

UZASADNIENIE

(...) sp. z o. o. z siedzibą w W. (w dacie wnoszenia pozwu (...) S.A. z siedzibą w W.) oraz (...) sp. z o. o. z siedzibą w W. (w dacie wnoszenia pozwu (...) S.A., następnie (...) S.A.) wystąpili przeciwko (...) sp. z o. o. z siedzibą w W. o:

1.

nakazanie pozwanemu, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku Nr 153, poz. 1503 z późn. zm. dalej „u.z.n.k.”) oraz art. 286 w związku z art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 119, poz. 1117 z późn. zm. dalej „p.w.p.”), wycofania z obrotu ciastek (...) w dotychczas stosowanych opakowaniach wprowadzonych do obrotu przez pozwanego;

2.

zakazanie pozwanemu, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. oraz art. 296 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. używania (w tym przy wprowadzaniu do obrotu, marketingu oraz reklamie):

2.1 dotychczasowych opakowań ciastek (...) wskazanych w załącznikach do pozwu;

2.2 opakowań ciastek (...) podobnych do opakowań stosowanych do tej pory przez pozwanego i wskazanych w załącznikach do pozwu;

2.3 innych opakowań okrągłych ciastek z żółtobrązowym spodem i brązowym wierzchem zawierających centralnie umieszczoną wypukłość posługujących się wizerunkiem całego lub przepołowionego okrągłego ciastka z żółtobrązowym spodem i brązowym wierzchem zawierającego centralnie umieszczoną wypukłość; oraz

2.4 innych opakowań okrągłych ciastek z żółtobrązowym spodem i brązowym wierzchem zawierających centralnie umieszczoną wypukłość podobnych do opakowań chronionych słowno - graficznymi znakami towarowymi (R - (...), R - (...), R - (...), R - (...), R - (...), R - (...), Z - (...), Z - (...)), zarejestrowanymi na rzecz (...) S.A.;

3.

zakazanie pozwanemu, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. oraz art. 296 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. używania (w tym przy wprowadzaniu do obrotu, marketingu oraz reklamie) nazwy (...) w odniesieniu do okrągłych ciastek z żółtobrązowym spodem i brązowym wierzchem zawierających centralnie umieszczoną wypukłość;

4.

nakazanie pozwanemu, na podstawie art. 18 ust. 2 u.z.n.k. oraz art. 286 w związku z art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. zniszczenia, na jego koszt:

4.1 opakowań ciastek (...) znajdujących się u pozwanego lub u osób trzecich (z zastrzeżeniem prawa przepakowania przez pozwanego ciastek do innych opakowań nienaruszających praw Powodów);

4.2 niewykorzystanych opakowań ciastek (...) znajdujących się u pozwanego lub u osób trzecich; oraz

4.3 wszelkich materiałów reklamowych i marketingowych dotyczących ciastek „(...)” znajdujących się u pozwanego lub u osób trzecich;

5.

zasądzenie od pozwanego, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 6 u.z.n.k., na rzecz Muzeum (...) w W. kwoty 1.000.000,00 zł;

6.

nakazanie pozwanemu, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 3 u.z.n.k., opublikowania na własny koszt:

6.1 w ciągu trzydziestu dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, w pięciu kolejnych wydaniach ogólnopolskich dzienników: Gazeta (...), (...) (...), (...), (...) (...) oraz Gazeta (...) ogłoszenia następującej treści: „W związku z wprowadzeniem przez (...) sp. z o.o., właściciela praw do marki „ (...) (...), do obrotu ciastek (...) pod nazwą (...) z naruszeniem praw (...) S.A. i (...) S.A., producenta i wyłącznego dystrybutora ciastek (...) (...), (...) sp. z o.o. niniejszym przeprasza (...) S.A. i (...) S.A. za związane z tym naruszenia zasad uczciwej konkurencji i praw własności intelektualnej. W imieniu (...) sp. z o.o.”, opatrzonego imionami i nazwiskami, stanowiskami, oraz faksymilami podpisów wszystkich członków zarządu pozwanego, przy czym każde ogłoszenie powinno zostać opublikowane na stronie 1, 2, 3, 4, 5 lub ostatniej głównej grzbietu danego dziennika, rozmiar każdego ogłoszenia nie może być mniejszy niż pół strony, zaś tekst powinien zostać opublikowany czcionką bezszeryfową (lub czcionką szeryfową tożsamą z używaną na stronach redakcyjnych danego dziennika) w rozmiarze takim, aby tekst zajmował nie mniej niż 70% łącznego obszaru ogłoszenia; oraz

w ciągu trzydziestu dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, w dwóch kolejnych wydaniach czasopism branżowych (...) i (...) ogłoszenia następującej treści: „W związku z wprowadzeniem przez (...) sp. z o.o., właściciela praw do marki „ (...) (...)”, do obrotu (...) (...) pod nazwą (...) z naruszeniem praw (...) S.A. i (...) S.A., producenta i wyłącznego dystrybutora ciastek (...) (...), (...) sp. z o.o. niniejszym przeprasza (...) S.A. i (...) S.A. za związane z tym naruszenia zasad uczciwej konkurencji i praw własności intelektualnej. W imieniu (...) sp. z o.o.”, opatrzonego imionami i nazwiskami, stanowiskami, oraz faksymilami podpisów wszystkich członków zarządu pozwanego, przy czym rozmiar każdego ogłoszenia nie może być mniejszy niż pół strony, zaś tekst powinien zostać opublikowany czcionką bezszeryfową (lub czcionką szeryfową tożsamą z używaną na stronach redakcyjnych danego czasopisma) w rozmiarze takim, aby tekst zajmował nie mniej niż 70% łącznego obszaru ogłoszenia;

a nadto, do upoważnienia powodów do opublikowania powyższych ogłoszeń na koszt pozwanego, gdyby pozwany nie uczynił tego w wyznaczonym terminie;

7.

zasądzenie od pozwanego na rzecz każdego z powodów zwrotu koszt postępowania i postępowania zabezpieczającego wszczętego przed Sądem Okręgowym Warszawa Praga w Warszawie toczącym się pod sygn. akt X GCo 48/12.

Powodowie podnieśli, że spór w niniejszej sprawie dotyczy naruszenia praw do ciastek (...), w okrągłej formie z (...) zawierającym centralnie umieszczoną wypukłość sygnowanych znakiem towarowym (...) oraz (...) ((...)). Zarzucili, że pozwany (...) sp. z o.o., który nigdy wcześniej nie produkował (...) wszedł na ten rynek bezprawnie wykorzystując okoliczność, że (...) są przez wielu konsumentów historycznie kojarzone z należącą od 2010 r. do pozwanego marką (...) (...)

W uzasadnieniu wskazano, że (...) są produkowane nieprzerwanie od końca lat 70-tych XX wieku w zakładzie w P., nabytym w 1999 roku przez poprzednika prawnego (...). (...) służy pierwszeństwo wprowadzenia (...) do obrotu oraz prawa z licznych znaków towarowych (...), w tym znaków graficznych obejmujących charakterystyczne opakowania produktu.

Powodowie twierdzili, że w ciągu ponad 30-let obecności na rynku (...) zbudowały silną renomę swojej marki, która od wielu lat jest uznawana za jedną z najmocniejszych marek obecnych na (...) rynku. (...) są produktem rozpoznawalnym wśród konsumentów i dobrze przez nich postrzeganych.

Powodowie argumentowali, że dawne przedsiębiorstwo (...) (...) zostało podzielone na części wydzielone do odrębnych spółek. Wskutek kolejnych przekształceń i transakcji, część dawnego przedsiębiorstwa (...) (...) produkująca (...) trafiła ostatecznie do (...), zaś część produkująca wyroby czekoladowe i prawa do znaku towarowego „(...) (...)” - do pozwanego. Zdaniem powodów (...) kontynuują więc renomę dawnych zakładów (...) (...). Przez ponad 30 lat (...) oznaczane były znakiem towarowym „(...) (...)”, początkowo jako znakiem producenta, a później – na podstawie umowy licencyjnej z kolejnymi uprawnionymi do znaku towarowego „(...) (...)”, a w końcowym okresie - łączącej powodów i pozwanego.

Powodowie podali, że w marcu 2012 roku pozwany wprowadził do obrotu (...) (...), których wygląd różni się od (...) jedynie imprintem na ciastkach, a które w dodatku sprzedawane są w opakowaniach myląco podobnych do opakowań (...). W ocenie powodów ze względu na historyczne skojarzenia (...) z marką „(...) (...)” pozornie neutralna nazwa (...) wprowadza klientów w błąd, sugerując w domyśle, że oferowane pod nią ciastka są jedynymi prawdziwymi (...) (...)” i tym samym tworząc wrażenie, że nowy

produkt jest kontynuacją (...) w lekko zmodyfikowanej szacie graficznej. Jednocześnie, (...) i (...) są bardzo często prezentowane na półkach sklepowych w bezpośrednim sąsiedztwie, co stwarza dodatkowe złudzenie, że stanowią one co najwyżej różne odmiany tego samego produktu i co zwiększa możliwość wprowadzenia konsumentów w błąd.

Powodowie zarzucili, iż działania pozwanego polegające na wprowadzeniu do obrotu produktu (...) stanowią bezprawne naśladowanie zewnętrznej formy opakowań (...), co stanowi nie tylko naruszenie art. 3 ust.1, art. 10 i art. 13 u.z.n.k., lecz również naruszenie praw (...) wynikających z zarejestrowanych znaków towarowych. Naruszenia popełnione przez pozwanego, w tym nieuprawnione wykorzystywanie renomy (...) godzą zarówno w interesy (...) jako producenta (...), jak i w interesy (...) jako ich wyłącznego dystrybutora. Wynikające z naruszeń zagrożenie dla pozycji rynkowej (...) ma bowiem bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe obydwu powodów.

W ocenie powodów powyższe okoliczności uzasadniały wystąpienie z pełnym katalogiem roszczeń określonych w art. 18 u.z.n.k. i art. 296 ust. 1 p.w.p w związku z art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. oraz art. 286 p.w.p.

W piśmie procesowym opatrzonym datą 27 grudnia 2013 r. powodowie zmienili powództwo w ten sposób, że obok dotychczasowych roszczeń podniesionych w pozwie wniesli dodatkowo o:

1.

zasądzenie od pozwanego na rzecz (...) sp. z o. o. kwoty 286.400,00 złotych tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych przez (...) sp. z o. o. korzyści, wraz z odsetkami ustawowymi od ww. kwoty od dnia doręczenia pozwanemu odpisu niniejszego pisma do dnia zapłaty;

2.

zasądzenie od pozwanego na rzecz (...) sp. z o. o. kwoty 3.353.600,00 złotych tytułem wydania bezpodstawnie uzyskanych przez (...) sp. z o. o. korzyści wraz z odsetkami ustawowymi od ww. kwoty od dnia doręczenia pozwanemu odpisu niniejszego pisma do dnia zapłaty;

3.

zasądzenie od pozwanego na rzecz (...) sp. z o. o. kwoty 911.805,00 złotych tytułem odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi od ww. kwoty od dnia doręczenia pozwanemu odpisu niniejszego pisma do dnia zapłaty;

4.

zasądzenie od pozwanego na rzecz (...) sp. z o. o. kwoty 11.251.132,00 złotych tytułem odszkodowania, wraz z odsetkami ustawowymi od ww. kwoty od dnia doręczenia pozwanemu odpisu niniejszego pisma do dnia zapłaty; lub

5.

na wypadek i w zakresie, w jakim precyzyjne określenie wysokości szkody lub bezpodstawnie uzyskanych przez pozwanego korzyści na podstawie przeprowadzonych dowodów okazałoby się niemożliwe w odniesieniu do któregośkolwiek z powodów, o zasądzenie od pozwanego na rzecz, odpowiednio (...) sp. z o. o. lub (...) sp. z o. o. odpowiedniej sumy zgodnie z art. 322 k.p.c.

Podtrzymując argumenty podniesione w pozwie, powodowie wskazali, że w wyniku bezprawnych działań pozwanego ponieśli wymierną szkodę w postaci:

a) utraconych zysków wynikających z niższej sprzedaży (...) (odpowiednio marży na sprzedaży u (...) lub opłaty licencyjnej a w okresie do 29 kwietnia 2013 roku także marży na produkcji u (...), w tym w rezultacie trwałego zmniejszenia wartości biznesu (...) w przyszłości (w porównaniu z hipotetycznym scenariuszem, gdyby pozwany od początku wprowadził swoje ciastka do obrotu w sposób zgodny z zasadami uczciwej konkurencji);

b) dodatkowych wydatków o charakterze marketingowo - promocyjnym, które (...) musiał ponieść w 2012 roku w celu zapobieżenia utracie rynku i powstania szkody w jeszcze większych rozmiarach.

Z uzasadnienia żądania wynikało, że roszczenie o wydanie utraconych korzyści miało dotyczyć korzyści, które osiągnął pozwany wprowadzając do obrotu produkt (...) i nie wycofując go w wykonaniu postanowienia zabezpieczającego. Powodowie zarzucili,

że (...) sp. z o. o. nie wykonał postanowienia z dnia 25 czerwca 2012 r. Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie o zabezpieczeniu, które stało się prawomocne z dniem 6 listopada 2012 r. i zamiast wycofać (...) z obrotu bezprawnie kontynuował ich sprzedaż.

Roszczenia odszkodowawcze generalnie obejmowały tzw. utracone korzyści (*lucrum cessans*), tj. korzyści, jakie powodowie spółki osiągnęłyby, gdyby na rynek nie został wprowadzony produkt (...). (pismo powodów k.1637 – 1736 tom XII i załączniki)

W odpowiedzi na pozew (...) sp. z o. o. wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powodów na rzecz pozwanego kosztów postępowania według norm przepisanych. Argumentował, że w niniejszej sprawie nie zostały spełnione przesłanki zastosowania powołanych jako podstawa zgłoszonych roszczeń, przepisów: art. 3 ust. 1 u.z.n.k., art. 10 u.z.n.k., art. 13 ust.1 u.z.n.k. oraz art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Pozwany podniósł, że powodowie nie wykazali zagrożenia naruszenia lub naruszenia ich interesu w związku z działalnością (...) (...), w konsekwencji nie jest możliwe zastosowanie art. 3 ust.1 u.z.n.k., jako samodzielnej podstawy prawnej, a także podstawy konstrukcyjnej każdego czynu nieuczciwej konkurencji, która musi być zrealizowana w stosunku do czynów wymienionych w części szczegółowej u.z.n.k.

Strona pozwana argumentowała, że jest następcą prawnym dawnego przedsiębiorstwa (...) (...), zaś renoma pozwanego i znaku towarowego (...) (...) dotyczy rynku słodczy, a nie jedynie rynku czekolady. Pozwany zakwestionował zarzut czerpania korzyści z renomy (...). Wskazując, że powodowie nie mogą skutecznie zarzucać (...) (...) naruszenia ich renomy, ponieważ pozwany korzysta wyłącznie z własnej renomy, którą jest renoma przedsiębiorstwa, firmy i znaku (...) (...), a opakowanie produktu powodów zostało zbudowane w oparciu o wzorce stosowane przez poprzedników prawnych pozwanego. Powodowie przejmując linię produkcyjną (...) korzystali z renomy i znajomości oznaczenia „(...) (...)” umieszczając to oznaczenie na froncie swoich opakowań. Tym samym, zdaniem pozwanego, to powodowie doprowadzili do sytuacji, w której świadomość konsumenta nakierowana jest na wskazanie pochodzenia (...) od przedsiębiorstwa (...) (...). Ze względu na świadomą politykę powodów oznaczenie (...) nie pełni obecnie prawidłowo funkcji znaku towarowego, tj. nie wskazuje pochodzenia komercyjnego produktu oznaczanego tym znakiem. Powodowie nie podjęli żadnych działań, które mogłyby zapobiec swoistej degeneracji oznaczenia (...), prowadząc do przekształcenia go w nazwę rodzajową ciastek typu (...).

Pozwany zarzucił także powodom mylenie renomy opakowania (...), renomy znaku towarowego (...), jak również samego produktu – tj. (...).

Pozwany zakwestionował, że dopuścił się wobec powodów popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji opisanego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k. Powodowie nawet nie wskazali jakiej relacji miałyby dotyczyć wprowadzenie w błąd przeciętnego odbiorcy, ponieważ nie wykazali w najmniejszym stopniu związku oznaczenia (...) z powodem (...) S.A. (obecnie (...) sp. z o. o.) - producentem tego produktu lub powodem (...) S.A. (obecnie (...) sp. z o. o.) - dystrybutorem (...). Pozwany zarzucił też, iż powodowie nie przeprowadzili prawidłowej analizy podobieństwa oznaczeń, ani nie wykazali prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Pozwany argumentował dalej, że w sprawie wykluczone jest także zastosowanie art. 13 ust.1 u.z.n.k. ze względu na brak spełnienia przesłanek naśladownictwa oraz ryzyka wprowadzenia w błąd, a także z uwagi na wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w art. 13 ust.2 uznk, przede wszystkim bowiem zarówno opakowanie pozwanego jak i produkt jest oznaczony renomowanym znakiem „(...)(...)”.

Zdaniem pozwanego nie zostały również spełnione przesłanki zastosowania przepisu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. albowiem oznaczenie pozwanego (...) jest niepodobne do znaku renomowanego powodów (...) oraz nie wywołuje z nim żadnych skojarzeń, a ponadto nie występuje żadna z przesłanek naruszenia prawa ochronnego na renomowany znak towarowy (odpowiedź na pozew k.257-353 tom V oraz załączniki).

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w rozszerzonym zakresie. Podtrzymując stanowisko zaprezentowane w odpowiedzi na pozew, argumentował, że wykonał postanowienie Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r. o udzieleniu zabezpieczenia. W szczególności pozwany nie tylko wstrzymał produkcję, dystrybucję oraz sprzedaż (...) ale również przeprowadził proces wycofania z obrotu (...) wprowadzonych przez niego do obrotu. Proces ten obejmował szereg

działań skierowanych do autoryzowanych dystrybutorów pozwanego oraz wszystkich sieci handlowych lub sklepów spożywczych współpracujących z pozwanym, tj. do wszystkich podmiotów, w odniesieniu do których pozwany miał kontrolę i możliwość podjęcia działań w stosunku do produktu (...). Podał, że wycofał z obrotu te partie/opakowania (...), które znajdowały się pod jego kontrolą, natomiast pozwany nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną sprzedaż (...) prowadzoną przez podmioty nabywające produkty już wprowadzone do obrotu, jeżeli pozwanego nie łączą z tymi podmiotami żadne stosunki handlowe. Producent żywności nie ma środków do samodzielnego usunięcia z rynku określonego produktu, gdyż byłoby to zobowiązanie przekraczające nie tylko możliwości organizacyjne przedsiębiorców, ale również niewykonalne z punktu widzenia prawnego, bez wyposażenia przedsiębiorcy w kompetencje władcze pozwalające na konfiskatę czy też przymusowy wykup produktów, które nie znajdują się już pod bezpośrednią kontrolą przedsiębiorcy.

Pozwany powołując się na treść postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie o udzieleniu zabezpieczenia, wskazał, że miał wycofać z obrotu (...) wprowadzone do obrotu przez pozwanego, a nie wprowadzane do obrotu przez osoby trzecie. Sugerowana przez powodów, rozszerzająca wykładnią treści ww. postanowienia, prowadziłaby do wniosku, że orzeczenie Sądu nakazało pozwanemu takie działanie, którego realizacja była niemożliwa również z prawnego punktu widzenia.

Pozwany poszukując podstawy prawnej zgłoszonego roszczenia o wydanie korzyści w postaci zgłoszonej przez powodów, zarzucił, że roszczenie to nie przypominało w ogóle żadnego roszczenia znanego polskiemu porządkowi prawnemu. Powołując się na stanowisko doktryny i Sądu Najwyższego pozwany analizował, że w przypadku gdyby roszczenie powodów było roszczeniem o wydanie korzyści w znaczeniu art. 18 ust. 1 u.z.n.k., chodzić musiałoby o sytuację wzbogacenia podmiotu odpowiedzialnego za czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli wzbogacenie nastąpiło w związku z popełnieniem tego czynu. Gdyby natomiast podstawą prawną miał być art. 296 ust 1 p.w.p., wzbogacenie podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego polegałoby na zaoszczędzeniu wydatków, które wzbogacony musiałby ponieść dla zapewnienia sobie możliwości korzystania z cudzego uprawnienia zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym i uznawanymi zasadami. Ewentualnie ww. wzbogacenie może obejmować również inne bezpodstawnie uzyskane korzyści, jednak uzyskane w związku z naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy.

Pozwany argumentował, że postanowienie zabezpieczające nie rozstrzygało sporu między stronami, dlatego też na potrzeby określenia wysokości roszczenia dochodzonego w procesie (w tym roszczenia o wydanie korzyści) wydanie postanowienia zabezpieczającego nie jest istotną cezurą, a bezzasadne zarzuty wobec pozwanego, jakoby nie wykonał niezwłocznie tego postanowienia nie mogą wpływać na istnienie lub wysokość szkody. Zdaniem pozwanego w niniejszym postępowaniu powodowie nie dochodzą, ani nie mogą dochodzić roszczeń związanych z rzekomym niezastosowaniem się pozwanego do obowiązków wynikających z postanowienia zabezpieczającego. Niezależnie od powyższego, miarą rzekomo uzyskanych przez pozwanego korzyści nie mogą być koszty wycofania produktu z obrotu lub jego przepakowania, a już zwłaszcza koszty powiązane z postanowieniem zabezpieczającym.

Ponadto, w ocenie pozwanego, roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści w każdym ze swych wariantów nie może być bez ograniczeń kumulowane z roszczeniem odszkodowawczym, łączne dochodzenie obu roszczeń nie może bowiem prowadzić do dwukrotnego pokrycia wyrządzonej szkody.

Pozwany zarzucił, że roszczenie odszkodowawcze powodów, domagających się odszkodowania, które ma zrekompensować rzekomą szkodę w postaci utraconych korzyści (zysku) spowodowanych utratą części sprzedaży (...) na rzecz (...), powiększone zostało również o żądanie odszkodowania za utratę części sprzedaży na rzecz wszystkich (...), które pozwany wprowadza na rynek i będzie wprowadzał na rynek w przyszłości. Powodowie nie wskazali natomiast jakie inne zubożenia, nieobjęte roszczeniami z pkt. 1.3. i 1.4 petitum ich pisma, w którym nastąpiło rozszerzenie powództwa, miało rzekomo nastąpić po stronie powodów w związku z niewycofaniem (...) wbrew postanowieniu o zabezpieczeniu.

Ponadto pozwany zarzucił, że szkoda (...) jest tzw. szkodą pośrednią, ponieważ szkoda tego powoda została przedstawiona jako skutek szkody doznanej przez (...). Natomiast w polskim prawie cywilnym, zgodnie z dominującym stanowiskiem doktryny, szkoda pośrednia nie podlega naprawieniu.

W przypadku powoda (...) szkoda została przedstawiona jako szkoda w postaci utraconych korzyści, będąca różnicą w majątku poszkodowanego między jego stanem obecnym, a stanem hipotetycznym, którym byłoby - zdaniem powodów - wprowadzenie do obrotu ciastek (...) w opakowaniach, które powodowie uznają za zgodne z prawem. Pozwany podniósł, że roszczenie odszkodowawcze (...) składa się z kilku elementów i oparte zostało na znacznej liczbie hipotetycznych założeń, które co do zasady musiałyby wszystkie

okazać się trafne, by kalkulacje powodów uznać można było za usprawiedliwione. W tym przypadku jednak można mówić jedynie o szkodzie ewentualnej (lub niekiedy, utracie szansy), która nie podlega naprawieniu.

(stanowisko pozwanego na rozprawie w dniu 25.03.2014 r. k.7105, pismo pozwanego opatrzone datą 24.04.2014 r. k.7122-7227, tom XXXIX i XL).

W dalszym toku postępowania strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie.

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

Historia przedsiębiorstwa (...) (...) lidera na rynku (...) w produkcji czekolady i wyrobów czekoladowych sięga roku 1851, w którym (...), przy ul. (...) w W. otworzył pierwszy sklep oraz pierwszą fabrykę czekolady (fabryka (...) (...)).

Po II wojnie światowej w 1949 r. nastąpiła nacjonalizacja zakładów (...), którym nadano nazwę Zakłady (...) (...)” dawniej (...) (...). W tamtym okresie przedsiębiorstwo stanowiło kilka fabryk, i działało pod nazwą (...) (...) d. (...) (...). Fabryki te stanowiły filie tychże Zakładów, wśród fabryk należy wymienić: Zakład (...), Zakład (...) także Zakład (...) w P..

(dowód: fragmenty publikacji (...) „Dzieje Firmy (...) (...), wydruk z www.(...)org (załączniki do odpowiedzi na pozew k.354-366 tom V) .

Zakłady (...) „(...) L.” d. (...) (...) wyprodukowały jako pierwsze produkty o nazwie (...). Ciastka (...) były produkowane nieprzerwanie od końca lat (...) XX wieku w zakładzie w P., stanowiącym od początku stanowił filię przedsiębiorstwa państwowego Zakładów (...) (...)” d. (...) (...) Zakłady (...) w P. nigdy nie stanowiły odrębnego przedsiębiorstwa i nie pracowały na własną renomę lub znajomość, ale na znajomość i renomę firmy (...) (...) i były z tym przedsiębiorstwem nierozdzielnie związane do 1997 r.

Od początku lat 90-tych XX wieku opakowania produktu (...) budowane były w (...) „(...) L.” d. (...) (...) w oparciu o kolor granatowy, wizerunek (...) oblanego (...) w środku, uwidaczniającym produkt od strony (...), wizerunek produktu przepołowiony na pół, wizerunek owocu nawiązujący do odmiany smakowej produktu, oraz nazwę (...), (...) umieszczoną na froncie opakowania w jego centralnej części. Tradycja produktu (...) wywodzi się od Zakładów (...) (...)” d. (...) (...) i jest związana z marką (...) (...). (...) są historycznie kojarzone z marką „(...) (...).

(okoliczności przyznane przez powodów pozew k.8; okoliczność tę potwierdzają również wizerunki opakowań (...) funkcjonujących na rynku przed przejściem (...) przez poprzedników prawnych (...): wizerunki opakowań (...) w latach 1977 r., 1993-1994 r. k.289 tom V, prezentacja opakowań produktów (...) od lat 1993 – 1997 k.1447 – 1451 tom XI, okoliczność bezsporna, zeznania świadka F. P. i J. R. (1) k.9368, nagranie CD k.9370).

Przedsiębiorstwo (...) (...)” d. (...) (...) zostało przekształcone następnie na początku lat 90-tych w spółkę akcyjną pod firmą (...) . (...) S.A.

(...) sp. z o. o.

Spółka (...) S.A. w ramach prywatyzacji weszła w skład grupy (...). Wskutek działań kontrolującego wówczas (...) (...) S.A. koncernu (...), spółka (...) . (...) S.A. **została podzielona i przekształciła się w holding czterech odrębnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: (...), (...), (...) i (...)** (okoliczności bezsporne).

Mianowicie, w dniu 14 sierpnia 1998 roku **spółka (...).** (...) S.A. wniosła do (...) **sp. z o.o.** wkład niepieniężny składający się z ośmiu znaków towarowych, w tym głównych znaków „(...) (...)” Oznaczenie „(...) (...)” funkcjonujące wcześniej zarówno jako znak towarowy, element firmy i oznaczenie przedsiębiorstwa (...). (...) S.A. zostało przeniesione wówczas na (...) sp. z o.o.

(kopia wypisu aktu notarialnego z dnia 14 sierpnia 1998 roku, Repertorium (...), obejmującego protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników (...) sp. z o.o. k.4352 tom XXV).

Na spółkę (...) sp. z o.o. przeszła tym samym renoma znaków towarowych i oznaczanych nimi produktów (okoliczności te zostały przyznane także przez powodów w piśmie z datą 27 grudnia 2013 r. k.1659).

W konsekwencji spółka (...) . (...) S.A. wniosła do spółki (...) sp. z o.o. wkład niepieniężny składający się z opisanych szczegółowo w uchwale jedynego wspólnika: a) linii produkcyjnych; b) środków trwałych (w tym środków transportu); c) wierzytelności z tytułu przedpłat na podstawie umów dotyczących środków trwałych; d) nieruchomości; e) prawa z rejestracji lub ze zgłoszenia wskazanych znaków towarowych dotyczących niektórych produktów oraz prawo do nieodpłatnego korzystania okres przez 12 lat ze wskazanych znaków towarowych „(...) (...)”; f) wiadomości i doświadczenia o charakterze technicznym (know-how) odnośnie receptur i procesu technologicznego wskazanych tam czekolad, batonów, (...) M.”, bombonierki i torcików.

Na mocy przedwstępnej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w przedmiocie sprzedaży przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. na rzecz (...) sp. z o.o. z dnia 17.09.1998 r. zawartej między (...) sp. z o.o. oraz (...) sp. z o.o. - w skład przedsiębiorstwa, które było przedmiotem zbycia, weszły wszystkie prawa własności intelektualnej sprzedającego tj. (...) sp. z o.o. wymienione w załączniku nr 2 wraz z renomą z nimi związaną. Załącznik nr 2 wymienia kilkaset znaków towarowych (...) (...) oraz przysługujące mu prawa autorskie do opakowań produktów.

Spółka (...) sp. z o.o. nabyła przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o. na podstawie umowy przyrzeczonej zawartej w dniu 29 stycznia 1999 roku w wykonaniu powołanej powyżej przedwstępnej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa

(kopia wypisu aktu notarialnego z dnia 12 września 1997 roku, Repertorium (...) obejmującego protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników (...) sp. z o.o.; k.4299 tom XXV; kopia wypisu aktu notarialnego z dnia 14 sierpnia 1998 roku, Repertorium (...), obejmującego protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników (...) sp. z o.o. k.3452 tom XXV; wyciąg z przedwstępnej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa z dnia 17.09.1998 r. wraz z załącznikiem nr 2 do tej umowy k.1202 tom X; kopia wypisu aktu notarialnego z dnia 29 stycznia 1999 roku, Repertorium (...) obejmującego przyrzoną umowę sprzedaży przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. na rzecz (...) sp. z o.o.; k.4358 tom XXV; odpis pełny z (...) sp. z o.o. - wcześniej (...) sp. z o.o., k.4370 tom XXV).

W konsekwencji marka (...) (...) znalazła się w grupie (...) w ramach wyprzedaży przez spółki kontrolowane przez (...) aktywów dawnego (...) (...) S.A. Przedsiębiorstwo zaczęło działać pod nazwą (...) sp. z o.o.

(...) sp. z o.o. powstał pod koniec 2009 roku pod firmą (...) sp. z o.o. W 2010 roku **spółka ta** została nabyta przez spółkę (...) (...) **I. B. V. i** zmieniła firmę na (...) (...) sp. z o.o. , i która w 2011 r. przyjęła nazwę (...) sp. z o.o. (...) sp. z o.o. przeniesiono w drodze podziału przez wydzielenie szczegółowo opisaną w planie podziału zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki (...) sp. z o.o. związaną z produkcją wybranych wyrobów czekoladowych sprzedawanych pod oznaczeniem (...) (...).

(dowód: odpis pełny z KRS (...) (...) (k. 374 tom II); kopia ogłoszenia planu podziału w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (k.382 tom II).

W konsekwencji (...) sp. z o.o. jest sukcesorem (...) (...) w zakresie, w jakim prawa przysługujące uprzednio spółce dzielonej (tj. (...) sp. z o.o., która nabyła część dawnego przedsiębiorstwa (...) (...) wniesioną uprzednio przez (...) (...) S.A. aportem do spółki (...) sp. z o.o.) zostały nań przeniesione wskutek dokonanego podziału (dokumenty powołane powyższej dotyczące przekształceń własnościowych).

Wyjaśnienia w tym miejscu wymaga dodatkowo, że (...) Inc. (obecnie (...) Inc.), której spółkami zależnymi pozostawały (...) i (...), w związku z przejęciem grupy (...) (której spółką zależną była wówczas spółka (...) sp. z o.o.), miał obowiązek zbyć m. in. – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2010 roku - część działalności grupy (...) prowadzonej w P. pod marką (...) (...). Chodziło o brak zgody Komisji Europejskiej na integrację lokalnego biznesu (...) Inc. (czyli biznesu (...) i (...), obecnie (...)) z biznesem czekoladowym z wykorzystaniem oznaczenia „(...) (...)” i konieczność sprzedaży tego ostatniego biznesu i utrzymania jego oddzielnego zarządzania). Przez ponad sześć miesięcy, od przejścia (...) przez (...) Inc. do chwili faktycznego wydzielenia ze spółki (...) sp. z o.o. aktywów związanych z marką „(...) (...)” do (...) spółki (...). (...) sp. z o.o. i sprzedaży udziałów tej spółki japońskiemu koncernowi (...) Co., Ltd. co nastąpiło w dniu 8 września 2010 roku, przedsiębiorstwo (...) (...) należało do grupy

spółek (...). Komisja Europejska nałożyła na (...) zobowiązanie do zbycia przedsiębiorstwa związanego z marką (...) (...) w ściśle określonym terminie, K. przygotowywał ofertę sprzedaży przedsiębiorstwa (...) (...) (okoliczności bezsporne).

W decyzji Komisji Europejskiej w ww. sprawie ((...) (...) (...). (...) (...)) wskazano m.in., że w P. (...) jest obecny (funkcjonuje) w oparciu o lokalną, odziedziczoną (dziedziczną) renomowaną markę (...) (s. 19 decyzji: „(...) is present with a local heritage brand called (...) sold throughout the three markets”).

(dowód: Decyzja Komisji Europejskiej ((...) (...) (...). (...) – K. (...) (...))y, k.7370 tom XL, tłumaczenie przysięgłe – k.7427 tom XLI).

(...) sp. z o.o. jest wyłącznie uprawniony do wszystkich znaków towarowych zawierających element „(...) (...)” lub (...). Wśród tych znaków znajdują się m.in. następujące znaki: (1) znak słowno - graficzny „(...) (...)” R – (...), zarejestrowany z pierwszeństwem od 06.10.1983 r.; (2) znak słowno – graficzny „W. (...) (...) d.(...) (...)” R – (...), zarejestrowany z pierwszeństwem od 14.10.1985 (3) znak słowny „(...) (...) (...)” R – (...), zarejestrowany z pierwszeństwem od 14.10.1985 r. (...) sp. z o. o. ma prawo do posługiwania się znakiem (...) (...) o charakterystycznej czcionce stosowanej od początku istnienia przedsiębiorstwa (...) wraz towarzyszącym napisem „od 1851 r.”

(dowód: wydruki z baz danych Urzędu Patentowego RP dotyczące znaków zawierających element „(...) (...)” k.7433 i nast. tom XLI; wizerunki opakowań produktów pozwanego będące zarejestrowanymi znakami towarowymi oraz opakowanie produktu (...) - rodzina znaków towarowych pozwanego k.9159-9160; wyciągi z rejestru znaków towarowych Urzędu Patentowego RP dotyczący znaku „Zakłady (...) L. d.(...) (...)” - powołane jako załącznik nr 16 do odpowiedzi na pozew k.1522 tom XI; wyciągi z rejestru znaków towarowych Urzędu Patentowego RP dotyczące przykładowych znaków towarowych zarejestrowanych z oznaczeniem „(...) (...)” - powołane jako załącznik nr 17 do odpowiedzi na pozew k.1522 tom XI).

(...) sp. z o. o. ma prawo odwoływać się do tradycji wyrobów czekoladowych produkowanych pod marką „(...) (...)” (okoliczności bezsporne, przyznane przez powodów k.18 pozew). W komunikacji (...) sp. z o. o. nieustannie akcentuje związek oznaczenia „(...) (...)” z historią i tradycją przedsiębiorstwa (...) (dowód: katalogi produktów pozwanego z lat 2009-2013 ukazujące użycie znaku towarowego zawierającego element „(...) (...)” wraz z elementem „od 1851 r.” załącznik nr 14 k.7689 tom XLII; wizerunki opakowań produktów pozwanego będące zarejestrowanymi znakami towarowymi oraz opakowanie produktu (...) - rodzina znaków towarowych pozwanego k.9159-9160).

(...)

(...) sp. z o. o. pozostaje właścicielem przedsiębiorstwa (...) (...) i związanej z nim renomy oraz powszechnej znajomości. Firma i znak towarowy (...) (...) jest niezależna od przekształceń własnościowych jakich przedsiębiorstwo (...) doznało w ostatnich (...) latach. Renoma i prestiż oznaczenia „(...) (...)” jest znacząca. (...) (...) odnosząca się przede wszystkim do przedsiębiorstwa (...) pozostawała w 2011 r. najsilniejszą polską marką. (dowód: artykuł z portalu www.(...)..pl dotyczący rankingu najsilniejszych polskich marek w 2011 r., k.367 tom V).

(...) (...) na przestrzeni lat była laureatem wielu nagród i wyróżnień zarówno w konkursach konsumenckich jak i w rankingach przeprowadzanych przez branżę spożywczą. Przykładowo, marka (...) (...) otrzymała w latach 2001 – 2005 (...) w kategorii „słodczyce”. (...) B. to prestiżowe, ogólnoeuropejskie badania konsumenckie przeprowadzane przez R.'s D. i jedne z najszerzej zakrojonych badań konsumenckich w Europie. Ponad 27 tysięcy respondentów w 15 krajów wybiera w nim marki, które darzą największym zaufaniem.

W latach 2005 – 2007 marka (...) (...) otrzymała statuetkę w kategorii Najsilniejsza (...) w ramach nagrody Superbrands. Superbrands jest prestiżową nagrodą przyznawaną od 16 lat w ponad 80 krajach świata. Za wybór marek odpowiada tzw. (...) M., której członkowie oceniają kandydatów w oparciu m.in. o kryteria rozpoznawalności i wyrazistości wizerunku marki, wyjątkowych korzyści, które oferuje, stałego rozwoju czy aktywnego budowania relacji z klientami.

Od roku 2006 marka (...) (...) jest corocznym laureatem w ramach nagrody P. B., która przyznawana jest w rezultacie przeprowadzenia profesjonalnych badań prowadzonych przez wiarygodne instytucje. (...) (...) zdobywała statuetki w kategoriach: M. R. (1), M. o

najwyższym zaufaniu społecznym, Najbardziej polecana M.. Od roku 2005 marka (...) (...) systematycznie otrzymuje także statuetki w ramach rankingu Rzeczypospolitej dla najcenniejszej/najsilniejszej polskiej marki.

(dowody: tom V - (...). (...) z 15.02.2012 r. pt. „Nagrody – marka (...)”; zdjęcia nagród, wyróżnień i certyfikatów przyznanych marce (...); artykuły z prasy ogólnopolskiej zawierające informacje o przyznanych nagrodach marce (...) lub o jej pozycji na rynku; przykłady artykułów z prasy ogólnopolskiej zawierające informacje o marce (...) k.372 i nast. tom V; publikacja z okazji 135-lecia firmy (...) k.494 i nast. tom VI).

Renomę i jakość (...) w Polsce potwierdza wstęp artykułu (...) opublikowanego w czasopiśmie B. z okresu, gdy przedsiębiorstwo (...) (...) należało do (...). (dowód: kopia artykułu z czasopisma (...) pt. „(...)” (k.565 i nast. tom VI).

W ślad za sławą i renomą (...) podążyła również znajomość i rozpoznawalność przez odbiorców charakterystycznego oznaczenia „(...) (...)” stylizowanego na odręczny podpis. Podpis ten należał do E. W. (1) (oznaczenie k.269 tom V). To charakterystyczne oznaczenie „(...) (...)” było używane nieprzerwanie od momentu powstania fabryki (...) (...). Oznaczenie to ostało się nawet w okresie nacjonalizacji przedsiębiorstwa, kiedy to obok oznaczenia (...) funkcjonowało równoległe oznaczenie (...) (...). Już wówczas znajomość oznaczenia (...) (...) wśród konsumentów była szeroka, a oraz przekaz jaki ta marka niosła (...) odbiorcom silny, (...) „(...) L.” kontynuowały tradycję (...).

(dowód: fragment publikacji M. K. „Dzieje Firmy (...) (...) (k.569 tom VI); powołane w odpowiedzi na pozew wydruki z bazy danych Urzędu Patentowego zawierające informacje nt. znaków towarowych pozwanego zarejestrowanych w okresie PRL (wydruki k.574 i nast. tom VI, wyciągi z rejestru znaków towarowych Urzędu Patentowego RP dotyczący znaku „Zakłady (...) L. d.(...) (...)” k.1522 tom XI).

Oznaczenie „(...) (...)” widnieje na każdym czekoladowym produkcie (...) sp. z o.o. Używane jest również w reklamie, promocji, marketingu czy wszelkiej innej komunikacji ze strony (...) (...) sp. o. o., jest również elementem niemal wszystkich znaków towarowych zgłoszonych lub zarejestrowanych na rzecz tej spółki.

(dowód: wydruki z bazy danych Urzędu Patentowego RP zawierające informacje o ogłoszonych lub zarejestrowanych na rzecz pozwanego znakach towarowych zawierających oznaczenie „(...) (...) k.581 i nast. tom VI oraz dowody złożone jako wyciągi z rejestru znaków towarowych Urzędu Patentowego RP dotyczące przykładowych znaków towarowych zarejestrowanych z oznaczeniem „(...) (...)” - powołane jako załącznik nr 17 do odpowiedzi na pozew k.1522 tom XI).

(...) (...) odnosząca się do przedsiębiorstwa (...) jak i oznaczenie „(...) (...)” stylizowane na własnoręczny podpis są niezwykle silnie odróżniające na rynku (...), doskonale znane (...) odbiorcom jak i cechujące się niepodważalną renomą oraz prestiżem.

(dowód: artykuły oraz materiały promocyjne lub prasowe świadczące o pozycji na rynku (...) oraz jej jakości i znajomości (k.708 i nast. tom VII); prezentacje pt. „Podsumowanie: PR Korporacyjny i B. P. C. (...) styczeń – Maj 2009” oraz „Lipiec – Sierpień 2009 r.” oraz „Podsumowanie PR Korporacyjnego i B. PR (...) styczeń – Grudzień 2010” (k.753 i nast. tom VII); prezentacja dotycząca reklamy i promocji produktów pozwanego w latach 2006-2011 (k.871 i nast. tom VIII).

KOLOR GRANATOWY

Kolor granatowy od początku był używany w odniesieniu do produktów przedsiębiorstwa (...), co było kontynuowane przez poprzedników prawnych (...) sp. z o.o., jak i tę spółkę. Kolor granatowy jest obecnie kolorem rozpoznawczym (...) spółki (...), używany jest nie tylko w odniesieniu do konkretnych opakowań produktów L. (...), ale również we wszelkiego rodzaju komunikacji tej spółki np. na jej stronie internetowej, materiałach reklamowych, stojakach, materiałach (...).

(dowód: prezentacja strony internetowej www.(...) pl (k.271-272 tom V, k. 891 tom VIII; zdjęcia materiałów reklamowych, stojaków, materiałów (...), k.897 tom VIII; zeznania świadka A. G. k.7107, nagranie CD k.1709, transkrypcja k.8936-8958 tom XLVIII).

W odniesieniu do produktów L. (...), w których opakowaniach nie przeważa kolor granatowy, zawsze na opakowaniu takich produktów występuje oznaczenie „(...) (...)”. Oznaczenie to pisane jest białą czcionką na granatowym tle, z nielicznymi wyjątkami

(zdjęcie opakowania produktu pozwanego pt. (...) k.273 tom V). Umieszczanie oznaczenia „(...) (...)” w kolorze białym na granatowym tle ma miejsce niezmiennie od roku 1999 r. (okoliczność bezsporna; k.273 odpowiedzi na pozew tom V).

Produkty należące do różnych kategorii tj. czekolady, bombonierki, batony, chałwy, wafelki, mieszanki czekoladek-cukierków (mieszanka (...)) używają koloru granatowego, jako koloru firmowego (...) (...). Kolor granatowy nie jest więc zarezerwowany dla jednego typu produktów L. (...), ale dla każdego ich rodzaju. Użycie tego koloru wśród produktów L. (...) jest powszechne.

(dowód: przykładowe produkty z portfolio (...), w stosunku do których używany jest kolor granatowy w odniesieniu do całego opakowania, k.274 tom V; prezentacja pt. „Wygląd opakowań (...) prezentacja pt. „Wygląd opakowań (...) – tabliczki czekolady”, wydruki ze strony internetowej www(...) .pl zawierające prezentację produktów wchodzących w skład aktualnej oferty pozwanego oraz opakowania produktów pozwanego (załączniki 23-26 k.944-1027 tom VIII-IX).

HISTORIA SPÓŁEK (...)

Jak ustalono powyżej w latach 90-tych XX wieku spółka (...) S.A. weszła w skład grupy (...), i została podzielona - przekształciła się w holding czterech odrębnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: (...), (...), (...) i (...) (...).

W dniu 12 września 1997 roku doszło do podwyższenia kapitału zakładowego w spółce (...) **sp. o.o.** (spółka zależna, w której jedynym wspólnikiem pozostawała spółka (...) (...) S.A.), poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez jedynego wspólnika (...) (...)” S.A. Produkcja (...) została przekazana wraz z zakładem w P. do spółki (...) sp. z o.o., w drodze wniesienia aportem składników majątkowych obejmujących m.in.: a) linie produkcyjne do pierników, nieruchomości; b) liczne prawa z rejestracji znaków towarowych (...); c) liczne prawa wynikające ze zgłoszeń znaków towarowych (...); d) prawa do nieodpłatnego używania, na podstawie umowy licencyjnej, przez okres 12 lat znaków towarowych „(...) (...)” wpisanych do rejestru lub zgłoszonych do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP, wymienionych w załączniku; oraz e) wiadomości i doświadczenia o charakterze technicznym (know-how) odnośnie receptur i procesu technologicznego związane z produkcją (...).

(kopia aktu notarialnego z dnia 12 września 1997 roku Repertorium (...), obejmującego protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (...) sp. z o.o. załącznik pt. „Lista wkładów niepieniężnych do kapitału zakładowego (...) sp. z o.o. wniesionych przez jedynego wspólnika (...) (...) S.A.” (załącznik nr 8 k.138),

W dniu 1 marca 1999 roku spółka (...) sp. z o.o., (będąca bezpośrednim poprzednikiem prawnym (...) S.A.), **nabyła przedsiębiorstwo spółki (...) sp. z o.o.** (także wszystkie opisane wyżej prawa nabyte uprzednio od (...) (...) S.A.), w tym w szczególności zorganizowaną część przedsiębiorstwa (...) (...) - zakład w P., gdzie odbywała się produkcja (...), prawa własności przemysłowej (w tym prawa z rejestracji i zgłoszeń znaków towarowych. Spółka ta kontynuowała produkcję (...) o nazwie handlowej (...).

Następnie **spółka (...) sp. z o.o.**, wchodząca wówczas w skład grupy (...), zmieniała firmę kolejno na (...) **sp. z o.o. i na (...) sp. z o.o.** W dniu 30 września 2002 roku (...) sp. z o.o. (działający uprzednio pod firmą Zakłady (...) S.A.) **połączył się** - jako spółka przejmująca – w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h z (...) **sp. z o.o. i od tego dnia spółka ta działała pod** firmą (...) S.A.

(...) S.A. wchodziła też w skład międzynarodowej grupy (...), a jego jedynym akcjonariuszem na dzień 17 lipca 2012 r. (data sporządzenia pozwu w tej sprawie) pozostawała spółka pod firmą (...) .V.

(...) S.A. pozostawała producentem (...), które były wprowadzane do obrotu w opakowaniach, na których na żółto-brązowej stronie każdego ciastka znajduje się charakterystyczny imprint (...).

(dowód: kopia umowy przedwstępnej sprzedaży przedsiębiorstwa z dnia 4 listopad 1998 r. pomiędzy (...) sp. z o.o. oraz (...) sp. z o.o. (k.148); kopia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa z dnia 1 marca 1999 r. pomiędzy (...) sp. z o.o. a (...) sp. z o.o. (k.240); odpis pełny z (...) sp. z o.o. (k.245); odpis z (...) sp. z o.o. (k.251); odpis z (...) sp. z o.o. (k.254), odpis pełny (...) S.A. na dzień 6.06.2012 r. k.97).

(...) S.A. (następnie (...) S.A. a obecnie (...) sp. z o. o.) wchodzi w skład międzynarodowej grupy (...), a jego jedynym akcjonariuszem na dzień 17 lipca 2012 r. pozostawała spółka (...).V. (...) m.in. prowadzi działalność w zakresie dystrybucji produktów spółek z grupy (...) na terenie Polski.

Na podstawie umowy dystrybucyjnej z dnia 29 maja 2009 roku (...) stał się wyłącznym dystrybutorem produktów (...), w tym (...). Do obowiązków (...) na podstawie tej umowy należało także m.in. prowadzenie działalności reklamowej, marketingowej i promocyjnej produktów (...) (w tym monitorowanie rynku, rozwój produktów, zapewnianie nowych opakowań).

(dowód: odpis pełny z (...) S.A. stan na dzień 18.05.2012 r. k.107; wyciąg z umowy dystrybucyjnej (k.257 tom II).

Nawiązując w tym miejscu do historii (...) (...), wskazać należy, że następcą prawnym dawnej (...) sp. z o.o. (po podziale) aż do grudnia 2011 pozostawał spółką zależną spółek holdingowych dawnej grupy (...), a dopiero w 2013 roku stał się spółką zależną (...). Spółka (...) sp. z o.o. zmieniła firmę na (...) sp. z o.o. W połowie 2011 roku (...) sp. z o.o. została połączona (jako spółka przejmowana) z inną dawną spółką grupy (...), tj. (...) sp. z o.o., która jednocześnie zmieniła firmę na (...) sp. z o.o. w grudniu 2011 roku wspólnik tej spółki (...) (...).V. (dawniej (...)V.) zbył swoje udziały na rzecz spółki (...)V. (będącej w dacie wniesienia pozwu jedynym akcjonariuszem obydwu powodów). W marcu 2013 roku wszystkie udziały w (...) sp. z o.o. zostały wniesione aportem do (...) S.A. W dniu 26 kwietnia 2013 roku firma tej spółki uległa zmianie na (...) sp. z o.o. Równocześnie **zmianie uległa firma (...) S.A. na (...) S.A. oraz firma wielu innych spółek z tej grupy, zaś w dniu 29 kwietnia 2013 roku, między innymi (...) S.A. wniosła doń aportem swoje aktywa produkcyjne, w tym zakład w P.** Tym samym, (...) S.A. (obecnie (...) sp. z o. o.) przestał by producentem (...), pozostał natomiast nadal uprawnionym do znaków towarowych, jakie mu przysługiwały. W 2013 r. nastąpiła zmiana dotychczasowej firmy (...) S.A. **na (...) S.A.** W grudniu 2013 roku (...) S.A. nabył od swojego jedynego akcjonariusza 100% akcji (...).

(odpis pełny z (...) sp. z o.o. (dawniej (...) (...)) sp. o.o. k.4370 tom XXV; odpis pełny z (...) sp. z o.o. - dawniej (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. k.4380 tom XXV; kopia odcinków zbiorowych akcji (...) S.A. k.4391 tom XXV; kopia księgi akcyjnej (...) S.A. k.4394 tom XXV; informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z (...) S.A. stan na dzień 28.06.2013 r. k.1598 – 1601 tom XI-XII).

W dniu 28 listopada 2014 roku nastąpiło przekształcenie podmiotu ze spółki akcyjnej pod firmą (...) S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą (...) sp. z o.o. (odpis pełny z KRS k.9994 tom L).

W dniu 19 maja 2015 r. nastąpiło przekształcenie (...) ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą (...) sp. z o.o. (k.10189 , odpis pełny z KRS k.10190 tom LI).

RENOMA ZNAKU (...)

(...) S.A. przed wniesieniem aportu do (...) S.A. w kwietniu 2013 r. - o czym była mowa powyżej – kontynuowała produkcję (...) (...) w polewie czekoladowej i galaretką w postaci wypukłości. Opakowania przedmiotowych (...) znane są pod nazwą handlową (...) będącą również zarejestrowanym znakami towarowymi R- (...), R- (...), R- (...) (wizerunki znaków k.61-62), z których uprawniona była ta spółka. Na wierzchniej stronie opakowania, zawierają one po prawej stronie elementy graficzne w postaci wizerunku ciastka w całości i przepołowionego ciastka, wraz z umieszczeniem w tle wizerunku owoców wskazujących na odmianę smakową (...), dominujący granatowy kolor opakowania, umieszczenie w centralnym miejscu wierzchniej części opakowania stylizowanego znaku towarowego (...) oraz (...). Na tylnej części opakowania znajduje się informacja o producencie. Taka kompozycja (...) była niezmienna w toku wielu lat wprowadzania tego produktu na rynek.

Słowny znak towarowy stylizowany napis (...) (R- (...)) został zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP w dniu 4 stycznia 1991 roku, a w dniu 9 września 1992 r. został zarejestrowany na rzecz (...). Od tego momentu (a także wcześniej) jest on nieprzerwanie używany na rynku w celu oznaczenia pieczywa cukierniczego, tj. ciastek (...) (...). W wyniku intensywnego używania na rynku oraz wysokiej jakości produktów, a także nakładów na reklamę i promocję (...) uzyskały status renomowanego znaku towarowego. Obecnie (...) jest uprawniony z rejestracji dwóch słownych znaków towarowych (...) (R- (...) i R- (...)).

(dowód: wyciągi z rejestru Urzędu Patentowego RP dotyczący znaku towarowego R- (...) i R- (...) –(k.583-588 tom III).

(...) posiada też zarejestrowane słowno - graficzne znaki towarowe przedstawiające wizerunek opakowania, w którym są wprowadzane do obrotu (...), używanego w obrocie przed odświeżeniem wizerunku opakowania (tzw. liftingiem), a zawierające elementy granatowe tło i umieszczony po prawej stronie wizerunek ciastek i owoców. Są to znaki Z- (...); Z- (...); R- (...), R- (...), R- (...), R- (...), R- (...) i R- (...) - kopie świadectw ochronnych na znaki towarowe wraz z kopiami decyzji o przedłużeniu praw ochronnych i kopiami decyzji dotyczących zmiany uprawnionego załącznika do pozwu nr 18 k.322 tom II, załączniki do pozwu nr 44 - 51 k.588- 632 tom III-IV oraz wyciągi z rejestru Urzędu Patentowego RP - kolorowe kopie wyciągów znaków towarowych: R- (...); R- (...); R- (...); R- (...); R- (...): R- (...) k.10193 – 10198 tom LI).

(...) obecnie są produktem mającym szczególną pozycję w świadomości wielu konsumentów, gdyż przed przemianami gospodarczymi rozpoczętymi w Polsce w 1989 roku ciastka o nazwie handlowej (...) były jednymi z nielicznych ciastek na cierpiącym na niedobory produktów rynku i u wielu konsumentów pamiętających tamte czasy mogą nadal przywoływać wspomnienia z czasów dzieciństwa czy młodości i kojarzyć się z czymś trudno dostępnym, może nawet w pewnym sensie luksusowym (okoliczności bezsporne).

Popularność produktu także w nowej rzeczywistości gospodarczej jest wynikiem wieloletniej systematycznej pracy i nakładów finansowych (...) i jego poprzedników prawnych, kontynuowanych obecnie także przez (...), w tym działań zmierzających do tworzenia nowych odmian wyrobów (zeznania świadka A. B.)

(...) i (...) od wielu lat prowadzą intensywną promocję swoich wyrobów, w tym ciastek o nazwie (...) i działania marketingowe m.in. w ogólnopolskich środkach masowego przekazu, co wiąże się z istotnymi nakładami finansowymi (okoliczności, którym pozwany nie zaprzeczył, uznane jako bezsporne, zeznania świadków J. I. k.8769 tom XLVII, transkrypcja k.8993-9033 tom XLVIII – XLIX, A. B. k.7107, transkrypcja XLVIII).

M. (...) była wielokrotnie wskazywana jako jedna najcenniejszych na (...) rynku. W rankingu opublikowanym w 2002 r. w magazynie (...) przeprowadzonym według metody (...) wskazano markę (...) na miejscu czwartym wśród stu najmocniejszych marek na rynku (...) według ich potencjału.

W 2006 i 2008 r. (...) przeprowadził badanie marketingowe w ramach realizowanego programu „Produkt R.. Wybór Konsumentów”. M. (...) zostały wskazane odpowiednio na pierwszym i trzecim miejscu.

W badaniu z 2010 r. przeprowadzonym przez Instytut (...)/ (...) również metodą (...) poświęconego kondycji marek w P.na zlecenie agencji (...), w którym ocenia się wyróżnialność, zapotrzebowanie, szacunek i wiedzę o marce, (...) zostały wskazane na trzecim miejscu. Badanie to skomentowano m.in. w artykule z dnia 25 października 2010 r., umieszczonym na portalu (...).pl „Ranking najsilniejszych marek w P.: (...), L., R. i P. w czołówce”.

(dowód: zeznania świadka A. B. .A. B. k.7107, transkrypcja XLVIII, artykuł: „Ranking najsilniejszych marek w P.: k.389, rynku potencjału k.659, Badanie (...)/ (...) z 2010 roku k.663, artykuły potwierdzone notarialnie; artykuł (...).com.pl; przegląd artykułów prasowych 2009 – 2012 k.695-713 i nast. tom IV)

Odpowiednio w 2006 roku i 2008 roku odmiany (...) ((...)) były uznawane za Produkt R.. (...) od 2004 roku regularnie otrzymują też od organizacji (...) dla (...) tytuł (...) jako marka, która zbudowała wyrazistą i silną pozycję w swoim segmencie, jest doskonale rozpoznawalna na rynku (pismo z organizacji (...) potwierdzające przyznanie nagród k.755 tom IV).

(...)

Spółka (...) nie była w 2012 r. jedynym producentem (...) (...) (...)u. Ciastka (...) są typowymi ciastkami określanymi jako „(...)”. Nazwa (...) jest powszechnie używana dla ciasteczek (...) oblanych czekoladą, zawierających galaretkę owocową oraz posiadającą wypukłość pośrodku. Takie ciastka są znane na świecie od 1927 r. W tym to roku (...) i P. wprowadzili je na rynek (...) (...) doczekały się również swojego opisu encyklopedycznego. W. przedstawia je następująco: ciastko (...) jest okrągłe i ma trzy warstwy: biszkoptowy spód, warstwę pomarańczowej galaretki i pokrycie czekoladowe. Na stronie W. opisującej ten produkt, (...) widnieje jako ciastko przełamane na pół. Wobec takiego sposobu ukazania ciastka, odbiorca może zobaczyć, że w środku jest smakowa galaretka której z zewnątrz nie widać (dowód: wydruk ze strony www.en(...).org wraz z tłumaczeniem przysięgłym (k.1124 i nast. tom IX).

Żadnemu podmiotowi, w tym (...) ani (...) nie przysługują prawa wyłączne do ciastek(...)a obejmujące ich wygląd, kształt lub skład (biszkopt, czekolada, galaretka). (...) S.A. próbował uzyskać w Urzędzie Patentowym RP prawo ochronne na znak towarowy pt. „płaskie okrągłe ciasteczko, którego dolna część stanowiąca krążek z zaokrąglonymi brzegami jest w kolorze jasno-żółtym: na wierzchu ciastko posiada okrągłe wzniesienia o mniejszej średnicy, powierzchnia którego jest wypukła: prostokątna kratka: cała górna powierzchnia ciastka jest w kolorze ciemnego czekoladowego brązu”.

Prawo to jednak zostało unieważnione przez Urząd Patentowy RP, a jego decyzja została utrzymana zarówno przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. (sygn. VI SA 3199/03) jak i przez Naczelny Sąd Administracyjny, który stwierdził, m.in., że „Niewątpliwie kształt okrągły i płaski ciasteczka z polewą czekoladową i galaretką (dwuwarstwowy) odpowiadający zewnętrznej formie zjawiskowej tego ciasteczka jest typowym kształtem tego rodzaju ciastek (...)typu (...), nie spełnia on żadnego z kryteriów nadających mu zdolność odróżniającą w rozumieniu art. 4 ustawy o znakach towarowych.” (wyrok z dnia 29.06.2005 r., II GSK 92/05). Powyższe okoliczności pozostawały w sprawie bezsporne.

(...) są produktem niechronionym żadnymi prawami wyłącznymi oraz powszechnie i swobodnie produkowanym na całym świecie. Takie wyroby znajdują się w domenie publicznej i może produkować je każdy przedsiębiorca. Tak jak sam produkt – (...) – również jego oznaczenie „(...)” oraz sam wizerunek ciastek są swobodnie używane w obrocie. (...) produkcja (...) przez wielu producentów ma miejsce również wP..

(dowód: wydruki stron internetowych zawierających nazwę lub wizerunek (...) k.1130 i nast. tom IX; wielość podmiotów produkujących (...) na terenie P. uwidacznia zestawienie wskazane w tabeli nr 1 k.308-311 odpowiedzi na pozew).

UMOWA LICENCYJNA – RELACJE GOSPODARCZE POMIĘDZY POWODAMI A POZWANYM

W dniu 12 września 1997 r. pomiędzy (...) (...) S.A. a spółką (...) sp. z o.o. (poprzednik prawny (...)) z siedzibą w P. została zawarta umowa licencyjna na okres dwunastu lat nieodpłatnie z możliwością odpłatnego przedłużenia według woli licencjobiorcy (prawo do używania znaku towarowego „(...) (...)” w tym okresie zostało wniesione aportem). Na mocy tej umowy poprzednicy prawni (...) używali znaku towarowego „(...) (...)” na froncie opakowania produktu (...).

Zgodnie z aneksem z dnia 30 września 2009 roku, zawartym - m.in. w związku z upływem okresu licencji nieodpłatnej - do umowy licencyjnej, której stronami były wówczas (...) sp. z o.o. (**poprzednik prawny (...) (...)) i (...), przystąpił (...)**. Jednocześnie określono, że umowa licencyjna obowiązywać miała do dnia 31 maja 2011 roku. Wskutek podziału (...) sp. z o.o., w końcowym okresie obowiązywania, umowa licencyjna łączyła obydwie spółki (...) ze spółką (...).

(dowód: kopia tekstu jednolitego umowy licencyjnej (k.293 i nast. tom II); kopia aneksu do umowy licencyjnej z dnia 30 września 2009 roku (k. 308 i nast. tom II; załącznik nr 12 poz. 38 do planu podziału (...) sp. z o.o., k.320 tom II).

Przedmiotem umowy licencyjnej (w brzmieniu określonym aneksem z 2009 r.) było udzielenie zgody przez poprzednika prawnego (...) (...) poprzednikowi prawnemu (...), a następnie spółce (...) S.A. oraz (...) sp. z o.o., na używanie znaku towarowego „(...) (...)” na opakowaniach (...) (znak towarowy – k.279 tom V).

Zgodnie z brzmieniem ust. 1.6 umowy licencyjnej (według wersji zmienionej aneksem z dnia 30 września 2009 r.): licencjodawca (tj. (...) sp. z o.o. - poprzednik prawny (...) (...)) zobowiązał się do nieużywania powyższego znaku towarowego (...) (...) (znaku towarowego k.279 tom V) w odniesieniu do (...) (tj. (...)) lub (...), które mogą być ludozaco podobne do produktów wyprodukowanych przez (...). W umowie nie został ustanowiony zakaz produkcji (...) lub produktów podobnych do (...), a jedynie strony postanowiły, że licencjodawca nie będzie używał dla takich wyrobów znaku (...) (...). Zakaz dotyczył więc oznaczania (...) (...) dla tego typu produktów .. (...) świetle postanowień umowy licencjodawca nie mógł używać wyłącznie znaku towarowego wskazanego w umowie licencyjnej, a nie innych swoich znaków towarowych.

W umowie nie przewidziano zakazów aby licencjodawca produkował (...), taka produkcja była dopuszczalna w trakcie obowiązywania umowy licencyjnej, strony nie zawarły też żadnych zakazów w tym zakresie, po zakończeniu umowy.

(...) zgodnie z punktem 4.1.2. umowy licencyjnej na opakowaniach ciastek (...)h (...) wskazywał uprawnionego do znaku towarowego „(...) (...)”. Ujawniał także siebie jako producenta (...), z tym, że na spodzie opakowania i małymi literami.

(kopia świadectwa ochronnego na znak towarowy R- (...) wraz z kopią decyzji o przedłużeniu ochrony na kolejne dziesięcioletnie okresy i kopią decyzji dotyczącą zmiany uprawnionego k. 322; kopie historycznych opakowań k.329 - 339 załącznik nr 19; opakowanie (...) k. 1200-1201 tom IX).

Umowa licencyjna w punkcie 5) przyznawała uprawnionemu do oznaczenia „(...) (...)” prawo konsultowania i zatwierdzania materiałów marketingowych dotyczących produktów objętych umową, w tym (...). Postanowienia umowy były realizowane w praktyce.

(wydruki przykładowej korespondencji e-mailowej z 1 kwietnia 2007 oraz 31 sierpnia 2007 r. dotyczącej zatwierdzania działań marketingowych licencjobiorcy (k.356 i nast. tom II),

W konsekwencji, przez ponad 30 lat opakowania (...) (...) - (...) (...) (...) obok oznaczenia słownego (...) oznaczane były znakiem towarowym „(...) (...) (słowno-graficznym znakiem towarowym m.in. „(...) (...) R- (...), znak k.318 pozycja nr 4), początkowo jako znakiem producenta, a później – na podstawie umowy licencyjnej z kolejnymi uprawnionymi do znaku towarowego „(...) (...) w końcowym okresie łączącej (...) i (...) i (...) (...) (okoliczność bezsporna przyznana przez powodów pozew k.8)

Po wygaśnięciu licencji z końcem maja 2011 roku znak towarowy „(...) (...)” nie był już uwidaczniany na opakowaniach (...). W konsekwencji (...) były wprowadzane do obrotu przy zachowaniu tej samej szaty graficznej opakowania z jedną różnicą – w lewym górnym rogu nie było już znaku słowno - graficznego „(...) (...)”. W roku 2012 r. opakowania (...) wskazywały na (...) jako na producenta „(...) a nadto zawierały znak towarowy (...) (dowód: fotografie i przykłady opakowań (...) w 2012 r. (k.340 – 355, tom II).

Usunięciu znaku towarowego „(...) (...)” przez (...) i (...) nie towarzyszyły żadne dodatkowe kampanie informacyjne, znak ten został usunięty „po cichu”. Spółki nie podjęły działań aby zakomunikować rynkowi zmianę sytuacji prawnej (...).

(dowód: wydruk ze strony [http://www.\(...\)/\(...\)\(...\)S.html](http://www.(...)/(...)(...)S.html) oraz ze strony www.money.pl (k.1304 tom X); komentarz do kampanii reklamowej powodów pt „(...)” - „Aktorka D. S. została twarzą najnowszej kampanii reklamowej (...) ((...)(...))” - Kopia artykułu z czasopisma *Handel* (k.1315 tom X).

Z uwagi na to jednak że (...) historyczne wchodziły w skład palety produktów „(...)” i przez ponad 30 lat były oznaczane znakiem „(...) (...)” wielu konsumentów w dalszym ciągu kojarzy (...) z marką „(...) (...)”. Wynika to z uwarunkowań historycznych (okoliczność bezsporna, przyznana przez powodów pozew k.8).

Przekonanie rynku o tym, że (...) pochodzą od (...) jest wciąż bardzo powszechne.

(dowód: opublikowany 11 marca 2014 r. na łamach portalu gazeta.pl materiał filmowy pt. „Czy kultowe (...) z (...) powinny obawia się konkurencji (...) Zapowiedź tego materiału – fotografia k.7179 tom XXXIX wydruk ze strony internetowej [www.\(...\)](http://www.(...)): materiał filmowy pt. „Czy kultowe (...) z (...) powinny obawia się konkurencji (...), artykuł pt. „(...)” opublikowany w czasopiśmie *Hurt* (...) w lutym 2014 r., załącznik nr 20 k.7843, tom XLIII).

WPROWADZENIE NA RYNEK CIASTEK (...)

W marcu 2012 roku (...) sp. z o. o. wprowadził do obrotu (...) (...). (...) to okrągłe (...) (...)ć, to ciastka typu (...) (okoliczności bezsporne; faktura z dnia 28 marca 2012 roku potwierdzająca datę, w której produkt pozwanego był już w obrocie, k.384).

Wprowadzenia do obrotu (...) było debiutem (...) (...) w segmencie (...) w polowie czekoladowej. Przygotowania do tego spółka ta czyniła jeszcze w okresie obowiązywania umowy licencyjnej z (...) i (...) P. (okoliczności bezsporne).

Znak towarowy (...) nr R - (...) został zgłoszony przez (...) (...) w dniu 17 grudnia 2010 roku i zarejestrowany (dowód: wydruk z bazy Urzędu Patentowego RP znak towarowy (...) nr R - (...) (k.387 tom II);

(...) (...) opracował (...), a następnie wprowadził je na rynek opierając się na własnym doświadczeniu oraz wiedzy. Konkretnie działania dotyczące produktu rozpoczął w sierpniu 2010 r. a zakończył w połowie marca 2012 r. (data rozpoczęcia produkcji „(...) (...)). Na proces opracowywania tego produktu składało się między innymi: opracowanie koncepcji produktu, ocena sytuacji rynkowej w segmencie (...), przeprowadzanie testów produkcyjnych, przeprowadzanie testów konsumenckich, przeprowadzenia testów receptur produktu, przeprowadzanie kolejnych prób produktu po zatwierdzeniu receptur oraz zakładu produkującego ciastka.

(dowód: zeznania świadka E. K. k.9107 tom XLIX, świadka W. P. k.9107 tom XLIX, świadka K. C. k.9367 tom L, transkrypcja k.10512 – 10529 tom LIII, M. H. k.10184 tom LI, transkrypcja k.10201-10241)

Z okazji Mistrzostw Europy w Piłce nożnej (...) (...) (...), jako jedynemu przedsiębiorstwu w branży spożywczej, został przyznany tytuł narodowego sponsora EURO, co stanowiło ogromne wyróżnienie. (dowód: wydruk ze strony internetowej: [http://www\(...\)](http://www(...))) (...) (k.535 tom VI).

W ramach UEFA EURO 2012, (...) (...) jako Narodowy Sponsor prowadził w szerokim zakresie działania reklamowo – promocyjne dotyczące samej marki (...) (...) jak i własnych produktów L. (...). Wśród tych działań odbyły się: reklamy telewizyjne, 23 odcinki wyemitowane na antenie P., reklamy internetowe, reklamy prasowe, reklamy radiowe oraz inne działania promocyjne. (...) (...) zorganizował także narodową loterię, w której można było wygrać ponad tysiąc podwójnych biletów na mecze (...). We współpracy z (...), w czasie trwania (...) (...) (...) zorganizował plenerowe (...) Telewizji (...) na dachu fabryki (...) (...) z panoramą na Stadion (...) oraz lewobrzeżną stronę W.. Była to ogromna kampania reklamowo – promocyjna w czasie (...) 2012. Celem jej było utrwalenie związku wszystkich produktów produkowanych przez (...) (...), w tym również (...) z marką (...) (...). (dowód wydruk ze strony internetowej [www\(...\)](http://www(...)) pl(...) (...) k.535 i 537 tom VI); materiały dotyczące działalności pozwanego w ramach (...) 2012, k.541 i nast. tom VI; zeznania świadka T. K. k.8769 tom XLVII, transkrypcja k.9033-9052 tom XLIX; okoliczności przyznane przez powodów w piśmie opatrzonym datą 27 grudnia 2013 r., w którym powodowie potwierdzili, że zostanie narodowym sponsorem (...) 2012 wiązało się z ogromnymi nakładami (wielomilionowymi) po stronie (...) (...)).

W 2012 r. (...) i (...) (wówczas jako (...)) wystąpili do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie o udzielenie zabezpieczenia roszczeń przeciwko (...) sp. z o. o., powołując się na okoliczność, że (...) (...)l w marcu 2012 roku wprowadził do obrotu (...) (...), których wygląd różni się od (...) jedynie imprintem na ciastkach, a które dodatkowo sprzedawane były w opakowaniach myląco podobnych do opakowań (...), co stwarzało złudzenie, że stanowią one co najwyżej różne odmiany tego samego produktu i co zwiększało możliwość wprowadzenia konsumentów w błąd.

Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2012 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w sprawie o sygn. akt X GCo 48/12, udzielił zabezpieczenia roszczeń (...) i (...) poprzez:

1.
nakazanie (...) (...)l wycofania z obrotu ciastek (...) w dotychczas stosowanych opakowaniach wprowadzonych do obrotu przez tę spółkę,
2.
zakazał obowiązywania nazwy (...) w odniesieniu do okrągłych ciastek z żółtobrazowym spodem i brązowym wierzchem zawierających centralnie umieszczoną wypukłość,
3.
zakazał (...) (...)l używania dotychczas stosowanych opakowań ciastek (...), a także opakowań do nich podobnych i innych opakowań okrągłych ciastek z żółtobrazowym spodem i brązowym wierzchem zawierających centralnie umieszczoną wypukłość podobnych do opakowań chronionych słowno - graficznymi znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz wnioskodawczyni (...) S.A. w W..

Postanowienie to uprawomocniło się z dniem z dniem 6 listopada 2012 roku (postanowienie Sądu Okręgowego k.528, tom III oraz postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6.11.2012 r. oddalające zażalenie k.1923 tom X akt sprawy Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie o sygnaturze X GCo 48/12).

Wobec wydania postanowienia o zabezpieczeniu (...) (...) w okolicach połowy grudnia 2012 roku wprowadził do obrotu ciastka w nowych kartonowych opakowaniach, opakowania te w połowie 2013 roku zastąpił jeszcze innymi opakowaniami (okoliczności bezsporne). (...) (...) w wykonaniu postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r. wszczął proces wycofania z obrotu (...) wprowadzonych przez niego do obrotu w pierwotnych opakowaniach (okoliczności bezsporne, powodowie kwestionowali jedynie szybkość tych działań oraz ich skuteczność, zarzucając, że w niektórych sklepach produkt był nadal dostępny w grudniu 2012 r.).

Pismem z dnia 27 listopada 2012 r. (...) (...) wystąpił o dokonanie wykładni postanowienia wydanego przez Sąd Warszawa – P. w W. z dnia 25 czerwca 2012 r. w zakresie pkt 1) tego postanowienia, podnosząc, że w nakazie wycofania z obrotu (...) (...) w dotychczas stosowanych opakowaniach wprowadzonych do obrotu przez obowiązanego (...) sp. z o.o. nie zamieszczono żadnych wyjaśnień dotyczących zakresu i sposobu wycofania z obrotu produktów obowiązanego. Wskazał, że w rozumieniu (...) (...) zakres wycofania produktów (...) obejmuje wyłącznie te produkty, które zostały wydane przez obowiązanego osobom, które nabyły te produkty od (...) sp. z o. o.

Postanowieniem z dnia 11 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powyższy wniosek, zajmując stanowisko, że niewątpliwie wycofanie z obrotu spornych produktów dotyczy wszystkich dystrybutorów, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, bo tylko ten sposób zabezpieczenia umożliwia ochronę interesów uprawnionego na czas trwania procesu (wniosek k.1934 i nast., postanowienie k.1967 - akt sprawy o sygnaturze X GCo 48/12).

Po zaistnieniu sporu między stronami niniejszego postępowania, (...) i (...) rozpoczęły nową kampanię reklamową swoich ciastek (...). W ramach tej kampanii prowadzona była szeroko zakrojona reklama ich produktu, która obejmowała m.in. reklamę telewizyjną, internetową, prasową, radiową oraz outdoorową (billboardy). Ówczesna (...) podjął szereg kosztownych działań marketingowych w celu utrzymania pozycji rynkowej (...) (okoliczności bezsporne, zeznania świadka J. I. k.8769 tom XLVII, transkrypcja k.8993-9033 tom XLVIII/XLIX)

(...) i (...) spółki wprowadziły potem do obrotu nowe opakowania (...) (zdjęcia k.304 tom V; wydruki ze strony internetowej www(...).pl oraz www(...) (k.1317 tom X).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych wyżej dokumentów, wydruków, których prawdziwości żadna ze stron nie kwestionowała, a także na podstawie innych wymienionych powyżej dowodów w postaci: fotografii, opakowań, wydruków reklam i prezentacji, publikacji, autentyczność tych dowodów nie była kwestionowana, nie budziła wątpliwości Sądu.

Pozostałe dokumenty złożone do akt sprawy, w tym prywatne ekspertyzy, analizy i raporty, badania, opinie a także inne dowody - w szczególności pozostałe wydruki, fotografie i opakowania, kopie gazetek promocyjnych Sąd pominął, jako nie mające istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia. Ponadto ekspertyzy prywatne nie stanowią dowodu w rozumieniu art. 278 k.p.c., stanowią one uzupełnienie twierdzeń strony poszerzone o wiadomości specjalistyczne. Prywatne opinie i badania przedstawione przez strony Sąd potraktował jako uzupełnienie stanowiska stron, opinie te ani badania nie stanowiły bowiem dowodu z opinii biegłego sądowego ani instytutu w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego. W rozumieniu art. 278 k.p.c. opinią biegłego (instytutu) jest tylko opinia złożona przez osobę wyznaczoną przez sąd. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 29 września 1956 r., 3 Cr 121/56 (OSN 1958, nr 1, poz. 16), nie może być traktowana jako dowód w procesie opinia biegłego, choćby był nim biegły stały, sporządzona na polecenie strony i złożona do akt sądowych. Prywatne ekspertyzy opracowane na zlecenie stron, czy to w toku procesu, czy jeszcze przed jego wszczęciem, należy traktować w razie przyjęcia ich przez sąd orzekający jako wyjaśnienie stanowiące poparcie stanowiska stron. Część z tych dowodów, w szczególności analizy i raporty były także spóźnione i zostały pominięte na podstawie art. 207 § 6 k.p.c.

Ustalenia faktyczne sąd poczynił także w oparciu o okoliczności bezsporne oraz twierdzenia stron, które nie były kwestionowane i które na podstawie 230 k.p.c. w zw. z art. 229 k.p.c. Sąd przyjął za udowodnione.

Sąd ustalił stan faktyczny także na podstawie zeznań świadków, uznając je za rzeczowe a w konsekwencji wiarygodne:

a) J. I. - w zakresie w jakim świadek potwierdził podejmowanie kosztownych działań przez (...) w celu utrzymania pozycji rynkowej (...) szczególnie po wprowadzeniu (...) okoliczności te w zasadzie nie były sporne. W pozostałym zakresie dotyczącym bezprawnych

działań pozwanego Sąd zeznania te pominął jako, że były to okoliczności prawne nie podlegające ustaleniu w drodze tego środka dowodowego;

b) A. B. – świadek potwierdziła podejmowanie przez (...) działań marketingowych dotyczących (...), historycznych zmian w wyglądzie opakowań (...) używanych w obrocie; oraz i renomy i rozpoznawalności związanej z (...), te okoliczności także w istocie nie były sporne. Renomę znaku towarowego (...) powodowie wykazali także innymi dowodami powołanymi powyżej. Zeznania świadka w pozostałym zakresie nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia w sprawie, renoma odnosi się bowiem do znaku towarowego a nie do opakowania oraz jego oznaczeń jako takich.

Świadkowie **J. I i A. B.** zostali także przesłuchani na okoliczność mylenia (...) z Jedynymi od (...). Dowód z zeznań świadków nie stanowi odpowiedniego środka dowodowego mogącego potwierdzić takie okoliczności, zeznania tych świadków nie wyjaśniły innych okoliczności istotnych w sprawie, dotyczyły kwestii normatywnych i były bezprzedmiotowe, dlatego też zeznania te w powyższej części pominięto. Okoliczności istnienia przypadków mylenia (...) z (...) (...)” są ogólne i nie niosą ze sobą treści istotnych dla rozstrzygnięcia w tej sprawie, same w sobie nie potwierdzały zarzutów powodów co do bezprawnego działania pozwanego, w tym „przeniesienia renomy marki (...) na pozwanego”, co zostanie wyjaśnione w wywodach prawnych zawartych poniżej. Dlatego w tym zakresie Sąd pominął dowody z ich zeznań. Natomiast zeznania świadka A. B. potwierdziły działania marketingowe dotyczące (...), historyczne zmiany w wyglądzie opakowań (...) używanych w obrocie.

c) T. K. – świadek potwierdził znaczenie jakie miało zostanie narodowym sponsorem (...) 2012 dla działalności, marki, renomy pozwanej spółki, a także dla reklamy jej produktów; koszty jakie poniósł pozwany w związku z prowadzonymi działaniami w ramach (...) 2012; opisał zasady strategii reklamowej produktów pozwanego, w tym (...) w czasie (...) 2012 .

d) A. G. – zeznania tego świadka potwierdziły, że pozwany od zawsze używał intensywnego koloru granatowego w odniesieniu do produktów W. oraz w komunikacji; świadek wyjaśniła znaczenie koloru granatowego w działalności pozwanego.

e) E. K., W. P., K. C. - zeznania tych świadków potwierdziły, że pozwany opracował produkt (...), a następnie wprowadził je na rynek, opierając się na własnym doświadczeniu oraz wiedzy; zeznania wyjaśniały proces powstawania produktu (...); proces opracowania receptury (...); proces wyszukiwania i nawiązania współpracy z zakładem produkującym (...); proces ustalania odpowiedniej linii technologicznej dla (...); ilości opracowania strategii produkcji (...); sposobu zamknięcia opakowania; kształtu opakowania produktu; powszechności stosowania określonych cech opakowania (...) przez innych producentów (...) na rynku (...); przyczyn wprowadzenia na rynek przez pozwanego (...); przyczyn dotyczących konkretnego wyglądu oraz wielkości i gramatury ciastka produkowanego przez pozwanego; jego wagi, proporcji między biskopem galaretką. W części dotyczącej szczegółów procesu opracowania receptury (...); zeznania te jednak zostały pominięte przez Sąd, jako nieistotne dla rozstrzygnięcia w sprawie. Spór w sprawie dotyczył bowiem wyglądu opakowania produktu. Pominięciu wniosków o przesłuchania świadka W. P., w zakresie w jakim dotyczył metodologii wyliczenia rzekomej szkody w „Raportcie z oszacowania wartości szkody poniesionej przez powodów w związku z naruszeniem praw do ciastek „(...) przez spółkę (...) sp. z o.o.” autorstwa (...) sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz przyjmowanych w tym celu założeń i czynników mogących mieć wpływ na sprzedaż (...) oraz (...) Jedynie od (...)”. Okoliczności te okazały się nieistotne dla rozstrzygnięcia.

e) M. H. – zeznania tego świadka potwierdziły okoliczności prowadzenia działań reklamowych dotyczących ciastek (...) sposobu i zakresu tych działań; zasad dotyczących prowadzenia kampanii reklamowych dla poszczególnych produktów pozwanego oraz ogólnej strategii dotyczącej reklamowania produktów wprowadzanych przez pozwanego do obrotu, strategii wprowadzania (...) w sklepach oraz działań w tym zakresie przedstawicieli handlowych pozwanego. Świadek potwierdził, że pozwany opracował opakowanie swojego produktu nawiązując do tradycji produktów (...). Zeznania świadka dotyczące braku poleceń dotyczących łączenia ekspozycji produktów powodów oraz pozwanego; brak możliwości po stronie pozwanego spowodowania określonego ułożenia towaru na półkach sklepowych; polityki sklepów w zakresie rozmieszczania towaru na półkach sklepowych, Sąd pominął jako że okazały się nieistotne dla rozstrzygnięcia w sprawie.

f) F. P. i J. R. (1) - zeznania tych świadków potwierdziły pierwszeństwo przedsiębiorstwa (...). (...) we wprowadzeniu na rynek (...), pochodzenia (...) od (...); zachowania renomy przedsiębiorstwa (...) (...) przy poprzedniku prawnym pozwanego w związku z sprzedażą spółki (...) sp. z o.o., w tej jednak części w jakiej zeznania tych świadków dotyczyły kwestii prawnych, zostały pominięte, jako że okoliczności te nie podlegają ustaleniom w drodze osobowego źródła dowodowego. Zauważyć jednak należy, że świadkowie

przedsiębiorstwo (...) i całą związaną z nim historię kojarzyli z zakładem przy ul. (...) w W. i z tym zakładem wiązali historię pozwanego. W pozostałej części zeznania świadków Sąd pominął, jako nieistotne dla rozstrzygnięcia.

Sąd pominął zeznania świadków:

M. S. (1) i A. S. (1) (k.8770-8771, transkrypcja k.9052-9081 i k.9082-9105). Zeznania tych świadków nie przyczyniły się ostatecznie do wyjaśnienia okoliczności istotnych w sprawie, zeznania w zakresie w jakim dotyczyły istnienia wysokiego ryzyka wprowadzenia konsumentów w błąd co do tożsamości i pochodzenia produktów (...) i (...) (...)”, nie stanowiły podstawy do przyjęcia odpowiedzialności pozwanego wobec ustaleń Sądu, zgodnie z którymi to powodowie przyczynili się do takiego stanu rzeczy i nie zapobiegli konfuzji; zeznania w zakresie praktyki przeprowadzania badań konsumenckich oraz badań przeprowadzonych przez (...) i ich wyników oraz poprawności metodologicznej – Sąd pominął w konsekwencji pominięcia prywatnych opinii i badań zleconych przez samych powodów.

Wniosek pozwanego o przesłuchanie świadka M. P., W. Z. został cofnięty, przeprowadzanie tych dowodów stało się bezprzedmiotowe.

Wniosek powodów dotyczący dowodu z opinii biegłego, zespołu biegłych lub instytutu zgłoszony w pozwie a doprecyzowany w piśmie procesowym z dnia 27 marca 2015 r. (k.9984) podlegał oddaleniu, dowód ten był nieprzydatny dla rozstrzygnięcia w sprawie bowiem został zgłoszony na okoliczność wysokiego ryzyka wprowadzenia konsumentów w błąd co do tożsamości i pochodzenia produktów (...) i „(...)”, co stanowi okoliczność normatywną i podlega ocenie przez sąd (pkt 9.2.1). Dowód ten ponadto nie był właściwy do wykazania renomy, która to kwestia podlega wykazaniu innymi środkami dowodowymi a okoliczność nie wymaga wiadomości specjalnych, powodowie ponadto – błędnie odnosili renomę z opakowaniem ciastek, jako że renoma dotyczy znaku towarowego a nie opakowań czy też grupy oznaczeń (pkt 9.2.2). Ponadto (pkt 9.3.) tezy dowodowe dotyczyły powyższych okoliczności, zatem także okoliczności normatywnych, które podlegają ocenie prawnej sądu (9.3) okoliczności z pkt 9.4 nie wymagają wiadomości specjalnych i władny jest rozstrzygnąć je sąd.

W tym miejscu należy podkreślić wstępnie, że na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji funkcjonuje model przeciętnego odbiorcy tj. osoby rozważnej (wyrok ETS w sprawie C342/97 (...) [1999] ECR I – 3819, pkt 26. Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 1999 Strona 1-03819). Zgodnie z wykładnią dokonaną przez ETS w sprawie Gut Springenheide (C-210/96, Zb. Orz. 1998, s – I – 04657), sąd krajowy dokonując ustalenia ryzyka wprowadzenia w błąd winien oprzeć się na domniemych oczekiwaniach doświadczonego konsumenta, który jest należycie poinformowany, spostrzegawczy i rozważny (metoda normatywna). Są to kwestie normatywne dlatego nie podlegają ustaleniom w drodze dowodu z opinii biegłego ani badań eksperckich. Okoliczności te ocenia sąd obsadzając w roli głównej świadomego konsumenta.

Ponadto, co słusznie podnosił pozwany powyższy wniosek dowodowy powodów zawierał w tezie – wiele niedookreślonych pojęć i okoliczności, jakie miałyby zostać poddane analizie biegłego (instytutu), co uzasadniało wniosek, że tak ukształtowanie badanie będzie odbiegać od rzeczywistości rynkowej i nie będzie zgodne z naturalnymi warunkami zakupu. Brak sprecyzowania przez powodów wielu pojęć rodziło ryzyko błędnej interpretacji wyników badania.

Wniosek o powołanie dowodu z badań konsumenckich wykonanych przez niezależną agencję badawczą, czyli w istocie z opinii instytutu badawczego, zgłoszony przez pozwanego w odpowiedzi na pozew (doprecyzowany w piśmie procesowym z dnia 27 marca 2015 r. (k.10097 tom LI) miał natomiast charakter ewentualny i aktualizował się na wypadek uwzględnienia wniosku powodów. Skoro tak się nie stało – podlegał oddaleniu jako bezprzedmiotowy.

Wobec oddalenia powództwa co do zasady, skutek braku wykazania naruszeń zarzucanych pozwanemu, żądania z rozszerzonego powództwa także stały się bezpodstawne. Z tych też względów bezprzedmiotowe okazało się przeprowadzenie postępowania dowodowego w tym zakresie. W konsekwencji Sąd pominął wnioski dowodowe powodów zawarte w piśmie procesowym opatrzonym datą 27 grudnia 2013 r. (stanowiącym rozszerzenie powództwa):

a) z opinii biegłego, zespołu biegłych lub instytutu naukowo-badawczego specjalizującego się w badaniach rynkowych i mającego wiedzę z zakresu księgowości i marketingu na okoliczności wskazane w pkt. 5.1. petitum pisma na wysokość szkody k.1610 i o

dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu marketingu, księgowości, rachunkowości, finansów oraz wyceny, z pkt. 5.2. petitum powyższego pisma procesowego powodów, na okoliczności tam wskazane, jako że powództwo co do zasady zostało oddalone.

b) zobowiązanie pozwanego i podmiotów trzecich, do przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 5.3 – 5.4 jeżeli takie istnieją, potwierdzających wycofanie z obrotu produktu (...),

c) z zeznań świadków: P. J. i M. S. (2), M. M. (4), A. W. i J. S. (k.1645) - także dlatego, że istota sporu dotyczyła wyglądu opakowań a nie kradzieży know – how, ani też - przepływu poufnych informacji.

d) z zeznań świadka M. R. (2) - w tym przypadku dowód z osobowego źródła nie był dowodem, którym wykazuje się zachowania rynku w przypadku wprowadzenia do obrotu (...) w szczególności w porównaniu do zachowań rynku w przypadku wprowadzania do obrotu innych produktów, wysokości poniesionej przez pozwanych szkody, adekwatnego związku przyczynowego oraz inne okoliczności objęte raportem G.. Ponadto teza dowodowa nie odpowiadała wymogom określonym w art. 258 k.p.c.

Wobec bezpodstawności zarzutu naruszenia przez pozwanego przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej oraz braku dopuszczenia się wobec powodów czynów nieuczciwej konkurencji, oddaleniu jako bezprzedmiotowe podlegały wnioski dowodowe, powołane na okoliczność niewykonania przez pozwanego obowiązku zaprzestania sprzedaży ciastek (...) oraz niewycofania tego produktu z obrotu, jak również podejmowanych przez pozwanego działań promocyjnych zmierzających do wyprzedzenia ciastek (...) po obniżonej cenie pomimo uprzedniego uprawomocnienia się postanowienia o zabezpieczeniu.

Dowody powołane w piśmie zawierającym rozszerzenie powództwa były także spóźnione, powodowie nie podali nawet twierdzeń co uniemożliwiało zgłoszenie tychże wniosków już w pozwie. Przedstawianie tego rodzaju dowodów dopiero w piśmie z datą 27 grudnia 2013 r. musiałyby skutkować i tak ich pominięciem w oparciu o art. 217 § 2 k.p.c. Nie sposób bowiem nie uwzględnić faktu, że strona powodowa jest podmiotem gospodarczym, reprezentowanym przez fachowego pełnomocnika, a tym samym znane są jej zasady dowodzenia w procesie cywilnym. Ponieważ to strona powodowa zainicjowała postępowanie, miała też możliwość uprzedniego zgromadzenia wszelkich dowodów, jakie uznała za nieodzowne. Dopuszczalność rozszerzenia powództwa w trybie art. 193 § 1 k.p.c. w zw. z art. 191 k.p.c. nie uchylają prekluzji dowodowej i zmienia powyższej oceny o tym, że dowody te były spóźnione.

Wobec oddalenia powództwa co do zasady, jako bezprzedmiotowe oddaleniu podlegały także wnioski dowodowe pozwanego zgłoszone w piśmie procesowym opatrzonym datą 24 kwietnia 2014 r. (k.7122- 7227) z zeznań świadka J. K. i W. U. (k.9136 tom XLIX) . Sąd oddalił także wnioski dowodowe pozwanego zawarte w jego piśmie procesowym opatrzonym datą 22 listopada 2014 r. z zeznań świadków: P. W., A. P. jako zgłoszone na okoliczności niemające istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia w sprawie oraz jako bezprzedmiotowe wobec oddalenia powództwa co do zasady (pismo k.9135 tom XLIX).

Sąd oddalił także wniosek o przesłuchanie stron, ograniczony do przesłuchania pozwanego w osobie członka zarządu K. Y. uznając za nieistotne dla rozstrzygnięcia okoliczności dotyczące relacji pozwanego z powodem (...) (dawniej (...)) w czasie przygotowywania przedsiębiorstwa pozwanego do sprzedaży; posiadania dostępu przez (...) do informacji dotyczących planowanych, nowych produktów pozwanego, w tym (...); posiadania wiedzy przez (...) odnośnie do planów pozwanego rozpoczęcia produkcji (...); obecności i aktywności (...) w czasie procesu sprzedaży przedsiębiorstwa pozwanego (wniosek k.10244).

Wnioski dowodowe powodów powołane w piśmie procesowym z dnia 29 lipca 2015 r. były także spóźnione i na podstawie art. 207 § 6 k.p.c. podlegały pominięciu (pismo k.10270 tom LII)

Oddaleniu podlegał także wniosek powodów dopuszczenie dowodu ze wszystkich dokumentów zgromadzonych w aktach postępowania i powództwa pozwanego przeciwko obydwu powodom, zawisłego przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. akt XVI GC 1245/15 na okoliczność ich treści, a w szczególności na okoliczność stanowiska procesowego pozwanego w tamtej sprawie zgłoszony w piśmie procesowym w dniu 26 listopada 2016 r. oraz ponownie w dniu 15.12.2015 r. (k.10558, k.10579 tom LIII). Dowód z tychże dokumentów był nieprzydatny dla rozstrzygnięcia w sprawie niniejszej. Wskazać jedynie należy, że powodowie podnieśli w tym postępowaniu, że w równoległym postępowaniu prowadzonym przed tut. Sądem Wydziałem XVI Gospodarczym pod sygn. akt. XVI GC 1245/15 (...) (...) występujący jako powód stara się wykazać istnienie konfuzji co do komercyjnego pochodzenia (...) i przypisać powodom odpowiedzialność za rzekome zaniechania (w związku z zakończeniem umowy licencyjnej), które w jego ocenie miały wpływ na istnienie tej konfuzji.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zasadniczą kwestią, od której należało rozpocząć analizę prawną to nieprawidłowości w formułowaniu przez stronę powodową roszczeń określonego zachowania się:

Powodowie żądali bowiem:

1. wycofania z obrotu ciastek (...) - w dotychczas stosowanych opakowaniach wprowadzonych do obrotu przez pozwanego,

2. zakazanie pozwanemu, używania (przy wprowadzaniu do obrotu, marketingu oraz reklamie):

1.

dotychczasowych opakowań ciastek (...), określając je jako „wskazanych w załącznikach do pozwu”

2.

opakowań (...) (...) podobnych do opakowań stosowanych do tej pory przez pozwanego i wskazanych w załącznikach do pozwu;

3.

innych opakowań okrągłych ciastek z żółtobrazowym spodem i brązowym wierzchem, zawierających centralnie umieszczoną wypukłość posługujących się wizerunkiem całego lub przepołowionego okrągłego ciastka z żółtobrazowym spodem i brązowym wierzchem zawierającego centralnie umieszczoną wypukłość; oraz

4.

innych opakowań okrągłych ciastek z żółtobrazowym spodem i brązowym wierzchem, zawierających centralnie umieszczoną wypukłość podobnych do opakowań chronionych słowno - graficznymi znakami towarowymi (R- (...), R- (...), (...), R- (...), R- (...), R- (...), R- (...), Z- (...), Z- (...)) zarejestrowanymi na rzecz (...) S.A.;

ponadto, określone jako żądanie w pkt 4:

4. nakazanie pozwanemu, zniszczenia, na jego koszt: opakowań ciastek (...), znajdujących się u pozwanego lub u osób trzecich, niewykorzystanych opakowań ciastek (...) znajdujących się u pozwanego lub u osób trzecich; oraz wszelkich materiałów reklamowych i marketingowych dotyczących ciastek (...) znajdujących się u pozwanego lub u osób trzecich.

Roszczenia z pkt 5 i 6, tj. zasądzenia odpowiednich kwot i opublikowania przeprosin pozostawały w związku z powyższymi żądaniami .

Żądania pozwu są niesamodzielne. Powodowie użyli sformułowań opakowania „dotychczasowe, podobne do stosowanych do tej pory” „inne opakowania” - pkt 2.4., jeżeli chodzi o wymogi formułowania żądań - nie wiadomo i nie sposób określić jakie opakowania pozwanego zostały objęte zgłoszonymi żądaniami. W żądaniach nie zawarto precyzyjnego opisu tych opakowań. Nie określono, jakie konkretnie opakowania pozwanego, dotyczące okrągłych ciastek z żółtobrazowym spodem i brązowym wierzchem zawierających centralnie umieszczoną wypukłość pozwanego są „podobne” do opakowań powodów chronionych słowno - graficznymi znakami towarowymi: R- (...) (wizerunek k.15); R- (...) (k.61), R- (...) (k.62), R- (...) (k.62); R- (...) (k.61); R- (...) (k.62), R- (...) (k.61); Z- (...) (k.29); Z- (...) (k.30, k.1727 tom XII).

Żądania pozwu muszą być określone w sposób precyzyjny, nie pozostawiający wątpliwości, jakiego rodzaju działania zostaną zakazane lub/i nakazane stronie pozwanej, „żądanie i rozstrzygnięcie zawierające jednoznaczne definitywne i kategoryczne określenie niedozwolonych czynności jest niezbędne nie tylko w celu zapewnienia możliwości ich egzekucji, lecz także w celu respektowania zasady wolności gospodarczej i rozwoju konkurencji (tak trafnie T. Żyźnowski, w: Niektóre aspekty drogi sądowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej, PS 2002, nr 9, poz. 3, cyt. za J. Rasiewicz, Komentarz do ustawy zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, System Lex). W orzecznictwie wskazuje się, że niedopuszczalne jest formułowanie treści roszczenia zakazowego poprzez odwoływanie się do treści niedookreślonych, nie pozwalających na ich jednoznaczną ocenę w wypadku egzekucji: „Należy pamiętać, że organ egzekucyjny jest związany treścią tytułu wykonawczego (art. 804 k.p.c.), a zatem po zakończeniu procesu sądowego strony nie mają w zasadzie prawnych instrumentów korekty treści nakazu lub/i zakazu (tak trafnie wyrok Sądu

Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2012 r., I ACa 134 II). Wadliwe sformułowanie (nazbyt ogólne, blankietowe) przez powodów roszczenia o wycofanie z obrotu ciastek (...) w dotychczas stosowanych opakowaniach wprowadzonych do obrotu przez pozwanego; zakazanie mu używania dotychczasowych opakowań ciastek (...) wskazanych w załącznikach do pozwu; musiało skutkować oddaleniem powództwa. Sposób sformułowania roszczenia nakazującego określone działania lub zaniechania nie powinien prowadzić do konieczności jego interpretacji na etapie egzekucji wyroku, nawet jeżeli w danym przypadku okoliczności sprawy pozwalają na przypuszczenie o jakie opakowania stronie chodzi. Stąd też za niewystarczające uznać należało odwołanie się przez powodów do określenia opakowania jako „poprzednich”.

Treść wyroku powinna bowiem określać w sposób jednoznaczny zakres ustanowionego nakazu i zakazu, zakaz ten powinien odnosić się do ściśle określonego wyglądu opakowania. Organ egzekucyjny nie jest nigdy uprawniony do rozstrzygania takiego sporu (tak trafnie Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 28.10.2011 r., sygn. akt I ACa 873/11, oraz tenże Sąd w wyroku z dnia 1 kwietnia 2010 r., sygn. akt I ACa 1247/09).

Także w orzecznictwie Sądu Najwyższego wyraźnie wskazuje się, że treść żądań zakazowych dochodzonych na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. w żadnym wypadku nie może wykraczać poza skonkretyzowany zakres dokonanych działań. Przepis art. 18 ust. 1 pkt 1 stanowi podstawę orzeczenia zakazującego konkretnych, niedozwolonych działań konkurencyjnych, które zagroziły lub naruszyły interes innego przedsiębiorcy. Zakaz nie może ponad te działania wykraczać, gdyż prowadziłoby to do niedopuszczalnego zastosowania sankcji nieodpowiadającej popełnionemu czynowi (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2002 r., III CKN 271/01, Lex nr 77032).

Na konieczność określenia w sposób jednoznaczny zakazu, jakiego domaga się podmiot dochodzący ochrony Sąd Najwyższy wskazywał także w innych orzeczeniach (im. in. w sprawie powództwa (...) z siedzibą w P., S. przeciwko J. R. (2) – wyrok z dnia 2.06.2011 r., sygn. I CSK 581/10).

Na rozprawie w dniu 26 lutego 2015 r. Przewodnicząca skierowała pytania do strony powodowej, czy żądania w pozwie popierają jak dotychczas, czy też chcieliby je sprecyzować. Powodowie niezmiennie popierali żądania w dotychczasowym kształcie (protokół rozprawy k. 9367 tom L).

Zwrócić należy uwagę, że zgodnie z art. 316 k.p.c., sąd przy wyrokowaniu bierze stan sprawy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. Do dnia orzekania w sprawie, tj. 28 grudnia 2015 r. na rynku funkcjonowało opakowanie pozwanego w kilku odsłonach. Wobec wydania postanowienia o zabezpieczeniu (...) (...) w okolicach połowy grudnia 2012 roku wprowadził do obrotu ciastka w nowych kartonowych opakowaniach, a opakowania te w połowie 2013 roku zastąpił jeszcze innymi opakowaniami (okoliczności bezsporne).

(fotografie przykładowych opakowań ciastek(...)a pozwanego wprowadzonych w połowie grudnia 2012 r. k.1657, tom XII).

Wobec tak sformułowanych żądań, Sąd w przypadku istnienia podstaw do udzielenia powodowi ochrony musiałby samodzielnie sformułować treść orzeczenia, czyli samodzielnie zbudować opis opakowania jakie miałyby zostać objęte przedmiotem zakazu lub/i zakazu i w tym zakresie całkowicie przejąć rolę strony powodowej. W tym przypadku nie chodziłoby bowiem jedynie o doprecyzowanie zakresu ochrony, a o całkowite sformułowanie tej ochrony a zatem określenie w całości w jakim stopniu i w jaki sposób udzielana byłaby powodowi ochrona z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy z ustawy prawo własności przemysłowej. Modyfikacja taka prowadziłaby do niedozwolonego uzupełnienia treści żądania a nawet zastąpienia go innym. Sąd naruszyłby wówczas zakaz wynikający z art. 321 § 1 k.p.c. Sąd natomiast nie może formułować za stronę żądań, byłoby to równoznaczne z samodzielnym udzieleniu zakresu ochrony.

Niedookreślony sposób sformułowania roszczenia nakazowego i zakazowego powodował konieczność interpretacji żądań pozwu i jedynie w wyniku takich zabiegów biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, merytoryczna ocena przez Sąd była możliwa. W tym przedmiocie Sąd odnosił się do opakowania powodów (...), wskazanego w pkt 3.2 pozwu oraz oznaczenia stosowanego przez pozwanego (k.31).

Wyjaśnienia wymaga też, iż w toku sprawy obie powodowe spółki uległy przekształceniu ze spółek akcyjnych w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (przepisy art. 551 – 570 k.s.h. regulują ogólne zasady wszelkich przekształceń, natomiast w kolejnych czterech

rozdziałach zawarte zostały przepisy szczególne odnoszące się do różnych typów przekształceń). Przekształcenie spółki prawa handlowego w inną spółkę polega na modyfikacji ustrojowej (typu) spółki bez zmiany przedmiotu jej działalności, sposobu jej prowadzenia, a także bez zmiany większości wspólników (tak m. in. WSA we Wrocławiu w wyroku z 6 maja 2010 r., I SA/Wr 92/10, LEX nr 673711). Modyfikacja ta zakłada, że nie jest konieczne rozwiązanie dotychczasowej spółki i utworzenie w jej miejsce innej nowej spółki. Zarówno przed, jak i po przekształceniu mamy do czynienia z tym samym podmiotem (przedsiębiorcą), który jedynie zmienia swą formę – „szatę prawną” (tak trafnie także A. Szumański „Prawo spółek” 2005, s. 882, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 24 listopada 2010 r., I SA/G1 704/10, LEX nr 748312).

Zgodnie z art. 553 § 1 k.s.h. spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, co należy rozumieć w ten sposób, że spółka ta nie wstępuje, ale jest cały czas podmiotem tych praw i obowiązków. W takim wypadku spółka jest cały czas ex lege podmiotem tych praw i obowiązków. W przypadku kontynuacji nie ma poprzednika i następcy prawnego, ale istnieje ta sama spółka w zmienionej formie (np. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 września 2013 r., I Acz 1170/13, LEX nr 1363347; także postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I ACz 1262/15).

Właśnie z takiej modyfikacji formy prawnej uległy obie powodowe spółki w toku procesu, co zostało wykazane dołączonymi przez powodów odpisami z rejestru. Należy uznać, że w odniesieniu do każdego z powodów nadal istnieje ta sama spółka, a jedynie w zmienionej formie prawnej. Powyższe przekształcenie nie wpływało na uprawnienia procesowe powodów.

W grudniu 2013 roku (...) nabył od swojego jedyne go akcjonariusza 100% akcji (...). Tym samym, (...) przestał by producentem (...), pozostawał jednak nadal uprawnionym z praw ochronnych do znaków towarowych, jakie mu przysługiwały – jak ustalono powyżej – były to słowne znaki towarowe (...) R- (...) i R- (...) (wyciąg z rejestru Urzędu Patentowego RP dotyczący znaku towarowego R- (...) i R- (...), k.583-588 tom III) oraz słowno - graficzne znaki towarowe przedstawiające wizerunek opakowania, w którym są wprowadzane do obrotu (...), używanego w obrocie przed odświeżeniem wizerunku opakowania (tzw. liftingiem), a zawierające elementy: granatowe tło i umieszczony po prawej stronie wizerunek (...) i owoców: znaki Z- (...); Z- (...); R- (...), R- (...), R- (...), R- (...), R- (...), R- (...) i R- (...). Powód ten domagał się w sprawie ochrony tych znaków, zachował też legitymację w zakresie żądania naprawienia szkody, której według twierdzeń strony powodowej spółka ta doznała wskutek działań pozwanego. Podkreślić także należy, iż zgodnie z art. 192 pkt 3 k.p.c., okoliczność zbycia prawa w toku procesu nie wpływa na dalszy bieg sprawy.

Drugi z powodów (...) (poprzednio (...)) czerpał swoją legitymację z umowy dystrybucyjnej z dnia 29 maja 2009 roku, na podstawie której stał się wyłącznym dystrybutorem produktów (...), w tym (...) w Polsce. Do obowiązków (...) na podstawie tej umowy należało także m.in. prowadzenie działalności reklamowej, marketingowej i promocyjnej produktów spółek z grupy (...) na terenie Polski (w tym monitorowanie rynku, rozwój produktów, zapewnianie nowych opakowań). Powód ten także wywodził swoją legitymację czynną z faktu powstania szkody, której spółka ta doznała wskutek zarzucanych w tym postępowaniu działań pozwanego.

Istota sporu

Spór w sprawie dotyczył wyglądu opakowań ciastek (...).

W sprawie istotne były okoliczności dotyczące przebiegu współpracy i relacji gospodarczych pomiędzy stronami (ich poprzednikami prawnymi), sposób oznaczania produktów przez powodów w okresie obowiązywania umowy licencyjnej z pominięciem oznaczenia producenta na froncie ich opakowania, renoma znaków pozwanego i stopień rozpoznawalności jego produktów w P., wreszcie świadomość konsumenta, co do rzeczywistego pochodzenia (...). Podkreślić także należy, że istota w sprawie nie był spór o siłę marek a o naruszenie znaków towarowych powodów.

W rozważaniach prawnych dotyczących oceny zarzucanego podobieństwa opakowań, zaakcentować należy przede wszystkim to, że wspólne elementy przeciwstawionych opakowań powodów i pozwanego są opisowe, mianowicie pokazują rodzaj ciastka (...) oblanego (...) w środku, uwidaczniającym produkt od strony czekoladowego wierzchu, wizerunek produktu przepołowiony na pół, a także wizerunek owocu nawiązujący do odmiany smakowej produktu, kolor nadzienia adekwatny do danego owocu. Elementy te nie są chronione prawami wyłącznymi, należą do domeny publicznej.

W niniejszej sprawie powodowie nie wykazali, że zostały spełnione przesłanki zastosowania wskazywanych przez nich przepisów: art. 3 ust. 1, art. 10 i art. 13 u.z.n.k. ani art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy – p.w.p.

Sąd podzielił stanowisko merytoryczne prezentowane przez stronę pozwaną, która przedstawiła trafną i wyczerpującą analizę prawną w sprawie. Pozwany udowodnił, że zbudował swoje opakowanie (...) opierając się wyłącznie na przysługujących mu znakach towarowych, utrwalonych wizerunkach swoich produktów pochodzących z jego przedsiębiorstwa oraz w oparciu o te elementy, które należą do domeny publicznej, takich jak nie chroniony wizerunek ciastek (...)a, wizerunki owoców odnoszących się do poszczególnych smaków nadzienia ciastek. Pozwany obrał typowe popularnie stosowane na rynku opakowanie dla tego typu ciastek w sensie kształtu, w tym foremki. Pozwany zdołał także, w ocenie Sądu, wykazać okoliczności przygotowania do obrotu ciastek (...) zarówno od strony koncepcji samego ciastka, jego receptury, wyglądu i składu, koncepcji związanej opakowaniem, a także okoliczności, że w procesie przygotowania wprowadzenia tych ciastek do obrotu nie czerpał z doświadczeń w zakresie produkcji ciastek (...)a, poniósł nakłady i wysiłki z tym związane.

USTAWA O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Zgodnie z art. 1 powołanej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, reguluje ona 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 trafnie Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30/09/1998 r. sygn. akt 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 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.

Prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*. Udzielenie ochrony na podstawie u.z.n.k. zmierza do zabezpieczenia słuszych 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.

W ocenie Sądu powodowie nie udowodnili, że przysługują im prawa związane z pierwszeństwem wprowadzenia na polski rynek cukierniczy produktu w opakowaniach, budowanych w oparciu o kolor granatowy, wizerunek ciastka (...)oblanego (...) w środku, uwidaczniającym produkt od strony czekoladowego wierzchu, wizerunek ciastka przepołowiony na pół, a także wizerunek owocu nawiązujący do odmiany smakowej produktu, oraz nazwę (...), (...) umieszczoną na froncie opakowania w jego centralnej części. W takich to opakowaniach (...) zostały wprowadzone na rynek w pierwszej połowie lat 90-tych XX wieku, kiedy to były produkowane w fabryce (...) w Zakładach (...) „(...) L.” d. (...) (...) w P. (wizerunki opakowań (...) funkcjonujących na rynku w 1993 r. i 1994 r. k.289 tom V; prezentacja opakowań produktów (...) od lat 1993 – 1997 k.1447 – 1451 tom XI). Należy dla porządku także przypomnieć, że – jak ustalono powyżej - powodowie nie mają pierwszeństwa na tego typu ciastka (...), nie mają pierwszeństwa na (...).

Powodowie nie wykazali w sprawie, że Zakłady (...) w P. stanowiły odrębne od firmy (...) (...) przedsiębiorstwo. Zakłady te nie stanowiły odrębnego przedsiębiorstwa i nie pracowały na własną renomę ale na znajomość i renomę firmy (...) (...). Materiał dowodowy w sprawie pozwalał na ustalenie, że (...) „(...) L.” dawniej (...) (...) wyprodukowały jako pierwsze produkty o nazwie (...). Koncepcja opakowania, jego kolorystyka (w późniejszych latach funkcjonowania produktu na rynku) układ oraz oczywiście nazwa (...) została opracowana w okresie, w którym cała linia produkcyjna i związane z nią prawa niematerialne wchodziły w skład (...) (...)” dawniej (...) (...). Od początku lat 90-tych XX wieku powyższe opakowania produktu (...) budowane były w (...) „(...) L.” d. (...) (...) w oparciu o kolor granatowy, wizerunek (...) oblanego (...) w środku, uwidaczniającym produkt od strony (...), wizerunek produktu przepołowiony na pół, a także wizerunek owocu nawiązujący do odmiany smakowej produktu, oraz nazwę (...), (...) umieszczoną na froncie opakowania w jego centralnej części.

Strona powodowa przyznała za okoliczności oczywiste, że (...) były historycznie jednym z produktów dawnego przedsiębiorstwa (...) (...)” (twierdzenia zawarte w piśmie opatrzonym datą 27 grudnia 2013 r. k.1666).

Te elementy, które są istotne z punktu widzenia rozpoznawalności produktu na rynku, tj. kolorystyka, w szczególności kolor granatowy, układ opakowania lub nazwa (...), zostały przejęte przez powodów z portfolio produktów przedsiębiorstwa (...) (...) (powołane zdjęcia opakowań z 1993 i 1994 r., k.289; prezentacja opakowań produktów (...) od lat 1993 – 1997 k.1447 – 1451 tom XI). Pierwszeństwo rynkowe do opakowań ciastek (...)h (...) w postaci, która funkcjonowała na rynku już w pierwszej połowie lat 90-tych XX wieku przysługiwało zatem Zakładom (...) (...)” dawniej (...) (...).

Poprzednik prawny powodów (...) sp. z o.o., w ramach przejścia spółki (...) sp. z o.o. (spółki zależnej (...) (...) S.A.) nabył wyłącznie te prawa, które zostały określone protokołem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (...) sp. z o.o. i załącznikiem pt. „Lista wkładów niepieniężnych do kapitału zakładowego wniesionych przez jedynego wspólnika (...) (...) S.A.” (załącznik nr 8 do pozwu). Zgodnie z tymi dokumentami składniki majątkowe spółki (...) sp. z o.o. obejmowały linie technologiczne i inne środki trwałe, wiarygodności, nieruchomości, prawa wynikające z rejestracji oraz zgłoszeń znaków towarowych (...) oraz prawo do używania przez okres 12 lat znaków towarowych (...) (...) wymienionych w załączniku. Prawo do używania tych znaków poprzednik prawny powodów miał na podstawie **umowy licencyjnej, jako że prawa te przysługiwały poprzednikom prawnym pozwanego**. Poprzednik prawny powodów nie nabył żadnego prawa do samodzielnego posługiwania się jakimkolwiek znakiem zawierającym element „(...) (...)” ani do powoływania w jakimkolwiek zakresie na renomę przysługującą przedsiębiorstwu (...) i znakom zawierającym element „(...) (...)”. Ewidentnie potwierdza to fakt zawarcia umowy licencyjnej.

Historycznie (...) produkowane były przez (...) im. (...) L. d. (...) (...), a zatem pierwszym producentem (...) był podmiot utożsamiany przez odbiorców z (...) (...). Następnie, mimo że E. W. nie wytwarzał tego produktu, to poprzednik prawny powodów, przejmując przedsiębiorstwo produkujące (...) postanowił o wskazywaniu pochodzenia (...) z przedsiębiorstwa (...) (...) na podstawie umowy licencyjnej. W związku z tym przez ponad 30 lat pochodzenie (...) było powiązane z (...). Ta okoliczność jest bezsporna bo przyznana przez powodów.

Podkreślić należy, że wbrew zarzutom powodów, pozwany nie rościł sobie żadnych praw do (...), nie opierał swojego stanowiska w sprawie na tym, że jest następcą prawnym dawnych zakładów (...). (...) S.A. w zakresie (...) znanych pod nazwą handlową (...).

Strona powodowa kwestionowała, że przedsiębiorstwo (...) (...) można utożsamiać z przedsiębiorstwem pozwanego, jednocześnie jednak powodowie przyznali, że pozwanemu służy zarówno renoma znaku towarowego „(...) (...)” i brak jest przeszkód, aby pozwany odwoływał się do historii dawnego przedsiębiorstwa (...). (...) S.A. i jego poprzedników prawnych, niewątpliwie związanej z oznaczeniem (...) (...) (twierdzenia zawarte w piśmie procesowym z datą 27 grudnia 2013 r. k.1661).

Pozwany w ocenie Sądu wykazał, że jego poprzednik prawny, a w rezultacie sam pozwany, nabył prawa do renomy związanej z dawnym przedsiębiorstwem (...) (...). Biorąc pod uwagę treść przedwstępnej umowy sprzedaży między (...) sp. z o.o. (...) sp. z o.o., na którą powołują się również sami powodowie, (umowa k.1202 tom X) należy stwierdzić, że: (1) poprzednik prawny pozwanego (...) sp. z o.o.), a w rezultacie pozwany, nabył nieruchomości przy ul. (...) w W.. Pod tym adresem, nieprzerwanie od lat 30 – tych XX wieku funkcjonuje fabryka (...), która już nierozdzielnie kojarzy się konsumentom z (...), co potwierdziły zeznania świadków F. P. i J. R. (1). Poprzednik prawny pozwanego, a w rezultacie pozwany, nabył wszystkie prawa własności intelektualnej wymienione w załączniku nr 2 oraz renomę z nimi związaną. Oznacza to, że poprzednik prawny pozwanego nabył m. in. wszystkie znaki towarowe zawierające element „(...) (...)” oraz wszelką renomę związaną z tymi znakami, w tym renomę znaku towarowego (...) (...) pisanego charakterystyczną czcionką, stylizowanego na odręczny podpis i stosowaną w obrocie od 1851 r. W konsekwencji, argument, że pozwany nie może się powoływać na renomę „dawnego (...)” uznać należało za pozbawiony uzasadnienia.

W powołanej powyżej decyzji Komisji Europejskiej w ww. sprawie ((...) (...) (...). (...) (...)/(...)) wskazano m.in., że w P. (...) jest obecny/funkcjonuje w oparciu o lokalną, odziedziczoną/dziedziczną/renomowaną markę (...) (s. 19 decyzji: „(...) is present with a local heritage brand called (...) sold throughout the three markets”). Należy zatem uznać, że w ocenie Komisji Europejskiej poprzednik prawny pozwanego, a w rezultacie pozwany, jest powiązany z tradycyjną marką (...), a nawet jest uznany za spadkobiercę tej marki.

Powodowie argumentowali też, iż pozwany nie ma prawa pozbawiać (...) jakichkolwiek elementów ich tradycji i historii, w tym dotyczącej okresu, gdy zakład w P. wchodził w skład dawnego przedsiębiorstwa (...). (...) S.A. i jej poprzednika prawnego.

W sprawie istotnym a także bezspornym było, że wyłącznie na mocy umowy licencyjnej produkt pod nazwą (...) mógł być oznaczany znakiem towarowym „(...) (...)”, a w konsekwencji kontynuować budowanie swojej renomy na pochodzeniu z przedsiębiorstwa (...) (...). Gdyby powodowie byli „następcami prawnymi renomy (...) (...) w zakresie (...)” to przy podziale (...) (...) S.A. zostałyby im przyznane prawo do używania znaków towarowych „(...) (...)” w odniesieniu do (...) lub innych ciastek. Natomiast fakty są takie, że poprzednik prawny powodów, w zakresie praw własności intelektualnej, przejął wyłącznie znaki towarowe (...) w oderwaniu od oznaczeń i renomy „(...) (...)”. Poprzednik prawny powodów, poprzez nabycie przedsiębiorstwo (...) sp. o.o., nigdy nie nabył tzw. goodwill (...) (...) tj. jego renomy, prestiżu, pozytywnych skojarzeń związanych z przedsiębiorstwem i jego produktami, historii i tradycji.

Bezspornym było, że przed podziałem (...) (...) S.A. ciastka oznaczane nazwą (...), (...) jako (...) były produkowane w przedsiębiorstwie (...) (...), a następnie możliwość używania przez poprzedników prawnych powodów (i następnie samych powodów) znaku towarowego „(...) (...)” w odniesieniu do (...) była uregulowana w drodze umowy licencyjnej z 1997 r. zawartej z poprzednikiem prawnym pozwanego.

Rozszczępienie renomy i tradycji przysługujących jednemu przedsiębiorcy na dwa lub więcej podmiotów nie jest możliwe

Renoma przedsiębiorstwa (...) (...) nie uległa swoistemu rozszczępieniu na kilka przedsiębiorstw, jak wydaje się wynikać ze stanowiska powodów. Powodowie zarzucali bowiem, że „całość renomy (...) jako produktu przeszła” wraz ze znakami towarowymi na (...) sp. z o.o., a później na poprzednika prawnego Powoda (...) S.A. a intencją wnoszącego aport nie było odarcie (...) z tej części ich renomy, jaka była związana z dawnym przedsiębiorstwem (...) (...).

W tym miejscu wskazać należało, że powodowie w istocie zdawali się mylić renomę opakowania (...), renomę znaku towarowego (...), z renomą samego produktu – tj. (...). Stosowanie wymiennie stwierdzeń dotyczących renomy produktu oraz renomy znaku towarowego jest błędne. Renoma dotyczy bowiem określonego znaku towarowego i problematyka ta zostanie omówiona poniżej przy analizie zarzutów naruszenia ustawy p.w.p. W tym miejscu jednak należało zaznaczyć, że stanowisko powodów oparte na błędnych założeniach rozmywało istotę sprawy.

Pomijając okoliczność błędnego - w ocenie Sądu - odnoszenia przez stronę powodową renomy do produktu, czy też jego opakowania, podkreślić należało, że kapitałną dla rozstrzygnięcia kwestią była odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest rozczepienie renomy jednego przedsiębiorstwa na dwa odrębne podmioty. Z powyższych twierdzeń powodów wynikał wniosek, że ich stanowisko w tej sprawie oparte zostało na takiej właśnie konstrukcji – rozszczępienia renomy przedsiębiorstwa (...) (...) także na poprzedników prawnych powodów. Sąd Okręgowy stoi na stanowisku, że taka sytuacja jest niemożliwa i niedopuszczalna. W konsekwencji uznać należało, że poprzednik prawny powodów przejął jedynie wydzieloną część przedsiębiorstwa, natomiast wszystkie prawa niematerialne związane z tym przedsiębiorstwem, łącznie z renomą dotyczącą znaków towarowych i ich goodwill pozostały przy przedsiębiorstwie (...) (...). W każdym bądź razie powodowie, wbrew obowiązкови spoczywającemu na nich na podstawie art. 6 k.c. oraz art. 232 k.p.c., nie wykazali, że przeszła na nich renoma dotycząca goodwill przedsiębiorstwa (...) (...), a zatem jego prestiż, pozytywne skojarzenia związane z przedsiębiorstwem i jego produktami, historią i tradycją. Gdyby tak było, umowa licencyjna nie miałaby dla powodów uzasadnienia. W ocenie Sądu celem działań powodów i ich poprzedników prawnych było zapewnienie produktom pod nazwą handlową (...) renomy związanej z znakiem towarowym „(...) (...)” oraz samym przedsiębiorstwem (...) (...).

Kolor granatowy

Pozwany wykazał, że kolor granatowy od zawsze był używany w odniesieniu do jego produktów i jest kolorem rozpoznawczym jego produktów, produktów (...). Okoliczności te potwierdziły także zeznania świadka A. G.. Nawet w odniesieniu do produktów pozwanego, w których opakowaniach nie przeważał kolor granatowy, to zawsze na opakowaniu takich produktów występowało oznaczenie „(...) (...)” pisane białą czcionką na granatowym tle. Opakowania produktów, na których nie było koloru granatowego (a były to opakowania pojedynczych serii, np. czekoladek w metalowych pudełku w kształcie serca, które trudno kojarzyć z kolorem granatowym) także zawsze opatrzone były oznaczeniem „(...) (...)”.

(zestawienie - ewolucja logo (...) k.273, przykładowe produkty z portfolio pozwanego, w stosunku do których używany jest kolor granatowy w odniesieniu do całego opakowania k. 274, dowód rzeczowy w postaci pudełek po czekoladkach).

Produkty należące do różnych kategorii tj. czekolady, bombonierki, batony, chałwy, wafelki, mieszanki czekoladek-cukierków (mieszanka (...)) używają koloru granatowego, jako koloru firmowego (...) (...). Kolor granatowy nie jest więc zarezerwowany dla jednego typu produktów pozwanego. Brak w sprawie było podstaw do zakwestionowania stanowiska pozwanego, zgodnie z którym użycie koloru granatowego wśród jego produktów jest powszechne i zmierza do wyróżnienia wszystkich produktów na rynku. Powodowie nie wykazali, aby konsumenci kojarzyli kolor granatowy z ich produktem (...). Zatem w ocenie Sądu zarzuty, że korzystanie przez pozwanego z koloru granatowego stanowiło wyraz nawiązywania do marki (...), nie zasługiwały na uwzględnienie.

Bezspornym było, że w umowie licencyjnej nie został ustanowiony zakaz produkcji przez pozwanego (jego poprzedników prawnych) (...) lub produktów podobnych takich ciastek, a jedynie strony postanowiły, że licencjodawca nie będzie używał dla takich właśnie wyrobów znaku (...) (...) w okresie trwania umowy. Strony podejmując współpracę nie uregulowały kwestii dotyczących ewentualnych zakazów produkcji ciastek (...)a przez pozwanego, po zakończeniu trwania umowy. W ocenie Sądu rację mają powodowie o tyle, o ile wskazują, że pozwany wchodząc na rynek z ciasteczkami (...) korzystał z sukcesu (...) (renomy), ale tenże sukces w czasie trwania umowy licencyjnej budował się wspólnie. Niewątpliwie pozwany wspierał własną marką sukces (...). Nawet gdyby w umowie zawarto zakaz produkcji ciastek(...)a przez pozwanego, po jej zakończeniu, to w grę wchodziłoby ewentualnie jedynie powództwo o niewykonanie umowy, a nie ustawa o zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji. Innymi słowy w umowie brak jest regulacji, która zabrania pozwanemu produkowania ciastek (...)a a w kontekście tego, co zostało ustalone - korzystania z sukcesu (...), który to sukces pozwany wspierał własną marką.

Zarówno renoma przedsiębiorstwa, jak i oznaczenia (...) (...) zostały w sprawie wykazane. Marka (...) odnosząca się przede wszystkim do przedsiębiorstwa pozwanego jest obecnie najsilniejszą polską marką na analizowanym rynku. Firma i znak towarowy (...) (...) jest niezależna od przekształceń własnościowych. Za sławą i renomą (...) podążyła również znajomość i rozpoznawalność przez odbiorców charakterystycznego oznaczenia – „(...) (...)” stylizowanego na odrębny podpis. A to charakterystyczne oznaczenie było używane nieprzerwanie od momentu powstania fabryki (okoliczność bezsporna). (...) (...) odnosząca się do przedsiębiorstwa pozwanego jak i oznaczenie „(...) (...)” stylizowane na własnoręczny podpis są niezwykle silnie odróżniające na rynku (...), doskonale znane (...) odbiorcom jak i cechujące się niepodważalną renomą oraz prestiżem. Okoliczności te zostały przez pozwanego w sprawie udowodnione i nie budziły wątpliwości Sądu.

Bezspornym w sprawie pozostawała też okoliczność, że pozwanemu służy prawo do znaku towarowego „(...) (...)” (i licznych znaków towarowych przedstawiających to oznaczenie) oraz, że znak ten sam w sobie ma charakter renomowany (okoliczności przyznane przez powodów jako bezsporne, m.in. twierdzenia k.1666, pismo z data 27 grudnia 2013 r.).

Nie budziło także wątpliwości Sądu, że celem działań powodów i ich poprzedników prawnych poprzez zawarcie umowy licencyjnej było zapewnienie produktom pt. (...) renomy związanej z znakiem towarowym „(...) (...)” oraz samym przedsiębiorstwem (...) (...) dlatego poprzednicy prawni powodów umieścili oznaczenie „(...) (...)” na froncie swoich opakowań produktu (...). Powodowie korzystali z renomy i znajomości oznaczenia „(...) (...)”. Łącznie (...) były oznaczane znakiem „(...) (...)” ponad 30 lat. Niewątpliwie w związku z powyższym (...) przez 30 lat korzystały i budowały siłę swojego znaku na powiązaniu z przedsiębiorstwem (...). W konsekwencji zawarcia umowy licencyjnej i jej późniejszym kontynuowaniem przez powodów, poprzez używanie na podstawie tej umowy znaku towarowego „(...) (...)” w świadomości konsumentów utrwalił się komunikat, że „delicje są od (...)”. Powodowie nie wykazali, że znak „(...) (...)” nie miał udziału w budowie dla ich produktu pod nazwą (...) renomy i prestiżu, jakim cechują się inne produkty pozwanego.

Powodowie nie wykazali, że obok oznaczenia „(...) (...)” na opakowaniu ich produktów było inne oznaczenie, umieszczone w taki sposób aby dać konsumentowi wskazówkę skąd przedmiotowy produkt pochodzi (pochodzenie komercyjne). Używanie znaku „(...) (...)” odbywało się bez żadnego wyraźnego, dodatkowego wskazania komercyjnego pochodzenia (...). Okoliczność ta doprowadziła do sytuacji, w której z chwilą podjęcia decyzji o rozwiązaniu umowy licencyjnej, produkt jakim są (...) będzie musiał komunikować informacje o swoim pochodzeniu od aktualnego producenta – wówczas (...) (jego poprzedników prawnych), i będzie musiał tworzyć tę więź od podstaw. W tych okolicznościach ze wszech miar zasługuje na uwzględnienie stanowisko pozwanego, zgodnie z którym sami powodowie doprowadzili do sytuacji, w której świadomość konsumenta nakierowana została na wskazanie pochodzenia (...)

od przedsiębiorstwa (...) (...). W związku z zawarciem i realizacją umowy licencyjnej, nie istnieje żadna renoma producenta (...) w relacji do (...), a także brak jest realizacji funkcji pochodzenia znaku (...) z przedsiębiorstwem – (...), czy też (...). W każdym bądź razie powodowie nie wykazali, że takowa istnieje.

Już w tym miejscu należy wskazać, o czym jeszcze będzie mowa w dalszej części rozważań, że funkcją znaku towarowego jest odróżnianie lub wyróżnianie towarów na rynku. To wyróżnianie towarów następuje jednak na podstawie kryterium pochodzenia (tak trafnie R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, jak również U. Promińska, Prawo własności przemysłowej, Difin 2005 r). Istnieją oczywiście sytuacje, gdy budowanie siły znaku towarowego nie następuje poprzez odwołanie się do producenta czy konkretnego przedsiębiorstwa, sytuacja (...) - na co słusznie zwracał uwagę pozwany - jest odmienna. W stosunku do (...) aż do maja 2011 r., poprzednik prawny powodów, a następnie powodowie budowali siłę tego znaku towarowego właśnie w oparciu o kryterium pochodzenia. Niewątpliwie, w sytuacji w której, front opakowania produktu p. (...) lat oznaczony jest znakiem towarowym – nazwą produktu oraz oznaczeniem przedsiębiorcy (tzw. house mark) to znak towarowy stanowiący nazwę produktu będzie pełnił funkcję wyróżniającą na rynku z jednoczesnym wskazaniem pochodzenia komercyjnego tego produktu. Znak towarowy (...) od zawsze pełnił funkcję wyróżniającą ze względu na kryterium pochodzenia. Obecnie, tj. po zakończeniu umowy licencyjnej, ze względu na świadomą politykę powodów oznaczenie (...) nie pełnił prawidłowo funkcji znaku towarowego, tj nie wskazuje pochodzenia komercyjnego produktu oznaczonego tym znakiem. Powodowie nie modyfikowali takiego postrzegania przez konsumenta produktu powodów jako pochodzącego z przedsiębiorstwa (...) (...).

Powodowie argumentowali, że nie ciążył na nich sugerowany przez pozwanego rzekomy obowiązek zastąpienia oznaczenia „(...) (...)” jakimkolwiek innym oznaczeniem, a tym bardziej eksponowaniem w tym miejscu oznaczenia producenta. Brak takiego obowiązku był niewątpliwie. Chodzi o to, co słusznie pozwany podnosił, że powodowie nie umieścili na froncie (lub w inny widoczny sposób) opakowania (...) oznaczenia producenta ani znaku towarowego. Okoliczność, że (...) oznaczał (...) oznaczeniem „(...) (...), ujawniając siebie jako producenta (...) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”, nie zmienia powyższej oceny prawnej Sądu, bowiem materiał dowodowy przedstawiony przez powodów potwierdzał, że do dnia dzisiejszego informacja o producencie (...) umieszczona była na spodzie opakowania, małymi literami, w sposób, który dla przeciętnego konsumenta pozostaje niezauważalny (opakowanie (...) (zał. nr 33, k. 1201 tom X; aktualne opakowania (...) - 4 szt. k.7042 tom XXXIX)

Zapobieżenie konfuzji

Odnosząc się do uwag powodów, zawartych w szczególności w ich piśmie opatrzonym datą 27 grudnia 2013 r., należy zaprzeczyć, jakoby obowiązek zapobieżenia konfuzji ciążył, w kontekście relacji gospodarczych stron w przeszłości, na pozwanym. W ocenie Sądu stanowisko powodów w tym zakresie było całkowicie błędne (w szczególności twierdzenia i zarzuty przedstawione w piśmie z datą 27.12.2013 k.1687 tom XII).

Oznaczanie opakowania (...) (...) oznaczeniem (...) odbywało się w sposób zgodny z prawem na postawie umowy licencyjnej, to znaczy, że odbywało się zgodnie z wolą obu stron. Poprzednicy prawni powoda zawarli umowę licencyjną i przedłużali jej obowiązywanie w okresie późniejszym w drodze aneksów po to, aby podtrzymać wrażenie pochodzenia (...) od (...). Innymi słowy, powodowie z własnej woli związali (...) z (...) i przez ponad 30 lat przekazywali konsumentom informacje o pochodzeniu (...) od (...).

Biorąc pod uwagę zatem pogląd wyrażony przez prof. P., na który powołują się powodowie, że funkcja pochodzenia znaku towarowego jest: „zapewnieniem, że towary sygnowane określonym znakiem są tego samego pochodzenia, a więc pochodzą od uprawnionego do nakładania znaku i wprowadzania znakowanego towaru do obrotu, bez względu na tytuł do takiego działania” i odnosząc go do konkretnej sytuacji znaku towarowego słownego (...), należy podkreślić, że produkt (...) od początku istnienia na rynku, a w każdym razie od momentu wydzielenia spółek (...) oraz (...), nie funkcjonował w opakowaniu takim jak aktualnie (tj. wyłącznie z oznaczeniem (...)). Opakowanie produktu powodów przez ponad 30 lat było skonstruowane inaczej. Znak (...) był używany na opakowaniu w charakterze nazwy produktu, a produkt jako taki został skojarzony ze znakiem „(...) (...)” umieszczanym w owym czasie na froncie opakowania w sposób niewątpliwie widoczny, co wskazywało na pochodzenie od (...). (...) od początku wprowadzenia na rynek, przez ponad 30 lat, były promowane w oparciu o skojarzenie z producentem jakim pozostawał (...), po czym nagle to skojarzenie zostało zerwane, bez żadnego komunikatu. Dlatego nazwa (...) wywołuje konfuzję wśród konsumentów. Część konsumentów jest bowiem nadal przekonana, że (...) to produkt znajdujący się pod kontrolą (...). Wobec powyższych uwag,

należy stwierdzić, co już zasygnalizowano powyżej, iż funkcja oznaczenia pochodzenia znaku towarowego, w sensie wskazanym przez powodów (choćby pkt 16.6 pisma z 27 grudnia 2013 r.) nie jest pełniona prawidłowo.

Oznaczenie dotyczące produktu (...) nie pełni obecnie prawidłowo funkcji znaku towarowego ze względu na swoją opisowość. Znak słowny (...) stanowi dla konsumenta informację o rodzaju samego produktu (o ciastku biszkoptowym oblanym (...) w środku), a nie o konkretnym, jednym produkcie występującym na rynku. W tym znaczeniu znak (...) należy porównać do oznaczeń typu np. krówki czy sezamki. Oznaczenia te przekazują konsumentom informację o samym produkcie, a nie o jego komercyjnym pochodzeniu. Stanowisko powyższe Sąd wyprowadził z faktu, że to oznaczenie (...) było nazwą handlową produktu umieszczoną w centralnej części opakowania, jednak to znak „(...) (...)” zawsze przekazywał konsumentowi informację o komercyjnym pochodzeniu tego produktu .. (...) konsekwencji to ten znak stworzył skojarzenie (...) - (...).

Umowa licencyjna nie nakładała na licencjodawcę zakazu produkcji (...). W istocie nietrudnym do przewidzenia było, że licencjodawca, który zdecydowałby się na wprowadzenie na rynek własnych (...), opatrzyłby opakowanie tego produktu w każdym przypadku własnym znakiem towarowym (...) (...). W związku z tym, niezależnie od wyglądu opakowania, na rynku powstałaby sytuacja, w której równoległe istniałyby (...) kojarzone przez konsumentów z (...) oraz identyczny rodzajowo produkt oznaczony znakiem towarowym E (...). W każdym zatem przypadku zaistniałaby konfuzja na rynku wśród konsumentów co do pochodzenia (...).

Wzorzec przeciętnego konsumenta

W roli głównej przy dokonywanej ocenie prawnej w sprawie należy obsadzić przeciętnego konsumenta. Na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji funkcjonuje model przeciętnego odbiorcy tj. osoby rozsądnej (wyrok ETS w sprawie C342/97 Llyod Schuhfabrik Meyer [1999] ECR I – 3819, pkt 26. Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 1999 Strona I-03819). Zgodnie z wykładnią dokonaną przez ETS w sprawie Gut Springenheide (C- 210/96, Zb. Orz. 1998, s – I – 04657), sąd krajowy dokonując ustalenia ryzyka wprowadzenia w błąd winien oprzeć się na domniemych oczekiwaniach doświadczonego konsumenta, który jest należycie poinformowany, spostrzegawczy i rozsądny (metoda normatywna). Zgodnie z wzorcem przeciętnego konsumenta zaakceptowanym powszechnie w orzecznictwie (...) jak i europejskim, konsument jest osobą uważną, ostrożną i dobrze zorientowaną, która z uwagą wybiera produkty (taką ocenę potwierdza też stanowisko Sądu Apelacyjnego w Krakowie, wyrażone w wyroku z dnia 30.01.2007 r. , sygn. I ACa 1714/06). Świadomy i rozsądny konsument skojarzy (...) z (...), a to dlatego, że na skutek umowy licencyjnej utrwalony przez ponad 30 lat w jego świadomości został przekaz, że (...) są od (...)”. Tak to widzi konsument, który się nie pomylił w takim sensie, że nie kupi produktu (...) sądząc, że są to (...), ale kupi ten produkt (w tym wypadku biszkoptowe ciastka (...)) dlatego, że jest to produkt (...) tj. pochodzący od (...). Rozsądny konsument wie skąd pochodzi produkt (...) bo ma na froncie opakowania w widoczny sposób umieszczony renomowany znak towarowy „(...) (...)”.

Podkreślić należy, że wspólne elementy opakowań stron sporu są opisowe. To elementy także wspólne dla wszystkich opakowań ciastek typu (...) na (...) rynku, to elementy wchodzące do domeny publicznej: nie chroniony wizerunek ciastka (...), wizerunek owocu odnosząc się do poszczególnych smaków nadzienia ciastek. Pozwany obrał też typowe popularnie stosowane na rynku opakowanie dla tego typu ciastek w sensie kształtu, w tym foremki.

Natomiast przyczyny ryzyka konfuzji konsumentkiej, co do przeciwstawionych opakowań stron sporu bierze się z czasów obowiązywania licencji, a nie z wyglądu opakowania pozwanego. Wniosek ten Sąd wyprowadził z tego, że powodowie nie wykazali, że ich opakowania ciastek (...) są związane co do pochodzenia z nimi, tj. z (...), czy (...) (czy chociażby z (...)), a nie z (...). Przeciętny konsument, który jest rozsądny i rozsądny nie kojarzy opakowań ciastek ani pochodzenia (...) z powodami (...), czy (...). Takie są konsekwencje korzystania przez powodów ze znaków towarowych poprzednika prawnego pozwanego, a teraz samego pozwanego - (...) (...). Dlatego właśnie konsument nie wybiera produktu (...) bo to są (...), ale wybiera ten produkt dlatego, że jest to produkt (...) tj. pochodzący od (...).

W takim kontekście relacji gospodarczych stron w przeszłości, w ocenie Sądu należało przyjąć, że to na powodach spoczywał obowiązek zapobieżenia powyższej sytuacji, a w każdym razie dołożenia należytej staranności, aby konsument został należycie poinformowany o zmianie prawnej w odniesieniu do produktu pt. (...).

W ocenie Sądu ryzyko konfuzji, w tym ryzyko skojarzenia zostało wyeliminowane przez pozwanego poprzez umieszczenie na opakowaniu oznaczenia „(...) (...)”. W istocie znak (...) (...) oraz element (...) obecny w paru postaciach zarówno na opakowaniu jak i na samym produkcie, eliminuje ryzyko konfuzji. W konsekwencji, nie można twierdzić, że różnica w nazwie produktu (...) a (...) oraz w użyciu znaku firmowego („(...) (...)” - brak znaku w (...) są „nieistotnymi różnicami”. Jak wskazano powyżej, zgodnie z wzorcem przeciętnego konsumenta, konsument jest osobą uważną, ostrożną i dobrze zorientowaną, która z uwagą wybiera produkty, a już na pewno czyta napisy na opakowaniach produktów, zwłaszcza jeśli są to napisy umieszczone w centralnej części opakowania widoczną czcionką.

Z chwilą rozwiązania umowy licencyjnej, licencjobiorca utracił uprawnienia do korzystania z cudzego znaku i obecnie nie może uprawnionemu z praw ochronnych do znaku towarowego, będącego przedmiotem licencji, ograniczyć swobodnego używania jego oznaczenia. Powodowie nie wykazali w sprawie, że podjęli działania aby wykreować powiązanie oznaczenia (...) z własnym przedsiębiorstwem. Powodowie powinni zatem uwzględnić konsekwencje i ryzyko gospodarcze, że wskutek braku działań z ich strony po rozwiązaniu umowy licencyjnej, (...) - bez wyraźnego komunikatu, że pochodzą od (...) czy (...) - będą przez przeciętnego odbiorcę kojarzone z znakiem (...) (...) i innymi produktami oznaczonymi takim znakiem. Powodowie w sprawie nie wykazali, że renomę własnego oznaczenia wypracowali bez udziału znaku (...).

Przekonanie rynku o tym, że (...) pochodzą od (...) jest wciąż bardzo powszechne. Z racji tego, że istniało ono, jak przyznają sami powodowie, przed wprowadzeniem przez pozwanego produktu (...) do obrotu, nie można przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać w nieuczciwości działań pozwanego. Biorąc pod uwagę okoliczności tej sprawy uprawniony jest wniosek, że odpowiedzialność za taką konfuzję ponoszą powodowie. W sprawie bowiem strona powodowa nie udowodniła, że podjęła wystarczającą (skuteczną) akcję informacyjną po zakończeniu oznaczania produktu (...) znakiem towarowym (...) (...).

(dowód: opublikowany 11 marca 2014 r. na łamach portalu gazeta.pl materiał filmowy pt. „Czy kultowe (...) z (...) powinny obawia się konkurencji (...)” zapowiedź tego materiału: wydruk ze strony internetowej www(...), k. 7179 tom XXXIX)

Ocena działań pozwanego po zakończeniu umowy licencyjnej

Po zakończeniu umowy licencyjnej sposób użycia znaku towarowego (...) (...) przez pozwanego nie cechuje się bezprawnością, gdyż pozwany nie buduje żadnych powiązań z (...), ani w warstwie słownej, ani wizualnej czy znaczeniowej. Znak towarowy „(...) (...)” z opakowania (...) jest umiejscowiony w centralnym miejscu opakowania, nie pozostawiając wątpliwości skąd pochodzi produkt. Dlatego w ocenie Sądu w niniejszej sprawie nie zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd co do pochodzenia produktu. Pozwany nie nawiązał do produktu powodów, ponieważ użył własnego znaku firmowego (...) (...) i nowej całościowo odmienną nazwy „Jedynie od (...)”.

W sprawie brak było też dowodów, że pozwany nawiązywał do istniejącej renomy lub rozpoznawalności powodów w relacji do ich produktu. Nie budziło wątpliwości Sądu orzekającego w sprawie, że renoma i prestiż oznaczenia (...) (...) jest na tyle znacząca, iż nie było konieczności, aby pozwany tak budował wizerunek swoich produktów, aby te nawiązywały do produktów podmiotów trzecich.

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego słownego znaku towarowego (...) w celu uzyskania ochrony w postaci prawa ochronnego (R – (...)), nie może być przedmiotem zarzutów ze strony powodów. Zgłoszenie znaku (...) nie pozostaje w żadnym związku kolizyjnym ze znakiem (...). Umowa licencyjna bowiem nie zabraniała zgłaszania przez pozwanego nowych znaków do rejestracji, w tym również w odniesieniu do towarów typu (...).

Sąd podzielił stanowisko pozwanego, że powodowie nie przeprowadzili prawidłowej analizy elementów odróżniających opakowania (...) w rzeczywistym otoczeniu rynkowym. Występujące na rynku (...) zawierają opakowania opracowane w ten sam sposób i przy użyciu identycznych elementów opisowych jak opakowania powodów. Elementy takie jak: kształt opakowania, gramatura, wizerunek produktu (ciastka) na opakowaniu uwidaczniającym produkt od strony (...), wizerunek produktu przepołowiony na pół, wizerunek owocu nawiązujący do odmiany smakowej produktu, informacja o smaku produktu (np. „pomarańczowe”, „o smaku pomarańczowym”, „z galaretką pomarańczową”) nie są elementami odróżniającymi opakowanie (...) jaffa na rynku, w tym (...) (...) i dla przeciętnego konsumenta nie będą miały znaczenia przy dokonywaniu przez niego wyboru tego produktu. Elementy te należą

do domeny publicznej, są używane powszechnie przez producentów ciastek (...) na rynku (...) i tworzą ogólną kategorię produktową ciastek (...).

(zestawienie produktów oraz faktury zakupu przedmiotowych produktów w Polsce k.308- 311 tom V: faktury zakupu różnego typu (...) na terenie P. k.1411 tom XI; prezentacja pt. „Opakowania (...) (...)a” zał. nr 46 k.1417; wydruki ze stron internetowych ukazujących wizerunki opakowań (...) funkcjonujące za granicą zał. nr 47 k.1426).

W otoczeniu rynkowym jedynie nazwę (...) należy uznać za element dominujący i wyróżniający opakowanie (...) powodów na rynku. Jedynie zatem to warstwa słowna opakowania powodów wykorzystująca znak (...) jest elementem wyróżniającym ten produkt na rynku. Słowo (...) umieszczone w centralnej części opakowania, pisane dużą, wyróżniającą się na tle czcionką, stanowi wyraźny komunikat dla odbiorcy o rodzaju nabywanego przez niego towaru. Konsument bowiem nie reaguje na opakowanie tzn. na jego wygląd zbudowany z elementów opisowych, a reaguje na znak słowny (...). Znaku słownego (...) pozwany niewątpliwie nie powiela. W tym miejscu należy wstępnie zaznaczyć, że znaków towarowych powodów pozwany nie narusza, bo nie ma w jego oznaczeniu słowa (...), ani (...) a one są elementem dystynktywnym, pozostałe elementy są opisowe, stosowane przez wszystkich producentów na rynku wP. (dowód: wizerunki opakowań (...) k.29-30, k.61-62, kopie i fotografie opakowań (...) k.340-355 załączniki do pozwu nr 20 i 21),

Odnosnie koloru występującego na opakowaniu, niewątpliwie zdaniem Sądu nie będzie on również stanowił elementu wyróżniającego dla konsumenta dokonującego wyrobu produktu typu (...). Podnieść należy też, że opakowanie (...) nie zawsze było opatrywane kolorem niebieskim. Kolor na opakowaniu zmieniał się w zależności od pór roku, smaków produktów czy okazji np. świąt. (zestawienie wizerunków opakowań k.313, tom V).

Kolor używany na opakowaniu produktów powodów nigdy nie pełnił funkcji identyfikacyjnej czy odróżniającej produkty powodów. Elementem który zasadniczo się nie zmieniał w opakowaniach powodów jest jedynie napis (...) i wyłącznie to oznaczenie wyróżnia produkty powodów na rynku.

Odnosnie zarzutu powodów dotyczącego znakowania ciastek pozwanego oznaczeniem (...) (...), wskazać należy, iż tzw. imprintowanie ciastek nie jest objęte prawami wyłącznymi i każdy podmiot może oznaczać produkty przez niego produkowane swoim własnym znakiem towarowym. W sprawie nie zostało zakwestionowane, że produkty (...), a w szczególności czekolady są sygnowane charakterystycznym znakiem (...) (...), od lat (...) XIX wieku (zeznania świadka F. P.). Co więcej, powodowi nie przysługuje w żadnym wypadku pierwszeństwo w imprintowaniu swoich produktów – (...) (zdjęcia produktów pozwanego z uwidocznionym imprintem (zał. nr 50, k.1487-1492, tom XI).

Brak było podstaw aby uznać, że produkt pozwanego (...) stanowią niedozwoloną imitację (...). Podsumowując powyższe rozważania należało stwierdzić, że pozwany zastosował elementy powszechnie dostępne i stosowane na rynku w zakresie produkcji i wzornictwa opakowań, mianowicie:

a) kolorystyka opakowania pozwanego i grafika opakowania jest wyrazem konsekwencji w używaniu koloru granatowego w odniesieniu do produktów pozwanego oraz jest wyrazem ogólnej tendencji panującej w odniesieniu do opakowań (...) na rynku (...). Podobnie umieszczenie na opakowaniu wizerunku pomarańczy czy wizerunku innego owocu (w zależności od smaku nadzienia (...)) jest oczywistym zabiegiem mającym na celu wskazanie, że produkt cechuje się określonym w sposób obrazowy smakiem. To samo dotyczy tzw. deskryptorów opisu np. „pomarańczowe”; „wiśniowe”, „jagodowe”.

b) co do formy opakowania - każdy producent ciastek (...)a na rynku (...) stosuje prostokątne opakowanie dla tych ciastek, które otacza prostokątną tackę, co jest spowodowane kształtem ciastek, a także tym, aby ciastka można było odpowiednio ułożyć w opakowaniu bez obawy o ich zniszczenie.

c) konstrukcja zamknięcia opakowania nie jest chroniona prawami wyłącznymi powodów.

d) gramatura opakowania pozwanego odpowiada standardowemu wymiarowi ciastka, (...) cake ma w Polsce - rozmiar 54 mm, rozmiar ciastek pozwanego ma około 55 mm (zeznania świadków K. C. oraz E. K.).

Niezależnie od wskazania elementów powszechnie dostępnych i stosowanych na rynku opakowanie (...) zostało opracowane przez pozwanego z uwzględnieniem elementów, które włączają opakowanie w rodzinę opakowań (...) (...). Przesądzą o tym:

a) użycie koloru granatowego na opakowaniu, co jest podyktowane konsekwentnym stosowaniem tego koloru od wielu lat w odniesieniu do niemal wszystkich produktów pozwanego;

b) umieszczenie znaku „(...) (...)” w centralnej części oznaczenia a poniżej tego znaku nazwy produktu oraz wskazania smaku (opakowania wafli, (...) fotografie k.317 i 318 tom V);

c) nazwa (...) stanowi zarejestrowany znak towarowy pozwanego (wydruk ze strony internetowej pozwanego zawierającej informacje o czekoladzie (...) oraz wydruk z bazy (...) zał. nr 52 k.1498-1505, opakowania pozwanego k.1505-1513 tom XI);

d) umieszczenie imprintu (...) (...), czyli inaczej oznaczenia „(...) (...)” na spodzie produktu pozwanego występuje w odniesieniu do niemal każdego jego produktu od niemal początku jego istnienia.

W kontekście powyższego podsumować należy, że w niniejszej sprawie nie zostały spełnione przesłanki zastosowania przepisów u.z.n.k. powołanych przez powodów.

Zgodnie z art. 3 ust.1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Przepis ten ustanawia ogólną zasadę odpowiedzialności deliktowej, w oparciu o konstrukcję klauzuli generalnej, zastosowanie art.3 ust.1 u.z.n.k. wymaga sformułowania przesłanek nienazwanego czynu nieuczciwej konkurencji, a następnie udowodnienia, że zachowanie przedsiębiorcy w konkretnych okolicznościach podpada pod tak określone znamiona.

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 naruszcyciela 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 (tak trafnie M. Kępiński Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1).

Zastosowanie art. 3 ust.1 u.z.n.k. wykluczone jest również ze względu na brak bezprawności lub sprzeczności z dobrymi obyczajami w zachowaniu pozwanego. 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 trafnie uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 26/09/2002 r. 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. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, dobrym obyczajem jest niepodsiadywanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa i niewykorzystywanie cudzych osiągnięć

w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim, rodzajowo tożsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych (V CSK 311/06).

Powszechnie przyjmuje się, że przepis art. 3 ust. 1 u.z.n.k. stanowi podstawę ochrony renomowanych oznaczeń odróżniających (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 20/10/2005 r., V CK 154/05). Sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem wykorzystanie efektów cudzej pracy (pasożytnictwo), a w szczególności wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczególnej pozycji rynkowej jego oznaczeń odróżniających (tj. ich renomy). Taka interpretacja art. 3 ust. 1 wynika m.in. z wyroku Sądu Najwyższego z 2/01/2007 r. (V CSK 311/06), zgodnie z którym, dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszycanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim, rodzajowo tożsamym, wyrobem bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Taki obyczaj wywodzi się z zakorzenionej w (...) społeczności, i w każdym razie zasługującej na aprobatę, normy moralnej, zgodnie z którą nikt nie powinien czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy (por. także wyrok Sądu Najwyższego z 23/10/2008 r., V CSK 109/08). Czynem nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 jest więc wykorzystanie renomy cudzego oznaczenia, które prowadzi do rozwodnienia znaku towarowego, utraty zdolności odróżniającej a w konsekwencji siły atrakcyjnej, a także w dalszej kolejności wartości handlowej (wyrok Sądu Najwyższego z 14/10/2009 r., V CSK 102/09).

Renoma oznaczenia „(...) (...)” wyklucza możliwość popełnienia przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji wskazanego w art. 3 u.z.n.k. Nie można sobie bowiem wyobrazić sytuacji aby renomowany znak miał żerować na renomie innego oznaczenia. W sprawie brak było dowodów na naruszenie przez pozwanego renomy (...), poza stwierdzeniem powodów, że (...) korzystają z renomy (...). Produkt (...) wciąż korzysta z zakodowanego w świadomości konsumentów wrażenia, że (...) „pochodzą od (...)”. Jak ustalono powyżej przez ponad 30 lat pochodzenie (...) było powiązane z (...), a to w sprawie stanowiło okoliczności bezsporne.

Oceniając koncepcję cech produktu opisaną przez powodów jako ich własną, należy stwierdzić, że powodowie nie wykazali także w sprawie aby elementy opakowania ich produktu cechowały się nowością czy oryginalnością zasługującą na ochronę przed wykorzystaniem go przez innego uczestnika rynku. Powodowie nie wykazali także, aby pozwany wykorzystał pomysł lub koncepcję powodów dotyczącą produktu – (...) oraz opakowania przy tworzeniu własnego produktu i opakowania. Po pierwsze, stopień ogólności zarzutu stworzenia przez pozwanego fantazyjnego opakowania o atrakcyjnej szacie graficznej uniemożliwiał merytoryczną polemikę. Po drugie, (...) dostępne są w obrocie od 1927 r. i nie są chronione żadnymi prawami wyłącznymi, dlatego zarzut stworzenia ciastka o charakterystycznym kształcie z czekoladowym wierzchem ale tylko po jednej stronie, był chybiony. Po trzecie, stosowanie imprintu nie jest pomysłem powodów, pozwany w tym zakresie o wiele wcześniej oznaczał w ten sposób swoje produkty, co potwierdziły zeznania powołanych powyżej świadków. Następnie należy podnieść, że powodowie nie obalili twierdzeń pozwanego, że wybór określonej gramatury produktu to wypadkowa wielu innych czynników takich jak: intensywność smaku, ilość czekolady, ilość galaretki, możliwości określonej linii produkcyjnej, wielkość opakowania, ilość (...) w danym opakowaniu. Powodowie nie udowodnili, że na ich pomysł biznesowy składał się dokładnie taki rozmiar ciastka. Ponadto, (...) od zawsze występują w wielu odmianach smakowych, z czego podstawową odmianą jest smak pomarańczowy. Brak jest zatem podstaw aby uznać, że jest to pomysł powodów. Kolor tacki zawierającej ciastka jak i jego kształt nie jest chroniony żadnymi prawami wyłącznymi i stanowi typową tackę dla tego typu produktu (będącą po prostu ochroną przed deformacją).

Pozwany zdołał w sprawie udowodnić, że opracował swój nowy produkt w oparciu o wszystkie charakterystyczne elementy przysługującej jego przedsiębiorstwu goodwill, tj. znak towarowy „(...) (...)” który występuje na każdym produkcie sygnowanym przez pozwanego; kolor granatowy występujący zasadniczo w każdym produkcie zawierającym czekoladę; wskazówkę dla odbiorcy, że produkt zawiera oryginalną czekoladę (...), także imprint na produkcie. Drugą grupę elementów jaką wykorzystał pozwany przy konstruowaniu opakowania to elementy powszechnie dostępne i stosowane przez wszystkich producentów na rynku (...) tj.: kształt ciastka, wizerunek produktu na opakowaniu, wizerunek owocu, opis smaku – te elementy należy zaliczyć do elementów należących do domeny publicznej.

Pozwany w sprawie wykazał, że:

a) wprowadzenie przez niego produktów w postaci (...) było dozwolone już wobec brzmienia umowy licencyjnej łączącej go z powodami; tym bardziej zatem było dozwolone po jej zakończeniu;

b) ciastka (...) są produktem znanym od 1927 r. i powszechnie produkowanym przez różnych producentów na całym świecie. (...) nie są objęte żadnymi prawami wyłącznymi w tym szczególności ich kształt, skład (3 warstwy) lub rozmiar nie jest chroniony na rzecz żadnego podmiotu;

c) pozwany opracował opakowanie, które zawiera elementy opisowe używane swobodnie na rynku (...) w Polsce przez wszystkich uczestników takie jak: wizerunek produktu, wizerunek produktu przełamano na pół, wizerunek owocu określającego smak, opis smaku, kolor granatowy stosowany przez innych producentów (...).

d) pozwany równocześnie opracował wizerunek swojego produktu w sposób oryginalny, wykorzystując m.in. firmowy granatowy kolor stosowany przez pozwanego w odniesieniu do wszystkich jego produktów, znak towarowy (...) (...) oraz charakterystyczny układ graficzno-kompozycyjny stosowany w opakowaniach innych produktów.

Strona powodowa nie wykazała aby pozwany naruszył dyspozycję klauzuli generalnej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W szczególności niezasadne okazały zarzuty naruszenia dobrych obyczajów w zakresie zarzutu naśladownictwa, którego pojęcia i granic w odniesieniu do (...) (...)s powodowie nawet nie określili.

Powodowie nie wykazali też zagrożenia naruszenia lub naruszenia ich interesu w związku z działalnością pozwanego, nie wykazali przede wszystkim bowiem nieuczciwych konkurencyjnych działań pozwanego.

Jednocześnie powodowie nie wykazali, że podjęli jakiegokolwiek działania w okresie obowiązywania umowy licencyjnej w czasie używania oznaczenia „(...) (...) które mogłyby zapobiec swoistej degeneracji oznaczenia (...).

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 czyn nieuczciwej konkurencji uszczegóławiające pozostają w następujących relacjach:

1.

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,

2.

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.

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. Czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi (ust. 2). Dla oceny sprzeczności działania pozwanego z regułami uczciwej konkurencji na gruncie tego przepisu należy stosować odpowiednio zasady wypracowane w prawie znaków towarowych.

Ugruntowany od lat pogląd wypracowany przez orzecznictwo europejskie określający wytyczne według których należy oceniać podobieństwo znaków towarowych stanowi, że: „całościowa ocena podobieństwa przedmiotowych znaków na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej musi być oparta na całościowym oddziaływaniu tych znaków, przy uwzględnieniu, w szczególności, ich odróżniających i dominujących elementów” (wyrok TS z 11.11.1997 r. sprawa C-251/05 Sabel BV v./ Puma AG Rudolf Dassier Sport).

Powodowie nie dokonali żadnej analizy podobieństwa oznaczeń, do których miały być zastosowany art. 10 u.z.n.k. Powodowie nie wskazali również jakiego dokładnie oznaczenia powodów dotyczą ich roszczenia oparte na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W treści fragmentu pozwu dotyczącego tego przepisu powodowie posługują się zwrotem „opakowanie (...)”.

W tym zakresie Sąd odnosił się do oznaczenia powodów w postaci opakowania (...) wskazanego w pkt 3.2 pozwu oraz oznaczenia stosowanego przez pozwanego (k.31). Powodowie w żaden sposób nie wykazali, że opakowanie (...) jako całość jest fantazyjne i oryginalne, a przede wszystkim, że to opakowanie nabyło własną, niezależną od nazwy produktu czy słownego znaku towarowego, zdolność odróżniającą i siłę przyciągania klientów. Brak jest podstaw także aby dowody przedłożone przez powodów na okoliczność renomy znaku towarowego (...) traktować jako dowody na renomę oznaczenia – wyglądu opakowania (...). Znak słowny a wygląd opakowania stosowanego w obrocie są to niezależne od siebie dobra, a ewentualna renoma oznaczenia słownego nie przekłada się automatycznie na renomę opakowania stosującego ten znak.

Sąd w całości podzielił także wnioski płynące z analizy przeprowadzonej w tym przedmiocie przez pozwanego, zawartej w odpowiedzi na pozew (k.336-340). Stanowisko pozwanego jest prawidłowe i wyczerpujące. W tym miejscu należy powtórzyć, że:

a) elementem dominującym i odróżniającym opakowanie powodów jest napis (...). Wynika to przede wszystkim z faktu, że napis (...) jest umiejscowiony w centralnej części opakowania oraz pisany są dużą, dominującą nad resztą oznaczenia, czcionką. Powodowie wykazali, że oznaczenie (...) posiada przymiot renomy i to właśnie oznaczenie będzie w pierwszej kolejności przyciągać odbiorców *(a nie inne elementy opakowania, które są opisowe i wspólne dla wszystkich opakowań innych producentów (...)) (...a na rynku (...))*. Wynika to z samej istoty znaku towarowego renomowanego: taki znak realizuje czystą funkcję przyciągania klientów i nie ulega wątpliwości, że to on jest postrzegany przez odbiorców jako pierwszy w złożonym oznaczeniu słowno – graficznym. Niemożliwe, w konsekwencji nieprawdziwe jest zatem jednoczesne twierdzenie powodów, że (...) są znakiem renomowanym oraz że opakowanie jako całość jest oznaczeniem przyciągającym klientów. W takim bowiem przypadku powodowie musieliby wykazać renomę całego opakowania swojego produktu oraz poszczególnych jego elementów, aby móc zgodzić się z argumentem, że w całym opakowaniu nie ma odróżniającego elementu, a wszystkie elementy opakowania są „równie silne”. Oczywiście było w sprawie, że powodowie takiego dowodu nie zaoferowali.

Twierdzenie powodów, że odbiorca kieruje się wizerunkiem całego opakowania rozpoznając ich produkty, jest tak naprawdę zaprzeczeniem przez samych powodów istnienia renomy dla oznaczenia słownego (...).

b) odróżniające i dominujące elementy w opakowaniu produktu pozwanego to znak „(...) (...)” umiejscowiony w centralnej części opakowania, pisany dużą, znaną wszystkim czcionką. Znak ten stanowi element odróżniający i dominujący w oznaczeniu pozwanego. Renoma oznaczenia „(...) (...)” powoduje, że percepcja klienta zatrzyma się wyłącznie na tym oznaczeniu, a w konsekwencji nie znajdzie skojarzenia z jakimkolwiek innym znakiem;

c) niewątpliwie brak jest podobieństwa oznaczeń w warstwie fonetycznej i znaczeniowej. Oznaczenie powodów „(...) pomarańczowe” należy przeciwstawić oznaczeniu pozwanego „(...) (...) od (...), (...), pomarańczowe”. Słowo „pomarańczowe” należy uznać za oznaczenie opisowe wskazujące smak produktu, a przez to pozbawione jakiejkolwiek zdolności odróżniającej.

d) podobieństwo oznaczeń w warstwie wizualnej oznaczeń wynika z zastosowania zarówno przez powodów jak i pozwanego elementów opisowych w postaci wizerunku ciastka, przepołowionego ciastka, owocu oraz koloru pomarańczowego jako wskazania smaku produktu. Biorąc pod uwagę, co już wielokrotnie podkreślano, że te elementy są wykorzystywane przez wszystkich producentów (...), to ich znaczenie w danych oznaczeniu powinno być zmarginalizowane. W związku z tym, kluczową rolę w ogólnym wrażeniu wywieranym przez oznaczenia powodów wywierają nazwy ich produktów. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sama kolorystyka i niektóre rozwiązania graficzne nie mają charakteru decydującego i nie są wystarczające do przyjęcia podobieństw. Opakowanie towaru należy bowiem oceniać jako całość, gdyż całe opakowanie jest wizualnie postrzegane przez klienta dokonującego zakupu. Nie można wprawdzie wykluczyć, że jeden z elementów opakowania będzie miał tak dominujące znaczenie, że pozostałe elementy stracą na znaczeniu i nie będą dostrzegane, a odbiorca kierować się będzie tym jednym podobnym elementem, jednakże przy dokonywaniu oceny należy brać pod uwagę konkretną sytuację (wyrok z dnia 30 września 2008 r., I ACa 720/08).

Trafnie wywodził pozwany, że w niniejszym stanie faktycznym, konsument będzie się kierował oznaczeniem (...) lub „(...) (...)” przy rozpoznawaniu produktów w obrocie. Zarówno słowo (...) jak i „(...) (...)” oraz (...) zostały umiejscowione w centralnym punkcie oznaczenia, pisane są grubą, widoczną, stylizowaną czcionką. (...) oraz „(...) (...)” to oznaczenia renomowane oraz powszechnie znane. W konsekwencji oznaczenia po pierwsze mają silną zdolność odróżniającą tj. odróżniają całe złożone oznaczenie słowno – graficzne, a po drugie oprócz funkcji odróżniającej pełnią funkcję reklamową oraz gwarancyjną przyciągają klientelę, gwarantując wysoką jakość produktu. Pozostałe elementy oznaczenia, co już wielokrotnie podkreślał Sąd - takie jak wizerunek ciastka, przepołowione ciastko, wizerunek owocu, czy wykorzystanie koloru odpowiadającemu smakowi produktu - są swobodnie i powszechnie wykorzystywane przez innych producentów (...).

Zatem w świetle przedstawionego powyżej porównania opakowań produktów powodów i pozwanego dokonywanego w warunkach rynkowych ryzyko wprowadzenie przeciętnego klienta w błąd w rozumieniu art. 10 u.z.n.k. jest wykluczone. Przed wszystkim opakowanie powodów jest rozpoznawalne na rynku ze względu na użytą w nich warstwę słowną tj. (...).

Biorąc pod uwagę powołany powyżej model przeciętnego odbiorcy również należy wskazać, że w analizowanej sytuacji nie istnieje ryzyko wprowadzenia go w błąd. Polski klient jest bowiem już bardzo często klientem rozważnym, rozsądnym (ocena potwierdzona także w stanowisku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, wyrażonym w wyroku z dnia 30.01.2007 r.; sygn. I ACa 1714/06). Konsumenta jest także osobą dobrze zorientowaną, która z uwagą wybiera produkty i na pewno czyta widoczne napisy na opakowaniach, zwłaszcza oznaczone dużą czcionką. Należy założyć, że jeśli na opakowaniu znajduje się czytelne, wyraźne oznaczenie produktu i producenta klient zapozna się z tymi informacjami, a co najmniej ma możliwość zapoznania się z nimi i nie można uznać, że nawet pomimo częściowego zewnętrznego podobieństwa towarów został wprowadzony w błąd.

Świadomy konsument skojarzy (...) z (...), a to dlatego, że na skutek umowy licencyjnej utrwalony w jego świadomości został przekaz, że (...) są od (...)”. W konsekwencji zarzut naruszenia art. 10 u.z.n.k. okazał się chybiony – w analizowanym stanie faktycznym nie dochodzi do sytuacji w której konsument wybierając produkt (...) jest przekonany, że wybiera (...). Produkt pozwanego nie wprowadza zatem konsumentów w błąd co do istotnych cech produktu, w tym najważniejszej kwestii – pochodzenia produktu od określonego producenta. Konsument się nie pomylił w takim sensie, że nie kupi produktu (...) myśląc, że to (...), wybierając produkt biszkoptywe ciastka (...) konsument jest przekonany, że wybiera produkt (...) tj. pochodzący od (...). Konsument wie skąd pochodzi produkt (...) bo ma na froncie opakowania znak „(...) (...)”.

W ocenie Sądu nie są zasadne również zarzuty niedozwolonego naśladownictwa opisanego w przepisie **art. 13 ust. 1 u.z.n.k.** Zgodnie z tym przepisem, czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. W doktrynie wskazuje się, że chodzi o dokładne, wierne kopiowanie zewnętrzne postaci produktu, a więc o odtworzenie w identyczne formie wyrazu, gdyż do tego prowadzi skorzystanie z technicznych środków reprodukcji. Do takich środków zalicza się np. sporządzanie odlewu formy, kalkowanie deseni itp. (zob. M. Poźniak – Niedzielska, S. Sołtyśński [w] komentarz do ustawy u.z.n.k. pod red. J. Szwejla, Warszawa 1994 r.).

Samo naśladownictwo nie jest zabronione, jeżeli nie stwarza ryzyka wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Bezwzględny zakaz naśladownictwa produktów wytwarzanych przez innego przedsiębiorcę prowadziłyby do powstania nieograniczonego żadnym terminem - monopolu eksploatacji określonego rozwiązania technicznego i uniemożliwiłby lub co najmniej utrudniał wchodzenie na rynek innym przedsiębiorcom, prowadzącym podobną działalność. Pozostawałoby to w sprzeczności z porządkiem prawnym opartym na zasadzie wolności gospodarczej i regułach uczciwej konkurencji. Samo naśladownictwo produktów innego przedsiębiorcy, nie korzystającego ze szczególnej ochrony jego praw wyłącznych, nie jest sprzeczne z regułami konkurencji i nie uzasadnia przyjęcia istnienia czynu nieuczciwej konkurencji (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 11/08/2004 r. II CK 487/03)

Nie można mówić o możliwości wprowadzenia w błąd co do tożsamości samego produktu jak i producenta wtedy gdy konkurujący produkt jest wyraźnie i trwale oznaczony nazwą i znakiem towarowym producenta. Na takim stanowisku stanął Sąd Apelacyjny w Katowicach (wyrok z 26.10.2007 r., sygn. V ACa 469/07). Sąd Najwyższy uznał wreszcie, że wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu towaru oraz umieszczenie znaku towarowego bezpośrednio na produkcie wprowadzanym do obrotu wyłącza możliwość wywołania błędu zarówno co do tożsamości producenta jak i produktu (wyrok z dnia 11 lipca 2002 r., I CKN

1319/2000). Pogląd ten został w orzecznictwie zaakceptowany (por. wyrok SN z dnia 14.11.2008, V CSK 162/2008). W stanie faktycznym tej sprawy wyraźne oznaczenie opakowania jak i samego produktu (...) znakiem firmowy producenta „(...) (...)” jest niewątpliwe.

Zgodnie z powołanym powyżej wzorcem przeciętnego konsumenta, który jest osobą uważną, ostrożną i dobrze zorientowaną, i która z uwagą wybiera produkty - ze względów wymienionych powyżej, to nazwa produktu jak również w przypadku oznaczenia pozwanego znak towarowy „(...) (...)” wskazujący na pochodzenie, odróżnia towar pozwanego na rynku, a jednocześnie przyciąga klientów.

Dodać także należy, że przepis art. 13 u.z.n.k. ma na celu ochronę konsumenta, który jeśli ma kupić falsyfikat – powinien być o tym wyraźnie poinformowany. W niniejszym stanie faktycznym nie mamy do czynienia z relacją oryginał – falsyfikat. Bezspornym w sprawie było, że powodowie i pozwany to bezpośredni konkurenci na rynku słodczy i innych wyrobów cukierniczych. Ich wspólną ideą jest oferowanie renomowanych produktów o wysokiej jakości i równie renomowanego znaku towarowym. Powodowie przyznali renomę znakowi „(...) (...)”. Zdaniem Sądu nie może być zatem mowy, aby dyspozycją art. 13 ust. 1 u.z.n.k. objąć wygląd opakowania produktu renomowanego producenta, zawierający renomowany znak towarowy i skonstruowany w oparciu o elementy charakterystyczne dla całej gamy produktowej pozwanego oraz o elementy swobodnie wykorzystywane przez wszystkich uczestników rynku. Powodowie, jak już wskazano, w żaden sposób nie wykazali naruszenia przez pozwanego renomy (...).

Podsumowując rozważania w przedmiocie roszczeń opartych o ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, podkreślić należy, że ryzyko ponowienia działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji w przyszłości musi być realne, a nie tylko hipotetyczne w chwili orzekania (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 31 października 2006 r., I ACa 504/06, Lex nr 516508). Dodatkowo zatem Sąd w tej sprawie musiał uwzględnić, że pozwany od czasu zakazu ustanowionego na podstawie zabezpieczenia, ma nowe opakowanie. Zaprzestał używania pierwszych opakowań. W okolicznościach tej sprawy Sąd ma podstawy aby stwierdzić, że pozwany w przyszłości wróci do stosowania poprzednich opakowań, o wyglądzie sprzed daty postanowienia o zabezpieczeniu.

USTAWA - PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Renomowane znaki towarowe jest to wyodrębniona kategoria znaków towarowych, które w szczególny sposób oddziałują na klientów. Wprawdzie ani dyrektywy unijne, ani ustawodawstwa krajowe (w tym polskie) nie zawierają definicji legalnej znaku renomowanego, ale przyjmuje się, że jest to znak, który pełni funkcję szczególnego przyciągania klienteli.

Prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów TWE. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość przyciągania do siebie klienteli dzięki wysokiej jakości ich towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających pozwalających na ich zidentyfikowanie (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości [obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - „TS”] z 17/10/1990 r. w sprawie C-10/89 HAG, z 4/10/2001 r. w sprawie C-517/99 Merz&Krell i z 12/11/2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club).

Termin „renomowany znak towarowy” tradycyjnie określa znak, który przekazuje odbiorcom pozytywne informacje o cechach towaru lub usługi oznaczonych jak i o samym znaku. Trybunał Sprawiedliwości w wyroku Chevy ustalił jednolite pojęcie znaku towarowego renomowanego jako znaku znanego wśród znaczącej części odbiorców towarów pod tym znakiem na znaczącym terytorium tego państwa. Jak stwierdzono w wyroku: „w rzeczywistości tylko w przypadku wystarczającej znajomości tego znaku odbiorcy, skonfrontowani z późniejszym znakiem, mogą skojarzyć obydwa znaki, nawet wówczas, gdy są one używane dla towarów niepodobnych (...)”. (ETS z 14.09.1999 C-375/97). W konsekwencji, w doktrynie podkreśla się, że w ustaleniu wskazanego stopnia znajomości znaku renomowanego w pierwszym rzędzie istotne jest zdefiniowanie kręgu relewantnych odbiorców, tj. odbiorców, których znak dotyczy (np. handlowców w szczególnej branży (tak trafnie: E.Wojcieszko – Głuszko [w:] System Prawa prywatnego, tom 14b, prawo własności przemysłowej pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012). W każdym jednak przypadku odbiorca jest osobą uważną, rozsądną i właściwie poinformowaną (np. wyrok ETS z 22.06.1999, C-342/97).

Niewątpliwie krąg odbiorców, który należy wziąć pod uwagę oceniając renomę znaku towarowego „(...) (...)” to ogół konsumentów – nabywców produktów spożywczych. Nie budziło wątpliwości Sądu, że produkty pozwanego nie są produktami wyspecjalizowanymi lub dostępnymi w specyficznych łańcuchach dystrybucji (np. poprzez przedstawicieli handlowych lub jak w przypadku leków na receptę – za pośrednictwem farmaceuty). Towary oznaczane znakiem towarowym „(...) (...)” to towary nabywane masowo, codziennie, powszechnie dostępne w szerokiej dystrybucji na terenie całej (...) W konsekwencji, krąg odbiorców właściwy do oceny renomę znaku towarowego „(...) (...)” jest bardzo szeroki – obejmuje właściwie ogół konsumentów.

Oceniając wymagany stopień znajomości renomowanego znaku wśród właściwych odbiorców, należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne okoliczności stanu faktycznego, w tym m.in. udział znaku towarowego w rynku, intensywność używania, zasięg geograficzny i okres używania znaku a także wielkość inwestycji poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z jego promocją (wyrok ETS z 14.09.1999 r., C-375/97).

Pozwany wykazał wszystkie ww. okoliczności, w szczególności należy wskazać na materiały dotyczące sponsoringu (...) 2012 (dowody powołane jako załączniki do odpowiedzi na pozew nr od 10 do 14) oraz materiały dotyczące portfolio produktów pozwanego, reklamy i promocji produktów pozwanego (dowody powołane jako załączniki nr 18 do 25 odpowiedzi na pozew).

Znak towarowy „(...) (...)” jest znany wśród znaczącej części odbiorców towarów, których znak ten dotyczy, a także kojarzony jest przez tych odbiorców z całym portfolio słodczy oraz posiada ogromną renomę wśród producentów słodczy na rynku (...) (dowody: zestawienie nagród i wyróżnień przyznanych pozwanemu i jego produktom na przestrzeni ostatnich 10 lat; katalogi produktów pozwanego z lat 2009 – 2013 k.7689 i nast. tom XLII).

W ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, że znak „(...) (...)” jest znakiem renomowanym w odniesieniu do słodczy na terenie Polski. Zawężanie renomę znaku towarowego „(...) (...)” wyłącznie do kategorii (...), jak czynią to powódowie, nie ma żadnego uzasadnienia w rzeczywistości rynkowej. Skutecznie wykazał pozwany, że (...) funkcjonuje w świadomości odbiorców jako producent słodczy, a nie wyłącznie – jako producent czekolady lub wyborów czekoladowych. W związku z powyższym nie znajduje uzasadnienia stanowisko powodów, którzy zawężali rozpoznawalność pozwanego i jego znaku towarowego wyłącznie do kategorii (...). Twierdzeń tych w każdym razie powódowie nie udowodnili. Bezspornym było w sprawie, że pozwany jest producentem słodczy różnych kategorii. Na jego portfolio składają się: czekolady, pianki w czekoladzie, batony, chałwa, sezamki, wafelki, praliny, torcik (...), ciastka (Amerykanki, Biszkopty), mieszanka (...), kakao, cukierki, żelki (powołane powyżej katalogi produktów pozwanego z lat 2009-2013 k.7689 tom XLII). Nie wszystkie z ww. produktów zawierają czekoladę (...). (...) przedłożone przez pozwanego stanowią podstawę do przyjęcia, że czekolady lub szerzej – produkty zawierające czekoladę, są najbardziej popularnym produktem pozwanego. Niemniej jednak nie można z tego twierdzenia wyprowadzać wniosku o ograniczeniu znajomości oraz znaku „(...) (...)” wyłącznie do produktów czekoladowych.

W niniejszym stanie faktycznym po stronie pozwanej mamy do czynienia z renomowanym producentem słodczy, znanym przede wszystkim z produkcji czekolad i wyrobów czekoladowych, który wprowadza na rynek (...) oblane oryginalną czekoladą (...). Należy przy tym zaznaczyć, że bezspornym pozostawało w sprawie, iż przed wprowadzeniem ciastek o nazwie handlowej (...), na rynku funkcjonowało szereg innych produktów pozwanego, w tym również takich niezawierających w ogóle czekolady np. (...), chałwa, sezamki, mieszanka (...), cukierki, żelki, batony. Wszystkie produkty pozwanego są od zawsze oznaczane wyraźnym znakiem (...).

Należy zgodzić się z ogólnym poglądem, że znak renomowany dla jednego z towarów zbywanych przez przedsiębiorcę pod tym znakiem, nie stanie się automatycznie znakiem renomowanym dla innych towarów tego przedsiębiorcy (tak E.Wojcieszko – Głuszko [w:] System prawa prywatnego). Jednakże, jeśli dany podmiot jest postrzegany jako producent słodczy cieszący się renomą na terenie Polski dla całej kategorii słodczy, to te okoliczności mają wpływ na każdy wprowadzony przez tego producenta produkt z kategorii słodczy. Nowy produkt renomowanego producenta korzysta z siły znaku towarowego tego producenta, bo gwarantuje konsumentom jakość z jaką zwykle kojarzone są produkty tego producenta oraz niesie za sobą ogół informacji z jakimi konsument wiąże produkty znanego producenta.

W doktrynie **renoma** została zdefiniowana jako „utrwalone, głęboko zakorzenione w świadomości wyobrażenie o walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spełnianych cechach” (tak im in. U. Promińska, Prawo do znaku towarowego a wolność konkurencji).

Państwo i Prawo 1998, z. 2, s. 46 i 47). Także Sąd Najwyższy ukształtował definicję znaku renomowanego w wyroku z dnia 7 marca 2007 r. w którego uzasadnieniu wskazał, że „wyróżnienie znaków renomowanych następuje przy zastosowaniu innego kryterium niż to, które pozwala wyróżnić grupę znaków powszechnie znanych. Renoma znaku oznacza bowiem jego siłę atrakcyjną, wartość reklamową oraz zdolność do stymulowania zbytu oznaczonego nim towaru.

O kryteriach renomy znaku towarowego wypowiadał się też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego zdaniem do czynienia z renomą mamy wtedy, gdy stopień znajomości znaku wcześniej używanego wśród odbiorców jest taki, że są oni w stanie skojarzyć ten znak ze znakiem późniejszym, także gdy ten ostatni zostanie użyty dla towarów niepodobnych. Trybunał wskazał, że badając czy znak spełnia warunki do uznania go za znak renomowany, sąd krajowy powinien rozważyć okoliczności konkretnego przypadku, przede wszystkim takie jak udział w rynku, intensywność używania znaku oraz wydatki poczynione w związku z jego promocją (wyrok z dnia 14.09.1999 r., o sygnaturze C-375/97, publ. Zb. Orz. 1999, s. I-05421).

Renomowany znak towarowy to znak, który ze względu na wytworzone w umysłach potencjalnych klientów konotacje w pełni realizuje funkcję gwarancyjną i reklamową znaku towarowego, a zatem zdolność przyciągania klientów. Znaki towarowe cieszące się renomą często w odczuciu konsumentów stają się wartością samą w sobie, nierzadko w oderwaniu od towarów, na które są nakładane. Składa się na to zarówno znajomość wśród odbiorców oraz przeświadczenie o wysokiej klasie, jakości opatrzonych nim towarów.

Zaznaczenia wymaga, że powodowie w istocie zdawali się mylić renomę opakowania (...), renomę znaku towarowego (...), jak również renomę samego produktu – tj. (...). Stosowanie wymiennie stwierdzeń dotyczących renomy produktu oraz renomy znaku towarowego jest błędne. Niewłaściwe też było powiązanie przez powodów renomy z grupą znaków towarowych, bowiem renoma dotyczy określonego znaku towarowego, a nie grupy znaków czy któregośkolwiek z kilku znaków towarowych uprawnionego. Stanowisko powodów oparte na błędnych założeniach rozmywało istotę sprawy.

Zgodnie z **art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.**, znak towarowy musi być identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego i musi wystąpić co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- a) uprawniony ze znaku czerpie nieuzasadnioną (nienależną) korzyść (tzw. „free riding”);
- b) następuje szkodliwość dla charakteru odróżniającego znaku renomowanego (tzw. „dillution”);
- c) następuje szkodliwość dla renomy znaku towarowego (tzw. „tarnishment”).

Ocena identyczności/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 dominujące, 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 nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 LTJ Diffusion). Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (tak wyrok Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny ich wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech oraz ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta (tak wyroki Trybunału z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion, 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P Bimbo SA).

Przypomnieć należy, iż właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel i z 12/01/2006 r. C-361/04 Ruiz Picasso).

W tej sprawie przede wszystkim nie została spełniona pierwsza konieczna przesłanka wymagana do zastosowania przedmiotowego przepisu, mianowicie nie występuje żadne podobieństwo między znakiem renomowanym (...) a oznaczeniem pozwanego tj. (...). W konsekwencji, już tylko z tego powodu brak jest w sprawie podstaw do zastosowania przepisu art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Dlatego dodatkowo jedynie należy wskazać, że dla zastosowania analizowanego przepisu nie wystarczy samo wykazanie renomy znaku. Potwierdza to pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2011 (I ACa 866/10), zgodnie z którym renoma sama w sobie nie jest wartością, zatem dla udzielenia ochrony renomowanemu znakowi towarowemu na mocy art. 296 ust. 2 pkt 3 prawa własności przemysłowej należy dodatkowo stwierdzić, że używanie innego (podobnego) znaku towarowego przyniosło naruszającemu nieuzasadnioną korzyść, istniała możliwość jej uzyskania, używanie było szkodliwe lub powstała sama możliwość szkodliwego oddziaływania dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przesłanki te mają charakter normatywny i hipotetyczny.

W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości także wskazano, co słusznie powoływał pozwany, iż „powołanie się na przepis dotyczący ochrony znaku renomowanego *wymaga przedstawienia dowodu na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku, polegającego na wykazaniu zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta danych towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany. Zmiana rynkowa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym musi być konsekwencją używania późniejszego znaku towarowego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości* (wyrok TS z 27 stycznia 2008 t., sprawa C-252/07, *Intel Corporation Inc. v./ CPM United Kingdom Ltd.*). Aktualność tego poglądu znajduje potwierdzenie w najnowszym orzecznictwie sądów wspólnotowych (np. ostatnio cyt. wyrok TS UE w sprawie C-125/14).

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wynika zatem nie tylko obowiązek przeprowadzenia dowodu, że nastąpiła szkodliwość dla zdolności odróżniającej oznaczenia renomowanego, ale również należy wskazać na konkretne okoliczności jakie muszą być wykazane poprzez przeprowadzenie tego dowodu. Nie ulega zaś wątpliwości, że w tym postępowaniu powodowie nie przeprowadzili takiego dowodu na poparcie swoich twierdzeń w tym przedmiocie.

Niezależnie od wniosków płynących z orzeczenia ETS, powtórzyć należy, że nie występuje żadne podobieństwo między znakiem renomowanym (...) a oznaczeniem pozwanego tj. (...) ani w warstwie wizualnej, fonetycznej czy koncepcyjnej, a ponadto i tak nie można stwierdzić, że renomowany jest którykolwiek ze znaków słowno - graficznych powodów (inny niż znak towarowy (...)), w każdym razie brak było dowodów na powyższe, a w sprawie taka właśnie okoliczność musiałaby zostać udowodniona, aby w ogóle rozważać możliwość zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Powodowie musieliby wykazać, że ich produkt kojarzy się przez opisowe elementy graficzne, które powodowie chcą chronić w tej sprawie, o czym jeszcze poniżej. Konsumentom produkt powodów kojarzy się przez znak „(...) (...)” a z tego pozwanemu nie można postawić zarzutu bo używanie tego znaku było ustalone na podstawie umowy licencyjnej zawartej z woli powodów. Natomiast, co należy podkreślić, znaku słownego (...) pozwany nie narusza.

Zaznaczyć jedynie należy, że na rynku musiało dojść do obniżenia sprzedaży produktów powodów, skoro z takim samym typem ciastek pojawił się nowy gracz, w dodatku tak znaczący. Wejścia na rynek pozwanego z ciastkami (...) powodowie zablokować nie mogą, chyba, że pozwany działałby nieuczciwie, a to w tej sprawie nie zostało udowodnione.

Nie budziło wątpliwości Sądu orzekającego w sprawie, że oznaczenie słowne (...) jest znakiem renomowanym, nie może być mowy jednak o czerpaniu korzyści z renomy jednego oznaczenia przez drugie oznaczenie, które same w sobie również jest renomowane. Taki transfer renomy jest niemożliwy i nie ma żadnego uzasadnienia rynkowego. Znaki silne, odróżniające i mające przymiot renomowanych same w sobie przyciągają klientów jak wskazał NSA „realizują czystą funkcję przyciągania klienteli i opierają się wyłącznie na swojej renomie (wyrok NSA z 12.10.2010 r., sygn. II GSK 849/09).

Tym samym nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut powodów, że wprowadzenie do obrotu przez pozwanego (...) miało i ma na celu uzyskanie nienależnej korzyści przez wywołanie skojarzeń w świadomości odbiorców towaru z (...). Okoliczności te nie zostały przez powodów udowodnione. Okolicznością bezsporną i jednocześnie nie mającą źródła w działaniu pozwanego pozostawało w sprawie to, że (...) kojarzą się konsumentom z (...). Powodowie w pozwie powoływali się na historyczne skojarzenia (...) z marką „(...) (...) historyczne związki (...) z dawnym przedsiębiorstwem (...) (...), przyznali, że celem umowy licencyjnej było podkreślenie historycznego pochodzenia (...) od (...) (pозew k.9, k.14 pkt 2.3.1). Powodowie przyznali, że część konsumentów i sprzedawców wciąż kojarzy (...) z marką (...). (...) gdyż historycznie (...) wchodziły w skład gamy produktów dawnych zakładów (...) (...)” (pismo procesowe powodów k.1687).

Należy powtórzyć, że dobrowolne korzystanie przez poprzedników prawnych powodów oraz samych powodów z oznaczenia „(...) (...)” przez szereg lat doprowadziło do utrwalenia w świadomości konsumentów skojarzenia oznaczenia (...) z oznaczeniem „(...) (...)” a w konsekwencji z (...). W momencie zrezygnowania przez powodów z korzystania z tego oznaczenia, to na powodach spoczywała odpowiedzialność, aby to skojarzenie w świadomości konsumentów przerwać. W sprawie brak było dowodów stanowiących podstawę aby przyjąć, że powodowie podjęli jakiegokolwiek działania w celu wykreowania powiązań oznaczenia (...) z własnym przedsiębiorstwem. Pozwany temu kategorycznie zaprzeczał.

W konsekwencji powyższych ustaleń, należy stwierdzić, że powodowie nie udowodnili, że ciastka (...) przywołują na myśl (...). To (...) przywołują na myśl oznaczenia „(...) (...)” i produkty (...). Dlatego za całkowicie bezzasadne należało uznać rozważania powodów o tym, że skutkiem takiego powiązania jest transfer utrwalonych wyobrażeń konsumenckich o konkretnym produkcie na produkt nowy. Rację mają powodowie o tyle o ile podnoszą, że transfer pozytywnych skojarzeń ma charakter jednostronny. Powodowie nie obalili jednak stanowiska pozwanego, zgodnie z którym to (...) kojarzą się z (...) i przez lata budowały swoją renomę i siłę na pochodzeniu od (...). Podkreślić należy, że Sąd opiera się w tej ocenie na normatywnym wzorcu przeciętnego konsumenta i jego rozumieniu i spostrzeżeniach. Są to kwestie normatywne dlatego też dowód z opinii biegłego ani inne badania eksperckie są bezprzedmiotowe. Okoliczności te ocenia bowiem Sąd obsadzając w roli głównej świadomego konsumenta.

Ponadto (...) nie były produktem nowym, rozumianym jako produkt wprowadzony na rynek pod nową marką przez nieznanego producenta. (...) był to produkt co prawda nowy, ale silnie powiązany z oznaczeniem „(...) (...)” poprzez: (1) umieszczenie oznaczenia „(...) (...)” w centralnym miejscu opakowania; (2) umieszczenie oznaczenia „(...) (...)” na samym produkcie (imprint na ciastku); (3) umieszczenie nazwy (...) w nazwie produktu (...); (4) użycie na opakowaniu koloru granatowego, (...) koloru, który kojarzy się z portfolio produktów W.; (5) umieszczeniem informacji na opakowaniu, że produkt zawiera „oryginalną (...) czekoladę”. Ww. elementy sprawiają, że produkt pozwanego zaistniał na rynku jako produkt pochodzący z rodziny produktów W., związany nierozdzielnie z oznaczeniem „(...) (...)”. W związku z tym, nie mógł on czerpać nienależytej korzyści z żadnego innego oznaczenia, ponieważ to oznaczenie „(...) (...)” nadało mu od razu odpowiednie skojarzenia wśród klientów. O silnym powiązaniu (...) (...) z (...) świadczą również zeznania świadka A. G., która potwierdziła, że przy wprowadzeniu (...) typu (...) „postanowiliśmy osadzić je, jak najsilniej jest to możliwe w naszej marce, tzn. w marce (...) i zrobiliśmy to na wielu poziomach. Po pierwsze używając i odwołując się jak najsilniej do samego logo (...), zarówno na opakowaniu jak i na ciasteczku, po to żeby uniknąć nieporozumień z innymi markami, ale również, żeby wyodrębnić je do produktów marek typu private label, które nie mają tego typu oznaczeń”.

Należy podkreślić, że pozwany nie użył ani nie odwołał się w żadnym stopniu do znaku słownego (...) lub (...) czyli nazwy produktu powodów. Znaków słownych powodów pozwany nie narusza. Pozwany w sprawie wykazał, że oparł swój produkt wyłącznie na elementach należących do pozwanego lub nierozdzielnie z nim związanych.

Pozwany używa własnego oznaczenia opartego na renomie jego znaku towarowego oraz jego firmy dlatego w niniejszej sprawie nie ma podstaw aby stwierdzić naruszenie przez (...) (...) art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Renoma oznaczenia „(...) (...)” została przyznana przez powodów. Umieszczenie oznaczenia renomowanego na opakowaniu produktu pozwanego powoduje, że percepcja odbiorcy zaczyna się i kończy wyłącznie na tym znaku renomowanym. Jest to istota znaków renomowanych, na co zresztą wskazali sami powodowie powołując orzeczenie Sądu Najwyższego z 7 marca 2007 r. w którym stwierdzono, że renoma znaku oznacza jego siłę atrakcyjną, wartość reklamową oraz zdolność do stymulowania zbytu oznaczonego nim towaru. Jest to zatem kryterium odwołujące się raczej do szczególnej jakości znaku towarowego, niż do stopnia jego znajomości. Wyraża się zapatrywanie, że znakiem renomowanych jest taki znak, który – w odróżnieniu od znaków pełniących funkcję wskazania pochodzenia towaru – realizuje czystą funkcję przyciągania klienteli (sygn. II CSK 428/06). Nie jest zatem możliwe, aby znak który realizuje funkcję przyciągania klienteli jednocześnie budził skojarzenie ze innym znakiem. Idąc takim tokiem rozumowania należałoby przyjąć, że znak „(...) (...)” automatycznie przywołuje na myśl konsumentowi (...). Jak wykazano powyżej, jest dokładnie odwrotnie – to (...) przywołują na myśl konsumentowi znak „(...) (...)” a skojarzenie to jest wyłącznie jednostronne, i jest skutkiem używania przez powodów znaku „(...) (...)” na podstawie umowy licencyjnej.

Powołane przez powodów w zakresie tej problematyki orzeczenia ETS oraz Sądu Pierwszej Instancji nie znajdują zastosowania do analizowanego stanu faktycznego. W żadnej bowiem sprawie sądowej opisanej przez powodów, oznaczenie przeciwstawione nie miało charakteru oznaczenia renomowanego, ani nie było oparte na innym oznaczeniu renomowanym. Kwestia ta, co należy

ponownie podkreślić, jest kluczowa dla rozstrzygnięcia, nie jest bowiem możliwy zdaniem Sądu Okręgowego transfer renomy na inny silnie renomowany znak. W ocenie Sądu taka sytuacja nie może zaistnieć.

Wykazanie renomy znaku towarowego objętego żądaniem jako konieczna przesłanka zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.

Należy stanowczo stwierdzić, że renoma odnosi się do konkretnego znaku towarowego, a nie do produktu, ani opakowania. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30.06.2000 r. - Prawo własności przemysłowej (jedn. Tekst: Dz.U. Z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) jest znak towarowy znany znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem, mający dużą siłę przyciągania i wartość reklamową (wyrok SN z 10.02.2011 r., IV CSK 393/10) .

Powodowie, nie tylko błędnie, bo dowolnie wymiennie stosowali pojęcia renoma opakowania (...), renoma znaku towarowego (...), jak również renoma samego produktu – tj. (...), ale także niewłaściwe było powiązanie przez nich renomy z grupą znaków towarowych. Renoma bowiem dotyczy określonego znaku towarowego, a nie grupy znaków czy któregośkolwiek z kilku znaków towarowych uprawnionego. Na takie powiązanie renomy wskazywał sposób argumentacji powodów, który opierał się na założeniu, że wszystkie znaki towarowe powodów są renomowane.

Decyzja Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM) z dnia 23 grudnia 2013 r., na którą powodowie się powoływali (tom XXXIX k.7075) nie ma w sprawie takiego znaczenia, jak chciałaby tego strona powodowa. Powodowie twierdzą bowiem, a wynika to z przytoczonych przez niech argumentów, że ich (...) są renomowane i rozciągają renomę na wygląd opakowania swojego produktu. Ostatecznie strona powodowa zarzucała, że ten wygląd kopiuje pozwany. Powodowie wyciągają stąd właśnie wniosek, że pozwany narusza słowny znak (...). Takie przedstawianie argumentacji rozmywa istotę sprawy i jest błędne z założenia. Renoma nie dotyczy kilku znaków ani grupy znaków ani też opakowania jako takiego.

Podejmując powołaną już powyżej kwestię, że jednemu znakowi powodów, któremu można przyznać przymiot renomy to znak słowny (...), wskazać należy, iż w sprawie nie ma sytuacji naruszenia słownego znaku (...). Powodowie wskazują jako podstawę prawną swoich roszczeń art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., który to przepis opiera się na znaku renomowanym. Strona powodowa natomiast nie przedłożyła żadnych dowodów celem wykazania renomy znaków przedstawiających opakowania ich produktu, a przecież takie znaki powodowie chcą chronić w tej sprawie. Powodowie nie udowodnili, że jakkolwiek znak towarowy słowno – graficzny zarejestrowany na ich rzecz był znakiem renomowanym.

Mianowicie, powodowie wskazywali, że pozwany dopuścił się czerpania nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego R - (...) (wizerunek znaku k. 7159 tom XXXIX). Powodowie jednakże nie przedłożyli żadnych dowodów nawet na to, że wymieniony znak towarowy R – (...) jest używany w obrocie. Powodowie, w odniesieniu do (...), używają w obrocie oznaczeń, które charakteryzują się określoną stroną graficzną, ale również zawierają oznaczenie (...) znajdujące się w centralnym punkcie oznaczenia.

Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na używaniu w obrocie gospodarczym oznaczenia identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. Natomiast, przesłanką zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. jest wystąpienie okoliczności takich jak nienależna korzyść dla używającego oznaczenie podobne do zarejestrowanego znaku towarowego renomowanego lub szkodliwość dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Prawdopodobieństwo wprowadzenia klienta w błąd jest również niezbędnym elementem do zakwalifikowania określonego działania jako czynu nieuczciwej konkurencji wskazanego w art. 10 u.z.n.k.

Nie ulega wątpliwości, że wspólnym mianownikiem dla zastosowania wszystkich powyższych przepisów, na których powodowie oparli swoje roszczenia, jest konieczność funkcjonowania danego oznaczenia w obrocie w odniesieniu do konkretnego towaru lub usługi, w sposób ciągły, stały i powtarzający się. Pogląd ten został zaakceptowany przez orzecznictwo Sądu Najwyższego, który stwierdził, że „niewykazanie przez uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy używania tego znaku w obrocie gospodarczym wyklucza istnienie sytuacji faktycznej objętej hipotezą art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.”. (orzecz. Z 17.02.2005 r., s ygn. I CK 626/04)

Ponadto, w świetle art. 154 p.w.p., tylko rzeczywiste używanie znaku towarowego w obrocie gospodarczym, czyli poza siecią przedsiębiorstwa, co związane jest z rozpoznawaniem znaku przez konsumentów, spełnia wymagania przewidziane w art. 154 p.w.p. oraz w art. 296 ust. 2 p.w.p. Nie ulega również wątpliwości, że ciężar dowodu wykazania używania powołanego przez powodów znaku towarowego (**R** - (...)) wizerunek znaku k. 7159 tom XXXIX), obciąża powodów zgodnie z art. 6 k.c.. Nawet jeżeli uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy ma zamiar faktycznie z tego znaku korzystać, lecz znak ten nie jest obiektywnie obecny na rynku w sposób rzeczywisty, trwały w czasie i stabilny pod względem konfiguracji oznaczenia, i w związku z tym nie może być postrzegany przez konsumentów jako wskazujący na pochodzenie, nie może być mowy o jego rzeczywistym używaniu (tak orzecznictwo wspólnotowe, m.in. wyroki Sądów z dnia 12.12.2002 r. w sprawie T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes v./ OHIM – Harrison (HIWATT) oraz z dnia 09.07.2003 r. w sprawie T-156/01 Laboratories RTB przeciwko OHIM – Giorgio Beverly Hills (Giorgio Aire).

A nawet jeśliby uznać, że ww. znak towarowy byłby używany w obrocie przez powodów, do czego brak podstaw, to brak jest jakichkolwiek dowodów naruszenia prawa ochronnego na ten znak. W szczególności powodowie nie przedstawili żadnego dowodu na to że konsumenci rozpoznają produkt (...) właśnie po takiej warstwie graficznej opakowania, a nie po jego nazwie. Porównując znak towarowy **R** – (...) oraz oznaczenie stosowane przez pozwanego, widać wyraźnie jak odmienne wrażenie wywierają na odbiorcy oba te oznaczenia (wizerunki oznaczeń k.7163 tom XXXIX).

Pozwany przeprowadził prawidłową analizę oznaczeń i słusznie zauważył, że powodowie sami wskazywali, że „intensywność renomy wizerunku opakowania (...) ma charakter odróżniający znaku towarowego (...). **Renoma powinna odnosić się do tego oznaczenia, na którym powodowie opierają swoje roszczenia, a nie na paru połączonych ze sobą elementach występujących w różnych znakach.** Jeśli powodowie wskazywali na istnienie podobieństwa oznaczenia pozwanego do znaku towarowego **R** – (...) (wizerunek znaku k. 7159 tom XXXIX), to oznacza, że renomę właśnie tego znaku towarowego powinni wykazać. Natomiast jeśli powodowie wskazują na „renomę wizerunku opakowania (...) to powinni powołać znak towarowy lub inne oznaczenie będące „wizerunkiem opakowania (...). Znak towarowego **R** – (...) za takie opakowanie z pewnością nie można uznać, gdyż nie jest on używany w obrocie.

Pozwany wykazał renomę oznaczenia (...) (...) na rynku słodczy, w związku z tym, opakowanie każdego produktu z kategorii słodczy, oznaczone znakiem „(...) (...)” będzie budziło skojarzenie z pozwanym i jego renomą, a nie z żadnym innym produktem lub innym producentem.

Reasumując, powodowie przyznali, że (...) były historycznie jednym z produktów dawnego przedsiębiorstwa (...) (...)”, jednocześnie powodowie przyznali, że pozwanemu służy zarówno renoma znaku towarowego „(...) (...)” i brak jest przeszkód, aby pozwany odwoływał się do historii dawnego przedsiębiorstwa (...). (...) S.A. i jego poprzedników prawnych (niewątpliwie związanej z oznaczeniem (...) (...)). Rozszczępienie renomy przedsiębiorstwa na dwa lub więcej podmiotów jest niemożliwe. Kwestia ta pozostawała w sprawie niezwykle istotna. Powodowie nie wykazali swojego pierwszeństwa na rynku w zakresie opakowań (...) które chcieli w tej sprawie chronić. Pozwany natomiast nie rościł sobie żadnych praw do (...), nie opierał swojego stanowiska w sprawie na tym, że jest następcą prawnym dawnych zakładów (...). (...) S.A. w zakresie produkcji (...) (...). Pozwany zdołał wykazać okoliczności przygotowania do obrotu (...) (...) zarówno od strony koncepcji samego ciastka, jego receptury, wyglądu i składu, koncepcji związanej z opakowaniem, a także okoliczności, że w procesie przygotowania wprowadzenia tych ciastek do obrotu nie czerpał z doświadczeń w zakresie produkcji ciastek (...)a, że poniósł nakłady i wysiłki z tym związane. Świadczenie T. K., A. G., M. H. potwierdzili jak odbywał się proces wprowadzania takich ciastek do obrotu, że taki proces miał miejsce.

Pozwany wykazał w tym postępowaniu, że doprowadził do tego, aby opakowanie i nazwa produktu (...) opierało się na elementach, które pozwany może legalnie wykorzystywać, mianowicie są to:

- a) własna renoma przedsiębiorstwa (...) (...) i własne znaki towarowe;
- b) spójność z innymi produktami (...), w szczególności w oparciu o firmowy kolor granatowy i najnowszą koncepcję graficzną opakowań;
- c) oryginalność oraz wyraźną odróżnialność nazwy i opakowania (...) od innych (...), w tym również produktu powodów, które oznaczone są nazwą (...) ((...)) podczas gdy nazwa (...) jest od tej nazwy całkowicie odmienna (różna).

A wspólne elementy opakowań powodów i pozwanego są opisowe (ciastko przepołowione na pół, oblane z wierzchu czekoladą, owoc odnoszący się do smaku nadzienia, kolor adekwatny do owocu). Te opisowe elementy nie są w oczach konsumenta elementami wyróżniającymi opakowanie na rynku (...), nie są też chronione prawami wyłącznymi, stosują je wszyscy producenci ciastek (...) a na rynku (...). Opakowanie powodów przyciąga konsumenta poprzez renomowany znak słowny (...), który to znak ma silną cechę odróżniającą, konsument wybiera produkt powodów z uwagi na ten znak, a nie z uwagi na elementy opisowe, wspólne wszystkim producentom ciastek (...) a w P. Podobnie - konsument widząc produkt pozwanego wybiera go dlatego, że przede wszystkim widzi elementy dystynktywne, silnie przyciągające jakimi są znaki (...) (...)” i (...), z uwagi na omówioną renomę tradycję i historię przedsiębiorstwa (...).

Natomiast przyczyny ryzyka konfuzji konsumenckiej, co do przeciwstawionych opakowań stron sporu biorą się z czasów obowiązywania licencji, a nie z wyglądu opakowania pozwanego. Powodowie nie wykazali, że ich opakowania ciastek (...) są związane co do pochodzenia z nimi, tj. z (...), czy (...), a nie z (...). Przeciętny konsument, który jest rozsądny i rozważny nie kojarzy opakowań ciastek ani pochodzenia (...) z powodami (...), czy (...). Takie są konsekwencje korzystania przez powodów ze znaków towarowych (...) (...) poprzednika prawnego pozwanego, a teraz samego pozwanego (...) (...).

Pozwany wyprodukował (...) – ciasteczka, które nie są chronione prawami wyłącznymi, a analiza porównawcza wykazała, że opakowania pozwanego nie naruszają przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności art. 3 ust.1, art.10 i art.13 tej ustawy.

Powodowie powoływali się na art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p., który to przepis opiera się na znaku renomowanym. Jedynemu znakowi, któremu można przyznać przymiot renomy to znak słowny (...). W sprawie natomiast bez wątpienia nie ma sytuacji naruszenia przez pozwanego słownych znaków powodów (...), czy (...). Powodowie nie udowodnili, że jakikolwiek znak towarowy słowno – graficzny zarejestrowany na ich rzecz był znakiem renomowanym. Strona powodowa nie przedłożyła żadnych dowodów celem wykazania renomy znaków przedstawiających opakowania ich produktu, skoro powodowie chcieli chronić takie znaki w tej sprawie.

Zarzuty powodów, że pozwany nie posiada renomy na rynku (...) ocenić należało za chybione i bezprzedmiotowe. Powodowie mylili kwestie pierwszeństwa na rynku z problematyką renomy, która przecież związana jest ze znakiem towarowym (wywody powodów przedstawione zostały przede wszystkim w ich piśmie opatrzonym datą 27 grudnia 2013 r.k.1666 i nast.). Podkreślić także należy, że istotą w sprawie nie był spór o siłę marek a o naruszenie znaków towarowych powodów, zarzuty i twierdzenia zawarte w szczególności w piśmie powodów opatrzonym datą 20 września 2014 r. dotyczące renomy (...) i (...) nie stanowiły kwestii istotnych w sprawie (k.8798 i nast. tom XLVII).

Z tych względów Sąd uznał, że w niniejszej sprawie nie zostały spełnione przesłanki zastosowania wskazywanych przez powodów przepisów: art. 3 ust. 1 u.z.n.k., art. 10 i art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ani art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej. Dlatego też Sąd ocenił jako niezasadne żądania zawarte w pozwie.

Co ważne u.z.n.k. nie chroni prawa do znaku towarowego tylko oznaczenie/opakowanie pierwsze używane na rynku, stanowi to dodatkowy argument na oddalenie powództwa jako że (...) wywodził swoje roszczenie z prawa ochronnego do znaków towarowych. Pierwszeństwa rynkowego w Polsce w tej sprawie powodowie nie wykazali.

Zauważyć należy, że strona powodowa dochodziła roszczenia zakazowego opartego o art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k. Wobec powyższego poza wykazaniem, że strona pozwana dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji zobowiązana jest wykazać, że istnieją podstawy do orzeczenia zakazu działań objętych roszczeniem zakazowym, w tym przesłanek wymaganych na gruncie art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. (niezależnie od wykazania przesłanek danego deliktu nieuczciwej konkurencji). Zasadniczo, dla realizacji roszczenia zakazowego konieczne jest kumulatywne wykazanie, nie tylko że doszło do dopuszczenia się danego zachowania kwalifikowanego jako czyn nieuczciwej konkurencji, ale również, że stan naruszenia jest kontynuowany lub istnieje ryzyko ponownego popełnienia czynu (tak trafnie wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 listopada 2004 r., I ACa 560/04, Lex nr 147147). Co więcej, ryzyko ponowienia działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji w przyszłości musi realne, a nie tylko hipotetyczne w chwili orzekania (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku a 31 października 2006 r., I ACa 504/06, Lex nr 516508). Istnienie realnej groźby ponowienia działań powinna wykazać strona powodowa.

Pozwany obecnie nie wprowadza do obrotu swoich ciastek w opakowaniach, które wycofał z obrotu wskutek postanowienia o zabezpieczeniu. Wobec wydania postanowienia o zabezpieczeniu (...) (...) w okolicach połowy grudnia 2012 roku wprowadził do obrotu ciastka w nowych kartonowych opakowaniach, a opakowania te w połowie 2013 roku zastąpił jeszcze innymi opakowaniami (okoliczności bezsporne). Pozwany obecnie ma nowe opakowania swojego produktu, a okoliczności sprawy pozwalają przyjąć, że obecnie pozwany nie zamierza wrócić do poprzednich opakowań. Nie występuje zatem niebezpieczeństwo ponowienia użycia w obrocie tych opakowań, które zostały przez pozwanego wycofane w grudniu 2012 r.

W konsekwencji, wobec oddalenia powództwa co do zasady, nie zasługiwały na uwzględnienie żądania usunięcia skutków działań pozwanego – zniszczenia opakowań, opublikowania przeprosin. Przede wszystkim – co należy podkreślić - brak jasności w sformułowaniu żądań powodów dyskwalifikowało i tak te żądania, podobnie - żądanie opublikowania przeprosin zostało skonstruowane zbyt ogólnie. Sformułowanie tego żądania nie wskazywało nawet za jakie konkretnie naruszenie sankcja ta miałaby zostać nałożona na pozwanego. W doktrynie wskazuje się słusznie, że celem tego oświadczenia nie jest bowiem satysfakcja moralna lecz dopełnienie skutków innych nakazów czy zakazów; pełni ono także funkcję informacyjną, jest więc środkiem działającym na świadomość klienteli i jej wybory znajdujące odbicie w stosunkach majątkowych (Ewa Nowińska, Michał du Vall w: ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarze LexisNexis. Warszawa 2013. wydanie 6, str. 428; także w odniesieniu do sprawy dotyczącej naruszenia prawa do znaku ochronnego SN w postanowieniu z 13 sierpnia 2002 r. 329/01, LexPolonica nr 376755). Treść oświadczenia, którego złożenia powodowie się domagali, nie odnosiła się do stwierdzonego czynu nieuczciwej konkurencji, a dotyczyła ogólnie działań sprzecznych z prawem. Co prawda Sąd może wprowadzić w pewnym zakresie zmiany, uzasadnione wynikami postępowania (tak wyrok SN z 19 października 2007 r., II PK 75/07, Lex nr 448046; wyrok SN z 13 kwietnia 2007 r., I CSK 28/07, Lex nr 407143), niemniej jednak nie może w całości formułować za stronę treści przeprosin, które muszą odnosić się do konkretnego stwierdzonego czynu nieuczciwej konkurencji. Innymi słowy Sąd nie może „domyślać” się w orzeczeniu o jaki czyn nieuczciwej konkurencji chodzi i jakiej ochrony żąda strona powodowa. Samodzielne formułowanie roszczeń przez Sąd w sprawach gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami jest niedopuszczalne, bo narusza zakaz z art. 321 § 1 k.p.c..

Wobec oddalenia powództwa co do zasady, żądania z rozszerzonego powództwa także uznać należało w konsekwencji za bezpodstawne. Z tych też względów bezprzedmiotowe okazało się przeprowadzenie postępowania dowodowego w zakresie dodatkowych żądań.

Wobec powyższego także badanie zgłoszonego przez pozwanego zarzutu nadużycia prawa podmiotowego przez powodów na podstawie art. 5 k.c. stało się bezprzedmiotowe.

W piśmie z dnia 22 listopada 2014 r. (k.9135 tom XLIX) pozwany powołał się również na zasadę czystych rąk, wskazując, że to powodowie korzystali ze skojarzenia (...) z (...) po rozwiązaniu umowy licencyjnej. Okoliczność ta może świadczyć przeciwko powodom, jednak analiza tego zarzutu okazała się także bezprzedmiotowa wobec braku stwierdzenia zarzucanych pozwanemu naruszeń i oddalenia powództwa już co do zasady.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie w oparciu o art. art. 108 § 1 zd. 2 k.p.c. referendarzowi sądowemu. Sąd ustalił, że pozwany wygrał sprawę w całości, w konsekwencji należało obciążyć powodów kosztami postępowania zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, przy czym na podstawie art. 108 § 1 zd. 2 k.p.c. szczegółowe wyliczenie tychże kosztów postępowania pozostawiono referendarzowi sądowemu.

SSO Izabela Ewa Fiedorowicz

(...)

1.

(...)

2.

(...)

SSO Izabela Ewa Fiedorowicz