

Sygn. akt I ACa 184/12

Sygn. akt I ACa 184/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 września 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SA – Marzena Konsek - Bitkowska

Sędzia SA – Edyta Jefimko /spr./

Sędzia SO del. – Beata Stryjewska

Protokolant – st. sekr. sąd. Marta Rudnik

po rozpoznaniu w dniu 12 września 2012 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. (poprzednio Przedsiębiorstwo (...) Spółka Akcyjna w B.)

przeciwko (...) Spółka Akcyjna w S.

o zakazanie naruszeń praw do znaków towarowych i czynów nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 24 listopada 2011 r. sygn. akt XXII GWz 17/11

1. oddala apelację,

2. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. kwotę 1260 (jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu apelacyjnym.

I ACa 184/12

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 24 listopada 2011 r. wydanym w sprawie z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. (poprzednio Przedsiębiorstwo (...) Spółka Akcyjna w B.) skierowanego przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zakazanie naruszeń praw do znaków towarowych i czynów nieuczciwej konkurencji - Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych:

1. zakazał (...) Spółce Akcyjnej w S. nanoszenia na opakowania wódek oznaczeń zawierających słowo (...) i sylwetkę żubra z profilu, w szczególności na tle z dominującym kolorem zielonym oraz umieszczania w tych opakowaniach widocznego źdźbła lub źdźbeł trawy, oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportu oraz składowania w celu oferowania wódek w takich opakowaniach, a także posługiwania się tak oznaczonymi opakowaniami w celu reklamy;

2. nakazał pozwanej usunięcie skutków niedozwolonych działań przez:

a. zniszczenie znajdujących się w jej dyspozycji etykiet na butelki wódek z oznaczeniami zawierającymi element słowny (...) de (...) lub (...), sylwetkę żubra z profilu, w szczególności na tle z dominującym kolorem zielonym, przechowywanych w siedzibie (...) S.A. w S. lub w innych miejscach,

b. wycofanie wprowadzonych do obrotu, a będących jeszcze własnością pozwanej, butelek i innych opakowań wódek z oznaczeniami zawierającymi element słowny (...) de (...) lub (...), sylwetką żubra z profilu, w szczególności na tle z dominującym kolorem zielonym oraz z widocznym źdźbłem lub źdźbłami trawy;

3. oddalił w pozostałej części powództwo ;

4. opłatę ostateczną ustalił na kwotę 5.000 zł, uznając ją za pobraną od powódki do kwoty 1.000 zł;

5. nakazał pobrać od (...) S.A. w S. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 4.000 zł tytułem pozostałej części opłaty ostatecznej;

6. zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 1.019zł , tytułem zwrotu kosztów procesu.

Powyższy wyrok Sąd Okręgowy wydał na podstawie następujących ustaleń faktycznych i wniosków.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w O. (poprzednio Przedsiębiorstwo (...) Spółka Akcyjna w B.) jest producentem alkoholi, któremu przysługują prawa wyłączne do :

1.
 1. słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego nr (...), chronionego od 22 grudnia 2006 r. dla towarów w klasie 33 klasyfikacji nicejskiej, tj. napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa); wódki i drinków zawierających wódkę,
 2. przestrzennego wspólnotowego znaku towarowego nr (...), chronionego od 21 sierpnia 2007 r. dla towarów w klasie 33 klasyfikacji nicejskiej, tj. napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa); wódki i drinków zawierających wódkę,
 3. słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr R- (...), chronionego od 31 października 1966 r. dla towarów w klasie 33 klasyfikacji nicejskiej, tj. napojów alkoholowych,
 4. przestrzennego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr R- (...), chronionego od 30 sierpnia 1995 r. dla towarów w klasie 33 klasyfikacji nicejskiej, tj. napojów alkoholowych,
 5. słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr R- (...), chronionego od 20 listopada 1991 r. dla towarów w klasie 33 klasyfikacji nicejskiej, tj. napojów alkoholowych,
 6. słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr R- (...), chronionego od 20 listopada 1991 r. dla towarów w klasie 33 klasyfikacji nicejskiej, tj. napojów alkoholowych,
 7. słownego znaku towarowego (...) zarejestrowanego pod nr R- (...), chronionego od 29 czerwca 1995 r. dla towarów w klasie 33 klasyfikacji nicejskiej, tj. napojów alkoholowych,
 8. słowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr R- (...), chronionego od 13 listopada 1997 r. dla towarów w klasie 33 klasyfikacji nicejskiej, tj. napojów alkoholowych,
 9. przestrzennego znaku towarowego (...) zarejestrowanego pod nr R- (...), chronionego od 15 kwietnia 2005 r. dla towarów w klasie 33 klasyfikacji nicejskiej, tj. napojów alkoholowych,
 10. słowno-graficznego znaku towarowego (...), zarejestrowanego pod nr R- (...), chronionego z pierwszeństwem od 21 maja 2007 r. dla towarów w klasie 33 klasyfikacji nicejskiej, tj. napojów alkoholowych,

11. przestrzennego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr R- (...). chronionego od 21 maja 2007 r. dla towarów w klasie 33 klasyfikacji nicejskiej, tj. napojów alkoholowych

Powódka produkuje i oferuje m.in. wódkę ziołową, znaną na polskim rynku pod nazwą (...) od lat 50-tych XX wieku. Wódka ta jest sprzedawana w opakowaniach szklanych, różnej pojemności, także w wydaniach miniaturowych i kolekcjonerskich, w których umieszczone jest źdźbło trawy, z etykietą w kolorze zielonym lub białym z wizerunkiem żubra. Jest znana i ceniona także poza granicami Polski, pod nazwą : w wersji angielskiej - (...), (...) lub (...) w wersji francuskiej - (...). Elementy charakterystyczne dla oznaczeń tego towaru : nazwa (...), wizerunek żubra, zielona kolorystyka, źdźbło trawy, pojawiają się także w (...), stanowiąc ich motywy przewodnie. Wysoka jakość towarów, potwierdzona licznymi nagrodami i wyróżnieniami przyznanymi przez uznane instytucje branżowe oraz międzynarodowymi certyfikatami, kilkudziesięcioletnia obecność na rynku, szeroki zakres sprzedaży wódki (...) i długoletnia kampania reklamowa sprawiły, że znak towarowy(...) jest powszechnie znany i cieszy się uznaniem klientów. Ich właściciele podejmują działania zmierzające do budowania i zachowania zdolności odróżniającej znaków towarowych(...), w szczególności wymierzone przeciwko udzielaniu ochrony znakom zawierającym elementy dystynktywne : nazwę, także w wersji angielskiej i francuskiej językowej, zawierających słowo (...), wizerunek żubra i trawkę w butelce. (...) S.A. w S. jest producentem różnego rodzaju napojów alkoholowych. Należy do grupy (...), która obejmuje w Polsce kilku dużych producentów alkoholu oraz spółki handlujące alkoholem, m.in.: (...) S.A., (...) S.A w K., Fabryka (...) SA., S. (...). Oferuje wódki czystą i kolorowe w opakowaniach, na których umieszczone jest oznaczenie producenta (...) oraz etykieta ze słowną i graficzną informacją o nazwie i cechach wódki. Wódka ziołowa oferowana była pierwotnie pod nazwą (...) w opakowaniu . Obecnie pozwana pakuje ten rodzaj wódki w butelki, w których umieszcza dwie trawki, opatrując je etykietą w kolorze zielonym z napisem P. (...) de (...), z wizerunkiem żubra, nad którą umieszczony jest wyraźny i duży napis (...), a także kontretykietą z informacjami w językach francuskim i angielskim, iż jest to produkt wytworzony na bazie trawy żubrowej, alkoholu najwyższej jakości oraz wyciągu z ziół. Dodatkowo, w języku francuskim, umieszczona jest informacja, że to z nich właśnie bierze się słynna. d. b., choć P. (...) de (...) jest pod tą nazwą produkowana i oferowana od niedawna. Wódka ziołowa w spornych opakowaniach jest produkowana na eksport, głównie do Francji, gdzie jest sprzedawana, jako jedyna kolorowa wódka z serii(...)

Podstawą dokonanych przez Sąd Okręgowy ustaleń faktycznych były dokumenty, fotografie, wydruki ze stron internetowych oraz dowody rzeczowe (wódki (...)). D. te nie były kwestionowane przez stronę przeciwną i nie budziły wątpliwości co do ich autentyczności, czy wiarygodności. Z dowodów zaoferowanych przez powódkę wynikało w sposób niewątpliwy długotrwałe, intensywne używanie spornych znaków towarowych, do których prawa wyłączne ma obecnie (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w O. , a także wygląd stosowanych dla Ż. opakowań. Zgodne z nimi były w zeznania świadków I. K., P. S. i R. K. oraz dowody rzeczowe, które przedstawiały przedmiot naruszenia – kwestionowane opakowanie P. (...) de (...). Decydujące znaczenie dla oceny konfuzyjności przeciwstawianych znaków towarowych i oznaczenia produktów pozwanej miało ustalenie, że wódka w spornych opakowaniach jest produkowana na eksport, sprzedawana w krajach francusko- i angielskojęzycznych. W Polsce nie może być sprzedawana ze względu na etykietowanie butelek w sposób nie zawierający informacji w języku polskim, z wyjątkiem stref wolnocłowych. Bezprzedmiotowe dla rozstrzygnięcia sporu byłyby zatem badania konsumenckie i opinie dotyczące polskiego rynku. Do oceny istnienia możliwości wprowadzenia w błąd przez kwestionowane oznaczenia mogłyby służyć ewentualnie badania przeprowadzone w krajach, gdzie oferowana jest (...) de (...), takiego dowodu żadna ze stron jednak nie zaoferowała. Sąd oddalił wniosek powódki o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu projektowania graficznego i prac plastycznych, który powoływany został, celem wykazania okoliczności niemających istotnego znaczenia dla oceny naruszenia praw do znaków towarowych i reguł uczciwej konkurencji. Z tej samej przyczyny oddalone zostały wnioski stron o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu psychologii zachowań konsumenckich, które nie były adekwatne do okoliczności sprawy, w szczególności z tego względu, że towary w opakowaniach ze spornymi oznaczeniami były oferowane za granicą i nie przeznaczone dla polskiego konsumenta, o czym niewątpliwie świadczą obcojęzyczne napisy na etykietach .

Prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatowych Unii Europejskiej. Prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi

znaku towarowego, aby umożliwić ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje zagwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości (gwarancyjną), komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U.U.E.L. 2008, Nr 299, poz. 25 -dalej powoływane jako rozporządzenie), które reguluje w sposób całościowy kwestie związane ze wspólnotowymi znakami towarowymi dla towarów lub usług, w szczególności zasady rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialnoprawnym rozporządzenia, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie.

Art. 9 ust. 1 przyznaje właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, nie mającym jego zgody, używania w obrocie :

a. identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług;

b. oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których one dotyczą, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; obejmujące także prawdopodobieństwo ich skojarzenia.

c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii Europejskiej i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszczeniowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej (konceptyjnej). Znak i oznaczenie należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mają tu elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanej, myśląc, że jest to towar uprawnionej (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub konceptyjnego spornych znaków powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). Sąd Okręgowy uznał, że działania pozwanej, polegające na umieszczaniu oznaczeń (...) de (...), wizerunku żubra z profilu na zielonym tle, na opakowaniach wódek i umieszczaniu źdźbeł trawy w butelkach oraz na wprowadzaniu tak oznaczonych wódek do obrotu, ich eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, stanowią naruszenie praw wyłącznych. Powódka powołuje się na szereg praw do znaków towarowych, które używane od wielu lat są nieznacznie modyfikowane, z zachowaniem jednak elementów odróżniających : sylwetki żubra z profilu na tle z dominującym kolorem zielonym; słowa (...) i (...); źdźbła trawy umieszczonego w butelce. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie dał podstaw do uznania za udowodnioną renomę (w rozumieniu ilościowej znajomości w relatywnym kręgu konsumentów, a nie jakościowej – dobrej oceny towaru) każdego ze znaków towarowych będących przedmiotem sporu. W żadnym razie, powódka nie mogła żądać ochrony wszystkich swoich znaków, powołując się na ich zbiorową renomę. Zasadny okazał się zarzut pozwanej, że powszechna znajomość odnosi się do samego produktu i słownego znaku towarowego(...), który nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Renoma nie jest definiowana

w języku prawnym ani prawniczym. Ocena, czy określony przedsiębiorca lub oferowany przez niego produkt cieszą się renomą dokonywana jest każdorazowo przez sąd w oparciu o przedstawione przez zainteresowaną stronę twierdzenia i dowody. Elementem renomy znaku jest jego szeroka znajomość przez relewantnych odbiorców na określonym terytorium. Oceniając, czy wymaganie jest spełnione, należy brać pod uwagę wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczególności: udział w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i okres używania, wielkość inwestycji poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z promocją. Renoma znaku jest elementem, który należy uwzględnić w ramach oceny, czy stwierdzone podobieństwo oznaczeń lub towarów i usług jest wystarczające dla zaistnienia ryzyka konfuzji konsumenckiej. Przedstawienie dowodu na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania znaku późniejszego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości. Powódka nie wykazała, że używanie przez pozwaną kwestionowanego oznaczenia spowodowało lub może spowodować zmianę rynkowego zachowania konsumentów jej towarów. Towary, dla których strony używają znaków towarowych i przeciwstawianego im, kwestionowanego oznaczenia są identyczne (wódka ziołowa). Im większe zatem podobieństwo znaków powódki i oznaczeń pozwanej, tym bardziej prawdopodobne jest wprowadzenie w błąd nabywców. Ryzyko konfuzji wzrasta wraz z dystynktywnością znaków towarowych. Kilkudziesięcioletnia obecność wódki marki (...) na polskim i zagranicznych rynkach, wysoki udział w rynku, intensywna, związana z poważnymi nakładami działalność promocyjna i reklamowa sprawiają, że sporne elementy znaków towarowych powódki są dobrze znane i rozpoznawane przez nabywców zarówno w kraju, jak i za granicą (...) jest jednym z niewielu produktów eksportowych kojarzonych z Polską. Wysoka rozpoznawalność znaków, sprawia, że konkurenci na rynku napojów alkoholowych starają się zbliżyć swoimi oznaczeniami do (...) aby nie ponosząc wydatków i nie angażując się w działania promocyjne i marketingowe zdobyć dla swojego towaru potencjalnych nabywców. Pozwana nie kwestionowała pozycji rynkowej ani rozpoznawalności słownego znaku towarowego (...). W ocenie Sądu Okręgowego znaki stanowiące przedmiot sporu są wysoce wtórnie dystynktywne, a elementy słowny – (...), graficzny - wizerunek żubra, kolorystyczny - zieleń i przestrzenny - źdźbło trawy, skutecznie odróżniają towar powódki od napojów alkoholowych innych producentów. Wszystkie te elementy mają równie silną zdolność odróżniającą. Sąd nie podzielił stanowiska pozwanej, że zasadą jest, iż w ocenie znaków mieszanych, decydujące znaczenie ma element słowny, a nie elementy graficzne, kolorystyczne, czy przestrzenne. W stanowiących przedmiot sporu znakach elementy słowny, przestrzenny, kolorystyczny i graficzny są równie dystynktywne. One wszystkie są ściśle ze sobą powiązane, tworząc pewną całość koncepcyjną, którą powieliła w swoich oznaczeniach pozwana (...) jest pojęciem nawiązującym do trawy (kolor zielony) i żubra, które są przedstawione graficznie i przez umieszczenie źdźbła w butelce. Wieloletnie łączne ich używanie sprawia, że wszystkie elementy znaków towarowych są przez nabywców kojarzone z producentem (...). Przeniesienie ich wszystkich do oznaczenia identycznego towaru (napoje alkoholowe) stwarza wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia nabywców w błąd co do jego pochodzenia. (...) S.A. w S. nie wykazała, że źdźbła trawy umieszczane w butelce pełnią rolę barwnika i aromatu, że trawa ta należy do gatunku turówka wonna (hierochloa odorata) i ma jakikolwiek związek z żubrami. Należy zauważyć, że ten sam produkt był poprzednio oferowany w opakowaniach, które pozwalały na przedstawienie jego właściwości, nie wkraczając przy tym w zakres ochrony udzielonej powódce. Opakowanie produkowanej przez pozwaną spółkę wódki ziołowej nie jest wyłącznie opatrzone znakiem towarowym. Umieszczona pod nim etykieta, zawierająca nazwę towaru oraz elementy graficzne i kolorystyczne służy jako oznaczenie towaru, pozwalając konsumentowi na jego zindywidualizowanie i określenie jego pochodzenia. Nawet jeśli, w zamierzeniach pozwanej, kwestionowane elementy miały służyć jedynie przyozdobieniu opakowania, potencjalny nabywca będzie je traktował jako znak towarowy, szczególnie, że wszystkie (łącznie) kojarzyć mu się będą ze znakami towarowymi (...). Wódka pozwanej została wprowadzona do obrotu na rynki, na których znana i rozpoznawalna była (...), oferowana pod nazwą (...) i jej tłumaczeniem (...) lub (...) de (...). Należy zatem uznać, iż oznaczenia słowne (...) i (...) są identyczne koncepcyjnie i tak też są rozumiane przez angielsko- i francuskojęzycznych nabywców. Wyeksponowanie napisu (...) oraz przedstawienie na butelce i etykiecie korony nie znosi podobieństwa oznaczenia etykiety P. (...) i znaku towarowego powódki.

Wspólnotowy znak towarowy nr (...), chroniony na terytorium Unii Europejskiej, zawiera łącznie polską i angielską nazwę (...) oraz dwa inne elementy odróżniające przejęte przez pozwaną: wizerunek żubra i źdźbło trawy. To

te właśnie elementy, niewątpliwie odróżniające dla wspólnotowego znaku towarowego i oznaczeń używanych na, utrzymywanych w zielonej kolorystyce, etykietach wódki sprzedawanej na eksport zostały przejęte w oznaczeniu pozwanej, tak że mogą wprowadzać w błąd nabywcę co do pochodzenia (...). Zainteresowanym kupnem napojów alkoholowych w innych państwach Unii Europejskiej, nawet najbardziej rozsądnym i najlepiej zorientowanym, nie są znane stosunki własnościowe w polskim przemyśle spirytusowym. Nie mogą więc wykluczyć istnienia związków pomiędzy stronami. Przeciwnie, na podstawie podobnych znaku towarowego powódki i oznaczenia na etykiecie pozwanej, mogą oni przypuszczać, że strony są ze sobą powiązane organizacyjnie, gospodarczo lub personalnie. Zachodziły zatem przesłanki do uznania istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia (...). W ocenie Sądu, naruszenie następuje także w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego nr (...), z którego pozwana przejmując dwa podstawowe elementy – identyczne koncepcyjnie i podobny wizualnie wizerunek żubra z profilu. Z. także podstawy do stwierdzenia naruszenia praw (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. do krajowych znaków towarowych. Sąd Okręgowy stwierdził zatem naruszenie znaków krajowych : nr R- (...), pozwana używa bowiem na swej etykiecie dwóch identycznych koncepcyjnie elementów dystynktywnych znaku (słowo(...) we francuskiej wersji językowej i wizerunek żubra), znaku towarowego nr R- (...), używa bowiem na swej etykiecie dwóch identycznych elementów dystynktywnych znaku (słowo(...) we francuskiej wersji językowej, wizerunek żubra), a ponadto podobnego elementu źdźbeł trawy, nie dowodzi przy tym, że służą one wyłącznie barwieniu i aromatyzowaniu napoju. Znaku towarowego nr R- (...), pozwana używa na swej etykiecie trzech elementów podobnych do znaku (słowo(...) / (...) we francuskiej wersji językowej, kolorystyka zielona i źdźbło trawy). Znaku towarowego nr R- (...) używa bowiem na swej etykiecie trzech elementów podobnych do znaku (słowo(...) we francuskiej wersji językowej, kolorystyka zielona i wizerunek żubra). Znaku towarowego (...), używa na swej etykiecie identycznego koncepcyjnie graficznego wizerunku żubra. Znaku towarowego nr R- (...), pozwana używa na swej etykiecie trzech elementów podobnych do znaku (słowo(...) we francuskiej wersji językowej, zielona kolorystyka tła i wizerunek żubra). Znaku towarowego nr R- (...) używa bowiem na swej etykiecie czterech elementów podobnych do znaku (słowo (...) we francuskiej wersji językowej, zielona kolorystyka tła, wizerunek żubra i źdźbło trawy). Znaku towarowego nr R- (...) pozwana używa na swej etykiecie trzech elementów podobnych do znaku (słowo(...) we francuskiej wersji językowej, zielona kolorystyka tła i wizerunek żubra). Znaku towarowego nr R- (...) używa na swej etykiecie czterech elementów podobnych do znaku (słowo(...) we francuskiej wersji językowej, zielona kolorystyka tła, wizerunek żubra i źdźbło trawy). Ryzyko konfuzji jest szczególnie wysokie ze względu na łączne używanie przez pozwaną wszystkich elementów odróżniających, występujących w znakach towarowych powódki. Także umieszczenie w oznaczeniu na opakowaniu określenia złożonego (...), bez względu na to, czy w zamiarze (...) S.A. w S. jest używanie go w funkcji znaku towarowego, czy w funkcji opisowej, występują elementy słowne, graficzne i przestrzenne, ściśle powiązane ze sobą – francuska nazwa (...) wizerunek żubra z profilu, zielona kolorystyka i źdźbła trawy. Tymczasem nie ma żadnego uzasadnienia dla łącznego użycia wszystkich tych elementów, poza chęcią dotarcia do angielsko- i francuskojęzycznych klientów, odwołując się do ich znajomości(...), bez potrzeby podejmowania działań marketingowych i promocyjnych, angażowania w pozyskanie potencjalnych klientów własnych sił i środków. Pozwana produkowała i oferowała wcześniej tę samą wódkę w opakowaniach, które nie wykorzystywały elementów odróżniających znaki towarowe (...). Kwestionowane oznaczenia, stosowane przez pozwaną w obecnym opakowaniu (...), negatywnie wpływają na pełnienie przez znaki towarowe(...) ich funkcji, w szczególności oznaczenia pochodzenia, reklamowej, a także inwestycyjnej. Używanie przez innego przedsiębiorcę – łącznie – wszystkich elementów wysoce odróżniających znaki towarowe powódki realnie zagraża ich rozwodnieniu. Uzasadnione było zatem zastosowanie względem (...) S.A. w S. żądanych przez powódkę sankcji zakazowych i nakazu usunięcia powstałych już skutków naruszenia.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r.Nr,153 poz. 1503 z późn.zm.- dalej powoływana jako u.z.n.k.), czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia. Czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać taki skutek, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi. Bezsporne w sprawie jest pierwszeństwo powódki używania dla wódki ziołowej oznaczenia słownego(...) oraz opakowania w kolorystyce zielonej, z wizerunkiem żubra z profilu i ze źdźbłem trawy umieszczonym wewnątrz.

Wódka ziołowa w kwestionowanych opakowaniach jest produkowana na eksport i oferowana w Polsce w bardzo ograniczonym zakresie. Dla polskiego konsumenta oznaczenie słowne (...) nie jest tożsamy z(...) a wyeksponowany znak towarowy(...), jednoznacznie wskazuje pochodzenie towaru. Można zatem wykluczyć istnienie realnego ryzyka konfuzji w rozumieniu art. 10 u.z.n.k. Sąd natomiast stwierdził, iż stosowanie przez konkurenta kwestionowanego oznaczenia może być uznane za sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami oraz godzące w interesy gospodarcze powódki, która może domagać się zastosowania względem pozwanej sankcji na podstawie art. 18 u.z.n.k. w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Strony prowadzą działalność konkurencyjną, polegającą na produkcji i sprzedaży wódki. Pozwana, oferując towary oznaczone w sposób łudząco podobny do znaków towarowych i oznaczeń(...)wykorzystuje renomę, nakłady pracy oraz inwestycje powódki. Stosowanie takich oznaczeń w odniesieniu do produktów identycznych z produktami (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. może zmniejszyć rozpoznawalność i siłę przyciągania jej oznaczeń. Pozwana dopuszcza się zatem pasożytniczego wykorzystania cudzych nakładów pracy oraz inwestycji, godząc w ustaloną pozycję rynkową powódki. Działania pozwanej naruszają podstawowe zasady uczciwej konkurencji, w szczególności zasadę, że nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy.

Uznając, że pozwana dopuszcza się naruszenia praw powódki do znaków towarowych i godzi w jej interesy gospodarcze (art. 9 ust. 1b w zw. z art. 9 ust. 2 rozporządzenia oraz art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn.zm. - dalej powoływanej jako p.w.p.) w zw. z art. 286 p.w.p. i w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. a także art. 18 pkt 1 i 2 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.) Sąd Okręgowy uwzględnił dochodzone pozwem roszczenie o zakazanie określonych działań oraz o usunięcie skutków naruszenia prawa wyłącznego .W pozostałej części oddalił powództwo , jako bezzasadne.

Apelację od powyższego wyroku wniosła (...) S.A. w S., zaskarżając go w części uwzględniającej powództwo (pkt. 1, 2 sentencji), nakazującej pobranie od pozwanej pozostałej części opłaty ostatecznej (pkt. 5 sentencji) i zasądzającej na rzecz powódki zwrot kosztów procesu (pkt. 6 sentencji).

Środek odwoławczy został oparty na podstawie następujących zarzutów:

1. naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów wyrażające się w:
 - a. dowolnym przyjęciu, że znaki towarowe, na które powołuje się powódka mają charakter renomowany, podczas gdy materiały zaoferowane celem wykazania owej renomy dotyczą wyłącznie oznaczenia słownego(...),
 - b. dowolnym przyjęciu, że wizerunek żubra, kolor zielony oraz źdźbło trawy odróżniają towary powódki na rynku, a każdy z nich ma równie silną zdolność odróżniającą,
 - c. dowolnym ustaleniu, że odbiorcy obcojęzyczni uznają oznaczenie słowne (...) i oznaczenie (...) de (...) za identyczne, w szczególności tożsame koncepcyjnie, podczas gdy zwrot (...) de (...) oznacza (...) NA (...), co stanowiło przyczynę dalszej, błędnej konkluzji, że w spornym oznaczeniu wykorzystano wszystkie, również słowo (...), elementy odróżniające występujące w znakach towarowych powódki,
 - d. dowolnym przyjęciu, że wprowadzanie do obrotu spornego produktu może zmniejszyć rozpoznawalność i siłę przyciągania oznaczeń stosowanych przez powódkę podczas, gdy wniosek taki nie znajduje potwierdzenia w materiale dowodowym sprawy,
2. naruszenia art. 233 k.p.c. z zw. z art. 229 k.p.c. i art. 230 k.p.c. poprzez dowolną ocenę, że wódka oferowana przez pozwaną nie jest aromatyzowana trawą żubrową, w sytuacji, gdy informacja taka wynika z etykiety wódki,
3. naruszenia art. 278 §1 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. i art. 217 k.p.c. w zw. z art. 162 k.p.c. poprzez oddalenie wniosków o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych z zakresu projektowania graficznego oraz z zakresu psychologii zachowań konsumentów, ,

4. naruszenia 321 §1 k.p.c. poprzez nakazanie pozwanej zniszczenia etykiet z oznaczeniami zawierającymi element słowny (...) de (...) lub (...), sylwetkę żubra z profilu, w szczególności na tle z dominującym kolorem zielonym, co nie było objęte żądaniem pozwu,

5. naruszenia art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. i art. 3 u.z.n. k. poprzez:

a. zaniechanie dokonania oceny podobieństwa oznaczeń w oparciu o całościowe wrażenie przez nie wywierane i ograniczenie porównania jedynie do pewnych elementów z pominięciem szeregu elementów dystynktywnych, takich jak w szczególności słowo (...);

b. brak całościowej oceny porównywanych oznaczeń i przyznanie powódce ochrony/wyłączości na pewne elementy słowne, graficzne i przestrzenne niezależnie od ich przedstawienia w znakach towarowych stanowiących podstawę roszczeń pozwu, podczas gdy znaki towarowe, na które powołuje się powódka i oznaczenia, które stosuje pozwana mają charakter złożony, przy czym żadne z nich nie chroni wizerunku żubra jako takiego ani też źdźbła trawy wewnątrz butelki,

c. przyjęcie, że pozwany winien wykazać, że wódka, którą oferuje jest aromatyzowana trawą żubrowa, podczas gdy przedmiotowa okoliczność jest nieistotna z punktu widzenia oceny zasadności roszczeń pozwu,

d. przyjęcie, że wykluczenie możliwości wprowadzenia odbiorców w błąd z uwagi na fakt, że sporne elementy mają charakter opisowy i będą przez odbiorców traktowane jako wskazówka co do właściwości produktu ma miejsce jedynie wtedy, gdy wykorzystanie danego elementu jest niezbędne do poinformowania klienteli o określonych właściwościach wyrobu,

6. naruszenia art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia poprzez uwzględnienie przy ocenie naruszenia praw do wspólnotowych znaków towarowych okoliczności związanych z sposobem oznaczania produktów powódki oferowanych zagranicą, podczas gdy podstawę oceny w tym zakresie winny stanowić wyłącznie wspólnotowe znaki towarowe C. (...) i C. (...), tak jak zostały przedstawione w świadectwach ochronnych;

7. naruszenia art. 9 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia oraz art. 296 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 3 p.w.p. a także art. 10 u.z.n.k. i art. 3 u.z.n.k. poprzez ich zastosowanie i:

a. zakazanie pozwanej nanoszenia na opakowania wódek oznaczeń zawierających słowo (...) i sylwetkę żubra z profilu na tle, na którym nie dominuje kolor zielony i umieszczania w tych opakowaniach widocznego źdźbła trawy, oferowania, wprowadzania do obrotu, eksportu i składowania wódek w takich opakowaniach, podczas gdy w aktach sprawy brak jest twierdzeń i dowodów odnoszących się do opakowań wódek z etykietami innymi niż w kolorze zielonym,

b. nakazanie pozwanej zniszczenie etykiet podczas, gdy w aktach sprawy brak jest twierdzeń i dowodów odnoszących się wyłącznie do etykiet,

8. naruszenia art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia oraz art. 296 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. a także art. 3 u.z.n.k. poprzez ich zastosowanie, do stanu faktycznego nie wypełniającego hipotez zawartych w normach wyrażonych w tych przepisach.

Ponadto pozwana wniosła na podstawie art. 380 k.p.c. o zmianę postanowienia Sądu Okręgowego oddalającego wnioski dowodowe o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu projektowania graficznego oraz opinii biegłych z zakresu psychologii zachowań konsumenckich i dopuszczenie wnioskowanych dowodów.

W oparciu o powyższe zarzuty apelująca wniosła o zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej zwrotu kosztów postępowania za obie instancje , ewentualnie

uchylenie zaskarżonego orzeczenia w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja nie jest zasadna.

Nietrafny jest także zarzut naruszenia art. 278 §1 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. i art. 217 k.p.c. na skutek oddalenia przez Sąd Okręgowy wniosków o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych z zakresu projektowania graficznego oraz z zakresu psychologii zachowań konsumenckich. Ustalenie możliwości wprowadzenia konsumentów w błąd co do pochodzenia towaru lub innych jego cech należy do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, gdyż jest to fakt o charakterze prawotwórczym, który 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.. Prowadzenie dowodu z opinii biegłego nie jest jednak niezbędne, chyba że jest przydatne do ustalenia tego ryzyka (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2008 r., III CSK 377/07, OSNC 2009/6/88). W tej sytuacji pominięcie przez Sąd Okręgowy dowodów z opinii biegłego z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu było prawidłowe. W większości spraw sądy nie opierają się także, na wynikach badań ankietowych, chociaż oczywiste jest, że dowody tego rodzaju mogą być w konkretnej sprawie dopuszczone. Przeprowadzenie różnego rodzaju badań i sondaży w relewantnej grupie odbiorców, które mają sprawdzić możliwość zaistnienia ryzyka konfuzji nie jest obligatoryjne, gdyż ustalenie wystąpienia ryzyka jest zagadnieniem normatywnym i leży w gestii sądu. Z treści akapitu 18 preambuły Dyrektywy nr 2005/29 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym (Dz.U. UE L. 2005, nr 149, poz. 22) wprost wynika, iż tzw. test przeciętnego konsumenta nie jest testem statystycznym, a w celu ustalenia typowej reakcji przeciętnego konsumenta w danym przypadku krajowe sądy i organy administracyjne będą musiały polegać na własnej umiejętności oceny, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Ocena ta bowiem, sprowadza się w istocie do właściwej wykładni i zastosowania prawa materialnego. Powódka domagała się przeprowadzenia w postępowaniu apelacyjnym dowodu z dokumentu prywatnego w postaci (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. sprawdzającego kojarzenie elementów kluczowych dla marki(...) na okoliczność, iż zdecydowana większość konsumentów butelkę ze źdźbłem trawy w środku oraz etykietę z żubrem kojarzy z marką(...), a wódka (...) jest postrzegana jako konkretna marka wódki produkowana przez jednego tylko producenta. Natomiast pozwana ponowiła w apelacji wnioski dowodowe oddalone przez Sąd Okręgowy (o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych z zakresu projektowania graficznego oraz z zakresu psychologii zachowań konsumenckich), a nadto wniosła o przeprowadzenie dowodów z wydruków : ze stron internetowych, zdjęć etykiet wódek aromatyzowanych trawą żubrową, fragmentów publikacji prasowych oraz folderu (...) S.A. na okoliczność oferowania na rynku (zarówno polskim, jak i międzynarodowym) przez różnych producentów wielu wódek aromatyzowanych trawą żubrową oraz rodzaju umieszczanych na butelkach etykiet, a w nich źdźbła trawy. Sąd Apelacyjny oddalił powyższe wnioski dowodowe. Przeprowadzenie dowodów z opinii biegłych oraz badań statystycznych uznał za zbędne, mając na uwadze, iż podstawą rozstrzygnięcia o ryzyku konfuzji nie może stanowić model statystyczny konsumenta. Oceniając zgłoszone w postępowaniu apelacyjnym wnioski dowodowe Sąd Apelacyjny miał na uwadze, że zgodnie z art. 227 k.p.c. przedmiotem dowodu mogą być wyłącznie fakty mające istotne znaczenie w świetle podstawy faktycznej i prawnej sprawy. Przepis ten przewiduje uprawnienie sądu do selekcji zgłaszanych dowodów jako skutku dokonanej oceny istotności okoliczności faktycznych, których wykazaniu dowody te mają służyć. Dowody, które nie odpowiadają tym kryteriom był uprawniony pominać (art. 217 § 2 k.p.c. w zw. 227 k.p.c.). Ponadto wnioski zgłoszone po raz pierwszy w drugiej instancji ocenił jako sprekludowane w rozumieniu art. 479⁽¹²⁾ § 1 k.p.c. i art. 479⁽¹⁴⁾ § 2 k.p.c. w zw. z art. 381 k.p.c. W postępowaniu przed Sądem drugiej instancji zastosowanie art. 381 k.p.c. jest możliwe jedynie w odniesieniu do faktów i dowodów, które nie uległy prekluzji w pierwszej instancji (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2011 r., III CSK 228/10, Lex nr 1027183). Nie było żadnych przeszkód, aby strony powołały powyższe dowody przed Sądem Okręgowym (powódka mogła bowiem wcześniej zlecić (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonanie raportu w postaci badań

statystycznych, a pozwana sporządzić wydruki treści zamieszczonych w Internecie), w sytuacji gdy okoliczności, które przy użyciu tych środków dowodowych chciały wykazać, były już wtedy sporne.

Ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Okręgowy, w wyniku oceny dowodów spełniającej kryteria ustawowe wynikające z art. 233 § 1 k.p.c., są prawidłowe. Wbrew zarzutom apelującej z treści uzasadnienia zaskarżonego wyroku nie wynika, aby Sąd pierwszej instancji stwierdził, że znaki towarowe, których ochrony domagała się powódka, mają charakter renomowany. Wręcz przeciwnie Sąd ten uznał, iż zgromadzony materiał dowodowy nie dawał podstaw do przyjęcia za udowodnioną renomę (w rozumieniu ilościowej znajomości w relatywnym kręgu konsumentów, a nie jakościowej – dobrej oceny towaru) każdego ze znaków towarowych będących przedmiotem sporu, w konsekwencji czego nie zastosował jako podstawy prawnej wydanego orzeczenia art. 9 ust. 1 lit c rozporządzenia i art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Natomiast uwzględnił wysoką znajomość znaków (...) przy ocenie ich dystynktywności. Prawidłowe były również ustalenia, że elementy szeregu znaków towarowych powódki (wspólnotowych i krajowych) słownych, słowno - graficznych oraz przestrzennych w postaci sylwetki żubra z profilu (w szczególności umieszczonego na tle z dominującym kolorem zielonym), słowa (...) i (...) źdźbła trawy umieszczonego w butelce - mają charakter wysoce odróżniający, przy czym dystynktywność cechuje każdy z nich samodzielnie. Nie doszło także do naruszenia art. 233 k.p.c. z zw. z art. 229 k.p.c. i art. 230 k.p.c., na skutek ustalenia przez Sąd Okręgowy, iż pozwana nie wykazała, iż oferowana przez nią wódka jest aromatyzowana trawą żubrową. Apelująca twierdzi, iż okoliczności ta wprost wynika z treści etykiety wódki, która co należy zauważyć została przedstawiona Sądowi jedynie w wersji oryginalnej (bez tłumaczenia na język polski). Wskazać należy jednak, iż powyższa okoliczność nie jest istotna (w rozumieniu art. 227 k.p.c.) dla rozstrzygnięcia sprawy, co oznacza, iż nawet ewentualne błędne ustalenia poczynione w tym zakresie, nie mogłyby mieć co do zasady wpływu na treść wyroku.

Nietrafny był także zarzut naruszenia art. 321 §1 k.p.c. poprzez nakazanie pozwanej spółce zniszczenia etykiet z oznaczeniami zawierającymi element słowny (...) de (...) lub (...), sylwetkę żubra z profilu, w szczególności na tle z dominującym kolorem zielonym, które zdaniem apelującej nie było objęte żądaniem pozwu. Powódka w pozwie domagał się zniszczenia znajdujących się w dyspozycji (...) S.A. w S., butelek i innych opakowań wódek z oznaczeniami zawierającymi element słowny (...) de (...) lub inne oznaczenie zawierające słowo (...), sylwetkę żubra z profilu, w szczególności na tle z dominującym kolorem zielonym, oraz widocznym źdźbłem lub źdźbłami trawy umieszczonymi w butelce, przechowywanych w siedzibie pozwanego w S. lub w innych miejscach. Sąd Okręgowy w zaskarżonym wyroku uwzględnił roszczenie jedynie w części dotyczącej etykiet. Etykieta stanowi element pomocniczy opakowania z nim połączony, a więc spełnia kryteria opakowania z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 z późn.zm.). Wprowadzając do obrotu napój alkoholowy, pozwana obowiązana jest do odpowiedniego oznaczenia nazwy produktu i producenta, a te informacje są zamieszczane z reguły na etykiecie. Sąd Okręgowy nakazując zniszczenie tylko części opakowania, ograniczył w ramach art. 321 k.p.c. zakres czynności niezbędnych dla osiągnięcia celu, tj. uchylecia zagrożenia wynikającego z ryzyka kontynuacji lub powtórzeniu bezprawnej działalności, poprzez pozbawienie sprawcy czynu możliwości dysponowania określonymi środkami.

Nie doszło również do naruszenia przepisów prawa materialnego w postaci art. 9 ust. 1 lit.c oraz art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. i art. 10 u.z.n.k. poprzez ich zastosowanie. Analiza uzasadnienia zaskarżonego wyroku wprost wskazuje, iż podstawą prawną wydanego orzeczenia stanowiły wyłącznie art. 9 ust. 1 lit b w zw. z art. 9 ust. 2 rozporządzenia oraz art. 296 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 286 p.w.p. i w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. a także art. 18 pkt 1 i 2 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k..

W prawidłowym ustalonym stanie Sąd Okręgowy trafnie zastosował 9 ust. 1b rozporządzenia i art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w zw. z art. 286 p.w.p.

Zgodnie z przyjętymi regułami (wypracowanymi w orzecznictwie ETS, które Sąd Okręgowy w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku szczegółowo powołał) w celu ustalenia możliwości ryzyka konfuzji znaki porównuje się w trzech płaszczyznach: wizualnej, znaczeniowej i fonetycznej a do przyjęcia podobieństwa w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit b rozporządzenia wystarczy zasadniczo zbieżność tylko w jednej z tych płaszczyzn. Takie same zasady

oceny podobieństwa znajdują zastosowania w przypadku znaków krajowych (art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.) .Ocena podobieństwa powinna zostać dokonana z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy. Model przeciętnego odbiorcy został związany z dość dobrze zorientowanym, uważnym i rozsądnym odbiorcą danych towarów. Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii przedmiotowych towarów lub usług (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 L. S. M., z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 L., z 12 I 2006 r. w sprawie C-361/04 P. (...). Model ten uwzględnia jednak również zasadę, iż w przypadku towarów powszechnego użytku, jakimi są w szczególności produkty konsumpcyjne (m.in. wódka), stopień spostrzegawczości przeciętnego odbiorcy jest dużo niższy, poprzez co odbiorca może być łatwiej wprowadzony w błąd (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2006 r., VI SA/Wa 518/05, Lex nr 197243) .Znaki towarowe powódki oraz oznaczenia stosowane przez pozwaną dotyczyły identycznego towaru w postaci wódki.

Znak towarowy jest znakiem odróżniającym wówczas, gdy stanowi związek towaru i przedsiębiorstwa z oznaczeniem, które utkwiło w świadomości przeciętnego odbiorcy jako wskazanie, że towar oznaczony tym znakiem pochodzi zawsze od tego samego producenta i obejmuje ogół wyobrażeń odbiorców o towarze pochodzącym z imiennie wskazanego źródła. Wprawdzie przeciętny konsument zwykle postrzega znak towarowy jako całość i nie oddaje się analizowaniu jego rozmaitych szczegółów , ale co do zasady cechy dominujące i odróżniające oznaczenia są zapamiętywane najłatwiej. Niejednakowe elementy plastyczne i graficzne, wchodzące w skład znaków mogą pozwolić na rozróżnienie poszczególnych towarów, ale nie eliminują ryzyka pomyłki , przy czym nawet duża liczba odmiennych szczegółów nie wyłącza go. W sytuacji znaków składających się z wielu elementów należy brać pod uwagę ogólne wrażenie dla odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich elementów. Może być tak, że jeden składnik znaku kombinowanego jest w stanie samoistnie zdominować wyobrażenie o danym znaku, jakie właściwy krąg odbiorców zachowuje w pamięci, w ten sposób, iż inne składniki tego znaku zostają pominięte w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera (por. wyrok TS – Sąd I instancji z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie T-31/03, Lex nr 221109). Innymi słowy, należy ustalić, który z elementów w znakach towarowych powódki ma znaczenie istotnie odróżniające. W ocenie Sądu Apelacyjnego Sąd pierwszej instancji dokonał prawidłowej całościowej analizy znaków powódki i oznaczenia stosowanego przez pozwaną, we wszystkich płaszczyznach oraz prawidłowo wskazał na elementy dominujące, zapadające w pamięć odbiorcy.Porównanie nastąpiło w postaci, w jakiej znaki towarowe zostały zarejestrowane, a oznaczenie jest stosowane, co przedstawiono w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia także w formie wizualizacji. Z oznaczeniem strony skarżącej zostały porównane znaki nie tylko wspólnotowe, ale również krajowe , bowiem wprowadzana do obrotu przez (...) SA wódka jest nie tylko produkowana na terenie Polski, ale również sprzedawana detalicznie np. na L. im. F. C. **w** W.. W niniejszej sprawie elementy słowny, przestrzenny, kolorystyczny i graficzny , charakterystyczne dla znaków powódki są równie dystynktywne. Należy zwrócić uwagę, że wszystkie one są ściśle ze sobą powiązane, tworząc pewną całość koncepcyjną, którą powieła w swoich oznaczeniach pozwana.(...)jest pojęciem nawiązującym do trawy (kolor zielony) i żubra, które są przedstawione graficznie i przez umieszczenie źdźbła w butelce. Wieloletnie łączne ich używanie sprawia, że wszystkie elementy znaków towarowych są przez nabywców kojarzone z producentem(...). Trafny jest więc wniosek Sądu Okręgowego, że przeniesienie ich wszystkich przez pozwaną do oznaczenia identycznego towaru (napoje alkoholowe) stwarza wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia nabywców w błąd co do jego pochodzenia. Konsument jest identyfikowany nie tylko z oznaczeniem słownym, ale również z bardzo charakterystycznym oznaczeniem graficznym i przestrzennym. Konsument może nie pamiętać stylizacji sylwetki żubra, ale kojarzy , że od lat powódka znakami towarowymi zawierającymi taki element graficzny się posługuje . Może nie pamiętać długości trawki umieszczonej w butelce, ani tego czy jest ona pojedyncza, czy podwójna, ale zapamięta koncepcję zagospodarowania przestrzeni butelki, która w przypadku znaków przestrzennych powódki (wspólnotowego i krajowych) jest tożsama, wobec umieszczenia w przezroczystej butelce, widocznego źdźbła trawy. Jest to bardzo wysoce dystynktywny element (swoista ikona znaku), który zapada w świadomości odbiorcy , budując jego siłę odróżniającą . Apelująca oznacza swój produkt j. (...) de (...) , a więc francuskim odpowiednikiem nazwy(...), stosownym na rynku francuskim w takim brzmieniu w reklamie towaru. Ponadto w tej złożonej nazwie mieści się słowny znak towarowy R- (...) . Także element kolorystyczny zieleni, jak słusznie uznał Sąd Okręgowy, należy uznać za dystynktywny . Podkreślić jednak warto, że krajowe znaki towarowe R- (...) i R- (...) , tego elementu w postaci koloru zielonego nie zawierają. Jednak wykorzystanie innych elementów

dystynktywnych charakterystycznych dla znaków towarowych powódki w oznaczeniu pozwanej powoduje, iż nawet gdyby nie towarzyszył im kolor zielony nadal zachodzi ryzyko konfuzji.

W wypadku identyczności dwóch towarów prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie istnieje, jeżeli inne cechy towarów, w tym zwłaszcza umieszczone na nich elementy słowne lub graficzne, pozwalają na ich wyraźne odróżnienie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2008 r., I CSK 96/08, Lex nr 503483 oraz por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2007 r., (...) 202/06, Lex nr 288175). Nie można zgodzić się z argumentacją pozwanej, że opakowanie produkowanej przez nią wódki ziołowej opatrzone jest wyłącznie znakiem towarowym(...)a umieszczona pod nim etykieta, zawierająca nazwę towaru oraz elementy graficzne i kolorystyczne służy wyłącznie jako oznaczenie produktu. Znak towarowy(...)w sytuacji zastosowana na opakowaniu kumulacji elementów podobnych z dystynktywnymi elementami znaków powódki, nie jest dostatecznym elementem neutralizującym, który pozwala na wyraźne odróżnienie towarów. Sam fakt występowania różnych elementów słownych nie eliminuje możliwości błędu, gdyż charakterystyczne elementy dystynktywne znaków towarowych uprawnionej nawet w przypadku dodania elementu słownego(...) nadal zachowują w oznaczeniu niezależną pozycję. Rację ma Sąd Okręgowy, iż nawet jeśli, w zamierzeniach pozwanej, kwestionowane elementy miały służyć jedynie przyozdobieniu opakowania, potencjalny nabywca będzie je traktował jako znak towarowy, szczególnie, że wszystkie (łącznie) kojarzyć mu się będą ze znakami towarowymi(...). Opakowanie jest jednym z głównych informacji o produkcie i dla wielu klientów stanowi wskaźnik, że towar pochodzi od konkretnego przedsiębiorcy. Opakowanie funkcjonuje poniekąd jako tzw. niemy sprzedawca, a jego wygląd wpływa na decyzje konsumentów. Ponadto pewne opakowania nie dają się łatwo oddzielić w umysłach konsumentów od samego produktu, co ma miejsce szczególnie w przypadku towarów, które ze swojej natury mogą być przedmiotem obrotu jedynie w opakowaniach (np. produkty płynne czy sypkie) (por. Katarzyna Jasińska - Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej, Warszawa 2010 r., s 43-56).

Wprowadzenie w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów polega na możliwości nieprawidłowego, nie odpowiadającego rzeczywistości przypisania przez przeciętnego odbiorcę uprawnionemu z rejestracji danego towaru ze względu na nałożony na niego znak. Użycie znaku towarowego może wywoływać niebezpieczeństwo powstania pomyłek, co do tożsamości przedsiębiorstw lub niebezpieczeństwo pomyłki, co do związków łączących uprawnionego z rejestracji z osobą używającą danego znaku. W pierwszym przypadku chodzi o pomyłki przeciętnego konsumenta, który nie może odróżnić znaków osoby uprawnionej z rejestracji od znaków naruszcyciela umieszczonych na takich samych towarach i tym samym przypuszcza, że wszystkie towary z takimi znakami pochodzą od uprawnionego z rejestracji, bądź odróżnia znaki osoby uprawnionej od znaków naruszcyciela, lecz ze względu na stopień podobieństwa oznaczeń i towarów uważa, że wszystkie towary z tymi znakami pochodzą od uprawnionego z rejestracji. Natomiast w drugim przypadku przeciętny odbiorca odróżnia znaki towarowe, jako oznaczenia produktów pochodzących z różnych przedsiębiorstw, lecz ze względu na podobieństwo oznaczeń i towarów może przypuszczać, że przedsiębiorstwo używające podobnego znaku pozostaje z osobą uprawnioną z rejestracji w związkach organizacyjnych, gospodarczych lub prawnych. W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jak również Sądu Najwyższego przyjmuje się (a stanowisko to w pełni prawidłowo podzielił w zaskarżonym wyroku Sąd Okręgowy), że użycie znaku towarowego jest niezgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu, w szczególności wówczas, gdy jest dokonywane w taki sposób, że może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego. Ustawodawca wspólnotowy kwalifikuje jako naruszenie już samo ryzyko (możliwość, prawdopodobieństwo) sprawiania wrażenia istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią używającą znaku bez jego zgody, a właścicielem znaku towarowego (por. wyroki Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2005 r., C-228/03, Lex nr 218887; z dnia 23 lutego 1999 r., C-63/97, Lex nr 110653, z dnia 29 września 1998 r., C-39/97, Lex nr 112555, z dnia 22 czerwca 1999 r., C- 342/97, Lex nr 112555, wyrok TS- Sądu I instancji z 23 października 2002 r., T-104/01, Lex nr 114180). W okolicznościach rozpoznawanej sprawy Sąd Okręgowy prawidłowo ocenił, że istnieje ryzyko konfuzji, które może wywoływać niebezpieczeństwo powstania pomyłek, co do związków łączących uprawnionego z rejestracji z osobą używającą spornego oznaczenia.

Nie doszło również do naruszenia art. 3 u.z.n.k. . W obecnym stanie prawnym nie zachodzą przeszkody , aby przepis ten stosować jako podstawę prawną uzupełniającą ochronę przedmiotów praw wyłącznych .Oznaczenie towarów konfuzyjnym oznaczeniem polega głównie na fizycznym nakładaniu danego oznaczenia na towar. W judykaturze dominuje stanowisko, które Sąd Apelacyjny w pełni podziela, że sprzeczne z dobrymi obyczajami jest wprowadzenie do obrotu gospodarczego wyrobu rodzajowo tożsamego z istniejącym na rynku jedynym tego rodzaju wyrobem innego producenta, jeżeli przyciągnięcie uwagi klientów nastąpiło w wyniku podobieństwa opakowań wywołującego pozytywne skojarzenia z utrwalonym w świadomości klientów wizerunkiem wyrobu wcześniej wprowadzonego. Dobre obyczaje kupieckie wyrażają się pozaprawnymi normami postępowania, którymi powinny kierować się przedsiębiorcy. Dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszycanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim, rodzajowo tożsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Taki obyczaj wywodzi się z zakorzenionej w polskim społeczeństwie, i w każdym razie zasługującej na aprobatę, normy moralnej, zgodnie z którą nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy(por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 stycznia 2007 r. , V CSK 311/06, LEX nr 259779 **oraz** wyroki Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 9 października 2008 r., I ACa 244/08, Lex nr 519226 i Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 października 2007 r., V ACa 469/07, Lex nr 519288). W kontekście zebranego w sprawie materiału dowodowego nie budzi wątpliwości (zeznania świadka R. K. dyrektora marketingu pozwanej spółki) , iż apelująca nie poniosła żadnych wysiłków i nakładów finansowych , w celu wypromowania produktu oznaczonego spornym oznaczeniem, co w pełni uzasadniało uznanie jej działań za delikt nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Uznając apelację za bezzasadną Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. orzekł o jej oddaleniu. O kosztach postępowania za drugą instancję rozstrzygnięto stosownie do wyniku sporu w oparciu o art.98 § 1 i § 3 k.p.c. w zw. z art.108§ 1 k.p.c. i art.391§ 1 k.p.c. oraz § 13 ust.1 pkt 2 i § 11 ust. 1 w zw. z § 2 ust 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 r., nr 163, poz.1348, z późn.zm.), zasądzając od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 1260 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (w wysokości podwójnej stawki minimalnej mając na uwadze stopień skomplikowania sprawy oraz nakład pracy poniesionych przez pełnomocnika powoda na etapie postępowania apelacyjnego , m.in. liczebność i obszerność sporządzonych przez niego pism procesowych). .

.