



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant koordynator prawny Agnieszka Sagan-Jeżowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2014 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **PC Limited** z siedzibą w Ł

przeciwko **B Spółce Akcyjnej** w Ł

- o ochronę wspólnotowego znaku towarowego i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

1. oddala powództwo;
2. zasądza od **PC Limited** z siedzibą w Ł na rzecz **B S.A.** w Ł kwotę 1.697 (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 23 XII 2013 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 76/13 Sąd udzielił *PC Limited* w *L* zabezpieczenia roszczeń o zaniechanie przez *B S.A.* w *Ł* czynów nieuczciwej konkurencji naruszających lub zagrażających interesom wnioskodawcy, w tym o:

- zakazanie obowiązanej produkcji oraz wprowadzania do obrotu na rynek polski, bezpośrednio lub za pośrednictwem dystrybutorów, suplementów diety *SAMBUCUS*, w szczególności syropu *SAMBUCUS FORTE* i *SAMBUCUS JUNIOR* oraz takich i podobnych produktów w opakowaniach podobnych do opakowań produktów *SAMBUCOL*, tj. zawierających odpowiednio (i) po lewej stronie, na białym tle, oznaczenie „Sambucus”, pisane poprzecznie, od dołu do góry, (ii) słowo „forte” pisane białą czcionką na pomarańczowym polu lub słowo „Junior” pisane czcionką w różnych kolorach, (iii) po prawej stronie, na fioletowym lub zielonym tle, oznaczenie przeznaczenia preparatu oraz, w centrum, rysunek przedstawiający gałązkę z owocami czarnego bzu,

- zakazanie obowiązanej wszelkich działań promujących suplementy diety *SAMBUCUS*, w szczególności syrop *SAMBUCUS FORTE* i *SAMBUCUS JUNIOR* oraz takich i podobnych produktów w opakowaniach podobnych do opakowań produktów *SAMBUCOL*, tj. zawierających odpowiednio: (i) po lewej stronie, na białym tle, oznaczenie *SAMBUCUS*, pisane poprzecznie, od dołu do góry, (ii) słowo „forte” pisane białą czcionką na pomarańczowym polu lub słowo „Junior” pisane czcionką w różnych kolorach, (iii) po prawej stronie, na fioletowym lub zielonym tle, oznaczenie przeznaczenia preparatu oraz, w centrum, rysunek przedstawiający gałązkę z owocami czarnego bzu; w tym m.in. produkcji lub emisji reklam telewizyjnych, drukowania i upowszechniania ulotek, oferowania, w tym także za pośrednictwem osób trzecich, wskazanych produktów aptekom, hurtowniom, dystrybutorom lub bezpośrednio konsumentom,

- doprowadzenie do zniszczenia przez obowiązującą wszystkich opakowań suplementów diety *SAMBUCUS*, w szczególności opakowań syropu *SAMBUCUS FORTE* i *SAMBUCUS JUNIOR* oraz takich i podobnych produktów w opakowaniach podobnych do opakowań produktów *SAMBUCOL*, tj. zawierających odpowiednio: (i) po lewej stronie, na białym tle, oznaczenie „Sambucus”, pisane poprzecznie, od dołu do góry, (ii) słowo „forte” pisane białą czcionką na pomarańczowym polu lub słowo „Junior” pisane czcionką w różnych kolorach, (iii) po prawej stronie, na fioletowym lub zielonym tle, oznaczenie przeznaczenia preparatu oraz, w centrum, rysunek przedstawiający gałązkę z owocami czarnego bzu,

- wycofanie suplementów diety SAMBUCUS, w szczególności syropu SAMBUCUS FORTE oraz SAMBUCUS JUNIOR z obrotu na wszystkich szczeblach dystrybucji,

poprzez:

a. zakazanie obowiązanej – na czas trwania procesu - produkcji oraz wprowadzania do obrotu na rynek polski, bezpośrednio lub za pośrednictwem dystrybutorów, suplementów diety w syropie pod nazwą handlową SAMBUCUS FORTE i SAMBUCUS JUNIOR w opakowaniach zawierających odpowiednio (i) po lewej stronie: na białym tle, oznaczenie „Sambucus” pisane poprzecznie, od dołu do góry, (ii) słowo „forte” pisane białą czcionką na pomarańczowym polu lub słowo „Junior” pisane czcionką w różnych kolorach, (iii) po prawej stronie: na fioletowym lub zielonym tle, wskazanie przeznaczenia preparatu, w centrum, rysunek przedstawiający gałązkę z owocami czarnego bzu,

b. zakazanie obowiązanej – na czas trwania procesu - wszelkich działań promujących suplementy diety w syropie pod nazwą handlową SAMBUCUS FORTE i SAMBUCUS JUNIOR w opakowaniach zawierających odpowiednio (i) po lewej stronie: na białym tle, oznaczenie „Sambucus”, pisane poprzecznie, od dołu do góry, (ii) słowo „forte” pisane białą czcionką na pomarańczowym polu lub słowo „Junior” pisane czcionką w różnych kolorach, (iii) po prawej stronie: na fioletowym lub zielonym tle, wskazanie przeznaczenia preparatu, w centrum, rysunek przedstawiający gałązkę z owocami czarnego bzu, w tym m.in. produkcji lub emisji reklam telewizyjnych, drukowania i rozpowszechniania ulotek, oferowania, w tym także za pośrednictwem osób trzecich, wskazanych produktów aptekom, hurtowniom, dystrybutorom lub bezpośrednio konsumentom.

3 I 2014 r. *PC Ltd* z siedzibą w *L* wniosła o zaniechanie przez *B S.A.* niedozwolonych działań naruszających interesy powódki lub im zagrażających, tj.:

- zakazanie pozwanej produkcji oraz wprowadzania do obrotu na rynek polski bezpośrednio lub za pośrednictwem dystrybutorów suplementów diety SAMBUCUS, w szczególności syropu SAMBUCUS FORTE i SAMBUCUS JUNIOR oraz takich i podobnych produktów w opakowaniach podobnych do opakowań produktów SAMBUCOL, tj. zawierających odpowiednio (i) po lewej stronie opakowania, na białym tle, oznaczenie „Sambucus”, pisane poprzecznie, od dołu do góry, (ii) słowo „forte” pisane białą czcionką na pomarańczowym polu lub słowo „Junior” pisane czcionką w różnych kolorach, (iii) po prawej stronie opakowania, na fioletowym lub zielonym tle, oznaczenie przeznaczenia preparatu oraz, w centrum, rysunek przedstawiający gałązkę z owocami czarnego bzu,

- zakazanie pozwanej wszelkich działań promujących suplementy diety Sambucus, w szczególności syrop SAMBUCUS FORTE i SAMBUCUS JUNIOR oraz takich i podobnych produktów

w opakowaniach podobnych do opakowań produktów SAMBUCOL, tj. zawierających odpowiednio (i) po lewej stronie opakowania, na białym tle, oznaczenie „Sambucus”, pisane poprzecznie, od dołu do góry, (ii) słowo „forte” pisane białą czcionką na pomarańczowym polu lub słowo „Junior” pisane czcionką w różnych kolorach, (iii) po prawej stronie opakowania, na fioletowym lub zielonym tle, oznaczenie przeznaczenia preparatu oraz, w centrum, rysunek przedstawiający gałązkę z owocami czarnego bzu; w tym między innymi produkcji lub emisji reklam telewizyjnych, drukowania i upowszechniania ulotek, oferowania, w tym także za pośrednictwem osób trzecich, wskazanych produktów aptekom, hurtowniom, dystrybutorom lub bezpośrednio konsumentom;

- doprowadzenie do zniszczenia przez pozwaną wszystkich opakowań suplementów diety SAMBUCUS, w szczególności opakowań syropu SAMBUCUS FORTE i SAMBUCUS JUNIOR oraz takich i podobnych produktów w opakowaniach podobnych do opakowań produktów SAMBUCOL, tj. zawierających odpowiednio (i) po lewej stronie opakowania, na białym tle, oznaczenie „Sambucus”, pisane poprzecznie, od dołu do góry, (ii) słowo „forte” pisane białą czcionką na pomarańczowym polu lub słowo „Junior” pisane czcionką w różnych kolorach, (iii) po prawej stronie opakowania, na fioletowym lub zielonym tle, oznaczenie przeznaczenia preparatu oraz, w centrum, rysunek przedstawiający gałązkę z owocami czarnego bzu;

- wycofanie suplementów diety SAMBUCUS, w szczególności syropu SAMBUCUS FORTE oraz SAMBUCUS JUNIOR z obrotu na wszystkich szczeblach dystrybucji na rynku polskim. (k.2-219)

B S.A. w Ł. zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu, proponując równocześnie zawarcie ugody dotyczącej wyglądu opakowań jej produktów. Wyjaśniła, że w wykonaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wydanego w sprawie sygn. akt XXII GWO 76/13 przystąpiła do wyeliminowania z obrotu na rynku polskim suplementu diety SAMBUCUS FORTE i SAMBUCUS JUNIOR w zakwestionowanych przez powódkę opakowaniach, a także do wycofania z rynku spornych opakowań. (k.229-264)

Bezsporne w sprawie jest, że:

PC Ltd z siedzibą w Ł. jest wytwórcą dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego SAMBUCOL, wskazanych w postępowaniu w stanach przedgrypowych, grypy i przeziębienia w celu wspomagania naturalnych funkcji układu immunologicznego, produkowanych na bazie ekstraktu z czarnego bzu (łac. *sambucus nigra*) polecanego przy przeziębieniach i grypie. Produkt ten jest dystrybuowany w Polsce przez wyłącznego dystrybutora

Od listopada 2013 r. produkty linii SAMBUCOL, w skład której wchodzi: Sambucol kids, Sambucol Original Formuła, Sambucol Immuno Forte, Sambucol Junior (syrop), Sambucol Junior (pastylki do ssania), Sambucol Extra Strong, Sambucol Extra Strong (kapsułki); oferowane są do sprzedaży w opakowaniach o wyglądzie:



CONCLUSION

B S.A. w Ł produkuje, wprowadza do obrotu i reklamuje sok z owoców czarnego bzu - suplementy diety wspomagające naturalną odporność organizmu i prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego SAMBUCUS CZARNY BEZ, od połowy 2013 r. w opakowaniach o



(tak też wydruki ze stron internetowych k.198-213, fotografie k.215, 217, dowody rzeczowe)

Na rynku polskim dostępne są także inne produkty lecznicze i środki spożywcze ze słowem SAMBUCUS w nazwie, np. produkty Gripovita, Nature'sWay (dowód: wydruki ze stron internetowych k.250-259)

Występując z pozwem w terminie zakreślonym przez Sąd przy udzieleniu zabezpieczenia powódka - reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika - wskazała, że żąda ochrony swych interesów, nawiązując przy tym do udzielonego w sprawie sygn. akt XXIIIGwo 76/13 zabezpieczenia roszczeń wynikających z ustawy z 16 IV 1993 r. *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. Ponieważ powoływała przy tym twierdzenia i materiał dowodowy dotyczący praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, Sąd – na rozprawie 10 II 2014 r. starał się doprowadzić do wyjaśnienia, czy mogą mieć one dla rozpoznania sprawy istotne znaczenie, w rozumieniu przepisu art. 227 k.p.c. Należy przy tym wyjaśnić, co znane jest Sądowi z urzędu, że wniosek PC Ltd o udzielenie zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych został oddalony postanowieniem wydanym 11 XII 2013 r. w sprawie sygn. akt XXIIIGWo 74/13.

Stanowisko strony powodowej nie było jednak jasne, jej pełnomocnik odwoływał się (pomocniczo) do rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego*, nie wskazując jednak przepisu, na którym opiera dochodzone roszczenia, **Sąd rozstrzygnął o żądaniu pozwu kierując się jego treścią, na gruncie ustawy z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji**. Formułując żądania powódka jasno i jednoznacznie wskazała na przedmiot ochrony, jakim są jej interesy, a nie prawo wyłączne na znak towarowy, określając sankcje zakazowe i nakazy usunięcia skutków naruszeń w sposób adekwatny do czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k., mogącego też odpowiadać znamionom określonym w klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Przedmiotem ochrony na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. są prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, przysługujące ich właścicielom oraz – na warunkach określonych w art. 22 – licencjobiorcom. Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 2, rozporządzenie nie stanowi przeszkody dla wnoszenia powództw w sprawach wspólnotowego znaku towarowego na mocy ustawodawstwa państw członkowskich dotyczącego w szczególności odpowiedzialności cywilnej oraz nieuczciwej konkurencji. W prawie polskim taką odpowiedzialność może uzasadniać np. dopuszczenie się przez pozwanego czynu stypizowanego w ustawie z 16 IV 1993 r. *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. Błędne jest jednak rozumienie tej sytuacji w taki sposób, że wkroczenie w zakres wyłączności wynikającej z udzielonego prawa skutkuje automatycznym udzieleniem ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji.

Przeciwnie, jakkolwiek w przypadku naruszenia praw do znaków towarowych często mamy do czynienia z kumulatywną ochroną, to jej uzyskanie wymaga udowodnienia zarówno przesłanek naruszenia prawa, jak i przesłanek naruszenia reguł uczciwej konkurencji. Powód, występując na drogę sądową musi mieć świadomość odrębności tych dwóch systemów ochrony prawnej, aby przedstawić i udowodnić okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pozwanego na obu podstawach.

Występując o ochronę praw do wspólnotowych znaków towarowych, powód obowiązany jest wykazać, że jest właścicielem lub licencjobiorcą, uprawnionym do samodzielnego dochodzenia roszczeń, fakt naruszenia prawa wyłącznego przez pozwanego (aktualność naruszenia lub istnienie realnej groźby naruszenia w przyszłości prawa do znaku towarowego). Żądane sankcje zakazowe powinny się odnosić do wyłączności używania, wynikającej z rejestracji znaku towarowego.

Wbrew przekonaniu *PC Ltd*, dla przyjęcia dopuszczalności oceny zasadności powództwa na różnych podstawach prawnych, istotny jest sposób sformułowania żądań. Jeżeli powód domaga się *expressis verbis* zakazania naruszeń znaku towarowego, sąd – w granicach wyznaczonych w art. 321 k.p.c. - nie może uznać, że okoliczności sprawy uzasadniają, iż pozwany dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji godzącego w interesy gospodarcze powoda i na tej podstawie zakazać używania znaku towarowego lub usunąć skutki naruszenia. Także odwrotnie, gdy powód żąda ochrony przed naruszeniami interesów gospodarczych, sąd nie może udzielić ochrony przysługującemu mu prawa wyłącznego. Dopuszczalność stosowania reguły *da mihi factum dabo tibi ius* ogranicza się w prawie własności przemysłowej do powództw, w których treści wskazano jedynie sankcje zakazowe lub nakazy odnosząc je wprost do sposobu działania pozwanego, np. używania przezeń wprowadzającego w błąd oznaczenia, czy opakowania produktu, bez wskazania, że służą one ochronie znaku towarowego albo interesów gospodarczych.

W niniejszej sprawie powódka zażądała ochrony jej interesów, odnosząc wnioskowane zakazy i nakazy do wyglądu opakowania suplementu diety *SAMBUCUS*. Nie odwoływała się do prawa do znaków towarowych, a sformułowania zakazów i nakazów, jeśli nawet mogłyby znajdować zastosowanie w sprawach o ochronę przed naruszeniami praw wyłącznych, to jedynie w odniesieniu znaków graficznych lub przestrzennych, nie zaś słownych, na które w uzasadnieniu pozwu powoływała się *PC Ltd*. Z prawa wyłącznego na słowny znak towarowy nie wynika bowiem roszczenie o zakazanie używania opakowania o określonym wyglądzie, którego zaledwie jednym z elementów jest oznaczenie słowne identyczne lub konfuzyjnie podobne do znaku towarowego. W tym więc przypadku czynienie ustaleń i orzeczenie o naruszeniu wyłączności używania znaku wykraczałoby poza dopuszczalne granice wyznaczone przepisem art. 321 k.p.c.

Uznając, że naruszenie praw do wspólnotowych znaków towarowych **SAMBUCOL** nie jest przedmiotem postępowania, Sąd pominął twierdzenia i dowody odnoszące się do tych kwestii. (umowa *Royalty Agreement* zawarta przez powódkę i *Pharm-A-Care Australia* 30 VI 2010 r. k.66-80 [dokumenty te nie mogłyby ponadto stanowić dowodu ze względu na ich niekompletność i brak tłumaczenia na język polski, dokumentów korporacyjnych umożliwiających ustalenie, czy umowa została zawarta przez osoby uprawnione do reprezentowania stron, a nade wszystko brak danych o jej stosowaniu do wspólnotowych znaków towarowych **SAMBUCOL** nr 005520986 i 00496572], świadectwa rejestracji OHIM i wydruk z bazy Urzędu k.81-92, 103-111, wyciąg z umowy *Trademark Assignment* zawartej przez ówczesnego uprawnionego i *Pharm-A-Care Australia* 30 VI 2009 r. k.93-102, 112-121)

Nieprzydatne dla rozstrzygnięcia sporu były też liczne publikacje (k.138-182, 184-196), na które powoływała się powódka, a które dotyczyły kwestii bezspornej – podobieństwa produktów **SAMBUCOL** i **SAMBUCUS**, ich składu oraz zastosowania w stanach przedgrypowych, grypy i przeziębienia. Sąd oddalił także wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego co do prawa australijskiego, które w zakresie regulacji dot. umów licencyjnych dotyczących używania wspólnotowych znaków towarowych znane jest sądowi z urzędu, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości wystarczające byłoby zwrócenie się do Ministerstwa Sprawiedliwości w trybie art. 1143 § 1 k.p.c.

Występując na drogę sądową z żądaniami wynikającymi z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powódka powinna była przedstawić twierdzenia i dowody na to, że:

- funkcjonuje w polskim obrocie prawnym, a działania pozwanej negatywnie wpływają na jej interesy w sposób bezpośredni, a zatem, że ma do niej zastosowanie polskie prawo krajowe,
- pierwszeństwo używania na polskim rynku opakowania produktu **SAMBUCUS**,
- późniejsze wprowadzenie do obrotu przez pozwaną suplementu diety **SABUCOL** w opakowaniu o wyglądzie wywołującym ryzyko konfuzji konsumenckiej.

W przekonaniu Sądu, przepis art. 207 k.p.c. powinien być rozumiany w ten sposób, że powód w pozwie, a pozwany w odpowiedzi na pozew powinni przedstawić twierdzenia o okolicznościach faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sporu oraz zażądać dowodów na ich poparcie. Nie zasługuje na akceptację stanowisko powódki, która zgłosiła dowody z zeznań świadków po to aby oni przedstawili twierdzenia dotyczące okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sporu (np. pierwszeństwo rynkowe). Uwzględnienie takich wniosków prowadziłoby do obejścia przepisu, skutkując przedstawieniem twierdzeń dopiero w toku

postępowania. Taka interpretacja art. 207 k.p.c. jest sprzeczna z dobrym obyczajem, negatywnie wpływając na koncentrację materiału dowodowego i szybkość postępowania, stawiając stronę przeciwną w sytuacji, w której ma ona obowiązek odniesienia się do kwestii decydujących o jej odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji, nie znając twierdzeń i podstawy faktycznej stawianych jej zarzutów. Sprzeczność takiego działania z dobrym obyczajem, o którym mowa w art. 3 k.p.c., jest tym bardziej widoczna w niniejszej sprawie, że powódka – korzystająca z udzielonego jej zabezpieczenia – może w ten sposób bez negatywnych dla niej konsekwencji przewlekać postępowanie, podczas gdy pozwana – nałożonym na nią tymczasowym zakazem – jest ograniczona w realizacji swoich planów gospodarczych. Należy wyjaśnić, że spór o naruszenie reguł uczciwej konkurencji powinien być rozstrzygnięty bezzwłocznie, negatywne konsekwencje gospodarcze jego przewleknięcia mogą być bowiem dla każdej ze stron bardzo dotkliwe i trudne, a czasem wręcz niemożliwe do usunięcia.

Sąd oddalił przeto wnioski powódki o dopuszczenie dowodów z zeznań świadków A P-W, A P-R, J W i PN, jako powoływanych na okoliczności bezsporne (obecność na rynku), podlegające ocenie normatywnej (ryzyko konfuzji konsumenckiej) lub odnoszące się do okoliczności, co do których powódka nie przedstawiła własnych twierdzeń, uniemożliwiając w istocie Sądowi ocenę istotności zeznań dla rozstrzygnięcia sporu, z punktu widzenia art. 227 k.p.c.

Należy przy tym zauważyć, że w działalności gospodarczej aktywności zmierzające do wypracowywania wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego / oznaczenia oraz relacji zachodzących między współpracującymi ze sobą przedsiębiorstwami, szczególnie zagranicznymi, są z reguły dokumentowane, zeznania świadków mają więc w tym przypadku mniejszą wartość dowodową. Świadkowie zeznający w sprawach z zakresu własności przemysłowej nie tylko mają wiedzę dość ogólną i trudności z usytuowaniem zdarzeń w czasie, ale co najważniejsze dla tego postępowania, musieliby opisywać wygląd opakowań produktu, który powinien i jest zwykle w tego rodzaju sprawach dowodzony przy użyciu fotografii, katalogów, ulotek, wydruków ze stron internetowych, czy w końcu dowodów rzeczowych w postaci opakowań, na których wskazana jest data produkcji.

Sąd nie uwzględnił wniosków powódki o zobowiązanie innych osób do przedstawienia dokumentów, te odnoszące się do spółki S, będącej dystrybutorem produktu SAMBUCOL – uznając za przydatne dla wykazania jej racji – PC Ltd mogła z pewnością sama uzyskać od swego kontrahenta – wyłącznego dystrybutora w Polsce jej produktów. Sąd oddalił także wniosek o dopuszczenie dowodu z przesłuchania w charakterze strony M H, którego zeznania – podobnie jak zeznania świadków - nie mogą zastępować twierdzeń co do wszystkich spornych okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sporu, których powódka nie przedstawiła w pozwie.

Nie stanowi żadnego usprawiedliwienia dla przyjętego przez powódkę sposobu procedowania fakt, że stroną postępowania jest podmiot zagraniczny, przeciwnie, w sprawach dotyczących własności przemysłowej taka sytuacja jest normą, pełnomocnik powinien jedynie zadbać o właściwe przygotowanie materiału dowodowego, sformułowanie roszczeń i ich argumentowanie w sposób jak najlepiej zabezpieczający interesy klienta. W tej sprawie pełnomocnictwo zostało udzielone 5 XI 2013 r. (k.32), a w grudniu 2013 r. PC Ltd złożyła cztery wnioski o udzielenie zabezpieczenia, z których trzy zostały oddalone przez Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z uzasadnieniem wskazującym uprawnionej na braki w zakresie materiału dowodowego. Znając stanowisko sądu i zakomunikowane w motywach orzeczeń jego wątpliwości, powódka powinna była rozważyć poświęcenie dłuższego czasu na dopracowanie stanowiska, szczególnie, że jej roszczenia nie zostały ocenione jako całkowicie bezpodstawne. Z jego uzasadnienia nie wynikają przyczyny, dla których pozew musiał być złożony w terminie wykluczającym – jak twierdzi pełnomocnik powódki – skompletowanie materiału dowodowego i przedstawienie właściwej argumentacji.

W przekonaniu Sądu, uwzględnienie w tej sytuacji spóźnionych twierdzeń naruszałoby równowagę procesową stron, godząc w interesy pozwanej, która jest ograniczona w swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej nałożonymi na nią tymczasowymi zakazami.

Całkowicie niezrozumiałe jest przy tym dla Sądu nieustosunkowanie się przez powódkę do propozycji B S.A. polubownego załatwienia sporu, w sytuacji gdy pozwana zastosowała się do obowiązków wynikających dla niej z udzielonego zabezpieczenia.

Sąd zważył:

PC Ltd nie służy ochrona jej interesów gospodarczych gwarantowana ustawą z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na zasadach wolności gospodarczej i swobody konkurencji. Każdy przedsiębiorca funkcjonujący na krajowym rynku może podejmować działania zmierzające do pozyskiwania kontrahentów – nabywców oferowanych przezeń towarów i usług. Działania konkurencyjne, bez względu na to jak dotkliwe skutki mogą wywierać w sferze interesów innych uczestników obrotu, są co do zasady dozwolone. Ustawodawca zwraca się przeciwko nim tylko o tyle, o ile są one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub też podważają fundamenty konkurencji jako takiej. (por.: Wojciech Pyzioł, Anna Walaszek-Pyzioł *Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojęcia)*. Przegląd Prawa Handlowego 1994/10/1)

Ustawa z dnia 16 IV 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym,

przedsiębiorstw oraz klientów (art. 1) i nie może być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania dominującej pozycji. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Zgodnie z przepisem art. 3, czynami nieuczciwej konkurencji są działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta. (ust. 1) Ich przykładowe wyliczenie znajduje się w 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.

Jak słusznie stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 22 XI 2000 r. (IACa 688/00, OSA 2001/5/28), nie każde zachowanie naruszające dobre obyczaje może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust.1. Dyspozycją tego przepisu objęte są tylko te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interes przedsiębiorcy, co ma miejsce wówczas, gdy działania (zaniechanie) konkurenta powodują pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy możliwości nabycia lub zbytu oferowanych dóbr i usług. (tak też Beata Gadek *Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji (art.3 u.z.n.k.)*, Uniwersytet Jagielloński, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003 r. s.156-161)

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. Naruszenie lub zagrożenie interesów gospodarczych 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.

O naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można mówić wtedy, gdy na skutek działania konkurencyjnego nastąpi pogorszenie lub nie nastąpi oczekiwana poprawa możliwości nabywania lub zbywania dóbr bądź usług. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Zważywszy, że prawa przedsiębiorcy uczestniczącego w obrocie mają charakter względny, tylko adresatom działań nieuczciwie konkurencyjnych służyć będzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiązek wskazania i udowodnienia istnienia zagrożenia obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialności nieuczciwego konkurenta uzasadnia także obciążenie powoda obowiązkiem udowodnienia szkody i istnienia związku przyczynowego. (art.

415 i art. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.)

W obecnym stanie prawnym, Sąd nie znajduje uzasadnienia dla szerokiej wykładni pojęcia naruszenia interesu gospodarczego, mogącej uzasadniać stosowanie przepisów ustawy o *zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* do wszystkich samodzielnych podmiotów prawnych, tylko z tej przyczyny, że ze względu na istniejące powiązania, nieuczciwie konkurencyjne działania pozwanej go ostatecznie wpływają także na ich sytuację ekonomiczną (np. producenta, dostawcy, kooperanta, nabywcy, agencji reklamowej). Takie rozumienie pojęcia naruszenia lub zagrożenia interesu innego przedsiębiorcy mogłoby, w istniejącym ustroju gospodarczym, prowadzić w skrajnych przypadkach do stwierdzenia, że właściwie każdy uczestnik gry rynkowej jest w mniejszym lub większym stopniu dotknięty działaniem nieuczciwie konkurencyjnym, każdy zatem mógłby dochodzić na drodze sądowej roszczeń określonych w art. 18 u.z.n.k. Słuszne, w przekonaniu Sądu, jest uznanie, że roszczenia z art. 18 u.z.n.k. służą wyłącznie przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na polskim rynku, których interesy gospodarcze zostały bezpośrednio naruszone lub zagrożone, a ustawa nie ma zastosowania do podmiotów zagranicznych, które nie prowadzą w Polsce działalności, a jedynie są gospodarczo powiązane z polskimi przedsiębiorcami, zachowującymi odrębność prawną i ekonomiczną, którym zbywają swoje towary lub udzielają licencji na używanie znaków towarowych. (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z 23 X 2003 r. VCK 411/02; wyroki Sądów Apelacyjnych w Poznaniu z 13 XII 2005 r. IACa 568/05 i w Katowicach z 27 II 2009 r. VACa 308/08)

Powódka nie udowodniła w tym postępowaniu, że działania pozwanej w sposób bezpośredni naruszają jej interesy gospodarcze. Nie wykazała, iż jest obecna na polskim rynku. Z przedstawionej umowy dystrybucyjnej wynika, że do porozumienia *PC Ltd* i spółki *S* stosuje się prawo brytyjskie, a ich spory rozstrzygać będą właściwe sądy na terytorium Wielkiej Brytanii. Dystrybutor krajowy jest zatem w istocie jednym z nabywców produktów powodowej spółki, która jedynie pośrednio może być zainteresowana w wynikach sprzedaży *SAMBUCOLU* na terytorium Polski. Powódka nie wyjaśniła nawet, czy umowy sprzedaży zawierane są w Polsce, czy poza jej granicami, gdzie następuje przeniesienie własności towarów w opakowaniach z oznaczeniem *SAMBUCOL*. Nie wykazała w ten sposób, że także ona, a nie tylko spółka *S*, ma bezpośredni interes w zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji *B S.A.* Nie uczyniła tego nawet na zarzut zgłoszony w odpowiedzi na pozew.

W oparciu o zaoferowany materiał dowodowy należy stwierdzić, że powódka nie uczestniczy bezpośrednio w obrocie gospodarczym na terytorium Polski, a jej interesy mogą być ewentualnie tylko pośrednio naruszane przez pozwaną, co nie uzasadnia udzielenia ochrony

na podstawie ustawy z 16 IV 1993 r. W okolicznościach faktycznych sprawy, stosunek konkurencji, który mógłby być poddawany ocenie z punktu widzenia zgodności z zasadami uczciwości kupieckiej istnieje wyłącznie pomiędzy spółkami *B* i *S. PC Ltd* **nie może zatem skutecznie żądać uwzględnienia powództwa na podstawie art. 18 u.z.n.k.**

PC Ltd nie dowiodła także w tym postępowaniu zasadności zarzutu dopuszczenia się przez *B S.A.* czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k. lub innego – przez nią zdefiniowanego, niewymienionego w art. 5-17, a wyczerpującego znamiona określone w ust. 1 art. 3 u.z.n.k., przez późniejsze wprowadzenie do obrotu przez pozwaną suplementów diety *SABUCUS FORTE* i *SAMBUCUS JUNIOR* w opakowaniu o wyglądzie wywołującym ryzyko konfuzji konsumenckiej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi. (ust. 2)

Ustawodawca chroni w ten sposób pierwszeństwo używania na rynku określonego oznaczenia towaru, które w tej sprawie odnosi się do określonego kształtu, układu graficznego opakowania oraz elementu słownego *SAMBUCOL*. Występując z pozwem *PC Ltd* pominęła jednak zasadniczy dla skuteczności uzyskania ochrony element, jakim jest obowiązek wskazania i udowodnienia jej pierwszeństwa. Ograniczyła się jedynie do wskazania, że towar jest obecnie oferowany w Polsce w takich opakowaniach i przedstawienia umowy dystrybucyjnej z 17 IX 2013 r. Równocześnie wyjaśniła, że pozwana używa kwestionowanych opakowań od drugiej połowy 2013 r., nie jest zatem wykluczone, że to jej oznaczenie jako pierwsze pojawiło się na rynku. Pisząc o kilkuletniej obecności na rynku, powódka nie wyjaśniła, czy przed zawarciem 17 IX 2013 r. umowy dystrybucyjnej sama wprowadzała do obrotu i oferowała *SAMBUCOL* (we wskazanym opakowaniu), czy też zbywała go poza terytorium Polski innym podmiotom. Kwestii tych jej pełnomocnik nie przedstawił także na rozprawie 10 II 2014 r., gdy Sąd w trybie art. 212 § 1 k.p.c., usiłował ustalić okoliczności mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu.

Z motywów pozwu, a tym bardziej z zaoferowanego przez powódkę materiału dowodowego nie wynika od kiedy opakowanie, któremu przeciwstawia oznaczenie opakowania *SABUCUS FORTE* i *SAMBUCUS JUNIOR* jest używane, a także tego, jaka jest zdolność odróżniająca

(pierwotna i wtórna – wynikająca z czasu i intensywności używania, poziomu sprzedaży, działań promocyjno-reklamowych, przenoszących się na rozpoznawalność oznaczenia w relatywnym kręgu konsumentów). Tymczasem wszystkie te elementy mają zasadnicze znaczenie dla stwierdzenia ryzyka konfuzji konsumenckiej.

Skoro zatem nie zostało wskazane i udowodnione pierwszeństwo rynkowe słowno-graficznego oznaczenia produktu SAMBUCOL, powódka nie może skutecznie żądać jego ochrony przez nieuczciwie konkurencyjnym działaniem pozwanej na podstawie art. 18 w zw. z art. 10 u.z.n.k.

Należy także wskazać na zaniechanie przez powódkę przedstawienia okoliczności faktycznych pozwalających na określenie rynku tego rodzaju produktów – suplementów diety i dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, a także stosowanych dla nich oznaczeń. Także w tym zakresie powódka nie odniosła się do zarzutów zgłoszonych w odpowiedzi na pozew dotyczących opisowego charakteru każdego z elementów oznaczenia pozwanej, które naruszać ma jej interesy:

- słowa SAMBUCUS pochodzącego wprost od łacińskiej nazwy rośliny – bzu czarnego (*sambucus nigra*), z którego soku zostały wytworzone produkty stron, które jest stosowane na rynku tego rodzaju produktów także przez inne podmioty,
- słowa JUNIOR, wskazującego na przeznaczenie produktu dla dzieci,
- słowa FORTE, wskazującego na silniejszą dawkę lub działanie,
- umieszczenia na opakowaniu informacji o produkcie spożywczym,
- kolorystyki tła, niczym się nie wyróżniającej,
- motywu czarnego bzu, wskazującego wprost na roślinę, z której produkt został wytworzony.

Aby przekonać Sąd o istnieniu ryzyka konfuzji konsumenckiej, powódka powinna była przedstawić oznaczenia konkurencyjnych produktów, wykazać, że pomimo opisowości poszczególnych jego elementów oznaczenie opakowania SAMBUCOL – w całości – jest dobrze rozpoznawalne przez klientów i kojarzone z nią jako producentem, a ponadto, że powtórzenie przez pozwaną identycznych koncepcyjnie i podobnych wizualnie elementów oznaczenia w tożsamym układzie spowoduje, że znaczna część relatywnego kręgu nabywców może uznać, iż suplementy diety z serii SAMBUCUS pochodzą od PC Ltd lub podmiotu powiązanego z nią gospodarczo.

Stawianie pozwanej zarzutu dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k. wymagało nie tylko przedstawienia rynku właściwego, ale też zdefiniowania konsumenta, z punktu widzenia którego powinna być dokonana przez Sąd ocena

ryzyka konfuzji. Konieczne jest przy tym uwzględnienie rodzaju towaru, warunków jego sprzedaży oraz wypracowanej przez powódkę wtórnej zdolności odróżniającej wpływającej na rozpoznawalność jej oznaczenia wśród klientów. Zdaniem Sądu, powódka nie sprostала tym obowiązkom, stosownie zatem do zasady rozkładu ciężaru dowodu z art. 6 k.c., *PC Ltd* obciążają niekorzystne skutki nieudowodnienia jej racji.

Ze względu na brak twierdzeń o okolicznościach faktycznych i dowodów na ich poparcie, **Sąd nie znajduje podstaw do ustalenia, że zastosowanie przez pozwaną dla suplementu diety w syropie** (towaru podobnego do dietetycznych środków spożywczych medycznego przeznaczenia *SAMBUCOL*) **oznaczenia, na które składają się wyłącznie elementy opisowe:**

- prostopadłościenną opakowanie tekturowe,
- słowo *SAMBUCUS* będące częścią nazwy łacińskiej rośliny, z której soku wytworzono syrop,
- oznaczenia wskazujące rodzaj towaru (*forte*) lub jego przeznaczenie (*junior*),
- kolorystyka biało-fioletowa z wyraźnym podziałem w pionie,
- informacja o produkcie,
- rysunek przedstawiający gałązkę z owocami czarnego bzu,

może wskazywać nabywcom na pochodzenie suplementu diety *SAMBUCUS* od powódki lub podmiotu powiązanego z nią gospodarczo. Zarzut oparty na założeniu, że opakowanie produktu *SAMBUCOL* – we wszystkich tych elementach, które zostały objęte żądaniem zakazowym - może wskazywać nabywcy jego pochodzenie od *PC Ltd* jest zatem nieuzasadniony.

Niewykazanie pierwszeństwa wyklucza także udzielenie powódce ochrony przed bezprawnymi działaniami konkurenta, godzącymi w renomę produktów *SAMBUCOL*, poprzez naśladownictwo oznaczeń i opakowań produktów powódki, na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Należy podzielić, obszernie przedstawione w motywach pozwu, poglądy orzecznictwa i doktryny, nie może to jednak zmieniać oceny Sądu co do nieprzedstawienia i nieudowodnienia twierdzeń o okolicznościach faktycznych, które byłyby decydujące o uznaniu, że pozwana dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji, a w konsekwencji co do zastosowania względem *B S.A.* sankcji zakazowych i nakazania jej usunięcia skutków naruszeń.

W motywach pozwu *PC Ltd* odnosiła się do różnych działań pozwanej, które mogłyby być traktowane jako czyny nieuczciwej konkurencji, jednak nie formułowała w związku ze stawianymi zarzutami żadnych adekwatnych żądań zakazowych, stąd np. szczególne właściwości produktów z serii *SAMBUCOL*, treść informacji zawartej na opakowaniu produktu *B*, użycie oznaczenia podobnego dla produktu spożywczego – suplementu diety mające wpływ na renomę *SAMBUCOL* nie podlegały ocenie Sądu pod kątem sprzeczności z regułami uczciwej konkurencji.

Z tych przyczyn Sąd orzekł o oddaleniu powództwa, jako nieudowodnionego. (*a contrario* art. 10, art. 3 ust. 1 w zw. z art. 18 u.z.n.k.)

Orzeczenie o kosztach postępowania oparte zostało na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sprawy. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

Opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. w *sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu*. Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześć-krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach najbardziej zbliżonych. (§ 5.)

Rozporządzenie nie określa stawek minimalnych w sprawach o naruszenie reguł uczciwej konkurencji, dla ochrony przed naruszeniami oznaczeń, będących w istocie niezarejestrowanymi znakami towarowymi, powinny więc znaleźć zastosowanie stawki obowiązujące w sprawie o naruszenie prawa z rejestracji (§ 11 ust. 1 pkt 18). Wynagrodzenie adwokata wynosi w tym przypadku 840 zł.

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanej wykonującego zawód adwokata jest wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysokości.