

*Sygn. akt VII AGa 24/18*

## WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

*Dnia 23 stycznia 2018 r.*

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

*Przewodniczący: SSA Ewa Stefańska (spr.)*

*Sędziowie: SA Tomasz Szancilo*

*SA Aldona Wapińska*

*Protokolant: sekr. sądowy Izabela Nowak*

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

*na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w B.*

*przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w G.*

*o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy*

*na skutek apelacji powoda*

*od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie*

*z dnia 1 grudnia 2015 r., sygn. akt XXVI GC 169/12*

*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 24/18*

## UZASADNIENIE

Powód (...) z siedzibą w B. wnosił o:

1) nakazanie pozwanemu (...) spółce z o.o. z siedzibą w G. zaniechania naruszeń i niedozwolonych działań poprzez zakazanie używania w obrocie gospodarczym oznaczenia E. w stosunku do jakichkolwiek preparatów farmaceutycznych, a w szczególności: zakazanie oznaczania jakichkolwiek preparatów farmaceutycznych znakiem E. lub innym podobnym do znaku E.; zakazanie wytwarzania, składowania, eksportu i importu preparatów farmaceutycznych oznaczonych znakiem E. lub innym podobnym do znaku E.; zakazanie oferowania do sprzedaży i wprowadzania do obrotu preparatów farmaceutycznych oznaczonych znakiem E. lub innym podobnym do znaku E.; zakazanie pakowania jakichkolwiek preparatów farmaceutycznych w opakowania oznaczone znakiem E. lub innym podobnym do znaku E.; zakazanie wytwarzania i wprowadzania do obrotu opakowań preparatów farmaceutycznych opatrzonych znakiem E. lub innym podobnym do znaku E.; zakazanie prowadzenia jakichkolwiek działań promocyjnych oraz reklamy preparatów farmaceutycznych oznaczonych znakiem E., w tym w szczególności działań promocyjnych i reklamy w aptekach, w środkach masowego przekazu oraz w Internecie; zakazanie umieszczania znaku E. na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - na podstawie art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 776, zwanej

dalej „p.w.p.”) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 ze zm., zwanej dalej „u.z.n.k.”);

2) nakazanie pozwanemu usunięcia skutków naruszeń i niedozwolonych działań poprzez: nakazanie wycofania z obrotu wszelkich preparatów farmaceutycznych oznaczonych znakiem E. oraz ich opakowań, będących własnością pozwanego lub znajdujących się w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą; nakazanie zniszczenia na własny koszt wszelkich preparatów farmaceutycznych oznaczonych znakiem E. oraz ich opakowań, będących własnością pozwanego lub znajdujących się w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą; nakazanie wycofania z obrotu wszelkich materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących preparatów farmaceutycznych oznaczonych znakiem E., będących własnością pozwanego lub znajdujących się w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą; nakazanie zniszczenia na własny koszt wszelkich materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących preparatów farmaceutycznych oznaczonych znakiem E., będących własnością pozwanego lub znajdujących się w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą - na podstawie art. 286 p.w.p. oraz art. 18 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 u.z.n.k.;

3) zobowiązanie pozwanego do podania do wiadomości publicznej, na własny koszt, wyroku rozstrzygającego o naruszeniu przysługujących powodowi praw ochronnych na znaki towarowe w ciągu 14 dni od jego uprawomocnienia się, w dzienniku „Rzeczpospolita”, w dodatku B („ekonomia & rynek”), na trzeciej stronie redakcyjnej i o rozmiarach nie mniejszych niż 1/8 strony, przy zachowaniu typowej wielkości i kroju czcionki dla takiego ogłoszenia, a w przypadku niewykonania przez pozwanego tego obowiązku, upoważnienie powoda do wykonania zastępczego na koszt pozwanego - na podstawie art. 287 ust. 2 w związku z art. 296 ust. 1a p.w.p.;

4) zobowiązanie pozwanego do złożenia oświadczenia, w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku, na własny koszt, o treści: (...) spółka z o.o. z siedzibą w G. przeprasza spółkę (...) za to, że wprowadzając do obrotu preparaty przeciwko dolegliwościom żołądkowo-jelitowym oznaczone nazwą E. łudząco podobną do renomowanego znaku towarowego E., dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji wobec tej spółki oraz wprowadzonych w błąd konsumentów.” w dzienniku „Rzeczpospolita”, w dodatku B („ekonomia & rynek”), na trzeciej stronie redakcyjnej i o rozmiarach nie mniejszych niż 1/8 strony, przy zachowaniu typowej wielkości i kroju czcionki dla takiego ogłoszenia, a w przypadku niewykonania przez pozwanego tego obowiązku, upoważnienie powoda do wykonania zastępczego na koszt pozwanego - na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.;

5) nakazanie naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej obliczonej jako 10% przychodów netto uzyskanych przez pozwanego ze sprzedaży towarów oznaczonych znakiem E. za okres od dnia ich pierwszego wprowadzenia do obrotu do dnia wydania wyroku, tj. kwoty nie mniejszej niż 21.608,80 zł albo alternatywnie zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda odpowiedniej sumy pieniężnej w wysokości ustalonej przez sąd na podstawie art. 322 k.p.c. - na podstawie art. 296 ust. 1 pkt 2 p.w.p.

Jako podstawę faktyczną roszczenia powód wskazał okoliczność, że jest uprawiony z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy słowny E. o numerze rejestracji R- (...). Powód wyjaśnił, że jest częścią działającej na całym świecie grupy M., będącej największą włoską firmą farmaceutyczną. Jednym z najbardziej znanych i najlepiej sprzedających się produktów powoda jest preparat do łagodzenia dolegliwości żołądkowo-jelitowych, głównie wzdęć, oznaczony znakiem E.. Powód uzyskał zezwolenie na obrót tym lekiem w Polsce w 1986 r., zaś produkt pojawił się na polskim rynku w 1987 r. E. jest najlepiej sprzedającym się preparatem farmaceutycznym przeznaczonym do łagodzenia dolegliwości żołądkowo-jelitowych w Polsce, czemu towarzyszy bardzo dobra opinia produktu na rynku. Osiągnięcie takiej pozycji to efekt wieloletnich starań i dbałości o wysoką jakość leku oraz wielomilionowych nakładów finansowych ponoszonych na jego reklamę i promocję. Znak E. jest zarejestrowanym w Polsce znakiem towarowym o numerze rejestracji R- (...), który został zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP w dniu 25 października 1968 r., dla towarów w klasie 5 Klasyfikacji nicejskiej 2 obejmujących: produkty farmaceutyczne, wyroby chemiczne do celów leczniczych i higienicznych. Od 1968 r. powodowi przysługuje wyłączne prawo posługiwania się znakiem E. w dowolnej formie graficznej dla oznaczania preparatów farmaceutycznych. Natomiast pozwany istnieje od 2007 r. i od kilku

miesiący wprowadza do obrotu preparat przeznaczony do łagodzenia dolegliwości żołądkowo-jelitowych, takich jak wzdęcia, oznaczony znakiem E..

Według powoda, działanie pozwanego polegające na używaniu do oznaczania towarów znaku E., podobnego do znaku E., wypełnia dyspozycję art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. Zdaniem powoda wyrób medyczny oznaczony znakiem E., przeznaczony do łagodzenia dolegliwości żołądkowo-jelitowych, jest tożsamy z towarami, dla których chroniony jest znak E., tj. produktami farmaceutycznymi. Ponadto porównując znaki na płaszczyźnie wizualnej, należy dostrzec, że na siedem liter zawartych w znaku E. aż pięć jest tożsamych ze znakiem E.. Podobieństwo to istnieje także na płaszczyźnie fonetycznej, wobec identyczności dwóch pierwszych sylab w obu znakach i bardzo słabej dystynktywności końcówek. Jeśli chodzi o płaszczyznę znaczeniową - zdaniem powoda - dla przeciętnego odbiorcy w Polsce znaki te będą miały charakter fantazyjny, a więc płaszczyzna znaczeniowa nie odgrywa tu roli. Powód wskazał, że znaki są do siebie bardzo podobne z uwagi na identyczność pierwszych pięciu liter (...), zaś pozostałe części porównywanych znaków „-isan” oraz „-(m)ax” często występują w nazwach różnych leków, więc nie są odbierane przez konsumentów jako wyróżniające. Według powoda krąg odbiorców towarów oznaczonych znakiem E. i towarów oznaczonych znakiem E. jest jednakowy i obejmuje zarówno personel medyczny, tj. odbiorcę profesjonalnego o podwyższonym poziomie uwagi, jak i pacjentów, których poziom uwagi jest przeciętny. Preparaty te należą do grupy leków bez recepty (over the counter, (...)), zaś poziom uwagi przeciętnego konsumenta dla tego typu leków nie jest tak wysoki, jak w przypadku leków wydawanych na receptę, przyjmowanych pod ścisłą kontrolą lekarską. Dlatego - zdaniem powoda - w niniejszej sprawie należy przyjąć zwykły (a nie podwyższony) poziom uwagi przeciętnego odbiorcy.

Odnosząc się do kwestii istnienia ryzyka konfuzji, powód wskazał, że znak E. posiada dużą siłę odróżniającą, która wynika z samej budowy znaku, przy czym jest to znak szczególnie silny z racji wysokiej rozpoznawalności i renomy. Tymczasem im większa jest siła odróżniająca i renoma znaku wcześniejszego, tym większe jest prawdopodobieństwo konfuzji. Powód zauważył, że wspólny dla znaków E. i E. element (...) nie odnosi się ani do substancji czynnej, ani do schorzenia. Wobec tego wybór przez pozwanego znaku E. do oznaczania preparatów na dolegliwości żołądkowo-jelitowe nie ma uzasadnienia medycznego, a co więcej, część końcowa znaku pozwanego „-(m)ax” może być postrzegana przez odbiorców jako wskazanie podwyższonej siły oddziaływania, tj. „mocy” preparatu. Skoro znak E. jest używany dla towarów identycznych do oznaczonych znakiem E., zaś oba oznaczenia są do siebie bardzo podobne, może to prowadzić do pomyłek po stronie odbiorców, co powoduje, że używanie przez pozwanego znaku E. jest bezprawne.

Zdaniem powoda znak E. jest znakiem renomowanym. Powód wskazał, że ocena renomy znaku wymaga uwzględnienia takich okoliczności, jak: udział w rynku produktów oznaczonych znakiem, geograficzny zasięg używania znaku na rynku, czasowy zakres używania znaku na rynku, nagrody odzwierciedlające pozycję marki na rynku, wielkość inwestycji podjętych w celu promocji znaku, stopień znajomości lub rozpoznawalności znaku we właściwym kręgu odbiorców. Powód zaznaczył, że w przypadku takiego znaku do wystąpienia przesłanki szkodliwości wystarczy, aby właściwy krąg odbiorców kojarzył znak późniejszy ze znakiem renomowanym, nawet jeśli znaków tych nie myli. Tymczasem znak E. jest na tyle podobny do znaku E., że odbiorcy znaki te skojarzą ze sobą. Co więcej, wobec ogromnej rozpoznawalności leku E. i faktu, że E. jest nazwą farmaceutyku o identycznych właściwościach, konsumenci mogą znaki te nie tylko kojarzyć, lecz także mylić.

Według powoda, w niniejszej sprawie zachodzą wszystkie trzy rodzaje szkodliwości używania w obrocie znaku E.. Po pierwsze: używanie znaku E. może spowodować rozwodnienie renomowanego znaku E., który przestanie być postrzegany przez konsumentów jako oznaczenie konkretnego leku, pochodzącego od powoda, sprawdzonego i cieszącego się dobrą opinią, a zacznie być postrzegany jako jakikolwiek preparat na wzdęcia. Po drugie: może to skutkować osłabieniem renomy znaku E., albowiem w sytuacji, gdy konsumenci po zażyciu produktu o nazwie E. nie będą zadowoleni z jego jakości, ucierpi na tym reputacja leku E.. Po trzecie: pozwany będzie czerpał nienależne korzyści z używania w obrocie znaku E., gdyż konsumenci będą przenosić swoje pozytywne odczucia związane z renomowanym znakiem E. na produkty pozwanego. Tej rodzaj szkodliwości działania pozwanego polega na tym, że odbiorcy na skutek skojarzenia preparatu E. z doskonale im znanym lekiem E. będą chętniej kupować E., dodatkowo

reklamowany jako potrójna dawka tradycyjnego leku na wzdęcia, niż jakikolwiek lek na te same dolegliwości o innej nazwie. W ten sposób pozwany bez własnego wysiłku będzie korzystał z dorobku powoda, trafiając do jego odbiorców.

Zdaniem powoda, działanie pozwanego wypełnia również znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.z.n.k., polegającego na wprowadzającym w błąd oznaczeniu towarów, o którym mowa w art. 10 u.z.n.k., oraz na pasożytnictwie, tj. podszywaniu się pod cudzą renomę i czerpaniu w ten sposób nienależnych korzyści polegających przede wszystkim na nieuczciwym zdobywaniu klientów. Według powoda, działanie pozwanego jest sprzeczne z dobrym obyczajem kupieckim, według którego każdy przedsiębiorca powinien samodzielnie i własnym wysiłkiem promować swój produkt wśród odbiorców i budować jego pozycję na rynku. Tymczasem zbliżenie nazwy swojego produktu do nazwy produktu konkurenta, który zajmuje pozycję lidera, ułatwia pozwanemu wypromowanie jego produktu. Pozwany korzysta bowiem z efektu skojarzenia jego produktu z produktem powoda, a odbiorcy znający i ceniący E., przenoszą swoje pozytywne skojarzenia na produkt pozwanego. W ten sposób pozwany uzyskuje korzystną pozycję na rynku bez mozolnego budowania własnej reputacji i bez ponoszenia nakładów. Działanie pozwanego zmierza więc do przejęcia części klientów powoda w sposób powszechnie uważany za nieuczciwy. Takie działanie narusza również interes klientów, którzy mogą czuć się wprowadzeni w błąd na skutek skojarzenia produktu o nazwie E. ze znanym i cenionym produktem o nazwie E..

Pozwany (...) spółka z o.o. z siedzibą w G. wniósł o oddalenie powództwa. Podniósł, że decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 28 grudnia 2009 r. zostało mu udzielone prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny (...) o numerze rejestracji R- (...). Znak ten miał odróżniać preparat pozwanego poprzez twarde i niespotykane w języku polskim brzmienie nazwy, a jednocześnie informację o silniejszym działaniu preparatu. Pozwany wskazał, że oznaczenie E. nie jest całkowicie fantazyjne, albowiem wzdęcie (inaczej: bębница) to dolegliwość, w której w obrębie przewodu pokarmowego występuje wzmożona ilość pęcherzyków gazu, przyjmujących postać piany (z łac. spuma), zaś leki i wyroby medyczne na wzdęcia mają działać przeciwko tej pianie. Dlatego oznaczenie to odnosi się do dolegliwości, której preparat przeciwdziała. Przy tym, w przypadku znaku E. mamy do czynienia z jednoczłonowym oznaczeniem, a więc nie można twierdzić, że końcówka znaku ma znaczenie wyłącznie opisowe. Wręcz odwrotnie, wobec opisowości pierwszego członu obydwu znaków towarowych, to końcówka wyraźnie odróżnia znak pozwanego na rynku, przy okazji wskazując na silniejsze działanie jego preparatu. Ponadto pozwany podniósł, że powód nie udowodnił, aby poprzez zarejestrowanie i używanie znaku towarowego E. wystąpiła szkodliwość dla charakteru odróżniającego i renomy jego znaku.

Pozwany zaprzeczył również, aby odnosił nienależne korzyści wynikające z używania znaku towarowego E., wskazując, że jego działanie nigdy nie polegało na cichym podszywaniu się pod znak powoda w celu uzyskania korzyści wynikających z pomyłek odbiorców. Zdaniem pozwanego, oba znaki towarowe różnią się na tyle, że nie można mówić o „podszywaniu się” przez oznaczenia pozwanego pod oznaczenia powoda. Podniósł również, że jako pręźnie rozwijająca się firma farmaceutyczna poniósł znaczące nakłady finansowe związane z wprowadzeniem na rynek produktu E., obejmujące wydatki na m.in. reklamę, promocję, rabaty dla hurtowni, szkolenia dla grupy sprzedażowej. Według pozwanego okoliczność, że późniejszy znak towarowy przywodzi na myśl wcześniejszy znak renomowany, nie wystarcza do uznania, iż używanie późniejszego znaku powodowało lub mogło powodować czerpanie nienależnych korzyści z renomy wcześniejszego znaku. Podkreślił, że także preparaty sprzedawane bez recepty nie są nabywane przez konsumentów automatycznie, bez zastanowienia.

Odnosząc się do zarzutu dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji, pozwany podniósł, że używane przez strony opakowania produktów są całkowicie odmienne pod względem koncepcji, układu, kolorystyki, czcionek i elementów graficznych, co powoduje, że pozwany nie opiera swojej działalności na podszywaniu się pod produkty powoda. Wobec braku wystarczającego podobieństwa między oznaczeniami, które mogłyby wprowadzić w błąd przeciętnego odbiorcę co do pochodzenia towarów, nie zostały spełnione przesłanki określone w art. 10 u.z.n.k. Nie zostały również spełnione przesłanki określone w art. 3 ust. 1 u.z.n.k., ponieważ działanie pozwanego nie ma znamion pasożytnictwa. Produkt pozwanego nie jest oznaczony w taki sposób, aby odbiorcy mogli go skojarzyć z produktem powoda, albowiem znaki towarowe nakładane na produkty stron różnią się dostatecznie. Ponadto według pozwanego, jego działanie nie jest

sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, albowiem pozwany nie podszywa się pod produkty powoda oraz nie buduje swojej pozycji i marki wykorzystując nakłady poczynione przez powoda.

Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo.

Wyrok Sądu Okręgowego został wydany w oparciu o poniższe ustalenia faktyczne i rozważania prawne.

Berlin-Chemie Aktiengesellschaft z siedzibą w B. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. produkcji i sprzedaży preparatów farmaceutycznych. Jest częścią grupy M. z siedzibę we F., będącej największą włoską firmą farmaceutyczną. Jest producentem m.in. sprzedawanego bez recepty preparatu do łagodzenia dolegliwości żołądkowo-jelitowych, głównie wzdęć, oznaczonego znakiem E.. Powodowi służy udzielone przez Urząd Patentowy RP prawo ochronne na znak towarowy (...)®” zarejestrowany pod numerem R- (...), trwające od daty zgłoszenia, tj. od dnia 25 października 1968 r. W dniu 16 października 1986 r. powód uzyskał zezwolenie na obrót w Polsce lekiem o nazwie E.. Decyzją z dnia 30 czerwca 2009 r. Minister Zdrowia przedłużył na czas nieokreślony okres ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego E.. Na rynku polskim powód wprowadził do obrotu kolejne modyfikacje leku pod pierwotną nazwą E., z dodatkowym oznaczeniem stężenia substancji czynnej, oznaczone jako (...), (...) i (...). Od wielu lat powód prowadzi szeroką kampanię reklamową i promocyjną produktu oznaczonego znakiem E. oraz bada sprzedaż w Polsce tego produktu na tle innych produktów o takim samym zastosowaniu. W latach 2005-2007 produkt E. był (...) roku (...) Farmacji w kategorii preparatów łagodzących dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

W styczniu 2007 r. (...) spółka z o.o. z siedzibą w G. rozpoczęła działalność na rynku farmaceutycznym, obejmującą w szczególności produkcję i sprzedaż własnych produktów, tj.: leków sprzedawanych bez recepty ( (...)), leków sprzedawanych na receptę (Rx), suplementów diety i wyrobów medycznych. Jest producentem m.in. wprowadzonego na rynek w maju 2010 r. i sprzedawanego bez recepty preparatu przeciwko wzdęciom oznaczonego znakiem E.. Pozwany prowadził szeroką kampanię reklamową i promocyjną swoich produktów, w tym preparatu oznaczonego znakiem E..

Decyzją z dnia 28 grudnia 2009 r. Urząd Patentowy RP udzielił pozwanemu prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy E. o numerze rejestracji R- (...). Znak ten został przeznaczony do oznaczania towarów kl. 5 Klasyfikacji nicejskiej, tj.: produktów farmaceutycznych, wyrobów chemicznych do celów leczniczych i higienicznych oraz wyrobów medycznych zawartych wyłącznie w zakresie klasy 5. Decyzją z dnia 25 stycznia 2012 r. Urząd Patentowy RP oddalił sprzeciw powoda od decyzji o udzieleniu pozwanemu prawa ochronnego na powyższy znak towarowy. Wyrokiem z dnia 19 listopada 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oddalił skargę powoda na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 25 stycznia 2012 r. Następnie wyrokiem z dnia 21 października 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 19 listopada 2012 r. oraz zaskarżoną decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 25 stycznia 2012 r.

Pismami z dnia 11 czerwca 2010 r. i 14 lipca 2010 r. powód wezwał pozwanego do natychmiastowego zaprzestania działań naruszających prawo ochronne na znak towarowy E. oraz stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności poprzez wycofanie z obrotu produktów o nazwie E., która jest ludzako podobna do renomowanego i powszechnie znanego znaku towarowego E., a także zaprzestanie używania w obrocie nazwy E. do oznaczenia wyrobów medycznych. Pismem z dnia 23 czerwca 2010 r. pozwany poinformował, że w jego ocenie nie zostały spełnione przesłanki określone w art. 296 ust 2 pkt 1 i 3 p.w.p. oraz art. 3 i art. 10 u.z.n.k., więc żądania powoda nie mają uzasadnienia.

Stan faktyczny sprawy został ustalony przez Sąd Okręgowy na podstawie dowodów z dokumentów oraz niezakwestionowanych twierdzeń stron. Na okoliczność ustalenia występującej na rynku farmaceutycznym wysokości i zasad ustalania opłaty licencyjnej należnej z tytułu używania cudzego renomowanego znaku towarowego Sąd pierwszej instancji dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego z dziedziny ekonomii - specjalisty z zakresu eksploatacji praw na dobrach niematerialnych, umów licencyjnych lub wyceny marki. Jednakże ocenił, że wnioski i wyjaśnienia zawarte w opinii biegłego sądowego nie są przekonujące, albowiem biegły stwierdził, że „wskazana przez powódkę

stawka opłaty licencyjnej (10%) mieści się w przedziale dopuszczalnej uczciwej i rzetelnie ustalonej wysokości obowiązującej na rynku farmaceutycznym opłaty licencyjnej należnej z tytułu używania cudzego renomowanego znaku towarowego (znaku towarowego używanego przez lidera w swoim segmencie)”, pomimo że w tej samej opinii napisał, że „na podstawie zgromadzonych w wyniku badania danych biegły nie może bezpośrednio wyliczyć obowiązującej na rynku wysokości opłaty licencyjnej należnej z tytułu używania cudzego renomowanego znaku towarowego” oraz „jednoznaczne ustalenie wysokości takiego wynagrodzenia, nie tylko napotyka na przeszkody w postaci braku danych o wysokościach takich stawek stosowanych realnie na rynku, ale także braku możliwości skompletowania algorytmu pozwalającego na ustalenie wpływu na taką stawkę takich czynników, jak zasięg geograficzny i rynkowy czy wyłączność”. Według Sądu Okręgowego obydwie powołane stwierdzenia biegłego pozostają we wzajemnej sprzeczności, co czyni opinie nierzetelną. Sąd pierwszej instancji oddalił zgłoszone wnioski o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków i przesłuchanie stron, jako nieprzydatne dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Zdaniem Sądu Okręgowego powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd pierwszej instancji stwierdził, że istota sporu w niniejszej sprawie sprowadza się do oceny, czy używany w obrocie przez pozwanego znak E. jest podobny do używanego w obrocie przez powoda znaku E. na tyle, że doszło do naruszenia udzielonego powodowi prawa ochronnego na znak towarowy w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 p.w.p., a także zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 i art. 10 u.z.n.k.

Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie z treścią art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Natomiast z art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. wynika, że naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym m.in. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym, a także znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść użytkownikowi nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że powołane przepisy wskazują na dwa rodzaje naruszeń. Pierwsze z nich to bezprawne używanie w obrocie znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, pod warunkiem, że może to wywołać konfuzję co do pochodzenia towaru. Naruszenie w powyższym zakresie jest możliwe w stosunku do każdego znaku towarowego, bez względu na to, czy pełni wyłącznie funkcję odróżniającą, czy także funkcje gwarancyjną lub reklamową, przy czym, jeśli te dalsze funkcje występują, ryzyko wprowadzenia w błąd zostaje zwiększone. Błąd może polegać na ryzyku skojarzenia pomiędzy obydwoma oznaczeniami. Natomiast drugie z naruszeń jest związane z ochroną rynkowego znaczenia znaku, który postrzegany jest jako renomowany. Oznaczenie takie podlega ochronie przede wszystkim przed jego pasożytniczym wykorzystaniem. Na podstawie powołanego przepisu ochroną objęte są znaki zarejestrowane. Posługiwanie się przez naruszciciela oznaczeniem identycznym lub podobnym do zarejestrowanego renomowanego znaku towarowego musi być bezprawne, co oznacza, że nie ma on żadnego skutecznego tytułu prawnego (np. umowy licencyjnej) do używania danego znaku w zakresie, który charakteryzuje używanie przez uprawnionego, bądź używanie to ma miejsce poza jego uprawnieniami, wskazanymi w art. 155-160 p.w.p. Przesłanka bezprawności musi zostać dowiedziona przez powoda, co sprowadza się przede wszystkim do wykazania braku własnego uprawnienia pozwanego do jego używania. Przy tym, zarzutu bezprawności nie usuwa wykazanie, że nabyło się własne prawa do oznaczenia poprzez uzyskanie późniejszej jego rejestracji.

Sąd Okręgowy wskazał, że w ramach przesłanek określonych w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. konieczne jest wykazanie ryzyka konfuzji, stanowiącego wypadkową podobieństwa towarów i znaku, ocenianego z perspektywy przeciętnego, modelowego nabywcy danych towarów (usług). W zakresie oceny podobieństwa znaków, w piśmiennictwie zostały wypracowane następujące dyrektywy: porównywany jest znak używany w obrocie przez naruszcyciela ze znakiem w formie zarejestrowanej na rzecz uprawnionego; ocenie podlega ogólne wrażenie, jakie oznaczenia wywołują w obrocie; ocenia się oznaczenia na trzech płaszczyznach: wizualnej, słuchowej i znaczeniowej; o podobieństwie decydują elementy zbieżne, a nie istniejące różnice; istotna jest siła odróżniająca znaku chronionego; ustala się istnienie renomy znaku; uwzględnia się warunki, w jakich znaki funkcjonują. Odwołując się do poglądów judykatury Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że jako podstawę oceny podobieństwa przyjmuje się ogólne wrażenie oraz identyczność w warstwie wizualnej, słuchowej i znaczeniowej. Przy tym, ograniczenie się do jednej tylko z płaszczyzn nie jest właściwie nawet w odniesieniu do znaków słownych, a tym bardziej nie jest wystarczające w przypadku znaków słowno-graficznych, w których warstwa wizualna (układ, kolor, rozmiar, czcionka) ma szczególne znaczenie (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. akt IV CSK 191/13, OSNC 2014, nr 9, poz. 95). Podobieństwo zarówno znaków, jak i towarów (usług), ocenia się z punktu widzenia modelowego uczestnika danego rynku produktowego. Natomiast przepis art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wskazuje „własne”, obok ogólnych (bezprawność, identyczność lub podobieństwo znaków/towarów), przesłanki odpowiedzialności, w sytuacji, gdy dochodzi do naruszenia renomowanego znaku towarowego. Są one następujące: naruszony znak towarowy musi być zarejestrowany na terytorium Polski; znak cechuje przymiot renomy; używanie znaku może przynieść naruszcycielowi nienależną korzyść lub może być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku chronionego.

Według Sądu pierwszej instancji, dokonanie oceny ryzyka konfuzji w niniejszej sprawie wymaga stworzenia modelu potencjalnego klienta (konsumenta), który w sposób nieskrępowany i analityczny dokonuje rozeźnanego wyboru dobra konsumpcyjnego. Takim klientem jest osoba z pogranicza profesjonalno-uważnej (lekarz, farmaceuta) i decydującej o swoim stanie zdrowia, podejmującej ostrożnie wybory (pacjent). W przypadku bowiem, gdy preparaty farmaceutyczne sprzedawane są bez recepty, konsumenci interesują się produktami, które mogą mieć wpływ na stan ich zdrowia i jest mało prawdopodobne, że pomylą różne wersje poszczególnych produktów. Także wówczas, gdy do zakupu leków konieczna jest recepta, konsumenci wykazują wysoki poziom uwagi przy wystawianiu recepty przez lekarza. Według Sądu Okręgowego, niemożliwe jest dokonanie rozróżnienia między poszczególnymi podkategoriami leków, lecz w celu prawidłowej oceny ich podobieństwa należy oprzeć się także na innych czynnikach, m.in. konkurencyjnym lub komplementarnym charakterze leków oraz ich szczególnym celu lub przeznaczeniu (leczenie konkretnych problemów zdrowotnych). Zatem rozważny konsument to osoba świadoma różnorodności nazw specyfików medycznych, wynikającej zarówno z nazw substancji czynnych, jak i sposobu działania leków na organizm.

Sąd Okręgowy wskazał, że w niniejszej sprawie niesporne jest, że znaki E. i E. używane są w obrocie gospodarczym dla oznaczenia produktów (preparatów) farmaceutycznych przeznaczonych do łagodzenia dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Natomiast oceny wymagało podobieństwo tych znaków na trzech płaszczyznach, tj. wizualnej, słuchowej i znaczeniowej, mając na uwadze zasadę, że znaki towarowe porównuje się całościowo, biorąc pod uwagę łącznie wszystkie elementy tworzące znak. Sąd pierwszej instancji stwierdził, że w wypadku dochodzenia roszczeń z powołaniem się na prawo wyłącznego używania znaku słownego, badania identyczności znaków nie można ograniczyć do tych samych liter oraz zmiany liter z wielkich na małe lub odwrotnie. Taka ocena nie byłaby miarodajna, ponieważ ograniczałaby się do porównania tylko jednego z elementów znaku słowno-graficznego używanego przez uprawnionego z jednym z elementów znaku słowno-graficznego strony przeciwnej. Konieczne jest dokonanie oceny w ujęciu całościowym, z uwzględnieniem wszystkich elementów porównywanych znaków. Oznacza to potrzebę porównania znaków używanych przez strony nie tylko na płaszczyźnie fonetycznej i znaczeniowej, ale także na płaszczyźnie wizualnej. W znaku towarowym jest to określone słowo lub słowa, a w znaku słowno-graficznym - wszystkie tworzące znak elementy, a więc słowo (jeżeli jest), grafika, kolor, kompozycja. Nie jest natomiast dopuszczalne badanie podobieństwa znaków według dowolnie wybranych elementów oznaczenia, bez wcześniejszej analizy całego znaku.

Dokonując oceny w płaszczyźnie wizualnej, Sąd Okręgowy stwierdził, że znaki E. i E. nie są podobne do siebie w stopniu mogącym wywołać ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Oba znaki co prawda rozpoczynają się od przedrostka „espum” jednakże końcówki obu znaków, tj. „isan” oraz „-(m)ax” diametralnie różnią się, nie tylko wizualnie, ale i słuchowo. Według Sądu pierwszej instancji, potencjalni odbiorcy obu preparatów dokonują pomyłek raczej w początkach nazw leków, albowiem - co do zasady - człowiek zapamiętuje końców słów. Ponadto pacjenci nie pamiętając nazwy leku, chcą ją sobie przypomnieć, odwołując się do różnego typu asocjacji myśli, wrażeń, wyobrażeń (cech opakowań) w taki sposób, że uświadamiając sobie jedno, automatycznie przywołują w pamięci inne. Pacjenci, którzy nie potrafią przypomnieć sobie nazwy leku, mogą wykorzystywać mechanizm „usensownienia” - ich zdaniem - bezsensownych nazw lekarstw. Zdaniem Sądu Okręgowego, dochodzi wówczas do „przekręcenia” nazwy leku powoda w: ekstermisan, ekshumisan, ekspensisan - przy zachowaniu przyrostka „misan” (por. (...) Zatem potencjalny odbiorca preparatów stron zapamięta końcówki „misan” lub „max”, ignorując lub przekręcając pierwszą część nazwy „espu” lub „espum”. Tymczasem nie występuje podobieństwo końcówek „misan” oraz „max”. (...) oznacza coś, co jest „największe” lub „maksymalne”, a w nazwach leków coś, co ma większą dawkę. Kończówka „max” odróżnia się od końcówki „isan” lub „misan”, która nie budzi takich skojarzeń. Zdaniem Sądu Okręgowego, końcówka „max” odróżnia więc znak E. od znaku E..

Uzupełniając Sąd pierwszej instancji podał, że od 1995 r. na rynku produktów farmaceutycznych funkcjonują podobne pod względem słowotwórczym preparaty o nazwach E. i E. M., o tożsamym zastosowaniu, których producentom powód nie zarzuca naruszenia jego praw ochronnych na znak towarowy. Stwierdził, że istnienie dwóch preparatów o różnej substancji czynnej (espumisan – simeticonum, esputicon - dimetikon), lecz słowotwórstwie opartym na takim samym sposobie działania, pozwoliło „oswoić” pacjentów z występowaniem na rynku preparatów skierowanych na te same dolegliwości, pochodzących od różnych producentów.

Dokonując oceny znaczeniowej występującego w obu porównywanych znakach przedrostka „espum”, Sąd pierwszej instancji wskazał, że wywodzi się on z łacińskiego słowa „spuma”, które oznacza pianę. Tymczasem w medycynie wzdęcie jest określane jako proces gromadzenia się pęcherzyków powietrza w jelitach, opisywanych też jako piana. Piana zaś jest tym czynnikiem, na którym skupione jest działanie obu preparatów, bowiem gazy wytwarzane w przewodzie pokarmowym, dopóki nie zostaną spienione, same nie powodują wzdęć. Są one bowiem uwalniane przez skórę i dopiero spienienie powoduje trudności z ich usunięciem. Według Sądu Okręgowego, przedrostek „espum” nawiązuje zatem - choć nie bezpośrednio - do dolegliwości, przeciwko którym działają oba analizowane preparaty. Przy tym wskazał, że skojarzenie nazwy „spuma” nie powinno ograniczać się tylko do łaciny, a więc języka typowo medycznego. Słowa „spuma” lub „espuma” są używane również dla oznaczenia piany w językach hiszpańskim, portugalskim, rumuńskim, czy włoskim, które są znane znacznej części potencjalnych odbiorców. Według Sądu pierwszej instancji, odwoływanie się do łacińskiego tłumaczenia „gazów żołądkowych” jako vesicula gas jest błędne, ponieważ zawarte w ulotkach preparatu wyrażenie „pienie treści przewodu pokarmowego” to po łacinie „summaque gastrointestinal tractu spumans”. Sąd Okręgowy za niezasadny uznał pogląd, że dla przeciętnego odbiorcy w Polsce porównywane znaki będą miały wyłącznie charakter fantazyjny, wskazując, że nazwa obu preparatów odnosi się do dolegliwości, przeciwko którym działają.

Sąd pierwszej instancji zauważył, że znak towarowy oparty na bazie związku chemicznego lub specyfiki działania, ma stosunkowo niewielką zdolność odróżniającą. Jeżeli producent preparatu farmaceutycznego decyduje się na użycie w znaku towarowym słownym elementu składowego, jakim jest człon nazwy lub skrót nazwy związku chemicznego, czy potencjalny sposób jego działania, musi liczyć się ze słabszą ochroną takiego znaku. Nie może bowiem skutecznie zarzucać konkurentowi, że postępuje analogicznie, chyba że znak towarowy konkurenta jest podobny w stopniu mogącym odbiorcę wprowadzić w błąd co do pochodzenia towaru. Jednakże, według Sądu Okręgowego, taka sytuacja nie występuje w niniejszej sprawie, albowiem końcówki obu porównywanych znaków odróżniają je od siebie. Sąd pierwszej instancji podkreślił, że o podobieństwie znaków decydują elementy zbieżne, a nie istniejące różnice. Tymczasem jedynym elementem zbieżnym porównywanych znaków jest przedrostek „espum”, który odnosi się do procesu, na którym skupione jest działanie obu preparatów. Według Sądu Okręgowego, klient znający języki obce lub specyfikę nazewnictwa preparatów farmaceutycznych, dodatkowo wzbogacony powszechną wiedzą z Internetu,



bez trudu odróżni znaki E. i E., poprzez odróżniającą je końcówkę. Zaś pozostała część odbiorców bez trudu odróżni produkt powoda od produktu pozwanego na pozostałych płaszczyznach porównawczych, w tym przede wszystkim płaszczyźnie wizualnej.

Odnosząc się do przesłanek określonych w art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Sąd Okręgowy wskazał, że wprowadzenie bezspornie znak E. został zarejestrowany na terytorium Polski, to jednak powód nie wykazał, aby znak ten cechował przymiot renomy. Pojęcie renomowanego znaku towarowego nie zostało zdefiniowane w prawie krajowym ani w prawie unijnym, jednakże w orzecznictwie europejskim przyjmuje się, iż czynnikiem kwalifikującym znak do ochrony jako znak renomowany jest stopień jego znajomości (rozpoznawalności) na określonym terytorium w odniesieniu do konkretnych towarów oznaczanych tym znakiem (por. uzasadnienie wyroku ETS z dnia 14 września 1999 r., C-375/97, General Motors Corporation v. Yplon SA, Zb.Orz. 1999, s. I-05421). Do normatywnego pojęcia renomowanego znaku towarowego nie należą więc: wysoka jakość, prestiż, dobra opinia o towarach opatrywanych tym znakiem. Renomowany znak towarowy (zarejestrowany) musi zatem cechować określony stopień jego znajomości (rozpoznawalności) wśród nabywców w Polsce jako oznaczenia pochodzenia towarów (usług).

Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że niektórzy autorzy wyrażają przekonanie, iż dla takiej kwalifikacji wymagana jest znajomość ponad 50%, inni zaś twierdzą, że dolną granicę poziomu znajomości znaku stanowi 25% potencjalnych nabywców znaku na rynku. W uzasadnieniu powołanego wyżej wyroku ETS wskazał okoliczności, które mogą być pomocne do udowodnienia renomowanego charakteru znaku, tj.: udział w rynku oznaczanych towarów lub usług, intensywność używania, zasięg terytorialny i długotrwałość używania, nakłady na promocję znaku. Renoma łączona jest więc z rozpoznawalnością lub znajomością znaku. Trybunał sprzeciwił się jednak przyjmowaniu, że aby znak towarowy podlegał takiej ochronie, powinien być znany określonemu odsetkowi odbiorców towarów. W celu ustalenia stopnia znajomości znaku można przeprowadzić rynkowe badania demoskopowe. W zależności od charakteru towarów, miarodajna może być też opinia szerokiej grupy odbiorców (w przypadku produktów masowych, powszechnego użytku) lub wąskiej grupy odbiorców (w odniesieniu do produktów niszowych).

Zdaniem Sądu Okręgowego, w niniejszej sprawie powód - oprócz powołania się na renomę swojego produktu, przedstawienia prospektów reklamowych sprzed kilku lat oraz danych bez szczegółowego opisu metod statystycznych - nie zaferował dowodów potwierdzających renomę znaku E.. Ponadto Sąd pierwszej instancji stwierdził, że wobec wprowadzenia na rynek wielu innych leków i preparatów usuwających dolegliwości związane z nagromadzeniem się piany będącej przyczyną wzdęć, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego nie sposób jest ocenić renomy produktu powoda. Na rynku w Polsce - oprócz porównywanych produktów E. i E. - istnieją preparaty takie jak: E., U., V., E., B., S., D., S. i wiele innych.

Według Sądu pierwszej instancji, nawet przyjmując istnienie renomy znaku E., uwzględnienie powództwa wymagałoby wystąpienia dalszych okoliczności, w tym przede wszystkim przesłanki wprowadzenia w błąd, która w niniejszej sprawie nie występuje. Dokonując zakupu potencjalni odbiorcy widzą na półkach apteki opakowania produktów, które są zupełnie różne. Opakowanie preparatu E. nie kojarzy się z zielonym odcieniem opakowania leku E.. Ponadto, w przypadku wątpliwości co do producenta leku, pacjenci mają możliwość uzyskania w aptece profesjonalnej informacji. Ryzyko konfuzji w aptekach oferujących sprzedaż internetową także należy wykluczyć, na stronach www podawana jest bowiem nie tylko informacja o nazwie leku, lecz także opakowanie i producent. W ocenie Sądu Okręgowego, w przypadku leków lub preparatów farmaceutycznych dla kupujących znaczenie ma również ich cena. Polski pacjent uważa, że skuteczność leku zależy od jego ceny, tj. lek droższy musi być lepszy. Dlatego niezasadny jest argument, że niższa cena produktu pozwanego powoduje rozwodnienie (erozję) znaku powoda.

Zdaniem Sądu Okręgowego powód także nie udowodnił, iż używanie znaku może przynieść pozwanemu nienależną korzyść lub może być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku chronionego. Wskazał, iż powód powinien przedstawić dowody na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, co wymagałoby zmiany rynkowego zachowania przeciętnej odbiorcy produktów, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, będącego konsekwencją używania późniejszego znaku towarowego, lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości.

Przy tym, Sąd pierwszej instancji podkreślił, że stwierdzenie braku podobieństwa obu znaków - co miało miejsce w niniejszej sprawie - czyni bezprzedmiotowym badanie dalszych ustawowych przesłanek, w szczególności przesłanki ryzyka konfuzji (art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.) oraz powstania skojarzeń znaku wcześniejszego ze znakiem późniejszym (art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.).

Oceniając działania pozwanego na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 tej ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym. Sąd pierwszej instancji zauważył, że powołany art. 3 ust. 1 u.z.n.k. zawiera klauzulę generalną, która odsyła do systemu ocen i norm pozaprawnych, określonych przez ustawodawcę jako „dobre obyczaje”. Przy tym, art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi *lex generalis* nie tylko dla czynów wymienionych w art. 3 ust. 2 u.z.n.k., lecz także w stosunku do czynów nieuczciwej konkurencji stypizowanych w innych ustawach.

Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że poszczególne czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k., a dopiero wówczas, gdy nie mieszczą się w hipotezie któregośkolwiek z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Wskazał, że relacja między ogólnym określeniem czynu nieuczciwej konkurencji w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. oraz przepisami wymieniającymi poszczególne czyny nieuczciwej konkurencji (art. 5-17 u.z.n.k.) jest oparta na dwóch uzupełniających się założeniach. Po pierwsze, wymienione czyny nieuczciwej konkurencji nie tworzą zamkniętego katalogu, a więc za czyn nieuczciwej konkurencji może być uznane także działanie niewymienione w art. 5-17 u.z.n.k., jeżeli tylko odpowiada wymaganom wskazanym w ogólnym określeniu czynu nieuczciwej konkurencji (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 1998 r., sygn. akt I CKN 904/97, OSP 1999, nr 9, poz. 91). Po drugie, wymagania zawarte w ogólnym określeniu czynu nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1 u.z.n.k.) zachowują w pełni aktualność w odniesieniu do czynów wymienionych w art. 5-17 u.z.n.k.

Sąd Okręgowy wskazał, że zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd, co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Zdaniem Sądu pierwszej instancji, pozwanemu nie można zarzucić naruszenia tego przepisu. Przy ocenie zaistnienia przesłanek określonych w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. nie jest bowiem wystarczające stwierdzenie, że ma miejsce naśladownictwo innego produktu, lecz konieczne jest ustalenie, że może ono wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta. Ponadto przepis ten odnosi się do klienta uważnego, rozsądnego i świadomego swoich wyborów, czyli w przedmiotowej sprawie - profesjonalisty lub uważnego pacjenta. Konsument mieszczący się w tym wzorcu jest osobą analizującą komunikaty zamieszczone na opakowaniu produktu w kontekście ich zgodności z tymi kryteriami swojego wyboru, które uważa za szczególnie istotne.

Sąd pierwszej instancji podkreślił, że oprócz istnienia różnicy w samej nazwie porównywanych preparatów, widoczne rozróżnienie dotyczy również ich wizualnego oznaczenia. Produkt powoda jest oznaczony znakiem E. w formie czarnego druku na biało-zielonym tle, z charakterystycznym żółtym elementem imitującym kapsułkę i stanowiącym jednocześnie kropkę nad „i” oraz nazwą producenta w lewym rogu. Produkt ten „na pierwszy rzut oka” różni się od wprowadzonego do obrotu przez pozwanego preparatu oznaczonego znakiem E., w formie białego napisu z czarnym obramowaniem umieszczonego na biało-niebieskim tle, z charakterystycznymi białymi balonikami w czerwonym obramowaniu oraz oznaczeniem producenta na bokach pudełka. Takie wizualne odróżnienie preparatu pozwanego oznaczonego znakiem E. od wcześniej wprowadzonego preparatu powoda oznaczonego znakiem E.,

poprzez umieszczenie na nim innej nazwy, oznaczenia producenta, a także skomponowanie innej szaty graficznej, w sytuacji, gdy świadomy i rozsądny konsument jest w stanie odróżnić produkty sygnowane nazwą producenta oraz wizualnie inną szatę opakowań, pozwala na stwierdzenie, że w tym przypadku nie dochodzi do wprowadzenia konsumentów w błąd co do tożsamości produktów.

Wobec nieistnienia przesłanek określonych w art. 10 ust. 1 u.z.n.k., Sąd Okręgowy ocenił objęte pozwem działanie pozwanego przez pryzmat art. 3 ust. 1 u.z.n.k., odwołując się do klauzuli generalnej przewidzianej w tym przepisie. Stwierdził, że działanie wyczerpujące znamiona naśladownictwa może być zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji wywiedziony z klauzuli generalnej dopiero po wykazaniu istotnych z punktu widzenia prawa konkurencji zarzutów przesądzających naganność postępowania konkurenta i uzasadniających powołanie się na klauzulę dobrych obyczajów. Za czyn nieuczciwej konkurencji - w rozumieniu ustawy - może zatem być uznane także działanie nie wymienione w art. 5-17d u.z.n.k., jeżeli tylko odpowiada wymaganiom wskazanym w ogólnym określeniu czynu nieuczciwej konkurencji wskazanym w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Zdaniem Sądu Okręgowego, budowanie zakazu naśladownictwa na podstawie klauzuli generalnej ustanowionej w art. 3 ust. 1 u.z.n.k., jest co do zasady niedopuszczalne. Jedynie wyjątkowo taki sposób postępowania konkurenta z własnym produktem może być uznany za delikt nieuczciwej konkurencji w postaci działania niedającego się pogodzić z dobrymi obyczajami. Przy tym, niezbędne jest wykazanie, że dobry obyczaj obowiązujący wśród uczciwie i legalnie konkurujących podmiotów został naruszony, oraz iż jego nieprzestrzeganie groziło lub doprowadziło do naruszenia interesu przedsiębiorcy.

Według Sądu pierwszej instancji, działaniu pozwanego nie można przypisać sprzeczności z prawem lub dobrymi obyczajami, a przy tym nie zagraża ono i nie narusza interesu powoda. Wobec istnienia cech odróżniających oba preparaty farmaceutyczne, działanie pozwanego jako producenta nie jest sprzeczne z prawem, ani dobrymi obyczajami. Zdaniem Sądu Okręgowego, naśladownictwo cudzych produktów, o ile nie stanowi naruszenia praw wyłącznych, nie jest zjawiskiem nagannym, albowiem postęp jest możliwy tylko dzięki wykorzystaniu dotychczasowych osiągnięć, a ulepszanie produktu danego rodzaju leży w interesie ogólnym. Dzieje się tak właśnie z lekami odtwórczymi (tzw. generykami), będącymi zamiennikami leku oryginalnego, zawierającymi tę samą substancję czynną. Sąd pierwszej instancji stwierdził, że pozwany wykazał, iż wprowadzony przez niego preparat E. został oznaczony w sposób jednoznacznie odróżniający go od wcześniej istniejącego na rynku preparatu oznaczonego znakiem E., a ponadto zawierał większą dawkę substancji czynnej niż lek powoda, bowiem E. max został wprowadzony przez powoda później. Sąd Okręgowy wskazał, że o oddaleniu powództwa zadecydowała również nieadekwatność zgłoszonych przez powoda żądań, które zmierzają do konsekwentnego wyeliminowania z rynku preparatu oferowanego przez pozwanego, a nie do przywrócenia uczciwej konkurencji, która - zdaniem powoda - została naruszona.

Od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie apelację wniósł powód.

Apelacją (...) z siedzibą w B. zaskarżył wyrok w całości, wnosząc o jego zmianę poprzez uwzględnienie powództwa w całości. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił:

1) obrazę przepisów postępowania, tj. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dokonanie błędnej i niezgodnej ze wskazaniami wiedzy oraz zasadami doświadczenia życiowego oceny dowodów w postaci porównywanych znaków E. i E. w zakresie oceny podobieństwa znaków towarowych, renomy, przesłanki wprowadzenia w błąd oraz tzw. szkodliwości dla znaku renomowanego, poprzez uznanie, że znaki towarowe E. i E. nie są podobne w stopniu uzasadniającym zaistnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd i/lub powstania szkody dla renomy znaku E., że znak E. nie jest znakiem renomowanym, że nie zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd oraz że używanie znaku E. przez pozwanego nie przynosi mu nienależnych korzyści ani nie jest szkodliwe dla renomy oraz charakteru odróżniającego znaku E., a nadto, że powód nie wykazał szkody, ani wysokości należnego mu odszkodowania, co doprowadziło do dokonania przez Sąd Okręgowy ustaleń sprzecznych ze zgromadzonym materiałem w sprawie, podczas gdy, jak zostało wykazane przez skarżącego:

(i) porównywane znaki są podobne w wyżej opisany sposób, gdyż:

- składają się z aż 5 identycznych znaków (liter, zgłosek) w obrębie początkowej (głównej) części obu znaków (...), gdzie znak pozwanego inkorporuje w całości tę część znaku skarżącego (...), przy czym końcówka „- (m)ax” w znaku pozwanego nie ma charakteru dominującego i jest czysto opisowa, przez co nie tylko nie odróżnia znaku E. od znaku E., ale wręcz wzmacnia skojarzenia z tym ostatnim znakiem sugerując, że E. jest silniejszą wersją produktu E.;

- identyczny przedrostek obu znaków (...) nie jest opisowy, nie wskazuje bowiem na substancję czynną (simeticonum) zawartą w obu preparatach (jak to ma miejsce np. w I. - ibuprofenum), ma zatem charakter fantazyjny; nie wskazuje też przeciętnemu (modelowemu) klientowi/konsumentowi (odbiorcy) na rynku preparatów farmaceutycznych sprzedawanych bez recepty (...) w Polsce na sposób działania porównywanych towarów, gdyż modelowy polski konsument, nawet o podwyższonej świadomości, nie zna znaczenia łacińskiego terminu medycznego „spuma” (z łac. piana), ani jego odpowiednika w językach: włoskim, portugalskim, hiszpańskim, czy rumuńskim (odpowiednio „spuma” i „espuma”), a nawet gdyby znał to znaczenie, to w dalszym ciągu nie kojarzyłby go ze sposobem działania E. czy E., gdyż w powszechnej (potocznej) świadomości preparaty wspomagające zwalczanie dolegliwości żołądkowo-jelitowych działają przeciwko gazom nagromadzonym w żołądku lub wzdęciom, a nie pianie;

(ii) znak E. jest znakiem renomowanym, bowiem posiada ponad 50% procentowy udział w rynku, jest najlepiej sprzedającym się preparatem na wzdęcia w Polsce, jest szeroko reklamowany oraz jest znany większości społeczeństwa, co zostało wykazane dowodami złożonymi do akt przez skarżącego, niezasadnie pominiętymi przez Sąd Okręgowy;

(...) z uwagi na identyczność towarów (preparaty farmaceutyczne na wzdęcia) oraz wysokie podobieństwo oznaczeń E. i E., a także dużą siłę odróżniającą znaku E. wynikającą z faktu dużej popularności tego leku w Polsce, zachodzi w okolicznościach sprawy ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów;

(iv) używanie znaku E. może przynosić nienależne korzyści pozwanemu polegające na wywołaniu zainteresowania swoim produktem w efekcie skojarzeń ze znanym i bardzo popularnym lekiem E., a współistnienie na rynku znaku E. ze znakiem E. może być szkodliwe dla renomy znaku E. oraz dla jego charakteru odróżniającego w ten sposób, że może dochodzić do rozwodnienia tego znaku, jak też erozji jego renomy;

(v) skarżący wykazał zarówno szkodę, jak i wysokość należnego mu odszkodowania przy pomocy obiektywnych dowodów, które Sąd Okręgowy uznał za nieprzekonujące, bez ich wnikliwej analizy oraz z przekroczeniem granic swobodnej oceny materiału dowodowego;

2) błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, polegający na bezpodstawnym, nieznajdującym pokrycia w materiale dowodowym, sprzecznym z zasadami doświadczenia życiowego, arbitralnym i nieuzasadnionym uznaniu przez Sąd Okręgowy, że:

(i) potencjalni odbiorcy obu preparatów „dokonują raczej pomyłek w początkach nazw leków, albowiem człowiek co do zasady zapamiętuje końcówki wyrazów/słów”;

(ii) dodatkowo słowo „espuma” na rynku polskim kojarzone jest przez konsumentów z pianą przeznaczoną do kąpieli, czy też używanej jako środek czystości;

(...) przeciętny odbiorca leków bez recepty to osoba, która zna języki obce lub specyfikę nazewnictwa preparatów farmaceutycznych, dodatkowo wzbogacona powszechną wiedzą z tak zwanego Internetu dostępną od zaraz online, z poziomu własnego telefonu,

podczas gdy powyższe ustalenia nie bazują na przeprowadzonych w sprawie dowodach, a zatem są nieweryfikowalne, a co więcej przeczą im zasady doświadczenia życiowego, a zatem nie powinny stanowić podstawy wyroku w niniejszej sprawie,

a także błąd w ustaleniach faktycznych polegający na bezpodstawnym, nieznajdującym pokrycia w materiale dowodowym, arbitralnym i nieuzasadnionym uznaniu przez Sąd Okręgowy, że pozwany od lat prowadzi szeroką kampanię reklamową i promocyjną swoich produktów, w tym preparatu oznaczonego znakiem E., podczas gdy z materiału dowodowego wynika, że pozwany nie prowadzi szerokiej kampanii reklamowej preparatów oznaczonych znakiem E., a zatem nie dociera z informacją o swoim produkcie - na własny koszt - do szerokiego kręgu odbiorców, co legło u podstaw błędnej oceny Sądu Okręgowego, że pozwany nie może czerpać nienależnych korzyści polegających na wywołaniu zainteresowania swoim produktem poprzez skojarzenie przez odbiorców jego preparatu ze znanym lekiem E.;

3) obrazę przepisów postępowania, tj. art. 228 § 1 k.p.c. poprzez nieuprawnione uznanie, że jest faktem powszechnie znanym i przez to nie wymaga dowodu okoliczność, że (rzekomo): na tle nazwy leku powoda dochodzi zatem do „przekręcania” nazwy jako ekstremisan, ekshumisan, ekspensisan - przy zachowaniu przyrostka „misan”, o czym Sąd Okręgowy wnioskował wyłącznie na podstawie (nieujawnionej w postępowaniu) strony internetowej pod adresem: (...) farmaceutyczne.org' (...) -smieszne-tekst\ -pacjentów/, a co doprowadziło do dokonania błędnego ustalenia faktycznego wziętego za podstawę wyroku, tj. że pomimo, iż dominujące części obu znaków są identyczne ( (...)), to znak E. nie jest podobny do znaku E. w sposób mogący wprowadzić odbiorcę w błąd, gdyż „potencjalny odbiorca preparatów poddanych ocenie zapamięta brzmienie „misan” czy „max”, ignorując lub wręcz przekręcając pierwszą część (człon) „espu” lub „espum”;

4) obrazę prawa materialnego, tj. art. 296 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 p.w.p. oraz art. 296 ust. 1 i la p.w.p., a także art. 3 ust. 1 u.z.n.k. i art. 10 ust. 1 u.z.n.k. oraz art. 18 ust. 1 pkt 1-4 u.z.n.k. poprzez ich niezastosowanie i oddalenie powództwa;

5) obrazę prawa materialnego, tj. art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że:

(i) pojęcie odbiorcy („modelowego klienta (konsumenta)”), o którym mowa w tym przepisie, wykładane w realiach polskiego rynku preparatów (...) oznacza osobę, która „zna języki obce (tj.: łacinę, włoski, portugalski, hiszpański i rumuński) lub specyfikę nazewnictwa preparatów farmaceutycznych, dodatkowo wzbogacony powszechną wiedzą z Internetu dostępną od zaraz online, z poziomu własnego telefonu, samodzielnie dokonujący zakupu preparatów dostępnych bez recepty, który bez trudu odróżni porównywane w niniejszej sprawie znaki E. i E. właśnie poprzez odróżniającą je końcówkę”, podczas gdy modelowy (przeciętny) konsument preparatów (...) w Polsce nie zna znaczenia łacińskiego terminu medycznego „spuma”, ani jego odpowiednika w językach: włoskim, portugalskim, hiszpańskim, czy rumuńskim (odpowiednio „spuma” i „espuma”), nabywa tego typu preparaty bez szczególnego rozeznania, np. w sklepie albo w kiosku przy okazji zakupów spożywczych, papierosów czy gazet i nie sprawdza takiego produktu w Internecie racjonalnie zakładając, że każdy lek dostępny w Polsce bez recepty jest w jednakowym stopniu bezpieczny i porównywalnie skuteczny, a tym samym dokonanie wyboru producenta nie wymaga szczególnej analizy czy nawet głębszego zastanowienia;

(ii) modelowy odbiorca jest tożsamy z modelem „klienta apteki - czyli de facto pacjenta” oraz, że „w przypadku leków - wydawanych na receptę lub bez niej - właściwie poinformowani oraz dostatecznie uważni i rozsądni konsumenci wykazują wysoki poziom uwagi ukierunkowany na meandry typizacji nazw leków preparatów farmaceutycznych pochodzących od różnych producentów”, podczas gdy zawężenie kręgu odbiorców preparatów (...) tylko do klientów aptek jest nieuprawnione i pomija specyfikę rodzimego rynku preparatów (...), które nabywane są w Polsce głównie poza aptekami, tj.: w sklepach spożywczych (w tym monopolowych), kioskach, stacjach benzynowych, hotelach, etc.;

( (...)) dla modelowego odbiorcy „decydującego znaczenia nabierają wskazania terapeutyczne do stosowania leku związane nie tylko z ogólnym uwarunkowaniem leku na dane schorzenie ale również z dawką, czy właściwościami substancji czynnej - co do której ów modelowy - pacjent posiada wiedzę ponad przeciętną w stosunku do konsumenta zaopatrującego się w dobra bieżącej konsumpcji”, podczas gdy wykładnia taka nie odnosi się do przeciętnego - modelowego konsumenta preparatów (...) w Polsce, lecz co najwyżej do profesjonalisty, jakim jest farmaceuta (tu zatem w pierwszej kolejności nie odbiorca lecz sprzedawca) albo lekarz (tu z kolei jako osoba dany preparat polecająca, zatem również nie odbiorca);

(iv) konsumenci zwracają większą uwagę na końcówki znaków, a nie na ich początki, a zatem modelowy odbiorca będzie rozpoznawał porównywane znaki po końcówkach „-max” i „-isan”, podczas gdy zgodnie z utrwalonymi zasadami ustalonymi w orzecznictwie na podstawie badań zachowań konsumenckich, konsumenci zapamiętują początki znaków, zwłaszcza w sytuacji gdy końcówki są powszechnie stosowane w danej branży, czy też wprost opisowe, jak to ma miejsce w niniejszej sprawie;

(v) znaki towarowe zbudowane na tym samym źródłosłowie a priori nie są do siebie podobne, podczas gdy każdorazowo badanie podobieństwa oznaczeń wymaga całościowej analizy z uwzględnieniem elementów dystynktywnych i dominujących;

(vi) ryzyko konfuzji wymaga wykazania realnych pomyłek co do tożsamości towarów, podczas ryzyko konfuzji jest przesłanką normatywną ocenianą na podstawie wszystkich okoliczności sprawy i oznacza samą możliwość zaburzenia przez późniejszy znak towarowy funkcji oznaczania pochodzenia pełnionej przez wcześniejszy znak towarowy;

6) obrazę przepisów postępowania, tj. art. 233 ust. 1 w związku z art. 328 § 2 k.p.c. poprzez niewszechstronne i niepełne rozważenie materiału dowodowego w postaci: prezentacji na temat produktu E., rocznego zestawienia sprzedaży leków na wzdęcia w latach 2002-2009 (źródło: I.) wraz z oświadczeniem spółki (...), miesięcznego zestawienia sprzedaży leków na wzdęcia na czerwiec 2010 r. (źródło: I.), raportu (...) z listopada 2008 r., raportu I. pt. (...) 2010 M.-A. oraz oświadczeniem spółki, raport (...) z lipca 2006 r. oświadczeniem spółki, kopii zdjęć nagród „Produkt roku (...) Farmacji 2005-2007, faktur za wydatki na reklamę telewizyjną w latach 2006-2009, faktur za wydatki na reklamę telewizyjną w okresie 1 lipca 2009 - 30 czerwca 2010 r., przykładów reklam E. z lat 1999-2009, oświadczenia (...) sp. z o.o. w sprawie emisji reklam E. w latach 2003-2010 (źródło (...)), reklam telewizyjnych E. (załączonych do pozwu), także oświadczenia instytutu (...) z dnia 3 czerwca 2014 r. (załączonego do pisma skarżącego z dnia 17 czerwca 2014 r.) oraz decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 31 lipca 2015 r. w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy E. (sygn. akt Sp. 154.2015, załączonego do pisma skarżącego z dnia 20 sierpnia 2015 r.) i dokonanie oceny tego materiału w sposób wymykający się kontroli instancyjnej, co znajduje odzwierciedlenie w niejasnym uzasadnieniu wyroku, na podstawie którego niepodobna stwierdzić odnośnie do których dokładnie dowodów Sąd Okręgowy ma zastrzeżenia, jakie i dlaczego, co - w zakresie naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. - spowodowało i jest - w zakresie naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. - skutkiem nieprawidłowego uznania, że skarżący nie wykazał renomy znaku E., podczas gdy:

- treść przedstawionych przez niego dowodów ocenianych całościowo potwierdza renomę znaku E., a nadto renoma ta została stwierdzona przez Urząd Patentowy RP w sprawie Sp. 154.2015 i legła u podstaw decyzji Urzędu Patentowego RP w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak E. na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. (stanowiącego odpowiednik art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. w postępowaniu administracyjnym);

- środki dowodowe przedstawione przez skarżącego oraz ich forma są także z formalnego punktu widzenia wystarczające (zdatne) do wykazania renomy znaku towarowego, w szczególności dowody w postaci: badania (...) z 2008 r., badania (...) z 2010 r. oraz badania (...) z 2006 r. nie są obarczone błędem, który uniemożliwiłby ocenę ich wiarygodności, jak błędnie stwierdził Sąd Okręgowy;

- przedstawione przez skarżącego dowody na renomę znaku E. potwierdzają jej istnienie w okresie, którego dotyczy roszczenia zawarte w pozwie;

7) dokonanie błędnych ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia i mających wpływ na jego treść, poprzez nieuprawnione uznanie jakoby skarżący tolerował funkcjonowanie na rynku preparatu na wzdęcia o nazwie E., co z kolei miało (rzekomo) pozwolić w ocenie Sądu Okręgowego „oswoić” pacjentów z występowaniem na rynku preparatów podobnych do E., lecz pochodzących od różnych producentów i spowodowało błędne uznanie przez Sąd Okręgowy, że oznaczenie E. nie może kojarzyć się odbiorcom ze znakiem towarowym E., a tym samym wprowadzać konsumentów w błąd lub przynosić pozwanemu nienależne korzyści, ani być szkodliwe dla odróżniającego charakteru

czy renomy znaku wcześniejszego, podczas gdy takie wnioski są nieuprawnione w okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy;

8) obrazę prawa materialnego, tj. art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez dokonanie błędnej wykładni tego przepisu i uznanie, że:

- pod pojęciem renomy w realiach krajowego rynku rozumiemy prestiż, zaufanie i wyjątkowość, podczas gdy w utrwalonego orzecznictwa wynika, że renoma łączona jest z rozpoznawalnością lub znajomością znaku;

- do stwierdzenia, czy używanie danego znaku towarowego może przynieść uprawnionemu z tego znaku nienależną korzyść, bądź być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego, konieczne jest wystąpienie przesłanki „wprowadzenia w błąd”, której jednakże przepis ten nie przewiduje;

- ocena ta polega na ocenie opakowań produktów oznaczonych przeciwstawionymi znakami towarowymi, a nie ocenie samych znaków towarowych, podczas gdy omawiany przepis penalizuje podobieństwo znaków towarowych, a nie opakowań towarów, które te znaki oznaczają;

- uzyskanie nienależnej korzyści przez używającego (tu pozwanego) bądź szkodliwość dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku musi być udowodnione, podczas gdy wspomniany przepis wymaga wystąpienia samej tylko możliwości osiągnięcia takich korzyści czy szkody dla renomy, a nie jej wystąpienia, a zgodnie z utrwalonym orzecznictwem jest to przesłanka oceniana normatywnie na podstawie całokształtu okoliczności sprawy;

co łącznie doprowadziło do nieadekwatnego i nieuzasadnionego uznania przez Sąd Okręgowy, że skarżący nie wykazał renomy znaku E. oraz nie przedstawił „jednoznacznego dowodu”, że działanie pozwanego może mu przynieść nienależne korzyści, czy być szkodliwe dla charakteru odróżniającego bądź renomy dla znaku E. i do oddalenia powództwa opartego o ten przepis, podczas gdy wszystkie okoliczności dotyczące używania znaku E. w obrocie przesądzą o jego renomowanym charakterze, a ryzyko powstania szkody dla renomy tego znaku i jego charakteru odróżniającego zachodzi i jest uzasadnione, a pozwany może w dalszym ciągu czerpać nienależne korzyści choćby z racji samej możliwości pozytywnego skojarzenia przez odbiorców znaku E. ze znakiem E.;

9) obrazę prawa materialnego, tj. art. 10 ust. 1 u.z.n.k. poprzez jego błędną wykładnię i uznanie, że znamię wprowadzenia klienta w błąd dotyczy opakowań towarów, podczas gdy przepis ten dotyczy wyłącznie oznaczeń, a skarżący zarzucał pozwanemu używanie wprowadzającego w błąd oznaczenia E. (nie zaś stosowania wprowadzającego w błąd opakowania), co spowodowało dokonanie przez Sąd Okręgowy błędnych ustaleń, że znamię to w omawianym przypadku nie występuje, gdyż „świadomy i rozsądny konsument jest w stanie odróżnić produkty sygnowane nazwą producenta oraz wizualnie inną szatą opakowań, co daje uzasadnione podstawy by stwierdzić, że w tym przypadku do wprowadzenia konsumentów w błąd, co do tożsamości produktów nie dochodzi”, oraz poprzez błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że konieczne jest faktyczne wprowadzenie odbiorców w błąd, a nie - zgodnie z utrwalonymi zasadami, jak też literalnym brzmieniem omawianego przepisu - samo zaistnienie możliwości wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów;

10) obrazę prawa materialnego, tj. art. 10 ust. 1 u.z.n.k. poprzez jego błędną wykładnię i uznanie, że występujące tam znamię wprowadzenia klienta w błąd nie może zostać zrealizowane, skoro konsument „w każdej chwili choćby używając telefonu komórkowego może zweryfikować poprawność zapamiętanej nazwy - dzwoniąc do polecającego, czy też robiąc wcześniej zdjęcie opakowania szukanego produktu czy wyrobu medycznego”, podczas gdy taka wykładnia omawianej przesłanki jest nieuzasadniona i nie znajduje poparcia ani w utrwalonym orzecznictwie, ani w rozpatrywanej rzeczywistości rynkowej, w której konsumenci nie zachowują się w sposób, w jaki Sąd Okręgowy to interpretuje, a co więcej - jak podpowiada doświadczenie życiowe - w przypadku niepewności co do nazwy poszukiwanego preparatu (czyli de facto będąc wprowadzeni w błąd) skłonni są wybrać preparat bardziej znany, renomowany, bądź do takiego preparatu podobny, zwłaszcza jeżeli - tak jak E. - jest od niego tańszy; spowodowało to błędne uznanie przez Sąd Okręgowy, że powództwo oparte na omawianej podstawie jest bezzasadne;

11) dokonanie ustaleń sprzecznych ze zgromadzonym materiałem w sprawie poprzez uznanie, że działanie pozwanego nie jest sprzeczne z prawem ani dobrymi obyczajami, podczas gdy skarżący wykazał, że używanie w obrocie przez pozwanego znaku ludzako podobnego do renomowanego znaku E. jest bezprawne (narusza art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p.) i zmierza do przejęcia części klienteli skarżącego w sposób powszechnie uważany za nieuczciwy, czym także narusza interes klientów, którzy mogą czuć się wprowadzeni w błąd czy wręcz oszukani, na skutek skojarzenia produktu o nazwie E. ze znanym i cenionym produktem o nazwie E. (narusza zatem dobre obyczaje);

12) obrazę prawa materialnego, tj. art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez jego:

(i) błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że dla zastosowania tego przepisu konieczne jest wykazanie realnego ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, podczas gdy z utrwalonego orzecznictwa wynika, że w przypadku zarzucanego pozwanemu „pasożytnictwa” wystarczające jest stwierdzenie podobieństwa oznaczeń oraz naruszenia lub zagrożenia interesu, a następnie uznanie, że wykluczone jest realne ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd w sytuacji (rzekomego) tolerowania przez skarżącego współistnienia na rynku preparatów farmaceutycznych oznaczonych na bazie przedrostka „espu”, co spowodowało oddalenie powództwa opartego na tej podstawie, podczas gdy wskazany przez Sąd Okręgowy argument jest nie tylko nieuzasadniony, ale przede wszystkim irrelevantny dla oceny odpowiedzialności pozwanego na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k.;

(ii) niewłaściwe niezastosowanie na skutek błędnego przyjęcia przez Sąd Okręgowy, że skarżący zarzuca pozwanemu „naśladownictwo” jego produktu i w rezultacie nierozpoznanie przez Sąd Okręgowy roszczeń skarżącego opartych na art. 3 ust. 1 u.z.n.k. w zakresie zarzucanego pozwanemu „pasożytnictwa”, czyli nieuczciwego budowania własnej pozycji kosztem skarżącego polegającego na czerpaniu nienależnych korzyści (tj. zdobywaniu klienteli) w efekcie skojarzenia przez odbiorców znaku pozwanego ze znakiem skarżącego, co spowodowało oddalenie powództwa opartego na tej podstawie;

13) obrazę prawa materialnego, tj. art. 296 ust. 1 p.w.p., art. 287 ust. 2 w związku z art. 296 ust. 1a p.w.p. oraz art. 18 ust. 1 pkt. 1-4 u.z.n.k., poprzez:

- dokonanie ich nieprawidłowej wykładni i uznanie, że skarżący nie jest uprawniony do skorzystania z wymienionych tam roszczeń wedle własnego uznania, a w szczególności, że są one zbyt daleko idące i że ich łączne zastosowanie nie zmierza do przywrócenia „ram” uczciwej konkurencji;

- zastosowanie art. 287 ust. 2 w związku z art. 296 ust. 1a p.w.p. (zobowiązanie do podobania do wiadomości publicznej wyroku) oraz art. 18 pkt 3 u.z.n.k. (zobowiązanie do złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści w odpowiedniej formie) może być potencjalnie formą represji, nie zaś sposobem usunięcia skutków zaistniałych naruszeń,

co spowodowało łącznie oddalenie powództwa w sprawie, podczas gdy wybór roszczeń przez powoda należy do sfery jego swobodnego uznania (w ramach realizacji praw podmiotowych oraz procesowych), a przekonanie Sądu na temat danego roszczenia (np. zobowiązanie do złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści w odpowiedniej formie) nie powinno wpływać negatywnie na interes powoda, jedynie korzystającego z wachlarza roszczeń przewidzianych przez ustawodawcę, tym bardziej, że w kognicji Sądu leży uwzględnienie powództwa w części;

14) obrazę przepisów postępowania, tj. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dokonanie błędnej, niespójnej i dowolnej oceny dowodu w postaci opinii biegłego ekonomisty z zakresu eksploatacji praw na dobrach niematerialnych, umów licencyjnych i wyceny marki i arbitralne (nieuzasadnione) uznanie jej za niewiarygodną, wewnętrznie sprzeczną i nieadekwatną wobec zaistniałego w sprawie stanu faktycznego, przy jednoczesnym uznaniu jej za jasną oraz zrozumiałą i w konsekwencji uznanie, że nie jest uzasadnione obciążenie pozwanego stawką 10% opłaty licencyjnej wskazaną przez powoda, choć stawka ta została przez biegłego uznana za adekwatną, tj. mieszczącą się w przedziale dopuszczalnej uczciwej i rzetelnie ustalonej wysokości obowiązującej na rynku farmaceutycznym opłaty licencyjnej należnej z tytułu używania cudzego renomowanego znaku towarowego.



Powód w apelacji wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentu prywatnego, tj. oświadczenia (...) S.A. z siedzibą w W. z dnia 28 stycznia 2016 r. na okoliczność, iż zarzuty Sądu Okręgowego odnośnie raportów z badań konsumenckich o ich rzekomych brakach, które miałyby uniemożliwiać ocenę ich wiarygodności, są niezasadne.

Pozwany (...) spółka z o.o. z siedzibą w G. wnosił o oddalenie apelacji i zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania apelacyjnego.

### **Sąd Apelacyjny zważył:**

Apelacja zasługuje na uwzględnienie, o ile zmierza do uchylecia wyroku Sądu Okręgowego i przekazania sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

W przedmiotowej sprawie powód domagał się udzielenia mu ochrony prawnej, powołując się na spełnienie przesłanek określonych w art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 776, zwanej dalej „p.w.p.”) oraz art. 3 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm., zwanej dalej „u.z.n.k.”). Powód twierdził, że jego prawo ochronne na słowny znak towarowy (...) zostało naruszone przez pozwanego, który bezprawnie używa w obrocie gospodarczym znaku (...), podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego powoda, w odniesieniu do wyrobu medycznego przeznaczonego do łagodzenia dolegliwości żołądkowo-jelitowych, tożsamego z produktem farmaceutycznym, dla którego chroniony jest znak (...) (towary podobne). Według powoda skutkiem działania pozwanego jest powstanie ryzyka wprowadzenia klientów w błąd, poprzez ryzyko skojarzenia znaku pozwanego z zarejestrowanym znakiem towarowym powoda. Ponieważ - według powoda - jego zarejestrowany znak towarowy jest znakiem renomowanym, podlega on szerszej ochronie, obejmującej sytuację, gdy używanie przez pozwanego znaku (...) może przynieść mu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku (...). Powód twierdził również, że zachowanie pozwanego stanowi zarazem czyn nieuczciwej konkurencji, będący działaniem sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażającym lub naruszającym interes powoda oraz klientów. Czynem tym jest takie oznaczenie przez pozwanego swoich towarów, które może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia od danego producenta. Na tej podstawie powód sformułował w pozwie żądania oparte na treści art. 296 ust. 1 p.w.p. oraz art. 18 ust. 1 i 2 u.z.n.k.

Natomiast pozwany kwestionował roszczenia powoda twierdząc, że: używany przez niego znak (...) nie jest podobny do zarejestrowanego znaku towarowego powoda (...); stosowanie przez niego znaku (...) nie powoduje powstania ryzyka wprowadzenia klientów w błąd, poprzez ryzyko skojarzenia znaku pozwanego z zarejestrowanym znakiem towarowym powoda; zarejestrowany znak towarowy powoda nie jest znakiem renomowanym; używanie przez pozwanego znaku (...) nie może przynieść mu nienależnych korzyści, ani być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku (...); działanie pozwanego nie jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie zagraża i nie narusza interesu powoda oraz klientów; oznaczenie przez pozwanego swoich towarów znakiem (...) nie może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia od danego producenta.

W judykaturze wyjaśniono, że przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy istotne znaczenie ma porównanie - w płaszczyźnie wizualnej - wyrazów użytych w znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie używanym, a nie porównanie postaci graficznej obu znaków. Znak towarowy słowny przedstawia się bowiem jako zapis liter i dlatego przy porównaniu chodzi o warstwę słowną płaszczyzny wizualnej, a nie o rodzaj używanej grafiki, nie ma zatem znaczenia odwoływanie się do koloru i grafiki porównywanych znaków. Natomiast jeżeli roszczeń określonych w art. 296 ust. 1 p.w.p. dochodzi - powołując się na prawo wyłącznego używania znaku towarowego słownego - uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny oraz, będący jego elementem, znak słowny, konieczne jest nie tylko semantyczne i fonetyczne, ale także wizualne porównanie obu znaków ze znakiem słowno-graficznym używanym przez pozwanego (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2013 r., sygn. akt II CSK 710/12, OSNC 2014, nr 5, poz. 54). Ponieważ w przedmiotowej sprawie powód dochodzi roszczeń określonych w art. 296 ust. 1 p.w.p. powołując się na prawo wyłącznego używania słownego znaku towarowego, w

celu oceny podobieństwa znaku (...) do zarejestrowanego znaku towarowego (...), w płaszczyźnie wizualnej należy porównać wyrazy użyte w znaku chronionym oraz w znaku bezprawnie używanym, a nie postać graficzną obu znaków.

Sąd Okręgowy dokonał takiego porównania, lecz jest ono wadliwe. Zdaniem Sądu pierwszej instancji jako podstawę oceny podobieństwa należało przyjąć ogólne wrażenie oraz identyczność obu znaków w warstwie wizualnej, słuchowej i znaczeniowej. Podstawą dokonania tej oceny był modelowy konsument, będący osobą rozważną, świadomą różnorodności nazw specyfików medycznych, wynikającej zarówno z nazw substancji czynnych, jak i sposobu działania leków na organizm. Dokonując oceny w płaszczyźnie wizualnej, Sąd Okręgowy stwierdził, że znaki (...) i (...) nie są podobne do siebie w stopniu mogącym wywołać ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Oba znaki co prawda rozpoczynają się od przedrostka „espum” jednakże końcówki obu znaków, tj. „isan” oraz „-(m)ax”, różnią się nie tylko wizualnie, ale i słuchowo. Według Sądu pierwszej instancji, potencjalni odbiorcy obu preparatów dokonują pomyłek raczej w początkach nazw leków, albowiem - co do zasady - człowiek zapamiętuje końców słów. Pacjenci, którzy nie potrafią przypomnieć sobie nazwy leku, mogą wykorzystywać mechanizm „usensownienia” ich nazw, dochodzi wówczas do „przekręcenia” nazwy leku powoda w: ekstermisan, ekshumisan, ekspensisan - przy zachowaniu przyrostka „misan”. Zatem potencjalny odbiorca preparatów stron zapamięta końcówki „misan” lub „max”, ignorując lub przekręcając pierwszą część nazwy „espu” lub „espum”. Tymczasem nie występuje podobieństwo końcówek „misan” oraz „max”. (...) oznacza coś, co jest „największe” lub „maksymalne”, a w nazwach leków coś, co ma większą dawkę. Końcówka „max” odróżnia się od końcówki „isan” lub „misan”, która nie budzi takich skojarzeń. Zdaniem Sądu Okręgowego, końcówka „max” odróżnia więc znak E. od znaku E..

Dokonując oceny znaczeniowej występującego w obu znakach przedrostka „espum”, Sąd pierwszej instancji wskazał, że wywodzi się on z łacińskiego słowa „spuma”, które oznacza pianę. Tymczasem w medycynie wzdęcie jest określane jako proces gromadzenia się pęcherzyków powietrza w jelitach, opisywanych też jako piana. Piana zaś jest tym czynnikiem, na którym skupione jest działanie obu preparatów, bowiem gazy wytwarzane w przewodzie pokarmowym, dopóki nie zostaną spienione, same nie powodują wzdęć. Według Sądu Okręgowego, przedrostek „espum” nawiązuje zatem - choć nie bezpośrednio - do dolegliwości, przeciwko którym działają oba preparaty. Przy tym wskazał, że słowa „spuma” lub „espuma” są używane również dla oznaczenia piany w językach hiszpańskim, portugalskim, rumuńskim, czy włoskim, które są znane znacznej części potencjalnych odbiorców. Według Sądu pierwszej instancji, jedynym elementem zbieżnym porównywanych znaków jest przedrostek „espum”, który odnosi się do procesu, na którym skupione jest działanie obu preparatów. Według Sądu Okręgowego, klient znający języki obce lub specyfikę nazewnictwa preparatów farmaceutycznych, dodatkowo wzbogacony powszechną wiedzą z Internetu, bez trudu odróżni znaki (...) i (...), poprzez odróżniającą je końcówkę. Zaś pozostała część odbiorców bez trudu odróżni produkt powoda od produktu pozwanego na pozostałych płaszczyznach porównawczych, w tym przede wszystkim płaszczyźnie wizualnej.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, ma rację powód zarzucając Sądowi pierwszej instancji naruszenie przepisu art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dowolną, a nie swobodną ocenę dowodów, która doprowadziła ten Sąd do dokonania nieopartych na wnikliwej i kompleksowej ocenie materiału dowodowego ustaleń, że znaki towarowe E. i E. nie są podobne w stopniu uzasadniającym zaistnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, obejmującego w szczególności ryzyko skojarzenia znaku używanego przez pozwanego ze znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz powoda. Ustalenia i oceny Sądu Okręgowego dotyczące podobieństwa używanego przez pozwanego znaku (...) do zarejestrowanego znaku towarowego powoda (...), a także modelowego konsumenta obu towarów i wynikającego stąd ryzyka konfuzji, są częściowo nieoparte dowodami, a częściowo oparte na ocenie dowodów sprzecznej z zasadami logiki i doświadczenia życiowego.

W sposób całkowicie dowolny Sąd Okręgowy ustalił, że potencjalni odbiorcy obu preparatów dokonują pomyłek raczej w początkach nazw leków, albowiem - co do zasady - człowiek zapamiętuje końcówki słów. Jest to pogląd, który nie został udowodniony i nie musi być prawdziwy. Nieoparte na materiale dowodowym jest również ustalenie, że pacjenci, którzy nie potrafią przypomnieć sobie nazwy leku, mogą wykorzystywać mechanizm „usensownienia” ich nazw, dochodzi wówczas do „przekręcenia” nazwy leku powoda w: ekstermisan, ekshumisan, ekspensisan - przy zachowaniu przyrostka „misan”. Ustalenia tego dokonał Sąd Okręgowy na podstawie treści strony internetowej (...) przy czym

dowód ten został przeprowadzony z urzędu, zaś Sąd nie uprzedził o tym fakcie stron, pomimo że zawartość powołanej strony internetowej nie obejmuje faktów powszechnie znanych. Pomijając kwestię przydatności do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy dowodu z wypowiedzi internautów na stronie zawierającej „smieszne-teksty”, wskazać należy, że z uwagi na wadliwość jego przeprowadzenia, dowód ten nie mógł być podstawą ustaleń faktycznych. Natomiast sprzeczne z zasadami logiki i doświadczenia życiowego jest ustalenie modelowego konsumenta, który miałby być w większości osobą znającą łacinę i terminologię medyczną, a co najmniej wybrane języki obce (tj. hiszpański, portugalski, rumuński, włoski). Ponieważ w większości konsumentami środków przeznaczonych do łagodzenia dolegliwości żołądkowo-jelitowych są pacjenci, a nie profesjonalści (tj. lekarze, pielęgniarki, aptekarze), przyjęty przez Sąd pierwszej instancji modelowy konsument został wadliwie określony, co skutkowało wadliwą oceną istnienia ryzyka wprowadzenia klientów w błąd, poprzez ryzyko skojarzenia znaku pozwanego z zarejestrowanym znakiem towarowym powoda.

W judykaturze wyjaśniono, że renomowany znak towarowy, podlegający szczególnej ochronie, to znak nie tylko rozpoznawalny na rynku, ale też taki, z którym wiążą się pozytywne skojarzenia, który budzi zaufanie i wskazuje na dobrą reputację firmy. Ocena, czy znak towarowy jest znakiem renomowanym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., powinna uwzględniać także renomę przedsiębiorcy, którego firma obejmuje ten znak (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt III CSK 275/13, OSNC 2015, nr 10, poz. 120). W wypadku renomowanego znaku towarowego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, polegające na niebezpieczeństwie samego skojarzenia z nim innego znaku, w odniesieniu do jakichkolwiek towarów. Stopień podobieństwa jest tu usytuowany na niskim poziomie, wystarczy bowiem, aby późniejszy znak towarowy przywodził na myśl wcześniejszy renomowany znak towarowy, kojarzył się z nim lub był z nim łączony w świadomości relewantnego odbiorcy (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2017 r., sygn. akt I CSK 778/15, LEX nr 2297410).

W ocenie Sądu Apelacyjnego, ma rację powód zarzucając Sądowi pierwszej instancji naruszenie przepisu art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dowolną, a nie swobodną ocenę dowodów, która doprowadziła ten Sąd do dokonania nieopartych na wnikliwej i kompleksowej ocenie materiału dowodowego ustaleń, że zarejestrowany na rzecz powoda znak towarowy (...) nie jest znakiem renomowanym, zaś używanie przez pozwanego znaku (...) nie może przynieść mu nienależnych korzyści lub spowodować szkody dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku (...). Ustalenia i oceny Sądu Okręgowego dotyczące oceny zarejestrowanego znaku towarowego powoda (...) w kontekście pojęcia znaku renomowanego, a także konsekwencji używania przez pozwanego znaku (...), również są częściowo nieoparte dowodami, a częściowo oparte na ocenie dowodów sprzecznej z zasadami logiki i doświadczenia życiowego.

W sposób całkowicie dowolny Sąd Okręgowy ustalił, że pozwany prowadził szeroką kampanię reklamową i promocyjną swoich produktów, w tym preparatu oznaczonego znakiem (...). Na tę okoliczność nie zostały bowiem powołane jakiegokolwiek dowody. W konsekwencji nieoparte na dowodach jest również ustalenie Sądu pierwszej instancji, że używanie przez pozwanego znaku (...) nie mogło przynieść mu nienależnych korzyści. Natomiast sprzeczna z zasadami logiki i doświadczenia życiowego jest ocena Sądu pierwszej instancji, że powód nie udowodnił renomowanego charakteru zarejestrowanego na jego rzecz znaku towarowego. W miejsce dokonania wnikliwej analizy przedstawionych przez powoda dowodów, Sąd Okręgowy ograniczył się do łącznego ich zakwestionowania jako wartościowego materiału dowodowego, wskazując, że niewystarczające było przedstawienie „prospektów reklamowych sprzed kilku lat oraz danych bez szczegółowego opisu metod statystycznych”. Kwestionując wszystkie zawnioskowane przez powoda dowody z przyczyn rzekomo formalnych, Sąd Okręgowy w rzeczywistości uchylił się od dokonania ich oceny, a co za tym idzie, od podjęcia próby prawidłowego ustalenia stanu faktycznego sprawy, a następnie dokonania oceny charakteru zarejestrowanego znaku towarowego powoda. Ponadto stwierdzając, że wobec wprowadzenia na rynek wielu innych leków i preparatów usuwających dolegliwości związane z nagromadzeniem się piany będącej przyczyną wzdęć, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego nie sposób jest ocenić renomy produktu powoda, Sąd pierwszej instancji w rzeczywistości przyjął założenie, że wobec dynamiki zmian stanu faktycznego nie istnieje możliwość udowodnienia renomy znaku towarowego powoda, które jest wadliwe.

Ponadto w przedmiotowej sprawie powód twierdził, że zachowanie pozwanego stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, polegający na takim oznaczeniu przez pozwanego towarów, które może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia od danego producenta. Powód zarzucał pozwanemu pasożytnictwo, tj. podszywanie się pod cudzą renomę i czerpanie w ten sposób nienależnych korzyści polegających przede wszystkim na nieuczciwym zdobywaniu klienteli. Tymczasem Sąd Okręgowy, badając roszczenie powoda oparte na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, analizował zachowanie pozwanego jako naśladownictwo, pomimo że formalnie odwoływał się do treści art. 10 ust. 1 u.z.n.k. W konsekwencji trafny jest zarzut skarżącego naruszenia przez Sąd pierwszej instancji art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Wszystkie wyżej wskazane uchybienia powodują, że Sąd Okręgowy, pomimo że formalnie wypowiedział się negatywnie o roszczeniach powoda, w rzeczywistości nie rozpoznał istoty sprawy. Dokonując bowiem ustaleń nie opartych na dowodach, bądź opartych na całkowicie dowolnej ich ocenie, Sąd pierwszej instancji nie wywiązał się z obowiązku ustalenia stanu faktycznego sprawy, a następnie dokonania oceny prawnej roszczeń powoda. Wobec nierozpoznania istoty sprawy przez Sąd pierwszej instancji, które doprowadziło do uchylenia zaskarżonego wyroku, na tym etapie postępowania niecelowa była analiza zarzutów naruszenia prawa materialnego, w szczególności dotyczących poszczególnych roszczeń zgłoszonych w pozwie.

Ponownie rozpoznając sprawę Sąd pierwszej instancji powinien dokonać wnikliwej i rzetelnej oceny dowodów przedstawionych przez strony, a następnie ustalić stan faktyczny w zakresie niezbędnym do rozpoznania niniejszej sprawy i dokonać jego oceny prawnej. W szczególności ustalenia i oceny Sądu Okręgowego powinny dotyczyć kwestii: czy używany przez pozwanego znak (...) jest podobny do zarejestrowanego znaku towarowego powoda (...); czy stosowanie przez pozwanego znaku (...) powoduje powstanie ryzyka wprowadzenia klientów w błąd, poprzez ryzyko skojarzenia znaku pozwanego z zarejestrowanym znakiem towarowym powoda; czy zarejestrowany znak towarowy powoda jest znakiem renomowanym; czy używanie przez pozwanego znaku (...) może przynieść mu nienależne korzyści, lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku (...); czy działanie pozwanego jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami oraz czy zagraża lub narusza interes powoda lub klientów; czy oznaczenie przez pozwanego towarów znakiem (...) może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia od danego producenta.

Dopiero te ustalenia i oceny pozwolą na weryfikację żądań powoda sformułowanych w pozwie. Natomiast wypowiedzi Sądu Okręgowego w tym przedmiocie dokonane w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku były przedwczesne, jako nieoparte na ustaleniach faktycznych pozwalających na ocenę istnienia odpowiedzialności pozwanego co do zasady.

Podstawą orzeczenia Sądu Apelacyjnego był art. 386 § 4 k.p.c. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 108 § 2 k.p.c.