



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 czerwca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant sądowy Patrycja Chantaj

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2019 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie**

przeciwko **S. S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim**

o ochronę praw do znaków towarowych i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

1. zakazuje S. S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim naruszania praw A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie do znaków towarowych: SZWAGRA nr R.292765, SZYNKA SZWAGRA nr R.286756, BOCZEK SZWAGRA nr R.240502 oraz KIEŁBASA SZWAGRA nr R.240504 polegającego na używaniu przez pozwaną w obrocie gospodarczym oznaczeń: **SZWAGRA, SZYNKA SZWAGRA, SCHAB SZWAGRA i KIEŁBASA SZWAGRA**, tj. na umieszczaniu ich na wyrobach wędliniarskich i/lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tak oznaczonych wyrobów wędliniarskich do obrotu, ich eksporcie, składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, posługiwaniu się nimi w reklamie oraz na używaniu oznaczeń: **SZWAGRA, SZYNKA SZWAGRA, SCHAB SZWAGRA i KIEŁBASA SZWAGRA** w dokumentach i materiałach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wyrobów wędliniarskich;

2. nakazuje pozwanej zaniechanie popełniania wobec powódki czynów nieuczciwej konkurencji polegających na używaniu w obrocie gospodarczym oznaczeń: **SZWAGRA, SZYNKA SZWAGRA, SCHAB SZWAGRA i KIEŁBASA SZWAGRA**, tj. na umieszczaniu ich na wyrobach wędliniarskich i/lub

ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tak oznaczonych wyrobów wędliniarskich do obrotu, ich eksporcie, składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, posługiwaniu się nimi w reklamie oraz na używaniu oznaczeń: **SZWAGRA, SZYNKA SZWAGRA, SCHAB SZWAGRA i KIEŁBASA SZWAGRA** w dokumentach i materiałach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wyrobów wędliniarskich;

3. nakazuje pozwanej usunięcie skutków niedozwolonych działań przez:

a. wycofanie z obrotu, w tym ze sklepów i hurtowni własnych, od dystrybutorów i partnerów handlowych opakowań i etykiet stanowiących własność pozwanej, a także innych materiałów służących do oznaczania wyrobów wędliniarskich wykorzystujących oznaczenia: **SZWAGRA, SZYNKA SZWAGRA, SCHAB SZWAGRA i KIEŁBASA SZWAGRA** - w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku;

b. zniszczenie na koszt pozwanej wycofanych z obrotu zgodnie z pkt. 3.a. opakowań i etykiet, a także innych materiałów służących do oznaczania wyrobów wędliniarskich wykorzystujących oznaczenia: **SZWAGRA, SZYNKA SZWAGRA, SCHAB SZWAGRA i KIEŁBASA SZWAGRA** - w terminie 21 dni od uprawomocnienia się wyroku;

4. nakazuje pozwanej podanie do publicznej wiadomości, na jej koszt, informacji o treści: „Wyrokiem z 19 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał S. S.A. w Sokołowie Podlaskim naruszania praw A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Warszawie do znaków towarowych: SZWAGRA nr R.292765, SZYNKA SZWAGRA nr R.286756, BOCZEK SZWAGRA nr R.240502 oraz KIEŁBASA SZWAGRA nr R.240504 oraz popełniania wobec powódki czynów nieuczciwej konkurencji polegających na używaniu przez pozwaną w obrocie gospodarczym oznaczeń: **SZWAGRA, SZYNKA SZWAGRA, SCHAB SZWAGRA i KIEŁBASA SZWAGRA**. Sąd nakazał pozwanej usunięcie skutków naruszeń przez wycofanie z obrotu i zniszczenie opakowań i etykiet stanowiących własność pozwanej, a także innych materiałów służących do oznaczania wyrobów wędliniarskich wykorzystujących wymienione oznaczenia.”, przez jej opublikowanie na stronie internetowej: <https://sokolow.pl/>, przy czym informacja ta powinna mieć wielkość co najmniej połowy strony internetowej widocznej dla internauty, ukazywać się po otwarciu strony przez co najmniej 60 sekund oraz być utrzymywana nieprzerwanie przez 60 dni od daty uprawomocnienia się wyroku;

5. oddala powództwo w pozostałej części;

6. zasądza od S. S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim na rzecz A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie kwotę 4.197 (cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE WYROKU

21 marca 2019 r. A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej także jako spółka A.) wniosła o:

I. zakazanie S. S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim naruszania jej praw do znaków towarowych: SZWAGRA nr R.292765, SZYNKA SZWAGRA nr R.286756, BOCZEK SZWAGRA nr R.240502 oraz KIEŁBASA SZWAGRA nr R.240504 polegającego na używaniu przez pozwaną w obrocie gospodarczym oznaczenia SZWAGRA, w tym SZYNKA SZWAGRA, SCHAB SZWAGRA, KIEŁBASA SZWAGRA, tj. umieszczaniu ich na wyrobach wędliniarskich i/lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tak oznaczonych wyrobów wędliniarskich do obrotu, ich eksporcie, składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu oraz posługiwaniu się nimi w reklamie, używaniu oznaczenia SZWAGRA, w tym SZYNKA SZWAGRA, SCHAB SZWAGRA, KIEŁBASA SZWAGRA w dokumentach i materiałach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wyrobów wędliniarskich;

II. nakazanie pozwanej zaniechania popełniania wobec powódki działań stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji polegających na używaniu przez pozwaną w obrocie gospodarczym oznaczenia SZWAGRA, w tym SZYNKA SZWAGRA, SCHAB SZWAGRA, KIEŁBASA SZWAGRA, tj. umieszczaniu ich na wyrobach wędliniarskich i/lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tak oznaczonych wyrobów wędliniarskich do obrotu, ich eksporcie, składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu oraz posługiwaniu się nimi w reklamie, używaniu oznaczenia SZWAGRA, w tym SZYNKA SZWAGRA, SCHAB SZWAGRA, KIEŁBASA SZWAGRA w dokumentach i materiałach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wyrobów wędliniarskich;

III. nakazanie pozwanej usunięcia skutków niedozwolonych działań przez:

1. wycofanie z obrotu, w tym ze sklepów i hurtowni własnych, od dystrybutorów i partnerów handlowych opakowań i etykiet stanowiących własność pozwanej, a także innych materiałów służących do oznaczania wyrobów wędliniarskich wykorzystujących oznaczenie SZWAGRA, w tym SZYNKA SZWAGRA, SCHAB SZWAGRA, KIEŁBASA SZWAGRA, a także dokumentów i materiałów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wyrobów wędliniarskich zawierających ww. oznaczenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku;

2. zniszczenie na koszt pozwanej wycofanych z obrotu zgodnie z pkt. III. 1. opakowań i etykiet, a także innych materiałów służących do oznaczania wyrobów wędliniarskich wykorzystujących oznaczenie SZWAGRA, w tym SZYNKA SZWAGRA, SCHAB SZWAGRA, KIEŁBASA SZWAGRA, a także dokumentów i materiałów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wyrobów wędliniarskich zawierających ww. oznaczenia, w terminie 21 dni od uprawomocnienia się wyroku;

IV. nakazanie pozwanej podania do publicznej wiadomości na jej koszt treści sentencji wyroku wydanego w sprawie w zakresie uwzględnionych przez Sąd roszczeń poprzez jej opublikowanie na stronie internetowej: <https://sokolow.pl/>, przy czym informacja ta powinna mieć wielkość co najmniej połowy strony internetowej widocznej dla internauty i ukazywać się po otwarciu strony przez co najmniej 180 sekund, przez okres 60 dni, od daty uprawomocnienia się wyroku;

V. zwrot kosztów postępowania. (k.3-183)

Zawarte w pozwie wnioski o udzielenie zabezpieczenia i zobowiązanie do udzielenia informacji zostały uwzględnione przez Sąd w postanowieniu wydanym 31 maja 2019 r. (k.255-256)

S. S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania. (k.214-245)

Sąd ustalił:

A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jest jednym z największym w Polsce producentów mięsa, specjalizującym się w produkcji mięsa wieprzowego i drobiowego oraz przetworów mięsnych. W swej wieloletniej działalności spółka kieruje się zasadami dostarczania swym klientom przetworów najwyższej jakości, wytworzonych według najlepszych receptur, w atrakcyjnej formie. (dowód: odpis z KRS k.48-59)

Spółce A. służą prawa do słownych znaków towarowych: **SZWAGRA** zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP pod nr 292765 z pierwszeństwem od 1 grudnia 2015 r., **SZYNKA SZWAGRA** zarejestrowanego pod nr 286756 z pierwszeństwem od 19 listopada 2015 r., **KIEŁBASA SZWAGRA** zarejestrowanego pod nr 240504 z pierwszeństwem od 23 kwietnia 2010 r., **BOCZEK SZWAGRA** zarejestrowanego pod nr 240502 z pierwszeństwem od 23 kwietnia 2010 r., chronionych dla towarów w klasie 29 klasyfikacji nicejskiej, m.in. wyrobów wędliniarskich. (dowód: świadectwa ochronne, decyzje i wydruki z bazy uprp register plus k.85-104)

Powódka używa tych znaków w obrocie gospodarczym. Jej flagowymi produktami są wyroby wędliniarskie z serii „od szwagra”, takie jak: SZYNKA OD SZWAGRA, SCHAB OD SZWAGRA, BOCZEK OD SZWAGRA, KIEŁBASA OD SZWAGRA, KIEŁBASA KRUCHA OD SZWAGRA, KARCZEK OD SZWAGRA, KABANOSY OD SZWAGRA oferowane i wprowadzane do obrotu w opakowaniach o



wyglądzie:



(dowód: fotografie k.75-84)

Wyroby wędliniarskie z tej serii są oferowane zarówno na wagę, jak i w opakowaniach zawierających porcje wędlin i wędliny w plastrach. Są to produkty wędzone, wytwarzane z najwyższej jakości mięsa, według najlepszych receptur. Ich unikalna receptura, jakość, walory smakowe i atrakcyjna forma opakowania zostały dostrzeżone przez branżę, jak i przez klientów. Zyskały szerokie uznanie i należą do jednych z najlepiej sprzedających się produktów powódki. Jako pierwsza w ofercie spółki A. - w grudniu 2009 r. - pojawiła się na rynku SZYNKA OD SZWAGRA. Kolejne wyroby pojawiały się wraz z rozwojem serii. W 2014 r. powódka otrzymała nagrodę (...) za kampanię reklamową „(...)”, wśród których znalazły się wędzonki: SZYNKA OD SZWAGRA, SCHAB OD SZWAGRA i KARCZEK OD SZWAGRA. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.105-126)

Powódka jest także uprawniona do unijnego znaku towarowego **KRAKUS** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej pod nr 005013271, chronionego z pierwszeństwem od 11 kwietnia 2006 r. m.in. dla towarów w klasie 29 klasyfikacji nicejskiej - produktów mięsnych i kiełbas. (dowód: świadectwo i wydruk z bazy EUIPO k.127-135) Znak ten jest renomowaną marką parasolową, widniejącą na wszystkich wyrobach wędliniarskich z serii SZWAGRA. **KRAKUS** to marka z ogromnymi tradycjami na polskim rynku. Jej debiut przypadł na lata pięćdziesiąte ubiegłego stulecia, kiedy to została zarejestrowana w S., a szynka konserwowa KRAKUS odniosła tam spektakularny sukces. Po wprowadzeniu na polski rynek, znak **KRAKUS** stał się ona synonimem luksusu, towaru znanego za granicą, uznawanego za symbol wysokiej jakości. Pozycję rynkową powódki potwierdza szereg otrzymanych przez nią nagród i wyróżnień, m.in.: nagrody (...) dla marki **KRAKUS** otrzymywane w latach 2012-2018. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.136-143, print-screeny k.144-146)

S. S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim jest konkurentem powódki na rynku wyrobów wędliniarskich. (dowód: odpis z KRS k.60-74) W styczniu 2019 r. w katalogu pozwanej znalazły się m.in. SZYNKA SZWAGRA, SCHAB SZWAGRA i KIEŁBASA SZWAGRA. W katalogach i gazetkach promocyjnych różnych sieci handlowych z lutego i marca 2019 r. były one przedstawiane także obok produktów powódki SCHABU OD SZWAGRA i SZYNKI OD SZWAGRA. (dowód: katalogi i wydruki ze stron internetowych k.147-165)

Wyroby wędliniarskie S. S.A. SZYNKA SZWAGRA, SCHAB SZWAGRA i KIEŁBASA SZWAGRA są dostępne w sklepach w W. . (dowody zakupu k.166-167) Oznaczenia SZYNKA SZWAGRA, SCHAB SZWAGRA i KIEŁBASA SZWAGRA widnieją na etykietach umieszczonych na ich



opakowaniach:

bez dodatkowych odróżniających

elementów słownych lub graficznych. (dowód: fotografie k.168-169)

W sprzedaży detalicznej, w ladach chłodniczych, wyroby te są również identyfikowane jedynie



za pomocą tych oznaczeń słownych:



(dowód:

fotografie k.170-172, wydruki ze stron internetowych k.246-250)

Powódka wysłała do pozwanej wezwania do dobrowolnego zaprzestania naruszania jej praw, które pozostały bez odpowiedzi. (dowód: korespondencja k.173-182)

Sąd zważył:

1. Odnosnie do naruszenia prawa do znaku towarowego:

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 (...)o, 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 (...)

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, 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 tego 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.)

Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje natomiast właścicielowi prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, które nie mają jego zgody, 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.

Oceny naruszenia dokonuje się na zasadach wypracowanych w orzecznictwie sądów unijnych: Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i 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 Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 20.03.2003 r. w sprawie 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 Pierwszej Instancji 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 naleyżycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki (...)) z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 (...), z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 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 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.) Roszczenie to uzależnione jest od spełnienia dwóch przesłanek: stwierdzenia naruszenia oraz wykazania przez powoda celowości zastosowania omawianej instytucji w okolicznościach faktycznych konkretnej sprawy.

Jak trafnie przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie, środek ten – odpowiednik oświadczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - pełni zarówno funkcje informacyjną, wychowawczą, jak i kompensacyjną, nie może być natomiast utożsamiany z formą represji wobec przedsiębiorcy dopuszczającego się naruszenia. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 25.05.2012 r., I CSK 498/11) W wyroku z 17.05.2013 r., I CSK 499/12 Sąd Najwyższy wskazał m.in.: *Przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy, roszczenie i uwzględniające je orzeczenie sądu, czyni zadość pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej konkurencji, pełni funkcję kompensacyjną, a także wychowawczą i prewencyjną. Roszczenie o publikację wyroku ma znaczenie dla przedsiębiorcy, którego prawa naruszono czynami nieuczciwej konkurencji, gdyż umożliwia bezpośrednio poinformowanie opinii publicznej (klientów) o naruszeniu praw i interesów pokrzywdzonego oraz o zakresie, zastosowanych wobec sprawy, sankcji, wynikających z sentencji wyroku.*

W orzecznictwie i doktrynie podkreśla się również, że przy orzekaniu na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. powinno się stosować **zasadę proporcjonalności**. Przy zasądzeniu roszczenie publika-

cyjnego należy kierować się zakresem niedozwolonych działań naruszydciela. Sąd powinien zwłaszcza wziąć pod uwagę, czy miały one miejsce na terytorium całego kraju, czy tylko jego części, czy dotyczyły klienteli w całości, czy tylko jakiejś jej części, czy skutki naruszenia dotknęły konsumentów, jak długo trwał stan naruszenia oraz jakie były dalsze konsekwencje naruszenia, np. czy doszło do utraty pozycji na rynku. (R. Skubisz *Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego*. Tom 14B, Rozdział L, strona 144, Nb 129)

Wyłączność spółki A. używania na terytorium Polski słownych znaków towarowych: **SZWAGRA** R.292765, **SZYNKA SZWAGRA** R.286756, **KIEŁBASA SZWAGRA** R.240504 i **BOCZEK SZWAGRA** R.240502 dla wyrobów wędliniarskich wynika w sposób niewątpliwy z dokumentów urzędowych. Same prawa formalne powódki nie są kwestionowane przez pozwaną, która już w toku tego postępowania wystąpiła do Urzędu Patentowego RP z wnioskami o unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia praw do znaków. (k.296-304) Okoliczność ta nie pozbawia jednak powódki ochrony, Sąd jest związany decyzjami administracyjnymi o rejestracji znaków towarowych do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w przedmiocie unieważnienia i stwierdzenia wygaśnięcia praw.

Jakkolwiek pozwana nie wystąpiła z odpowiednim wnioskiem, Sąd rozważał ewentualność zawieszenia z urzędu niniejszego postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c., jednak motywy wniosków złożonych przez S. S.A. nie przekonują o istnieniu podstaw do pozbawienia powódki praw wyłącznych. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 18.02.2016 r., II CSK 282/15)

W ocenie Sądu, spółka A. nie dowiodła, że na skutek długotrwałego, intensywnego używania jej znaki towarowe zyskały wyższą od pierwotnej wtórną zdolność odróżniającą, że są dobrze rozpoznawalne w relatywnym kręgu konsumentów – osób zainteresowanych nabywaniem wyrobów wędliniarskich. Zaoferowany Sądowi materiał dowodowy przekonuje jedynie o niekwestionowanej przez pozwaną sile marki parasolowej **KRAKUS**. Przy ocenie naruszenia należało zatem uwzględnić pierwotną dystynktywność znaków **SZWAGRA**.

Nie ulega wątpliwości, że elementy znaków takie, jak „szynka”, „kielbasa” i „boczek” mają charakter opisowy wskazując na rodzaj wędliny. Odróżniający jest natomiast w znakach powódki element „szwagra”. Sąd nie podziela przekonania pozwanej, że jest to określenie opisowe, typowe dla tego rodzaju towarów. Gdyby tak faktycznie było, Urząd Patentowy RP nie udzieliłby znakom ochrony. Słowo „szwagra” nie jest w obrocie gospodarczym, obecnie lub historycznie związane z wyrobami wędliniarskimi. Fakt, że na polskim rynku pojedynczy przedsiębiorcy posłużyli się takim określeniem nie może być uogólniane prowadząc do uznania, że słowo „szwagra” opisuje rodzaj lub technologię wyrobu wędlin. Trudno w szczególności od szwagra (w znaczeniu ogólnym) wywodzić jakieś tradycje wędliniarskie lub skojarzenia z dobrym smakiem, wysoką jakością i innymi pozytywnymi cechami towaru. Dystynktywność znaku lub elementu znaków „szwagra” nie jest zatem niska. Rozpoznawalność pochodzenia od powódki tak oznaczonych towarów dodatkowo wzmacnia użycie wysoce rozpoznawalnej marki parasolowej **KRAKUS**.

Sąd nie zgadza się z zarzutem pozwanej nieużywania przez spółkę A. jej znaków towarowych **SZWAGRA** R.292765, **SZYNKA SZWAGRA** R.286756, **KIEŁBASA SZWAGRA** R.240504 i **BOCZEK SZWAGRA** R.240502. Dodanie przyimka „od” nie zmienia ich zdolności odróżniającej, przepis art. 169

ust. 4 pkt 1 p.w.p. stanowi zaś, że za używanie w sposób rzeczywisty uznaje się także używanie znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru. Taka ocena jest zgodna z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. (por. np. wyroki z 25.10.2012 r. w sprawie C-553/11, z 18.04.2013 r. w sprawie C-12/12 i z 16.09.2015 r. w sprawie C-215/14) Z zarzutu tego pozwana nie może skutecznie wyprowadzić żądania odmowy udzielenia ochrony znakom powódki na podstawie art. 157 zdanie pierwsze p.w.p.

Bezsporne w sprawie jest, że S. S.A. używała w 2019 r. dla towarów identycznych z objętymi ochroną znaków powódki identycznych oznaczeń: SZYNKA SZWAGRA i KIEŁBASA SZWAGRA oraz oznaczenia do nich podobnego SCHAB SZWAGRA - identycznego w elemencie dystynktywnym ze znakiem nr 292765. Dopuściła się w ten sposób naruszenia praw wyłącznych spółki A. w sposób stypizowany w art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p. W tym ostatnim przypadku użycie oznaczenia SCHAB SZWAGRA mogło wprowadzać konsumentów w błąd co do tego, że wyrób pochodzi od powódki lub podmiotu powiązanego z nią gospodarczo. Prawdopodobieństwo pomyłki było najwyższe wówczas, gdy wyroby były oferowane i sprzedawane na wagę, bez opakowania ze znakiem towarowym S. S.A. i innej informacji, że towar pochodzi od tego wytwórcy.

Nabywcy mogli także błędnie uznać, że oznaczenie SCHAB SZWAGRA należy do rodziny znaków towarowych ze wspólnym elementem „szwagra”. Jurystyczna koncepcja znaków seryjnych, których szersza ochrona nie wynika wprost z przepisów prawa wspólnotowego ani krajowego, została wypracowana w orzecznictwie (np. wyroki Sądu z 23.02.2006 r. w sprawie T-194/03 (...), z 16.04.2008 r. w sprawie T-181/05 (...), wyroki Trybunału z 13.06.2011 r. w sprawie C-317/10 (...i z 24.03.2011 r. w sprawie C-552/09 (...))służąc m.in. ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadkach, w których uprawniony dysponuje (i wykonuje je) licznymi prawami do znaków towarowych, które łączą wspólny element słowny, graficzny, koncepcyjny (wspólna idea).

Korzystanie przez pozwaną z kwestionowanych oznaczeń narusza prawa wyłączne spółki A. , zakłócając wykonywanie przez jej znaki towarowe przynależnych im funkcji oznaczenia pochodzenia, reklamowej i jakościowej. Może także działać na szkodę charakteru odróżniającego tych znaków prowadząc do ich degeneracji. Uprawdopodobnienie faktu naruszania przez Sokołów S.A. uzasadnia uznanie za słuszne roszczeń określonych w art. 296 ust. 1, art. 286 oraz w art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.

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. Z przyczyn przedstawionych w pkt I. można zatem uznać, że S. S.A. dopuściła się naruszenia reguł uczciwej konkurencji, o których mowa w powołanym przepisie, powódka 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.

Żądane przez spółkę A. sankcje mieszczą się w granicach wyznaczonych przepisami art. 296 ust. 1, art. 286 i art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. oraz art. 18 ust. 1 u.z.n.k. i są adekwatne do sposobu i zakresu działania pozwanej. Uwzględnieniu roszczeń zakazowych z pkt I. i II. pozwu nie sprzeciwia się deklarowane przez S. S.A. zaniechanie używania spornych oznaczeń i wola ugodowego zakończenia sporu, ponieważ równocześnie pozwana kwestionuje słuszność żądań i zainicjowała postępowanie mające prowadzić do pozbawienia powódki praw wyłącznych do znaków towarowych.

Wobec stwierdzenia naruszenia przez pozwaną praw do znaków towarowych w sposób określony w art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p. oraz dopuszczenia się przez nią czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k., **na podstawie powołanych wyżej przepisów Sąd:**

1. zakazał S. S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim naruszania praw A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Warszawie do znaków towarowych: SZWAGRA nr R.292765, SZYNKA SZWAGRA nr R.286756, BOCZEK SZWAGRA nr R.240502 oraz KIEŁBASA SZWAGRA nr R.240504 polegającego na używaniu przez pozwaną w obrocie gospodarczym oznaczeń: **SZWAGRA, SZYNKA SZWAGRA, SCHAB SZWAGRA i KIEŁBASA SZWAGRA**, tj. na umieszczaniu ich na wyrobach wędliniarskich i/lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tak oznaczonych wyrobów wędliniarskich do obrotu, ich eksporcie, składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, posługiwaniu się nimi w reklamie oraz na używaniu oznaczeń: **SZWAGRA, SZYNKA SZWAGRA, SCHAB SZWAGRA i KIEŁBASA SZWAGRA** w dokumentach i materiałach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wyrobów wędliniarskich;

2. nakazał pozwanej zaniechanie popełniania wobec powódki czynów nieuczciwej konkurencji polegających na używaniu w obrocie gospodarczym oznaczeń: **SZWAGRA, SZYNKA SZWAGRA, SCHAB SZWAGRA i KIEŁBASA SZWAGRA**, tj. na umieszczaniu ich na wyrobach wędliniarskich i/lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tak oznaczonych wyrobów wędliniarskich do obrotu, ich eksporcie, składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, posługiwaniu się nimi w reklamie oraz na używaniu oznaczeń: **SZWAGRA, SZYNKA SZWAGRA, SCHAB SZWAGRA i KIEŁBASA SZWAGRA** w dokumentach i materiałach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wyrobów wędliniarskich;

3. nakazał pozwanej usunięcie skutków niedozwolonych działań przez:

a. wycofanie z obrotu, w tym ze sklepów i hurtowni własnych, od dystrybutorów i partnerów handlowych opakowań i etykiet stanowiących własność pozwanej, a także innych materiałów służących do oznaczania wyrobów wędliniarskich wykorzystujących oznaczenia: **SZWAGRA, SZYNKA SZWAGRA, SCHAB SZWAGRA i KIEŁBASA SZWAGRA** - w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku;

b. zniszczenie na koszt pozwanej wycofanych z obrotu zgodnie z pkt. 3.a. opakowań i etykiet, a także innych materiałów służących do oznaczania wyrobów wędliniarskich wykorzystujących oznaczenia: **SZWAGRA, SZYNKA SZWAGRA, SCHAB SZWAGRA i KIEŁBASA SZWAGRA** - w terminie 21 dni od uprawomocnienia się wyroku;

4. nakazał pozwanej podanie do publicznej wiadomości, na jej koszt, informacji o treści: „Wyrokiem z 19 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał S. S.A. w Sokołowie Podlaskim naruszania praw A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Warszawie do znaków towarowych: SZWAGRA nr R.292765, SZYNKA SZWAGRA nr R.286756, BOCZEK SZWAGRA nr R.240502 oraz KIEŁBASA SZWAGRA nr R.240504 oraz popełniania wobec powódki czynów nieuczciwej konkurencji polegających na używaniu przez pozwaną w obrocie gospodarczym oznaczeń: **SZWAGRA, SZYNKA SZWAGRA, SCHAB SZWAGRA i KIEŁBASA SZWAGRA**. Sąd nakazał pozwanej usunięcie skutków naruszeń przez wycofanie z obrotu i zniszczenie opakowań i etykiet stanowiących własność pozwanej, a także innych materiałów służących do oznaczania wyrobów wędliniarskich wykorzystujących wymienione oznaczenia.”, przez jej opublikowanie na stronie internetowej: [https:// \(...\) .pl/](https:// (...) .pl/), przy czym informacja ta powinna mieć wielkość co najmniej połowy strony internetowej widocznej dla internauty, ukazywać się po otwarciu strony przez co najmniej 60 sekund oraz być utrzymywana nieprzerwanie przez 60 dni od daty uprawomocnienia się wyroku.

Sąd uznał, że żądane przez powódkę sankcje są adekwatne do zakresu i skali naruszenia. Pozwana nie przedstawiła żadnych twierdzeń ani zarzutów mogących uzasadniać ograniczenie przez Sąd zakazów lub ocenę roszczenia publikacyjnego jako nieodpowiedniego. W zakresie w jakim Sąd dokonał zmian doprecyzowujących treści nakazów i zakazów w porównaniu ze sformułowaniem powództwa oraz zdecydował o publikacji informacji o wyroku w nieco bardziej ograniczonym zakresie. W konsekwencji ograniczeniu podlegało roszczenie zawarte w pkt 3 pozwu. Sąd uznał ponadto za nadmierne i zbyt ogólne żądanie wycofania z obrotu, a następnie zniszczenia na koszt pozwanej dokumentów i materiałów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wyrobów wędliniarskich zawierających sporne oznaczenia, orzekając o jego oddaleniu.

Koszty procesu obciążają w całości pozwaną na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., ponieważ powódka w nieznaczej tylko części uległa swym żądaniom. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego lub rzecznika patentowego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Opłaty stanowiące podstawę zasądzania kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich ustala się z uwzględnieniem stawek minimalnych określonych w rozdziałach 2-4. (§ 15 ust.1.) Oplatę w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy ustala się w wysokości przewyższającej stawkę minimalną, która nie może przekroczyć sześciokrotności tej stawki, ani wartości

przedmiotu sprawy, jeśli uzasadnia to: 1) niezbędny nakład pracy adwokata, w szczególności poświęcony czas na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu; 2) wartość przedmiotu sprawy; 3) wkład pracy adwokata w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie; 4) rodzaj i złożoność sprawy, w szczególności tryb i czas prowadzenia sprawy, obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności. (§ 15 ust.3.) Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju. (§ 20) Zważywszy, że rozporządzenie nie określa wysokości opłat za prowadzenie sprawy o unieważnienie prawa z rejestracji w postępowaniu sądowym, Sąd zastosował stawkę dla sprawy o naruszenie wynoszącą 1.680 zł (§ 8 ust. 1 pkt 19).

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powódki wykonującego zawód adwokata będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości. W rozliczeniu kosztów Sąd uwzględnił: opłatę od pozwu 2.500 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu głównym 1.680 zł i 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.