

Sygn. akt I ACa 1067/13

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Edyta Jefimko (spr.)

Sędziowie: SA Beata Kozłowska

SO (del.) Beata Byszevska

Protokolant st. sekr. sąd. Joanna Baranowska

po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2014 r. w Warszawie

sprawy z powództwa głównego M. I. z siedzibą w M. (USA)

przeciwko R. F.

o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

oraz

z powództwa wzajemnego R. F.

przeciwko M. I. z siedzibą w M. (USA)

o unieważnienie

na skutek apelacji pozwanego/powoda wzajemnego

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

sygn. akt XXII GWzt 1/13

1. oddala apelację;

2. zasądza od R. F. na rzecz M. I. z siedzibą w M. (USA) kwotę 857 (osiemset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 4 stycznia 2013 r. M. I. z siedzibą w M. wniósł o:

1. zakazanie R. F. naruszania jego praw do przestrzennego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w OHIM pod nr (...), a przedstawiającego szczególną postać gryzaka dla psów w formie podłużnej, o przekroju w kształcie litery (...) przeznaczonego do czyszczenia zębów psów, to jest o zakazanie używania tego znaku w obrocie gospodarczym w szczególności poprzez wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie, eksportowanie, oferowanie, w szczególności na stronach internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą pozwanego,

reklamowanie oraz składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu gryzaków dla psów o kształcie podłużnym, o przekroju w kształcie litery(...), w szczególności o wyglądzie :

2. nakazanie pozwanemu zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji polegających na:

a. naśladowaniu gotowego produktu powoda o nazwie handlowej (...) poprzez wprowadzanie do obrotu gryzaków dla psów o kształcie podłużnym, o przekroju w kształcie litery(...) o nazwie D. (...)/K.,

b. wprowadzanie do obrotu gryzaków dla psów w żółtych opakowaniach, z nazwą produktu umieszczoną w górnej jego części, poniżej której umieszczony jest pod kątem ok. 45° wizerunek produktu, otoczony charakterystyczną smugą, poniżej którego, w dolnej części opakowania, znajduje się wizerunek psa, o wyglądzie , nawiązujących do opakowań produktu powoda o nazwie (...), w takim stopniu, że może to wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

3. nakazanie pozwanemu usunięcia skutków naruszeń praw do wspólnotowego znaku towarowego nr (...) oraz czynów nieuczciwej konkurencji poprzez:

a. wycofanie z obrotu gryzaków dla psów o kształcie podłużnym, o przekroju w kształcie litery (...), o następującym wyglądzie: oraz opakowań produktów i produktów w opakowaniach o wyglądzie ,

b. usunięcie ze stron internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą pozwanego, w szczególności ze strony (...) wszelkich informacji o produkcie pod nazwą (...)/K.,

c. zniszczenie wszelkich materiałów informacyjnych i reklamowych, w tym ulotek katalogów i artykułów promocyjnych związanych z gryzakami dla psów o kształcie podłużnym, o przekroju w kształcie litery (...) wprowadzanych do obrotu przez pozwanego pod nazwą (...)/K.,

d. zniszczenie produktów w postaci gryzaków dla psów o kształcie podłużnym, o przekroju w kształcie litery (...)wprowadzanych do obrotu przez pozwanego pod nazwą(...)/K.,

4. nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku na jego koszt:

a. w (...) dodatku do Gazety (...), na trzeciej stronie tego dziennika obramowanej i widocznych informacji o zapadłym orzeczeniu, o powierzchni co najmniej 15% strony;

b. na stronie startowej domeny internetowej: (...) przez okres 30 dni obramowanej i widocznej informacji o zapadłym orzeczeniu, o powierzchni co najmniej 50% powierzchni strony startowej tej witryny internetowej;

c. na profilu pozwanego o nazwie „ (...) .PL” w portalu (...), poprzez umieszczenie informacji o zapadłym wyroku na zdjęciu profilowym profilu (...), w dziale „Informacje o użytkowniku” oraz poprzez umieszczenie „postu” na tzw. osi czasu profilu (...)

5. zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

R. F. zażądał oddalenia powództwa i zwrotu kosztów postępowania. Zarzucił, że dochodzone roszczenia wykraczają poza zakres ochrony wynikającej dla (...) Inc. z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego oraz zmierzają do zmonopolizowania na czas nieograniczony, prawa do wytwarzania pewnego typu gryzaków dla psów. Zaprzeczył dopuszczeniu się czynu nieuczciwej konkurencji i naruszeniu prawa powoda, przekonując, że znak towarowy i jego towar nie są do siebie podobne, w takim stopniu aby mogło to wywoływać ryzyko konfuzji konsumenckiej. Pomylenie towarów stron nie jest możliwe także ze względu na ich wyraźne oznaczenie i odmienny wygląd ich opakowań.

W pozwie wzajemnym R. F. wniósł o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego nr (...). W jego przekonaniu, rejestracji sprzeciwiają się w tym przypadku przesłanki określone w art. 7 ust. 1b. i e. rozporządzenia (znak pozbawiony

jest zdolności odróżniającej, składa się wyłącznie z kształtu wynikającego z charakteru samego towaru, odzwierciedla kształt niezbędny do uzyskania efektu technicznego i zwiększający znacznie wartość towaru). Zgłaszając znak powód działał w złej wierze, tego rodzaju kształt produktu powinien być bowiem zarejestrowany jako wzór przemysłowy.

Odpowiadając na pozew wzajemny (...) Inc. zażądał oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. Zarzucił nieudowodnienie żądania. Jego zdaniem, nie zostały spełnione żadne przesłanki uzasadniające unieważnienie spornego znaku towarowego.

Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że:

I. z powództwa głównego :

1. zakazuje R. F. naruszania prawa M. I. w (...) do przestrzennego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr (...), przedstawiającego szczególną postać gryzaka dla psów w formie podłużnej o przekroju w kształcie litery(...)przeznaczonego do czyszczenia zębów psów, to jest używania podobnego do niego znaku towarowego w obrocie gospodarczym, w szczególności poprzez wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie, eksportowanie, oferowanie, w szczególności na stronach internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą pozwanego, reklamowanie i składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu gryzaków dla psów o kształcie podłużnym, o przekroju w kształcie litery (...) o wyglądzie:

;

2. nakazuje pozwanemu usunięcie skutków naruszeń praw do wspólnotowego znaku towarowego nr (...) poprzez:

a. wycofanie z obrotu gryzaków dla psów o kształcie podłużnym, o przekroju w kształcie litery (...), o następującym wyglądzie:

oraz opakowań tych produktów o wyglądzie ,

b. usunięcie ze stron internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą pozwanego, w szczególności ze strony (...) wszelkich informacji o produkcie pod nazwą (...)/K.,

c. zniszczenie wszelkich materiałów informacyjnych i reklamowych, w tym ulotek katalogów i artykułów promocyjnych związanych z gryzakami dla psów o kształcie podłużnym, o przekroju w kształcie litery (...)wprowadzanymi do obrotu przez pozwanego pod nazwą (...)/K.;

3. nakazuje pozwanemu podanie do publicznej wiadomości. na jego koszt. w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, informacji o treści: „Wyrokiem wydanym 25.04.2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał R. F. naruszania prawa (...) Inc. w M. do przestrzennego wspólnotowego znaku towarowego nr (...), przedstawiającego szczególną postać gryzaka dla psów w formie podłużnej o przekroju w kształcie litery (...), to jest używania tego znaku w obrocie gospodarczym w odniesieniu do gryzaków dla psów o kształcie podłużnym, o przekroju w kształcie litery (...). Sąd nakazał pozwanemu usunięcie skutków dokonanych naruszeń m.in. przez wycofanie z obrotu gryzaków dla psów pod nazwą (...)/K., usunięcie ze strony internetowej pod adresem (...) wszelkich informacji o tym produkcie, a także zniszczenie materiałów informacyjnych i reklamowych związanych z gryzakami dla psów pod nazwą (...)/K..”

- na stronie startowej domeny internetowej: (...) przez okres 30 dni obramowanej i widocznej o powierzchni co najmniej 50% powierzchni strony, a także

- na profilu pozwanego (...) umieszczonego w portalu (...) na zdjęciu profilowym, w dziale „Informacje o użytkowniku” oraz poprzez umieszczenie „postu” na tzw. osi czasu profilu(...)

4. w pozostałej części powództwo oddala;

5. opłatę ostateczną ustala na kwotę 2.000 złotych i uznaje za pobraną od powoda głównego w całości;
6. zasądza od R. F. na rzecz M. I. w M. kwotę 4.537 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

II. z powództwa wzajemnego :

1. oddala powództwo;
2. opłatę ostateczną ustala na kwotę 2.000 złotych i uznaje za pobraną od powoda wzajemnego do kwoty 1.000 złotych;
3. nakazuje pobranie od R. F. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 1.000 złotych tytułem brakującej części opłaty ostatecznej;
4. zasądza od R. F. na rzecz M. I. w M. kwotę 2.520 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Powyższe rozstrzygnięcie Sąd Okręgowy oparł na następujących ustaleniach faktycznych oraz rozważaniach co do podstawy prawnej:

(...) w M. jest wytwórcą produktów spożywczych i jedzenia dla zwierząt, oferowanego pod znakami towarowymi P., K., (...) i C.. Koncern działa w ponad 70 krajach na całym świecie. Powód jest uprawniony m.in. do przestrzennego znaku towarowego nr (...), zarejestrowanego 15 listopada 2005 r., z pierwszeństwem od 17 maja 2004 r.: , m.in. dla niemedycznych środków do czyszczenia zębów, płynów do płukania ust i odświeżaczy oddechu dla zwierząt (w klasach 3 i 5 klasyfikacji nicejskiej), kości i jadalnych gryzaków (w klasie 31). (...) Inc. wprowadza do obrotu na terenie Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, przekąski w postaci długich pałeczek, o przekroju (...), przeznaczonych głównie do czyszczenia zębów psów. Kształt tego produktu odzwierciedla wspólnotowy znak towarowy nr (...). Produkt jest oferowany pod nazwą handlową (...) chronioną jako wspólnotowy znak towarowy nr (...). Powód działa w Polsce od 1992 r. przez swoją spółkę córkę - (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w K., używającą jego znaków towarowych, m.in. przez ich umieszczanie na towarach i ich opakowaniach, na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu oraz w celu reklamy. R. F. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) w C. produkuje, wprowadza do obrotu i oferuje, za pośrednictwem swej strony internetowej pod adresem [http://](http://...) (...) pod nazwami handlowymi (...) i/lub «K.», smakołyki dla psów, m.in. przeznaczone do czyszczenia ich zębów, o kształcie bardzo podobnym do wspólnotowego znaku towarowego nr (...), w opakowaniach zawierających m.in. fotografię produktu:

Odnośnie istnienia podstaw do unieważnienia znaku towarowego Sąd Okręgowy zważył, że :

Wspólnotowy znak towarowy nr (...) został zarejestrowany dla następujących towarów i usług:

- w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej: mydła, mydła lecznicze; detergenty; dezynfektanty; szampony, szampony lecznicze; dezodoranty; dezodoranty, antyperspiranty; kosmetyki; spraye, puder, krople, kremy, płyny, środki lecznicze i preparaty do skóry; płyny do płukania ust, odświeżacze oddechu i środki do czyszczenia zębów; szampony lecznicze i środki do mycia zwierząt; niemedyczne środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania ust i odświeżacze oddechu dla zwierząt;

- w klasie 5. klasyfikacji nicejskiej: preparaty i substancje weterynaryjne i sanitarne; lecznicze dodatki do pokarmu dla zwierząt; niemedyczne środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania ust i odświeżacze oddechu dla zwierząt; dezynfektanty; pestycydy; przeciw pasożytnicze (preparaty -); herbicydy; fungicydy; insektycydy; obroże owadobójcze; szampony lecznicze i środki do mycia zwierząt;

- w klasie 31. klasyfikacji nicejskiej: produkty rolne, ogrodnicze i leśne oraz zboża nie ujęte w innych klasach; zwierzęta żywe; owoce i warzywa świeże; karma dla zwierząt i dodatki do karmy dla zwierząt; ości mątwy (dla ptaków); kości i jadalne gryzaki; ściółka dla zwierząt;

- w klasie 42. klasyfikacji nicejskiej: usługi naukowo-badawcze w zakresie żywienia zwierząt domowych (ulubieńców), ptaków i ryb; usługi badawcze dotyczące zwierząt, ptaków i ryb; usługi badawcze dotyczące zwierząt;

- w klasie 44. klasyfikacji nicejskiej: usługi weterynaryjne; kliniki zwierząt; zabiegi higieniczne i pielęgnacja urody; działalność charytatywna i usługi konsultacyjne z zakresu opieki nad zwierzętami; wspieranie hodowli.

Formułując pozew wzajemny R. F. nie ograniczył żądania do części z nich, należało więc uznać, że unieważnienie obejmuje wszystkie towary i usługi, objęte ochroną. Równocześnie jednak wszystkie zarzuty odnosiły się wyłącznie do jadalnych gryzaków dla zwierząt, stąd powództwo w odniesieniu do pozostałych towarów i usług należało uznać za całkowicie nieuzasadnione i nieudowodnione. (art. 52 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wersja ujednolicona). Art. 99 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi, że w sprawach wspólnotowych znaków towarowych sądy uznają znak za ważny, jeżeli nie jest to kwestionowane przez pozwanego w roszczeniu wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie (domniemanie ważności). Nieważność znaku stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego lub powództwa wzajemnego w postępowaniu w sprawie o naruszenie, m.in. w przypadku, gdy został on zarejestrowany z naruszeniem art. 7 ust. 1. (art. 52 ust. 1a) Zgodnie z tym przepisem, nie są rejestrowane m.in. znaki, które:

b. pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru (pierwotnego i wtórnego);

e. składają się wyłącznie z :

(i) kształtu wynikającego z charakteru samych towarów,

(ii) kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego,

(iii) kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru,

bez względu na to, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty. (ust. 2.) Nie można jednak stwierdzić nieważności, jeżeli w wyniku jego używania, po dacie rejestracji, znak uzyskał odróżniający charakter w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany z naruszeniem art. 7 ust. 1b. (art. 52 ust. 2 i art. 7 ust. 3) Brak odróżniającego charakteru wspólnotowego znaku towarowego jest często powoływaną przyczyną odmowy rejestracji lub unieważnienia. Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydanym 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 August Storck, charakter odróżniający znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1b rozporządzenia nr 40/94 należy oceniać biorąc pod uwagę towary lub usługi objęte zgłoszeniem i sposób postrzegania znaku przez właściwy krąg odbiorców, który składa się z przeciętnych, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych konsumentów tych towarów lub usług. Kryteria oceny charakteru odróżniającego przestrzennych znaków towarowych, które stanowią wygląd zewnętrzny samego towaru, nie różnią się od kryteriów stosowanych dla innych kategorii znaków. Sposób postrzegania znaku przedstawiającego towar przez właściwy krąg odbiorców różni się jednak od percepcji znaków słownego lub graficznego, będących oznaczeniami niezwiązanymi z wyglądem towarów, dla których są one przeznaczone. W braku dodatkowych elementów graficznych lub słownych, przeciętny konsument zwykle nie wnioskuje o pochodzeniu towarów na podstawie ich kształtu, czy kształtu ich opakowania, stąd ustalenie charakteru odróżniającego znaku przestrzennego może okazać się trudniejsze niż znaków słownych lub graficznych. Tylko znak, który w sposób znaczący obiega od normy lub zwyczajów panujących w danym sektorze i w związku z tym może pełnić podstawową funkcję wskazywania pochodzenia nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego. (tak też powołane tam wyroki z 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C-456/01 i C-457/01 Henkel, z 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-173/04 Deutsche SiSi-Werke, z 7 X 2004 r. w sprawie C-136/02 Mag Instrument, z 25 października 2007 r. w sprawie C-238/06 Develey Holding). Przy ocenie, czy dany znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w drodze używania, można wziąć pod uwagę w szczególności udział tego znaku w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wysokość nakładów przedsiębiorstwa związanych z jego promocją, odsetek zainteresowanego kręgu odbiorców, który dzięki temu znakowi rozpoznaje towar jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa, jak również opinie izb handlowych i przemysłowych oraz innych

zrzeszeń zawodowych. (tak też powołane tam wyroki z 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i 109/97 Windsurfing Chiemsee , z 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips i z 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353/03 Nestlé) .Udział danego znaku w rynku jest istotną wskazówką przy dokonywaniu oceny, czy uzyskał on charakter odróżniający w drodze używania, w szczególności, gdy znak, przedstawiający wygląd zewnętrzny towaru dla którego jest zgłaszany, pozbawiony jest pierwotnego odróżniającego charakteru, gdyż nie wyróżnia się dostatecznie od normy lub zwyczajów panujących w danym sektorze. Należy uwzględnić także rozmiar reklamy skierowanej na relewantny rynek produktowy i związane z tym wydatki poniesione w celu promocji.

Przestrzenny znak spełnia wymogi stawiane w art. 4, zgodnie z którym wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Sam fakt, że znak nr (...) jest tożsamy z kształtem towarów w postaci jadalnych gryzaków dla zwierząt, sam w sobie nie może być przyczyną stwierdzenia jego nieważności. Wbrew przekonaniu powoda wzajemnego, znak nie jest pozbawiony pierwotnej zdolności odróżniającej. Rynek tego rodzaju towarów jest bardzo różnorodny, nawet jeśli ograniczymy go do jadalnych gryzaków dla psów, pomijając inne gryzaki i inne zwierzęta. Pozwany wzajemny przedstawia wiele przykładów tego rodzaju towarów, które charakteryzuje wielość kształtów i kolorów, np.:

Kształt gryzaka wyraźnie różni się od pozostałych, nie jest ani naturalny (jak np. kość), ani pospolity. Brak dowodu na to, że jest on determinowany funkcją, jaką gryzak może pełnić – oczyszczania zębów. Decyzja o rejestracji znaku, wydana przez OHIM w 2005 r. prawidłowo stwierdzała, że przedstawiony kształt ma charakter odróżniający, może służyć wskazaniu pochodzenia towaru lub usługi od określonego przedsiębiorstwa. Dodatkowo jeszcze, przez lata jego używania, nie tylko w postaci produktów, ale także w oznaczeniu ich opakowań, w działaniach marketingowych i promocyjnych, a przede wszystkim w akcjach reklamowych, których prowadzenie zostało potwierdzone przez powoda głównego, znak stał się znany i rozpoznawalny w relatywnym kręgu konsumentów – właścicieli psów zainteresowanych nabywaniem tego typu produktów. Wieloletnia, intensywna obecność na rynku, podejmowane na szeroką skalę działania promocyjno-marketingowe, sprawiły, że towar w postaci gryzaka jadalnego dla psów - pałeczki o przekroju w kształcie litery (...) kojarzy się z przedsiębiorstwem (...) Inc. Wypracowana przez uprawnionego wtórna zdolność odróżniająca sprzeciwia się więc stwierdzeniu nieważności wspólnotowego znaku towarowego nr (...) na podstawie art. 7 ust. 1b. (art. 52 ust. 2 i art. 7 ust. 3 rozporządzenia) .Samo postawienie zarzutu, bez dowodnego wykazania jego zasadności, nie może być uznane za wystarczające. Należy podkreślić, że to na powódzie wzajemnym spoczywał obowiązek udowodnienia bezwzględnych podstaw, których istnienie uzasadniało pierwotnie odmowę rejestracji, a obecnie unieważnienie spornego znaku. (art. 6 k.c.) Obowiązkwowi temu R. F. w tym postępowaniu nie sprostał. Zaoferowane przez niego dowody z dokumentów i wydruków z bazy OHIM w żadnym razie nie pozwalają na zaprzeczenie pierwotnego, a tym bardziej wtórnego charakteru odróżniającego spornego znaku. Nie świadczy także o złej woli (...) Inc., który miał prawo podjęcia decyzji o tym, czy chce chronić sporny kształt jako wzór przemysłowy, czy znak towarowy, i z prawa tego skorzystał. (a contrario art. 52 ust. 1b rozporządzenia). Przesłanka kształtu wynikającego z charakteru samych towarów (art. 7 ust. 1e ppkt i) odnosi się do kształtu naturalnego, koniecznego w tym sensie, że bez niego nie mogą istnieć gryzaki jadalne dla zwierząt. Stawiając zarzut, powód wzajemny ograniczył się do przywołania poglądów orzecznictwa, w żaden sposób nie odnosząc ich do konkretnych okoliczności tej sprawy. Nie wyjaśnił, a tym bardziej nie udowodnił, z jakim towarem mamy tu do czynienia, jakie jest jego przeznaczenie. W żaden sposób nie ustosunkował się do twierdzeń pozwanego wzajemnego o istnieniu na rynku tego samego rodzaju towarów w bardzo różnorodnych kształtach. W przekonaniu Sądu, brak było zatem uzasadnienia dla stwierdzenia – na podstawie art. 52 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1e ppkt i - nieważności przestrzennego wspólnotowego znaku towarowego , który odzwierciedla towar w postaci gryzaków jadalnych dla psów niemający żadnego naturalnego kształtu. Znak towarowy (...) Inc. nie jest w szczególności sposobem dekoracyjnym. Przeciwnie, przedstawia gryzak, którego kontury zakreślono w dość uproszczony sposób, tymczasem przepis art. 7 ust. 1e ppkt iii odnosi się do takich kształtów (o cechach dekoracyjnych, upiększających), które pełnią wyłącznie funkcję estetyczną, czyniąc towar atrakcyjnym dla nabywców, nie ze względu na jego inne właściwości (np. wysoką jakość), lecz właśnie szczególne wzornictwo, przez co kształt powinien być chroniony ograniczonym czasowo prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (lub

wspólnotowego), a nie bezterminowym prawem do znaku towarowego. Zarzucając nieważność wspólnotowego znaku towarowego z przyczyny wskazanej w art. 7 ust. 1e ppkt iii, nie wskazał, a tym bardziej nie udowodnił, że sam tylko kształt jest na tyle specyficzny, że jego wygląd czyni towar bardziej atrakcyjnym dla nabywców. (por. wyrok Sądu UE z 6 października 2011 r. w sprawie T-508/08 Bang & Olufsen). Przy interpretacji bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, a w konsekwencji także unieważnienia, z określonej w art. 7 ust. 1e ppkt ii rozporządzenia warto posłużyć się wyrokami wydanymi przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, 14 września 2010 r. w sprawie C-48/09 Lego Iuris i z 8 kwietnia 2003 r. w sprawach połączonych od C-53/01 do C-55/01 Linde i in. W wyroku w sprawie Lego Iuris Trybunał podkreślił, że każdą z podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 7 ust. 1e należy interpretować w świetle chronionego przez nią interesu ogólnego, polegającego na unikaniu sytuacji, w których prawo znaków towarowych prowadziłoby do przyznania jednemu przedsiębiorstwu monopolu na rozwiązania techniczne lub cechy użytkowe danego towaru. Wprowadzenie do tego przepisu zakazu rejestracji wszelkich oznaczeń tworzonych przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego wyłącza wykorzystywanie prawa znaków towarowych do nieograniczonego w czasie przedłużania praw wyłącznych do rozwiązań technicznych. W przypadku, gdy kształt towaru stanowi jedynie odzwierciedlenie rozwiązania zastosowanego przez wytwórcę i opatentowanego na jego rzecz, ochrona takiego kształtu jako znaku towarowego po wygaśnięciu patentu znacznie i trwale ograniczałaby możliwość wykorzystania go przez innych uczestników rynku. Tymczasem, w systemie prawa własności intelektualnej Unii Europejskiej rozwiązania techniczne podlegają ochronie jedynie przez określony czas, po którego upływie wchodzi do domeny publicznej i mogą być swobodnie stosowane przez wszystkich przedsiębiorców. Ograniczając podstawę odmowy rejestracji do oznaczeń tworzonych wyłącznie przez kształt niezbędny do uzyskania efektu technicznego, prawodawca uznał, że każdy kształt towaru jest w pewnym sensie funkcjonalny, więc zakazanie jego rejestracji jako znaku towarowego tylko z tego względu, że wykazuje cechy użytkowe, nie byłoby właściwe. Rejestracji nie podlegają jedynie te kształty towaru, które są wyłącznie wyrazem zastosowanego rozwiązania technicznego i których rejestracja jako znaku towarowego realnie utrudniłaby stosowanie tego rozwiązania przez inne przedsiębiorstwa. Przepis art. 7 ust. 1e ppkt ii stoi na przeszkodzie rejestracji jakiegokolwiek kształtu składającego się wyłącznie (jeśli chodzi o jego zasadnicze właściwości) z kształtu towaru wywołującego skutki na płaszczyźnie technicznej, wystarczającego do uzyskania zamierzonego efektu, choćby nawet można było taki efekt osiągnąć za pomocą innych kształtów, z zastosowaniem tego samego lub innego rozwiązania technicznego. Przesłanka ta jest spełniona, jeżeli wszystkie zasadnicze właściwości danego kształtu spełniają funkcję techniczną.

Powód wzajemny nie więc udowodnił zarzutów opartych na podstawie art. 7 ust. 1e ppkt ii. Nie wskazał, w odniesieniu do których z towarów lub usług objętych ochroną, kształt przedstawiony w spornym znaku musi być zachowany, aby mogły one pełnić swoją funkcję techniczną. Nie określił nawet tej funkcji. Uzasadnienie pozwu wzajemnego pozbawione jest w tej mierze konkretnych faktów i dowodów na ich poparcie. Brak było zatem podstaw do stwierdzenia, że kształt gryzaka, będący wyłącznie wyrazem zastosowanego rozwiązania technicznego, którego rejestracja - jako wspólnotowego znaku towarowego – realnie utrudniłaby stosowanie tego rozwiązania przez innych przedsiębiorców.

Z powołanych przyczyn, Sąd Okręgowy orzekł o oddaleniu powództwa wzajemnego, jako nieuzasadnionego i nieudowodnionego. (a contrario art. 52 rozporządzenia) Orzeczenie o kosztach postępowania oparte zostało na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sprawy.

Odnosnie naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego Sąd Okręgowy wskazał, że :

Wizualnie, wspólnotowy znak towarowy i kształt produktu pozwanego są do siebie bardzo podobne, mają taki sam wzdłużny kształt, niemal identyczny przekrój poprzeczny, o czterech wypustkach ułożonych w literę (...). Koncepcyjnie, oba znaki przedstawiają gryzak przeznaczony do czyszczenia zębów dla psów. Towary, dla których strony używają swych znaków są identyczne (jadalne gryzaki dla psów, służące do czyszczenia zębów). Kierując się wyglądem produktu D. (...)/K. konsument może uznać, że zostały one wyprodukowane przez uprawnionego do znaku towarowego nr (...), a co najmniej skojarzyć je z tym znakiem. Używając kwestionowanego kształtu towarów

identycznych z tymi, dla których chroniony jest wspólnotowy znak towarowy nr (...) obowiązany narusza więc prawo (...) Inc. w sposób stypisowany w art. 9 ust. 1b rozporządzenia.

Uznając za usprawiedliwione – w zasadniczej części – żądanie z pkt 1. pozwu Sąd, na podstawie art. 9 ust. 2 rozporządzenia, zakazał zakazuje R. F. naruszania prawa (...) Inc. w M. do przestrzennego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrzny pod nr (...), przedstawiającego szczególną postać gryzaka dla psów w formie podłużnej o przekroju w kształcie litery (...) przeznaczonego do czyszczenia zębów psów, to jest używania podobnego do niego znaku towarowego w obrocie gospodarczym, w szczególności poprzez wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie, eksportowanie, oferowanie, w szczególności na stronach internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą pozwanego, reklamowanie i składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu gryzaków dla psów o kształcie podłużnym, o przekroju w kształcie litery (...)o wyglądzie:

Sąd oddalił powództwo w takim zakresie w jakim – używając sformułowania „w szczególności” - (...) Inc. domagał się zastosowania sankcji zakazowej wobec innych jeszcze towarów, co do których nie wykazał faktu naruszenia ani istnienia groźby naruszenia w przyszłości.

I. *Odnosnie dopuszczenia się przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji:*

Żądania z pkt 2 i 3 pozwu (w części w jakiej odnosiło się do usunięcia skutków czynu nieuczciwej konkurencji) podlegało oddaleniu w całości, gdyż w ocenie Sądu powód nie udowodnił w tym postępowaniu, że działania pozwanych w sposób bezpośredni naruszają jego interesy gospodarcze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . (...) Inc. działa w Polsce przez spółkę córkę (...) spółkę z o.o. w K., która bezspornie jest samodzielnym podmiotem gospodarczym. Powód nie uczestniczy bezpośrednio w obrocie gospodarczym na terytorium Polski, a jego interesy gospodarcze mogą być ewentualnie tylko pośrednio naruszane przez pozwanych, co nie uzasadnia udzielenia mu ochrony . Uznając, że powód główny uległ zaledwie w niewielkiej części swego żądania, Sąd obciążył pozwanego głównego w całości kosztami postępowania, na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c. Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę 2.000 zł, uznając ją za pobraną w całości od powoda głównego. Zasądził od R. F. na rzecz (...) Inc. w (...) 4.537 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, na które złożyły się opłata sądowa i koszty zastępstwa procesowego w trzykrotnej minimalnej stawce.

Apelację od wyżej wskazanego wyroku wniósł pozwany, zarzucając zaskarżonemu orzeczeniu:

1. naruszenie przepisów prawa materialnego:

a. art. 52b Rozporządzenia Rady (WE) Nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego – poprzez pominięcie okoliczności, iż powód zgłaszając do ochrony wspólnotowy znak towarowy C. (...) działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia oraz wystąpił o rejestrację znaku w postaci gryzaka dla psów wówczas, gdy wzór przemysłowy względnie wzór użytkowy, utraciły już cechę nowości;

b. art. 7e (i)-(iii) Rozporządzenia Rady (WE) Nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i nieuwzględnienie okoliczności, iż kształt przestrzennego znaku towarowego w postaci gryzaka wynika z charakteru tego towaru, zmierza do uzyskania efektu technicznego, tj. czyszczenia przestrzeni międzyzębowej psa oraz poprawia znacznie wartość tego towaru;

c. niezastosowanie klauzuli generalnej zawartej w art. 3 u.z.n.k. w odniesieniu do zachowania powoda oraz nieuwzględnienie okoliczności, iż uznanie za prawidłową rejestracji przestrzennego znaku towarowego, o którą postarał się powód prowadzi do akceptacji zjawiska, polegającego na tym, że umożliwia ona uczestnikowi obrotu gospodarczego uzyskiwanie rejestracji przestrzennych znaków towarowych, które wyobrażają dowolne produkty oraz do blokowania na nieograniczony czas możliwości wytwarzania tych produktów przez inne podmioty, a więc

uzyskiwanie monopolu, a nawet uzyskanie szerszego monopolu, niż przewidziany w prawidłowo zastosowanych przepisach prawa materialnego (mimo braku ich nowości i bez ograniczenia w czasie, które określa ochrona wynalazków, wzorów użytkowych czy też wzorów przemysłowych);

d. niezastosowanie klauzuli generalnej zawartej w art. 3 u.z.n.k. poprzez niedokonanie analizy czynów pozwanego w aspekcie braku możliwości wprowadzenia w błąd klientów, braku wykorzystywania renomy powoda przez pozwanego, a także braku zagrożenia interesów powoda i klientów jego działaniami;

e. niezastosowanie art. 6 k.c. i przyjęcie bezpodstawnie, że powód uzasadnił swoje racje.

2. naruszenie przepisów prawa procesowego, mający istotny wpływ na wyniki sprawy:

a. art. 228 k.p.c. poprzez nieuwzględnienie sekwencji wydarzeń i kolejności działań powoda, który najpierw wprowadzał na rynek przez kilka lat swoje produkty, a następnie, kiedy nie było już możliwe uzyskanie przez powoda praw wyłącznych na ten typ produktu – postarał się i uzyskał swoistego rodzaju „proteżę” ochrony i rejestrację gryzaka dla psów jako znaku towarowego;

b. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dowolną i wybiórczą ocenę materiału dowodowego, nieuwzględnienie przedłożonych przez pozwanego dowodów w sprawie oraz zaniechanie ich oceny.

Powołując się na wyżej wskazane zarzuty pozwany wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w części obejmującej pkt I (poza podpunktem I.4) i w części obejmującej pkt II, oddalenie powództwa głównego w całości oraz uwzględnienie powództwa wzajemnego o unieważnienie znaku. Ewentualnie, pozwany wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

W odpowiedzi na apelację strona powodowa wniosła o jej oddalenie i zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Apelacja nie jest zasadna.

Apelujący we wniesionym środku zaskarżenia skoncentrował się zarzutach odnoszących się do podstawy faktycznej i prawnej powództwa wzajemnego, tj. roszczenia o unieważnienie znaku towarowego, którego ochrony domagał się w powództwie wzajemnym. W złożonej apelacji w zasadzie nie odniósł się do przesłanek i środków ochrony wspólnotowego znaku towarowego ujętych w art. 9 rozporządzenia oraz rozważań sądu I instancji w tej części, na które powoływał się powód w pozwie głównym.

W toku postępowania pozwany starał się wykazać, że ziszczyły się przesłanki unieważnienia znaku towarowego, zarejestrowanego na rzecz powoda wskazane w art. 52 ust. 1 rozporządzenia Rady(WE) z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (zwanego dalej rozporządzeniem). Zgodnie z wyżej powołanym przepisem nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia w przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem przepisów art. 7 rozporządzenia lub w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego. Skarżący powołał się na dwie niezależne od siebie podstawy nieważności. Po pierwsze wskazał na bezwzględne podstawy rejestracji stypizowane w art. 7 ust. 1b i 1e ppkt (i)-(iii) rozporządzenia. Po drugie zarzucił pozwanemu działanie w złej wierze, polegające na rejestracji kształtu gryzaka jako znaku towarowego, tylko i wyłącznie z uwagi na to, że z ze względu na brak innowacyjności nie była możliwa rejestracja stosowanej przez powoda formy produktu jako wzoru przemysłowego.

W pierwszej kolejności podniósł, że znak towarowy powoda, nie posiada jakiegokolwiek charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 b rozporządzenia. Wymaga podkreślenia, że ustawodawca europejski poprzez wprowadzenie do omawianego przepisu sformułowania „jakiegokolwiek”, dał jednoznacznie do zrozumienia, że przeszkoda

rejestracyjna występuje wyłącznie wówczas, gdy oznaczenie nie posiada żadnych cech indywidualizujących. Tymczasem na tle przedstawionego przez powoda materiału dowodowego nie budzi wątpliwości fakt, że zarejestrowany jako znak towarowy kształt produktu powoda odbiega od form gryzaków dla psów, stosowanych przez innych producentów. Na rynku dostępne są produkty dentystyczne stanowiące odwzorowanie kształtu kości, gryzaki w formie owalnej, płaskiej lub w formie okręgu, a także wiele innych. Zestawienie produktu powoda z innymi dostępnymi na rynku towarami z tego samego segmentu, nie pozostawia wątpliwości co do tego, że posiada on charakter odróżniający. Z uwagi na powyższe zarzuty pozwanej są więc całkowicie nietrafne. Przedstawiona w uzasadnieniu wniesionego środka zaskarżenia argumentacja stanowi jedynie polemikę z prawidłowymi i wyczerpującymi rozważaniami sądu I instancji.

Przechodząc do szczegółowych rozważań odnośnie zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 ppkt. (i)-(iii) rozporządzenia, należy wskazać, że zgodnie z powołaną wyżej normą niedopuszczalne jest zarejestrowanie oznaczenia składającego się wyłącznie z kształtu wynikającego z charakteru samych towarów, kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego lub kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru. Wymienione wyżej przeszkody rejestracji znaku przestrzennego dotyczą oznaczeń wywodzących się z samej natury towaru, jego funkcji lub stanowiące o wartości danego produktu. Jednocześnie już z samej treści powołanej wyżej normy wynika, że co do zasady możliwe jest zarejestrowanie jako znaku towarowego kształtu towaru. Przeszkody rejestracji oznaczenia w wyżej wskazanej postaci, występują wyłącznie jeżeli stwierdzone zostanie zniszczenie się przesłanek wskazanych w art. 7 ust. 1e ppkt. (i) – (iii). Sąd Okręgowy w sposób wyczerpujący omówił ugruntowane i powszechnie akceptowane stanowisko wyrażone w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w poprzednim stanie prawnym Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości) oraz przedstawił wypracowane na kanwie europejskiej praktyki orzeczniczej dyrektywy interpretacyjne pojęć wskazanych w art. 7 ust. 1e rozporządzenia. W konsekwencji sąd odwoławczy nie widzi potrzeby powielania rozważań w powyższym zakresie, w pełni aprobując poglądy przytoczone w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Zasadnie wskazał również Sąd Okręgowy, że o nietrafności zarzutów pozwanej świadczy już sama różnorodność produktów, w szczególności pod względem ich formy i kolorystyki, oferowanych na obszarze rynku, którego dotyczy spór pomiędzy stronami. Wysoce zróżnicowanie wzorów gryzaków dla psów wyklucza przyjęcie, że stosowany przez powoda podłużny kształt o przekroju litery (...), wynika z samego charakteru produktu. O wystąpieniu przeszkody wskazanej w art. 7 ust. 1 (i) można mówić wyłącznie wówczas, kiedy postać zarejestrowanego znaku przestrzennego nie może przybrać innej postaci, z uwagi na samą naturę produktu dla którego oznaczenie ma być stosowane w obrocie. Tytułem przykładu można podać w tym miejscu próbę zarejestrowania oznaczenia w formie owalu dla produktu w postaci kół samochodowych czy też prostego, podłużnego kształtu dla przyrządów pisarskich. Natomiast co do zasady, w sytuacji, w której możliwe jest utrzymanie natury oferowanego towaru, przy zastosowaniu różnorodnych jego postaci, między innymi formy objętej wnioskiem o rejestrację, art. 7 ust. 1 (i) nie znajduje zastosowania.

Okoliczność w postaci obecności na rynku istotnie różniących się od siebie pod kątem kształtu oraz kolorystyki innych produktów ogranicza również w znacznym stopniu, możliwość stwierdzenia zaistnienia przeszkody rejestracji wynikającej z art. 7 ust. 1e (ii). Należy podzielić stanowisko Sądu Okręgowego zgodnie z którym, zarejestrowany jako wspólnotowy znak przestrzenny kształt gryzaka oferowanego przez powoda, nie jest niezbędny z punktu widzenia użyteczności towaru. Powód zdołał skutecznie wykazać, że na rynku dostępne są gryzaki zarówno o kształcie podłużnym jak i kulistym, w formach prostych, geometrycznych jak i fantazyjnych, wypukłych oraz płaskich, przypominających inne zwierzęta lub w kształcie kości. Z powyższego wynika, iż niezależnie od zastosowanego wzoru gryzaka, może on spełniać funkcję jaką jest pozytywne oddziaływanie na przestrzeń międzyzębne u psów. Nadto pozwany w żaden sposób nie udowodnił, aby stosowany przez powoda kształt gryzaka był w większym stopniu skuteczny, niż inne formy przeznaczonych dla psów produktów dentystycznych obecnych na rynku. O ile samo istnienie gryzaków o innych kształtach nie przesądza o niezasadności roszczenia o unieważnienie, stwierdzenie zaistnienia przeszkody wskazanej w art. 7 ust. 1e (ii) wymaga wykazania niezbędności kształtu produktu dla wywołania efektu technicznego. Pomiedzy postacią towaru, a jego funkcją musi więc istnieć ścisła zależność. Oznacza to, że forma produktu jest konieczna dla osiągnięcia celu jaki ma spełniać. Pozwany musiałby zatem udowodnić, że specyficzne, konkretne cechy oznaczenia zarejestrowanego przez powoda, realizują wyłącznie funkcję techniczną. Należy również

podkreślić, co słusznie zaakcentował Sąd Okręgowy, iż każdy kształt towaru ma co do zasady funkcjonalny charakter. Wykazanie pewnych cech użytkowych, nie stoi na przeszkodzie dokonaniu rejestracji, a tym samym, nie stanowi podstaw unieważnienia rejestracji oznaczenia. Zasadne są również rozważania Sądu Okręgowego, który podkreślił, że pozwany nie wykazał jaką funkcję ma spełniać zastosowany przez powoda kształt produktu. W konsekwencji niedopuszczalne jest przyjęcie, że wszystkie zasadnicze właściwości formy gryzaka oferowanego przez powoda mają na celu osiągnięcie efektu technicznego. W omawianej sytuacji, z uwagi na powołane wyżej okoliczności, nie można uznać, że zależność o tak restrykcyjnym charakterze występuje w omawianym przypadku. Udzielenie powodowi ochrony zgłoszonego oznaczenia przestrzennego nie stworzyło zatem monopolu na rozwiązanie techniczne konieczne dla prawidłowego funkcjonowania towarów w postaci gryzaków dla psów.

Chybione są również zarzuty odnośnie nieprawidłowej interpretacji i niewłaściwego zastosowania art. 52 ust. 1b rozporządzenia na mocy którego wspólnotowy znak towarowy unieważnia się na podstawie wniosku do OHIM lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego. Na składającym wniosek o unieważnienie, który zamierza oprzeć się na tej podstawie, ciąży obowiązek wykazania okoliczności pozwalających stwierdzić, że właściciel wspólnotowego znaku towarowego działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia tego znaku towarowego. Trybunał poczynił kilka uściśleń co do sposobu, w jaki należy interpretować pojęcie złej wiary, o którym mowa w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 (por. wyrok w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli T-33/11). Złą wiarę zgłaszającego w rozumieniu tego przepisu należy oceniać całościowo, uwzględniając wszystkie istotne czynniki występujące w danej sprawie, a w szczególności:

- okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji;
- zamiar zgłaszającego uniemożliwienia dalszego używania tego oznaczenia przez osobę trzecią;
- stopień ochrony, z której korzystają oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgłoszone do rejestracji.

Obowiązek wykazania ziszczenia się wyżej przedstawionych warunków, od których uzależnione jest przyjęcie złej wiary w chwili zgłoszenia wniosku o rejestrację spoczywa na żądającym unieważnienia. Dyrektywy wynikające w tym zakresie z przepisów oraz orzecznictwa europejskiego pokrywają się z generalną zasadą polskiego procesu cywilnego opartą o art. 6 k.c., który określa ogólną zasadę rozkładu ciężaru dowodu. Analiza zebranego w sprawie całokształtu materiału dowodowego wykazała, że powód skorzystał z przysługującego mu uprawnienia do rejestracji przestrzennego znaku towarowego nr (...). Powołana wyżej argumentacja odnosząca się do przeszkód rejestracyjnych ujętych w art. 7 rozporządzenia, świadczy o tym, że zgłoszone przez powoda oznaczenie, na chwilę złożenia wniosku, spełniało formalne warunki rejestracyjne. Tym samym strona powodowa skorzystała z ważnego i wynikającego bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących przepisów uprawnienia. Działanie takie może być oceniane jako sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz przyjętymi praktykami rynkowymi, jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Stwierdzenie złej wiary, w przypadku czynności dokonywanych w granicach wyznaczonych prawem, wymaga wykazania rażącego naruszenia zasad słuszności. Pozwany twierdził, że dokonana przez powoda rejestracja znaku towarowego została wykonana wyłącznie z uwagi na brak możliwości rejestracji kształtu produktu, jako wzoru przemysłowego. W ocenie strony pozwanej forma gryzaka, z uwagi na jego wieloletnią obecność na rynku utraciła innowacyjny charakter, co stałoby na przeszkodzie uzyskaniu ochrony koncepcji technicznej stosowanej przez powoda. Strona pozwana opierała jednak swoje stanowisko jedynie na nieuzasadnionym domniemaniu. Nie przedstawiła bowiem żadnych dowodów mogących wskazywać na taki zamiar uprawnionego do znaku. Nadto, w sytuacji, w której dany podmiot może dokonać rejestracji stosowanego przez niego rozwiązania zarówno jako znaku towarowego jak i wzoru przemysłowego, do niego należy wybór, z którego z tych uprawnień skorzysta. Pozwany w żaden sposób nie wykazał, że rejestracja kształtu gryzaka jak do wzoru przemysłowego stała się niemożliwa, wyraził w tym zakresie jedynie własną ocenę. Brak jest podstaw aby uznać, że powód o taką rejestrację się starał i jej nie uzyskał lub świadomie zrezygnował z takich starań, w przekonaniu, że nie mają one szans na powodzenie.

Wykluczone jest również przyjęcie, że przez sam fakt zgłoszenia do rejestracji oznaczenia stanowiącego kształt towaru, ogranicza się dostęp do rynku dla innych podmiotów, oferujących podobne produkty. Jak już wyżej wskazano, zgodnie z utrwalonym poglądem orzecznictwa, dopuszczalność rejestracji znaku odpowiadającego formie produktu, nie budzi wątpliwości, jeżeli tylko nie ziszcza się żadna z negatywnych przesłanek sprecyzowanych art. 7 ust. 1e rozporządzenia. Powszechnie przyjmuje się, iż znak towarowy (np. w trójwymiarowej formie przestrzennej) spełniający przesłanki rejestracyjne wzoru przemysłowego może korzystać z dwojakiej ochrony (tzw. kumulacja ochrony) . Zarejestrowanie wzoru nie wyklucza udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, gdy zostaną spełnione odpowiednie przesłanki .Jednak wcześniejsze udzielenie prawa ochronnego powoduje utratę nowości, która jest przesłanką ochrony wzorów (por. Michał Żiółkowski- Kumulatywna ochrona wzorów przemysłowych, PPH luty 2014 r., s. 29 - 33) . Za przyjęciem złej wiary powoda nie przemawia również fakt używania oznaczenie przez znaczny okres, przed dokonaniem rejestracji. Uprawniony do danego znaku towarowego może wybrać dowolny moment jego rejestracji i dysponuje w tym zakresie pełną swobodą. Wieloletnie używanie znaku nie stanowi w tym zakresie żadnej przeszkody.

Za zupełnie bezzasadny należy uznać zarzut naruszenia art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powyższy przepis w ogóle nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie. Omawiana norma stanowi klauzulę generalną, definiuje ogólne pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji i nie może stanowić samoistnej podstawy roszczenia, w szczególności zaś żądania o unieważnienie znaku. Należy także zwrócić na błędną konstrukcję zarzutu oraz jego nieprawidłowe uzasadnienie. Pozwany powtórzył w zasadzie argumentację odnoszącą się do przeszkody rejestracyjnej stypizowanej w art. 52 ust. 1 b rozporządzenie, tj. działania powoda w złej wierze. Zarówno brzmienie, jak i ratio legis art. 3 u.z.n.k. nie ma wpływu na ocenę działań powoda kwestionowanych przez stronę pozwaną.

Również zarzuty naruszenia art. 6 k.c. oraz art. 228 k.p.c. i 233 § 1 k.p.c. okazały się bezzasadne. Zarzuty te zostały sformułowane w sposób ogólny i lakoniczny. Taki sposób redagowania i uzasadniania zarzutów, szczególnie jeśli dotyczą one oceny materiału dowodowego, co do zasady przesądza o ich nietrafności, jeśli uchybienia sądu I instancji nie mają charakteru oczywistego. Uwagi odnośnie ciężaru dowodu zostały przedstawione w części dotyczącej analizy żądania objętego powództwem wzajemnym. To na stronie pozwanej spoczywał obowiązek wykazania ziszczenia się przesłanek unieważnienia znaku powoda i to w pełnym zakresie. Na korzyść pozwanego nie działały ani domniemania faktyczne, ani też prawne. W zakresie zaś pozwu głównego, strona powodowa , zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 6 k.c. , przedstawiła materiał dowodowy, jednoznacznie wskazujący na ważne prawo ochronne do znaku przestrzennego stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania. W sposób nie budzący wątpliwości wykazała zarówno przesłankę identyczności towarów stron jak i podobieństwo pomiędzy stosowanymi przez nie oznaczeniami, co zostało w wyczerpujący sposób omówione w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, a także nie było kwestionowane w apelacji pozwanego. Odnosząc się do zarzutów naruszenie art. 228 k.p.c. oraz 233 § 1 k.p.c., należy wskazać, że właściwe nie zostały one w ogóle uzasadnione. Pozwany ograniczył się do ich powołania w petitum apelacji oraz przytoczenia treści wyżej wskazanych przepisów, zarzucając brak wszechstronnej oceny materiału dowodowego. Zarzut naruszenia określonego przepisu postępowania powinien wskazywać postać tego naruszenia i że naruszenie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy . W szczególności zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. wymaga podania, jakie dowody - konkretnie wskazane - sąd ocenił wadliwie, uznając je za wiarygodne i mające moc dowodową bądź niewiarygodne i niemające mocy dowodowej i w czym skarżący upatruje przekroczenie przez sąd przysługującego mu prawa do swobodnej oceny tych dowodów. Apelujący nie uczynił zadość wyżej wskazanym warunkom skutecznego powołania zarzutu naruszenia swobodnej zasady dowodów .

Mając na uwadze powyższe Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. orzekł jak w pkt. 1 sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. oraz art. 108 § 1 k.p.c. zasądzając od pozwanego rzecz powoda koszty zastępstwa procesowego, w wysokości ustalonej w oparciu o § 11 ust. 1 pkt 18, § 13 ust.1 pkt 2 k.p.c. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.