



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 grudnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

Protokolant Magdalena Żabińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2019 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **P. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ożarowie Mazowieckim**

przeciwko **J. J.**

o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

1. oddala powództwo;
2. zasądza od P. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim na rzecz J. J. kwotę 1.697 (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

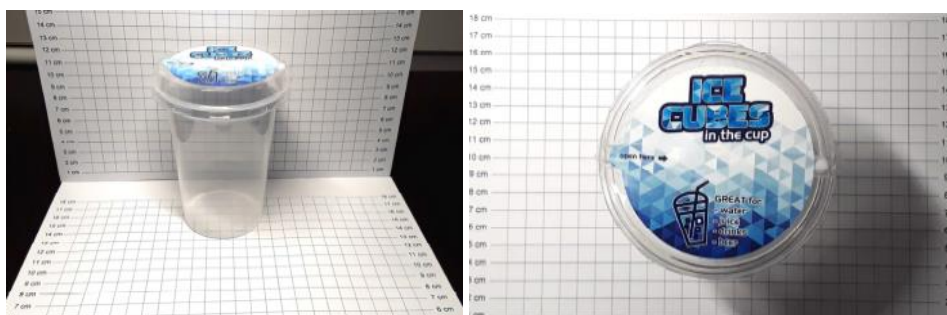
UZASADNIENIE

21 maja 2019 r. P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim wniosła o:

1. nakazanie J.J. zaniechania niedozwolonych działań stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji poprzez zaprzestanie produkowania, reklamowania, oferowania, eksportowania, wprowadzania do obrotu lub używania w inny sposób produktu w postaci jednorazowego kubka z lodem o wyglądzie i cechach (tj. kształcie, wysokości, objętości, zawartości, materiale użytym do wykonania)



przedstawionych na fotografiach:



2. nakazanie pozwanemu wycofania z obrotu, a następnie zniszczenia w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, wyprodukowanych przez niego, stanowiących jego własność i będących w jego posiadaniu wszystkich jednorazowych kubków z lodem o wyglądzie przedstawionym w pkt 1,

3. nakazanie pozwanemu zniszczenia w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku wszystkich stanowiących jego własność i będących w jego posiadaniu materiałów reklamowych, cenników oraz ofert dotyczących jednorazowych kubków z lodem o wyglądzie przedstawionym w pkt 1,
4. nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomości, na jego koszt, informacji o zapadłym orzeczeniu przez opublikowanie na stronie internetowej wykorzystywanej w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej www.lodyjan.com – a w przypadku zmiany strony internetowej w trakcie postępowania sądowego lub po jego zakończeniu na nowej stronie internetowej wykorzystywanej w prowadzonej działalności gospodarczej – w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, na stronie startowej ukazującej się bezpośrednio po wpisaniu adresu internetowego, w centralnym punkcie górnej części strony, w czarnej ramce o rozmiarze nie mniejszym niż 500x500 pikseli, czarną czcionką pogrubioną Times New Roman 16 lub równoważną, z interlinią 1,15 (zgodnie z formatowaniem programu Microsoft Word) czytelnego ogłoszenia obejmującego treść sentencji wyroku i utrzymywanie tego ogłoszenia na stronie internetowej nieprzerwanie przez okres 3 kolejnych następujących po sobie miesięcy,
5. nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomości, na jego koszt, informacji o zapadłym orzeczeniu przez opublikowanie w (...), w wydaniu ogólnopolskim, w wymiarze co najmniej ½ strony, w czarnej ramce, czarną czcionką pogrubioną Times New Roman 16 lub równoważną, z interlinią 1,15 (zgodnie z formatowaniem programu Microsoft Word), czytelnego ogłoszenia, obejmującego treść sentencji wyroku, w terminie 7 dni od daty jego uprawomocnienia się oraz utrzymywania tego ogłoszenia w tej gazecie w trzech kolejnych, następujących po sobie numerach,
6. zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów powstępowania. (k.4-124)

J.J. zażądał oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. Zarzucił, że dochodzone przez spółkę P. roszczenia są nieuzasadnione. Zaprzeczył naruszeniu reguł uczciwej konkurencji. Wyjaśnił, że dokonał zmiany kształtu produkowanych i oferowanych przezeń kubków, które – przy uwzględnieniu umieszczonych na nich oznaczeń – mają wygląd zdecydowanie odmienny od produktów powódki. (k.140-201)

Sąd ustalił:

Utworzona w 2013 r. P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji artykułów spożywczych (w tym lodu spożywczego,) oraz urządzeń chłodniczych. (dowód: odpis z rejestru przedsiębiorców KRS k.18-22) W 2016 r. w jej przedsiębiorstwie powstał pomysł na nowy produkt – kubek z lodem - szczelnie zamknięty i zabezpieczony plastikowy kubek, w środku którego znajdują się kostki lodu. Zaspakajał on potrzeby konsumentów łącząc gotowe do użycia kostki lodu z naczyniem, z którego można pić wybrany, schłodzony napój. (dowód: zeznania A.M.k.291)

20 czerwca 2016 r. kubki (bez napisów i grafiki) zostały zarejestrowane na rzecz powódki w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej jako wzory wspólnotowe nr nr 001450654-0001, 001450670-0001, 001450688-0001, 003229426-0001, 001450696-0001 i 001450662-0001:





(dowód: świadectwa rejestracji EUIPO k.24-53) Roszczenia spółki P. oparte na zarzucie naruszenia przez J.J. o praw z rejestracji tych wzorów wspólnotowych zostały oddalone przez Sąd wyrokiem wydanym 15 października 2018 r. w sprawie sygn. akt XXII GWwp 11/18. (dowód: odpis wyroku k.166-182)

Powódka wykorzystuje wzory i pomysł produkując i sprzedając hurtowo produkty o nazwie „Kubek z lodem”, z różnymi napisami i grafiką, m.in. o wyglądzie:



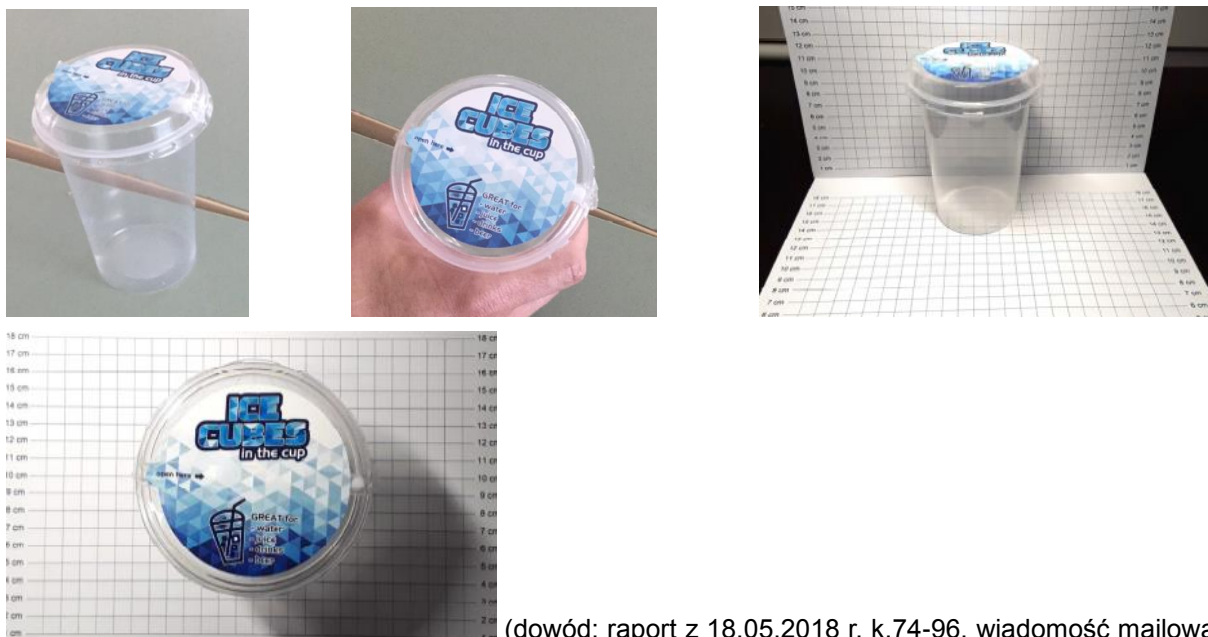
Są one dostępne w Polsce od 2016 r. w sklepach sieci handlowej (...), od 2017 r. wyłącznie z jej oznaczeniami (jako marka własna), bez oznaczeń powódki i informacji, że jest ona ich producentem. (dowód: fotografie k.113-117, 281-284, dowody rzeczowe, faktury k.223-232, potwierdzenie warunków handlowych k.233-236, umowa o współpracę w zakresie produktów marki własnej z 1.11.2017 r., k.237-250, gazetki reklamowe k.250-263, wydruki ze stron internetowych k.185-199, 264, zestawienie sprzedaży k.265-272, reklama k.273, katalog k.294, zeznania A.M. k.291)

Produkt powódki stał się sukcesem rynkowym, w 2016 r. spółka sprzedała około (...) kubków, a w 2017 r. już (...), dzięki kampanii reklamowej prowadzonej przez sieć handlową (...). Otrzymał ponadto 16 września 2016 r. nagrodę (...) zrzeszającej 130 członków z krajów Unii Europejskiej, w tym 4 producentów lodu z Polski za innowacyjny produkt w postaci kubka z lodem. (dowód: nagroda (...) k.54-56, oświadczenie k.57-58, wiadomość mailowa k.59-60, zeznania A. M. k.291)

Kubek z lodem spółki P. został także zakwalifikowany do uczestnictwa w „(...)” podczas Międzynarodowych Targów „(...)” zorganizowanych w A. w dniach 16-17 maja 2017 r. przez (...). Kryterium kwalifikacyjnym było kryterium nowości i innowacyjności wg stanu na 2016 r. (dowód: korespondencja mailowa k.61-66, 70-73, dokumentacja zdjęciowa k.67-69)

J.J. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą *F. J. J.* w Koszalinie, w szczególności w zakresie produkcji lodów i innych deserów mrożonych oraz produkcji lodu dla celów żywnościowych lub nie. (dowód: wydruk z CEIDG k.23) Wytwarzane przezeń kubki z lodem były sprzedawane hurtowo do sieci handlowych, m.in. (...). Na kubkach tych widnieje wyraźne oznaczenie pozwanego, który wskazany jest także jako producent. (dowód: fotografie k.119-122)

Na zlecenie powódki agencja detektywistyczna (...) przeprowadziła wywiad gospodarczy, którego wyniki potwierdziły, że w 2018 r. pozwany wytwarzał, oferował, reklamował i przygotowywał do wprowadzenia do obrotu jednorazowe kubki z lodem pod nazwą „ICE CUBES in the cup” o wyglądzie:



(dowód: raport z 18.05.2018 r. k.74-96, wiadomość mailowa k.92)

Kształt i wielkość kubka „ICE CUBES in the cup” oraz elementów, z których się składa są



bardzo zbliżone do produktu powódki:

(dowód: fotografie k.108-112, dowody rzeczowe). Ich wygląd i materiał, z którego są wykonane są typowe dla tego rodzaju produktów. Nie wyróżniają się swym wyglądem od kubków plastikowych innych producentów, różnią się od nich natomiast tym, że hermetycznie zamykane folią zawierają wewnątrz kostki lodu, a zatem sposobem ich używania. (bezsporne – brak dowodu przeciwnego)

Pozwany nie uznał wezwania przedsądowego do zaniechania naruszeń, jednak zmienił kształt produkowanych przez niego jednorazowych kubków z lodem oznaczając je nazwą „LÓD W KUBKU”:



(dowód: korespondencja stron k.97-106, dowody rzeczowe)

Pomysł na produkt w postaci hermetycznie zamykanego kubka z lodem i słomką nie jest nowy. W 29 stycznia 2008 r. został zarejestrowany w S. wzór przemysłowy nr US D560,512 S zgłoszony 30 sierpnia 2005 r. przedstawiający wygląd kubka realizującego taką funkcję. (dowód: świadectwo US Design Patent k.154-159) Podobny produkt był obecny na rynku (...) w latach 2013-2014 (dowód: wydruki ze stron internetowych k.160-165), a na polskim rynku w 2015 r. (dowód: wiadomość mailowa k.183, rysunek techniczny k.184) Na polskim rynku podobne kubki oferują nie tylko strony, ale także inni mniejsi przedsiębiorcy. Są one obecne w sieciach (...) i (...). (dowód: zeznania A.M.k.291)

Sąd zważył:

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na zasadzie wolności gospodarczej i swobody konkurencji. Działania konkurencyjne, bez względu na to, jak dotkliwe skutki mogą wywierać w sferze interesów innych uczestników obrotu, są co do zasady dozwolone, każdy przedsiębiorca funkcjonujący na polskim rynku może więc podejmować działania zmierzające do pozyskiwania kontrahentów – nabywców oferowanych przezeń towarów i usług. 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 Pyziół, Anna Walaszek-Pyziół *Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojęcia)*. Przegląd Prawa Handlowego 1994/10/1)

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 30.09.1998 r., sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Założeniem ustawy jest ochrona atrakcyjnej siły przedsiębiorcy oraz jej oddziaływanie na krąg odbiorców. Chodzi o rozgraniczenie między działaniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczającym poza ustanowione reguły, nie zaś o ochronę konkretnego osiągnięcia. Ustawa ma na celu zapewnienie prawidłowości zachowania się i działania podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do

rynku na równych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej uzasadnia poszukiwanie równowagi między wolnością rynku i swobodą obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, określonymi w art. 1. (wyrok Sądu Najwyższego z 11.07.2002 r., I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73)

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest 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.

W ust. 2 przykładowo wymienione zostały czyny nieuczciwej konkurencji, w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Sąd podziela powszechnie przyjęty w doktrynie i orzecznictwie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać tak, że ogólne określenie i przepisy czynu nieuczciwej konkurencji uszczegóławiające pozostają w następujących relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,
- wymagania określone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagać będzie zatem ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregośkolwiek z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Zgodnie z art. 18 ust. 1, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać m.in.:

1. zaniechania niedozwolonych działań;
2. usunięcia skutków niedozwolonych działań;
3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Należy przy tym uczynić zastrzeżenie, iż żądanie z pkt 1, może być dochodzone wyłącznie wówczas, gdy w dacie zamknięcia rozprawy istnieje stan naruszenia lub realna groźba naruszenia w przyszłości przez pozwanego reguł uczciwej konkurencji.

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słuszných interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocję określonego produktu, czy na rozpoznawalność oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w każdym przypadku wykazanie pierwszeństwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczności wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1.

Żądając ochrony na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca winien przedstawić twierdzenia i dowody na to, że działanie pozwanego wypełnia odpowiada znamionom czynów stypizowanych w art. 5-17 lub – powołując się na klauzulę generalną – zdefiniować niestypizowany tam czyn i wykazać zaistnienie przesłanek z ust. 1 art. 3 u.z.n.k.

Prawidłowe rozumienie istoty zwalczania nieuczciwej konkurencji wymaga szerszego spojrzenia na cały system prawa własności przemysłowej, którego element stanowi, zgodnie z art. 2 Konwencji związkowej paryskiej o ochronie własności przemysłowej podpisanej 20 marca 1883 r. Własność przemysłowa nie obejmuje pomysłów ani idei, przedmiot jej ochrony mogą natomiast stanowić określone dobra niematerialne, których charakter jest zasadniczo różny. Prawo z patentu chroni wynalazek, prawo do wzoru użytkowego nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, prawo do wzoru przemysłowego wygląd produktu cechujący się nowością i indywidualnym charakterem, zaś prawo do znaku towarowego oznaczenie pochodzenia towaru lub usługi. Wydanie przez właściwy urząd decyzji, z której wynika wyłączność uprawnionego może być poprzedzone szczegółowym badaniem spełnienia ustawowych przesłanek (patent na wynalazek, wzór użytkowy) lub ograniczone do stwierdzenia, że spełnione zostały wymogi formalne zgłoszenia (wzór wspólnotowy), ewentualnie, że brak jest bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji (znak towarowy). W żadnym razie o udzieleniu prawa w odniesieniu do konkretnego przedmiotu i jego ochrony w określonym zakresie nie decyduje sama tylko subiektywna ocena i wola zgłaszającego.

Należy pamiętać, że przyznanie wyłączności pociąga za sobą ograniczenie możliwości korzystania z dobra przez osoby trzecie, także w zakresie swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej i czerpania z dóbr przynależnych do domeny publicznej. W interesie ogółu, w znamienite większości przypadków ochrona prawa własności przemysłowej jest czasowo ograniczona, by po jego wygaśnięciu wynalazki, wzory użytkowe lub przemysłowe stać się mogły dobrem wspólnym, dostępnym dla wszystkich. Zarówno urzędy rejestracyjne, jak i sądy mają obowiązek dbania o właściwe stosowanie obowiązujących przepisów i sprzeciwiania się próbom nieograniczonego

czasowo monopolizowania dóbr należących do domeny. Jako przykłady warto wskazać znane przypadki dotyczące klocka L., kostki R., czy czekoladowego zajączka L.. Tylko wtedy, gdy wyłączność korzystania z dobra przez przedsiębiorcę nie wiąże się z ograniczeniami dla innych uczestników rynku akceptowalne jest istnienie bezterminowego monopolu (np. używania oznaczenia w funkcji znaku towarowego).

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji nie może zaburzać porządku systemu prawa własności przemysłowej. Przedmiotem ochrony są w tym przypadku interesy gospodarcze przedsiębiorcy, jednak nie te uzasadnione jedynie subiektywnie. Należy pamiętać, że dla każdego z dóbr właściwe jest określone prawo wyłączne. Nie można skutecznie poszukiwać ochrony na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tam, gdzie ustawodawca wyklucza przyznanie adekwatnego prawa wyłącznego. Jeśli zatem wzór przemysłowy (krajowy lub wspólnotowy) nie jest chroniony w zakresie w jakim cechy wyglądu produktu (wytworu) determinuje pełniona przezeń funkcja, a wyłączna funkcjonalność sprawia, że wzór nie jest ważny, powód nie może żądać ochrony interesu gospodarczego dla tych cech wyglądu produktu, które wynikają z funkcji jaką ma on realizować. Tymczasem spółka P. domaga się w tym postępowaniu udzielenia ochrony pomysłowi realizowanego w ten sposób, że w typowym plastikowym kubku, hermetycznie zamkniętym w znany i stosowany powszechnie na rynku sposób, umieszczane są kostki lodu, co pozwala nabywcy wlać doń wybrany napój sprzedawany odrębnie w puszce lub w butelce. Tego rodzaju pomysł (funkcjonalność produktu) nie może podlegać efektywnej ochronie jako wzór przemysłowy, czemu sąd dał wyraz oddalając powództwo w sprawie sygn. akt XXII GWwp 11/18. Powódka nie może także sprzeciwić się wytwarzaniu, oferowaniu czy wprowadzaniu do obrotu przez innych przedsiębiorców plastikowych kubków z lodem o określonym wyglądzie (odpowiednika prawa do wzoru przemysłowego) powołując się na przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

Brak więc, zdaniem Sądu, podstaw do udzielenia powódce ochrony na podstawie art. 13 ust. 1 u.z.n.k. Przepis ten typizuje jako czyn nieuczciwej konkurencji naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna jego postać, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

Samo naśladownictwo nie jest zabronione, jeżeli nie stwarza ryzyka wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Bezwzględny zakaz naśladownictwa produktów wytwarzanych przez innego przedsiębiorcę prowadziłyby do powstania nieograniczonego żadnym terminem monopolu eksploatacji określonego rozwiązania technicznego i uniemożliwiłaby lub co najmniej utrudniał wchodzenie na rynek innym przedsiębiorcom, prowadzącym podobną działalność. Pozostawałoby to w sprzeczności z porządkiem prawnym opartym na zasadzie wolności gospodarczej i regułach uczciwej konkurencji. Samo naśladownictwo produktów innego przedsiębiorcy, nie korzystającego ze szczególnej ochrony jego praw wyłącznych, nie jest sprzeczne z regułami konkurencji i nie uzasadnia przyjęcia istnienia czynu nieuczciwej konkurencji. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 11.08.2004 r. II CK 487/03)

Do oceny możliwości wystąpienia konfuzji między porównywalnymi produktami przyjmuje się model należycie poinformowanego, uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. Tak określony wzorzec nie może być jednak definiowany w oderwaniu od ustalonych – odrębnie dla każdej sprawy –

warunków obrotu i realiów życia gospodarczego. Możliwość konfuzji, o której mowa w art. 13 ust. 1 u.z.n.k., zachodzi wówczas, gdy dla przeciętnego odbiorcy zewnętrzna postać porównywanych produktów jest tego rodzaju, że nie jest możliwe odróżnienie oryginału od kopii. Nie jest konieczne, aby oba produkty były identyczne. Wystarczające jest podobieństwo na tyle wysokie, że przeciętny nabywca, na podstawie ogólnego i całościowego wyrażenia nie odróżnia wyrobu naśladującego od oryginalnego. Możliwości wystąpienia konfuzji nie wyłączają przy tym drobne różnice występujące w produktach obu stron. Ocenę należy dokonać przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności towarzyszących wyborowi towaru przez klienta. Niewątpliwie znaczna różnica w jakości porównywalnych produktów, dostrzegalna wzrokowo w chwili podejmowania decyzji o ich nabyciu, może niekiedy wyłączać możliwość konfuzji. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 6.03.2014 r., V CSK 202/13) Wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz trwale umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wyłącza możliwość wywołania błędu zarówno co do tożsamości producenta, jak i produktu. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 14.11.2008 r., V CSK 162/08) Decydujące znaczenie dla wyłączenia ryzyka konfuzji może mieć zatem odmienne opakowanie produktu, zawierające odróżniające oznaczenia i informację o jego pochodzeniu. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 16.01.2009 r. V CSK 241/08)

Należy dodatkowo podkreślić, że w ust. 2 art. 13 u.z.n.k. wyklucza uznanie za czyn nieuczciwej konkurencji **naśladowania cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej jego użyteczność**. Jeżeli naśladowanie cech funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzględnienia jego charakterystycznej formy, co może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, naśladowca jest zobowiązany odpowiednio oznaczyć produkt.

Powoływanie się przez spółkę P. na przepis art. 13 u.z.n.k. należy uznać za nieusprawiedliwione. Powódka dąży do zakazania pozwanemu używania produktu o określonym wyglądzie nie dlatego, że jest on nowy i cechuje go indywidualny charakter, lecz ze względu na jego funkcjonalność. Właściwe oznaczenie kubków J. J. sprawia, że mamy w tym przypadku do czynienia z wyłączeniem na podstawie art. 13 ust. 2 u.z.n.k. Przy stosowaniu reguł ustawy z 16 lutego 1993 r. należy mieć ponadto na względzie, że przyznanie powódce w tym zakresie wyłączności pociągałoby za sobą ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez konkurencyjnych przedsiębiorców, stojąc w sprzeczności także z interesami konsumentów i umniejszając domenę publiczną, z której powinni móc korzystać wszyscy.

Użyteczność rozwiązania technicznego jest właściwa wzorowi użytkowemu, by jednak uzyskać nań prawo ochronne rozwiązanie musiałaby cechować światowa nowość. Przesłanki tej nie spełnia kubek z lodem spółki P., co wykazał pozwany. Powódka nie uzyskała ponadto wymaganej dla uzyskania ochrony decyzji administracyjnej.

Za całkowicie chybione należy uznać wskazanie w pozwie jako podstawy prawnej roszczeń art. 10 u.z.n.k. Zgodnie z tym przepisem, 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, konser-

wacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich (ust. 1), a także wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi. (ust. 2.) Powódka nie przedstawiła twierdzeń ani dowodów na to, że produkt pozwanego jest oznaczony w sposób mogący wywoływać ryzyko konfuzji konsumenckiej, w szczególności co do jego pochodzenia. Nie wskazała w pozwie na żadne informacje zamieszczone na kubku J.J. mogące uzasadniać zarzut dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k. Ostatecznie wycofała się z tego zarzutu.

Nie można się także zgodzić z zarzutem dopuszczenia się przez J.J. czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k. I na tej podstawie spółka P. żąda ochrony pomysłu, funkcjonalności produktu, które nie uzasadniają przyznania jednemu tylko przedsiębiorcy nieograniczonej w czasie wyłączności stosowania na terytorium Polski użytecznego rozwiązania technicznego. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie może zapewniać monopolu dla dóbr niematerialnych w sytuacjach, w których nie zasługują one na ochronę.

Nie ulega wątpliwości, że strony są konkurentami, a wprowadzanie do obrotu przez pozwanego kubków z lodem realizującego identyczne co produkty spółki P. rozwiązanie może negatywnie oddziaływać na jej interesy gospodarcze (wielkość sprzedaży, wysokość uzyskiwanych z niej przychodów). Pozwany nie dopuszcza się jednak naruszeń prawa, w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie dóbr osobistych, prawa własności, praw autorskich, ochrony konsumentów, kodeksu karnego.

Zarzut powódki koncentruje się na naruszeniu dobrego obyczaju handlowego:

W orzecnictwie przyjmuje się szeroką interpretację przesłanki naruszenia lub zagrożenia interesu w rozumieniu art. 3 ust. 1. Zdaniem Sądu Najwyższego, interes przedsiębiorcy uzasadniający domaganie się ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zależności od podstawy i drogi ochrony, którą oberze uprawniony. Jeżeli dochodzi on roszczeń wyrównawczych musi zawsze wykazać konkretne zmiany w sytuacji majątkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jeżeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowań w konkretnym stanie faktycznym sam sposób naruszenia dobrych obyczajów może wystarczyć do uznania, że zachowania te co najmniej zagrażają interesom przedsiębiorcy domagającego się ochrony. (wyrok z 14.10.2009 r., V CSK 102/09)

Powszechnie przyjmuje się, że przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawę ochrony renomowanych oznaczeń odróżniających (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 20.10.2005 r., V CK 154/05). Można go jednak także odnosić do renomy przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa lub produktu, sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem wykorzystanie efektów cudzej pracy (pasożytnictwo), a w szczególności wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczególnej pozycji rynkowej. Taka interpretacja art. 3 ust. 1 wynika m.in. z wyroku Sądu Najwyższego z 2.01.2007 r. (V CSK 311/06), zgodnie z którym, dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszywanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowa-

niu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim, rodzajowo tożsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Taki obyczaj wywodzi się z zakorzenionej w polskim społeczeństwie i w każdym razie zasługującej na aprobatę normy moralnej, zgodnie z którą nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy. (por. także wyrok Sądu Najwyższego z 23.10.2008 r., V CSK 109/08)

Spółka P. przedstawia swój produkt w postaci kubka z lodem jako nowatorski. Jak-kolwiek relatywnie został on wprowadzony na rynku polskim wcześniej niż produkt pozwanego, to Sąd na istotne wątpliwości co do zasadności przyznania powódce krajowego monopolu na korzystanie z wyłączeniem innych przedsiębiorców z rozwiązania znanego za granicą, ujawnionego w publicznie dostępnej bazie urzędu rejestracyjnego S.. Z braku nowości nie mogłoby ono być skutecznie chronione prawami na wzór użytkowy, czy nawet przemysłowy.

Powódka nie wykazała, że rozwiązanie istotnie zostało wypracowane w jej przedsiębiorstwie, nie wskazała nawet jego twórcy. Nie przedstawiła żadnych dowodów na to, że sukces rynkowy jaki odniósł kubek z lodem jest jej zasługą. Przeciwnie, przyznała, że nie jest nigdzie ujawniona jako wytwórca, a popularność i wzrost sprzedaży zawdzięcza akcji reklamowej, a zatem nakładom sił i środków (wysiłkowi handlowemu włożonemu w wykreowanie i utrzymanie produktu) sieci handlowej Żabka, gdzie kubki są sprzedawane pod marką własną. Sam pomysł na funkcjonalność produktu i jego wytwarzanie nie uzasadnia udzielenia ochrony na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. chroniącego przed czynami nieuczciwej konkurencji wypracowaną przez przedsiębiorcę renomę. Nie stanowią o niej zagraniczne nagrody branżowe, czy udział w konkursach, których wartość nie jest możliwa do oszacowania.

Naruszenia interesu gospodarczego w sposób zdefiniowany w klauzuli generalnej nie można domniemywać. Powód zainteresowany uzyskaniem ochrony renomy oznaczenia swych produktów lub pozycji rynkowej swego przedsiębiorstwa powinien wskazać i udowodnić wymienione wyżej przesłanki. **W ocenie Sądu spółka P. nie sprostала temu obowiązkowi, nie może więc żądać zastosowania względem J.J. sankcji z art. 18 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.**

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sporu. 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.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego lub rzecznika patentowego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Koszty zastępstwa procesowego rzecznika patentowego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (tj. z dnia 15 lipca 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1431) Zgodnie z jego § 2 ust. 1, koszty zastępstwa zasądzone przez sądy nie mogą być wyższe niż stawki minimalne, niezależnie od wysokości tych opłat ustalonych w umowie pomiędzy rzecznikiem patentowym a klientem, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Koszty zastępstwa można ustalić w

wysokości wyższej niż stawka minimalna opłaty, stosowana w odniesieniu do czynności danego rodzaju, ale nieprzekraczającej sześciokrotności tej stawki, jeżeli przemawia za tym rodzaj i zawartość sprawy oraz niezbędny nakład pracy rzecznika patentowego, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązywania sporu, również przed wniesieniem pozwu. W przypadku ustalenia opłaty za czynności rzecznika patentowego w wysokości niższej niż stawka minimalna opłaty, stosowana w odniesieniu do czynności danego rodzaju, koszty zastępstwa ustala się zgodnie z przedstawionym spisem kosztów). Opłaty te sąd podwyższa o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług. (ust 2)

Stawki minimalne ustala się od wartości przedmiotu sprawy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej. (§ 3 ust. 1) W sprawach o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji stawka minimalna wynosi 1.680 zł (§ 5 ust. 1 pkt 3) i nie obejmuje opłat od roszczeń majątkowych (pieniężnych) dochodzonych łącznie. (§ 5 ust. 2)

Ponieważ rozporządzenie nie wskazuje stawek minimalnych w sprawach o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, należy do nich stosować stawki z § 5 ust. 1 pkt 3, bowiem wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju. (§ 3 ust. 2)