powtarzania, wystarczające się odwołanie się do nich, tym bardziej, że z treści apelacji powodów wynika, że tak naprawdę kwestionują oni rozstrzygnięcie Sądu I instancji w odniesieniu do przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. I w tym zakresie z większością zarzutów należało się zgodzić.

Sąd Okręgowy uznał również, że znak towarowy (...) nie pełni obecnie prawidłowo swojej funkcji ze względu na opisowość, a stanowi dla konsumenta informację o rodzaju samego produktu, tj. o ciastku biszkoptowym oblanym czekoladą z galaretką w środku, a nie o konkretnym produkcie występującym na rynku, czyli ten znak można porównać do oznaczeń typu krówki czy sezamki. Trudno tak naprawdę dociec, na jakiej podstawie Sąd ten wyciągnął tego typu wniosek. Można domniemywać, że spowodowała to sytuacja, że na opakowaniu był usytuowany znak E.W., który stworzył skojarzenie „(...) są od W.”. Ta okoliczność nie została wykazana w tym postępowaniu, a – co istotne – Sąd Okręgowy oddalił wnioski o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych, których przedmiotem miała być między innymi ta kwestia. Dodatkowo Sąd Okręgowy pominął kolejne dowody przedłożone przez powodów, z których wynikać by miała wysoka rozpoznawalność (...) i brak znaczenia dla konsumentów znaku towarowego E.W. na opakowaniu Delicji”, a także brak przywiązywania przez konsumentów znaczenia do pochodzenia (...) przy podejmowaniu decyzji zakupowej (opinie prywatne), o czym będzie mowa poniżej. Nie jest konieczne, aby znak towarowy precyzyjnie informował o tożsamości producenta towaru lub świadczącego usługę. W rzeczywistości, wystarczy, że znak towarowy pozwala zainteresowanym odbiorcom na odróżnienie towaru lub usługi od towarów lub usług o innym pochodzeniu, umożliwiając w ten sposób konkluzję, że wszystkie oznaczane towary lub usługi zostały wytworzone pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość (zob. wyrok Sądu I instancji z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie T-618/14 Grupa Bimbo vs. OHIM ). Jest to o tyle istotne, że mamy tu do czynienia z produktem kupowanym masowo, który jest często kupowany impulsywnie. Należy zgodzić się z pozwanym, że w takiej sytuacji konsumenci niejednokrotnie nie wiedzą jak się nazywa producent, czy też przedsiębiorstwo, z którego pochodzi dany produkt. Istotny dla konsumenta nie jest producent, lecz przynależność produktu do marki. Wystarczy tu podać marki typu C.C., F., A., czy S., w odniesieniu do których liczy się właśnie marka i nie będzie błędem założenie,

że przeciętny konsument nie zna ani producenta, ani dystrybutora. Poza sporem było, że (...) były i są oznaczane w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie oznaczania opakowań produktów spożywczych. Jeśli Sąd Okręgowy powołał się na liczne badania i rankingi, z których jednoznacznie wynika, że (...) to jedna z najsilniejszych i najbardziej popularnych marek, to stwierdzenie, że dla konsumentów (...) to oznaczenie opisowe, takie jak krówki czy sezamki, nie ma uzasadnienia, a przynajmniej oparcia w materiale dowodowym. Tym bardziej nie jest zasadne odwołanie się do normatywnej koncepcji, w której Sąd ten postawił się w roli przeciętnego konsumenta. Takiej koncepcji Sąd Apelacyjny nie podziela. Tak naprawdę Sąd Okręgowy nie wyjaśnił dlaczego przyjął, że (...) pełnią przede wszystkim funkcję oznaczenia rodzajowego, skoro – jak można rozumieć z decyzji procesowych – pominął wszelkie badania zlecone przez strony (tzw. opinie prywatne), w tym również pozwanego, które odnosiły się do tej kwestii, a nie mamy tu do czynienia z notorią powszechną. Co więcej, na takie okoliczności został także zgłoszony dowód z opinii biegłego (w odpowiedzi na pozew), który jednak Sąd Okręgowy oddalił. W konsekwencji tego typu ustalenia są bezpodstawne, gdyż nie zostały poparte jakimikolwiek dowodami. Sąd ten bowiem w ogóle nie ocenił nawet dowodów przedłożonych przez pozwanego w tym zakresie.

Kolejną kwestią było ustalenie Sądu Okręgowego, że renoma dotyczy jedynie znaku słownego (...), a żaden z powodów nie ma odrębnej renomy w zakresie szaty graficznej i układu opakowania od renomy znaku towarowego E.W.. Renoma to utrwalone, głęboko zakorzenione w świadomości wyobrażenie o walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spełnianych cechach (U. Promińska, Prawo do znaku towarowego a wolność konkurencji, PiP 1998, nr 2, s. 46-47). Sąd Najwyższy wskazał zaś, że wyróżnienie znaków renomowanych następuje przy zastosowaniu innego kryterium niż to, które pozwala wyróżnić grupę znaków powszechnie znanych. Renoma znaku oznacza bowiem jego siłę atrakcyjną, wartość reklamową oraz zdolność do stymulowania zbytu oznaczonego nim towaru. Jest to zatem kryterium odwołujące się raczej do szczególnej jakości znaku towarowego, niż do stopnia jego znajomości. Wyraża się zapatrywanie, że znakiem renomowanym jest taki znak, który – w odróżnieniu od znaków pełniących funkcję wskazania pochodzenia towaru – realizuje czystą funkcję przyciągania klienteli (zob. wyrok SN z dnia 7 marca 2007 r., II CSK 428/06, Lex nr 278685). Jednocześnie powodowie powoływali się na opinię R. S. załączoną do apelacji, która została sporządzona po wydaniu wyroku przez Sąd I instancji. Wbrew wywodom apelacji, Sąd ten słusznie ograniczył – co do zasady – zakres renomy służącej oznaczeniom związanym z (...) do warstwy słownej znaku słownego (...), a nie kwestii wizerunku opakowania. Czym innym jest zaś kwestia, że (...) są niejako nierozzerwalnie związane z charakterystycznym opakowaniem, którego kluczowe elementy pozostają niezmiennie od wielu lat i rozwijają się ewolucyjnie. Konsument może oczywiście brać pod uwagę przy zakupie opakowanie i może istnieć związek pomiędzy samym produktem a jego opakowaniem. Opakowanie może być jednym z podstawowych elementów oddziaływania na rynek, np. charakterystyczne opakowania produktów M.. W związku z tym zgodzić się należy, że ustalenie Sądu Okręgowego, jakoby konsument odróżniał (...) wyłącznie po warstwie słownej oznaczenia, jest całkowicie dowolne i oderwane od doświadczenia życiowego, a nadto jest sprzeczne z wcześniejszym wywodem tego Sądu, iż (...) są obecnie produktem mającym szczególną pozycję w świadomości wielu konsumentów. A na tle dopuszczonego materiału dowodowego nie znajduje żadnego uzasadnienia stanowisko Sądu Okręgowego, niejako powtórzone za pozwanym, że jedyna siła przyciągania (...) wynika ze skojarzenia (...) z W. i że to znak E.W. jest nośnikiem skojarzeń o tym produkcie. Do takiej konkluzji niezbędne było przeprowadzenie dowodów w postaci opinii prywatnych, a następnie dowodu z opinii biegłego sądowego, które były zgłaszane przez strony. Dopiero na podstawie całokształtu materiału dowodowego, oceniając go w oparciu o art. 233 § 1 k.p.c., można byłoby ewentualnie wyciągnąć taki wniosek.

Nie można również zgodzić się ze stanowiskiem Sądu I instancji odnośnie do koloru granatowego, będącego – w przekonaniu tego Sądu – niejako „kolorem firmowym” pozwanego, że od początku był używany w odniesieniu do produktów przedsiębiorstwa (...) i z tego powodu jest on kolorem rozpoznawczym wszystkich produktów wedlowskich. Tymczasem chociażby z zeznań świadka A. G. wynikało, że „ten kolor szczególnie intensywnie zaczął być używany od roku dziewięćdziesiątego pierwszego, kiedy firmę przejęła firma (...). Między rokiem dziewięćdziesiątym pierwszym a dziewięćdziesiątym dziewiątym, coraz więcej opakowań było w tym kolorze”. Także w latach 90-tych ukształtowało się zbliżone do obecnego kompozycyjnie i kolorystycznie opakowanie (...) i wówczas też spółka (...) W. zaczęła intensywniej stosować kolor granatowy na (...), które wówczas stanowiły jeden z produktów W.. Tymczasem jak wynikało z materiału dowodowego, wiele sztandarowych, tradycyjnych i będących najdłużej na rynku opakowań



pozwanego nie jest w ogóle oznaczanych kolorem granatowym, a napis E.W. nie jest na granatowym tle, np. P. M., czekolada (...), czy pralinki. Skoro więc użycie koloru granatowego nie było bezwzględnie stosowanym standardem wyróżniającym wszystkie produkty pozwanego, to jest oczywistym, że miał on możliwości, aby wprowadzić na rynek „(...) od W.” w opakowaniu odmiennym kolorystycznie od opakowania (...). Sąd Okręgowy przyjął, powołując się na zeznania pracowników L., że wprowadzenie takiego, a nie innego opakowania „(...) od W.” stanowiło autonomiczną decyzję pozwanego, z wykorzystaniem elementów z domeny publicznej, przy wykorzystaniu renomowanego znaku towarowego. Tyle, że te „długie prace koncepcyjne” doprowadziły do zastosowania opakowania ładząco podobnego do opakowania (...) i to wówczas, gdy na tych przestał pojawiać się znak towarowy W.. Zastosowanie koloru granatowego w połączeniu z tożsamymi kolorami wskazującymi na odmiany smakowe było zatem świadomym wyborem pozwanego.

Co więcej, jak słusznie zauważyli powodowie, nawet wykazanie silnego związku z konkretnym kolorem, co do którego stronie nie służą prawa wyłączne, nie może usprawiedliwiać wprowadzenia do obrotu nowego produktu, jeśli w ten sposób nastąpi zbliżenie do innego produktu. Natomiast w odniesieniu do (...) tylko krótkie serie okolicznościowe lub specjalne odmiany tego produktu nie były opatrywane kolorem granatowym. Co charakterystyczne, Sąd Okręgowy stwierdził, że użycie koloru granatowego na opakowaniach „(...) od W.” pełni funkcję identyfikacyjną i odróżniającą, pomimo tego, że chodziło tu o produkt zupełnie nowy na rynku, natomiast w wypadku (...), dla których dominującym kolorem na opakowaniu niezmiennie od lat 90. XX w. jest kolor granatowy, kolor ten takiej funkcji nie pełni. Te ustalenia Sądu Okręgowego nie tylko nie zostały poparte żadnymi dowodami, ale także są wewnętrznie sprzeczne oraz nielogiczne. Jednocześnie Sąd ten oddalił wnioski dowodowe, w tym z opinii prywatnych, z których miało wynikać, że kolor granatowy jest obecny na opakowaniach (...) i w tym kształcie (...), które były liderem na rynku ciastek w polowie czekoladowej, były intensywnie reklamowane i otrzymały też wiele nagród, a jednocześnie pozwany (ani żaden inny podmiot) nie ma praw wyłącznych do koloru granatowego, w szczególności żaden odcień tego koloru kolor ten nie został zarejestrowany jako znak towarowy pozwanego. Nie wszystkie produkty pozwanego są oznaczane kolorem granatowym w ogóle, ten był bowiem dedykowany przede wszystkim dla czekolad, i nie znajduje uzasadnienia stanowisko, że opakowanie „(...) od W.” wpisuje się jednoznacznie w gamę produktów pozwanego. Adresowane do sklepów broszury marketingowe „(...) od W.” zostały przygotowane w kolorystyce odmiennej od opakowań, a zatem nic nie stało na przeszkodzie, by podobną kolorystykę miało też opakowanie. O ile faktycznie pozwany zastosował w swoim opakowaniu niektóre elementy wspólne dla ciastek J., które to elementy nie są chronione prawami wyłącznymi i należą do domeny publicznej, to nie oznacza to zwolnienia pozwanego z możliwości naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, chociaż powodowie nie twierdzili, że przysługują im prawa bezwzględne do kształtu ciastka czy elementów technicznych konstrukcji opakowania. Brak praw wyłącznych nie jest bowiem przeszkodą w udzieleniu ochrony na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przy czym uzasadnione jest poszukiwanie w jej przepisach środków ochrony dla opakowań (zob. np. K. Jasińska, Relacja ochrony przyznanej na podstawie u.z.n.k. do wyłącznych praw własności intelektualnej na przykładzie problematyki naśladownictwa opakowań, ZNUJ 2009, nr 1, s. 86 i n.). Czynnikiem pozbawiającym opakowania ochrony przed nieuczciwą konkurencją nie jest to, że niektóre jego elementy należą do domeny publicznej. W razie przeciwnego wniosku ochrona w wielu wypadkach byłaby albo iluzoryczna, albo w ogóle nie istniała. Co istotne, jak wynikało z materiału dowodowego, w momencie wprowadzenia do obrotu „(...) od W.” na rynku J. (...) nie było opakowań podobnych do opakowania (...) w takim stopniu, jak to miało miejsce w odniesieniu do produktów L. (pozwany nie wykazał okoliczności przeciwnych). W wyniku takiego, a nie innego zastosowania pewnych standardów (pozwany miał prawo stosować te standardy), odwołując się do kolorystyki właśnie (...), pozwany stworzył opakowanie „(...) od W.”, w którym – jak to słusznie zauważyli powodowie – dokładnie skopiował kompozycje elementów (...), jak wymiary zewnętrzne, liczba i wielkość ciastek i w rezultacie gramatury opakowań i charakterystyczny sposób zamknięcia, a nadto zastosował kolor granatowy, co spowodowało, że zewnętrzna postać opakowania „(...) od W.” była ładząco podobna do (...). Zeznania pracowników pozwanego, jakoby opakowania znacznie się różniły, nie znajdowały uzasadnienia. Wbrew wywodom Sądu Okręgowego, stworzyło ro wysokie ryzyko konfuzji i bez znaczenia pozostawały tu wywody dotyczące samego ciastka J.. Oczywiście jest bowiem, że pozwany miał prawo wprowadzać ciastka J. do

obrotu, ale istotą było wizualne podobieństwo obydwu produktów na półce. Istnienie podobieństwa miały potwierdzać przedłożone przez powodów ekspertyzy, wnioski co do których zostały oddalone (o czym będzie mowa poniżej).

Jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy, istotne znaczenie dla oceny podobieństwa produktów z punktu widzenia art. 13 ust 1 u.z.n.k ma nie sama wielkość, forma i kształt produktu, lecz wymienione cechy w powiązaniu z opakowaniem, sam produkt bowiem nie odrywa się od opakowania, skoro bez niego w ogóle nie może być wprowadzony do obrotu. Podlegającym ocenie zatem nie jest sam produkt, ale produkt w opakowaniu. Nawet bowiem w wypadku, gdy produkt nie jest wierną imitacją innego produktu, może być podobny w takim stopniu, że sposób jego oznaczenia (albo brak oznaczenia) może nie być wystarczający dla odróżnienia produktu od podobnego produktu innego producenta (wyrok SN z dnia 16 stycznia 2009 r., V CSK 241/08, Lex nr 484688). Elementem decydującym o istnieniu niebezpieczeństwa skojarzenia znaków jest charakterystyczna kompozycja graficzna znaku powodów, która została powtórzona w istocie niemal w identyczny sposób w znaku towarowym pozwanego. I właśnie to ogólne wrażenie wizualne, stwarzające podstawę do pozytywnego wyobrażenia o produkcie pozwanego, decyduje o realnym niebezpieczeństwie skojarzenia obu znaków, umożliwiającym pasożytnicze korzystanie przez pozwanego ze znaku powoda oraz prowadzącym do rozwodnienia siły zdolności odróżniającej tego znaku i związanej z nim renomy (zob. wyrok SN z dnia 23 października 2008 r., V CSK 109/08, Lex nr 479328). Na rynku występują opakowania ciastek J. w różnych kolorach (pomarańczowym, brązowym, zielonym, czy też białym), a przedstawiany na nich wizerunek ciastek zwykle nie przypomina wizerunku widniejącego na opakowaniu (...). Przykładowo, tylko na (...) (oraz na „(...) od W.”) widnieje wizerunek ciastka przepołowionego oraz ciastka całego odwróconego do góry „imprintem”. Co ciekawe, dostępne na rynku ciastka różnią się nieco rozmiarem samego ciastka i liczbą ciastek w opakowaniach konkurencyjnych produktów, w wyniku czego ciastka różnych producentów mają różną gramaturę, a opakowania różnią się rozmiarem. Tymczasem, chociaż jest tu margines swobody, pozwany zdecydował stworzyć „(...) od W.” o gramaturze 147 g i 294 g (pojedyncze i podwójne opakowanie), czyli dokładnie odpowiadającej gramaturze opakowania (...) i o praktycznie identycznym rozmiarze opakowania. Wbrew zatem zeznaniom części pracowników pozwanego, mając na uwadze treść art. 233 § 1 k.p.c., niewątpliwie intencją pozwanego było stworzenie opakowania podobnego do (...), a nie był to wynik ogólnej tendencji panującej w odniesieniu do opakowań J. (...) na rynku polskim. Warto tu przytoczyć chociażby zeznania świadka M. H., dyrektora sprzedaży i marketingu oraz prokurenta L., że w trakcie tworzenia opakowania „(...) od W.” brano pod uwagę wygląd opakowania (...) i fakt, że (...) posługują się kolorem granatowym. Pozwany zdawał więc sobie sprawę z ryzyka konfuzji, lecz zaniechał wprowadzenia opakowania, które dostatecznie odróżniałoby się od opakowania konkurenta, sięgając po nieaktualny wzór opakowań z 2010 r. i 2011 r., dużo bardziej podobny do (...) niż aktualne opakowania ciastek J. pozwanego.

Nie można również nie wskazać, że Sąd Okręgowy oddalił wnioski dowodowe z opinii biegłego sądowego także na okoliczność podobieństwa opakowania, uznając niezasadnie, że dla przeciętnego konsumenta nie są one podobne. Analiza materiału dowodowego prowadzi do wniosku przeciwnego. Oznaczenie produktu „(...) od W.” znakiem W., do czego oczywiście pozwany był uprawniony i czego powodowie nie kwestionowali, nie oznacza samo w sobie niemożności popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji. W wypadku przyjęcia odmiennego stanowiska zwolniony od odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy byłby każdy przedsiębiorca, któremu przysługuje prawo do renomowanego znaku towarowego, nawet gdyby wprowadził na rynek produkt, którego wygląd, w tym opakowanie, niczym nie różni się od tego funkcjonującego na rynku, o ile oznaczyłby ten nowy produkt swoim znakiem. Taka interpretacja powołanych przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie znajduje uzasadnienia.

Co więcej, bezsporne było, że pozwany wprowadził nowy produkt w zasadzie „po cichu”, gdyż nawet największa akcja reklamowo-promocyjna, związana z Euro 2012, nie odnosiła się do „(...) od W.”, z czego można wnioskować, że był zainteresowany jak największym poziomem konfuzji. Jak zeznał świadek J. I., znamienne było to, że nie było komunikacji wynikającej z wprowadzenia nowego produktu. Z reguły duży producent, wprowadzając ważny produkt na rynek, podejmuje odpowiednią komunikację, czy to telewizyjną, czy jakiś outdoor, czy zmasowaną reklamę prasową, internetową, która by wspierała nowy produkt. Brak komunikacji mógł się wiązać z tym, że podobieństwo opakowań dawało najlepszy potencjał, jeżeli chodzi o zwiększenie sprzedaży i wejście z odrębną komunikacją, komunikującą produkt, który wprowadzono, byłoby tak naprawdę nieskuteczne, albo byłoby przeciw skuteczne, bo

zbudowałyby w głowach konsumentów to odróżnienie. Jak wynikało z materiału dowodowego, komunikacja „(...) od W.” do konsumentów była ograniczona do siedmiu dwuminutowych programów w telewizji (...) emitowanych raz w tygodniu i prezentujących wyniki losowań, w których konsumenci mogli wygrać bilety na Euro 2012, podczas których produkt „(...) od W.” był eksponowany zaledwie kilka sekund, jako jeden z produktów (zeznania świadka T. K.). Trudno to nazwać wprowadzeniem na rynek nowego produktu i chęcią szerszego zapoznania z nim konsumentów, nawet – jeśli według twierdzeń pozwanego – ta kampania miała służyć głównie promocji marki E.W.. W jej toku pozwany eksponował w różny sposób swoje produkty jako nowość, ale nie „(...) od W.”, będących w ówczesnym okresie faktyczną nowością. W tej kampanii „(...) od W.” odgrywały marginalną i nieistotną rolę. Zgodzić się więc należało z wywodami apelacji, że Sąd Okręgowy dokonał błędnych ustaleń faktycznych w zakresie znaczenia kampanii reklamowej w ramach tej imprezy piłkarskiej. Zeznania świadków będących pracownikami pozwanego były dodatkowo wewnętrznie sprzeczne, skoro, z jednej strony, „(...) od W.” nie zostały wskazane w materiałach kampanii jako nowość, gdyż zostały za późno wprowadzone do obrotu, a z drugiej strony, decyzja o ich wprowadzeniu do obrotu nie została podjęta nagle, ale z wielomiesięcznym wyprzedzeniem.

Trzeba również wspomnieć, że w piśmie procesowym z dnia 29 lipca 2015 r. powodowie zgłosili wniosek o przesłuchanie świadka M. P. na okoliczność powstawania opakowania „Jednych dla W.”, jego projektowania, wyboru kolorystyki i elementów towarzyszących itd. (k. 10271). Był to tak naprawdę jedyny dowód wprost na te okoliczności, gdyż przesłuchiwanie świadków, którzy byli pytani na okoliczności dotyczące opakowań oraz procesu ich powstawania, zasłaniał się niewiedzą w tym zakresie. Ponieważ jednak pozwany cofnął wniosek zgłoszony w odpowiedzi na pozew (M. P. przestała być pracownikiem pozwanego), Sąd Okręgowy uznał przeprowadzenie tego dowodu za bezprzedmiotowe i oddalił wniosek powodów, ale wyciągnął wnioski, które w tym zakresie nie wynikają z pozostałego materiału dowodowego. Takie twierdzenie było przynajmniej przedwcześnie, a powinno być poprzedzone przynajmniej przesłuchaniem ww. świadka.

Powyższe jest o tyle istotne, że przesłanką udzielenia ochrony na podstawie art. 10 i 13 u.z.n.k. jest właśnie zaistnienie ryzyka konfuzji. Zgodzić się należało z apelującymi, że na obecnym etapie postępowania, bez przeprowadzenia właściwego postępowania dowodowego, wyciągnięcie takiego wniosku jest przynajmniej przedwcześnie. Sąd Okręgowy bezpodstawnie orzekł, że w okolicznościach sprawy ryzyko konfuzji jest wykluczone, ponieważ:

- umieszczenie na opakowaniu „(...) od W.” renomowanego oznaczenia E.W. zawsze wyklucza ryzyko konfuzji,
- wskazuje na to metoda normatywna, w konsekwencji czego pominięte/oddalone zostały istotne wnioski dowodowe zgłoszone przez powodów na okoliczność konfuzji,
- wynika to z wzorca przeciętnego konsumenta.

Istotne jest tu wyjście od konkluzji, że każdy nowy producent wchodzący na dany rynek lub producent już istniejący na rynku, ale wchodzący z nowym produktem ma obowiązek takiego zachowania, aby nie doprowadzić do konfuzji, w tym zadbać, aby opakowanie nie było podobne do już istniejących na danym rynku. W jego gestii pozostaje, w jako sposób to osiągnąć. Jak bowiem słusznie wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 stycznia 2010 r. (V CSK 192/09, Lex nr 564857), wymagana jest ostrożność przy wprowadzaniu nowego produktu, 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. Należy jednocześnie uznać, jak była o tym mowa, że mieszczanie znaku renomowanego nie wyłącza samo w sobie możliwości konfuzji, przy czym tu mieliśmy do czynienia ze specyficzną sytuacją, gdyż w chwili wejścia przez pozwanego na rynek ciastek J., istniał na nim tożsamy rodzajowo, renomowany produkt, który przez długi okres czasu był produkowany przez W. i oznaczany jego znakiem. Jeżeli więc następnie wchodzi na rynek produkt w opakowaniu ładząco podobnym do tego już istniejącego na rynku, to siłą rzeczy może dojść do pomylenia produktów (z uwagi na pomylenie opakowań) i nie chodzi tu o prostą zależność, że (...) nie mogą wprowadzić tej konfuzji, bo „oczywiście są od W.”.

W związku z tym słusznie zarzucono w apelacji, że Sąd Okręgowy bezpodstawnie wykluczył możliwość przeprowadzenia dowodów na okoliczność ryzyka wprowadzenia konsumentów w błąd. Poza tym normatywna

metoda ustalania wzorca przeciętnego konsumenta nie wyklucza możliwości dopuszczenia przez sąd dowodów empirycznych, w tym dowodu z opinii biegłego, mających na celu ocenę czy w danej sprawie mogło dojść do wprowadzenia konsumentów w błąd. Wystarczy tu wskazać na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2008 r. (III CSK 377/07, OSNC 2009, nr 6, poz. 88), zgodnie z którym w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji ustalenie ryzyka niebezpieczeństwa wprowadzenia konsumentów w błąd następuje na podstawie oceny sądu opartej na całokształcie okoliczności, przy uwzględnieniu właściwego wzorca konsumenta, i chociaż prowadzenie dowodu z opinii biegłego nie jest niezbędne, to może być jednak przydatne do ustalenia tego ryzyka. Ustalenie możliwości wprowadzenia konsumentów (klientów) w błąd co do pochodzenia towaru lub innych jego cech należy do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia. Trudności w ustaleniu takiego faktu wynikają zarówno stąd, że chodzi o fakt o charakterze prawotwórczym, z reguły dotyczący stanu, który dopiero może zaistnieć, jak również stąd, że ryzyko konfuzji odnosić należy do określonego modelu konsumenta. Przy uznaniu, że możliwość wprowadzenia w błąd jest okolicznością faktyczną, istotną dla rozstrzygnięcia sprawy, staje się zrozumiałe, iż okoliczność ta podlega dowodzeniu zgodnie z regułami określonymi w prawie procesowym cywilnym (art. 227-305 k.p.c.). Mogą być zatem na tę okoliczność powoływane środki dowodowe z katalogu określonego w tych przepisach, w tym również dowód z opinii biegłego sądowego na okoliczność zarówno podobieństwa towarów lub ich opakowań, jak i możliwości konfuzji co do określonych ich cech.

Jak słusznie podkreślili skarżący, w niniejszej sprawie Sąd Okręgowy oddalił powództwo, podnosząc, że powodowie nie wykazali spełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, a z drugiej strony oddalił lub pominął wnioski dowodowe mogące służyć wykazaniu tych okoliczności (nie tylko opinia biegłego sądowego). Tymczasem z badań przeprowadzonych na zamówienie powodów, jak i zeznań świadków wynikałoby, że opakowanie „(...) od W.” było ładując podobne do opakowania (...). Te badania zostaną zacytowane (w skrócie) poniżej, a zostały bardzo szeroko powołane na s. 78-81 apelacji. Co więcej, analiza danych A., których wiarygodności pozwany nie kwestionował, wskazuje na korelację spadku poziomu sprzedaży (...) po wprowadzeniu „(...) od W.” ze wzrostem poziomu sprzedaży „(...) od W.”. To w ogóle nie było przedmiotem rozważań Sądu I instancji, a mogłoby sugerować, że wielu dotychczasowych konsumentów (...) stało się w okresie, gdy w obrocie było sporne opakowanie, konsumentami „(...) od W.”. Jednocześnie w kolejnych miesiącach, począwszy od grudnia 2012 r., udział ciastek pozwanego (zwłaszcza wartościowy) wyraźnie spadł w porównaniu do udziałów z okresu lipiec – listopad 2012 r., czemu towarzyszy wzrost udziału rynkowego (...). Sąd Okręgowy nie poczynił w tym przedmiocie ustaleń i w żaden sposób tej sytuacji nie ocenił, chociaż zeznawali o tym świadkowie, np. J. I., M. H. czy W. P..

W odniesieniu do pojęcia (modelu) przeciętnego konsumenta wielokrotnie wypowiedział się Sąd Najwyższy. Pojęcie to doczekało się również niezwykle obszernej literatury przedmiotu oraz było wielokrotnie interpretowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przykładowo, w wyroku z dnia 6 grudnia 2007 r. (III SK 20/07, OSNP 2009, nr 3-4, poz. 55) Sąd Najwyższy przyjął, że modelowy konsument, czyli osoba „dostatecznie dobrze poinformowana, uważna i ostrożna”, posiada określony zasób informacji o otaczającej go rzeczywistości i potrafi go wykorzystać dokonując analizy przekazów rynkowych, a także krytycznie podchodzi do działań marketingowych. Nie oznacza to, że konsument o takich cechach nie może zostać wprowadzony w błąd, gdyż zarówno poziom jego percepcji jak i uwagi różni się w zależności od tego, jakiego produktu dotyczy praktyka rynkowa oraz w jakich okolicznościach produkt ten jest nabywany. Model przeciętnego odbiorcy dostosowywany jest do tego, jakiego produktu dotyczą działania marketingowe przedsiębiorcy.

W wyroku z dnia 21 kwietnia 2011 r. (III SK 45/10, Legalis nr 432334) Sąd Najwyższy dodał, że wzorec przeciętnego konsumenta należycie poinformowanego, uważnego i rozsądnego nie może być definiowany w oderwaniu od ustalonych – odrębnie dla każdej sprawy – warunków obrotu i realiów życia gospodarczego. Wzorcem uwzględnianym przy ocenie wprowadzającego w błąd charakteru reklamy jest model przeciętnego odbiorcy reklamy, przy czym nie chodzi o krąg wszystkich osób, które mogły się z reklamą zapoznać w środkach masowego przekazu lub podczas zakupów w centrum handlowym. Chodzi o konsumenta towarów lub usług będących przedmiotem danej reklamy. Dlatego konieczna jest rekonstrukcja nie „ogólnego modelu przeciętnego konsumenta”, lecz „modelu przeciętnego

konsumenta reklamowanych towarów”, np. przeciętnego konsumenta leków, do którego kierowane były gazetki reklamowe, przeciętnego konsumenta reklamowanych usług telekomunikacyjnych.

W wyroku z dnia 4 marca 2014 r. (III SK 34/13, Legalis nr 994606) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że w przypadku reklamy wprowadzającej w błąd wzorzec „przeciętnego konsumenta” ustala się w oparciu o uwzględniane łącznie dwa kryteria: rodzaj reklamowanego towaru lub usługi (wyznaczający adresata reklamy) oraz sposób rozpowszechniania reklamy (wyznaczający rzeczywistego odbiorcę reklamy). Pierwsze kryterium ma podstawowe znaczenie z punktu widzenia rekonstrukcji zasobu „domniemanych” informacji, jakie powinien posiadać przeciętny konsument. Natomiast drugie kryterium służy ewentualnemu dookreśleniu tego zasobu w zależności od środka reklamy, gdyż może prowadzić do zawężenia kręgu osób tworzących podstawę dla rekonstrukcji wzorca przeciętnego odbiorcy. Normatywny model przeciętnego konsumenta polega na ustaleniu przez sąd pewnego hipotetycznego wzorca, sposobu postrzegania reklamy przez konsumenta będącego adresatem reklamy konkretnych towarów lub usług. Nie przeprowadza się badań demoskopowych, lecz dokonuje rekonstrukcji przeciętnego konsumenta w oparciu o zespół cech zdefiniowanych przez prawodawcę. Bada się, jakie normatywnie uzasadnione oczekiwania ma ostrożny konsument, który zetknie się z określonym przekazem reklamowym. Przeciętny konsument jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny, posiada więc pewien zasób wiedzy o rzeczywistości gospodarczej, w jakiej styka się z przekazem reklamowym. Jako uważny i ostrożny konsument, potrafi wiadomości te wykorzystywać do analizy przekazu reklamowego, wobec którego musi zachowywać pewien stopień racjonalnego krytycyzmu (niewielkiej podejrzliwości). Uwaga i ostrożność konsumenta zakładają, że ma on świadomość, iż nie zawsze przekaz reklamowy będzie całkowicie zgodny z rzeczywistością, co pozwala na posługiwanie się w reklamie przesadą, ale w żaden sposób nie uzasadnia posługiwania się informacjami nieprawdziwymi. Wzorzec konsumenta nie może być definiowany na użytek konkretnej sprawy w oderwaniu od realiów związanych z odbiorcą określonych produktów, do którego kierowana jest reklama.

Powyższe wywody zostały potwierdzone przez Sąd Najwyższy w wyrokach z dnia 8 maja 2014 r. (III SK 45/13, OSNP 2015, nr 9, poz. 130) i z dnia 16 kwietnia 2016 r. (III SK 24/14, Legalis nr 1274372). Generalnie można więc przyjąć, że przeciętny konsument jest osobą dojrzałą i krytyczną, która posiada określony zasób informacji o otaczającej go rzeczywistości i potrafi to wykorzystać, dokonując analizy przekazów rynkowych. Jednak poziom nasilenia powyższych cech u przeciętnego odbiorcy zależy od rynku, na którym stosowana jest dana praktyka. Konsument – nawet dobrze zorientowany i bardzo uważny – nie jest jednak profesjonalistą, a więc jego wiadomości nie obejmują wiedzy specjalistycznej i nie potrafi on ocenić sytuacji jak profesjonalista. Nie zmienia to faktu, że nawet ostrożny, uważny konsument ma prawo do rzetelnej informacji, pozostającej w zgodzie z prawem, która nie będzie wprowadzać w błąd. Zgodzić się należy z poglądem, że od rodzaju danego towaru zależy, jaki trzeba przyjąć poziom uwagi konsumenta przy decyzji o zakupie. Mniejsza uwaga i ostrożność konsumentów występuje w przypadku towarów powszechnego, codziennego użytku, a większa w przypadku towarów nabywanych rzadko. To samo dotyczy odpowiednio także towarów tańszych i droższych. Przeciętny konsument, który dokonuje zakupów w branży spożywczej, rzadko bowiem przed dokonaniem zakupu sięga po informację dotyczącą pochodzenia towaru. Szczególnie dobra konsumpcyjnie jednorazowego użytku (np. artykuły spożywcze, kosmetyczne, używki itp.) kupuje się niejako automatycznie, nie koncentrując uwagi na finezyjnych różnicach w zakresie oznaczeń indywidualizujących. Stąd zwiększa się ryzyko konfuzji co do pochodzenia (zob. E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2001, s. 79).

Jak prawidłowo zauważyli powodowie, decyzje o nabyciu produktów spożywczych są podejmowane szybko i na podstawie przyzwyczajzeń konsumenckich czy zapamiętanych skojarzeń. Sąd Okręgowy nie uwzględnił – przy określeniu modelu przeciętnego konsumenta – okoliczności faktycznych tej sprawy. Tymczasem, jak słusznie wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 marca 2015 r. (VI SA/Wa 2332/14, Legalis nr 1245111), towary takie jak czekolady, batony czekoladowe, wyroby cukiernicze są dobrem powszechnego użytku, są spożywane w ramach przekąsek (codziennie), masowo są nabywane w ramach codziennych zakupów przez konsumentów. Wiadomo także, iż jest to grupa mniej uważna, podchodząca do zakupów z obniżonym poziomem uwagi, przeciwnie niż profesjonalści, którzy bardzo często nawiązują stałą współpracę gospodarczą z określonymi producentami

i dobrze znają wszystkie na danym rynku podmioty (a tym samym i znaki towarowe). Konsument, kupujący wyroby cukiernicze, bazuje raczej na niewyraźnym obrazie znaków towarowych w pamięci i rzadko ma możliwość bezpośredniego porównania podobnych oznaczeń. Wzmacnia to ryzyko konfuzji przedsiębiorstw w obrocie (zob. też wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014 r., VI SA/Wa 1572/13, Legalis nr 951259). Nie sposób zatem uznać za prawidłowe stanowisko przyjęte przez Sąd I instancji, że przeciętny konsument dóbr powszechnego użytku, kosztujących maksymalnie kilka – kilkanaście złotych, na pewno czyta napisy umieszczone na opakowaniach produktów. W odniesieniu do takich właśnie produktów, które mają takie same albo bardzo zbliżone opakowania, ryzyko konfuzji jest więc znaczne.

Trudno odnieść się do stwierdzenia, że to powodowie naruszyli dobre obyczaje. Korzystali oni (głównie (...)) z uprawnień, jakie dawała umowa licencyjna, wypełnili wynikające z niej obowiązki i z niczego nie wynikał obowiązek poinformowania otoczenia rynkowego o wygaśnięciu tej umowy, podjęcia jakichś działań, które miały uświadomić konsumentom (jak można domniemywać z uzasadnienia zaskarżonego wyroku) o tym, że (...) nie będą już oznaczane znakiem W.. Ten znak został usunięty z opakowań, co było bezsporne i to było wystarczającym działaniem ze strony powodów. Nie znajduje żadnego uzasadnienia stwierdzenie, że np. mogliby zmienić szatę graficzną opakowania, gdyż pozwany wprowadzi do obrotu produkt z tej samej kategorii w opakowaniu, które może wprowadzić w błąd konsumentów. Wręcz przeciwnie, (...) były od lat sprzedawane w określonym opakowaniu, a jedyna modyfikacja sprowadzała się do usunięcia znaku towarowego E.W.. Z umowy licencyjnej wynikał jedynie obowiązek powodów – po jej rozwiązaniu – nieużywania w odniesieniu do jakichkolwiek produktów jakichkolwiek znaków towarowych podobnych lub istotnie podobnych do lub prawie przypominających jakikolwiek znak E.W., którego użycie mogłoby spowodować przekłamanie lub wprowadzenie w błąd, nieużywania nazwy W. bądź E.W. w powiązaniu z jakimikolwiek produktami i nierejestrowawania znaków towarowych, które mogłyby zostać uznane za myląco podobne do znaku towarowego E.W. (punkty 4.1.8, 4.1.12 i 4.1.13). Bezspornie powodowie żadnego z tych zakazów nie naruszyli (pozwany takiej okoliczności nawet nie podnosił). Nie można tu mówić o „usunięciu znaku E.W. po cichu”. Trudno nawet stwierdzić, jak taka kampania reklamowa miałaby wyglądać, aczkolwiek w 2011 r., po zakończeniu umowy licencyjnej, powodowie prowadzili kampanię reklamową (...) z wykorzystaniem reklamy telewizyjnej z wizerunkiem opakowania (...) już bez oznaczenia E.W.. I to było oczywiście wystarczające, nie można bowiem na powodów nakładać obowiązków, które nie wynikają z przepisów prawa lub norm związanych np. z dobrymi obyczajami kupieckimi. Innymi słowy, powodowie nie mieli obowiązku przeprowadzenia kampanii reklamowej (informacyjnej) w stosunku do konsumentów dotyczącej „usunięcia oznaczenia E.W.”, niezależnie od tego, że taka kampania z natury rzeczy promowałaby również konkurenta, a nadto mogłoby skutkować bezprawnym wykorzystaniem znaku towarowego E.W., gdyż niewątpliwie odwołanie do niego musiałyby się znaleźć w tego typu informacji. Natomiast ustalenie, czy faktycznie nie miało znaczenia dla (...) usunięcie znaku towarowego E.W. z opakowania, a to z uwagi na rozpoznawalność znaku (...), jak twierdzili powodowie, powinno zostać poprzedzone przeprowadzeniem właściwie postępowania dowodowego, czego Sąd Okręgowy zaniechał, w szczególności, że również nie ocenił zeznań świadków w tym kontekście, przyjmując a priori metodę normatywną. Nie sposób jednak dociec, dlaczego zeznania w tym przedmiocie miałyby być mniej wiarygodnym środkiem dowodowym niż własna ocena Sądu Okręgowego. Nie da się wykluczyć, że wieloletnie związki (...) oraz marki E.W. miały wpływ na świadomość konsumentów w zakresie oddziaływania na siebie obu znaków, niemniej oddalenie wniosków dowodowych stron w tym przedmiocie, szczególnie wniosków dowodowych powodów, a następnie wyciągnięcie negatywnych dla nich skutków prawnych, nie miało żadnego uzasadnienia, było sprzeczne chociażby z art. 217 § 3 k.p.c.

Sąd Okręgowy nie odniósł się szerzej, nie czyniąc w tym przedmiocie szczegółowych ustaleń i nie dokonując oceny, również do następujących twierdzeń powodów, które miały przemawiać (według nich) za zasadnością dochodzonych roszczeń:

- a) celowego przemieszania „(...) od W.” i (...) w celu wzmożenia konfuzji;
- b) informowania sprzedawców przez przedstawicieli handlowych, że „(...) od W.” są (...) w odświeżonym opakowaniu;

c) cichego wprowadzenia „(...) od W.” do obrotu po to, aby konsumenci nie zorientowali się, że na rynek jest wprowadzony nowy produkt, wcześniej na tym rynku nieobecny;

d) niewycofania „(...) od W.” z obrotu zgodnie z postanowieniem o zabezpieczeniu i wyprzedawanie tego produktu po cenie promocyjnej;

e) po zmianie opakowania (w wyniku zabezpieczenia) wykorzystania kodów EAN, które zostały nadane „J. od W.”, w celu wykorzystania w dystrybucji ciastek J. pozwanego w nowym opakowaniu, kanałów nieuczciwie uzyskanych przez „(...) od W.”.

Te okoliczności mogą mieć natomiast znaczenie dla określenia bezprawności czynu, w tym w kontekście dobrych obyczajów kupieckich.

W kontekście zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c., zgodnie z którym sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału, należy podkreślić, że ocena wiarygodności i mocy dowodów przeprowadzonych w danej sprawie wyraża istotę sądenia w części obejmującej ustalenie faktów. Dotyczy ona rozstrzygnięcia o przeciwstawnych twierdzeniach stron na podstawie własnego przekonania składu orzekającego powziętego w wyniku bezpośredniego zetknięcia się ze świadkami, dokumentami i innymi dowodami przeprowadzonymi w sprawie. Zarzut w tym przedmiocie, a więc sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału, może być skuteczny w sytuacji, gdy powstaje dysharmonia pomiędzy materiałem zgromadzonym w sprawie a konkluzją, do jakiej dochodzi sąd na jego podstawie. Przytoczenie w apelacji odmiennej, własnej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego, na który powołuje się apelujący, nie może być uznane za skuteczne, przy jednoczesnym zaniechaniu wykazania, że ocena dokonana przez sąd przekracza granicę swobodnej oceny dowodów, którą wyznaczają czynniki logiczny i ustawowy, zasady doświadczenia życiowego, aktualny stan wiedzy, stan świadomości prawnej i dominujące poglądy na sądowe stosowanie prawa. Jeżeli więc wnioski wyprowadzone przez sąd orzekający z zebranego materiału dowodowego są logicznie poprawne i zgodne z doświadczeniem życiowym, to ocena tego sądu nie narusza przepisu art. 233 § 1 k.p.c. i musi się ostać, choćby dawały się z niego wysnuć także wnioski odmienne. Innymi słowy, jedynie w sytuacji, gdy brak jest logiki w powiązaniu wniosków z zebranymi w sprawie dowodami lub gdy wnioskowanie sądu wykracza poza schematy logiki formalnej albo przeczy zasadom doświadczenia życiowego, nie uwzględnia jednoznacznych związków przyczynowo-skutkowych, przeprowadzona przez sąd ocena dowodów może być skutecznie podważona.

Przenosząc powyższe na realia niniejszej sprawy należy zauważyć, że Sąd Okręgowy naruszył te wytyczne, o czym była mowa szeroko powyżej, ale co istotne, pominął okoliczności wynikające ze zgromadzonego materiału dowodowego, dokonując ustaleń w zasadzie jedynie na podstawie dowodów zaferowanych przez stronę pozwaną lub własnych założeń przedstawionych jako kwestie normatywne. W szczególności bezpodstawnie oddalił (pominął) wnioski dowodowe lub bezpodstawnie pominął środki dowodowe. W tym miejscu trzeba wskazać na opinie prywatne przedstawione przez strony i wnioski, które miały z nich wynikać:

1) powodów:

a) Badania (...) (...) v. (...) od W. na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15 lat i więcej (k. 409-435): ryzyko pomylenia produktu na podstawie opakowania jest bardzo duże, gdyż potwierdziło to aż 74% badanych pytanych wprost o takie ryzyko, ryzyko takiej pomyłki jest wysokie we wszystkich grupach wykształcenia; gdy pokazano półkę z ciastkami, na której zostały umieszczone „(...) od W.”, a nie było na niej (...), to 45% badanych potwierdziło, że widzi na niej (...); gdy pokazano badanym oryginalne opakowania „(...) od W.” i (...), to 50% z nich uznało, że są to produkty tej samej marki; znaczna część badanych postrzega „(...) od W.” jako produkt będący od dawna na rynku, „znany im od lat” (prawie połowa), a produkt został wprowadzony na polski rynek w marcu 2012 r.; ci którzy uważają na podstawie opakowania, że jest to ta sama marka, w zdecydowanej większości (72%) wskazują, że jest to marka W.;

b) Wzornicza analiza porównawcza Instytutu Wzornictwa Przemysłowego (k. 527-545): opakowania ciasteczek produkowanych przez obie firmy są bardzo zbliżone; wielkość opakowań, kształt, proporcje i zasada konstrukcyjna są praktycznie identyczne, identyczny jest także sposób i kierunek otwierania opakowań od strony lewej do prawej za pomocą specjalnego „języczka”, zastosowane materiały są praktycznie takie same; ogólny charakter kolorystyki opakowań jest zbliżony, co jest efektem użycia w obu przypadkach kolorów owoców, z jakich zrobiona jest galaretka smakowa ciastek; dodatkowo skojarzenie podobieństwa jest podkreślone przez użycie koloru granatowego jako tła dla obrazów owoców i napisów, a niewielkie różnice w nasyceniu tego koloru nie zmieniają tego wrażenia; podobny jest także rodzaj elementów graficznych i sposób ich rozmieszczenia na górnej powierzchni opakowania, zastosowanie odmiennej kolorystyki mniej eksponowanych spodów nie ma większego wpływu na wrażenie ich podobieństwa; szczegółowa wzornicza analiza porównawcza obu zestawów opakowań ciasteczek wskazuje na ich podobieństwo;

f) Badania konsumenckie, jaki wpływ na decyzje konsumentów ma obecność marki W. na opakowaniu (...) (k. 10020-10024, 10028-10038): wynikało z nich, że 68% badanych nadal kupowałoby (...) tak często, jak obecnie, 24% raczej rzadziej, a jedynie 8% przestałoby je kupować; zniknięcie logo W. zauważyło jedynie 37% badanych;

2) pozwanego:

a) Badanie (audyt) marki W.: jako kolor kojarzący się z marką W. wskazano granatowy (k. 1631);

b) Badanie dotyczące marek słodczy z dnia 5 lipca 2012 r. (k. 1634-1657): marka słodczy W. w największym stopniu jest kojarzona z kolorem ciemnoniebieskim/granatowym, w spontaniczny sposób kojarzy ten kolor z W. 47% całej populacji Polaków, żadna inna marka nie uzyskała tak wysokiego wyniku na poziomie spontanicznym; na poziomie wspomaganym (listą marek) 63% Polaków kojarzy ten kolor z W.; poziom kojarzenia tego koloru jest jeszcze wyższy w grupie nabywców (...) i produktów podobnych do (...) – w sposób spontaniczny kojarzy ten kolor z W. 49% użytkowników (...), w sposób wspomagany – 66%; druga najczęściej wymienioną marką kojarzoną z kolorem ciemnoniebieskim/granatowym są (...), jednak kojarzone są one z tym kolorem tylko, gdy są pokazywane badanym na liście, w sposób spontaniczny wymienia je bardzo niewielki odsetek uczestników badania; W. jest również najczęściej przywoływanym producentem (...), połowa całej populacji Polaków w sposób spontaniczny wskazuje W. jako producenta (...), a 65% w sposób wspomagany listą; w grupie użytkowników (...) te odsetki są odpowiednio wyższe (odpowiednio 65% i 67%); drugim w kolejności wymienianym producentem (...) są (...) – wskazywane są tylko w sposób wspomagany przez 30% Polaków i 31% użytkowników (...), a więc przez znacznie mniejszą grupę niż W.;

c) Opinia prof. A. F. „Percepcja ciastek typu J. (...) ze szczególnym uwzględnieniem opakowań Delicji i (...) od W.” (k. 1659-1725): kolor granatowy i kolory zbliżone do niego na opakowaniach ciastek typu J. (...) nie są elementem wyróżniającym daną markę, stosowane są na wielu różnych opakowaniach, także w umyśle konsumentów kolor granatowy jest kojarzony z wieloma markami tego rodzaju produktów; na różnicowanie opakowań wpływa podobieństwo nazw i ich znajomość, nie ma podobieństwa nazw na prezentowanych opakowaniach, nazwy (...), (...) i (...) są całkowicie różne pod względem fonetycznym i wizualnym, nadto wszystkie te marki są bardzo dobrze znane, doskonale odróżniane i nie ma możliwości ich pomylenia; procedura (...) pozwoliła stwierdzić niesymetryczność w rozpoznawaniu opakowań ciastek (...) i „(...) od W.”; konsumenci w 19% fałszywie rozpoznawali (...), uważając że to W., zaś nie rozpoznawali W. na podstawie opakowania „(...) od W.” jako (...); nowy produkt „(...) od W.” może być uznany za jeden z typowych przedstawicieli kategorii ciastek J. (...); opakowanie „(...) od W.” mocno opiera się na renomie E.W., nazwy bardzo dobrze znanej oraz kolorystyce i grafice stosowanej w innych produktach W.; ciastka „(...) od W.” opierają się zatem na renomie W. i wobec tego mocno odróżniają się od konkurencji; nie ma możliwości pomylenia opakowania ciastek W. z opakowaniem ciastek (...), ani z innymi opakowaniami ciastek J. (...) znajdującymi się aktualnie na rynku; ciastka „(...) od W.” nie mogą więc wprowadzać w błąd co do pochodzenia tego produktu;

d) Opinia J. G. i A. K. do „Badania (...) (...) v. (...) od W. na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15 lat i więcej” (k. 1831-1840): kwestionowanie jej wyników;



e) Opinia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (k. 1842-1850): różnice w opakowaniach dotyczą identyfikacji tekstowej, imprintu oraz projektu i układu graficznego; wizualne oddziaływanie porównywanych opakowań mieści się w danej kategorii produktu J. (...) innych producentów obecnych na rynku; w projektach należących do tej kategorii wykorzystywany jest powszechnie motyw wizerunku wyrobu spożywczego (ciastka i jego przekroju w relacji z owocami) oraz kolorystyką tła jako wyróżnienia smakowego produktu; występują duże kontrasty kolorystyczne pomiędzy nazwą a tłem opakowania – najczęstsze zestawienie to biały napis na ciemnym tle, np. niebieskim;

f) Badanie TNS Polska dotyczące marek słodczy październik 2012 r. metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganym komputerowo (k. 1852-1884, 8053-8091): najczęściej używana nazwa dla kategorii biszkoptów z czekoladą oblaną galaretką to delicje (około 80% Polaków powyżej 15 roku życia i około 85% użytkowników kategorii posługuje się taką nazwą, widząc ciastka zaprezentowane na talerzyku); producenci najczęściej kojarzeni z wprowadzeniem ciastek z tej kategorii to W. i (...), przy czym W. okazał się najczęściej spontanicznie wymienianym producentem „(...) od W.”; W. jest producentem słodczy znanym niemal wszystkim Polakom; gdy zaprezentowano badanym rzeczywiste opakowania (...) i „(...) od W.”, okazało się, że aż 74% spośród ogółu badanych oraz 79% użytkowników kategorii potrafi poprawnie, w sposób spontaniczny zidentyfikować, że producentem „(...) od W.” jest W., w przypadku (...) 37% Polaków ponad 15 rokiem życia i 40% użytkowników kategorii uważa, że ich producentem jest W., a tylko 17% jest zdania, że producentem tych ciastek są (...), a jedynie 6% ogółu badanych i 7% użytkowników kategorii prawidłowo identyfikuje, że jest to K.;

g) Badanie TNS Polska dotyczące marek słodczy grudzień 2013 r. metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganym komputerowo (k. 8093-8136): najczęściej używana nazwa dla kategorii biszkoptów z czekoladą oblaną galaretką to delicje (około 80% Polaków powyżej 15 roku życia i około 90% użytkowników kategorii posługuje się taką nazwą, widząc ciastka zaprezentowane na talerzyku); producenci najczęściej kojarzeni z wprowadzeniem ciastek z tej kategorii to W. i (...), przy czym W. okazał się najczęściej spontanicznie wymienianym producentem wszystkich pokazywanych ciastek, bez względu na prezentowaną markę, jak i „(...) od W.”; W. jest producentem słodczy znanym niemal wszystkim Polakom; gdy zaprezentowano badanym rzeczywiste opakowania (...) i „Biszkoptów (...)”, okazało się, że aż 68% spośród ogółu badanych oraz 74% użytkowników kategorii potrafi poprawnie, w sposób spontaniczny zidentyfikować, że producentem „Biszkoptów...” jest W., w przypadku (...) 38% Polaków ponad 15 rokiem życia i 40% użytkowników kategorii uważa, że ich producentem jest W., a tylko 22% jest zdania, że producentem tych ciastek są (...), a jedynie 6% ogółu badanych i 8% użytkowników kategorii prawidłowo identyfikuje, że jest to K.; nie ma zależności między znajomością reklamy (...) a wskazaniem na W. jako ich producenta;

h) Badanie telefoniczne TNS Polska dotyczące marek słodczy lipiec 2012 r. (k. 7827-7946), badania z dnia 8 kwietnia 2013 r. metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganym komputerowo (k. 8319-8340), z dnia 5 lipca 2012 r. (k. 8342-8370) i listopad 2012 (k. 8443-8495);

i) Badanie TNS Polska dotyczące marek słodczy lipiec 2014 r. metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganym komputerowo (k. 9889-9908): W. jest wciąż najbardziej znanym producentem słodczy w Polsce; ponad 1/3 ogółu po obejrzeniu opakowania (...) uznała, że ich producentem jest W., a wśród użytkowników kategorii 44% osób uważa, że ich producentem w prezentowanym opakowaniu jest W. – ten odsetek jest na podobnym poziomie, co w dwóch poprzednich pomiarach;

j) Badanie porównawcze TNS biszkoptów z galaretką oblaną czekoladą maj – czerwiec 2015 r. (k. 10472-10510).

Jeżeli strona składa pozasądową ekspertyzę z wyraźną intencją potraktowania jej jako dowodu w sprawie, wówczas należy przypisać jej rangę dowodu z dokumentu prywatnego w rozumieniu art. 245 k.p.c. Pozasądowa opinia rzeczoznawcy jako dokument prywatny stanowi jedynie dowód tego, że osoba, która ją podpisała wyraziła zawarty w niej pogląd, nie korzysta natomiast z domniemania zgodności z prawdą zawartych w niej twierdzeń (zob. np. wyroki SN: z dnia 8 czerwca 2001 r., I PKN 468/00, OSNAPiUS 2003, nr 8, poz. 197 i z dnia 19 grudnia 2012 r., II CNP 41/12, Legalis nr 667388). Nie oznacza to – wbrew stanowisku Sądu Okręgowego – że taka opinia jest wyłączona spod oceny

w postępowaniu cywilnym, przy zastosowaniu przesłanek z art. 233 § 1 k.p.c., z uwzględnieniem rozkładu ciężaru dowodu z art. 253 k.p.c. Nie miało żadnego uzasadnienia oddalenie ww. wniosków dowodowych, tym bardziej, że ocena normatywna przyjęta przez Sąd Okręgowy nie jest wyłączną oceną omawianego problemu i strony mają prawo dowodzić swoich stanowisk. Powyższe opinie, podobnie jak stanowiska procesowe stron, były ze sobą sprzeczne, ale nie zwalniało to Sądu I instancji od dokonania ich oceny w kontekście całokształtu materiału dowodowego. Co więcej, obie strony zawnioskowały o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego, aby poprzeć wnioski wynikające z powołanych opinii prywatnych, do czego miały prawo, gdyż wymagało to wiadomości specjalnych (art. 278 § 1 k.p.c.). Sąd Okręgowy nie przeprowadził więc postępowania dowodowego we właściwym zakresie, gdyż nie dopuścił dowodów, które miały istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jak ekspertyzy, analizy i raporty, badania, opinie, a także inne dowody – w szczególności pozostałe wydruki, fotografie i opakowania (co charakterystyczne, gdy przedmiotem sprawy są właśnie opakowania), kopie gazetek promocyjnych, ale również dowodów z opinii biegłych sądowych. Trzeba podkreślić, że niedopuszczalne jest pominięcie zaofiarowanych środków dowodowych z powołaniem się na wyjaśnienie sprawy, jeżeli ocena dotychczasowych dowodów prowadzi, w przekonaniu sądu, do wniosków sprzecznych z przedstawionymi przez stronę zgłaszającą dowód (zob. np. wyroki SN: z dnia 30 maja 2007 r., IV CSK 41/07, Legalis nr 1336540 i z dnia 17 kwietnia 2008 r., I CSK 543/07, OSNC-ZD 2009, nr B, poz. 44). Tak właśnie postąpił Sąd Okręgowy, który oddalił wnioski dowodowe powodów, aby następnie wyciągnąć z pozostałego materiału dowodowego wnioski sprzeczne z twierdzeniami tej strony, wielokrotnie podkreślając, że powodowie, na których spoczywał ciężar dowodu, nie udowodnili określonej okoliczności.

Nie można przy tym mówić o naruszeniu przez strony art. 207 § 6 k.p.c., gdyż te wnioski dowodowe zostały zgłoszone w odpowiedzi na stanowisko strony przeciwnej, a nadto dopuszczenie np. dowodów z opinii prywatnych nie spowodowałyby zwłoki w rozpoznaniu sprawy. Nie sposób również nie zauważyć, że o ile Sąd Okręgowy pominął prywatne ekspertyzy, analizy, badania opinie itd. jako niemające znaczenia dla sprawy, a część jako również spóźnione – art. 207 § 6 k.p.c. (s. 32 uzasadnienia), to z uzasadnienia zaskarżonego wyroku nie wynika wyraźnie, które dowody miałyby być spóźnione. Ponadto część znaczna wniosków dowodowych została zgłoszona z uwagi na rozszerzenie powództwa w toku postępowania pierwszoinstancyjnego, a więc do nich w ogóle nie sposób zastosować powołanego przepisu.

Warto także zauważyć, że na rozprawie w dniu 26 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy zobowiązał stronę powodową do sprecyzowania wniosku z pkt. 9-2 ppkt 2 pozwu (biegły na renomę i rozpoznawalność marki (...) oraz opakowań i oznaczeń) i stronę pozwaną co do pkt. 5 odpowiedzi na pozew, przez sprecyzowanie tezy dowodowej, kto ma sporządzić opinię, przy użyciu jakiej metody itd. (k. 9967) – powód sprecyzował to w piśmie procesowym z dnia 27 marca 2015 r. (k. 9982 i n.), pozwany w piśmie z tego samego dnia (k. 10095 i n.). Zatem Sąd I instancji był początkowo przekonany o konieczności przeprowadzenia takiego dowodu. Następnie jednak te wnioski oddalił, aby stwierdzić np. że powodowie nie obalili twierdzenia pozwanego, iż (...) kojarzą się z W. (s. 80 uzasadnienia), obsadzając się w roli przeciętnego konsumenta. Innymi słowy, Sąd Okręgowy stwierdził, że powodowie nie wykazali właściwych okoliczności i oddalił wnioski dowodowe, które miały służyć właśnie ich udowodnieniu. Jak wskazano, takie zachowanie jest wprost sprzeczne z art. 217 § 3 k.p.c., z którego wynikają sytuacje, w których sąd jest uprawniony do oddalenia wniosków dowodowych. Taka sytuacja nie miała miejsca w niniejszej sprawie, a wręcz przeciwnie – nie ma podstaw oddalenia wniosku dowodowego, a następnie przyjęcie, że strona nie udowodniła okoliczności, która miała być wywiedziona w oparciu o ten wniosek dowodowy.

W związku z powyższymi wywodami należało uznać, że w niniejszej sprawie mieliśmy do czynienia z nierozpoznaniem istoty sprawy. Do uchylecia wyroku i przekazania sprawy na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. może dojść wtedy, gdy istnieją procesowe przeciwwskazania do wydania wyroku reformatoryjnego, co należy rozpatrywać w aspekcie okoliczności danej sprawy (zob. np. wyrok SN z dnia 9 stycznia 2014 r., V CSK 84/13, Lex nr 1446461), gdyż zasadą jest wydanie wyroku reformatoryjnego. Podstawami wskazanymi w tym przepisie są nierozpoznanie istoty sprawy lub konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości. W wyroku z dnia 26 stycznia 2011 r. (IV CSK 299/10, Lex nr 784969) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że pojęcie „istota sprawy”, o którym mowa w powołanym przepisie, dotyczy jej aspektu materialnoprawnego i zachodzi w sytuacji, gdy sąd nie zbadał podstawy materialnoprawnej

dochodzonych roszczeń, jak też skierowanych przeciwko nim zarzutów merytorycznych, tj. nie odniósł się do tego, co jest przedmiotem sprawy, uznając, że nie jest to konieczne z uwagi na istnienie przesłanek materialnoprawnych, czy procesowych unicestwiających dochodzone roszczenie. W wyroku z dnia 12 stycznia 2012 r. (II CSK 274/11, Lex nr 1110971) Sąd ten uznał, że nierozpoznanie istoty sprawy dotyczy niezbadania roszczenia będącego podstawą powództwa, jak również zarzutu przedawnienia lub potrącenia. Natomiast w uzasadnieniu wyroku z dnia 12 listopada 2007 r. (I PK 140/07, OSNP 2009, nr 1-2, poz. 2) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że rozpoznanie istoty sprawy ma miejsca wówczas, gdy rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji nie opiera się na przesłance procesowej lub materialnoprawnej unicestwiającej, lecz wynika z merytorycznej oceny zasadności powództwa w świetle przepisów prawa materialnego.

Tak więc do nierozpoznania istoty sprawy dochodzi m.in. wówczas, gdy rozstrzygnięcie sądu I instancji nie odnosi się do tego, co było przedmiotem sprawy, gdy zaniechał on zbadania materialnej podstawy żądania, albo merytorycznych zarzutów strony, przez podstawienie przyjmując, że istnieje przesłanka materialno-prawna lub procesowa unicestwiająca roszczenie. Dochodzi więc do niego również w sytuacji, gdy sąd I instancji nie rozpozna (pominie) merytorycznych zarzutów stron, które wpływają na treść żądania pozwu (zob. np. wyrok SN z dnia 24 września 1998 r., II CKN 897/97, Lex 34232). Bardzo dokładnie tę kwestię wyjaśnił Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 13 listopada 2014 r. (III SZ 1/14, Lex nr 1554589). Pamiętać należy, że nierozpoznanie istoty sprawy rodzi konieczność uchylecia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, w przeciwnym razie strony byłyby pozbawione jednej merytorycznej instancji (zob. T. Ereciński w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2007, pod red. T. Erecińskiego, t. 2, s. 147).

W niniejszej sprawie Sąd I instancji nie rozpoznał więc materialnoprawnej podstawy roszczenia powodów, nie odniósł się do jej istoty, co oznacza, że doszło do nierozpoznania istoty sprawy we wskazanym rozumieniu. Samo pochodzenie (...) od W. i stosowanie na opakowaniach tego produktu znaku towarowego E.W. (w ramach umowy licencyjnej) nie oznacza samo w sobie wyłączenie naruszenia przez L. uprawnień powodów i wyciągnięcie wniosku, że „(...) są od W.”. Aby dokonać właściwych ustaleń i rozpoznać istotę sprawy, Sąd ten powinien przeprowadzić właściwie postępowanie dowodowe, czyli dopuścić dowody z opinii prywatnych, a następnie dowód z opinii biegłego sądowego (ewentualnie instytutu), aby móc odpowiedzieć na kwestie będące podstawą żądania pozwu, jak również przesłuchać ww. świadka. Warto zauważyć, że z artykułu w portalu gazeta.pl z dnia 6 lipca 2012 r. wynikało: „Z opakowania popularnych (...) zniknęło logo W.. Pojawiło się na konkurencyjnym produkcie, który wprawdzie nie nazywa się (...), ale wygląda niemal identycznie. (...) Dlaczego jednak „(...) od W.” nie mają oryginalnej szaty graficznej, tylko tak bardzo starają się upodobnić do (...)?” (k. 406), z artykułu w portalu wp.pl z dnia 14 maja 2012 r. i portalspozywczy.pl z dnia 21 maja 2012 r.: „Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie specyficzna forma konkurencji. L. W. wprowadził swój produkt po cichu. Na początku kwietnia obok znanych Delicji Szampańskich na sklepowych półkach stały opakowania ciastek (...) od W. z wielkim logo E.W.. Opakowania są niemal identyczne, ta sama kolorystyka, te same elementy, nawet ciastko na obu jest przełamane w tym samym miejscu! Wejściu na rynek nowych ciastek nie towarzyszy żadna promocja ani akcja reklamowa. Ta w prasie branżowej była kierowana do handlowców.” (k. 448-450, 737, 739-741). To również świadczy o tym, że metoda normatywna zaproponowana przez Sąd Okręgowy nie była prawidłowa i nie prowadziła do właściwych wniosków. Już tylko powyższe artykuły świadczyły, że w odczuciu przeciętnego konsumenta mogło dojść do konfuzji w wyniku wprowadzenia przez „(...) od W.”, dodatkowo niejako „po cichu”, nowego produktu, którego opakowanie było niemal identyczne jak opakowanie (...).

Niezasadne było więc wykluczenie możliwości zastosowania powołanych przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak to uczynił Sąd Okręgowy. Dopiero po przeprowadzeniu właściwego postępowania dowodowego, Sąd I instancji będzie mógł rozpoznać istotę sprawy, czyli czy doszło do naruszenia praw powodów w wyniku wprowadzenia przez L. „(...) od W.” w takim, a nie innym opakowaniu. Rozpoznanie tych wszystkich kwestii jedynie przez Sąd Apelacyjny, sprowadziłoby niniejszy proces do postępowania jednoinstancyjnego, gdyż strony zostałyby pozbawione możliwości kontroli instancyjnej takiego rozstrzygnięcia. W konsekwencji naruszałoby to konstytucyjną zasadę dwuinstancyjności postępowania cywilnego.

Należy również zauważyć, że Sąd Okręgowy, odnosząc się do roszczeń opartych o art. 18 ust. 1 pkt 1-3 i 6 u.z.n.k., stwierdził, że wobec oddalenia powództwa co do zasady, nie zasługiwały na uwzględnienie żądania usunięcia

skutków działań pozwanego – zniszczenia opakowań, opublikowania przeprosin. Roszczenia o usunięcie skutków niedozwolonych działań mogą być dochodzone niezależnie lub łącznie (kumulatywnie) z roszczeniami o zaprzestanie niedozwolonych działań, a jedynym w zasadzie ograniczeniem dla dochodzonych roszczeń jest to, że nie mogą one prowadzić do wielokrotnego pokrywania „szkód”. Roszczenia z art. 18 ust. 1 pkt 1-6 u.z.n.k. mają charakter samodzielny oraz stanowią samodzielną i autonomiczną podstawę dla podmiotu pokrzywdzonego czynem nieuczciwej konkurencji i niemożność uwzględnienia jednego z nich jednego z żądań nie zwalnia sąd z merytorycznej oceny pozostałych z nich. Sąd Okręgowy powinien więc ustalić, w wypadku uznania – po przeprowadzeniu postępowania dowodowego i dokonaniu oceny materiału dowodowego w świetle art. 233 § 1 k.p.c. – zasadności powództwa co do zasady, które z żądań pozwu jest zasadne. Na te okoliczności również został zawnioskowany szereg wniosków dowodowych, które nie zostały rozpoznane przez Sąd I instancji lub zostały rozpoznane negatywnie. Oczywiście jest, że bez ich przeprowadzenia odniesienie się do tych roszczeń nie jest możliwe. To również świadczy o nierozpoznaniu istoty sprawy, jako że Sąd Okręgowy nie odniósł się w ogóle do części roszczeń powodów.

Nie można bowiem zgodzić się ze stwierdzeniem Sądu I instancji, że „okoliczności sprawy pozwalają przyjąć, że obecnie pozwany nie zamierza wrócić do poprzednich opakowań, nie występuje zatem niebezpieczeństwo ponownego użycia w obrocie tych opakowań, które zostały przez pozwanego wycofane w grudniu 2012 r.”. Takie założenie zostało poczynione w sposób całkowicie dowolny, nie wynika z materiału dowodowego, a w szczególności brak jest w aktach sprawy oświadczenia pozwanego w tym przedmiocie, z którego mógłby wynikać brak takiego zamiaru. Jak słusznie zauważyła strona powodowa, na rozprawie w dniu 26 lutego 2015 r., na pytanie Przewodniczącej: „Czy pełnomocnicy strony pozwanej potrafią odpowiedzieć sądowi na pytanie, bez konsultacji jeszcze z mocodawcą, czy strona pozwana zamierza powrócić do tych opakowań, które są objęte zakresem udzielonego zabezpieczenia?”, padła odpowiedź od strony pozwanej: „Wysoki Sądzie, na tę chwilę opakowania produktów są odmienne od tych, które były w momencie wszczęcia tego postępowania, natomiast nie jestem w stanie na to pytanie w tym momencie odpowiedzieć, bez konsultacji z moim mocodawcą, ponieważ jest to zbyt poważna, zbyt skomplikowana kwestia, związana z biznesowymi planami, które też mogą ulegać gdzieś tam...”. Innego oświadczenia odnośnie do tej kwestii nie było, a więc pozwany nawet nie zadeklarował, że wyklucza możliwość używania spornego opakowania w przyszłości, pomimo że była to podstawowa kwestia, gdyż L. zaprzestało wprowadzania do obrotu spornych opakowań nie z własnej woli (np. w wyniku decyzji biznesowej), ale na skutek uprawomocnienia się postanowienia o zabezpieczeniu, które z samej istoty ma charakter tymczasowy i upada w przypadkach przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego. Nie można przyjąć, jak to uczynił Sąd Okręgowy, że samo zastosowanie się strony do przymusu wynikającego z zabezpieczenia usuwa stan zagrożenia dla uprawnionego podmiotu, gdyż oznaczałoby to konieczność oddalenia powództwa, co z kolei skutkowałoby upadkiem zabezpieczenia i „odnowieniem się” stanu zagrożenia.

Nie można też nie zauważyć, że w toku postępowania pozwany konsekwentnie kwestionował powództwo, przede wszystkim co do zasady (ale również co do wysokości), twierdząc, że miał prawo do wprowadzania spornych opakowań do obrotu, w wyniku czego nie popełnił ani czynu nieuczciwej konkurencji, ani nie naruszając przepisów prawa własności przemysłowej. Powodowie słusznie zwrócili uwagę, że z pominiętych przez Sąd Okręgowy danych A. wynikało, iż po zmianie opakowania (w wyniku postanowienia o zabezpieczeniu) ze spornego opakowania „(...) od W.” na nowe, nieobjęte sporem, wartość sprzedaży ciastek J. Pozwanego istotnie spadła. Także zeznający w sprawie świadkowie W. P. i M. H., potwierdzili, że wyniki sprzedażowe ciastek pozwanego w obecnych opakowaniach są wyraźnie gorsze o wyników sprzedażowych „(...) od W.” i obwiniają za ten stan rzeczy właśnie opakowanie. Nie rozstrzygając tej kwestii, gdyż dotyczyć ona może zagadnienia wysokości szkody, taki stan rzeczy może spowodować, że jeżeli zabezpieczenie upadnie z jakiegokolwiek przyczyny, celem pozwanego może być powrót do pierwotnego opakowania „(...) od W.”, jeżeli miałyby to się przełożyć na wzrost sprzedaży tego produktu. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że z postanowienia o zabezpieczeniu nie wynika, aby pozwany był zobowiązany np. do zniszczenia projektów opakowań, czy zapasów folii opakowaniowej, zatem ponowne wprowadzenie „(...) od W.” do obrotu w opakowaniach stosowanych w 2012 r. nie stanowiłoby większego problemu zarówno z punktu widzenia organizacyjnego, jak i ekonomicznego, tym bardziej, że dotyczy produktu, który funkcjonuje w obrocie. Sam upływ czasu nie stanowi wystarczającej przesłanki do uznania, że nie zachodzi niebezpieczeństwa ponownego użycia spornych opakowań. Tak więc przyjęty przez Sąd Okręgowy pogląd (nota bene, uzasadniony bardzo lakonicznie),

że nie istnieje ryzyko, iż w przypadku ustania zakazu wprowadzonego zabezpieczeniem tymczasowym pozwany ponownie wprowadzi do obrotu sporne opakowania, nie znajduje uzasadnienia w okolicznościach faktycznych tej sprawy na obecnym etapie postępowania.

Ponadto trzeba wskazać, że ewentualne ustanie stanu zagrożenia w toku postępowania mogłoby mieć znaczenie jedynie dla oceny roszczeń negatoryjnych, oczywiście w sytuacji, gdyby Sąd Okręgowy uznał zasadność roszczenia powodów co do zasady. Ta okoliczność pozostawałaby bez znaczenia dla kwestii oceny pozostałych roszczeń powodów: publikacyjnych, odszkodowawczych, o wydanie nieuczciwie uzyskanych korzyści, czy też roszczenia o zasądzenie kwoty na rzecz Muzeum Narodowego w Warszawie, dla uwzględnienia których wystarczające byłoby stwierdzenie naruszenia istniejącego w dowolnym momencie poprzedzającym zamknięcie rozprawy (art. 316 § 1 k.p.c.). Oznacza to, że jeżeli Sąd Okręgowy, rozpoznając ponownie sprawę, doszedłby do przekonania, że powództwo jest zasadne co do zasady, ale powstał stan pewności, iż pozwany nie będzie dokonywał dalszych naruszeń, mógłby oddalić z tej przyczyny powództwo jedynie w części, mając obowiązek rozpoznać żądanie pozwu w zakresie pozostałych roszczeń.

W związku z powyższym zachodziły przesłanki zastosowania art. 386 § 4 k.p.c., w konsekwencji czego zaskarżony wyrok podlegał uchyleniu do ponownego rozpoznania. Jednocześnie o kosztach procesu za drugą instancję orzeczono na podstawie art. 108 § 2 k.p.c.