



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 stycznia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny
w składzie:

Przewodniczący: **SSA Józef Wąsik**

Sędziowie: SSA Teresa Rak

SSA Władysław Pawlak

Protokolant: st. prot. sądowy Katarzyna Rogowska

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2013 r. w Krakowie na rozprawie
sprawy z powództwa Wytwórczej Spółdzielni Pracy Społem w K
przeciwko Firmie „R” M R Spółce Jawnej w Z G
o nakazanie zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji i ochronę znaków
towarowych
na skutek apelacji strony pozwanej
od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Gospodarczego w Krakowie
z dnia 23 maja 2012 r. sygn. akt IX GC 86/10

1. oddala apelację;

**2. zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 1260 zł
(jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych) tytułem kosztów
postępowania apelacyjnego.**

Uzasadnienie
wyroku z dnia 15 stycznia 2013 roku

Strona powodowa Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” w K w ostatecznie sprecyzowanym żądaniu pozwu skierowanym wobec strony pozwanej „Firmy R” M R Sp.j. w Z G: domagała się 1) nakazania stronie pozwanej zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji oraz zaniechania naruszeń praw własności przemysłowej, tj. praw ochronnych na znaki towarowe: R-197616, R-170401, R-123588, R-166929, R-300264 poprzez: a) zakazanie stronie pozwanej oferowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu albo reklamowania w jakiegokolwiek formie lub zlecenia reklamy majonezu w słojach, które są ogólnie upodobnione do opakowań stosowanych przez nią, w szczególności poprzez: żółte tło etykiety, centralnie umieszczone pole w kolorze białym, popielatym lub kremowym w kształcie zbliżonym do elipsy z zielonym paskiem ponad nim, zieloną przykrywkę słoja i dodatkowe umieszczenie na niej okrągłej, żółtej nalepki połączonej z jego bokiem, b) zakazanie stronie pozwanej oferowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu albo reklamowania w jakiegokolwiek formie lub zlecenia reklamy opakowań produktów z oznaczeniem „majonez świętokrzyski” oraz równoznacznych z nim, c) nakazanie stronie pozwanej wycofania zgłoszeń znaków towarowych dokonanych w Urzędzie Patentowym RP o numerach Z-342418 i Z-343724, a także zrzeczenia się przez stronę pozwaną praw do wspólnotowych znaków towarowych CTM-007115322 i CTM-007115439 oraz wzorów wspólnotowych RCD-000978598-0001 i 000978598-0002, 2) podania do publicznej wiadomości na koszt strony pozwanej informacji o orzeczeniu uwzględniającym roszczenia określone wyżej, w formie ogłoszenia prasowego zamieszczonego w trzech kolejnych wydaniach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej” oraz „Pulsu Biznesu”, na pierwszej stronie przeznaczony na umieszczanie takich ogłoszeń, o formacie nie mniejszym niż 1/2 strony, przedstawionej czcionką Arial lub Times New Roman, o wielkości nie mniejszej niż 14 punktów, dwukrotnie pogrubionej, o następującej treści: „Sąd nakazał „Firmie R” M R spółka jawna z siedzibą w Z G zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji oraz

o naruszeń praw własności przemysłowej, tj. praw ochronnych na znaki towarowe będące własnością Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem” z siedzibą w K poprzez: zakazanie oferowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu i reklamowania majonezu w słojach, które są ogólnie upodobnione do opakowań stosowanych przez WSP „Społem” K, a także produktów z oznaczeniem „majonez świętokrzyski”, nakazanie „Firmie R” M R spółce jawnej wycofanie zgłoszeń znaków towarowych i zrzeczenie się praw do znaków towarowych i wzorów naruszających prawa Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem” z siedzibą w K.” w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, 3) upoważnienia jej do opublikowania ogłoszenia o wskazanej wyżej treści na koszt strony pozwanej - w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez nią orzeczenia Sądu, o którym mowa w punkcie 2, 4) zasądzenia na jej rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego i kosztów opłaty skarbowej od pełnomocnictw wg norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa podała, iż w 2008 roku strona pozwana wprowadziła na rynek podróbkę, naśladującą opakowanie jej produktu „Majonezu Kieleckiego”, którą dodatkowo oznaczyła słowem „Świętokrzyski”, co zmusiło ją do skierowania sprawy na drogę sądową. Następnie podróbka ta została przez stronę pozwaną dwukrotnie zmodyfikowana (m.in. usunięto słowo „Świętokrzyski”), nie zmieniło to jednak charakteru opakowania, które przypomina jej oryginalny produkt. Według strony powodowej czyny nieuczciwej konkurencji, jakich dopuszcza się strona pozwana, polegają w szczególności na: reklamowaniu i wprowadzaniu do obrotu handlowego majonezu, którego opakowanie zostało upodobnione do jej renomowanego produktu, tj. „Majonezu Kieleckiego. Ponadto podała, że strona pozwana narusza jej prawa własności przemysłowej, tj. prawa ochronne na znaki towarowe: R-197616, R-170401, R-123588, R-166929, R-300264, poprzez bezprawne reklamowanie i stosowanie w obrocie znaku podobnego do nich, a w szczególności bezprawnie używa w obrocie gospodarczym znaku podobnego do jej renomowanego znaku towarowego R-197616. W ocenie strony powodowej podobieństwo opakowań produktów stron powoduje, że odbiorcy są dezinformowani przez stronę pozwaną. Strona powodowa podkreśliła, że swoje roszczenia wywodzi z

art. 3, 10 i 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 153 i art. 296 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Strona pozwana wnosząc o oddalenie powództwa podkreśliła, że nie podrabia produktu strony powodowej, gdyż umieszczanie na produktach innego renomowanego znaku towarowego eliminuje nie tylko identyczność, ale i podobieństwo produktów. Podkreśliła, że w przypadku, gdy dwa podmioty konkurują ze sobą pod własnymi markami, nie dochodzi do uszczerbku na renomie i zdolności odróżniającej. Zdaniem strony pozwanej strona powodowa myli pojęcie renomy zarejestrowanego znaku towarowego z pojęciem renomy produktu. W konsekwencji nie dowodzi renomy znaku słowno-graficznego nr R-197616, tylko ogólnie określonego produktu „Majonez Kielecki”. Strona pozwana zarzuciła, że w zakresie podobieństwa opakowań, celem ustalenia czy występuje ryzyko konfuzji co do źródła pochodzenia towaru, stosować należy zasadę całościowej oceny opakowania tj. całościową ocenę znaku towarowego lub opakowania, a nie ocenę ich poszczególnych elementów, co jej zdaniem czyni strona powodowa. W ocenie strony pozwanej oznaczenie produktu strony powodowej napisem „K Majonez Kielecki” wskazuje wyłącznie na nazwę rodzajową towaru oraz określa miejsce pochodzenia towaru, w związku z czym pozbawione jest cech odróżniających, w przeciwieństwie do określenia przez nią stosowanego Firma R, które jest dystynktywne. Strona pozwana zarzuciła, że sprecyzowanie żądania pozwu przez stronę powodową stanowi niedopuszczalną zmianę powództwa.

Wyrokiem z dnia 23 maja 2012 roku Sąd Okręgowy w Krakowie w pkt I nakazał stronie pozwanej zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji oraz zaniechania naruszeń praw własności przemysłowej tj. praw ochronnych strony powodowej na znaki towarowe R- 197616, R- 170401, R-123588, R- 166929, R- 300264 przez: 1) zakazanie stronie pozwanej oferowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu albo reklamowania w jakiegokolwiek formie, lub zlecenia reklamy majonezu w słojach, które są ogólnie upodobnione do opakowań stosowanych przez stronę powodową, w szczególności przez: żółte tło etykiety, centralne umieszczone pole w

kolorze białym, popielatym, lub kremowym w kształcie zbliżonym do elipsy, z zielonym paskiem ponad nim; zieloną przykrywkę słoja i dodatkowe umieszczenie na niej okrągłej, żółtej nalepki (banderoli) połączonej z jego bokiem; 2) zakazanie stronie pozwanej oferowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu, albo reklamowania w jakiegokolwiek formie, lub zlecenia reklamy opakowań produktów z oznaczeniem „majonez świętokrzyski”, oraz równoznacznych z nim; w pkt II zobowiązał stronę pozwaną do podania do publicznej wiadomości na jej koszt informacji o orzeczeniu uwzględniającym roszczenia określone wyżej w formie ogłoszenia prasowego zamieszczonego w trzech kolejnych wydaniach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej”, oraz „Pulsu Biznesu”, na pierwszej stronie przeznaczonej na umieszczenie takich ogłoszeń o formacie nie mniejszym niż ¼ strony przedstawionej czcionką Arial, lub Times New Roman, o wielkości nie mniejszej niż 14 pkt., dwukrotnie pogrubionej, o następującej treści: „Sąd nakazał „Firmie R” M R spółce jawnej w Z G zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji, oraz naruszeń praw własności przemysłowej, tj. praw ochronnych na znaki towarowe, będące własnością Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem” w K przez: zakazanie oferowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu i reklamowania majonezu w słojach, które są ogólnie upodobnione do opakowań stosowanych przez WSP „Społem” K, a także produktów z oznaczeniem „majonez świętokrzyski” w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia; w pkt III upoważnił stronę powodową do opublikowania ogłoszenia o wyżej wskazanej treści na koszt strony pozwanej w razie niewykonania, lub nienależytego wykonania przez stronę pozwaną orzeczenia Sądu w zakresie pkt II; w pkt IV oddalił powództwo w pozostałym zakresie; w pkt V ustalił wysokość opłaty ostatecznej na kwotę 5.000 zł; w pkt VI zasądził od strony pozwanej na rzecz strony powodowej koszty postępowania w kwocie 11.386,37 zł, w tym koszty zastępstwa procesowego w kwocie 6.334 zł; w pkt VII nakazał pobrać od strony pozwanej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Krakowie kwotę 6.655,68 zł tytułem brakującej opłaty sądowej oraz poniesionych wydatków.

Sąd Okręgowy uznał, iż bezspornym w sprawie jest to, iż strona powodowa jest wyłącznym producentem „Majonezu Kieleckiego”, który wprowadza w niezmienionej

postaci od kilkunastu lat do obrotu handlowego pod tą nazwą w słoikach o różnej pojemności, najczęściej w słoiku o zawartości 310 ml. Elementy grafiki projektowej opakowania majonezu opisane są zarejestrowanymi na jej rzecz znakami towarowymi R-197616, R-170401, R-123588, R-166929, R-300264. Używane przez stronę powodową słoiki, bez względu na pojemność, opatrywane są jednakowymi etykietami zawierającymi słowno-graficzny znak towarowy R-197616, którego podstawowymi elementami są: centralnie usytuowana, duża, pozioma elipsa o zielonych brzegach z wpisanymi wewnątrz słowami „Majonez KIELECKI”, przy czym słowo „Majonez” jest wpisane literami czerwonymi, pochylonymi, natomiast słowo „KIELECKI” wpisano dużymi, prostymi, żółtymi literami umieszczonymi w ramce koloru zielonego, stanowiącej ich tło; wkomponowana w górną część większej elipsy druga, niewielka elipsa o czerwonych brzegach, zawierająca oznaczenie producenta w postaci żółtej korony z elementami w kolorze czerwonym; ulokowanie połowy mniejszej elipsy na tle zielonego paska przebiegającego poziomo w górnej części etykiety, przy czym dla pozostałej części tej mniejszej elipsy oraz dla elipsy większej tło stanowi żółte pole.

W 2008 roku strona pozwana wprowadziła na rynek majonez w opakowaniu opatrzonym oznaczeniem „Świętokrzyski”. Opakowanie to było przez stronę pozwaną dwukrotnie zmodyfikowane, min. przez usunięcie słowa „Świętokrzyski” i zastąpienie go ostatecznie w toku niniejszego postępowania słowem „Regionalny”.

W następstwie wniosku złożonego do sygn. akt I Co 10/09 przed wszczęciem niniejszego sporu strona powodowa z dniem 15 lipca 2009 roku uzyskała zabezpieczenie swoich roszczeń przez zakazanie stronie pozwanej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sprzedaży majonezu z użyciem etykiety zawierającej żółte tło, umieszczone centralnie pole w kolorze białym w kształcie elipsy z zieloną obwódką oraz użyciem zielonej przykrywki słoja i okrągłej żółtej nalepki (banderoli) połączonej z jego bokiem (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 lipca 2009 roku I ACa 755/2009 w sprawie Sądu Okręgowego w Tarnowie o sygn. akt I Co 10/09). Natomiast postanowieniem z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie do sygn. akt I ACz 20/11 Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił, na skutek zażalenia strony powodowej, postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z

dnia 11 października 2010 roku sygn. akt IX GC 86/10, i udzielił zabezpieczenia przez zajęcie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania znajdujących się w posiadaniu strony pozwanej produktów w postaci majonezu w opakowaniach z użyciem etykiety zawierającej żółte centralne tło, centralnie umieszczone pole w kolorze białym lub żółtym w kształcie zbliżonym do elipsy, obwiedzionej lub podkreślonej zieloną lub czerwoną linią oraz użycie zielonej przykrywki słoja i okrągłej żółtej nalepki (banderoli) połączonej z jego bokiem, a także zawierających którykolwiek z opisanych wyżej elementów.

Sąd I instancji ustalił następujący stan faktyczny: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzjami: z dnia 6 września 2000 roku nadał na rzecz strony powodowej prawo ochronne na znak towarowy graficzny R-123588 (ochrony udzielono od dnia 22 listopada 1996 roku), z dnia 3 stycznia 2006 roku nadał na rzecz strony powodowej prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny Prawdziwy MAJONEZ Spróbuj! Majonez KIELECKI R-170401 (ochrony udzielono od dnia 31 października 2001 roku), z dnia 13 listopada 2007 roku nadał na rzecz strony powodowej prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny Majonez KIELECKI KIELCE R-197616 (ochrony udzielono od dnia 27 kwietnia 2006 roku), z dnia 27 grudnia 2005 roku nadał na rzecz strony powodowej prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny „Majonez? Nie kręcę, kupuję KIELECKI” R-193780 (ochrony udzielono od 21 września 2005 roku), z dnia 22 listopada 2006 roku stwierdził wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny R-119510 „Majonez STOŁOWY KIELECKI”, nadany na rzecz strony powodowej, któremu ochrony udzielono od dnia 22 listopada 1996 roku.

Na elementy grafiki projektowej opakowania majonezu wytwarzanego i wprowadzanego do obrotu przez stronę powodową, a opisane znakami towarowymi R-197616, R-170401, R-123588, R-166929, R-193780 składają się: 1) figury geometryczne: dwie elipsy różnej wielkości; osie wielkie obu elips usytuowane są poziomo; mniejsza elipsa usytuowana jest powyżej większej, w części nasunięta na większą; osie małe obu elips znajdują się na tej samej linii; elipsa mniejsza uwidoczona jest na pierwszym planie; 2) symbole: korona wpisująca się w stylistykę

korony rangowej; wstęgi po obu stronach; 3) pismo o następującym kroju i składzie: tekst etykiety zawiera się w czterech wierszach; w dwóch wypadkach pismo w odmianie dwuelementowej, w pozostałych jednoelementowej; wszystkie wyrazy złożone zostały z użyciem liter wersalikowych, wyjątek stanowi słowo Majonez złożone kurentem w odmianie pochyłej; 4) zestaw barw: cała etykieta zaprojektowana została z użyciem czterech kolorów: białego, żółtego, czerwonego i zielonego, posiada układ kompozycyjny osiowy; elipsa mniejsza biała z otokiem czerwonym, przewężonym przy końcach osi mniejszej; w elipsie mniejszej korona ze wstęgami, a pod nią nazwa SPOŁEM, poniżej siedziba – K; elipsa większa biała z otokiem zielonym, wewnątrz elipsy nazwa produktu Majonez KIELECKI w dwóch wierszach, słowo „majonez” w kolorze czerwonym; słowo KIELECKI w kolorze żółtym w ramce w kolorze zielonym, ramka w kształcie prostokąta; poniżej napis BEZ KONSERWANTÓW w kolorze czerwonym; wymienione elementy na żółtym kolorze, który należy uznać za ogólne tło obwoluty; w górnej części obwoluty na jej krawędzi zielony pasek; z konsekwentnego układu osiowego wyłamuje się znak jakości, znak ten jest umiejscowiony po prawej stronie elipsy większej, poniżej osi wielkiej, lekko nachodząc na tę elipsę; elipsa mała wraz z dużą, jako swoista całość, leży swą górną częścią na zielonej krawędzi obwoluty; 5) inne elementy: na zielonym wieczku słoika znajduje się okrągła nalepka w kolorze żółtym; nalepka ta połączona jest z obwolutą paskiem w kolorze żółtym; na nalepce znajduje się napis „Majonez KIELECKI uznawany za najlepszy”, w trzech wierszach.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 17 czerwca 2009 roku nadał na rzecz strony pozwanej prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny „FIRMA R MAJONEZ REGIONALNY” R-217037 (prawo ochronne trwało od 17 lipca 2008 roku). Decyzją z dnia 23 listopada 2011 roku unieważnił prawo ochronne na znak słowno-graficzny „FIRMA R MAJONEZ REGIONALNY” R-217037.

Na elementy grafiki projektowej opakowania majonezu wytwarzanego i wprowadzanego do obrotu przez stronę pozwaną, w tym opisane w znaku towarowym R-217037, składały się: 1) figury geometryczne: dwie elipsy różnej wielkości; osie wielkie obu elips usytuowane są poziomo; mniejsza elipsa usytuowana jest powyżej większej, w części nasunięta na większą; osie małe obu elips znajdują się na tej samej

linii; elipsa mniejsza uwidocznioma jest na pierwszym planie; elipsa większa z przyciętymi fragmentami na końcach osi wielkiej; 2) symbole: korona wpisująca się w stylizację korony rangowej; 3) pismo o następującym kroju i składzie: tekst etykiety zawiera się w pięciu wierszach; w dwóch wypadkach pismo w odmianie dwuelementowej, w pozostałych jednoelementowej; wszystkie wyrazy złożone zostały z użyciem liter wersalikowych; 4) zestaw barw: cała etykieta zaprojektowana została z użyciem czterech kolorów: białego, żółtego, czerwonego i zielonego, posiada układ kompozycyjny osiowy; elipsa mniejsza czerwona z podwójnym otokiem, wewnątrz żółty, na zewnątrz zielony; w elipsie mniejszej korona wystająca ponad jej górną krawędź, elipsa większa biała z otokiem zielonym, jednoelementowym; wewnątrz elipsy nazwa produktu MAJONEZ REGIONALNY ŚWIĘTOKRZYSKI w trzech wierszach; słowo MAJONEZ w kolorze zielonym, słowo REGIONALNY w kolorze zielonym w ramce w kolorze żółtym; ramka w kształcie łuku wygiętego ku górze; poniżej słowo ŚWIĘTOKRZYSKI w kolorze czerwonym; wymienione elementy na żółtym kolorze, który należy uznać za ogólne tło obwoluty; w górnej części obwoluty, nieco poniżej jej krawędzi, zielony pasek; z konsekwentnego układu osiowego wyłamuje się napis BEZ KONSERWANTÓW, napis ten jest umiejscowiony po prawej stronie elipsy większej, powyżej osi wielkiej, lekko nachodząc na tę elipsę; elipsa mała wraz z dużą, jako swoista całość, leży swą górną częścią na zielonej krawędzi obwoluty poza nią lekko wykraczając; 5) inne elementy: na zielonym wieczku słoika znajduje się okrągła nalepka w kolorze żółtym, nalepka ta połączona jest z obwolutą paskiem w kolorze żółtym; na nalepce znajduje się mała czerwona elipsa z koroną i napisem FIRMA R, w dwóch wierszach.

Grafika opakowania majonezu wytwarzanego i wprowadzanego do obrotu przez stronę pozwaną jest wzorowana na grafice opakowania majonezu wytwarzanego i wprowadzanego do obrotu przez stronę powodową. Liczba rozwiązań podobnych znacznie przeważa nad różnicami. O podobieństwie grafiki obu opakowań decyduje w pierwszej kolejności ten sam osiowy układ kompozycyjny. W obu wypadkach zastosowano po dwie elipsy, dolną większą i górną mniejszą. W obu wypadkach dominującym kolorem jest żółty kolor tła. W obu wypadkach projektanci grafiki zastosowali symbol korony. Korony te zostały wkomponowane w mniejsze elipsy.

Obie firmy swoje logo zamykają w kształcie elipsy. Teksty etykiet zawierają tę samą liczbę wierszy tekstu – pięć. Wieczka obydwu opakowań są zielone. Na obydwu wieczkach umieszczono okrągłą naklejkę w kolorze żółtym. Użycie w nazwie produktu ŚWIĘTKORZYSKI miało na celu wywołanie u odbiorcy skojarzenia z miejscem pochodzenia, wyprodukowania. Podobieństwo obydwu opakowań może w sposób istotny wpływać na pomyłki w trakcie zakupów. Przeciętny konsument może zostać z dużą dozą prawdopodobieństwa wprowadzony w błąd kupując MAJONEZ REGIONALNY ŚWIĘTKORZYSKI, czy MAJONEZ REGIONALNY, z przekonaniem, że kupił MAJONEZ KIELECKI produkcji powódki, co stwierdzono na podstawie opinii biegłego J N.

Majonez produkowany przez stronę pozwaną o przedstawionej wyżej grafice opakowania był w 2008 roku oferowany do sprzedaży w materiałach reklamowych. W listopadzie 2008 roku znajdował się w ofercie hurtowni Hanpol, w początku 2009 roku wprowadzono produkt do sprzedaży na terenie Małopolski w sieci delikatesów Centrum, zaś w okresie Świąt Wielkanocnych 2009 roku był dostępny w sklepach sieci Auchan w Piasecznie i Warszawie. Pismem z dnia 8 września 2008 roku strona powodowa wezwała stronę pozwaną do zaprzestania naruszeń.

Decyzją Pierwszej Izby Odwoławczej i Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego OHIM z dnia 6 kwietnia 2011 roku oddalono odwołanie strony pozwanej od decyzji uwzględniającej sprzeciw strony powodowej oraz odrzucającej zgłoszenie przez stronę pozwaną wspólnotowego znaku towarowego o numerze CTMA 7 115 349. W uzasadnieniu tej decyzji wskazano na duże podobieństwo wizualne między znakami wynikające z układu słów, kształtu i kolorów omawianych etykiet wywierających niemal identyczne wrażenie wizualne.

Przywołaną decyzją z dnia 23 listopada 2011 roku Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej unieważnił prawo ochronne na znak słowno-graficzny Firma R Majonez Regionalny R – 217037. W następstwie tej decyzji strona pozwana podała, że zmieniła etykiety produkowanego przez siebie majonezu ze spornych etykiet w kolorystyce żółtej na etykiety w kolorystyce niebieskiej. Jednakże w ofercie firmy publikowanej w marcu 2012 roku na stronach internetowych strony pozwanej oraz w

obrocie handlowym nadal jest oferowany majonez w słoikach szklanych ze spornymi etykietami tj. w żółtej wersji kolorystycznej .

Decyzją z dnia 28 listopada 2011 roku Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił na rzecz strony powodowej prawa ochronnego na znak towarowy słowny Majonez Kielecki za numerem zgłoszenia 353580.

Sąd poczynił ustalenia faktyczne w oparciu o przedłożone przez strony dokumenty, których prawdziwości żadna ze stron nie zaprzeczyła, jak również na podstawie zeznań świadków, które były spójne, logiczne i wzajemnie się uzupełniały, oraz opinii biegłego sądowego J N, za wyjątkiem części, w której biegły wypowiada się o intencjach projektanta znaku towarowego strony pozwanej. W pozostałym zakresie jego opinia, w ocenie Sądu I instancji, sporządzona została w sposób rzetelny i pełny. Przedmiotem pytań Sądu kierowych do biegłego było podobieństwo opakowań zawierających elementy znaków towarowych i wpływ ewentualnego podobieństwa na możliwość konfuzji klientów.

Sąd Okręgowy wskazał, że strona powodowa w toku niniejszego postępowania nie dokonała przekształcenia przedmiotowego powództwa, a jedynie je sprecyzowała adekwatnie do zakresu naruszeń strony pozwanej dokonywanych w toku postępowania sądowego.

Sąd I instancji podkreślił, że roszczenia zgłoszone przez stronę powodową rozpatrzyć należało przy uwzględnieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2, art. 8, art. 10 i art. 18 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 153 ust. 1, art. 287 ust. 2 i 296 ust. 1, 1a, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej.

Sąd zaznaczył, że z racji dat decyzji o udzieleniu elementom grafiki projektowej opakowania majonezu wytwarzanego i wprowadzanego do obrotu przez stronę powodową (znaki towarowe R-197616, R-170401, R-123588, R-166929, R-300264) ochrony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, korzystały one z pierwszeństwa w stosunku do elementów grafiki projektowej opakowania majonezu

wytwarzanego i wprowadzanego do obrotu przez stronę pozwaną opisanych w znaku towarowym R-217037.

Sąd Okręgowy przywołując art. 3 ust. 1 i 2 i art. 8 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazał, że etykieta na opakowaniu majonezu wytwarzanego przez stronę pozwaną, poprzez użycie słowa „Świętokrzyski”, wskazywała na miejsce pochodzenia - Województwo Świętokrzyskie, dla którego miastem wojewódzkim są Kielce. Natomiast Z G będąca siedzibą firmy strony pozwanej jest to wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Tarnów. Zatem w ocenie Sądu oznaczenie „Świętokrzyski” było fałszywym oznaczeniem geograficznym, wskazywało bowiem na województwo Świętokrzyskie, nie zaś Małopolskie, jako miejsce pochodzenia produktu, co jest działaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami i mogło wprowadzać w błąd klientów chcących zakupić produkt strony powodowej. Według Sądu należało uznać oznaczenie na etykiecie opakowania majonezu wytwarzanego przez stronę pozwaną za czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie użycia słowa „Świętokrzyski”.

Sąd I instancji przywołując art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zwrócił uwagę, że strona powodowa wytwarza i wprowadza do obrotu majonez w opakowaniach oznaczonych znakami towarowymi R-197616, R-170401, R-123588, R-166929, R-300264, zaś strona pozwana majonez oznaczony znakiem towarowym R-217037. Są to oznaczenia odróżniające. Porównanie dat wydania przez Urząd Patentowy RP decyzji o udzieleniu ochrony powyższym znakom towarowym na rzecz stron prowadzi do wniosku, iż pierwszeństwo używania zgodnie z prawem oznaczenia majonezu w sporny sposób przysługuje stronie powodowej. Sąd zaznaczył, że oznaczenie majonezu odpowiadające znakowi towarowemu wykorzystywanemu przez stronę pozwaną stwarza możliwość wprowadzenia klientów w błąd, co do komercyjnego pochodzenia towaru. Konsumenci z dużym prawdopodobieństwem mogą pomylić ten produkt z majonezem strony powodowej ze względu na podobieństwo oznaczeń, co zagraża jej interesom. Wykorzystywanie upodabniającego oznaczenia pozostaje działaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami. Sąd zwrócił uwagę, iż strona pozwana dopuszczała się czynów nieuczciwej konkurencji nie tylko przez opatrywanie znakiem towarowym R-217037 produktów wytwarzanych i

wprowadzanych na rynek, ale również przez używanie spornego oznaczenia w reklamie. Zachowanie strony pozwanej i w tym przypadku należy ocenić jako czyn nieuczciwej konkurencji.

Sąd podkreślił, że istotne znaczenie dla oceny podobieństwa produktów z punktu widzenia art. 13 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma nie sama wielkość, forma i kształt produktu lecz wymienione cechy w powiązaniu z opakowaniem, sam produkt bowiem nie odrywa się od opakowania, skoro bez niego nie może być wprowadzony do obrotu.

Sąd Okręgowy zaznaczył, że na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Strona powodowa wytwarza i wprowadza do obrotu majonez w opakowaniach oznaczonych znakami towarowymi R-197616, R-170401, R-123588, R-166929, R-300264, zaś strona pozwana wytwarzała i wprowadzała do obrotu majonez oznaczony znakiem towarowym R-217037, który decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 roku unieważnił prawo ochronne na znak słowno-graficzny Firma R Majonez Regionalny R – 217037, wobec czego strona pozwana nie może twierdzić, iż posiada prawem chroniony znak towarowy.

Sąd I instancji zauważył, że strona pozwana używała w obrocie gospodarczym znaku towarowego podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego strony powodowej w odniesieniu do towarów jednorodzących. Zachodziło w związku z tym ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmowało w szczególności ryzyko skojarzenia znaku strony pozwanej ze znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz strony powodowej. W ocenie Sądu strona pozwana naruszyła prawa ochronne na znaki towarowe zarejestrowane przez stronę powodową.

Sąd Okręgowy powołując się na art. 287 ust. 2 oraz art. 296 ust. 1 Prawo własności przemysłowej oraz art. 18 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stwierdził, że strona pozwana w sposób uporczywy i długotrwały narusza prawa ochronne strony powodowej i co najmniej począwszy od dnia 15 lipca 2009 roku nie stosuje się do zakazów wynikających prawomocnych orzeczeń Sądu, a także

decyzji instytucji zajmujących się ochroną praw patentowych tak unijnych, jak i krajowych. Zwrócił uwagę, że w dalszym ciągu reklamuje i wprowadza do obrotu majonez w słoikach z użyciem spornych etykiet, w związku z czym nadal istnieje realna i uzasadniona obawa naruszeń praw strony powodowej do zarejestrowanych na jej rzecz znaków towarowych objętych dochodzonym w niniejszej sprawie roszczeniem.

Stosownie do żądania strony powodowej, Sąd Okręgowy w oparciu o przepis art. 18 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak również art. 296 ust. 1 oraz art. 287 ust. 2 i 3 w zw. z art. 296 ust. 1a ustawy Prawo własności przemysłowej orzekł jak w pkt II wyroku. Zobowiązując stronę pozwaną do podania wyroku do publicznej wiadomości Sąd miał na uwadze uporczywy i długotrwały charakter naruszeń dokonywanych przez stronę pozwaną oraz zapobieżenie dalszym naruszeniom. W ocenie Sądu jest to adekwatny sposób usunięcia skutków krzywdy wyrządzonej stronie powodowej przez stronę pozwaną jako sprawcy naruszenia praw chronionych. Na mocy art. 480 k.c. Sąd upoważnił stronę powodową, w przypadku zwłoki dłużnika, do publikacji powyższych ogłoszeń na jego koszt.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c. O kosztach zastępstwa procesowego w wysokości sześciokrotności stawki minimalnej w sprawach o naruszenie prawa ochronnego lub prawa z rejestracji Sąd orzekł na podstawie § 10 ust. 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu – biorąc pod uwagę zawilość sprawy i nakład pracy obu pełnomocników strony powodowej biorących udział w wielu rozprawach.

Strona pozwana złożyła apelację od powyższego wyroku zaskarżając go w całości i wnosząc o jego zmianę i oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa wg norm przepisanych za obie instancje, ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji i pozostawienie temu Sądowi rozstrzygnięcia o kosztach postępowania.

Zaskarżonemu orzeczeniu strona powodowa zarzuciła: 1) naruszenie art. 233 § 2 k.p.c. poprzez dowolną ocenę dowodów, w szczególności zacieranie różnic pomiędzy żądaniem ochrony produktu, opakowania i znaku towarowego oraz wadliwą oceną opinii biegłego J N, 2) naruszenie art. 199 § 1 k.p.c. poprzez brak odrzucenia powództwa w części 1 A lit. C z racji braku drogi sądowej, 3) naruszenie art. 189 § 1 pkt. 1 k.p.c. poprzez brak zwrotu pozwu w części żądań określonych jako „i równoznacznych z nim”, 4) naruszenie art. 321 k.p.c. poprzez orzekanie ponad żądanie pozwu w zw. rażącym naruszeniem art. 479⁴ § 2 k.p.c. tj. dopuszczeniem żądań nowo zgłoszonych w toku postępowania i prowadzenie postępowania, co do zakresu rażąco wykraczającego ponad ograniczone żądanie tj. w części obejmującej te żądania, z których popierania strona powodowa się wycofała - oznaczonych w pozwie jako: 1A pkt. 1, 4, 5, 7; 2 pkt. 2 - jako konsekwencji odrzucenia pozwu w części 1 A lit. C w części dotyczącej ochrony produktu, jako że stanowi to rozszerzenie żądania pozwu, 5) naruszenie art. 479¹² § 1 k.p.c. poprzez dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, 6) naruszenie art. 287 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez orzekanie co do żądania pkt. 2 tj. żądania podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu uwzględniającym roszczenia strony powodowej, gdyż powołany przepis wskazuje na podaniu całości lub części wyroku do publicznej wiadomości, 7) czynienie istotnych ustaleń stanu faktycznego w sprzeczności z zebrany materiał dowodowy w szczególności zignorowanie faktu, iż w okresie od rejestracji jej znaku, aż do jego uchylenia, jej działania nie były nielegalne, 8) naruszenie art. 277 k.p.c. poprzez przeprowadzanie dowodów, które nie miały dla sprawy istotnego znaczenia, ewentualnie art. 232 k.p.c. poprzez nieuzasadnione dopuszczenie dowodów z urzędu, 9) na mocy art. 380 k.p.c. - dopuszczenie opinii biegłego na sprekludowane lub w ogóle nie zgłaszane okoliczności oraz na poparcie żądań zgłoszonych z rażącym naruszeniem art. 479⁴ § 2 k.p.c., 10) na mocy art. 380 k.p.c. - nieprzeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność zagrożenia wprowadzania klientów w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów, 11) naruszenie art. 6 k.c., art. 287 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, art. 3, 8 i 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 296 ust. 2 pkt. 2 i 3 oraz art. 287 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, 12) naruszenie art. 100 k.p.c., art. 102 k.p.c. i art. 103 k.p.c. w zw. z §

10 ust. 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu i rozstrzygnięcie o kosztach, którego nie da się pogodzić z zasadą stosunkowego rozdzielenia, ani z zasadą słuszności.

W odpowiedzi na apelację strony pozwanej strona powodowa wniosła o jej oddalenie i zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania. Strona powodowa podzieliła argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja strony pozwanej nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd Apelacyjny podziela ustalenia faktyczne dokonane w niniejszej sprawie przez Sąd Okręgowy i przyjmuje je za własne.

Ustosunkowując się do kolejnych zarzutów zawartych w apelacji strony pozwanej złożonej od wyroku Sądu I instancji uwzględniającego w przeważającej części żądanie strony powodowej w pierwszej kolejności należy odnieść się do zarzutu strony pozwanej naruszenia art. 233 § 2 k.p.c. wskazującej na dokonaną przez Sąd Okręgowy dowolną ocenę dowodów, w tym opinii biegłego J N. W świetle reguł służącym ocenie wiarygodności i mocy poszczególnych dowodów tj. reguł logicznego myślenia, zasadzie doświadczenia życiowego i właściwego kojarzenia faktów należało, jak uczynił to Sąd I instancji, na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego obejmującego zaoferowane przez strony dokumenty, jak również zeznania świadków oraz opinię biegłego nie przychylić się do oceny żądań strony powodowej prezentowanej w sprawie przez stronę pozwaną. Ustalenia Sądu Okręgowego dokonane zostały na podstawie całościowej analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, który także zdaniem Sądu Apelacyjnego był wystarczający i przekonujący. Nie można zgodzić się z twierdzeniem strony pozwanej, iż Sąd I instancji w sposób wadliwy ocenił sporządzoną w sprawie opinię biegłego Jana Nuckowskiego. Również w ocenie Sądu Apelacyjnego opinia ta

zasługuje na obdarzenie jej walorem wiarygodności, jest bowiem wyczerpująca, precyzyjna i sporządzona fachowo. Biegły w sposób jednoznaczny odpowiedział na pytania Sądu, jak również udzielił pełnej odpowiedzi na zarzuty stawiane w toku postępowania przez stronę pozwaną zawartym w opinii wnioskom. W trakcie postępowania Sąd I instancji, wbrew twierdzeniom strony pozwanej, oceniał podobieństwo produktu strony pozwanej, jako całości tj. jest umieszczonego w stosownym opakowaniu, do produktu wytwarzanego przez stronę powodową wprowadzonego do obrotu w opakowaniu o określonych, właściwych dla tego producenta cechach.

Nie można zgodzić się ze stroną pozwaną, iż Sąd I instancji dopuścił się naruszenia art. 232 k.p.c. poprzez nieuzasadnione dopuszczenie dowodów z urzędu. Sąd Okręgowy dążąc do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy uwzględnił wnioski dowodowe stron, w tym strony powodowej zgłoszone na rozprawie w dniu 24 września 2009 roku a dotyczące min. przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, co było według Sądu Apelacyjnego uzasadnione. Nie sposób dopatrzeć się w działaniach Sądu I instancji decyzji procesowych faworyzujących jedną ze stron postępowania polegających choćby na dopuszczeniu dowodów z urzędu. Strony postępowania prezentując swoje stanowisko w sprawie oferowały materiał dowodowy zgodnie z regułą określoną w art. 6 k.c. Całkowicie chybiony jest zarzut naruszenia art. 277 k.p.c.

Niezasadny jest zarzut strony pozwanej naruszenia art. 199 § 1 k.p.c. polegający na braku częściowego odrzucenia powództwa z uwagi na brak drogi sądowej. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w przypadku powództwa wniesionego przez stronę powodową nie zachodzą przypadki przywołane w art. 199 § 1 k.p.c. uzasadniające odrzucenie pozwu w jakiegokolwiek części. Pełniejsze odniesienie się do tego zarzutu jest niemożliwe z uwagi na brak uzasadnienia go przez stronę pozwaną w złożonej apelacji. Nietrafny jest zarzut naruszenia art. 189 § 1 pkt. 1 k.p.c. polegający na braku zwrotu części pozwu. Strona pozwana wsparła ten zarzut skromną argumentacją nieprawidłowo przytaczając przy tym przepis prawny.

Sąd Okręgowy nie dopuścił się, jak zarzuca strona pozwana, naruszenia art. 321 k.p.c. polegającego na orzekaniu ponad żądanie pozwu i naruszenia art. 479⁴ § 2 k.p.c.

poprzez dopuszczenie nowych żądań zgłoszonych w toku postępowania. Należy podkreślić, iż sposób sformułowania przez stronę powodową żądań był warunkowany w trakcie postępowania przed Sądem I instancji postawą strony pozwanej posługującej się opakowaniami podobnymi do opakowań strony powodowej. Najpierw bowiem strona pozwana od roku 2008 posiadała na rynku majonez w opakowaniu z oznaczeniem „Świętokrzyski”, po czym zmieniła go usuwając oznaczenie „Świętokrzyski”, by wreszcie zastąpić je w trakcie toczącego się postępowania sądowego słowem „Regionalny”. Należy zwrócić uwagę, że w toku postępowania strona powodowa przedkładała dowody wskazujące, iż strona pozwana, wbrew postanowieniu zabezpieczającemu wydanemu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w dnia 15 lipca 2009 roku, sygn. akt I ACa 755/2009 po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnowie, jak również postanowieniu udzielającym zabezpieczenia przez zajęcie produktów strony pozwanej Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 stycznia 2011 roku, sygn. akt I ACz 20/11 zmieniającego na skutek zażalenia postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11 października 2010 roku, sygn. akt IX GC 86/10 - nadal posługuje się opakowaniami majonezu podobnymi do jej opakowań. Takie działania strony pozwanej miały wpływ na charakter i kształt żądania strony powodowej, która zmuszona była je modyfikować dostosowując do aktualnego zakresu dokonywanych przez stronę pozwaną naruszeń. W konsekwencji nie może być mowy o orzekaniu przez Sąd Okręgowy ponad żądanie pozwu oraz z przytoczonych powyżej względów także o naruszeniu art. 479⁴ § 2 k.p.c. Dopuszczenie dowodu opinii biegłego przez Sąd I instancji, w precyzowanych na skutek postawy strony pozwanej żądaniach pozwu, było uprawnione. Tylko bowiem wykorzystanie fachowej wiedzy specjalisty pozwalało na jednoznaczne i wszechstronne odpowiedzenie na pytanie dotyczące podobieństwa produktów, rozumianych jako całość wraz z opakowaniem, wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu przez strony postępowania z uwzględnieniem zmian dokonywanych przez stronę pozwaną w wyglądzie opakowań produkowanego przez nią majonezu.

Nie można zgodzić się ze stroną pozwaną, iż Sąd Okręgowy w sposób nieprawidłowy sformułował pytania skierowane do biegłego. Sąd I instancji

jednoznacznie bowiem wskazał czego oczekuje od biegłego tj. zbadania podobieństwa opakowań produktów wytwarzanych przez strony postępowania z uwzględnieniem poszczególnych elementów opakowania i znaków słowno-graficznych na etykiecie. Sąd Okręgowy właściwie zwrócił się do biegłego o wskazane zakresu tego podobieństwa oraz wpływu użycia przez stronę pozwaną na opakowaniu produkowanego przez nią majonezu słowa „Świętokrzyski”. Zwrócił się także o wskazanie ewentualnego wpływu tego podobieństwa na decyzje konsumentów. Pytania tej treści wyczerpywały zakres informacji, które Sąd mógł uzyskać od biegłego. W przytaczanej przez stronę pozwaną wersji pytań, jakie w jej ocenie Sąd I instancji winien skierować do biegłego, poprzez rozdzielanie kwestii wprowadzania klientów w błąd ze względu na poszczególne znaki towarowe traci się z pola widzenia ogólne, mylące podobieństwo produktów stron, co być może byłoby korzystne dla strony pozwanej, ale równocześnie nie prowadziłyby do dokonania rzeczywistej oceny charakteru jej działań w kontekście ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Bazując na przytoczonej powyżej argumentacji należy krytycznie odnieść się do zarzutu naruszenia art. 479¹² § 1 k.p.c. poprzez dopuszczenie przez Sąd Okręgowy dowodu z opinii biegłego. Przeprowadzenie tego dowodu miało na celu również wyjaśnienie charakteru działań strony pozwanej, które wpływały na modyfikację żądania strony powodowej polegającą na jego doprecyzowaniu. W związku z tym określona w art. 479¹² § 1 k.p.c. prekluzja dowodowa nie może mieć zastosowania do wniosków dowodowych przedkładanych przez stronę powodową w toku postępowania, jak i do kształtu precyzowanego przez nią żądania. Również sposób sformułowania przez Sąd I instancji pytań do biegłego wskazuje, iż miały one odpowiedzieć na pytania, wymagające wiedzy fachowej, dotyczące podobieństwa produktów wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu przez strony postępowania.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 287 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez orzekanie w zakresie podania do publicznej wiadomości informacji o orzeczeniu uwzględniającym roszczenia strony powodowej, w sytuacji gdy przepis ten nie dopuszcza publikacji oświadczenia strony, ale umożliwia podanie całości lub części wyroku do publicznej wiadomości – należy wskazać, że Sąd I instancji orzekł o obowiązku publikacji przez stronę pozwaną informacji zawartej w

pkt II zaskarżonego wyroku na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 296 ust. 1 i art. 287 ust. 2 i 3 w zw. z art. 296 ust. 1a ustawy Prawo własności przemysłowej. W tym zakresie doszło do zbiegu przepisów zawartych zarówno ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak i w ustawie Prawo własności przemysłowej a orzeczenie Sądu Okręgowego w tym względzie znajduje oparcie w przywołanych przepisach obydwu ustaw. Stosując te przepisy Sąd Okręgowy nie dopuścił się naruszenia prawa materialnego.

Należy zauważyć, że art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazuje, że w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać min. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Informacyjna funkcja omawianego roszczenia opartego na art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji umożliwia przywrócenie równowagi rynkowej poprzez skorygowanie błędnych informacji funkcjonujących w świadomości klientów i przedsiębiorców, np. w sferze motywacji do dokonania zakupu (J.Rasiewicz, „Komentarz do art.18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”, 2010.09.01, Lex 2011). Ogłoszenie w czasopismach ma zatem pełnić dla strony powodowej funkcję rekompensaty uszczerbków, jakich doznała na skutek czynów nieuczciwej konkurencji, których dopuściła się strona pozwana. Ogłoszenie to ma przywrócić stronie powodowej naruszony działaniami strony pozwanej prestiż i renomę. Ogłoszenie to powinno być czytelne i przystępne, tak by dotarło do jak największej liczby odbiorców produktów wytwarzanych przez stronę powodową. Publikacja zatem określonej informacji, zawierającej wynik sporu toczącego się między stronami, zamiast treści całego orzeczenia, pod tym względem będzie daleko efektywniejsza. Ogłoszenie takie ma zatem na celu przywrócenie poprzedniego stanu na rynku, jaki istniał zanim strona pozwana zaczęła dopuszczać się czynów nieuczciwej konkurencji względem strony powodowej. Wymaga podkreślenia, że informacja taka może być opublikowana w formie całego wydanego przez Sąd wyroku, jak również oświadczenia o określonej treści zawierającego rozstrzygnięcie dokonane przez Sąd. Należy w związku z tym uznać, iż twierdzenie strony pozwanej, iż oświadczenie w czasopismach może mieć formę jedynie

publikacji całego wyroku jest nietrafne. Należy dodać, iż wbrew twierdzeniom strony pozwanej, treść informacji, którą ma ona obowiązek w przywołanych w wyroku czasopismach opublikować, odpowiada treści wydanego przez Sąd orzeczenia.

Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z art. 296 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych. Art. 287 tej ustawy wskazuje, że uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody min. na zasadach ogólnych (ust. 1 pkt 1). Sąd, rozstrzygając o naruszeniu patentu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd (ust. 2). Należy zatem podkreślić, że również w oparciu o ustawę Prawo własności przemysłowej dopuszczalne jest nakazanie stronie naruszającej zamieszczenie w czasopismach informacji o wyniku postępowania, bez konieczności publikacji orzeczenia w całości.

Zarzuty strony pozwanej dotyczące sposobu sformułowania nakazów i zakazów zawartych w pkt I zaskarżonego orzeczenia są nietrafne. Treść orzeczenia w tym zakresie jest na tyle precyzyjna, że umożliwia stronie pozwanej zaprzestanie dalszego dokonywania względem strony powodowej czynów nieuczciwej konkurencji w kształcie ustalonym przez Sąd I instancji. Nie budzi wątpliwości zakres podobieństw, które zostały wykazane w toku postępowania sądowego i które czyniły produkty strony pozwanej na tyle podobne do produktów strony powodowej, że działanie strony pozwanej zostało zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji.

Należy podkreślić, że poprzez użycie w słowa „Świętokrzyski” wraz z zachowaniem pozostałych cech upodabniających jej opakowanie do opakowania majonezu strony powodowej strona pozwana wykorzystwała wykreowany przez stronę powodową zbiór skojarzeń z produktem, jakim jest majonez z określonym

opakowaniu, na co zwrócił uwagę biegły w sporządzonej w sprawie opinii. Posłużenie się dodatkowo słowem „Świętokrzyski” utrwała te skojarzenia i nakazuje, wbrew twierdzeniom strony pozwanej potraktowanie działania strony pozwanej jako czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 8 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (por. wyrok SN z dn. 10.12.1996 r., III RN 50/96, OSNP 1997, nr 15, poz. 263). Strona pozwana odwołała się bowiem bezpośrednio do renomy produktu strony powodowej przywołując nazwę stolicy regionu świętokrzyskiego.

Również prawidłowo Sąd I instancji zastosował w niniejszej sprawie art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ochronie na podstawie min. tego przepisu podlega określone oznaczenie. Granicą żądań poszkodowanego jest zdolność odróżniająca związana z wykorzystywanym oznaczeniem lub znakiem towarowym. Ocena w tym zakresie musi uwzględniać potrzebę realnej ochrony przedsiębiorców i konsumentów przed wprowadzeniem w błąd (por. wyrok SN z dn. 3.06.2009 r., IV CSK 61/09, LEX nr 511987). Analizując oznaczenie produktów strony pozwanej należało dojść do przekonania, iż opakowanie majonezu strony pozwanej, z uwagi na podobieństwo do opakowania strony powodowej, może wywoływać u klientów błąd co do pochodzenia. Należy zauważyć, iż strona pozwana przytaczając argumentację dotyczącą znaków towarowych abstrahuje, iż jej działanie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji określony w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w której wprost jest mowa w art. 10 o opakowaniu mogącym wywołać błąd co do pochodzenia u klienta. Sąd I instancji prawidłowo dokonał całościowej oceny opakowań produktów stron z uwzględnieniem elementów odróżniających i dominujących i na tej podstawie doszedł do przekonania o podobieństwie tych produktów i w rezultacie prawidłowo uznał działania strony pozwanej za czyn nieuczciwej konkurencji. Wymaga podkreślenia, iż opakowania majonezów strony pozwanej nie zawierają jednego, czy dwóch elementów podobnych do opakowań strony powodowej, tylko podobna jest zdecydowana większość elementów szaty słowno-graficznej tych opakowań. Należy jeszcze raz zauważyć, że o podobieństwie opakowań stron decyduje ten sam osiowy układ kompozycyjny, zastosowanie dwóch elips, dolnej większej i górnej mniejszej oraz dominującego żółtego koloru tła, symbolu korony, która została wkomponowana w mniejsze elipsy. Logo firm zamknięte zostało w kształcie elipsy, teksty etykiet

zawierają tę samą liczbę wierszy tekst, wieczka obydwu opakowań są zielone a na obydwu wieczkach umieszczono okrągłą naklejkę w kolorze żółtym. Wobec zatem takich podobieństw nie sposób uznać, aby opakowania te różniły się w takim zakresie, aby nie wprowadzały klientów w błąd co do pochodzenia produktów. W tym miejscu należy również zwrócić uwagę, że dla stwierdzenia czynu nieuczciwej konkurencji przewidzianego w art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji miarodajne jest nie porównanie używanego przez określony podmiot oznaczenia jej wyrobów ze znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz innego podmiotu, lecz porównanie tego oznaczenia z oznaczeniem towarów używanym przez inny podmiot (por. wyrok SN z dn. 7.03.2007 r., II CSK 428/06, LEX nr 278685). Oznaczenia zatem zawarte na opakowaniach stron mimo, iż zawierają inne określenia słowne to poprzez posłużenie się tą samą kolorystyką i układem kompozycyjnym wprowadzają klienta w błąd co do pochodzenia towaru i to stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Bezzasadny jest zarzut strony pozwanej czynienia istotnych ustaleń stanu faktycznego w sprzeczności z zebrany materiał dowodowy w szczególności poprzez zignorowanie faktu, iż w okresie od rejestracji jej znaku, aż do jego uchylecia, jej działania nie były nielegalne. Należy podkreślić, iż to, że Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 17 czerwca 2009 roku nadał na rzecz strony pozwanej prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny „Firma R Majonez Regionalny” R-217037 nie wykluczało możliwości dopuszczenia się przez stronę pozwaną, do czasu wydania decyzji z dnia 23 listopada 2011 roku unieważniającej prawo ochronne na znak słowno-graficzny R-217037, czynu nieuczciwej konkurencji. W konsekwencji działanie strony pozwanej dopuszczającej się czynu nieuczciwej konkurencji względem strony powodowej nie może być sanowane wydaniem decyzji o nadaniu prawa ochronnego na znak towarowy, w okresie od jej wydania do unieważnienia prawa ochronnego. Twierdzenia strony pozwanej, iż po unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy R-217037 produkt taki nie był przez nią oferowany są gołosłowne i stoją w sprzeczności z dowodami zaoferowanymi przez stronę powodową w toku postępowania przed Sądem I instancji.

Bezzasadny jest zarzut naruszenia art. 100 k.p.c., art. 102 k.p.c. i art. 103 k.p.c. w zw. z § 10 ust. 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002

roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Sąd stosując zasadę wyrażoną w art. 100 k.p.c. włożył na stronę pozwaną obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, gdyż strona powodowa uległa tylko w nieznacznej części swego żądania wygrywając sprawę co do zasady. Charakter niniejszej sprawy, zawilość, czas trwania, aktywność dowodowa stron postępowania usprawiedliwiały zasądzenie sześciokrotności stawki minimalnej w sprawach o naruszenie prawa ochronnego lub prawa z rejestracji zgodnie z § 10 ust. 18 w zw. z § 2 ust. 2 przywołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku.

W świetle powyższego należało uznać, iż apelacja złożona przez stronę pozwaną jest nieprzekonująca i jako taka nie może odnieść zamierzonego skutku w postaci zmiany bądź uchylenia zaskarżonego wyroku Sadu I instancji.

Dlatego Sąd Apelacyjny w Krakowie w pkt 1 wyroku działając na zasadzie art. 385 k.p.c. oddalił apelację strony pozwanej. W pkt 2 na zasadzie art. 98 k.p.c. w z § 10 ust. 18 w zw. z § 12 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu zasądził od strony pozwanej na rzecz strony powodowej dwukrotność stawki minimalnej tytułem kosztów postępowania biorąc pod uwagę charakter sprawy oraz nakład pracy pełnomocników strony powodowej.