



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 kwietnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów
Wspólnotowych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Dietkow

Protokolant: protokolant sądowy Patrycja Chantaj

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2019 roku w Warszawie

sprawy z powództwa **T. spółka jawna z siedzibą w Łochowie**

przeciwko **O. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Mogilnie Dużym**

o ochronę prawa z rejestracji znaku towarowego, zaniechanie popełniania czynów
nieuczciwej konkurencji i usunięcie skutków naruszenia

1. nakazuje pozwanemu wycofanie z obrotu przypraw sprzedawanych pod nazwą „Zioła Ojca Mateusza” i „Zioła Małgosi”, a także wycofanie katalogów i innych nośników reklamy czy informacji zawierających produkty oznaczane nazwami „Zioła Ojca Mateusza” oraz „Zioła Małgosi”;
2. zakazuje pozwanemu popełnianie czynów nieuczciwej konkurencji w postaci wprowadzenia do obrotu towarów – przypraw oznaczanych znakami towarowymi „Zioła Ojca Mateusza” i „Zioła Małgosi”;
3. w pozostałej części powództwo oddala;
4. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.280,00 PLN (tysiąc dwieście osiemdziesiąt złotych) tytułem stosunkowego rozdzielenia kosztów procesu.

SSO Ewa Dietkow

Uzasadnienie

W pozwie złożonym 30 czerwca 2018 roku powód T. spółka jawna z siedzibą w Łochowie wniósł o:

- 1) zakazanie pozwanemu O. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Dobroniu naruszania praw wyłącznych licencjodawcy powoda – R.W. , wynikających z udzielonych na jego rzecz przez Urząd Patentowy RP dwóch praw ochronnych na słowne znaki towarowe, mianowicie „Zioła Ojca Mateusza” nr rejestracji R.274135 oraz „Zioła Małgosi” nr rejestracji R.291238;
 - 2) nakazanie pozwanemu, na podstawie art. 286 ustawy Prawo własności przemysłowej (p.w.p.) oraz art. 18 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.), wycofania z obrotu przypraw sprzedawanych pod nazwą „Zioła Ojca Mateusza” i „Zioła Małgosi” oraz ich zniszczenia na jego koszt w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się wyroku w sprawie, a także wycofania katalogów i innych nośników reklamy, czy informacji zawierających produkty sygnowane nazwami „Zioła Ojca Mateusza” oraz „Zioła Małgosi”;
 - 3) zakazanie pozwanemu popełniania czynów nieuczciwej konkurencji w postaci: wprowadzenia do obrotu towarów - przypraw sygnowanych znakami towarowymi „Zioła Ojca Mateusza” oraz „Zioła Małgosi”; które mogą wprowadzić klientów w błąd, co do pochodzenia (podstawa prawna: art.10 ust. 1 u.z.n.k. w zw. z art. 18 ust.1 pkt 1) u.z.n.k.);
- a także zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu.

Pozwany O. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Dobroniu wnosił o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu od powoda.

Sąd Okręgowy ustalił:

Powód jest spółką jawną powstałą 4 lipca 2013 roku, którą tworzą wspólnicy M.W. i R.W. , działającą w zakresie produkcji i dystrybucji ziół, mieszanek ziołowych i przypraw – dowód – odpis z KRS k. 15-18. Działalność w tym samym zakresie tj. produkcji przypraw prowadził od 2 marca 2005 roku do 31 marca 2014 roku R.W. pod firmą „T.” – dowód – odpis z CEIDG k. 19. Urząd Patentowy RP decyzją z 25 lutego 2015 roku udzielił prawa ochronnego R.274135 uprawnionemu R.W. na słowny znak towarowy „Zioła Ojca

Mateusza”, ochrona trwa od 25 marca 2014 roku i obejmuje swoim zakresem m.in. następujące towary: *kawa, herbata, kakao, namiastki kawy, napoje na bazie kawy, kakao i herbaty lub czekolady, koncentraty spożywcze, cukier, wyroby cukiernicze, słodczyce, desery błyskawiczne w proszku, lody, lody w proszku, miód, dodatki piekarnicze, mąka, aromaty do ciast, przyprawy, budynie, kisiele, rodzynki, wiórki kokosowe, żelatyna do celów spożywczych, sól, ocet, sosy, sosy - przyprawy, sosy do sałat, sosy mięsne, esencje do żywności i celów spożywczych* (klasa 30 klasyfikacji nicejskiej) – dowód – świadectwo ochronne k. 20-21. Urząd Patentowy RP decyzją z 24 listopada 2016 roku udzielił prawa ochronnego R.291238 uprawnionemu R.W. na słowny znak towarowy „Zioła Małgosi”, ochrona trwa od 26 maja 2015 roku i obejmuje swoim zakresem m.in. następujące towary: *zioła, przyprawy, sosy, sosy - przyprawy, sosy do sałat* (klasa 30 klasyfikacji nicejskiej) – dowód – świadectwo ochronne k. 22-23. Powód zawarł 3 listopada 2015 roku z R.W. umowę licencji niewyłącznej, nieodpłatnej i na czas nieoznaczony na używanie znaku towarowego „Zioła Ojca Mateusza” w zakresie działalności gospodarczej bez ograniczenia prawa licencjodawcy do używania tego znaku towarowego z obowiązkiem informowania go o dokonanych przez osoby trzecie wszelkich naruszeniach prawa do znaku towarowego oraz podjęcia wszelkich działań, w tym również na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony wyłącznego prawa licencjodawcy do tego znaku – dowód – umowa k. 24-24verte. Powód zawarł 26 maja 2017 roku z R.W. umowę licencji niewyłącznej, nieodpłatnej i na czas nieoznaczony na używanie znaku towarowego „Zioła Małgosi” w zakresie działalności gospodarczej bez ograniczenia prawa licencjodawcy do używania tego znaku towarowego z obowiązkiem informowania go o dokonanych przez osoby trzecie wszelkich naruszeniach prawa do znaku towarowego oraz podjęcia wszelkich działań, w tym również na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony wyłącznego prawa licencjodawcy do tego znaku – dowód – umowa k. 25-25verte. R.W. wprowadzał od 2008 roku do obrotu przyprawę „Zioła Ojca Mateusza” oraz „Zioła Małgosi” – okoliczność przyznana, faktury dla Ziół Ojca Mateusza: z 11 grudnia 2009 roku k. 342, z 2011 roku k. 343, dla Ziół Małgosi: z 16 grudnia 2008 roku k. 340, z 2012 roku k. 341. Pozwany został wpisany do rejestru 27 listopada 2014 roku, zajmuje się między innymi produkcją przypraw – dowód – odpis z KRS k. 72-73, o pozwanym fotografie strony internetowej k. 77-78verte. Wcześniej, 29 listopada 2013 roku wpisany został O. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który prowadził działalność gospodarczą między innymi także w zakresie produkcji przypraw – dowód – odpis z KRS k. 74-75verte. Począwszy od 2013 roku komandytariusz pozwanego, a od 2014 roku pozwany sprzedają przyprawy o nazwach „Zioła Małgosi” i „Zioła Ojca Mateusza”, które nabywali od dostawcy J. S. – dowód

– faktura k. 116, zeznania świadka K. S. k. 500. J.S. produkował w opakowaniach po 200 kg mieszanki przypraw „Zioła Małgosi” i „Zioła Ojca Mateusza” na zlecenie M.H. z przedsiębiorstwa Ś. w Zamościu poczynawszy od około 2008 roku – dowód – zeznania świadka K.S. k. 499-502. M.H. kupował od R.W. w latach 2007-2008 przyprawy „Zioła Małgosi” i „Zioła Ojca Mateusza” i domagał się sprzedaży dużych opakowań – dowód – zeznania powoda k. 551-552. Powód, a wcześniej wspólnik powoda produkuje wyłącznie opakowania do sprzedaży detalicznej przypraw (około 30-40 gramów) – dowód – zeznania powoda k. 551. Powód na początku 2018 roku dowiedział się, że pozwany wprowadza do obrotu handlowego na terytorium P. , jak również oferuje na stronie internetowej [http://www. \(...\) .pl/](http://www. (...) .pl/) przyprawy oznaczone znakami towarowymi „Zioła Ojca Mateusza” oraz „Zioła Małgosi” – dowód – zeznania powoda k. 552. Powód 19 lutego 2018 roku wezwał pozwanego do zaprzestania działań naruszających dwa krajowe słowne znaki towarowe „Zioła Ojca Mateusza” R.274135 i „Zioła Małgosi” R.291238 oraz zaprzestania popełniania czynów nieuczciwej konkurencji – dowód – wezwanie k. 27-27verte, potwierdzenie odbioru k. 28-28verte. Pozwany w odpowiedzi powołał się na odbieranie od przedsiębiorstwa R. J.S. tych mieszanek przypraw od sierpnia 2013 roku – dowód – pismo k. 31-32. Powód wezwał od marca 2018 roku do września 2018 roku sprzedawców i dystrybutorów przypraw oznaczonych znakami towarowymi „Zioła Ojca Mateusza” i „Zioła Małgosi” do zaprzestania sprzedaży towarów oznaczonych tymi znakami, wycofania z obrotu handlowego, nie reklamowania i dostarczenia deklaracji o zaprzestaniu naruszania prawa do znaków towarowych – dowód – wezwania i deklaracje k. 348-375. Wezwani, za wyjątkiem J.S. zastosowali się do wezwania i złożyli deklaracje zaprzestania naruszeń praw do tych znaków – dowód – wezwania i deklaracje jw. Powód ponosi wydatki związane z promocją i marketingiem produkowanych przez niego towarów w grudniu 2017 roku i w styczniu początku 2018 roku w kwocie 1.727,77 PLN – dowód – faktury za usługi marketingowe k. 48-51. Powód zawarł ze sprzedawcą mieszanek przypraw N. z Siedlec umowę licencyjną na korzystanie ze znaków towarowych „Zioła Ojca Mateusza” i „Zioła Małgosi” – dowód – zeznania powoda k. 551. Powód początkowo produkował przyprawy pod nazwą „18 ziół ojca Mateusza”, od 2017 roku rozbudował linię produktów i produkuje 3 warianty przypraw: „18 ziół ojca Mateusza do drobiu”, „18 ziół ojca Mateusza do ryb” i „18 ziół ojca Mateusza” – dowód – zeznania powoda k. 552. Produkty powoda oznaczone znakami towarowymi „Zioła Ojca Mateusza” i „Zioła Małgosi” są od 2011 roku rozpoznawalne i cenione wśród kupujących – dowód – wpis z forum diety proteinowej k. 344verte, przepisy kulinarne k. 298-301, 306. Przyprawy Zioła Małgosi, Zioła

ojca Mateusza oraz 18 ziół ojca Mateusza 13 sierpnia 2018 roku oferowało do sprzedaży internetowej wielu sprzedawców – dowód – fotografie stron internetowych k. 128-293verte.

Sąd Okręgowy ocenił materiał dowodowy:

Zgodnie z przepisami art. 3 k.p.c. i art. 232 k.p.c. strona zobowiązana jest dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody. Ewentualne ujemne skutki nie przedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła spoczywającego na niej obowiązku - wyrok Sądu Najwyższego z 15 lipca 1999 roku I CKN 415/99. Skutkiem niewykazania przez stronę prawdziwości jej twierdzeń o faktach, ale tylko istotnych dla sprawy jest to, że twierdzenia strony zasadniczo nie będą mogły stanowić podstawy rozstrzygnięcia sporu. W myśl ogólnych zasad procesowych na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających dochodzone roszczenie - wyrok Sądu Najwyższego z 19 grudnia 1997 roku, II CKN 531/97, zaś na stronie pozwanej obowiązek wykazania, że powodowi jego żądanie nie przysługuje - wyrok Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2006 roku IV CSK 299/06.

Podkreślenia wymaga, że w sprawach należących do właściwości sądów gospodarczych podstawowe znaczenie dowodowe mają – co do zasady – dowody z dokumentów i dowody rzeczowe.

Stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów dotyczących wpisów w KRS, a także dokumentów prywatnych, przedstawionych przez obie strony, których wiarygodności strony nie podważały. Sąd nie uwzględnił oświadczeń J.S. , gdyż oświadczenie nie jest dowodem w sprawie i nie może zastępować dowodu z zeznań świadka. Fotografie stron internetowych miały znaczenie dla rozstrzygnięcia o ile wyraźnie wynikało z daty sporządzenia fotografii lub danych w treści wpisów, że dotyczą przedmiotu sporu. Nawet te, które nie zawierały informacji o dacie wpisu wyraźnie powoływały się na „18 ziół ojca Mateusza”. Bez znaczenia były fotografie przepisów kulinarnych nie zawierających dat sporządzenia przepisu, ani producenta lub dystrybutora ziół zawierających znaki towarowe „Zioła Ojca Mateusza” i „Zioła Małgosi”, nie stanowiły dowodu, że konsumenci posługują się innymi niż pochodzącymi od stron produktami.

Sąd nie dał wiary zeznaniom świadka K.S. w części. Niezgodne z doświadczeniem życiowym są zeznania świadka co do tego, że w latach 2016-2017 kontrolował oferty internetowe produktów oznaczonych jako „Zioła Ojca Mateusza” i „Zioła Małgosi” i dokładnie widział jakie podmioty je oferują. Nie tylko świadek nie przekonał Sądu co do tego, że miał zwyczaj sprawdzania co oferują klienci, na jakich zasadach i jak funkcjonują,

szczególnie, że przedsiębiorca „R.” J. S. produkował te produkty w opakowaniach po 200 kg na zlecenie, w oparciu o skład podany przez M.C. i za zezwoleniem M. C. sprzedawał do przepakowania. Pozwany oraz inni klienci R. J.S. nie produkowali tych ziół, a je przepakowywali w mniejsze opakowania, co wynika z faktur sprzedaży od tego przedsiębiorcy pozwanemu oraz z innych zeznań świadka K.S. . Wątpliwości Sądu budziło przyznanie świadka, że przedstawiciele pozwanego kontaktowali się z nim i informowali o tym, że będzie zeznawał. Świadek przygotował swoje zeznania do sprawy i pod uzgodnienia z pozwanym, choć zeznał, że pozwanemu jego przedsiębiorstwo sprzedawało produkty oznaczone jako „Zioła Ojca Mateusza” i „Zioła Małgosi” w 2012-2013 roku, co wynikało z posiadanych w przedsiębiorstwie faktur. tak też pozwany przyznał w odpowiedzi na pozew.

Pozwany nie złożył dowodów na okoliczność wcześniejszego niż R.W. używania oznaczeń „Zioła Ojca Mateusza” i „Zioła Małgosi”, choćby nawet przez R. J.S. . W szczególności nie złożył faktur, katalogów, czy reklam. Pozwany na dowód wcześniejszego używania spornych oznaczeń złożył faktury wystawione przez R. J.S. z 12 marca 2012 roku znak „Zioła Małgosi” oraz z 3 września 2012 roku - znak „Zioła Ojca Mateusza”. Żadna z faktur pozwanego nie dotyczy jednak dat wcześniejszych niż złożone przez powoda, tj. z 16 grudnia 2008 roku - znak „Zioła Małgosi” i z 11 grudnia 2009 roku - znak „Zioła Ojca Mateusza”.

Zeznania świadka M.P., która nie będąc pracownikiem, a żoną jednego ze współników komandytariusza i nie mając uprawnień do reprezentowania pozwanego intensywnie zajmuje się sprzedażą, działem handlowym i marketingiem od 2006 roku, przychodzi do pracy, a nie jest zatrudniona nie wniosły wiele do sprawy. Ponadto zeznania świadka stosującego sporne oznaczenia i zainteresowanego oddaleniem powództwa nie jest obiektywnym dowodem na okoliczności dowodzone przez pozwanego. Sąd nie dał wiary zeznaniom przedstawiciela pozwanego M.R.. Pozwany powołał się w odpowiedzi na pozew na obrót produktami oznaczonymi „Zioła Ojca Mateusza” i „Zioła Małgosi” od 2013 roku, a członek zarządu komandytariusza zeznała, że były one w ofercie pozwanego już w 2008 roku.

Zeznania R.W. potwierdzały okoliczność używania przez niego w obrocie oznaczeń „Zioła Małgosi” i „Zioła Ojca Mateusza” od 2008 roku dowiedzioną przez powoda przy pomocy faktur sprzedaży.

Sąd Okręgowy zważył:

Naruszenie praw do znaków towarowych ”Zioła Małgosi” i ”Zioła ojca Mateusza”

Z rejestracji słownych znaków towarowych „Zioła Ojca Mateusza” R.274135 i „Zioła Małgosi” R.291238 wynika dla powoda uprawnienie do zakazywania osobom trzecim,

niemającym jej zgody, używania dla towarów w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej - kawa, herbata, kakao, namiastki kawy, napoje na bazie kawy, kakao i herbaty lub czekolady, koncentraty spożywcze, cukier, wyroby cukiernicze, słodyczne, desery błyskawiczne w proszku, lody, lody w proszku, miód, dodatki piekarnicze, mąka, aromaty do ciast, przyprawy, budynie, kisiele, rodzyunki, wiórki kokosowe, żelatyna do celów spożywczych, sól, ocet, sosy, sosy - przyprawy, sosy do sałat, sosy mięsne, esencje do żywności i celów spożywczych oznaczenia identycznego oraz podobnych – zbudowanych z identycznego podstawowego (dystynktywnego) słownego elementu „ojca Mateusza” i „Małgosi” oraz elementu opisowego „zioła”, o ile może to wprowadzać nabywców w błąd co do pochodzenia towarów lub usług.

W orzecznictwie i doktrynie powszechnie wskazuje się, że aby skutecznie dochodzić roszczeń związanych z naruszeniem praw z rejestracji znaków towarowych, niezbędne jest wykazanie iż działalność potencjalnego naruszcziela może negatywnie wpływać na pełnione przez znak towarowy funkcje. *„Z orzecznictwa Trybunału wynika, że wyłączne prawo przewidziane w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 zostało przyznane właścicielowi znaku, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, to znaczy umożliwić mu zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje, oraz że wykonywanie tego prawa winno być w rezultacie zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osoby trzecie wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje.”* - tak wyrok TSUE z dnia 22 września 2011 roku w sprawie C-482/09 (...), LEX nr 936782.

Należy przypomnieć, że znak towarowy pełni następujące funkcje: oznaczania pochodzenia (odróżniającą), gwarancyjną i reklamową. **Funkcja oznaczania pochodzenia (odróżniająca)** polega na przekazywaniu potencjalnemu kupującemu informacji o pochodzeniu oznakowanych towarów. Pozwala zarazem zidentyfikować źródło danego towaru lub usługi a także sprawia, iż towar lub usługa odróżniają się od innych towarów/usług tego samego rodzaju znajdujących się w obrocie. **Funkcja gwarancyjna znaku**, nazywana niekiedy jakościową, powoduje, że znak zapewnia o stałym poziomie cech towaru lub usługi, które potencjalny odbiorca ma prawo oczekiwać. Znak ma co do zasady odzwierciedlać w oczach kupującego zespół właściwości lub jakości oznaczanego nim towaru lub usługi, symbolizując je. W efekcie, na podstawie pochodzenia towaru lub usługi od danego przedsiębiorcy klient nabywa przekonanie o jego jakości. **Funkcja reklamowa** znaku realizuje się przez zachęcanie kupujących do nabycia oznakowanych nim towarów lub usług. Okoliczności konkretnej sprawy muszą jasno wskazywać, czy i która z funkcji znaku towarowego doznała uszczerbku w związku z działaniem osoby trzeciej.

Powód i pozwany bezspornie stosują się identyczne oznaczenia. Ziola Ojca Mateusza i Ziola Małgosi zawierają te same słowa, w tej samej kolejności, a znaki są używane przez pozwanego w takiej samej wersji jak zarejestrowane znaki licencjodawcy powoda, tzn. są napisane standardową czcionką, zaś każdy z wyrazów rozpoczyna się wielką literą. Powód podkreślił, że „odbiorca produktu może uznać, że towary pochodzą od tego samego producenta, ewentualnie może wnioskować, że pozwany sprzedaje przyprawy sygnowane znakami towarowymi „Ziola Ojca Mateusza” oraz „Ziola Małgosi” za zgodą uprawnionego – licencjodawcy”.

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 września 1998 r. w sprawie C-39/97 (...), z 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 (...), z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 2 września 2010 r. w sprawie C-254/09 (...). 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 listopada 1997 r. w sprawie C-25/95 (...), z 23 marca 2006 r. w sprawie C-206/04 (...), z 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-16/06 (...), z 8 maja 2014 r. w sprawie C-591/12 P (...) oraz wyroki Sądu z 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 (...) i z 20 stycznia 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. Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały 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 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 (...), z 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 (...) i z 29 września 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 czas jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów, jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa.

Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego, jego odróżniającego charakteru, spoczywa w myśl art. 6 k.c. na powodzie. Powód nie sprostął temu obowiązкови.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 roku *Prawo własności przemysłowej* (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 776, dalej p.w.p.), przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się wyłączność używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegającego w szczególności na:

- 1) umieszczaniu znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
- 2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
- 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy (art. 154 p.w.p.).

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 od osoby, która naruszyła to prawo, 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 towarowego. Przepis art. 286 p.w.p. reguluje sposoby usunięcia skutków naruszenia, dając sądowi uprawnienie m.in. do rozstrzygnięcia o będących własnością naruszającego środkach i materiałach, które zostały użyte do oznaczenia towarów lub usług. Sankcje zakazowe mogą być przy tym stosowane w sytuacji naruszenia lub realnej groźby naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy - art. 285 p.w.p..

Należy podkreślić, że żądanie powoda w pkt 1 pozwu zostało sformułowane wadliwie. Nie tylko powodem w sprawie nie jest R. W., ale poza tym, że podmiotem legitymowanym jest licencjodawca, co wynika zarówno z umowy licencji, ale także z brzmienia art. 163 ust. 1¹

p.w.p. (obowiązuje od 16 marca 2019 roku), to powód dochodzący zakazania działań grożących naruszeniem prawa powinien dokładnie określić w treści wnoszonego pozwu, o zaprzestanie jakich konkretnych działań wnosi. W piśmiennictwie postuluje się, by żądanie i rozstrzygnięcie zawierały jednoznaczne, definitywne i kategoryczne określenie niedozwolonych czynności, gdyż jest to niezbędne nie tylko w celu zapewnienia ich egzekucji. tak więc już z tej przyczyny Sąd oddalił żądanie powoda zakazania pozwanemu naruszania praw wyłącznych licencjodawcy powoda R.W., wynikających z udzielonych na jego rzecz dwóch praw ochronnych....

Ma rację powód wskazując, że użyty w obu znakach wyraz „Zioła” traktować należy jako oznaczenie o charakterze opisowym, wprost wskazujące na rodzaj oznaczanych nim towarów, którymi są zioła, mieszanki ziół oraz przyprawy. Zatem zasadniczym elementem decydującym o zdolności odróżniającej w obrocie handlowym towarów powoda od takich samych towarów innych przedsiębiorców będą miały użyte w znakach towarowych słowa „Ojca Mateusza” - znak R.274135 oraz „Małgosi” - znak R.291238. Istotnie oba znaki towarowe będące przedmiotem praw ochronnych licencjodawcy powoda są znakami słownymi. W przypadku znaku towarowego w postaci słownej zakres jego ochrony jest bardzo szeroki, albowiem ochrona obejmuje każdą formę użycia słowa. Jego ochrona skutkuje możliwością zakazania używania innym używającym nazwy chronionej lub nazwy podobnej niezależnie od jej czcionki, rozmiaru, koloru czy towarzyszących elementów graficznych. Nie ma racji pozwany, że o opisowym charakterze znaku świadczy umiejscowienie tych oznaczeń na opakowaniach - w centralnej części etykiety, jak również z powodu używania oznaczeń dla mieszanek ziołowych przez kilka podmiotów. Reguła interpretacyjna przytoczona przez powoda każe ustalać, *czy z punktu widzenia przeciętnego klienta dane oznaczenie jest opisowe w danym momencie i czy zachowa tę cechę względem uczestników obrotu w przyszłości i czy z punktu widzenia aktualnych warunków rynku oznaczenie jest przydatne do opisu towaru i jako takie powinno być dostępne dla wszystkich jego uczestników. Reguła konkretnej opisowości wskazuje, że wyłączony z rejestracji jako opisowy może być tylko taki znak, który wskazuje na konkretne cechy tego towaru, dla którego oznaczania jest przeznaczony. Bezpośredniość opisu ma miejsce wtedy, gdy znak opisowy przekazuje informację o cechach konkretnego towaru wprost, wyraźnie i jednoznacznie, tak że może być ona również do odczytania wprost, a nie drogą skojarzeń* - wyroki NSA: z 14 lipca 2010 roku, sygn. II GSK 703/09 oraz z 9 grudnia 2011 roku, sygn. II GSK 1346/10. Skoro bezspornie opisowy charakter ma słowo „Zioła” to ani „Ojca Mateusza”, ani „Małgosi”

takiego charakteru nie ma. Są to oznaczenia abstrakcyjne, nie wskazują na przeznaczenie towarów, a samo używanie identycznych oznaczeń przez kilka podmiotów nie jest wystarczające dla stwierdzenia rodzajowości oznaczenia. Nie ma w sprawie żadnych dowodów na to, że jakikolwiek przedsiębiorca używa oznaczeń „Zioła Ojca Mateusza” lub „Zioła Małgosi” w charakterze nazw rodzajowych (opisowych). W przypadku przypraw jednoskładnikowych używane są oczywiście powszechnie dostępne (słownikowe) nazwy botaniczne roślin, z których uzyskano przyprawę, jak np. majeranek, oregano, tymianek, czosnek, pomidory, papryka, chili, cynamon itd., zaś w przypadku mieszanek ziołowych przyjęła się praktyka oznaczania takich produktów ze wskazaniem ich przeznaczenia, np. przyprawa do bigosu, przyprawa do drobiu, przyprawa do mięs, przyprawa do flaków itd. lub też oznaczania takich mieszanek z uwagi na region geograficzny ich pochodzenia, np. przyprawa curry (Indie), zioła prowansalskie (rejon morza śródziemnego), przyprawa węgierska z papryką itp. Bez znaczenia jest umiejscowienie oznaczenia w centralnej, czy innej części opakowania.

Pozwany wywodzi nazwę rodzajową także i stąd, że inny przedsiębiorca R. J.S. sprzedawał je jakoby od 2008 roku swoim dystrybutorom. Jednak ten przedsiębiorca przyznał, że zlecenie produkcji otrzymał od M.C., który wcześniej otrzymywał te same produkty od R.W., a następnie dystrybuował te same produkty innym przedsiębiorcom za zezwoleniem M.C.. Nie upowszechniły się nazwy „Zioła Ojca Mateusza” i „Zioła Małgosi”, gdyż R. sprzedawał te same produkty, które zawłaszczył R.W. M.C., a nabywcy, tacy jak pozwany wprowadzali do obrotu te produkty pod tymi samymi oznaczeniami, ale w mniejszej ilości wagowej. Nie ma także znaczenia liczba dystrybutorów, gdyż dystrybuują produkt pochodzący z tego samego źródła tj. od J.S..

Powód nie udowodnił charakteru odróżniającego znaków wpływającego na ryzyko konfuzji konsumenckiej. Jak wyżej podkreślono im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Powód nie zaoferował dowodów na wysoce odróżniający charakter znaków, wynikający z ich znajomości wśród odbiorców, jak choćby udział znaków w rynku, natężenie, zasięg geograficzny, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów, jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa. Okres używania znaków przez R.W. od 2008 roku jest wprawdzie dowiedziony, ale tylko ta okoliczność nie wystarcza, zwłaszcza przy wielości producentów oznaczających w podobnym okresie tymi znakami te same rodzajowo towary. Powód nie przedstawił dowodów na okoliczność promocji tych konkretnych znaków towarowych, a faktury dołączone do pozwu

dowodzą jedynie uiszczenia opłat marketingowych za towary, których powód sprzedaje znaczne ilości.

Ma rację powód zauważając, że zarzut pozwanego o jego beczynności jest przesadzony. Obowiązkiem powoda nie jest sprawdzanie stanu półek sklepowych, czy stoisk bazarowych, wykazał, że treść oferty pozwanego na stronie internetowej zauważył na początku 2018 roku, a prawo ochronne na znak towarowy „Zioła Ojca Mateusza” zostało udzielone w roku 2015, zaś na znak „Zioła Małgosi” w roku 2016.

Zarzucając naruszenia w sposób określony w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. (w treści przed zmianą obowiązującą od 16 marca 2019 roku), powód powinien wykazać istnienie ryzyka konfuzji konsumenckiej, czemu w tym postępowaniu nie sprostał. W dacie orzekania obowiązywał przepis art. 296 p.w.p. innej treści:

art. 296 1. Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

- 1) na zasadach ogólnych albo
- 2) 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 towarowego.

1¹. (98) Do roszczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 287 ust. 2 i 3.

1². W przypadku gdy istnieje ryzyko, że opakowania, etykiety, metki, zabezpieczenia, elementy lub urządzenia służące weryfikacji autentyczności lub wszelkie inne środki, na których umieszczony jest znak towarowy, mogłyby być używane w odniesieniu do towarów, a takie użycie stanowiłoby naruszenie prawa ochronnego, o którym mowa w ust. 2 i 2¹, uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania:

- 1) umieszczania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego na opakowaniach, etykietach, metkach, zabezpieczeniach lub elementach lub urządzeniach służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środkach, na których ten znak może być umieszczony;
- 2) oferowania, wprowadzania do obrotu, importu lub eksportu lub składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, opakowań, etykiet, metek, zabezpieczeń, elementów lub urządzeń służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środków, na których ten znak jest umieszczony.

1³. W przypadku gdy reprodukcja znaku towarowego w słowniku, encyklopedii lub podobnym zbiorze informacji w formie drukowanej lub elektronicznej stwarza wrażenie, że stanowi on nazwę rodzajową towaru, wydawca zapewnia, na żądanie uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy, aby reprodukcji znaku towarowego bezzwłocznie, a w przypadku zbiorów w formie drukowanej - najpóźniej w następnym wydaniu publikacji, towarzyszyło wskazanie, że jest to zarejestrowany znak towarowy.

1⁴. Bez uszczerbku dla praw nabytych przez osoby trzecie przed datą zgłoszenia lub datą uprzedniego pierwszeństwa znaku towarowego, uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy lub osobie, której ustawa na to zezwala, przysługuje prawo zakazania osobom trzecim wprowadzenia towarów, w ramach działalności gospodarczej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez dopuszczenia ich do swobodnego obrotu, w przypadku gdy towary te lub ich opakowania pochodzą z państw trzecich i są opatrzone, bez zezwolenia uprawnionego, znakiem towarowym, który jest identyczny ze znakiem towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do tych towarów lub którego nie można odróżnić pod względem jego istotnych cech od tego znaku towarowego.

1⁵. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1⁴, wygasa, jeżeli w postępowaniu służącym ustaleniu, czy prawo do zarejestrowanego znaku towarowego zostało naruszone, wszczętym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 (Dz. Urz. UE L 181 z 29.06.2013, str. 15), zgłaszający lub towarów udowodni, że uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy nie przysługuje prawo zakazania wprowadzenia towarów do obrotu w państwie końcowego przeznaczenia.

1⁶. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1⁴, nie przysługuje, jeżeli identyczność lub podobieństwo znaków towarowych, odnoszących się do leków, wynika wyłącznie z identyczności lub podobieństwa do międzynarodowej niezastrzeżonej nazwy aktywnego składnika leków (INN).

2. ⁽⁹⁹⁾ Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, może zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

- 1) ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towarów;
- 2) lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego;
- 3) lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego.

2¹. ⁽¹⁰⁰⁾ Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, o którym mowa w ust. 2, polega także na używaniu znaku towarowego:

- 1) jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa albo jako części tych nazw, chyba że pozostaje ono bez wpływu na możliwość odróżnienia towarów w obrocie;
- 2) w reklamie stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji zgodnie z [art. 16 ust. 3 i 4](#) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 i 1637).

3. ⁽¹⁰¹⁾ Z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towarowym towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego albo osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku towarowego, jak również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Przepisu nie stosuje się do osoby, której odpowiedzialność jest wyłączona na podstawie [art. 12-15](#) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3¹. ⁽¹⁰²⁾ W postępowaniu w sprawie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy uprawnionemu nie przysługuje prawo zakazania używania później zarejestrowanego znaku towarowego, jeżeli ten późniejszy znak towarowy nie mógłby zostać unieważniony na podstawie art. 165 ust. 1 i 3 lub art. 166 ust. 3.

3². ⁽¹⁰³⁾ W postępowaniu w sprawie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy uprawnionemu nie przysługuje prawo zakazania używania później zarejestrowanego znaku towarowego Unii Europejskiej, jeżeli ten późniejszy znak towarowy nie mógłby zostać unieważniony zgodnie z [art. 60 ust. 1, 3](#) lub [4](#), [art. 61 ust. 2](#) lub [art. 64 ust. 3](#) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

3³. ⁽¹⁰⁴⁾ W przypadku gdy uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy nie przysługuje prawo zakazania używania późniejszego znaku towarowego na podstawie ust. 3¹ lub 3², uprawnionemu do późniejszego znaku towarowego nie przysługuje, w ramach postępowania w sprawie naruszenia prawa ochronnego na ten znak, prawo zakazania używania wcześniejszego znaku towarowego, nawet jeśli nie można już się powoływać na prawo do wcześniejszego znaku towarowego przeciwko późniejszemu znakowi towarowemu.

4. Licencjodawca, powołując się na udzielone mu prawo ochronne na znak towarowy, może wystąpić z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, przeciwko licencjobjorcy, który narusza postanowienia umowy licencyjnej, odnoszące się do okresu i terenu jej obowiązywania, postaci znaku będącego przedmiotem licencji, a także wskazania towarów, dla których znak może być używany, oraz ich jakości. Przepis stosuje się odpowiednio do sublicencji.

5. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może wystąpić z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, przeciwko licencjobjorcy lub sublicencjobjorcy w razie naruszenia tych postanowień umowy sublicencyjnej, o których mowa w ust. 4, a także w przypadku gdy umowa ta zawarta została z naruszeniem przepisu art. 163 ust. 2.

Należy przyjąć, że roszczenie powoda oparte jest na przepisie art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p. W tych okolicznościach powód powinien udowodnić pierwszeństwo znaku towarowego, czego nie dowodził na potrzeby roszczenia opartego na przepisach p.w.p..

Pierwszeństwo znaku towarowego nie wynika ono bowiem ze świadectw ochronnych ani z danych w bazie Register Plus.

Na podstawie przedstawionego przez powoda materiału dowodowego - ograniczonego Sąd nie może stwierdzić, jak relatywny krąg konsumentów odczytuje sformułowanie „Zioła Ojca Mateusza” i „Zioła Małgosi”, czy używanie tych znaków przez pozwanego stanowi naruszenie praw ochronnych, godząc w którąś z funkcji przynależnych znakom towarowym powoda.

Nie ma racji pozwany podnosząc, że wystarczy zgłosić nieważność znaku towarowego w takim jak niniejsze postępowanie. Przepis art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p. daje podstawę do unieważnienia znaków, które nie posiadają zdolności rejestrowej, co odbywa się w określonej prawem procedurze, a nie poprzez zgłoszenie zarzutu w sprawie jak niniejsza.

Działania pozwanego jako czyny nieuczciwej konkurencji:

Sąd podziela stanowisko tych przedstawicieli doktryny, którzy postulują, aby dać pierwszeństwo przepisom ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nad Prawem własności przemysłowej, gdyż one lepiej odzwierciedlają sytuację uprawnionego w gospodarce rynkowej - tak M. Kępiński, J. Kępiński, I. Wiszniewska w: Szwaja, *Komentarz 2016*, s. 413.

Działanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie bądź utrzymanie pozycji rynkowej przedsiębiorcy, który jednak niekoniecznie musi mieć świadomość skutków jakie rzeczywiście może wyrzucić, bez znaczenia jest przewidywanie przezeń możliwości naruszenia interesów innych przedsiębiorców. 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. Zagrożenie interesów musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów), niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Obowiązek wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrożenia jego interesów gospodarczych, a także winy naruszydźciela obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji.

Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności u.z.n.k., przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie dóbr osobistych, prawa własności, praw autorskich, ochrony konsumentów, kodeksu

karnego. Dobre obyczaje rozumieć należy podobnie do zasad współżycia społecznego, jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. O tym, czy dane działanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje całokształt okoliczności, a zwłaszcza cel, użyte środki i konsekwencje przedsięwziętych działań. Czyn sprzeczny z prawem może, ale nie musi być zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyż zależy to od charakteru naruszonych norm - por. M.Kępiński *Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1.

Pojęcie dobrych obyczajów odczytuje się najczęściej w ujęciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiązującym wagę nie do przestrzegania dobrych obyczajów w ogóle lecz do zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej, odchodząc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogólnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowiło poczucie godności ogółu ludzi myślących sprawiedliwie i słusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej – tak uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 26 września 2002 roku, w sprawie III CKN 213/01, OSNC 2003/12/169. Sprzeczność z dobrymi obyczajami, jako klauzula generalna, podlega ocenie sądu z punktu widzenia treści, motywów i celu działania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami są działania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez daną społeczność, obowiązującymi w określonym środowisku.

Sąd podziela przyjęty w doktrynie pogląd, że art. 3 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 419, dalej u.z.n.k.) w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny (m.in.: naśladownictwo produktów), typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać w ten sposób, że ogólne określenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegóławiające pozostają w następujących wzajemnych relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli spełnia ono przesłanki z art. 3 ust.1,

- wymagania wskazane w definicji odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1 spełnia funkcję wobec nich korygującą, gdy określony stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności) wykluczone jest uznanie go za nieuczciwie konkurencyjny.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia przez Sąd, 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 ust. 1 art. 3. Czynny 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 one w dyspozycji któregoś z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1- tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 września 1998 roku, sygn. akt I ACa 281/98, Apel.-Lub.1999/1/1. Na podstawie tego przepisu chroniona jest uczciwa konkurencja, w sensie konkurowania jakością i ceną, a nie agresywnego wdzierania się w klientelę, sposobami niezgodnymi z prawem lub dobrymi obyczajami handlowymi. Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słusznym 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 zaistnienia okoliczności odpowiadających przesłankom czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w przepisach szczególnych art. 5–17 lub w klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Zgodnie z przepisem 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.*

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 - art. 18 ust. 1 u.z.n.k.

Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania - art. 18 ust. 2 u.z.n.k.

Powód bezspornie udowodnił pierwszeństwo rynkowe wprowadzanych do obrotu przypraw oznaczanych jako „Zioła Ojca Mateusza” i „Zioła Małgosi”. Istotne w sprawie jest to, że powód wprowadzał na rynek towary tak oznaczane w 2008 roku, a więc wcześniej niż pozwany, który rozpoczął kupowanie tak oznaczanych produktów od przedsiębiorcy R. od ok. 2012 roku, a ten z kolei rozpoczął produkcję od ok. 2008 roku.

Pozwany bez zezwolenia powoda wprowadza do obrotu produkty oznaczane jako „Zioła Ojca Mateusza” i „Zioła Małgosi”, wskazuje swoje przedsiębiorstwo jako producenta tych towarów. Działania pozwanego stanowią czyn nieuczciwej konkurencji w postaci tzw. pasożytnictwa (tzw. free-riding) określony przez orzecznictwo i doktrynę prawa oraz chroniony na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Wprowadzanie przez pozwanego do obrotu handlowego przypraw oznaczanych „Zioła Ojca Mateusza” i „Zioła Małgosi” naraża powoda na szkodę w jego majątku poprzez spadek sprzedaży. Pozwany skorzystał z pozycji na rynku wytworzonej poprzez długoletnią obecność R.W. , spółki T. z produktami „Zioła Ojca Mateusza” i „Zioła Małgosi”. Pozwany wyparł z rynku produkty powoda oferując własne pod identycznymi nazwami handlowymi. Ta sytuacja uległa zmianie dopiero po wystosowaniu przez powoda wezwań do dystrybutorów produktów oznaczanych jako „Zioła Ojca Mateusza” i „Zioła Małgosi”. Należy w tym miejscu podkreślić, że występowanie przez powoda o zaprzestanie działań naruszających jego prawa nie jest działaniem nieuczciwym, sprzecznym z dobrymi obyczajami kupieckimi. Jest zgodne z obowiązującą regulacją i powszechną praktyką.

Niezależnie od tego działanie pozwanego stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 u.z.n.k., gdyż poprzez oznaczanie towarów, może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia.

Nie powinno budzić wątpliwości, że ustalenie możliwości wprowadzenia konsumentów (klientów) w błąd co do pochodzenia towaru lub innych jego cech należy do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia. Trudności w ustaleniu takiego faktu wynikają zarówno stąd, że chodzi o fakt o charakterze prawotwórczym, z reguły dotyczący stanu, który dopiero może zaistnieć, jak również stąd, że ryzyko konfuzji odnosić należy do określonego modelu konsumenta. Model ten zmienił się, gdyż pod wpływem orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i ustawodawstwa Unii Europejskiej w judykaturze i doktrynie polskiej odchodzi się od modelu tzw. przeciętnego konsumenta, niezbyt uważnego, o niedoskonałej pamięci, na rzecz modelu konsumenta uważnego, ostrożnego i dostatecznie poinformowanego. Model ten ulega także modyfikacji w zależności od okoliczności konkretnej sprawy, istotne jest bowiem, aby przy ustalaniu okoliczności niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd uwzględniać przeciętnego konsumenta, do którego praktyka rynkowa jest kierowana lub do którego dociera – tak uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 23 kwietnia 2008 roku, sygn.. akt III CSK 377/07, OSNC 2009/6/88. Przy określaniu tego wzorca sąd powinien kierować się przede wszystkim własną oceną, opartą na całokształcie okoliczności ujawnionych w sprawie i przy uwzględnieniu zachowań gospodarczych konsumentów względem określonego produktu.

Należy stwierdzić, że w każdym przypadku pełniące rolę znaków towarowych oznaczenia pochodzenia bądź oznaczenia informacyjne mogą być przedmiotem ochrony płynącej z art. 10 u.z.n.k. niezależnie od tego, czy stanowią przedmiot praw wyłącznych. Warunkiem jest pierwszeństwo rzeczywistego używania w obrocie, przy czym nie jest wymagane, aby używanie to miało charakter nieprzerwany. Do zastosowania art. 10 u.z.n.k. wystarczy, aby podmiot ubiegający się o ochronę legitymował się pierwszeństwem używania oznaczenia w stosunku do podmiotu pozwanego. Tak więc wykazywanie przez pozwanego, że w tym samym czasie tj. od 2008 roku inny przedsiębiorca (niż pozwany) używał oznaczeń „Zioła Ojca Mateusza” i „Zioła Małgosi” jest prawnie relewantne. Istotne jest aby w świadomości klientów znak taki nadal był wiązany z powodem. Pozwany, który jest konkurentem powoda zawłaszczył oznaczenia wykreowane przez powoda, marginalizując w ten sposób powoda. Sięgnął przy tym po charakterystyczne słowa „Zioła Ojca Mateusza” i „Zioła Małgosi”, szczególnie że pierwszy używający tych oznaczeń, a mały przedsiębiorca, osiągnął sukces rynkowy. Przede wszystkim należy wskazać, że oznaczenia „Zioła Ojca Mateusza” oraz „Zioła Małgosi” są kojarzone przez konsumentów z produktami powoda. Świadczy o tym wpis użytkownika forum diety proteinowej z 7 kwietnia 2011 roku. Ponadto z fotografii strony wyszukiwarki (...) przed 25 marca 2013 roku wynika, że zioła ojca Mateusza T. były w obrocie oraz przed 28 maja 2015 roku zioła Małgosi z opakowaniem T. . Pozwany nie dowiódł, że inni oferujący w tych okresach producenci nie posiadali zezwolenia powoda. Powód podniósł, że zawarł umowę licencyjną choćby z N. z Siedlec.

W doktrynie wyróżnia się kilka postaci niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Poza wąskim i bezpośrednim niebezpieczeństwem polegającym na tym, że odbiorca w zwykłych warunkach nie odróżnia oznaczenia osoby uprawnionej od oznaczenia używanego przez naruszydiciela wyróżnia się także niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd w szerokim znaczeniu, które polega na tym, że przeciętny odbiorca odróżnia oba oznaczenia i przypisuje towary różnym przedsiębiorcom, lecz z uwagi na całokształt okoliczności błędnie przypuszcza, że między obydwojema przedsiębiorcami istnieją związki organizacyjne, prawne i gospodarcze. W niniejszej sprawie podobne produkty stron nie różnią się na tyle, że wykluczają ryzyko wprowadzenia w błąd, co do pochodzenia towarów. Opierając się na całościowym wyglądzie opakowań produktów powoda i pozwanego – fotografie k. 62verte i 63 - Sąd stwierdził znaczne podobieństwo między badanymi oznaczeniami w każdej z płaszczyzn tj. wizualnej, znaczeniowej i fonetycznej. Na opakowaniach obu stron lepiej widoczna jest nazwa „Zioła Ojca Mateusza” oraz „Zioła Małgosi” niż oznaczenie producenta, nazwy pisane są podobną czcionką. Tak więc możliwość pomyłki jest większa niż gdyby

producent był oznaczony wyraźniej. Ponadto są to towary tego samego rodzaju - przyprawy, zatem z pewnością będą one umieszczane na półkach sklepowych w tych samych miejscach, a nawet jedno obok drugiego, przy zakupie których konsumenci podejmują szybkie decyzje nie analizując szczegółowo oznaczeń widniejących na opakowaniach każdego z produktów i działają pod wpływem impulsu. Impulsem takim może być właśnie charakterystyczna nazwa stosowana przez powoda. Naturalnym jest więc to, że konsument widząc na półce sklepowej przyprawy pozwanego oznaczone „Zioła Ojca Mateusza” oraz „Zioła Małgosi” może pomylić się i zamiast produktu powoda, wybrać produkt pozwanego.

Używając bezprawnie oznaczeń handlowych, identycznych jak oba znaki towarowe powoda, dla towarów tego samego rodzaju (przyprawy) z każdym dniem naruszenia pozwany buduje i umacnia w świadomości nabywców błędne przekonanie, co do pochodzenia produktów bądź istnienia powiązań gospodarczych z powodem. Tym samym wykorzystuje wypracowane i ugruntowane już w świadomości odbiorców, przez wieloletnią obecność na rynku, pozytywne skojarzenia z produktami powoda i jego licencjodawcy.

Nie ma racji pozwany co do tego, że roszczenie powoda jest przedawnione. Zgodnie z art. 20 ust. 1 u.z.nk. roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie co do każdego naruszenia. Zgodnie z art. 20 ust. 2 do przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem nieuczciwej konkurencji stosuje się przepis art. 442¹ k.c. Wskazany przepis Kodeksu cywilnego stosuje się zatem do wszystkich roszczeń majątkowych, bez ograniczenia do roszczeń o naprawienie szkody. W konsekwencji początek biegu przedawnienia w odniesieniu do roszczeń płynących z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozpoczyna się z chwilą, gdy poszkodowany dowiedział się o czynie i o osobie odpowiedzialnej. Powód wykazał, że dowiedział się o czynie pozwanego i o odpowiedzialnym na początku 2018 roku, a pozwany nie dowiódł okoliczności przeciwnej. Tak więc roszczenie powoda z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji nie przedawniło się.

Powód nie tolerował przez wiele lat używania przez pozwanego oznaczeń „Zioła Ojca Mateusza” i „Zioła Małgosi”, gdyż jak we wcześniejszych rozważaniach Sąd podnosił, powód mógł zauważyć używanie tych oznaczeń przez pozwanego poprzez stronę internetową pozwanego.

Powodowi nie można postawić skutecznie zarzutu *venire contra factum proprium*. Przywołane przez pozwanego orzeczenie Sądu Najwyższego z 14 października 2009 roku, sygn. akt V CSK 102/09 dotyczy bowiem wieloletniego tolerowania przez dużego i znanego producenta przypraw obecności na terenie całego kraju we wszystkich niemal punktach

sprzedaży i to w bezpośrednim sąsiedztwie na półkach sklepów podobnie oznaczanych. W cytowanej sprawie, stwierdzenie o nadużyciu prawa przez powodów odnosiło się wyłącznie do oceny zachowania powodów przy wprowadzeniu na rynek przyprawy Kucharek i było związane z ustaleniem, że powodowie przez okres kilku lat w żaden sposób nie reagowali na pojawienie się tego produktu. W niniejszej sprawie powód nie mógł wiedzieć o wprowadzeniu przez pozwanych na rynek produktów oznaczanych „Zioła Ojca Mateusza” i „Zioła Małgosi”, gdyż nie występowały one na półkach sklepów w całej Polsce, a nawet w mniejszych sklepach. Podkreślić bowiem należy ponownie, że powód jest małym przedsiębiorcą, a pozwany także do dużych nie należy. Okres tolerowania konkurencji przez powoda nie stanowi 5 lat, a kilka miesięcy.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. w związku z art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Sąd zakazał pozwanemu popełniania czynów nieuczciwej konkurencji i zgodnie z żądaniem powoda wskazał na czym polegają te czyny. Sąd nie uwzględnił roszczenia powoda co do nakazania pozwanemu zniszczenia przypraw sprzedawanych pod nazwą „Zioła Ojca Mateusza” i „Zioła Małgosi”. Ma rację pozwany co do tego, że stosownie do art. 18 ust. 2 u.z.n.k. orzeczenie o zniszczeniu przypraw, które nie są objęte roszczeniami powoda jest nieadekwatne. Nie jest natomiast uciążliwe oraz ma związek z popełnionymi przez pozwanego czynami nieuczciwej konkurencji wycofanie z obrotu przypraw sprzedawanych przez pozwanego pod nazwą „Zioła Ojca Mateusza” i „Zioła Małgosi”.

To wszystko mając na uwadze Sąd orzekł jak w wyroku.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 100 k.p.c. dokonując ich stosunkowego rozdzielenia. Powód wygrał w 50%, a poniesione przez niego koszty to:

2.560,00 zł – opłata od pozwu

1.680,00 zł – opłata za czynności adwokata zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800 ze zm.)

17,00 zł opłata skarbową od pełnomocnictwa

łącznie 4.257,00 zł, a 50% z tego to kwota 2.128,50 zł.

Pozwany także wygrał w 50%, a poniesione przez niego koszty to 1.680,00 zł – opłata za czynności radcy prawnego zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 265) oraz 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, łącznie 1.697,00 zł, a z tego 50% to 848,50 zł.

Po odjęciu od kwoty wyższej 2.128,50 zł kwoty 848,50 zł na rzecz powoda pozostaje kwota 1.280,00 zł.

SSO Ewa Dietkow