

Sygn. akt I ACa 439/12

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 października 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SA– Beata Kozłowska /spr./

Sędzia SA– Zbigniew Stefan Cendrowski

Sędzia SO del.– Joanna Zaporowska

Protokolant– apl. sędz. Adam Jaworski

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2012 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Ltd. z siedzibą w Z. (Szwajcaria)

przeciwko I. F.

o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych

i z powództwa wzajemnego I. F.

przeciwko (...) Ltd. z siedzibą w Z. (Szwajcaria)

o unieważnienie wspólnotowych znaków towarowych

na skutek apelacji powoda z powództwa głównego

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 6 lutego 2012 r. sygn. akt XXII GWzt 22/11

I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I (pierwszym) w części dotyczącej rozstrzygnięcia w przedmiocie powództwa głównego:

a) w punkcie 1 (pierwszym) w ten tylko sposób, że zakazuje pozwanej I. F. działań stanowiących naruszenie praw powoda z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych o nr C. (...) i (...), polegających na:

- używaniu w obrocie handlowym do oznaczania oferowanych i wprowadzanych do obrotu odświeżaczy powietrza, w tym w ramach importu i eksportu, oznaczeń zawierających element graficzny choinki, stanowiący jeden z elementów wzoru przemysłowego zarejestrowanego pod nr (...), do którego prawa przysługują pozwanej,

- używaniu w obrocie handlowym na opakowaniach odświeżaczy powietrza oznaczeń zawierających element graficzny choinki, stanowiący jeden z elementów wzoru przemysłowego zarejestrowanego pod nr (...), do którego prawa przysługują pozwanej,

- nadawaniu odświeżaczom powietrza kształtu choinki stanowiącego jeden z elementów wzoru przemysłowego zarejestrowanego pod nr (...), do którego prawa przysługują pozwanej,

- składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu odświeżaczy powietrza oznaczonych oznaczeniami zawierającymi element graficzny choinki, stanowiący jeden z elementów wzoru przemysłowego zarejestrowanego pod nr (...), do którego prawa przysługują pozwanej,

- umieszczaniu na dokumentach związanych z wprowadzaniem do obrotu odświeżaczy powietrza oznaczeń zawierających element graficzny choinki, stanowiący jeden z elementów wzoru przemysłowego zarejestrowanego pod nr (...), do którego prawa przysługują pozwanej,

- posługiwaniu się oznaczeniami zawierającymi element graficzny choinki, stanowiący jeden z elementów wzoru przemysłowego zarejestrowanego pod nr (...), do którego prawa przysługują pozwanej, w celu reklamy lub informacji handlowej o odświeżaczach powietrza, w szczególności z wykorzystaniem strony internetowej(...)

b) w punkcie 4 (czwartym) w ten sposób, że zasądza od pozwanej I. F. na rzecz powoda (...) Ltd. z siedzibą w Z. (Szwajcaria) kwotę (...) (dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery) złote tytułem zwrotu kosztów procesu;

II. oddala apelację w pozostałym zakresie;

III. zasądza od pozwanej I. F. na rzecz powoda (...) Ltd. z siedzibą w Z. (Szwajcaria) kwotę (...) (dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt I ACa 439/12

Uzasadnienie:

Powód (...) Ltd. z siedzibą w Z. pozwem wniesionym dnia 30 sierpnia 2011 r. wniósł o:

1. zakazanie I. F., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) w G., działań stanowiących naruszenie jej praw z rejestracji znaków towarowych nr C. (...) i (...), polegających na używaniu w obrocie handlowym tych znaków lub oznaczeń do nich podobnych, w szczególności oznaczeń o chronionym kształcie choinki, w tym zawierających element graficzny: , w szczególności obejmujących:

a. a. a.

a. **umieszczanie znaków towarowych lub oznaczeń do nich podobnych, o wskazanym kształcie choinki lub podobnym, na towarach objętych prawem z rejestracji znaków towarowych nr C. (...) i (...), w szczególności na odświeżaczach powietrza, a także ich opakowaniach;**

b. **nadawanie jakimkolwiek towarom objętym prawem z rejestracji znaków towarowych nr C. (...) i (...), w szczególności odświeżaczom powietrza, cech zewnętrznych (kształtu) odpowiadających znakom towarowym lub oznaczeniom podobnym, o określonych wyżej cechach wizualnych lub graficznych, tj. wskazanego kształtu choinki lub podobnego;**

c. **oferowanie i wprowadzanie do obrotu jakichkolwiek towarów pod znakami towarowymi lub oznaczeniami do nich podobnymi, o określonych wyżej cechach wizualnych lub graficznych, tj. o wskazanym kształcie choinki lub podobnym;**

d. **import lub eksport oraz składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu jakichkolwiek towarów oznaczonych znakami towarowymi lub oznaczeniami do nich podobnymi, o określonych wyżej cechach wizualnych lub graficznych, tj. o wskazanym kształcie choinki lub podobnym, lub towarów o cechach zewnętrznych (kształcie) odpowiadających znakom towarowym lub do nich podobnym, o określonych cechach wizualnych lub graficznych;**

e. oferowanie lub świadczenie usług pod znakami towarowymi lub oznaczeniami podobnymi do znaków towarowych o określonych wyżej cechach wizualnych lub graficznych, tj. o wskazanym kształcie choinki lub podobnym;

f. umieszczanie znaków towarowych lub oznaczeń do nich podobnych, o określonych wyżej cechach wizualnych lub graficznych, tj. o wskazanym kształcie choinki lub podobnym na dokumentach związanych z wprowadzaniem jakichkolwiek towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;

g. posługiwanie się znakami towarowymi lub oznaczeniami do nich podobnymi, o określonych wyżej cechach wizualnych lub graficznych, tj. o wskazanym kształcie choinki lub podobnym, w celu reklamy lub informacji handlowej, w szczególności z wykorzystaniem strony internetowej(...)

2. zakazanie pozwanej czynów nieuczciwej konkurencji, obejmujących działania opisane w pkt. 1;

3. zobowiązanie pozwanej do wydania powodowi korzyści uzyskanych bezpodstawnie w wyniku używania w obrocie handlowym znaków towarowych lub oznaczeń do nich podobnych, w szczególności oznaczeń o chronionym kształcie choinki;

4. zasądzenie na jego rzecz od pozwanej zwrotu kosztów postępowania.

1. W piśmie procesowym z 2 listopada 2011 r. powód sprecyzował żądanie z pkt 2 oparte na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wnosząc o orzeczenie wobec pozwanej zakazu tych samych działań, jakich zakazu domaga się w pkt 1 pozwu.

Po złożeniu przez pozwaną główną żądanych informacji i dokumentów (...) Ltd. sprecyzował roszczenie pieniężne z pkt 3., żądając zasądzenia na jego rzecz od I. F. kwoty 24 904,59 zł.

W uzasadnieniu swych żądań powód wskazał, że w 1952 r., w Stanach Zjednoczonych, J. S. wynalazł papierowe odświeżacze powietrza i stworzył dla nich projekt w charakterystycznym kształcie choinki, do których przysługiwały mu wszystkie prawa własności intelektualnej. Założył także (...), produkującą odświeżacze, na rynek amerykański, gdzie znane są pod marką **L. T.** W Europie są one sprzedawane od lat 60-tych XX wieku pod marką **W. (...)**. W latach 70-tych stały się najchętniej kupowanymi samochodowymi odświeżaczami powietrza na świecie. Z biegiem czasu stały się marką kultową, ikoną współczesnej kultury, pojawiając się w licznych publikacjach, filmach, czy reklamach telewizyjnych. (...) Ltd., działająca poprzez licencjobiorców, jest obecnie światowym liderem w branży produkcji i dystrybucji samochodowych odświeżaczy powietrza. Jego produkty są doskonale znane konsumentom, którzy cenią je za ich wydajność, estetykę wykonania oraz szeroką paletę zapachów. W Polsce są dostępne od 1992 r., m.in. na stacjach paliwowych, w większości sieci handlowych, a także w wyspecjalizowanych sklepach motoryzacyjnych. Ich wyłącznym dystrybutorem jest obecnie (...) spółka z o.o.

Powód powołał się na służące mu prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, chronionych dla towarów w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej - odświeżaczy powietrza, graficznego nr C. (...) i przestrzennego nr (...), którymi opatruje on swoje produkty, nieprzerwanie, od wielu lat podejmując działania promocyjno-reklamowe zmierzające do utrzymywania czołowej pozycji rynkowej produktów i umacniania wysokiego poziomu znajomości znaków towarowych wśród konsumentów. W ich efekcie, znaki te są doskonale znane i rozpoznawane. Ich renoma została potwierdzona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku i decyzją Urzędu Patentowego RP.

(...) Ltd. zarzucił pozwanej naruszenie jego praw wyłącznych i dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji. Wyjaśnił, że w ramach, prowadzonej pod nazwą (...), działalności gospodarczej, I. F. produkuje i oferuje do sprzedaży, za pośrednictwem sklepu internetowego (...) oraz sklepów na terenie całej Polski, samochodowe zawieszki zapachowe C. , charakteryzujące się dominującym elementem graficznym w kształcie choinki. Są one wytwarzane

według wzoru przemysłowego zarejestrowanego pod nr (...), którego unieważnienia zażądał powód. Strony nie są ze sobą w żaden sposób powiązane, a pozwana nie dysponuje licencją (...) Ltd. na używanie jej znaków towarowych.

Pozwana I. F. zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu.

Zaprzeczyła naruszeniu praw wyłącznych (...) Ltd., przekonując o braku konfuzyjnego podobieństwa produkowanego przez nią odświeżacza powietrza i wspólnotowych znaków towarowych nr C. (...) i (...). Chronione kształty nie pełnią roli znaków towarowych, będąc w istocie samym towarem. Powód dąży do zmonopolizowania popularnego kształtu choinki dla jego własnego produktu, nadużywając swojej pozycji. Jego faktycznym celem jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku i wyeliminowanie konkurencji.

Pozwana wskazała, że jej produkty są opatrywane znakiem towarowym **A (...)**, chronionym na rzecz I. F. (nr R- (...)). Zarzuciła ponadto, iż powód nie udowodnił renomy swych znaków, ani istnienia ryzyka konfuzji konsumenckiej. Pozwana zakwestionowała zasadność stawianego jej zarzutu nieuczciwej konkurencji. Powołała się na przysługujące jej prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nr (...).

W pozwie wzajemnym I. F. wniosła o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego nr C. (...) oraz chronionego w Unii Europejskiej znaku towarowego nr (...), zarzucając naruszenie przepisów art. 4 i art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

W uzasadnieniu tego żądania wskazała, że sporne znaki stanowią, w jej ocenie, odzwierciedlenie identycznego kształtu towaru – zawieszki zapachowej. Nie pełnią funkcji znaku towarowego, będąc produktem jako takim. Są pozbawione zarówno pierwotnej, jak i wtórnej zdolności odróżniającej, co uprawniona przyznała w formularzu zgłoszeniowym. Dodatkowo, przyciągające wzrok cechy, jak znak słowny **W. (...)**, kolorystyka, rysunki, ornamenty, rzutują na wygląd produktu, zmniejszając a nawet niwelując wpływ na odbiorcę samego kształtu, który jest typowy dla branży odświeżaczy powietrza, w której mówi się nawet o samochodowych choinkach zapachowych, jako o rodzaju produktu. Kształt ten wynika z charakteru samych towarów, ich natury, nawiązując do naśladowanego zapachu, przez skojarzenie z lasem (sosną). Jest on ponadto niezbędny do uzyskania efektu technicznego. Kształt drzewka pozwala na kontrolę tempa ulatniania się zapachu, przez powolne zsuwanie folii, w którą odświeżacz jest zapakowany. Przekonuje o tym opis zawarty w amerykańskim dokumencie patentowym nr(...). Powódka nie może wykorzystywać prawa do znaków towarowych dla, nieograniczonego w czasie, przedłużania praw dotyczących rozwiązań technicznych. Sporny kształt zwiększa ponadto wartość estetyczną towaru.

W odpowiedzi na pozew wzajemny (...) Ltd. zażądał oddalenia powództwa wzajemnego i zwrotu kosztów procesu.

Wyrokiem z dnia 6 lutego 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych:

I. w zakresie powództwa głównego:

oddalił powództwo, opłatę ostateczną ustalił na kwotę 1 246 zł i uznał za pobraną od powoda do kwoty 500 złotych, nakazał pobranie od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwoty 746 zł tytułem brakującej części opłaty ostatecznej oraz zasądził od (...) Ltd. z siedzibą w Z. na rzecz I. F. kwotę 3 257 zł, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

II. w zakresie powództwa wzajemnego:

oddalił powództwo i zasądził od I. F. na rzecz (...) Ltd. z siedzibą w Z. kwotę 2 520 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Swe rozstrzygnięcie Sąd Okręgowy oparł na następujących ustaleniach faktycznych i następujących ocenach prawnych:

W 1952 r. w Stanach Zjednoczonych J. S. wynalazł papierowe odświeżacze powietrza w kształcie choinki. (...), produkującą na rynek amerykański samochodowe odświeżacze powietrza o charakterystycznym kształcie choinki, znane w Stanach Zjednoczonych pod marką **L. T.**. Samochodowe odświeżacze powietrza w chronionym kształcie weszły na rynek europejski pod marką **W. (...)** w latach 60-tych XX wieku. Są chętnie kupowane, znane i popularne. Pojawiają się w licznych publikacjach, filmach i reklamach telewizyjnych. W Polsce pojawiły się w 1992 r., jako jedne z pierwszych samochodowych odświeżaczy powietrza. Są dostępne na stacjach benzynowych, m.in. w sieci(...), S., (...), L., L. i S., w (...) handlowych (...), (...) and C., (...) T., L.-M., N., K. (...) (...), (...)a także w wyspecjalizowanych sklepach motoryzacyjnych, m.in. N. i F. V.. Wyłącznym ich dystrybutorem na rynku polskim jest obecnie (...) spółka z o.o. w S.. W ocenie powódki głównej, są dobrze znane polskim konsumentom, którzy cenią je za ich wydajność, estetykę wykonania oraz szeroką paletę zapachów.

(...) Ltd. Z siedzibą w Z. służą m.in. prawa do:

- graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr (...) w dniu 1 XII 1998 r., o czym opublikowano 1 III 1999 r., chronionego do 1 IV 2016 r., dla towarów w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej – odświeżacze powietrza.

- międzynarodowego przestrzennego znaku towarowego obejmującego ochroną Unię Europejską, a zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr (...) w dniu 11 V 2005 r., o czym opublikowano 25 VII 2005 r., chronionego do 25 II 2013 r., dla towarów w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej - odświeżacze powietrza.

Powód używa swych znaków, które są zawarte w oferowanych przez niego papierowych samochodowych odświeżaczach powietrza:

Od wielu lat podejmuje działania promocyjno-marketingowe zmierzające do utrzymywania pozycji rynkowej i umacniania poziomu znajomości znaków towarowych wśród konsumentów. Sporne znaki towarowe nie są znakami renomowanymi. (brak dowodu przeciwnego).

W ramach działalności gospodarczej prowadzonej pod nazwą A. I. F. pozwana produkuje i oferuje, m.in. za pośrednictwem strony internetowej pod adresem (...), akcesoria samochodowe, w tym także samochodowe odświeżacze powietrza. Zawieszki zapachowe pozwanej mają kształt zbliżony do prostokąta, w którym wycięta została choinka i opatrzone są słownymi znakami towarowymi **A (...), C. i (...)**. Są wytwarzane według wzoru przemysłowego, zgłoszonego 17 VII 2009 r., zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr (...), który został zakwestionowany przez powoda, jako niespełniający ustawowych przesłanek uzyskania prawa z rejestracji, (...) Ltd. złożył wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji.

Pozwana nie jest w żaden sposób powiązana z powodem, który nigdy nie udzielił jej licencji na używanie w obrocie jej znaków towarowych.

Rynek tekturowych odświeżaczy powietrza nie ogranicza oferowanych towarów ze względu na kształt, ani kolorystykę. Najpopularniejsze są odświeżacze w kształcie, kolorystyce i z oznaczeniami słownymi odwołującymi się do roślin i owoców, świeżości, motoryzacji, ewentualnie treści reklamowych.

Ze względu na znaczenie rozstrzygnięcia o ważności praw do wspólnotowych znaków towarowych dla oceny naruszenia prawa, Sąd Okręgowy w pierwszym rzędzie ocenił zasadność żądań zawartych w pozwie wzajemnym.

Odnośnie powództwa wzajemnego Sąd Okręgowy wskazał, iż brak jest podstaw do unieważnienia wspólnotowych znaków towarowych pozwanego z pozwu wzajemnego, o których mowa w art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z 20 grudnia 1993 r., w wersji ujednoliconej rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zwanego dalej „rozporządzeniem 207/2009”.

Sąd Okręgowy wskazał, że zaoferowane przez nią dowody, fotografie, wydruki ze stron internetowych i zeznania świadków przekonują o tym, że sporne znaki mają charakter odróżniający na – cechującym się różnorodnością kształtów towarów i ich kolorystyką - rynku papierowych odświeżaczy powietrza.

Sporne znaki: graficzny C. (...) i przestrzenny (...) spełniają wymogi stawiane w art. 4 rozporządzenia 207/2009.

W ocenie Sądu Okręgowego nie zasługuje na uwzględnienie żądanie unieważnienia znaków ze względu na brak zdolności odróżniającej. Przeciwnie, znaki cieszą się wysoką zdolnością odróżniającą. Są dobrze rozpoznawalne przez klientów, nie z tego powodu, że opatrzone są znakiem słownym **W. (...)**, lecz dlatego, że odświeżacze powietrza (...) Ltd. przybierają taki, a nie inny kształt. Wieloletnia, intensywna obecność na rynku, podejmowane przez uprawnioną – na szeroką skalę działania promocyjno-marketingowe, także przed datą zgłoszenia znaków, sprawiły, że towar w postaci samochodowej papierowej zawieszki zapachowej kojarzy się właśnie z choinką, a ona z pochodzeniem z przedsiębiorstwa (...) Ltd. Pozwana wzajemna podejmuje także starania o ochronę swych znaków towarowych. Wyroki przywoływane przez nią nie dowodzą renomy jej znaków towarowych, na którą to okoliczność zostały zaoferowane, wskazują jednak niewątpliwie na sprzeciw uprawnionej wobec naruszania jej praw.

Żaden z używanych równocześnie elementów słownych, kolorystycznych, czy graficznych nie jest na tyle dystynktywny, żeby uznać znany i popularny kształt choinki wyłącznie za formę odświeżacza powietrza, która nie zwraca uwagi nabywców.

Brak jest dowodu na siłę znaku **W. (...)**, przeciwnie, z materiału dowodowego wynika, że oznaczenia słowne używane dla odświeżaczy powietrza w formie choinki są odmienne w różnych krajach (**L. (...)**, **M. (...)**, (...)), do czego powódka wzajemna w żaden sposób się nie odnosi.

Przesłanka kształtu wynikającego z charakteru samych towarów (art. 7 ust. 1e ppkt i) odnosi się do kształtu naturalnego, koniecznego, bez którego żaden z towarów tego samego rodzaju nie mógłby istnieć. W przekonaniu Sądu Okręgowego, brak podstaw do jej zastosowania w niniejszej sprawie, jako podstawy nieważności znaku przestrzennego nr (...), który odzwierciedla towar w postaci odświeżacza powietrza nie mający żadnego naturalnego kształtu, a tym bardziej do znaku graficznego nr C. (...) , obrazującego tylko jedną z płaszczyzn towaru.

W ocenie Sądu Okręgowego, I. F. nie udowodniła w tym postępowaniu, iż sporne znaki składają się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego.

Z tych przyczyn, Sąd Okręgowy oddalił powództwo wzajemne.

Odnosnie powództwa głównego, Sąd Okręgowy wyjaśnił, że wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Sąd Okręgowy, wskazał, że jest on związany wynikającym z art. 99 ust. 1 tego rozporządzenia domniemaniem ważności wspólnotowych znaków towarowych, których powód dochodzi w niniejszym postępowaniu.

Art. 9 rozporządzenia 207/2009 przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, niemającym 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 dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; które obejmuje 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 naruszcycielowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej (konceptyjnej). Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Oznaczenie (znak towarowy) może być uznany za identyczny ze wcześniejszym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczące różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta.

Sąd Okręgowy wskazał, że jakkolwiek w niniejszej sprawie niewątpliwie mamy do czynienia z identycznością towarów, dla których chronione są znaki (...) Ltd. oraz towarów, dla których pozwana używa kwestionowanego oznaczenia (odświeżacze powietrza), to jednak nie podzielił przekonania powódki głównej o identyczności jej graficznego wspólnotowego znaku towarowego C. (...) i znaku przestrzennego C. (...) oraz kształtu i wyglądu towaru produkowanego i oferowanego przez I. F..

Czyniąc porównanie mające uzasadniać stawiany pozwanej głównej zarzut naruszenia praw wyłącznych (...) Ltd. powódka główna dopuszcza się zasadniczego uproszczenia, wyizolowując z kształtu przedmiotu oferowanego jako odświeżacz powietrza jeden tylko element i twierdząc, że jest on identyczny (konceptyjnie, ale też wizualnie) z jej znakami towarowymi. Tymczasem mamy tu do czynienia z towarem, który ma odmienny kształt (obrys, fakturę, kolorystykę) i opatrzony jest słownymi znakami towarowymi, C. , (...), które stanowią elementy odróżniające, wskazujące na pochodzenie odświeżacza powietrza od I. F., a nie od (...) Ltd. lub od przedsiębiorstwa powiązanego z tą spółką.

Za podstawę oceny powinny służyć następujące przedstawienia znaków i przeciwstawionych im towarów, poddawanych badaniu jako całość (ze względu na charakter przestrzenny i graficzny zarejestrowanych znaków towarowych, przedstawiających kształt towaru stanowiącego przedmiot ochrony:

których w żadnym razie nie można uznać za identyczne ze spornymi znakami towarowymi. Samo wysokie podobieństwo konceptyjne nie jest wystarczające, gdyż dotyczy ono jednego tylko z elementów zawieszki zapachowej pozwanej głównej. Powódka główna nie dowiodła zaś, że jest to element dystynktywny, pozostałe zaś mają charakter li tylko opisowy, nie mając żadnego znaczenia dla odbioru jej znaków i przeciwstawionego im towaru(...) A. (...) przez nabywców.

Sąd Okręgowy uznał, że pozwana I. F. nie narusza swym działaniem praw (...) Ltd. z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych C. (...) i (...) w sposób określony w art. 9 ust. 1a rozporządzenia.

Oceniając roszczenia powoda na gruncie art. 9 ust. 1b rozporządzenia Sąd Okręgowy wskazał, że dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. Identyczność porównywanych znaków występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się różnicami niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków

i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta.

Odwołując się do dorobku judykatury, Sąd Okręgowy wskazał, że 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. Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branżami pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie.

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo.

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku).

Ocena ryzyka konfuzji, w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znaków, powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego za odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera, o tyle to właśnie jego dominujące i odróżniające cechy są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane.

Ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących złożony znak towarowy i porównania go z innym znakiem. Porównania należy dokonać poprzez analizę przeciwstawionych sobie znaków postrzeganych jako całości, co nie oznacza, że całościowe wrażenie pozostawione przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców nie może w niektórych przypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki są bez znaczenia, ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od elementu dominującego.

Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatryć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Nabywcą towarów, dla których chronione są wspólnotowe znaki towarowe oraz towarów pozwanej głównej są posiadacze samochodów, zainteresowani umieszczeniem w ich wnętrzu odświeżaczy powietrza, świadomi różnorodności oferty rynkowej, niekoniecznie zapoznani z rozwojem produktu, który ma spełniać określony cel (wyeliminować niepożądane zapachy, napełniając wnętrze preferowanym aromatem). Cena zawieszek zapachowych nie stanowi istotnej bariery zakupu wybranego towaru. W pierwszym rzędzie o ich nabyciu decydują preferencje co do zapachu i przekonanie o dobrej jakości (skuteczności działania i efektywności) zawieszki. Jej kształt i wygląd nie mają

znaczenia, nie ma bowiem ścisłego związku pomiędzy nim a zapachem. Może on jednak skłaniać zainteresowanych do zakupu odświeżaczy znanych i reklamowanych.

W przekonaniu Sądu Okręgowego, używanie przez pozwaną główną wizerunku choinki, która nie jest kształtem odświeżacza powietrza C. , stanowiąc zaledwie jeden z elementów składających się na wygląd towaru, nie może być uznane za wkroczenie w sferę wyłączności wynikającą dla (...) Ltd. z rejestracji spornych znaków towarowych. Towar I. F. cechuje się całkowicie odmiennym niż towary odzwierciedlone w znakach C. (...) i C. (...), kształtem (prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami z wycięciem służącym mocowaniu zawieszki), w którym wizerunek iglastego drzewka został wkomponowany poprzez zastosowanie podwójnych nacięć, które delikatnie tylko nakreślają jego linie, o jednolitej kolorystyce całości. Jest on opatrzony słowno-graficznym znakiem towarowym identyfikującym pochodzenie towaru oraz oznaczeniami C. i (...).

Sąd Okręgowy wskazał, że powódka główna nie dostarczyła dowodów pozwalających na uznanie, że spośród wszystkich wymienionych elementów (cech towaru) to właśnie wizerunek drzewa iglastego jest używany w funkcji znaku towarowego, który – jako element dominujący, miałby wskazywać nabywcy pochodzenie odświeżacza powietrza od określonego przedsiębiorstwa.

Przeciwstawienie sobie znaków (...) Ltd. oraz zawieszki zapachowej C. nie uzasadnia uznania, że istnieje jakiegokolwiek ryzyko konfuzji konsumenckiej co do pochodzenia kwestionowanego towaru od stron niniejszego postępowania, w szczególności co do uznania, że pomiędzy stronami istnieją jakieś więzi gospodarcze, prawne lub personalne, które uzasadniają wspólne używanie elementu choinki w papierowym odświeżaczu powietrza. Samo skojarzenie choinki w towarze pozwanej głównej z odświeżaczem powietrza powódki głównej, nie wywołujące możliwości pomyłki co do pochodzenia tych towarów, nie jest wystarczające dla stwierdzenia naruszenia praw wyłącznych (...) Ltd. Poza skojarzeniem, rozsądny nabywca odświeżaczy powietrza nie pomyli się co do ich pochodzenia, w szczególności nie uzna, że wycięcie w kształcie choinki oznacza, iż zawieszki A (...) pochodzą od (...) Ltd., bądź że I. F. jest z tą spółką powiązana prawnie, organizacyjnie lub gospodarczo.

Sąd Okręgowy nie podzielił przekonania powódki głównej, że sporne znaki należy uznać za podobne, ze względu na to, iż pozwana główna przejęła w całości jej wcześniejsze znaki C. (...) i (...). Abstrahuje ona bowiem od tego, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia ze znakami, które nie są nanoszone na towar lub jego opakowanie lecz są towarem samym w sobie. Wbrew jej twierdzeniu, powoływane w motywach pozwu decyzje i wyroki potwierdzają ocenę Sądu dokonaną w niniejszej sprawie. Wszystkie one odnoszą się bowiem do konfliktu znaków (...) Ltd. z towarami identycznymi z tymi, dla których są one chronione, których wygląd, a w szczególności kształt, jest podobny do kształtu stanowiącego przedmiot rejestracji, jako wspólnotowe znaki towarowe C. (...) i (...).

Decyzja	Porównywane znaki	Strony	Ryzyko konfuzji
07-09-2006 Sąd (Unii Europejskiej)	vs	(...) Ltd. vs L & D	Ryzyko konfuzji
17-12-2003 Izba Odwoławcza (...)	vs	(...) Ltd. vs B. G. S.	Ryzyko konfuzji

21-04-2010 Urząd Patentowy RP	vs	(...) Ltd. vs S&S" S. & S.	Ryzyko konfuzji
28-05-2010 Urząd Patentowy RP (unieważnienie prawa a rejestracji wzoru przemysłowego nr rp (...))	vs	(...) Ltd. vs (...) s.r.o.	Ryzyko konfuzji
07-11-2007 (...) (decyzja o unieważnieniu rejestracji wzoru wspólnotowego nr (...)- (...))	vs	(...) Ltd. vs (...) s.r.o.	Brak cech nowości i indywidualnego charakteru w świetle istnienia wcześniejszych oznaczeń Powoda

Należy zgodzić się z powódką główną, że sporne znaki towarowe cieszą się wysoką zdolnością odróżniającą, wynikającą (pierwotnie) ze skojarzenia odświeżacza powietrza z kształtem drzewa iglastego oraz zapachem lasu. Wysoka wtórna zdolność odróżniająca została wypracowana przez (...) Ltd. przez lata intensywnego używania znaków na znacznym terytorium oraz duże nakłady na reklamę i promocję. Nie uzasadnia ona jednak stwierdzenia, że z rejestracji wspólnotowej znaków towarowych C. (...) i (...) wynika całkowity zakaz używania dla takich samych lub podobnych do odświeżaczy powietrza towarów wizerunku drzewa iglastego, bez względu na to, czy zostało ono narysowane, namalowane, czy wycięte (jak w tym przypadku). Zdaniem Sądu, monopol (...) Ltd. nie może wykraczać poza towary, których kształt jest koncepcyjnie lub wizualnie identyczny, a które nie mają innych cech odróżniających, w szczególności nie zostały opatrzone znakami towarowymi umożliwiającymi niekonfuzyjne stwierdzenie ich źródła pochodzenia.

Reasumując, Sąd Okręgowy uznał, że pozwana nie narusza więc także praw (...) Ltd. z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych C. (...) i (...) w sposób określony w art. 9 ust. 1b rozporządzenia.

Sąd Okręgowy wskazał, że również żądania udzielenia ochrony na podstawie art. 9 ust. 1c są nieusprawiedliwione i wyjaśnił, że orzecznictwo sądów wspólnotowych (odmiennie od krajowego, np. wyrok Sądu Najwyższego z 10 II 2011 r. IV CSK 393/10) utożsamia renomę ze znajomością znaku towarowego, jego sławą, nie zaś z jakością towarów lub usług, dla których znak ten jest chroniony (ekskluzywnością). Już w wyroku z 14 IX 1999 r. w sprawie C-375/97 (G. (...)) Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że elementem renomy znaku, jest jego szeroka znajomość przez relewantnych odbiorców na określonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomość w rozumieniu art. 6^(bis) Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20 III 1883 r.). Oceniając, czy wymaganie jest spełnione, sąd musi wziąć 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.

Kryteria te zostały zastosowane przez Sąd Pierwszej Instancji w wyrokach z 13 XII 2004 r. w sprawie T-8/03 E. P., z 25 V 2005 r. w sprawie T-67/04 (...) i z 7 X 2010 r. w sprawie T-59/08 la P. . Także w wyroku z 6 II 2007 r. w sprawie T-477/04 (T.) Sąd ten stwierdził, że aby spełnić wymóg związany z renomą, znak towarowy musi być znany znacznej części odbiorców potencjalnie nimi zainteresowanych. Rozstrzygając o renomie Sąd dokonuje szczegółowej i wszechstronnej oceny zaoferowanych mu dowodów w odniesieniu do zakresu i poziomu działań handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, służących budowaniu renomy. Zwraca uwagę na rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedaży, popularność wśród konsumentów, rozmiar, częstotliwość i regularność sponsorowania różnych wydarzeń przyciągających dużą liczbę widzów, pozwalające na uznanie, że znak towarowy spełnia kryterium renomy, a zatem winien być znany znacznej części odbiorców.

W ocenie Sądu Okręgowego, zaoferowany w sprawie materiał dowodowy nie uzasadnia uznania, że sporne znaki są znane znacznej części odbiorców na terytorium Unii Europejskiej. Nie przekonują o tym ani wycinki prasowe, ani badanie opinii publicznej z marca 2008 r., a więc z daty wcześniejszej od zarzucanego pozwanej głównej naruszenia, którego przedmiotem są różne znaki, nie stawiające pytania zasadniczego dla rozstrzygnięcia o renomie znaku towarowego.

Ustaleniu renomy spornych znaków towarowych nie mogą służyć rozstrzygnięcia zapadłe w innych sprawach przez sądy krajowe lub wspólnotowe (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku sygn. akt I ACa 108/08 k.340-345, decyzja UPRP sygn. Sp. 157/08 k.346-354, także wyrok ETS z 17 VII 2008 r. w sprawie C-488/06 A. L.) naruszałoby to bowiem zasadę bezpośrednio obowiązującą w polskim procesie cywilnym. Orzeczenia (ustalenia i rozstrzygnięcia) wydane w innych sprawach, toczących się pomiędzy innymi stronami, także nie mają charakteru wiążącego.

Powódka główna nie dowiodła także skutków, od ryzyka wystąpienia których zależy uznanie naruszenia praw do renomowanego wspólnotowego znaku towarowego. Sąd Okręgowy odwołał się do odpowiedzi na pytanie prejudycjalne udzielonej przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 27 XI 2008 r. w sprawie C-252/07 I. , odnoszącej się do wykładni przepisu art. 4 ust. 4a pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21 XII 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, zgodnie z którym istnienie związku między wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem późniejszym, o którym mowa w wyroku z 23 X 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas , a także używanie późniejszego znaku powodujące lub mogące powodować czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku, bądź też działające lub mogące działać na ich szkodę, winno być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy. To, że późniejszy znak przywodzi na myśl przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi znak wcześniejszy, jest jednoznaczna z istnieniem między nimi takiego związku.

Okoliczność, że:

- wcześniejszy znak towarowy dla określonych towarów i usług cieszy się dużą renomą i
- te towary i usługi nie są podobne lub w znacznym stopniu podobne do towarów i usług, dla których został zarejestrowany późniejszy znak, i
- wcześniejszy znak jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług, i
- późniejszy znak przywodzi przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy, nie wystarczy, aby dowieść, że używanie późniejszego znaku towarowego powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, bądź też działa lub może działać na ich szkodę. 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.

Zasadniczą przyczyną oddalenia powództwa na tej podstawie jest jednak to, iż w niniejszej sprawie mamy do czynienia z identycznymi towarami, tymczasem – odmiennie niż stanowi art. 296 ust. 1 pkt 3 p.w.p. – uprawniony z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego może żądać zakazania używania 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. (art. 9 ust.1c). Poszukiwanie ochrony na tej podstawie prawnej nie zasługuje zatem na uwzględnienie.

Sąd Okręgowy wyjaśnił, że powoływanie się przez pozwaną I. F. na służące jej późniejsze prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nr (...) nie miało znaczenia dla rozstrzygnięcia o oddaleniu żądań (...) Ltd.

Jeśli natomiast chodzi o żądania zgłoszone na gruncie ustawy z dnia 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w ocenie Sądu Okręgowego one również nie zasługują na uwzględnienie.

Zgodnie z przepisem art. 3, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. (ust. 1) 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, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym. (ust.2) Uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest zatem kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek:

- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,
- jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Zagrożenie interesów innych uczestników rynku musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów) i niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze.

Sąd Okręgowy wskazał, że przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17 u.z.n.k., które należy wyklądać w ten sposób, że ogólne określenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegóławiające pozostają w następujących wzajemnych relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,
- wymagania wskazane w definicji odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spełnia funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych typizujących czyny nieuczciwej konkurencji. Gdy dany stan

faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust.1 (np. bezprawności) uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji jest wykluczone.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagać będzie zatem ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale 2. u.z.n.k. lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregośkolwiek z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3.

Stosownie do art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczanie towaru, które może wprowadzić w błąd co do jego pochodzenia lub co do istotnych cech towaru takich jak jego jakość, oraz wprowadzanie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać opisany skutek.

W ocenie Sądu Okręgowego, powódka główna nie dowiodła istnienia ryzyka konfuzji konsumenckiej spowodowanego używaniem przez pozwaną główną konfuzyjnych oznaczeń. (...) Ltd. nie uwzględniła przede wszystkim, że na tej podstawie powinny być sobie przeciwstawione produkty stron (lub opakowania tych produktów), błędne jest zatem proste odwołanie się do podobieństwa zawieszek zapachowych **C.** do jej wspólnotowych znaków towarowych. Bezsporne w sprawie jest, że (...) Ltd. nie produkuje, nie wprowadza do obrotu ani nie oferuje w Polsce towarów pozbawionych jakichkolwiek oznaczeń (kolorów, ornamentacji, napisów, w tym przede wszystkim **W. (...)**), w postaci, w jakiej zarejestrowane zostały znaki towarowe. Powódka główna nie przedstawiła jednak oznaczenia towaru, który, jako pierwsza, wprowadziła na polski rynek i jakiego faktycznie używa, a któremu Sąd powinien przeciwstawić oznaczenia towaru pozwanej głównej, dokonując normatywnej oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia nabywcę w błąd co do pochodzenia towaru.

W swych rozważaniach powódka główna pominęła ponadto zasadnicze w tego typu sprawach stwierdzenie, że ryzyko konfuzji konsumenckiej nie istnieje wówczas, gdy towar opatrzony został znakiem towarowym lub innym oznaczeniem w sposób jednoznaczny indywidualizujący przedsiębiorcę, na co Sąd wskazał wyżej, motywując odmowę udzielenia ochrony na podstawie rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Nie zasługuje na uznanie także żądanie oparte na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k., powódka główna nie dowiodła bowiem bezpośredniego naruszenia ani zagrożenia naruszenia jej interesów gospodarczych, a w szczególności świadomego korzystania przez pozwaną główną z jej praw wyłącznych lub wypracowanej przez nią renomy, w tym także renomy jej produktów lub oznaczeń. Nie jest wystarczające odwołanie się do brzmienia przepisu i poglądów doktryny bez odniesienia do konkretnych okoliczności niniejszej sprawy. Sam fakt, że powódka główna zbudowała swój znak towarowy na bardzo prostym skojarzeniu z lasem i świeżością i z takiego samego skojarzenia korzysta także pozwana główna, nie wystarcza do postawienia I. F. zarzutu naruszenia renomy (...) Ltd.

Powódka główna nie udowodniła również, iż działania pozwanej w sposób bezpośredni naruszają jej interesy gospodarcze. Nie wykazała, iż jest obecna na polskim rynku, przyznając, że interesy (...) Ltd. reprezentuje w Polsce jej wyłączny dystrybutor (...) spółka z o.o. w S.. Odmówiła przy tym przedstawienia umowy, z której mogłyby wynikać zasady współpracy oraz – zasadnicze dla niniejszego postępowania – interesy powódki głównej na terytorium obowiązywania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przedstawiony dokument prywatny w postaci oświadczenia nieznanego osoby (podpis nieczytelny) złożonego w imieniu spółki (...) (k.119-v) nie może być dowodem na okoliczności w nim stwierdzone, a jedynie dowodem tego, że osoba, która go podpisała złożyła oświadczenie zawarte w tym dokumencie. (art. 245 k.c.)

Sąd Okręgowy wyjaśnił, że o oddaleniu powództwa na tej podstawie zdecydowało przede wszystkim sformułowanie roszczeń. Reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, spółka domaga się bowiem zaniechania naruszenia jej praw wyłącznych, a nie interesów gospodarczych, odwołując się wprost do rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, jako przedmiotu ochrony, a nie przesłanki czynu nieuczciwej konkurencji.

Sąd Okręgowy wyjaśnił, że nie wyklucza on możliwości dochodzenia przez uprawnionego ochrony na podstawie rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, ustawy z dnia 30 VI 2000 r. prawo własności przemysłowej i ustawy z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy jednak przy tym uwzględnić odmienność przedmiotu ochrony (prawa wyłączne, interesy gospodarcze) oraz okoliczności, które powinny być przywołane i udowodnione na ich poparcie zgłaszanych żądań, a przede wszystkim ich sformułowanie. Sąd, bez przekroczenia granic wyznaczonych przepisem art. 321 k.p.c., nie mógłby zakazać I. F. stosowania konfuzyjnych oznaczeń towarów i godzenia w renomę (...) Ltd., w sytuacji, gdy ta spółka dwukrotnie (co także musi budzić zastrzeżenia) żąda zakazania naruszeń przysługujących jej praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych.

Za nieusprawiedliwione – co do zasady – i nieudowodnione, a przez to podlegające oddaleniu, Sąd uznał także powództwo główne wynikające z naruszenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (a contrario art. 18 w zw. z art. 10 i art. 3 ust. 1).

Także w odniesieniu do pozwu głównego, o kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sprawy.

Sąd Okręgowy ustalił przy tym opłatę ostateczną (od niesprecyzowanego początkowo żądania zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści) na kwotę 1 246 zł i uznał ją za pobraną od powódki głównej do kwoty 500 zł. Sąd nałożył na nią obowiązek uiszczenia kwoty 746 zł. (art. 15 ust. 3 i art. 16 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

Powód zaskarżył wyrok apelacją w części obejmującej całość rozstrzygnięcia o powództwie głównym, zawartego w pkt. I wyroku i wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku przez uwzględnienie powództwa w całości, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Warszawie oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

Zaskarżonemu wyrokowi powód zarzucił:

3.1 Naruszenie przepisów postępowania przez ich nieprawidłową wykładnię, które miało zasadniczy wpływ na treść rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie, a w szczególności:

(a) naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. przez niewskazanie w uzasadnieniu podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, obejmującej ustalenie przyczyn, dla których Sąd odmówił wiarygodności przedstawionym wraz z pozwem wynikom badań znajomości znaków towarowych powoda;

(b) naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. przez niewskazanie w uzasadnieniu podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, obejmującej wyjaśnienie, dlaczego zebrany materiał, zdaniem Sądu, nie jest wystarczający do stwierdzenia, czy istnieje ryzyko utraty przez znaki towarowe powoda zdolności odróżniającej w przyszłości;

(c) art. 233 § 1 k.p.c. przez zaniechanie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego, a w szczególności przez nieuwzględnienie własnych ustaleń dotyczących wysokiej zdolności odróżniającej znaków towarowych powoda oraz ich doskonalej rozpoznawalności wśród klientów przy ustalaniu, jakie znaczenie ma charakterystyczny kształt choinki zawarty zarówno w tych znakach, jak i w konfrontowanym produkcie A.;

(d) naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. przez zaniechanie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego, a w szczególności przez pominięcie ustaleń zawartych w przywołanych w pozwie wyrokach innych sądów lub organów administracji, bez analizy ich wiarygodności i mocy dowodowej, a jedynie w oparciu o twierdzenie o braku związku tymi ustaleniami;

(e) naruszenie art. 231 k.p.c. przez zaniechanie jego zastosowania, w sytuacji, w której możliwe było uznanie za ustalone faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy (tj. w szczególności uznania za ustaloną silnej dystynktywności i dominującej natury kształtu choinki w konfrontowanym produkcie pozwanej oraz renomy znaków

towarowych powoda w oparciu o inne, ustalone i przyjęte przez sam sąd fakty (w obu przypadkach, w oparciu o wysoką zdolność odróżniającą i doskonałą rozpoznawalność wśród klientów znaków powoda składających się tylko z kształtu choinki.

3.2 Naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:

(a) art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego przez jego nieprawidłową wykładnię polegającą na nieprawidłowym doborze przesłanek oceny identyczności i podobieństwa między znakami towarowymi powoda, a konfrontowanym produktem pozwanej, a w szczególności na uwzględnieniu w ocenie podobieństwa znaków towarowych elementów, które (powinny być wyłączone z takiego porównania (kolor, faktura);

(b) art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia przez jego nieprawidłową wykładnię polegającą na nieprawidłowym doborze i ocenie przesłanek oceny identyczności i podobieństwa między znakami towarowymi (...) a konfrontowanym produktem A., a w szczególności na wadliwej normatywnej ocenie siły dystynktywnej niemal prostokątnego obrysu towaru oraz oznaczeń słownych na towarach A. w ich porównaniu z dominującym elementem graficznym, tj. kształtem choinki;

(c) art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia przez jego nieprawidłową wykładnię polegającą na przyjęciu, że kształt choinki, w zasadzie identyczny w znakach towarowych powoda oraz w konfrontowanym produkcie pozwanej, świadczy jedynie o podobieństwie koncepcyjnym, a nie wykazuje podobieństwa wizualnego;

(d) art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia przez jego nieprawidłową wykładnię polegającą na przyjęciu, że możliwość zakazania innym podmiotom korzystania z oznaczeń identycznych/podobnych, wynikająca z rejestracji kształtu będącego Wspólnotowym Znakiem Towarowym, zależy od czynników takich jak okoliczność, czy chroniony kształt został narysowany, namalowany czy wycięty;

(e) art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia przez jego nieprawidłową wykładnię polegającą na przyjęciu, że monopol uprawnionego z rejestracji Wspólnotowego Znaków Towarowych stanowiącego kształt, obejmuje wyłącznie towary, których kształt jest koncepcyjnie lub wizualnie identyczny, a które nie mają innych cech odróżniających;

(f) art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia przez jego nieprawidłową wykładnię polegającą na wadliwej ocenie przesłanki ryzyka wprowadzenia w błąd co do pochodzenia produktu A.;

(g) art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia przez jego nieprawidłową wykładnię polegającą na przyjęciu, że znak renomowany jest szczególnie chroniony jedynie przed naruszeniami polegającymi wyłącznie na korzystaniu z identycznych lub podobnych oznaczeń dla towarów, które nie są podobne, co wyklucza stosowanie tego przepisu do naruszeń renomy obejmującej znaki umieszczane na produktach wykazujących jakiegokolwiek podobieństwo;

(h) art. 3 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako „u.z.n.k.”) przez ich wadliwą wykładnię, a w konsekwencji zaniechanie ich zastosowania w sytuacji, w której były po temu podstawy, tj. w szczególności przez uznanie, że:

(i) działania stanowiące naruszenie praw wyłącznych pochodzących z rejestracji nie mogą wprost stanowić naruszenia zasad uczciwej konkurencji - bez konieczności wykazywania odrębnego "interesu";

(ii) roszczenia oparte o u.z.n.k. powinny wynikać z porównania między towarami stron, natomiast nie jest możliwe opieranie tych roszczeń na negatywnych skutkach bezpośredniego podobieństwa między znakiem towarowym (w formie, w której został zarejestrowany) a naruszczeniowym produktem;

((...)) dla roszczeń opartych o u.z.n.k. konieczne było wykazanie, że działania A. w sposób bezpośredni naruszają interesy gospodarcze (...) oraz, że Powód nie ma w Polsce interesów, które podlegałyby ochronie przez przepisy u.z.n.k., skoro sam nie prowadzi tu działalność dystrybucyjnej.

Pozwana z powództwa głównego wniosła o oddalenie apelacji w całości i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja powoda zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Sąd Okręgowy nie znalazł podstaw do uwzględnienia roszczeń powoda zarówno na gruncie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zwanego dalej „rozporządzeniem 207/2009”, jak i na gruncie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwanej dalej „u.z.n.k.”.

Powód w swej apelacji kwestionuje dokonaną przez Sąd Okręgowy ocenę roszczeń powoda w świetle obydwu wyżej wskazanych aktów prawnych.

W tej sytuacji, w pierwszej kolejności ocenie poddane zostaną te z zarzutów apelacji, które odnoszą się do oceny roszczeń powoda na gruncie rozporządzenia 207/2009.

Powód w swej apelacji podniósł zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia. W ocenie Sądu Apelacyjnego słusznie Sąd Okręgowy uznał, że o ile można mówić o identyczności towarów, to jednak nie można mówić o identyczności oznaczenia odświeżaczy powietrza stosowanego przez pozwaną ze znakami towarowymi, których ochrony powód dochodzi w niniejszej sprawie, nawet jeśli porównanie oznaczeń pozwanej ze znakami powoda, będzie koncentrować się, jak tego oczekuje powód, na głównym elemencie graficznym, jakim jest znak choinki. Obrys choinki, stanowiący jeden z elementów oznaczenia stosowanego przez pozwaną, nie jest identyczny z kształtem choinki stanowiącym znaki towarowe powoda. O ile można mówić o bardzo dużym podobieństwie koncepcyjnym, o tyle różnice chociażby w podstawie choinki, wykluczają możliwość przyjęcia identyczności oznaczeń stosowanych przez pozwaną ze znakami towarowymi powoda. Graficzne odwzorowanie choinki stosowane przez pozwaną, wbrew twierdzeniom powoda, nie jest identyczne ze znakami towarowym powoda. W tym stanie rzeczy zarzut naruszenia art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 207/2009 uznać należy za nietrafny.

Powód w swej apelacji zakwestionował również ocenę Sądu Okręgowego, iż nie przysługuje mu ochrona w oparciu o art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 207/2009.

Przepis ten daje uprawnionemu prawo zakazania używania w obrocie handlowym oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, przy czym prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

W grupie zarzutów kwestionujących ocenę roszczeń powoda na gruncie w/w przepisu powód wskazał na nieprawidłowy dobór przesłanek oceny identyczności i podobieństwa między znakami towarowymi powoda, a konfrontowanym oznaczeniem produktu pozwanej, a w szczególności na błędne uwzględnienie w ocenie podobieństwa znaków towarowych elementów, które powinny być wyłączone z takiego porównania, jak kolor czy faktura. Ten zarzut uznać należy za zasadny. Powód bowiem dochodzi ochrony dwóch wspólnotowych znaków towarowych – znaku graficznego i znaku przestrzennego, odzwierciedlających kształt choinki. Słusznie wskazuje powód, iż takie elementy oznaczeń, jak kolorystyka czy faktura nie mogą być uznane za elementy odróżniające, w sytuacji, gdy ochrona znaków towarowych powoda nie została ograniczona do towarów o określonej kolorystyce czy fakturze. To kształt choinki, bardzo zbliżony do kształtu choinki, do którego prawa przysługują powodowi, jest elementem dominującym którego rozróżnienie winno mieć główne znaczenie przy ocenie podobieństwa oznaczeń. Pozostałe elementy oznaczeń towarów stosowane przez pozwaną, nie mają istotnego znaczenia. Słusznie Sąd Okręgowy wskazał, że elementów opisowych zwykle nie można uznać za elementy odróżniające. Tak też jest w niniejszym przypadku. Jak zostało już wyżej wskazane, to kształt choinki, bardzo podobny do znaków towarowych powoda należy uznać za element dominujący oznaczeń stosowanych przez pozwaną. Oznaczenia słowne użyte

przez pozwaną mają znaczenie marginalne, zwłaszcza, że oznaczenie (...) oznacza angielskojęzyczne oznaczenie samochodowego odświeżacza powietrza i w żadnej mierze nie nawiązuje ono li tylko do produktów pozwanej. Natomiast oznaczenie (...) jest oznaczeniem stosowanym również przez innych producentów, w tym przez powoda, zatem również nie ma zdolności odróżniającej. Natomiast jeśli chodzi o oznaczenie słowne „A(...)”, to słusznie zauważa powód w apelacji, nie zostało wykazane, by było to oznaczenie cieszące się wysoką zdolnością odróżniającą np. z uwagi na długoletnie istnienie na rynku i długoletnie używanie tego oznaczenia w branży odświeżaczy powietrza. Ostatni z elementów oznaczania produktów pozwanej – prostokątny kształt, w którego obrysie umiejscowiony został kształt choinki, dla konsumenta dokonującego wyboru towaru, jest jedynie tłem, na którym widoczny jest kształt choinki. Duży stopień podobieństwa głównego elementu oznaczenia stosowanego przez pozwaną ze znakami towarowymi powoda, których ochrony powód dochodzi w niniejszym postępowaniu, świadczy o podobieństwie oznaczenia odświeżaczy powietrza stosowanego przez pozwaną ze znakami towarowymi powoda.

Zauważyć przy tym należy, iż oceniając powództwo wzajemne Sąd Okręgowy trafnie wskazał, że znaki towarowe, których ochrony powód dochodzi w niniejszym postępowaniu, cieszą się wysoką zdolnością odróżniającą na – cechującym się różnorodnością kształtów towarów i ich kolorystyką - rynku papierowych odświeżaczy powietrza. Co więcej, Sąd Okręgowy uznał, że są one dobrze rozpoznawalne przez klientów, nie z tego powodu, że opatrzone są znakiem słownym W. (...), lecz dlatego, że odświeżacze powietrza (...) Ltd. przybierają taki, a nie inny kształt. Towar w postaci samochodowej papierowej zawieszki zapachowej kojarzy się właśnie z choinką, a ona z pochodzeniem z przedsiębiorstwa (...) Ltd. Tym samym Sąd Okręgowy uznał, a dał temu *expressis verbis* wyraz w uzasadnieniu, że znaki towarowe powoda mają dużą zdolność dystynktywną.

Nie można przy tym zignorować faktu, iż oznaczenia stosowane przez pozwaną, których elementem dominującym jest kształt choinki, służą do oznaczania produktów identycznych do produktów powoda – tekturowych odświeżaczy powietrza, które swą wielkością są prawie identyczne, które sprzedawane są w identycznych warunkach. Skoro to znaki towarowe powoda mają dużą zdolność dystynktywną, użycie przez pozwaną do oznaczania swych produktów oznaczeń, których elementem dominującym jest kształt choinki, bardzo zbliżony do znaków towarowych powoda, to tym samym dochodzi do użycia przez pozwaną oznaczenia, podobnego do znaków towarowych powoda w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 207/2009.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż pierwsza przesłanka z art. 9 ust. 1 lit. b), tj. podobieństwo oznaczeń, została przez powoda wykazana. Identyczność produktów nie była sporna między stronami.

Dla przyznania powodowi ochrony, w oparciu o w/w przepis, koniecznym jest również przesądzenie, że zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd. Ocena ta winna być przeprowadzona z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców, czyli przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych. Sąd Okręgowy uznał, że nie zachodzi jakiegokolwiek ryzyko konfuzji konsumenckiej, bowiem poza skojarzeniem, jakie wywoła użyty przez pozwaną kształt choinki, rozsądny nabywca nie uzna, że nacięcie w kształcie choinki oznacza, że zawieszki A (...) pochodzą od powoda. Z tą oceną, jak słusznie podnosi powód, w swej apelacji, nie sposób się zgodzić. Trudno bowiem zaakceptować stanowisko, iż samo zamieszczenie na produktach pozwanej oznaczenia A (...) zniwelowało moc dystynktywną znaków towarowych powoda i eliminowało tym samym ryzyko skojarzenia, jakie nasuwa użyty przez pozwaną kształt choinki, który z uwagi na znaczne podobieństwo do znaków powoda, obecnych na polskim rynku od prawie 20-tu lat, cieszących się dużą rozpoznawalnością wśród konsumentów, niewątpliwie wywoła skojarzenie z odzwierciedlającymi kształt choinki znakami towarowymi powoda, a te z kolei wskazują na pochodzenie towaru z przedsiębiorstwa powoda. Do takich wniosków Sąd Okręgowy doszedł analizując powództwo wzajemne. Stanowisku Sądu Okręgowego zabrakło zatem, jak słusznie zauważa powód, konsekwencji. W ocenie Sądu Apelacyjnego na gruncie okoliczności niniejszej sprawy istnieją podstawy do przyjęcia, iż użycie przez pozwaną do oznaczania swych produktów kształtu choinki, zgodnego co prawda ze wzorem przemysłowym, do którego prawa przysługują pozwanej, ale na tyle podobnego zarówno w aspekcie koncepcyjnym, jak i wizualnym do znaków towarowych powoda, niesie za sobą ryzyko konfuzji w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 207/2009.

Reasumując uznać należy, iż skoro stosowane przez pozwaną oznaczenie produktów identycznych do tych, dla których zarejestrowane zostały znaki towarowe powoda, którego elementem dominującym jest kształt choinki bardzo podobny do znaków towarowych powoda i zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, obejmujące również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakami towarowymi powoda, to powód w oparciu o art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 207/2009 może domagać się zakazania używania przez pozwaną oznaczenia obejmującego element choinki, będący elementem wzoru przemysłowego, zarejestrowanego przez pozwaną pod nr (...).

Kolejne zarzuty podniesione w apelacji powoda, zmierzają do zakwestionowania stanowiska Sądu Okręgowego, iż znaków towarowych, których ochrony powód dochodzi w niniejszym postępowaniu, nie można uznać za znaki renomowane w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 207/2009.

Również w tym zakresie, zarzutom powoda nie można odmówić racji.

Sąd Okręgowy przyjął, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z identycznymi towarami, tymczasem – odmiennie niż art. 296 ust. 1 pkt 3 p.w.p. – w świetle art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 207/2009 uprawniony z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego może żądać zakazania używania oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku wyłącznie w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak cieszący się renomą w Unii Europejskiej. Skoro pozwana stosuje sporne oznaczenia w odniesieniu do towarów identycznych do tych, dla których zarejestrowane zostały wspólnotowe znaki towarowe powoda, to zastosowanie w/w przepisu w ogóle nie wchodzi w grę. Z tego powodu Sąd Okręgowy uznał, że poszukiwanie ochrony na podstawie art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 207/2009 nie zasługuje na uwzględnienie.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego rację należy przyznać tym zarzutom apelacji, które kwestionują trafność tego stanowiska Sądu Okręgowego. Słusznie bowiem wskazuje powód, iż brak było podstaw do odmowy ochrony znaków towarowych powoda na podstawie art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 207/2009 z wyżej wskazanej przyczyny. Jak bowiem wyjaśnił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z dnia 6 października 2009 r. wydanym w sprawie C-301/07, przywoływanym zresztą przez Sąd Okręgowy, artykuł 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego chroni wspólnotowy znak towarowy w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano ten wspólnotowy znak towarowy. Pomimo jednakże jego brzmienia oraz zważywszy na ogólną systematykę i cele systemu, w jaki wpisuje się art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia, ochrona mających renomę wspólnotowych znaków towarowych nie może być mniejsza w przypadku używania oznaczenia dla towarów lub usług identycznych lub podobnych, aniżeli w przypadku używania oznaczenia dla towarów lub usług niepodobnych. Należy więc przyznać, iż art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia chroni mający renomę wspólnotowy znak towarowy również w odniesieniu do towarów lub usług, podobnych do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy. Artykuł 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, iż aby wspólnotowy znak towarowy mógł korzystać z ochrony przewidzianej w tym przepisie, musi być znany znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowanych towarami lub usługami, których on dotyczy, na istotnej części obszaru Wspólnoty, oraz że w świetle okoliczności danego przypadku obszar przedmiotowego państwa członkowskiego można uznać za stanowiący istotną część obszaru Wspólnoty. Co prawda stanowisko (...) dotyczy wykładni artykułu 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, ale skoro art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 207/2009 ma identyczną treść (rozporządzenie 207/2009 obejmuje ujednoliconą wersję tekstu), uznać należy, iż znajduje ono pełne odniesienie na gruncie aktualnie obowiązującego rozporządzenia.

Zgodzić się więc należy z powodem, iż Sąd Okręgowy dokonał błędnej wykładni przepisu art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 207/2009.

Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, iż zdaniem Sądu Okręgowego powodowi nie przysługuje ochrona na gruncie art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 207/2009 również z tej przyczyny, że, zdaniem Sądu Okręgowego, zaoferowany w sprawie materiał dowodowy nie uzasadnia uznania, że sporne znaki są znane znacznej części odbiorców na terytorium Unii Europejskiej. Nie przekonują o tym, zdaniem Sądu Okręgowego, ani wycinki prasowe, ani badanie opinii publicznej z marca 2008 r., a więc z daty wcześniejszej od zarzucanego pozwanej naruszenia, którego

przedmiotem są różne znaki. Sąd Okręgowy uznał też, że ustaleniu renomy spornych znaków towarowych nie mogą służyć rozstrzygnięcia zapadłe w innych sprawach przez sądy krajowe lub wspólnotowe.

W ocenie Sądu Apelacyjnego w stanowisku Sądu Okręgowego zachodzi pewna sprzeczność. Z jednej strony bowiem, jak słusznie zauważa powód w swej apelacji, Sąd Okręgowy, dokonując oceny powództwa wzajemnego, stwierdził, że samochodowe odświeżacze powietrza w chronionym kształcie choinki weszły na rynek europejski pod marką W. (...) w latach 60-tych XX wieku, są chętnie kupowane, znane i popularne. Pojawiają się w licznych publikacjach, filmach i reklamach telewizyjnych. W Polsce pojawiły się w 1992 r., jako jedne z pierwszych samochodowych odświeżaczy powietrza. Są dostępne na stacjach benzynowych i sklepach wielu sieci sprzedaży detalicznej i w wyspecjalizowanych sklepach motoryzacyjnych. Sąd Okręgowy uznał również za wykazany fakt podejmowania przez powoda działań promocyjno-marketingowych, zmierzających do utrzymania pozycji rynkowej i umacniania poziomu znajomości znaków towarowych wśród konsumentów. Co istotne, Sąd Okręgowy uznał też, że to znaki przedstawiające charakterystyczny kształt choinki mają wysoką zdolność odróżniającą i są dobrze rozpoznawalne wśród klientów, a nie znak słowny W. (...). Pomimo tego, Sąd Okręgowy uznał, że znaki towarowe powoda nie mogą być uznane za renomowane.

Tym niemniej, jak słusznie wskazał powód w swej apelacji, Sąd Okręgowy uznając, że powód nie przedstawił dowodów świadczących o tym, że znaki towarowe, których ochrony dochodzi w niniejszym postępowaniu, są znakami renomowanymi, zaniechał szerszego odniesienia się do wyników badań PENTOR. Sąd Okręgowy wskazał, że badania opinii publicznej pochodzą z marca 2008 r., a więc z daty wcześniejszej od daty zarzucanego pozwanej naruszenia, poza tym przedmiotem badania były różne znaki, zatem nie mogą być podstawą do oceny renomy znaków powoda. To stwierdzenie świadczy o tym, że niezasadny jest zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c., bowiem Sąd Okręgowy w istocie wyjaśnił, dlaczego nie przyjął przedstawionych przez powoda badań za podstawę czynionych w sprawie ustaleń, tym niemniej, argumentacja Sądu Okręgowego, nie jest słuszna. Otóż, zauważyć należy, iż nawet jeśli przedstawione przez powoda wyniki badań przeprowadzonych przez PENTOR, pochodzą z wcześniejszej daty niż zarzucane pozwanej naruszenie, to w oparciu o art. 231 k.p.c. należałoby przyjąć, iż jeśli badania te wskazywały na renomę znaków powoda jeszcze przed okresem, kiedy to pozwana zaczęła stosować sporne oznaczenia, to sam fakt dokonanych przez pozwaną naruszeń w dacie późniejszej, tej renomy nie unicestwił. Zdaniem Sądu Apelacyjnego zachodzą podstawy do uzupełnienia poczynionych przez Sąd Okręgowy ustaleń faktycznych o wyniki z badań opinii publicznej przeprowadzonych w 2008 r. przez PENTOR. Z badań tych wynika, iż W. (...) to najbardziej znana marka odświeżaczy powietrza do samochodu, produkty tej marki kupuje największa liczba osób używających odświeżaczy powietrza do samochodów, W. (...) ma grupę lojalnych klientów, którzy wybierają tę markę od kilku lat, największym konkurentem dla marki W. (...) jest A.-P., ale obie marki są wybierane przez tę samą liczbę osób. Co prawda w wynikach badań mowa jest o marce W. (...), ale jak wynika z oświadczenia PENTOR (k. 583) w ramach badania, osobom uczestniczącym w badaniu były pokazywane zdjęcia produktów powoda oznaczonych co prawda znakiem W. (...), ale mających kształt choinki, zgodny ze znakami towarowymi, których ochrony powód dochodzi w niniejszym postępowaniu. Zgodzić się natomiast należy z Sądem Okręgowym, iż to nie znak słowny W. (...), lecz kształt choinki, ma największą zdolność odróżniającą. W tym stanie rzeczy uznać należy, iż wbrew stanowisku Sądu Okręgowego, wyniki badań PENTOR, pomimo tego, że dotyczyły nie tylko znaków odzwierciedlających kształt choinki, ale i również znaku towarowego (...), mogą być brane pod uwagę przy ocenie znajomości znaków towarowych powoda, których ochrony powód dochodzi w niniejszym postępowaniu.

Przechodząc zatem do oceny czy wspólnotowe znaki towarowe powoda – graficzny i przestrzenny, są znakami renomowanymi, wskazać należy, iż z dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że następujące kryteria winny być decydujące dla oceny czy znak jest renomowany:

- udział w rynku,
- intensywność, zasięg geograficzny i okres używania,
- wielkość inwestycji poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z promocją.

Jeśli chodzi o pierwsze z wyżej wskazanych kryteriów, to w ocenie Sądu Apelacyjnego, brak jest szczegółowych danych w tym zakresie, ale biorąc pod uwagę wyniki badania przeprowadzonego przez PENTOR, uznać należy, że powód ma znaczny udział w rynku, skoro ponad jedna trzecia użytkowników odświeżaczy samochodowych, kupuje produkty powoda noszące charakterystyczny kształt choinki.

Jeśli chodzi o intensywność, zasięg geograficzny i okres używania, to w ocenie Sądu Apelacyjnego również te kryteria przemawiają za uznaniem znaków towarowych powoda za znaki renomowane. Odświeżacze powietrza w charakterystycznym kształcie choinki, jak ustalił Sąd Okręgowy, pojawiły się bowiem na rynku europejskim już w latach 60-tych XX wieku, a w Polsce w 1992 r. i były jednymi z pierwszych tego typu produktów na rynku. Okoliczność ta ma bardzo istotne znaczenie dla rozpoznawalności znaków powoda wśród konsumentów, tak jak i dwudziestoletni okres obecności na polskim rynku. Zaistnienie tych okoliczności dostrzegł Sąd Okręgowy, stwierdzając, że wieloletnia obecność na rynku, podejmowane na szeroką skalę działania promocyjno-marketingowe, sprawiły, że towar w postaci papierowej zawieszki kojarzy się właśnie z choinką, a ona z pochodzeniem z przedsiębiorstwa powoda. Z tą oceną w pełni zgadza się również Sąd Apelacyjny. O tym, że znaki powoda są znane znacznej części kręgu polskich odbiorców świadczą wyniki badania PENTOR. Z badań tych wynika, że w 2008 r. 90 % posiadaczy samochodów znało chronione produkty występujące zawsze w charakterystycznym kształcie choinki, 1/3 kupuje je, a ci co kupują, kupują je od ponad 5 lat – 37 %, zaś 26 % od 2-5 lat. O tym, że znaki te są znane znacznej części kręgu polskich odbiorców świadczą także zeznania świadków wskazanych przez pozwaną. Zauważyć bowiem należy, iż świadek P. K. zeznał, że zna odświeżacze w kształcie choinki. Również świadek T. S. jednoznacznie wskazał, że kształt drzewka choinkowego, jest wyłącznym kształtem odświeżaczy(...)

Również trzecie kryterium przemawia za uznaniem znaków powoda za znaki renomowane, gdyż okolicznością niezaprzeczoną przez pozwaną jest to, że, jak wskazał powód, coroczny budżet na reklamę produktów powoda - samochodowych odświeżaczy powietrza w charakterystycznym kształcie choinki, przekracza 1 mln zł.

Reasumując, wszystkie wyżej wskazane okoliczności świadczą o tym, że udział produktów powoda o charakterystycznym kształcie choinki na rynku polskim jest nie tylko znaczny, ale i wieloletni, powód podejmuje na szeroką skalę działania promocyjno-marketingowe, w konsekwencji, znaki towarowe powoda są rozpoznawalne wśród konsumentów i towar w postaci papierowej zawieszki kojarzy się właśnie z choinką, a ona z pochodzeniem z przedsiębiorstwa powoda.

W świetle tych okoliczności, zdaniem Sądu Apelacyjnego, należy uznać, że produkty powoda cieszą się w Polsce renomą.

W dotychczasowej judykaturze przyjmuje się, że znak cieszy się renomą w Unii, jeśli jest znany znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowanych towarami lub usługami, których on dotyczy, na istotnej części obszaru Wspólnoty Europejskiej, przy czym w świetle orzeczenia (...) wydanego w sprawie C-301/07, w świetle okoliczności postępowania przed sądem krajowym obszar przedmiotowego państwa członkowskiego można uznać za stanowiący istotną część obszaru Wspólnoty. Zauważyć należy, iż orzeczenie to dotyczyło renomy znaku z uwagi na jego znajomość na obszarze Austrii, a więc kraju znacznie mniejszego niż Polska. Kontynuując analizę czy znaki powoda cieszą się renomą na istotnej części obszaru Wspólnoty Europejskiej, wskazać należy, iż Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, iż rozstrzygnięcia ustaleniu renomy spornych znaków towarowych nie mogą służyć rozstrzygnięcia wydane w innych sprawach przez sądy krajowe lub wspólnotowe, gdyż naruszałoby to zasadę bezpośredniości obowiązującą w polskim procesie cywilnym. Powód w tym zakresie w swej apelacji podniósł zarzut naruszenia art. 233 k.p.c. Zarzut ten jest w ocenie Sądu Apelacyjnego trafny.

Prawdą jest, iż Sąd orzekający w niniejszej sprawie przy ocenie renomy znaków powoda nie jest związany orzeczeniami innych sądów, w tym orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tym niemniej, te orzeczenia, które potwierdzają renomę przedmiotowych znaków towarowych powoda, jakkolwiek nie wiążące, to jednak, tak jak każdy inny dowód, winny być brane pod uwagę przy czynieniu ustaleń co do tego czy znaki towarowe powoda są znane znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowanych towarami lub usługami, których one dotyczą, na istotnej

części obszaru Unii. Orzeczenia te pośrednio wskazują na to, że znaki powoda są znane m.in. w Austrii, Włoszech. Fakt stwierdzenia renomy znaków powoda orzeczeniami sądów innych państw daje podstawy, w oparciu o art. 231 k.p.c. do przyjęcia domniemania faktycznego, że znaki powoda cieszą się renomą w innych państwach Unii Europejskiej. Oczywiście Sąd Okręgowy, mając na uwadze zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, władny był w niniejszej sprawie dokonać odmiennych ustaleń, tym niemniej, w ocenie Sądu Apelacyjnego, pozwana nie przedstawiła dowodów, które wykluczałyby takie ustalenie.

W tym stanie rzeczy uznać należy, iż twierdzenia powoda o tym, że przedmiotowe znaki towarowe są znakami renomowanymi, są zasadne. W ocenie Sądu Apelacyjnego również obawy powoda co do szkodliwości działań pozwanej polegających na używaniu spornych oznaczeń dla odróżniającego charakteru znaków powoda, są uzasadnione. Zbyt daleko idącym jest oczekiwanie Sądu Okręgowego, by powód przedstawił dowody na wystąpienie już skutku w postaci zaistnienia szkody dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku. W ocenie Sądu Apelacyjnego wystarczające jest samo prawdopodobieństwo, że dalsze używanie oznaczeń naruszających prawa powoda będzie szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowych znaków towarowych. W niniejszej sprawie z dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością, można stwierdzić, iż dalsze używanie przez pozwaną oznaczeń odświeżaczy powietrza, naruszających prawa powoda, z uwagi na chociażby identyczność produktów i ogólnopolski zasięg dystrybucji produktów pozwanej, niesie za sobą ryzyko tzw. rozmycia odróżniającego charakteru znaków powoda. Zatem również druga z przesłanek, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 207/2009 jest spełniona.

Oznacza to, że również na gruncie art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 207/2009 powodowi przysługuje ochrona praw do przedmiotowych wspólnotowych znaków towarowych.

Uznając zatem, że powodowi przysługuje ochrona znaków towarowych zarówno na gruncie art. 9 ust. lit. b) rozporządzenia 207/2009, jak i na gruncie art. 9 ust. lit. c) tego rozporządzenia, Sąd Apelacyjny roszczenia powoda, zgłoszone w pkt 1 pozwu uznał za słuszne co do zasady.

Tym niemniej, w ocenie Sądu Apelacyjnego, zakres zakazów, orzeczenia których wobec pozwanej domaga się powód, jest zbyt szeroki. Otóż, powód zarzucił pozwanej konkretne działanie, naruszające prawa ochronne na dwa wspólnotowe znaki towarowe, do których prawa przysługują powodowi. Z uzasadnienia roszczeń powoda wynika, iż zdaniem powoda do naruszenia praw ochronnych powoda dochodzi przez używanie przez pozwaną do oznaczania produktów znaku odwzorowującego kształt choinki, według wzoru przemysłowego zarejestrowanego przez pozwaną pod nr (...), który zdaniem powoda jest łudząco podobny, wręcz identyczny ze znakami towarowymi powoda. W tym stanie rzeczy żądanie zakazu oznaczania produktów pozwanej wszelkimi znakami podobnymi do znaków towarowych powoda, jest zbyt szerokie. Po pierwsze, podobieństwo stosowanych oznaczeń wymaga w każdym przypadku indywidualnej oceny. Po drugie, samo podobieństwo oznaczeń, nie stanowi w świetle art. 9 ust. 1 rozporządzenia 207/2009 podstawy do przyznania przewidzianej w tym przepisie ochrony. Koniecznym jest jeszcze zaistnienie dalszych przesłanek.

Nieuprawnionym jest również żądanie zakazania działań, co do których powód nawet nie twierdził, że są dokonywane przez pozwaną z wykorzystaniem znaczeń naruszających prawa powoda, jak np. świadczenie usług z wykorzystaniem oznaczeń naruszających prawa powoda.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, na gruncie okoliczności niniejszej sprawy zachodzą podstawy do zakazania pozwanej I. F. działań, stanowiących naruszenie praw powoda z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych o nr C. (...) i (...), polegających na:

- używaniu w obrocie handlowym do oznaczania oferowanych i wprowadzanych do obrotu odświeżaczy powietrza, w tym w ramach importu i eksportu, oznaczeń zawierających element graficzny choinki, stanowiący jeden z elementów wzoru przemysłowego zarejestrowanego pod nr (...), do którego prawa przysługują pozwanej,

- używaniu w obrocie handlowym na opakowaniach odświeżaczy powietrza oznaczeń zawierających element graficzny choinki, stanowiący jeden z elementów wzoru przemysłowego zarejestrowanego pod nr (...), do którego prawa przysługują pozwanej,
- nadawaniu odświeżaczom powietrza kształtu choinki stanowiącego jeden z elementów wzoru przemysłowego zarejestrowanego pod nr (...), do którego prawa przysługują pozwanej,
- składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu odświeżaczy powietrza oznaczonych oznaczeniami zawierającymi element graficzny choinki, stanowiący jeden z elementów wzoru przemysłowego zarejestrowanego pod nr (...), do którego prawa przysługują pozwanej,
- umieszczaniu na dokumentach związanych z wprowadzaniem do obrotu odświeżaczy powietrza oznaczeń zawierających element graficzny choinki, stanowiący jeden z elementów wzoru przemysłowego zarejestrowanego pod nr (...), do którego prawa przysługują pozwanej,
- posługiwaniu się oznaczeniami zawierającymi element graficzny choinki, stanowiący jeden z elementów wzoru przemysłowego zarejestrowanego pod nr (...), do którego prawa przysługują pozwanej, w celu reklamy lub informacji handlowej o odświeżaczach powietrza, w szczególności z wykorzystaniem strony internetowej(...)

Wobec powyższego, Sąd Apelacyjny, działając na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. zmienił punkt pierwszy zaskarżonego wyroku i uwzględnił w wyżej wskazanym zakresie roszczenia powoda zgłoszone w pkt 1 pozwu.

W pozostałym zakresie apelacja powoda co do rozstrzygnięcia o żądaniach z pkt 1 wyroku, została oddalona w oparciu o art. 385 k.p.c.

Powód w swej apelacji podniósł również zarzuty naruszenia art. 3 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 Nr 153. poz. 1503 ze zm.), zwanej dalej „u.z.n.k.”.

Jeśli chodzi o ochronę na gruncie art. 10 u.z.n.k. w ocenie Sądu Apelacyjnego zgodzić się należy ze stanowiskiem Sądu Okręgowego, iż w okolicznościach niniejszej sprawy brak jest podstaw do przypisania pozwanej czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w tym przepisie. W świetle art. 10 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. W tym przypadku porównaniu podlegają wszystkie oznaczenia stosowane przez strony, a nie tak jak w przypadku ochrony na gruncie rozporządzenia 207/2009 oznaczenia towarów pozwanej jedynie ze znakami, których ochrony powód się domagał.

Sąd Apelacyjny w pełni podziela stanowisko Sądu Okręgowego, iż powód nie wykazał, że zachodzi ryzyko konfuzji konsumenckiej na gruncie art. 10 u.z.n.k. Przy ocenie czy zachodzi ryzyko wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia odświeżaczy powietrza pozwanej, bo tylko ryzyko co do pochodzenia towarów wchodzi w grę w niniejszej sprawie, winny być przede wszystkim oceniane produkty wprowadzane na rynek przez powoda i pozwaną, a dokładnie ich oznaczenie. Proste odwołanie do podobieństwa zawieszek nie jest wystarczające. Powód, jak słusznie zauważył Sąd Okręgowy, nie oferuje swych produktów pozbawionych jakichkolwiek oznaczeń poza charakterystycznym kształtem choinki. Oznaczenia stosowane przez powoda, a więc nie tylko charakterystyczny kształt choinki, ale i oznaczenia słowne, w szczególności znak W. (...) identyfikują przedsiębiorcę. Znak ten jest umieszczany na wszystkich towarach powoda. Pozwana używa natomiast oznaczenia A (...). Co prawda to oznaczenie nie ma dużej zdolności dystynktywnej, tym niemniej, biorąc pod uwagę całość oznaczeń stosowanych przez powoda i pozwaną, uznać należy, iż przeciętny odbiorca odróżni oba oznaczenia i przypisze towary różnym przedsiębiorcom, nie wysnuje również przypuszczenia, że między obydwojma przedsiębiorcami istnieją związki organizacyjne, prawne i gospodarcze.

Dlatego nie doszło do deliktu, o którym mowa w art. 10 u.z.n.k.

Sąd Apelacyjny nie podziela natomiast oceny roszczeń powoda na gruncie art. 3 u.z.n.k.

Sąd Okręgowy wskazał, że powód nie dowiódł bezpośredniego naruszenia lub zagrożenia interesów gospodarczych, bo powód nie wykazał, że jest obecny na polskim rynku. Powódkę reprezentuje wyłączny dystrybutor. Jak wyjaśnił Sąd Okręgowy, o oddaleniu powództwa zdecydowało sformułowanie roszczeń, z których wynika, że powódka dochodzi ochrony jej praw wyłącznych, a nie interesów gospodarczych.

Przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi, iż czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 14 października 2009 r. V CSK 102/09 „interes przedsiębiorcy uzasadniający domaganie się ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zależności od podstawy i drogi ochrony, którą obierze uprawniony do ochrony przedsiębiorca. Jeżeli dochodzi on roszczeń wyrównawczych musi zawsze wykazać konkretne zmiany w sytuacji majątkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jeżeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowań, w konkretnym stanie faktycznym sam sposób naruszenia dobrych obyczajów może wystarczyć do uznania, że zachowania te, co najmniej zagrażają interesom przedsiębiorcy domagającego się ochrony. Wniosek ten potwierdzają okoliczności sprawy. Jeśli bowiem sąd drugiej instancji przyjął, że pozwana naruszyła dobre obyczaje przez wykorzystanie renomy oznaczenia powódki, czego skutkiem było „rozwodnienie jej znaku towarowego”, utrata zdolności odróżniającej, a w konsekwencji siły atrakcyjnej, a także w dalszej kolejności wartości handlowej, to w tym przypadku zagrożenie interesów powódki było wręcz oczywiste i błędna była odmowa zastosowania art. 3 ust. 1 u.z.n.k. ze względu na niewykazanie tej okoliczności”.

Taka sama sytuacja zachodziła również w niniejszej sprawie. Otóż, jak zostało wyżej wskazane, pozwana naruszyła dobre obyczaje przez wykorzystanie renomy oznaczenia powoda, czego skutkiem było ryzyko rozwodnienia jego dwóch wspólnotowych znaków towarowych, utrata zdolności odróżniającej tych znaków, a w konsekwencji siły atrakcyjnej, a także w dalszej kolejności wartości handlowej. Zatem również na gruncie niniejszej sprawy istnieją podstawy do przyjęcia, że zagrożenie interesów powoda było wręcz oczywiste i błędna była odmowa zastosowania art. 3 ust. 1 u.z.n.k. z tego tylko powodu, że powód bezpośrednio nie prowadzi działalności gospodarczej w Polsce. Istnieją zatem podstawy do przyjęcia, że zostały kumulatywnie spełnione wszystkie trzy przesłanki z art. 3 ust. 1 u.z.n.k., tj. doszło do zachowania sprzecznego z prawem lub dobrym obyczajem, powstał stan zagrożenia interesu powódki i zachodzi związek przyczynowy pomiędzy wcześniejszymi przesłankami.

Konieczność ochrony interesów powoda wynika z wieloletniej obecności znaków powoda na polskim rynku. To, że powód wprowadzając swe produkty oznaczone chronionymi na terytorium Polski wspólnotowymi znakami towarowymi, posługuje się innym przedsiębiorcą, nie ma znaczenia dla ochrony jego praw na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Okoliczność ta, może mieć znaczenie dla oceny roszczeń majątkowych powoda, o czym poniżej. Uznać zatem należy, iż poszukiwanie ochrony interesów powoda na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. było co do zasady uzasadnione. Tym niemniej, skoro roszczenia o zakazanie pozwanej miały ten sam zakres, jak roszczenia zgłoszone na gruncie rozporządzenia 207/2009, powtarzanie w wyroku zakazów, o których orzeczono na gruncie rozporządzenia 207/2009, byłoby nieuzasadnione, tym bardziej, że zakres działań, które są zasadne na gruncie u.z.n.k. jest tożsamy z zakresem w jakim uwzględnione zostały roszczenia na gruncie rozporządzenia 207/2009.

Jeśli natomiast chodzi o roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści w kwocie 24 904,59 zł, to słusznie Sąd Okręgowy wskazał, że bez ustalenia treści relacji pomiędzy powodem a jego wyłącznym dystrybutorem – (...) Sp. z o.o. , nie ma możliwości ustalenia, czy w istocie korzyści te pozwana uzyskała kosztem powoda, czy też wyłącznego dystrybutora produktów powoda. Jak bowiem wskazano w wyżej przytoczonym orzeczeniu Sądu Najwyższego, jeśli powód dochodzi roszczeń wyrównawczych, zawsze musi wykazać zmiany w swej sytuacji majątkowej. Brak było zatem podstaw do zmiany zaskarżonego wyroku w powyższym zakresie, dlatego apelacja powoda w tym zakresie została oddalona w oparciu o art. 385 k.p.c.

Z uwagi na to, że zmianie uległo rozstrzygnięcie co do roszczenia głównego, Sąd Apelacyjny, przy uwzględnieniu, że powód wygrał co do roszczenia niepieniężnego, a przegrał co do roszczenia pieniężnego, dokonał również zmiany rozstrzygnięcia co do kosztów procesu, uznając, iż zasądzeniu od pozwanej I. F. na rzecz powoda (...) Ltd. z siedzibą w Z. (Szwajcaria) winna podlegać kwota 2194 zł.

Kierując się tą samą zasadą, Sąd Apelacyjny w oparciu o art. 100 k.p.c. dokonał stosunkowego rozdzielenia kosztów postępowania apelacyjnego i zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 2584 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.