



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 października 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant asystent sędziego Magdalena Materowicz-Kukla

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2019 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **W.W.**

przeciwko **M. S.A. z siedzibą w Warszawie**

o ochronę praw do unijnych znaków towarowych i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji


1. oddala powództwo;
2. zasądza od W.W. na rzecz M. S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 1.697 (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 11 kwietnia 2019 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 24/19 Sąd udzielił W.W. zabezpieczenia roszczeń przeciwko M. S.A. z siedzibą w Warszawie o:


1. zaniechanie naruszania praw z rejestracji unijnych znaków towarowych „VOBRO” EUTM: 011168002 oraz „VOBRO LOVE EDITION” EUTM: 011168093, polegających na używaniu w obrocie przez



obowiązanego następującego oznaczenia: , poprzez: zakazanie obowiązanej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, używania w obrocie, tj. oznaczania, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania czekoladek z użyciem tego oznaczenia;


2. usunięcie skutków niedozwolonych działań stanowiących naruszenie praw z rejestracji unijnych znaków towarowych „VOBRO” EUTM: 011168002 oraz „VOBRO LOVE EDITION” EUTM: 011168093





polegających na używaniu w obrocie przez obowiązanego następującego oznaczenia: , poprzez: zobowiązanie obowiązanej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, do wycofania z obrotu gospodarczego czekoladek z użyciem tego oznaczenia.

Sąd oddalił wniosek w zakresie zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych wynikających z naruszenia



praw do unijnych znaków towarowych odnoszących się do oznaczenia , a także roszczeń wynikających z popełnienia przez obowiązaną czynów nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do



oznaczeń:  .

Postanowienie zostało zaskarżone przez obowiązaną, na której wniosek 20 maja 2019 r. Sąd wstrzymał wykonanie zabezpieczenia.

8 maja 2019 r. W.W. wystąpił z pozwem o:

1. zakazanie M. S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 9.2b i art. 129 i 130 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej w zw. z art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 1¹ w zw. z art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (p.w.p.) używania w obrocie, tj.

oznaczania, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania czekoladek w opakowaniach z



użyciem następujących oznaczeń: , ;

2. nakazanie pozwanej na podstawie art. 9.2.b i art. 129 i 130 rozporządzenia w zw. z art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 1¹ w zw. z art. 287 ust. 2 i 3 w zw. z art. 286 p.w.p. wycofania z obrotu gospodarczego czekoladek z użyciem oznaczeń przedstawionych w pkt 1.;

3. zakazanie pozwanej, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 10 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.) używania w obrocie, tj. oznaczania, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania czekoladek w opakowaniach z użyciem oznaczeń przedstawionych w pkt 1.;

4. nakazanie pozwanej, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 10 u.z.n.k. wycofania z obrotu gospodarczego czekoladek z użyciem oznaczeń przedstawionych w pkt 1.;

5. nakazanie pozwanej na podstawie art. 287 ust. 2 p.w.p. podania do publicznej wiadomości, na jej koszt, informacji o treści zapadłego orzeczenia, poprzez opublikowanie na stronie internetowej pozwanej, na stronie startowej pod adresem [https://www. \(...\) .pl](https://www. (...) .pl) i w zakładce „Produkty” pod adresem [https://www. \(...\) .pl/pl/1,produkty.html](https://www. (...) .pl/pl/1,produkty.html), bezpośrednio pod nagłówkiem z logo pozwanej, czcionką Arial, koloru czarnego na białym tle, w czarnym obramowaniu, całkowitej wielkości co naj-mniej 1/8 każdej ze stron, informacji o treści: *Wyrokiem z dnia ... Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał M. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie naruszania praw Pana W.W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ZPC „V.” W.W. do unijnych znaków towarowych: 1. „VOBRO”, zarejestrowanego w dniu 26 lutego 2013 roku pod nr EUTM: 011168002 oraz 2. „VOBRO LOVE EDITION”, zarejestrowanego w dniu 26 lutego 2013 roku pod nr EUTM: 011168093 oraz czynów nieuczciwej konkurencji względem ZPC „V.” W.W. poprzez zakazanie M. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie używania w obrocie, tj. oznaczania, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania czekoladek w opakowaniach z użyciem*



następujących oznaczeń: oraz nakazanie M. S.A. z siedzibą w Warszawie wycofania z obrotu



gospodarczego czekoladek z użyciem oznaczeń: .” - w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku i utrzymania tej informacji na stronie internetowej nieprzerwanie przez okres 90 dni;

6. zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania. (k. 2-63)

Postanowieniem wydanym 15 maja 2019 r. Sąd oddalił zawarty w pozwie wniosek W.W. o udzielenie zabezpieczenia roszczeń opartych na podstawie:

1. art. 9.2b i art. 129 i art. 131 rozporządzenia w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p. o zaniechanie naruszania praw z rejestracji unijnych znaków towarowych „VOBRO” EUTM: 011168002 oraz „VOBRO LOVE EDITION” EUTM: 011168093, polegających na bezprawnym używaniu w obrocie przez pozwaną



oznaczenia , poprzez: zakazanie pozwanej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, używania w obrocie, tj. oznaczania, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania czekoladek z użyciem takich oznaczeń;

2. art. 9.2b i art. 129 i art. 131 rozporządzenia w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p. o usunięcie skutków niedozwolonych działań stanowiących naruszenie praw z rejestracji unijnych znaków towarowych „VOBRO” EUTM: 011168002 oraz „VOBRO LOVE EDITION” EUTM: 011168093 polegających na bezprawnym używaniu w obrocie przez pozwaną oznaczenia przedstawionego w pkt 1., poprzez: zobowiązanie pozwanej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, do wycofania z obrotu gospodarczego czekoladek z użyciem oznaczenia przedstawionego w pkt 1.;

3. art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 10 u.z.n.k. o zaniechanie niedozwolonych działań stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji tj. oznaczania towarów w sposób bezprawny i sprzeczny z dobrymi obyczajami, który może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia, co zagraża i narusza interesy powoda, polegających na bezprawnym używaniu w obrocie przez pozwaną oznaczenia przedstawionego w pkt 1., poprzez: zakazanie pozwanej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, używania w obrocie, tj. oznaczania, oferowania, wprowadzania do obrotu i reklamowania czekoladek z użyciem oznaczenia przedstawionego w pkt 1.;

4. art. 18 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 10 u.z.n.k. o usunięcie skutków niedozwolonych działań stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji tj. oznaczaniu towarów w sposób bezprawny i sprzeczny z dobrymi obyczajami, który może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia, co zagraża i narusza interesy powoda, polegających na bezprawnym używaniu w obrocie przez pozwaną oznaczenia przedstawionego w pkt 1., poprzez: zobowiązanie pozwanej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, do wycofania z obrotu gospodarczego czekoladek z użyciem oznaczenia przedstawionego w pkt 1. (k.189-196)

M. S.A. z siedzibą w Warszawie zażądała oddalenia powództwa i zasądzenia na jej rzecz zwrotu kosztów procesu. (k.200-252)

Sąd ustalił:

W.W. prowadzi od 1986 r. działalność gospodarczą pod firmą (...) „V.” W.W. w Brodnicy w zakresie produkcji wyrobów czekoladowych, słodczy i ciastek. Obecnie jego wyroby są eksportowane do ponad 40 krajów na czterech kontynentach, a rocznie produkcja przekracza (...) bombonierek. Oferta VORBO to ponad 100 rodzajów wyrobów czekoladowych i ponad 30 rodzajów ciastek. Surowce wykorzystywane w ich produkcji są sprowadzane m.in. z B., N., S., S. i W.. Ich wysoką jakość i spełnienie przez nie najwyższych norm produkcji potwierdzają certyfikaty ISO 22000 i (...). (dowód: informacja z CEIDG k.70, wydruk ze strony internetowej k.85, zeznania świadka T.K..975)

W.W. jest uprawniony do słowno-graficznych unijnych znaków towarowych zarejestrowanych w



Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerami: 011168002

i



11168093 chronionych od 6 września 2012 r. dla towarów w klasie 30. klasyfikacji nicejskiej: wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodczy, czekolady, bombonierki, cukierki czekoladowe, wiśnie w czekoladzie. (dowód: świadectwa rejestracji EUIPO k.87-94)

Powód opracował i wprowadził na rynek także wiele innych opakowań wyrobów czekoladowych i cukierniczych wykorzystujących podobny pomysł i zawierających wspólne elementy: podłużne kartonowe opakowanie, graficzne przedstawienie kwiatów, nazwę własną bombonierki pisaną ozdobną czcionką. Od grudnia 2009 r. wytwarza i sprzedaje bombonierki w dwóch seriach pod nazwą: „Choco Party Best Wishes” w opakowaniach o wyglądzie:



i „Cherry Roses” w opakowaniach o wyglądzie:



. (dowód:

zestawienie k.96-97, fotografie opakowań k.99-104, dowody rzeczowe)

W okresie od kwietnia 2017 r. do kwietnia 2018 r. sprzedaż produktów z serii „Cherry Roses” osiągnęła wartość przeszło (...) zł. Wartość sprzedaży „Cherry Roses” i „Choco Party Best Wishes” to (...)zł rocznie. Produkty z serii „Cherry Roses” i „Choco Party Best Wishes” były sprzedawane w Polsce do sklepów wielkopowierzchniowych i małych, a także eksportowane za granicę. V. skupia się głównie na rynkach krajów Europy Środkowej i Wschodniej: C. i S., R., W., B.i R. . Od stycznia 2017 r. produkty „Cherry Roses” trafiają do (...) sklepów niesieciowych w całej Polsce, a „Choco Party Best Wishes” do 4.377. „Cherry Roses” jest numerem jeden pod względem wielkości sprzedaży produktów okazjonalnych VOBRO, pomimo zmiany w ostatnich latach gramatury i kształtu opakowania. Od pojawienia się na tym rynku produktów pozwanej powód odnotowuje stratę w obrocie w szczególności w zakresie produktu „Cherry Roses”. (dowód: zestawienia i tabele k.106-128, zeznania świadka T.K.k.975)

Produkty „Cherry Roses” i „Choco Party Best Wishes” są kupowane zwykle jako prezent. Stanowią połączenie bombonierki z elementem kwiatowym, a więc mogą pełnić funkcję podwójnego prezentu – czekoladek i kwiatka. Częściej są sprzedawane okazjonalnie. (dowód: zeznania świadków T.K. i M.O.k.975)

M.S.A. z siedzibą w Warszawie także prowadzi działalność gospodarczą w przemyśle cukierniczym. Jest znanym na polskim rynku producentem słodczy. Pod nazwą „M.działa od 1993 r. kontynuując liczącą ponad pół wieku tradycję cukiernictwa zakładów „(...)” i „(...)”. Obecnie posiada dwa zakłady produkcyjne w R.. (dowód: wydruk z KRS k.72-83, fotografie k.130, 132, 134, wydruki ze stron internetowych i gazetki k.136-149, 168-182, 263-386, 393-512)

Pozwana jest uprawniona do znaków towarowych chronionych w Polsce i w Unii Europejskiej: słownych **MIESZKO CHERRISSIMO** R-1811865 od 29 stycznia 2004 r., **CHERRISSIMO** R-210324 od 26 marca 2007 r., **MIESZKO AMORETTA** R-183466 od 8 marca 2005 r., **AMORETTA** R-210325 od 26 marca 2007 r., **MIESZKO CHERRISSIMO** EUTM 004888301 od 1 lutego 2006 r. i **MIESZKO**



AMORETTA EUTM 004888327 od 12 stycznia 2006 r., a także słowno-graficznych R-



188662 od 1 lutego 2006 r. i R-205928 od 6 października 2005 r. (dowód: świadectwa rejestracji EUIPO, wydruki z bazy Urzędu Patentowego RP k.514-522) Znaki te są przez nią od wielu lat intensywnie używane dla wyrobów czekoladowych, przez co stały się znane i rozpoznawalne na polskim rynku. (dowód: wydruki ze stron internetowych i gazetki k.136-149, 168-182, 263-386, zeznania świadka N.T. k.975)

W 2003 r. M. S.A. wprowadziła na rynek bombonierki „AMORETTA”, a w 2005 r. wiśnie w likierze „CHERRISSIMO”, które były oferowane na rynku polskim w 2010 r. w opakowaniu w kształcie



tuby o wyglądzie:

Od stycznia 2017 r. pozwana wprowadzała

do obrotu czekoladki w opakowaniach o wyglądzie:



. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.168-182, wydruk z artykułu k.384-386, 390-391) Od przełomu lat 2018/2019 oferuje do sprzedaży w Polsce i na



W. produkty „CHERRISSIMO” i „AMORETTA” w opakowaniach o wyglądzie: W ich opisie wskazywany jest wytwórca (M. i ich nazwa handlowa produktu. (dowód: fotografie k.130-134, dowody rzeczowe, wydruki ze stron internetowych i gazetki k.136-149, 168-182, 263-386, 393-512, tłumaczenia k.960-968, dowód zakupu k.155) Na opakowaniach wyraźnie widoczne są elementy słowne: CHERRISSIMO i MIESZKO oraz AMORETTA i MIESZKO, a napisy AMORETTA i CHERRISSIMO zajmują znaczącą część opakowania, pisane białą czcionką na czerwonym tle i złotą czcionką na różowym tle. Na opakowaniach czekoladek pozwanej znajdują się także napisy „CLASSIC”

i „for you” oraz wizerunek pralin i wiśni. (dowód: zeznania świadka M.O. k.975, fotografie k.591-628, 630-664, dowody rzeczowe)

Wartość sprzedaży czekoladek „AMORETTA” w 2018 r. wynosiła ponad (...) złotych netto, roczna wartość sprzedaży czekoladek „CHERRISSIMO” na terytorium Polski w latach 2015-2018 wynosiła natomiast około (...) złotych. (dowód: zestawienia sprzedaży k.388, 482, 953, zeznania świadka Z.R. k.975) Czekoladki „CHERRISSIMO” uzyskały tytuł (...) w konkursie organizowanym pod patronatem Ministra Gospodarki. W 2016 i 2017 r. „CHERRISSIMO” i „AMORETTA” uzyskały nagrody specjalne „(...)” przyznane dla linii produktów przez czytelników miesięcznika (...). (dowód: wydruki artykułów k. 484-488, 489-499, 500-512, zeznania świadka M.O.k.975)

Od wielu lat na rynku polskim istnieje praktyka stosowania przez producentów podłużnych opakowań oraz elementów graficznych w postaci kwiatów (w szczególności róży) oraz deskryptorów smaku np. wiśni na opakowaniach czekoladek. Produkty w tego typu opakowaniach wytwarzają, oprócz stron, „(...)”, „(...) „(...)” i „(...)”. (dowód: wydruki przedstawiające opakowania różnych producentów czekoladek z elementem kwiatu k.524-578, wydruki przedstawiające podłużne opakowania różnych producentów czekoladek k.580-767, zeznania świadków N.T., M.O. i T.K. k.975)

Okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. ustalone zostały na podstawie zaoferowanego przez strony materiału dowodowego. Czyniąc ustalenia Sąd oparł się na dowodach z dokumentów, fotografiach, dowodach rzeczowych i wydrukach ze stron internetowych, uzupełniając także na zeznaniach świadków – w zakresie w jakim korespondowały one z pozostałym materiałem dowodowym i nie budziły wątpliwości co do ich wiarygodności.

Wynikają z niego w sposób niewątpliwy prawa wyłączne W. W. i M. S.A. do znaków towarowych oraz używanie przez strony przeciwstawianych sobie opakowań w kształcie słupa z wizerunkiem kwiatu oraz napisami wskazującymi producenta (V., M.) i nazwy handlowe serii produktów („CHERRISSIMO” i „AMORETTA”, „Cherry Roses” i „Choco Party Best Wishes”) od wielu lat obecnych na rynku, znanych i rozpoznawalnych w relatywnym kręgu konsumentów. Bezsporne jest przy tym relatywne pierwszeństwo stosowania przez powoda opakowań w kształcie słupa z wizerunkiem kwiatu dla opakowań czekoladek „Cherry Roses” i „Choco Party Best Wishes” oraz stosunkowo niedawne zastosowanie przez M. S.A. dość podobnego koncepcyjnie (w tych dwóch elementach) opakowania dla czekoladek „CHERRISSIMO” i „AMORETTA”. Powód nie zdołał przy tym skutecznie zanegować twierdzenia pozwanej o obecności na polskim rynku podobnie pakowanych i wizualizujących kwiaty wyrobów czekoladowych konkurencyjnych producentów.

Sąd zważył:

I. Odnośnie do naruszenia praw z rejestracji unijnych znaków towarowych:

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez

ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 (...), z 18.06.2002 r. w sprawie C-299/99 (...), z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 (...), wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w sprawie T-157/08 (...)

Prawo wyłączne zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału z 22.09.2011 r. w sprawie C-482/09 (...), a także wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 (...), z 23.03.2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 (...)

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi natomiast, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

- a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;
- b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego (zarówno unijnego, jak i krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczące różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20.03.2003 r. C-291/00 (...)) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (...)) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i

ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 (...), z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 (...))

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 (...), z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 (...)) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 (...), z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 (...), z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 (...))

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 (...), z 4.05.1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 (...), z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...)) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 (...), z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 (...), z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 (...), z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 (...)) oraz wyroki Sądu z 9.07.2003 r. w sprawie T-162/01 (...) z 20.01.2010 r. w sprawie T-460/07 (...))

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 (...)) i z 12.01.2006 r. C-361/04 (...)) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci nie-doskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 (...)) i z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 (...))

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowa-

grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 (...)) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;
- f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznanie przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku. Przepis art. 286 p.w.p. stanowi natomiast, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Rozstrzygając o naruszeniu znaku towarowego sąd może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd. (art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.)

Nie ulega wątpliwości Sądu, że W.W. jest uprawniony do wyłącznego używania na terytorium Unii Europejskiej słowno-graficznych znaków towarowych zarejestrowanych w EUIPO pod numerami:



11168002 i 11168093, chronionych od 6 września 2012 r., dla towarów w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej: wyroby cukiernicze i czekoladowe, słodycze, czekolady, bombonierki, cukierki czekoladowe, wiśnie w czekoladzie. Znaki te są przez uprawnionego używane jako postaci opakowań czekoladek, a zatem w formie przestrzennej uzupełnionej o nazwy handlowe „CHERRY ROSES” i „CHOCO PARTY BEST WISHES”, które niewątpliwie znacząco zwiększają ich zdolność odróżniającą (brak natomiast dowodu na to, że powód rzeczywiście używa swych znaków w postaci, w jakiej zostały one zarejestrowane). To element słowny V. identyfikujący znanego, od wielu lat obecnego na rynku producenta czekoladek ma w znakach towarowych charakter dystynktywny. Sąd nie podziela przekonania powoda, że konsumenci zwracają uwagę na kształt opakowania i element graficzny kwiatu (róża) pomijając kolorystykę i elementy słowne. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów unijnych, to właśnie elementy słowne są – co do zasady – najłatwiej zapamiętywane przez nabywców.

Znakom tym powód przeciwstawia oznaczenie opakowań czekoladek M. S.A. o wyglądzie:



Jakkolwiek kształt opakowań i wizerunek kwiatu (róża i tulipan) są tożsame z odpowiednimi cechami znaków powoda, to elementy dystynktywne: słowne (nazwy handlowe „CHERRISSIMO” i „AMORETTA”, wskazanie producenta M.) i graficzne (kolorystyka, przedstawienie róży i odmienny gatunek kwiatu w przypadku tulipana) zdecydowanie odróżniają opakowania towarów pozwanej od znaków powoda.

Kształt opakowania (słup) i przedstawienie na nim kwiatu nie może być uznane za odróżniające znaki powoda, ponieważ na rynku artykułów cukierniczych wielu producentów używa dla czekoladek podobnych opakowań. (wynika to z niezakwestionowanych przez powoda wydruków ze stron internetowych) Same kwiaty zaś są od lat, na całym świecie tak powszechnie używane na opakowaniach czekoladek (bombonierki), że nie można uznać za usprawiedliwione przypisywania sobie przez powoda wyjątkowości tego elementu jego znaków towarowych i kojarzenia przez konsumentów wyłącznie z nim pojedynczych czerwonych róż (czy szerzej kwiatów). Za decydujące nie można uznać także zbieżności kolorystycznych, w przypadku kwiatów, czekoladek i owoców wiśni odzwierciedlając bowiem ich naturalną kolorystykę. Tło opakowań przedstawionych w znakach towarowych i używanych przez M. S.A. zdecydowanie się różni.

W żadnym razie nie można uznać za zasadne twierdzeń powoda o tym, że w tym przypadku jego znakom powinny być przeciwstawione opakowania pozwanej bez napisów, takich oznaczeń M.

S.A. nie używa bowiem w obrocie i nie są one przedmiotem roszczeń, które odnoszą się do opakowań o



wyglądzie: . Należy zwrócić uwagę na niekonsekwencję powoda, który zmierza w istocie do zakazania pozwanej używania opakowań wyrobów czekoladowych o określonym kształcie i z wizerunkiem kwiatu, choć nie dysponuje do nich prawem wyłącznym. Przekonując o naruszeniu pomija dwuwymiarowość swych znaków oraz zawarty w każdym z nich element słowny VOBRO (i LOVE EDITIONS w znaku nr 11168093), a z drugiej strony w swej ocenie naruszenia eliminuje z oznaczeń pozwanej dystynktywne elementy słowne MIESZKO oraz „CHERRISSIMO” i „AMORETTA”. Z takim sposobem dokonania oceny naruszenia nie można się zgodzić. Prawa W.W. obejmują dwuwymiarowe, barwne przedstawienie opakowania w kształcie słupa, z wizerunkiem kwiatu oraz z napisami VOBRO i LOVE EDITIONS w znaku nr 11168093. Kwestionowanych oznaczeń (opakowań) pozwanej nie sposób więc uznać za identyczne ze znakami powoda na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej ani koncepcyjnej.

Sąd nie podziela przekonania powoda, że kształt opakowania i umieszczony na nim wizerunek kwiatu, wykorzystywane zresztą przez różnych producentów na rynku wyrobów czekoladowych, są decydujące dla przyjęcia, że znaki powoda i oznaczenia pozwanej są identyczne na płaszczyźnie znaczeniowej. Teoretycznie byłoby to możliwe w przypadku szczególnie wyróżniających się na rynku kształtów i grafiki, przy braku innych elementów odróżniających, z taką sytuacją nie mamy jednak do czynienia w tym postępowaniu. W znakach powoda i oznaczeniach pozwanej wyróżniają się całkowicie odmienne elementy słowne (VOBRO i LOVE EDITION w znaku nr 11168093 oraz M. , „CHERRISSIMO” i „AMORETTA”).

Świadomy i rozważny konsument bez problemu odróżni towary stron, szczególnie, że od wielu lat intensywnie używane na rynku oznaczenia MIESZKO oraz „CHERRISSIMO” i „AMORETTA” wykluczają skojarzenie przez znaczną liczbę osób należących do relatywnego kręgu osób zainteresowanych nabyciem czekoladek oznaczeń pozwanej ze znakami towarowymi powoda. Mogą się oczywiście zdarzyć jednostkowe przypadki pomyłek, jednak dotyczyć to może wyłącznie konsumentów nieuważnych, którzy podejmują decyzję zakupową nie czytając napisów na opakowaniach lub lekceważąc je, w żadnym razie nie mogą być oni uznani za modelowego konsumenta zdefiniowanego w art. 2 pkt 8 ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (*konsumenta, który jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny; oceny dokonuje się z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych, językowych i przynależności danego konsumenta do szczególnej grupy konsumentów, przez którą rozumie się dającą się jednoznacznie zidentyfikować grupę konsumentów, szczególnie podatną na oddziaływanie praktyki rynkowej lub na produkt, którego praktyka rynkowa dotyczy, ze względu na szczególne cechy, takie jak wiek, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa*), z punktu widzenia którego oceniane jest przez sąd ryzyko konfuzji.

Elementy słowne wyeksponowane na opakowaniach czekoladek pozwanej odróżniają je od oznaczeń powoda w sposób wystarczający, by wyeliminować możliwość wprowadzenia znaczonej grupy nabywców w błąd co do pochodzenia towarów, nawet wówczas, gdy są one oferowane w tych samych sieciach handlowych. (ocena normatywna) W zakresie oceny ryzyka konfuzji konsumenckiej Sąd podziela argumentację przedstawioną w odpowiedzi na pozew. (pkt II.)

Niespełnienie przesłanek pozwalających na stwierdzenie, że M. S.A. narusza prawa W.W. do unijnych znaków towarowych w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 2 pkt b rozporządzenia uzasadnia oddalenie powództwa w zakresie roszczeń z pkt 1, 2 i 5. Z oczywistych względów pozwana nie narusza także praw powoda w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 2 pkt a (brak identyczności znaków towarowych i oznaczeń) i w pkt c (brak dowodu unijnej renomy znaków).

II. Odnosnie do naruszenia reguł uczciwej konkurencji:

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 (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r., I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1).

W uzasadnieniu wyroku z 11.07.2002 r. (I CKN 1319/00, OSNC 2003/5/73) Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że *założeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 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 zatem 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.*

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.

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 uszczegóławiające czyn nieuczciwej konkurencji 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.

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 jego 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.

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towarów lub usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia (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). Oceny naruszenia reguł uczciwej konkurencji na gruncie art. 10 dokonuje się, stosując odpowiednio reguły prawa znaków towarowych. W tym przypadku porównanie oznaczeń dotyczy wyglądu opakowań faktycznie stosowanych przez powoda, a zatem z dodatkowymi odróżniającymi elementami słownymi „Cherry Roses” i „Choco Party Best Wishes”. Z przyczyn przedstawionych w pkt I. nie można zatem uznać, że M. S.A. dopuściła się naruszenia reguł uczciwej konkurencji, o których mowa w powołanym przepisie, powód nie może więc domagać się zastosowania względem niej sankcji z art. 18 ust. 1 u.z.n.k., zgodnie z którym 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 jedno- lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Sąd nie znajduje także podstaw do uznania za zasadne zarzutów dopuszczenia się przez pozwaną czynu niestypizowanego w art. 5-17, a zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. W orzecznictwie 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 przedsiębiorca. Jeżeli dochodzi on roszczeń wyrównawczych musi zawsze wykazać konkretne zmiany w sytuacji majątkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jeżeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowań, w konkretnym stanie faktycznym sam sposób naruszenia dobrych obyczajów może wystarczyć do uznania, że zachowania te co najmniej zagrażają jego interesom. (wyrok z 14.10.2009 r., V CSK 102/09)

Powszechnie przyjmuje się, że klauzula generalna z 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), sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem wykorzystywanie efektów cudzej pracy (pasożytnictwo), a w szczególności wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczególnej pozycji

rynkowej jego oznaczeń odróżniających (tj. ich renomy). 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 niepodszycanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowaniu 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 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). Czyn nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 stanowi więc wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia, które prowadzi do rozwodnienia znaku towarowego, utraty przezeń zdolności odróżniającej, a w konsekwencji siły atrakcyjnej i wartości handlowej. (wyrok Sądu Najwyższego z 14.10.2009 r., V CSK 102/09)

Wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta niezależnie od tego, czy wprowadza konsumenta w błąd. By uzyskać ochronę przedsiębiorca powinien wykazać przed sądem, że:

- używa oznaczenia z relatywnie wcześniejszym pierwszeństwem,
- jego oznaczenie jest znane i rozpoznawalne na rynku,
- oznaczenie pozwanego wywołuje skojarzenie z wcześniej używanym renomowanym oznaczeniem powoda,
- używanie przez pozwanego oznaczenia bez uzasadnionej podstawy, może przynosić mu nienależną korzyść z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego oznaczenia, szkodzi lub może szkodzić tej zdolności odróżniającej lub renomie.

W tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją odpowiadającą naruszeniu renomy zarejestrowanego znaku towarowego, słusznie więc M. S.A. odwołuje się do bogatego orzecznictwa dotyczącego tej kwestii, w szczególności do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydanego 27.11.2008 r. w sprawie C-252/07(...). Słusznie też stwierdza, że przesłanki uzyskania ochrony na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. lub art. 9 ust. 2c wymagają udowodnienia w postępowaniu sądowym. Nie można uznać za wystarczające niepopartych dowodami twierdzeń powoda o renomie stosowanego przezeń oznaczenia i skutkach jakie wywołuje korzystanie przez pozwanego z kojarzącego się z nim oznaczenia.

Używanie przez pozwanego jego późniejszego oznaczenia może negatywnie oddziaływać na przeciwstawione mu wcześniejsze oznaczenie powoda w ten sposób, że:

- szkodzi jego zdolności odróżniającej, gdy w wyniku działania pozwanego dochodzi do rozmycia tożsamości oznaczenia, w oczach odbiorców osłabiona zostaje jego zdolność do identyfikowania towarów lub usług, dla których jest on używany, jako pochodzących z danego przedsiębiorstwa,
- szkodzi jego renomie, co określa się także jako „przyciemnienie” lub „degradację”, gdy towary, dla których pozwany używa identycznego lub podobnego oznaczenia, są odbierane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza się atrakcyjność oznaczenia powoda,
- przynosi pozwanemu nienależną korzyść ze zdolności odróżniającej lub renomy oznaczenia powoda („pasożytnictwo”, „free-riding”). Obejmuje ono między innymi przypadki, w których dzięki przypisaniu wizerunku wcześniejszego oznaczenia lub cech, które ono reprezentuje towarom oznaczonym identycznym lub podobnym późniejszym oznaczeniem. Odnoszenie przez pozwanego korzyści z używania oznaczenia podobnego do wcześniejszego oznaczenia powoda stanowi czerpa-

nienależnej korzyści, jeżeli pozwany próbuje działać „w cieniu” renomowanego oznaczenia, korzystając z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystując (bez żadnej rekompensaty finansowej) wysiłek handlowy powoda włożony w wykreowanie i utrzymanie wizerunku jego oznaczenia.

Naruszenia interesu gospodarczego w sposób zdefiniowany w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie można domniemywać. Powód zainteresowany uzyskaniem ochrony renomy oznaczenia swych towarów lub pozycji rynkowej swego przedsiębiorstwa powinien wskazać i udowodnić wymienione wyżej przesłanki. **W ocenie Sądu W.W. nie sprostął temu obowiązкови, nie może więc żądać zastosowania wzgledem M. S.A. sankcji z art. 18 ust. 1 pkt 1-3 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.**

Rozpatrując zarzut dopuszczenia się przez pozwaną czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na pasożytowaniu na renomie należy dokonać oceny tych cech oznaczenia, dzięki którym przedsiębiorca zbudował renomę w rozumieniu rozpoznawalności w relatywnym kręgu nabywców oraz ich przekonania o dobrej jakości opatrywanych nim towarów.

Powód nie zdołał wykazać w tym postępowaniu, że popularność jego czekoladek jest związana ze szczególnym kształtem ich opakowania i przedstawieniem na nim kwiatu. W przekonaniu Sądu cechy te nie mogą być wiązane wyłącznie z czekoladkami V.. Opakowań w takim kształcie używają na rynku cukierniczym także inni przedsiębiorcy, a brak dowodu na to, że wszyscy oni pasożytują na renomie powoda, co ten ostatni zwalcza dbając o jej ochronę przed naruszeniami. Brak też dowodu na to, że wysoka sprzedaż i dobra ocena czekoladek powoda łączy się z opakowaniem, a nie np. z jakością produktów i rozpoznawalnością wytwórcy, a obniżenie wyników sprzedaży jest prostym skutkiem bezprawnych działań pozwanej, a nie uczciwej konkurencji rynkowej.

Brak dowodu na to, że to na kształcie i wyglądzie opakowań powód oparł przekaz informacyjny i reklamowy wiążąc je w świadomości potencjalnych nabywców wyłącznie z V.. Brak także dowodu na poczynienie przez powoda szczególnych nakładów na budowę rozpoznawalności tego konkretnego kształtu i wyglądu opakowania. Należy wyjaśnić, że ochrona na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie jest udzielana w sposób automatyczny do tych sytuacji, w których niespełnienie przesłanek wyklucza zastosowanie przepisu art. 10 u.z.n.k., szczególnie wobec niestwierdzenia ryzyka wprowadzenia w błąd nabywców co do pochodzenia towaru. Odwołanie do klauzuli generalnej wymaga wykazania w postępowaniu sądowym poczynienia szczególnych starań i poniesienia nakładów na budowę rozpoznawalności oznaczenia, które przede wszystkim jednak musi mieć zdolność odróżniania.

Przyznanie powodowi ochrony na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k., a zatem monopolu używania spornych cech oznaczenia prowadziłoby do wyłączenia możliwości korzystania z nich przez innych przedsiębiorców. W tym konkretnym przypadku oznaczałoby, że jedynie W. W. mógłby oferować i wprowadzać do obrotu wyroby czekoladowe w opakowaniach w kształcie słupa (i podobnych) z wizerunkiem kwiatu (jakiegokolwiek gatunku, pojedynczo lub w bukiecie, bez względu na jego przedstawienie, niezależnie od kolorystyki), wszystkie bowiem tego rodzaju oznaczenia przestrzenne mogłyby się kojarzyć z V. (odpowiednio do wyroku TSUE z 10.12.2015 r. w sprawie C-603/14 (...)). Naruszenia nie eliminowałoby przy tym wyraźne wskazanie nazwy produktu i jego wytwórcy. Uwzględnienie roszczeń powoda z pkt 3. i 4. pozwu odnoszących się do takiej właśnie sytuacji prowadziłoby w efekcie do nieuzasadnionego ograniczenia swobody prowadzenia przez konkurencyjnych przedsiębiorców (w tym M. S.A.) działalności gospodarczej w dziedzinie produkcji i

sprzedaży wyrobów czekoladowych, niepożądanego także z punktu widzenia potencjalnych konsumentów, a zatem naruszającego ich interesy chronione ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 1 in fine u.z.n.k.).

Uznając je za nieuzasadnione i nieudowodnione, na podstawie powołanych wyżej przepisów, **Sąd oddalił powództwo W.W.. 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 zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach wszczętych w maju 2019 r. określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych w wersji ustalonej w tekście jednolitym z 3.01.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 265). Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 15.) Rozporządzenie nie określa opłat w sprawach o ochronę przed czynami nieuczciwej konkurencji, stosownie do § 20. Do wszystkich objętych pozwem roszczeń należy więc zastosować w nich stawki właściwe dla spraw o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji, w których wynagrodzenie wynosi 1.680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19).

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanej wykonującego zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości (1.680 zł i 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa).