

Sygn. akt I ACa 1302/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Marzena Konsek-Bitkowska (spr.)

Sędziowie: SA Zbigniew Cendrowski

SO del. Marta Szerel

Protokolant: ref. staż. Julia Murawska

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2014 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki jawnej w P.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 22 lipca 2013 r.

sygn. akt XXII GWz 11/13

I. oddala apelację;

II. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na rzecz (...) spółki jawnej w P. kwotę 630 (sześćset trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Sygn. akt I ACa 1302/13

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2013 r. (...) spółka jawna w P. wniosła o:

1. zakazanie (...) spółce z o.o. w K. używania oznaczenia (...) w odniesieniu do suplementów diety i farmaceutyków oraz nakazanie pozwanej;
2. wycofania z obrotu suplementów diety i farmaceutyków opatrzonych oznaczeniem (...),
3. zniszczenia opakowań i etykiet produktów, w szczególności suplementów diety i farmaceutyków opatrzonych oznaczeniem (...),
4. zniszczenia wszelkich materiałów reklamowych dotyczących suplementów diety opatrzonych oznaczeniem (...).

Pozwana (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. zażądała oddalenia powództwa. Zaprzeczyła naruszeniu praw powódki i podniosła, że w ciągu 5 lat używania przez nią kwestionowanego oznaczenia nigdy nie było omyłek co do pochodzenia suplementu diety. Zarzuciła, że znak powódki ma charakter opisowy i niewielką zdolność odróżniającą, ponadto powódka nie może skutecznie zakazywać innym przedsiębiorcom używania oznaczenia (...), wskazującego na to, że składnikiem produktu jest grejpfrut (citrus paradisi). W znaku powódki odróżniający jest element (...), od którego wystarczająco różni się zakończenie jej oznaczenia - (...).

Wyrokiem z dnia 22 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał pozwanej używania oznaczenia (...) w odniesieniu do suplementów diety, nakazał pozwanej wycofanie z obrotu suplementów diety opatrzonych oznaczeniem (...) oraz zniszczenie opakowań i etykiet suplementów diety opatrzonych tym oznaczeniem a także zniszczenie wszelkich materiałów reklamowych dotyczących suplementów diety opatrzonych oznaczeniem (...). W pozostałej części Sąd oddalił powództwo i orzekł o kosztach procesu.

Wyrok ten zapadł wskutek następujących ustaleń:

Powodowi (...) spółce jawnej w P. służy prawo do słownego wspólnotowego znaku towarowego (...) zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrzny pod nr (...) z pierwszeństwem od 2 kwietnia 2001 r. dla towarów w klasach 3., 5. i 32. klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla suplementów diety. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i dystrybucji preparatów opartych na substancjach pochodzenia naturalnego, od 1999 r. oferując pod nazwą handlową (...) suplement diety wspomagający odporność organizmu. W efekcie podejmowanych przez uprawnioną intensywnych działań promocyjnych i reklamowych produkt ten stał się znany, jest rozpoznawalny i ceniony przez konsumentów.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. jest dystrybutorem produkowanego przez V. s.r.o. w S. (Republika Czeska) suplementu diety służącego oczyszczeniu i wzmocnieniu organizmu i uzupełnieniu diety w bioflawonoidy. Produkt ten oferowany jest w Polsce pod nazwą handlową (...) a w innych krajach jako (...).

Identyczne towary stron są oferowane w aptekach i sklepach, także internetowych, są to preparaty sprzedawane bez recepty. Suplement diety (...) jest sprzedawany także za pośrednictwem portalu(...)

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika niekwestionowane przez pozwaną ani co do ważności, ani co do zakresu ochrony, prawo powódki z rejestracji słownego wspólnotowego znaku towarowego (...). Jego używania dowodzą dowody z dokumentów i z zeznań świadka M. S.. Bezsporny jest fakt używania przez pozwaną oznaczenia (...), jednakże Spółka (...) nie zaoferowała dowodów na poparcie tezy o pięcioletnim okresie tolerowania przez uprawnioną obecności tego znaku na rynku. Nie wykazała w jakim zakresie czasowym, ilościowym i terytorialnym oferowała do sprzedaży suplementy diety pod nazwą (...). W efekcie niemożliwe było dokonanie oceny roszczeń pod kątem zasady venire contra factum proprium.

Sąd wskazał, że naruszenie prawa do znaku towarowego, polegające na używaniu znaku towarowego identycznego lub podobnego dla identycznych lub podobnych towarów i usług, warunkowane jest istnieniem prawdopodobieństwa wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia towarów i usług. Nie jest w tym przypadku konieczne pozytywne stwierdzenie omyłki, wystarcza sama możliwość. Ryzyka omyłki nie można wykluczyć na tej tylko podstawie, że kilku świadków zezna o tym, że pomyłka nigdy nie miała miejsca.

Opinia prywatna przedstawiona przez pozwaną potraktowana została jako uzasadnienie jej stanowiska. Bez znaczenia, w ocenie Sądu Okręgowego jest także fakt używania przez innych przedsiębiorców w ich oznaczeniach elementów słownych (...) i (...), tolerowanych przez powódkę.

Sąd Okręgowy zważył, że podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia ich od towarów lub usług innego pochodzenia, bez ewentualności wprowadzenia w błąd. Prawo wyłączne zostało przyznane

właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje: gwarancyjną, komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej: rozporządzenie), które reguluje w sposób całościowy kwestie związane ze wspólnotowymi znakami towarowymi, w szczególności zasady rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym rozporządzenia, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości, są one powtórzeniem regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementująca ją ustawa Prawo własności przemysłowej znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Z art. 9 ust. 1 rozporządzenia wynika prawo właściciela do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego oraz zakazywania innym osobom, niemającym zgody uprawnionego, używania w obrocie m.in. oznaczenia identycznego ze znakiem dla identycznych towarów lub usług, gdy z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których dotyczą znak i oznaczenie, istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także prawdopodobieństwo ich skojarzenia.

Bezsporne w sprawie jest, że (...) służy prawo wyłączne do wspólnotowego znaku towarowego (...), zakres ochrony którego wynika ze świadectwa rejestracji (...). Znak zastrzeżony został m.in. dla suplementów diety i to dla identycznych towarów spółka (...) używa kwestionowanego oznaczenia (...). Znak i oznaczenie różnią się zaledwie w części środkowej, w której litera (...) (w (...)) zastąpiona została literami (...) (w (...)). Różnica ta jest właściwie niedostrzegalna, umyka uwadze konsumenta ze względu na identyczność części początkowej (...) i końcowej (...).

Sąd zgodził się z pozwaną, że pierwotna zdolność odróżniająca znaku wspólnotowego jest niewielka. W warstwie koncepcyjnej, słowo (...) jest odbierane przez konsumenta, jako zbitka dwóch elementów: (...) nawiązującego do ekstraktu z grejpfruta, z którego suplement wytworzono oraz (...) nawiązującego do jego antyseptycznych właściwości. Nie można jednak, jak czyni to pozwana, rozdzielać znaku, którego obydwie elementy są odczytywane łącznie. Nie można też zasadnie twierdzić, że znak jest pozbawiony zdolności odróżniającej, gdyby tak było, przekonana o tym spółka (...) powinna była wystąpić o unieważnienie znaku, czego nie uczyniła. W ocenie Sądu Okręgowego (...) ma wysoką wtórną zdolność odróżniającą, wynikającą z wieloletniej obecności na rynku, szerokiego zakresu terytorialnego i ilościowego sprzedaży, działań marketingowych i reklamowych. W efekcie, znak wspólnotowy jest znany konsumentom i przez nich rozpoznawalny. Trudno jest natomiast wytłumaczyć użycie przez producenta dla tego samego produktu w różnych krajach oznaczenia (...), a jedynie w Polsce (...), wysoce podobnego do znaku używanego wcześniej i kojarzonego przez konsumentów z suplementem diety (...).

Pozwana ma z pewnością rację, że jeden przedsiębiorca nie może zawłaszczać dla swych towarów słowa (...), wskazującego na składnik z którego zostały wytworzone, nie oznacza to jednak, że konkurenci rynkowi, dla identycznych towarów będą mogli używać oznaczenia z tym elementem opisowym, zbudowanego w taki sam sposób, podobnego fonetycznie i wizualnie. Takie działanie musi być traktowane jako naruszenie wyłączności i sankcjonowane zakazem używania oraz obowiązkiem usunięcia powstałych już skutków naruszenia.

Sąd podzielił przekonanie powódki, że znaki stron są do siebie wysoce podobne na płaszczyźnie fonetycznej i wizualnej, a strony używają dla swych suplementów diety identycznych opakowań szklanych i bardzo podobnych opakowań tekturowych, na których wyeksponowany jest znak (...) / (...) pisane prostą, zwykłą czcionką. Zapisanie słowa (...) literami drukowanymi nie może być uznane za wystarczająco odróżniające, konsument nie zwraca bowiem na to większej uwagi. Sąd uznał, że wykazane zostało zatem ryzyko wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia wskazanych suplementów diety ze względu na podobieństwo znaku towarowego i przeciwstawionego mu oznaczenia.

Załączone do wniosku materiały reklamowe pozwalają na stwierdzenie, że wspólnotowy znak towarowy (...) jest intensywnie używany i znany konsumentom, którzy mogą z nim skojarzyć oznaczenie (...), używane dla suplementów diety przez pozwaną. Przy identyczności towarów i znacznym podobieństwie wspólnotowego znaku towarowego (...) i oznaczenia (...) istnieje możliwość wprowadzenia nabywcy w błąd co do pochodzenia towaru, w szczególności uznania, że suplement diety (...) pochodzi od spółki (...) lub przedsiębiorstwa powiązanego z nią gospodarczo.

Nie można się zgodzić z pozwaną, że ryzyko konfuzji konsumenckiej jest wykluczone ze względu na charakter towaru i warunki jego dystrybucji. Przeciwnie, suplementy diety (...) i (...) nie są produktami farmaceutycznymi lecz spożywczymi. Nie są wydawane na receptę, decyzja o ich zakupie nie jest weryfikowana przez farmaceutę. W wielu aptekach mających działy samoobsługowe suplementy diety znajdują się na półkach i klient sam je wybiera, bez ingerencji sprzedawcy. Swobodny wybór mają także klienci sklepów i aptek internetowych. Identyczność opakowań szklanych (kształt, kolor) i podobieństwo umieszczonej na nich etykiety powodują, że może także dojść do konfuzji posprzedażowej (post-sale confusion).

W przekonaniu Sądu, powódka udowodniła, że pozwana narusza jej prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego (...) w sposób określony w art. 9 ust. 1b rozporządzenia, zasadne jest zatem nałożenie na spółkę (...) sankcji zakazowych i nakazanie jej usunięcia skutków naruszenia.

Uwzględniając żądanie z pkt 1. pozwu, na podstawie art. 102 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 i ust. 1b rozporządzenia Sąd zakazał spółce (...) używania oznaczenia (...) w odniesieniu do suplementów diety. Roszczenia sformułowane w punktach 2-4 znajdują oparcie w art. 286 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Na tej podstawie, Sąd nałożył na pozwaną nakazy zmierzające do usunięcia skutków naruszenia, tj.: nakaz wycofania z obrotu suplementów diety opatrzonego oznaczeniem (...), zniszczenia opakowań i etykiet suplementów diety opatrzonego oznaczeniem (...) i wszelkich materiałów reklamowych dotyczących suplementów diety opatrzonego oznaczeniem (...).

W pozostałej części powództwo podlegało oddaleniu. Sąd uznał bowiem za konieczne doprecyzowanie zakazów i nakazów w taki sposób, aby koncentrowały się one na przedmiocie naruszenia – oznaczeniu (...), którym opatrzone są opakowania i etykiety towaru w postaci suplementu diety, a także dotyczące go materiały reklamowe. Zastosowane sankcje nie mogą zmierzać do zakazania pozwanej wprowadzania na rynek unijny samego suplementu diety, ale pod innym oznaczeniem.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c.

Apelację od wyroku Sądu Okręgowego wywiódł pozwany, zaskarżając go w całości. Zaskarżonemu wyrokowi apelujący zarzucił:

1. sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z zebrany w sprawie materiałem dowodowym, polegającą na przyjęciu, iż oznaczenie C. i C. są do siebie wysoce podobne na płaszczyźnie fonetycznej i wizualnej, uwzględniając przy tym sposób używania znaku i krąg odbiorców towarów znakiem tym oznaczonym, a tym samym naruszenie prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego C., w sytuacji gdy właściwa analiza materiału dowodowego z uwzględnieniem doświadczenia życiowego popartego zakresem używania słowa C. z dowolną konfiguracją przyrostków i przedrostków oraz logiki, która wynika z czasookresu funkcjonowania znaków C. i C., winna przemawiać za odmiennym orzeczeniem co do istoty sprawy;
2. sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z zebrany w sprawie materiałem dowodowym, polegającą na przyjęciu, iż znak C. posiada wtórną zdolność odróżniającą, w sytuacji gdy właściwa analiza materiału dowodowego przeczy takiemu stwierdzeniu, zwłaszcza w kontekście niekwestionowanych przez strony okoliczności dotyczących czasookresu funkcjonowania C. i C. na rynku i braku dowodów świadczących o identyfikowaniu przez konsumenta suplementów diety jedynie z nazwą C.;

3. naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. poprzez niewyjaśnienie w uzasadnieniu wyroku, jaki wpływ na wynik sprawy miały dowody z dokumentów załączone do odpowiedzi na pozew oraz oparcie wyroku jedynie na dowodach wskazanych przez powódkę, z pominięciem ciężaru dowodu o którym stanowi art. 6 kc, w kontekście wykazania podobieństwa.

Wskazując na powyższe zarzuty pozwany wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów postępowania za obie instancje, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Powód wniósł o oddalenie apelacji i zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja nie zasługiwała na uwzględnienie.

Sąd Apelacyjny podziela ustalenia faktyczne Sądu I instancji, przyjmując je w całości za własne. Na pełną aprobatę zasługuje także ocena prawna powództwa.

Nie jest zasadny zarzut sprzeczności istotnych ustaleń z zebrany materiałem dowodowym w zakresie ustalenia podobieństwa znaków. Oceny podobieństwa dokonuje się, jak to szeroko wyjaśnił Sąd Okręgowy z powołaniem się na właściwe orzecznictwo TSUE (poprzednio ETS), przez całościowe porównanie zarejestrowanego znaku towarowego i oznaczenia używanego przez domniemanego naruszcyciela a nie przez porównanie do innych istniejących na rynku oznaczeń. Pozwany nie może skutecznie opierać apelacji na zarzucie pominięcia przez Sąd I instancji istnienia na rynku także innych produktów, opatrzonych różnymi oznaczeniami zawierającym człon (...). Dla rozstrzygnięcia o roszczeniach powoda istotne bowiem było ustalenie, czy istnieje podobieństwo oznaczenia używanego przez pozwanego ze znakiem towarowym powoda, stwarzające ryzyko konfuzji. Na ocenę tę nie może wpływać fakt posługiwania się przez inne podmioty innymi oznaczeniami, które również zawierają człon (...). Nawet gdyby funkcjonowało na rynku inne oznaczenie ewidentnie naruszające prawa powoda do znaku towarowego, którego ochrony powód dochodzi w niniejszym procesie, to pozwany nie mógłby z tego faktu wywodzić skutków korzystnych dla siebie. Ewentualne tolerowanie działań jednego z naruszcycieli nie pozbawia bowiem powoda prawa dochodzenia ochrony przed działaniami innego naruszcyciela, nie podlegają też w takim przypadku żadnym modyfikacjom kryteria oceny podobieństwa znaku towarowego powoda i oznaczenia używanego przez pozwanego. Tym samym nie miał znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy dokument prywatny - zestawienie opakowań i nazw handlowych suplementów diety, dołączony do odpowiedzi na pozew (k. 67 i n.).

Sąd Apelacyjny podziela pogląd Sądu I instancji o wysokim podobieństwie wizualnym i fonetycznym słownego znaku towarowego C. i oznaczenia C.. O podobieństwie tym przesądza tożsamość przeważającej części obu znaków, tj. występowanie w tym samym porządku większości liter i dźwięków w obu nazwach (elementu „(...)” i końcówki (...)). Oznaczenie pozwanego różni się od znaku powoda jedynie w środkowej części, gdzie pojedynczą literę „s” zastąpiono literami „gr” (z właściwą konsekwencją dla dźwięków w warstwie fonetycznej). W sytuacji całkowitej zbieżności członu poprzedzającego wskazany element (...) i pełnej zgodności fonetycznej i wizualnej końcówki (...), uzasadnione jest twierdzenie że zastąpienie litery/dźwięku „s” literami/dźwiękami „gr” nie różnicuje dostatecznie oznaczenia używanego przez pozwanego od znaku towarowego powoda. Różnica między znakami oczywiście istnieje, stąd też zarówno powód jak i Sąd I instancji nie powołują twierdzeń o identyczności obu oznaczeń. Natomiast jest to różnica tak niewielka i nieznacząca, że pozwala uznać za udowodnione twierdzenia powoda o podobieństwie oznaczenia C. do znaku wspólnotowego C., które rodzi ryzyko konfuzji, tj. stwarza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym. W większości istotnych aspektów porównywany znak towarowy i oznaczenie są identyczne, a dostatecznej przeciwwagi dla wypływającego stąd podobieństwa nie stanowi zamiana pierwszej litery w ostatniej sylabie z „s” na „gr”. Jest to niewielka różnica zarówno w warstwie wizualnej jak i fonetycznej: słowo pisane ma zbliżoną długość i wygląd, w warstwie fonetycznej pojawia się jedna drobna różnica w środku wyrazu w zakresie dźwięków „g-r” w miejscu „s”, przy zachowaniu równej liczby sylab, zgodności rytmicznej i pełnej zgodności końcówki (...). Zmiana ta nie różnicuje

oznaczenia C. od znaku C. tak dalece, by można uznać te oznaczenia za niepodobne i niestwarzające ryzyka konfuzji, w sytuacji gdy oba są używane do oznaczenia suplementów diety.

Nie można się zgodzić z pozwanym, że znak powoda ma charakter opisowy, a zatem nie jest dystynktywny. Z całą pewnością określone skojarzenia rodzi zarówno człon (...), który przywodzi na myśl cytrusy, jak i (...) kojarzący się z aseptycznością, jednak połączenie tych elementów (z których żaden nie stanowi samodzielnego słowa w języku polskim, a pozwany nie wykazał i nie twierdzi, by przymiot odrębnych słów człony te posiadały w jakimkolwiek innym języku Unii Europejskiej) dało efekt w postaci stworzenia fantazyjnego oznaczenia (...), którego dystynktywność jako całości została przez OHIM uznana za wystarczającą dla udzielenia mu ochrony, a - jak słusznie zauważył Sąd Okręgowy - pozwana nie wystąpiła o unieważnienie tego znaku towarowego. Przypomnieć więc wypada, że zgodnie z art. 99 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) n 207/2009 sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych uznają wspólnotowy znak towarowy za ważny, jeżeli jego ważność nie jest kwestionowana przez pozwanego w roszczeniu wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie.

Już tylko na marginesie wskazać trzeba, że wbrew twierdzeniu pozwanego wyrwany z kontekstu sufiks (...) sam w sobie nie rodzi skojarzeń, w tym w szczególności nie kojarzy się z grejpfrutem. Skojarzenia takie stwarza oczywiście opakowanie używane przez pozwanego dla suplementu diety, jednakże nie z powodu użycia wskazanego przyrostka lecz przez użycie elementu „citro” i obrazu przekrojonego owocu grejpfruta.

Akcentując różnice koncepcyjne pomiędzy znakiem towarowym a używanym oznaczeniem, pozwany koncentruje się na drugim członie nazwy – (...). Jednak ocenie podlegają całościowo oba oznaczenia nie tylko w warstwie koncepcyjnej, lecz przede wszystkim w warstwie wizualnej, a następnie fonetycznej. Zestawienie oznaczeń (...) i (...) dowodzi zaś, że w tym przypadku różnice koncepcyjne nie są tak znaczne, by niweczyły ryzyko konfuzji wynikające z podobieństwa warstwy wizualnej i fonetycznej. Bez wątplenia to właśnie te dwie warstwy powodują w przypadku omawianych znaków, że nawet uważny i zorientowany klient może zostać wprowadzony w błąd. W warstwie koncepcyjnej bez wątplenia zasadniczą rolę gra człon (...), wspólny dla obu oznaczeń. Fakt, że drugi człon zbudowany został przez powoda na zasadzie skojarzeń z aseptycznością, a takiego skojarzenia nie rodzi element (...), nie niweczy końcowej konkluzji, jaka wypływa z całościowego porównania obu znaków we wszystkich warstwach. W ocenie Sądu Apelacyjnego, pozwany usiłuje przydać nadmiernego znaczenia drobnej różnicy, która może pozostać niezauważona przez odbiorcę produktów opatrzonych znakiem towarowym C.. Tak niewielka różnica, szczególnie przy wysokim podobieństwie towarów oferowanych przez obie strony, nie chroni dostatecznie uważnego odbiorcy tego typu produktów przed pomyłką.

Powołane przez pozwanego w apelacji orzeczenie ETS w sprawie C 108/97 i C 109/97 nie przystaje do stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy, bowiem zapadło w sprawie dotyczącej użycia oznaczenia geograficznego (nazwy jeziora C., położonego w Niemczech) w znaku towarowym. W orzeczeniu tym dopuszczono możliwość nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez takie oznaczenie i sprecyzowano kryteria oceny jej nabycia.

Powołując się z kolei na orzeczenie ETS w sprawie T-117/02, pozwany zdaje się nie dostrzegać, że różnica między znakiem „CHUFAPIT” a „CHUFI” jest znacznie większa (już choćby przez porównanie długości obu znaków i różnej ilości sylab, co dostrzegalne jest z łatwością zarówno w warstwie wizualnej jak i fonetycznej), niż między znakiem (...) a oznaczeniem (...).

Zaś co do praktycznych wniosków płynących z reguł porównywania oznaczeń tytułem przykładu wskazać należy orzeczenie ETS z 10 października 2006 r., w sprawie T-172/05, w którym Trybunał uznał istnienie podobieństwa oznaczenia ARMAFOAM ze znakiem towarowym NOMAFOAM, oddalając w konsekwencji skargę od decyzji odmawiającej rejestracji tego pierwszego oznaczenia. Sprawa ta jest podobna do obecnie rozpoznawanej. W obu sprawach część znaku towarowego ma znaczenie opisowe, budzi skojarzenia (w j. ang. foam oznacza piankę, zaś w sprawie niniejszej niewątpliwie (...) wskazuje na owoce cytrusowe), zaś różnica pomiędzy znakiem a podobnym do niego oznaczeniem sprowadza się do zastąpienia pojedynczych liter: w przypadku sprawy T-172/05 w miejsce liter AR wpisano NO. W sprawie tej uznano różnice między NOMAFOAM a ARMAFOAM za niewystarczające.

Z kolei tutejszy Sąd Apelacyjny w sprawie dotyczącej oznaczeń tuszy do rzęs, uznał oznaczenie PANORAMA za naruszające znak towarowy PANORAMIC (wyrok z 20 lutego 2009 r., I ACa 944/08, Lex nr 577583).

W przekonaniu Sądu Apelacyjnego różnica między znakiem C. a C. jest bardzo mała: jest to zmiana w środkowej części oznaczenia, dotycząca spółgłoski rozpoczynającej ostatnią sylabę wyrazu, nie rzucająca się w oczy. Uprawnione jest zatem stanowisko Sądu Okręgowego o naruszeniu praw powoda do wspólnotowego znaku towarowego.

Przechodząc do zarzutu naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. przez brak oceny dowodów z dokumentów załączonych do odpowiedzi na pozew, wskazać należy, że Sąd Okręgowy wyraźnie odniósł się do części z tych dokumentów. W szczególności prywatna opinia (k. 72-81) potraktowana została jako uzasadnienie stanowiska strony. Stanowisko Sądu I instancji było w tym zakresie prawidłowe. W świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego wszelkie prywatne opinie sporządzone na zlecenie stron procesu i dołączane przez nie do akt sprawy nie mają mocy dowodu z opinii biegłego, lecz traktowane są właśnie jako prezentacja stanowiska strony.

Sąd Okręgowy odniósł się też wprost do wykazu k. 67-71, wskazując że fakt używania przez innych przedsiębiorców w ich oznaczeniach elementów słownych (...) lub (...), tolerowanych przez powódkę, nie ma znaczenia dla rozpoznawanej sprawy (k. 173, s. 3 uzasadnienia, ostatni akapit). Sąd Apelacyjny podziela tę ocenę.

Pozwany w apelacji nie wskazał, jaki wpływ na treść rozstrzygnięcia ma, jego zdaniem, brak odniesienia się w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku do pozostałych dokumentów załączonych do odpowiedzi na pozew. Sąd Apelacyjny nie dostrzega znaczenia tych dowodów dla sprawy. W szczególności żadnego znaczenia dla oceny podobieństwa znaku towarowego powoda i oznaczenia używanego przez pozwanego nie mogły mieć kopie publikacji na temat właściwości ekstraktu z grejpfruta (k. 82-86) ani wydruki strony internetowej przedstawiające zalety preparatu C. (k. 87-89). Podobnie ocenić należy wydruki ofert internetowych i wypowiedzi na forach internetowych, jak też złożone faktury zakupu obu produktów (k. 90-107).

Jak już wskazał Sąd I instancji, pozwany nie wykazał także pięcioletniego istnienia jego oznaczenia na rynku. Kilkumiesięczna przerwa, jaka miała miejsce w dostarczaniu preparatu C. na rynek, także nie pozbawia powoda ochrony.

Wobec powyższego zasadne było udzielenie powodowi ochrony prawnej w zakresie wskazanym w punktach 1-4 zaskarżonego wyroku.

Co do punktu 5, który także został zaskarżony, zauważyć wypada, że pozwanemu nie służy w tym zakresie gravamen, skoro w punkcie tym oddalono powództwo w pozostałej części.

Z tych względów Sąd Apelacyjny orzekł jak na wstępie na podstawie art. 385 k.p.c. i w konsekwencji zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu apelacyjnym na podstawie art. 98 k.p.c.