



Sygn. akt II CSK 363/07

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 stycznia 2008 r.

Sąd Najwyższy w składzie

SSN Gerard Bieniek (przewodniczący)

SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca)

SSN Marian Kocon

w sprawie z powództwa L.(...) - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.
przeciwko „T.(...)” - Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P.
o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 9 stycznia 2008 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej
od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 6 września 2006 r., sygn. akt I ACa (...)

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powódka L.(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. domagała się zakazania pozwanej T.(...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P. oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tym celu wyrobu czekoladowego produkowanego i wprowadzonego do obrotu przez pozwaną, w postaci bliżej opisanego w pozwie, siedzącego (...) o charakterystycznym kształcie i opakowaniu [dalej: (...) T.(...)]. Nadto powódka żądała zakazania pozwanej używania lub umieszczania (...) T.(...) lub jego wizerunku w dokumentach handlowych lub reklamie, wycofania (...) już wprowadzonych do obrotu przez pozwaną, zniszczenia opakowań, projektów opakowań oraz matryc, form i innych urządzeń przeznaczonych bezpośrednio do wytwarzania opakowania (...) T.(...), a także trzykrotnego zamieszczenia przez pozwaną w dziennikach „R.(...)” i „G.(...)”, w odstępach 14-dniowych, oświadczenia określonej treści, przeprasającego powódkę i klientów powódki za powyższe działania, wyczerpujące według powódki znamiona czynu nieuczciwej konkurencji.

Wyrokiem z dnia 19 grudnia 2005 r. Sąd Okręgowy w P. oddalił powództwo i orzekł o kosztach procesu.

Apelacja powódki została oddalona zaskarżonym wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 6 września 2006 r. U podstaw tego rozstrzygnięcia legły następujące ustalenia faktyczne i ich ocena prawna:

Powódka jest spółką prawa polskiego, której jedynym współnikiem jest spółka prawa szwajcarskiego, C.(...) L.(...) AG. Powódka od 1997 r. dystrybuje na rynku polskim czekoladowego (...) wielkanocnego – złotego (...) L.(...). Sprzedaż tego produktu odbywa się sezonowo, przed każdymi Świątami Wielkanocnymi. Podobne produkty są sprzedawane zarówno na rynku polskim, jak i niemieckim przez różne podmioty.

Jak wynika z ustaleń faktycznych, (...) L.(...) i (...) T.(...) mają podobną wielkość, zbliżoną formę, opakowane są w folię aluminiową, posiadają charakterystyczne elementy zdobnicze, tj. rysunek nosa, wąsów, oczu, uszu i ogonka, zaś jeden z (...) T.(...) jest także tożsamy kolorystycznie - jego opakowanie ma kolor złoty. Drugi z (...) różni się kolorem metalizowanej folii, która jest srebrna, a ponadto na opakowaniu znajduje się wzór imitujący futerko. Oba (...) mają na szyi kokardki, z tym że (...) L.(...) ma kokardkę wiązaną z tasiemki, natomiast gdy (...) T.(...) – rysunek kokardki

nadrukowany na opakowaniu. Na obu porównywanych produktach nadrukowane są wyraźne oznaczenia producentów.

Nadto Sądy *meriti* ustaliły, że pomiędzy jedynym współnikiem powódki a stroną pozwaną toczyło się postępowanie przed Sądem Okręgowym w W. – Wydziałem XXII Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych o naruszenie praw ze wspólnotowego znaku towarowego; wyrokiem z dnia 22 września 2005 r., sygn. XXII WspZT (...) powództwo C.(...) L.(...) AG zostało oddalone.

Powyższe ustalenia, poczynione przez Sąd pierwszej instancji, Sąd Apelacyjny co do zasady podzielił i przyjął za własne, uzupełniając je tylko o tyle, że stanowisko Sądu Okręgowego określające wielkość i formę (...) było nieprecyzyjne, należało bowiem kategorycznie stwierdzić, że wielkość i forma produktów obu stron była taka sama, skoro pozwana korzystała z takiej samej formy do ich wyrobu. Ostatecznie jednak zewnętrzna postać produktu pozwanej jest identyczna z postacią produktu powódki; stan faktyczny w sprawie nie był zresztą sporny.

Dokonując oceny prawnej, Sąd drugiej instancji oddalił zarzut skarżącej naruszenia art. 3, 10 lub art. 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.; dalej: „u.z.n.k.”). Sąd pierwszej instancji podkreślił bowiem, że przy ocenie, czy doszło do niewolniczego naśladownictwa produktu, trzeba brać pod uwagę wszystkie elementy słowno-obrazowo-graficzne. Przedmiotem oceny Sądu Okręgowego była zarówno forma zewnętrzna, opakowanie, jak i oznaczenie słowne. Skoro zaś Sąd ten uznał, że elementy obrazowo-przestrzenne nie stanowiły dostatecznych elementów wyróżniających, a taką rolę przypisał elementowi słownemu, to wyeksponowanie tego ostatniego elementu było w okolicznościach sprawy w pełni uzasadnione.

Zasadne było także przyjęcie, że forma siedzącego (...) wielkanocnego jest zwykła i typowa. Powódka nie wykazała, że jest ona charakterystyczna tylko dla jej produktu. Takie stwierdzenie jest prawdziwe zarówno gdy chodzi o rynek polski, jak i inne rynki, zaś analogiczny spór jedyny współnik powódki miał z jednym z producentów niemieckich. Sąd drugiej instancji zaznaczył przy tym, że odwołanie się zarówno do rynku polskiego, jak i europejskiego (niemieckiego) jest uzasadnione. Na marginesie Sąd zaznaczył, że w jego ocenie siedząca postać (...) jest „bardziej tradycyjna” niż postać stojąca.

Dalej Sąd Apelacyjny podzielił także pogląd Sądu pierwszej instancji, że opakowania czekoladowych (...) produkowanych przez strony nie były na tyle

charakterystyczne, aby można było opakowanemu produktowi przypisać pochodzenie od konkretnego producenta. Użycie folii aluminiowej do pakowania wyrobów z czekolady jest rzeczą powszechną. Podobnie większość (...) wielkanocnych — niezależnie od ich konkretnej formy - posiada elementy zdobnicze w rodzaju rysunku nosa, wąsów, oczu, uszu, ogonka czy kokardki. Skoro tego rodzaju produkty kierowane są w dużej mierze do dzieci, to imitacja postaci zwierzęcia musi być realistyczna. Jednocześnie istotnym elementem różnicującym wygląd obu produktów był fakt, że (...) L.(...) ma tasiemkę związaną w kokardkę z zawieszonym złotym dzwoneczkiem, natomiast (...) T.(...) ma kokardkę nadrukowaną.

Sąd Apelacyjny zgodził się zarazem z argumentem, że element słowny znajdujący się na opakowaniu jest praktycznie jedynym elementem identyfikującym produkt i opakowanie z danym przedsiębiorstwem. W tym zakresie za trafną uznał ocenę Sądu pierwszej instancji, że oznaczenia słowne „G.(...) L.(...)” i „T.(...)” w sposób istotny odróżniają towary powódki i pozwanej.

Ryzyku konfuzji zapobiega udzielenie konsumentom zrozumiałej, jasnej i dostępnej informacji, stanowiącej warunek niezakłóconego i racjonalnego wyboru. W ślad za poglądem wyrażonym w wyroku SN z dnia 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00 (OSNC 2003 nr 5, poz. 73) Sąd Apelacyjny przyjął, że jest to poważny instrument, regulujący działalność wolnego rynku, zapewniający jego przejrzystość oraz ochronę nie tylko pozycji konsumenta, lecz także interesów konkurentów. Stąd też wyraźne i wyczerpujące oznaczenie producenta na opakowaniu wyrobu wprowadzanego do obrotu wyłącza możliwość wprowadzenia w błąd co do tożsamości producenta lub produktu w rozumieniu art. 13 u.z.n.k. Skoro zaś wykluczona jest możliwość wystąpienia konfuzji, to zdaniem Sądu nie było potrzeby dokonywania oceny, w jaki sposób dokonują wyboru konsumenci.

Jedynie uzupełniająco Sąd Apelacyjny zaznaczył, że jak powszechnie wiadomo, na rynku polskim działa wielu producentów wyrobów czekoladowych, w tym produkujących wyroby okazjonalne. Mają one często zbliżony kształt lub opakowanie. Skoro w dziale z wyrobami czekoladowymi przeciętnego sklepu są oferowane produkty niejednokrotnie pochodzące od kilkunastu czy kilkudziesięciu producentów, to przy zakupie, obok elementów słowno-obrazowo-graficznych, zyskują także inne elementy, jak rodzaj wyrobu (np. wykonanie z czekolady gorzkiej, mlecznej, białej, z nadzieniem lub bez, w całości z czekolady lub z innego materiału w polewie), gramatura (czy wyrób jest cały z czekolady, czy pusty w środku), smak, przyzwyczajenia konsumenta, prestiż wyrobu i

wytwórcy, cena i w konsekwencji także pochodzenie wyrobu od producenta. W mniejszym stopniu znaczenie ma także kierowanie wyrobów do różnych grup docelowych konsumentów. Zdaniem Sądu Apelacyjnego nie ulega wątpliwości, że firma L.(...) jest zaliczana w Polsce do grupy producentów wyrobów ekskluzywnych, „z górnej półki”, na co jednoznacznie wskazuje wyższa cena w porównaniu z producentami innych wyrobów czekoladowych, w tym firmy T.(...).

Jeżeli zatem przeciętny konsument na rynku polskim – należycie poinformowany, uważny i rozsądny – uwzględni powyższe kryteria przy zakupie wyrobów czekoladowych, ryzyko konfuzji wyrobów stron będzie całkowicie wykluczone. W ocenie Sądu Apelacyjnego, nie ma w szczególności żadnego niebezpieczeństwa wywołania przeświadczenia o istnieniu związku gospodarczego albo licencji, co sugeruje strona skarżąca. Sąd drugiej instancji wskazał, że w dzisiejszej, zglobalizowanej gospodarce relacje pomiędzy wytwórcami we wszystkich branżach, w tym i w branży spożywczej, są na tyle skomplikowane, że nie sposób zakładać, aby przeciętny konsument rozważał okoliczność powiązań gospodarczych przy zakupie wyborów czekoladowych. Bez znaczenia jest także okoliczność, czy któryś z wyrobów byłby produkowany na licencji. W konkluzji Sąd Apelacyjny wyraził ocenę, że przeciętny konsument uznałby wyroby stron za różniące się i pochodzące od różnych producentów, skarżąca nie wykazała zatem naruszenia art. 10 i 13 ust. 1 u.z.n.k.

W skardze kasacyjnej, opartej wyłącznie na podstawie naruszenia prawa materialnego (art. 398³ § 1 pkt 1 k.p.c.), powódka zarzuciła zaskarżonemu wyrokowi obrazę: 1) art. 3 ust. 1 u.z.n.k. poprzez błędną jego wykładnię, która polegała na przyjęciu, że działania pozwanej, polegające na tak daleko idącym naśladownictwie produktu powoda, że powoduje ono brak należytego odstępu pomiędzy produktami, nie stanowi naruszenia dobrych obyczajów; 2) art. 10 i art. 13 ust. 1 u.z.n.k. poprzez ich błędną wykładnię, w wyniku której Sąd Apelacyjny przyjął, że ochronie podlega jedynie specyficzna zdolność odróżniająca; 3) art. 10 i art. 13 ust. 1 u.z.n.k. poprzez ich błędną wykładnię, która polegała na zaniechaniu zbadania ryzyka konfuzji z punktu widzenia przeciętnego konsumenta; 4) art. 3 ust. 1, art. 10 oraz art. 13 u.z.n.k. poprzez ich błędną wykładnię, w wyniku której Sąd drugiej instancji przyjął, iż dla oceny istnienia ryzyka konfuzji pomiędzy spornymi produktami uwzględnić trzeba produkty występujące na rynku europejskim, nie zaś występujące na rynku polskim.

W uzasadnieniu podstaw kasacyjnych powódka wskazuje na potrzebę uwzględnienia uzupełniającej klauzuli dobrych obyczajów w art. 3 ust. 1 u.z.n.k.,

wywodząc w szczególności, że za czyn nieuczciwej konkurencji można uznać nawet działanie przedsiębiorcy niestypizowane w przepisach szczególnych rozdziału 2 wspomnianej ustawy. Naśladownictwo zewnętrznej formy produktu było już określane jako czyn nieuczciwej konkurencji zarówno w piśmiennictwie, jak i w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Dalej skarżąca podnosi, że niesłusznie Sąd Apelacyjny zawęził znaczenie „zdolności odróżniającej”, które na tle art. 10 i 13 ust. 1 u.z.n.k. oznacza nie tylko możliwość przypisania pochodzenia produktu od konkretnego producenta, lecz także skojarzenie konsumentów, że wszystkie produkty oznaczone znakiem towarowym zostały wyprodukowane i wprowadzone do obrotu przez uprawnionego z danego znaku towarowego, który odpowiada za ich jakość.

Skarżąca twierdzi także, że Sąd drugiej instancji zbadał ryzyko konfuzji *in abstracto*, a nie w sposób konkretny, poprzez odwołanie się do wzorca przeciętnego konsumenta. Wreszcie podnosi, że niezbędne było odniesienie się przez Sąd do właściwego rynku, wyodrębnionego m.in. pod względem geograficznym. W tym przypadku właściwy był rynek polski, a nie „europejski (niemiecki)”, albowiem konsumenci nabywający tutaj produkty powódki nie mają możliwości nabywania ani porównywania produktów sezonowych dostępnych gdzie indziej.

Wskazując na powyższe podstawy kasacyjne i ich uzasadnienie, powódka wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i jego zmianę poprzez uwzględnienie powództwa w całości, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, a także o zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów procesu.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną pozwana wniosła o odrzucenie skargi kasacyjnej z uwagi na wartość przedmiotu zaskarżenia, względnie o jej oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W związku z zarzutem niedopuszczalności skargi kasacyjnej z uwagi na wartość przedmiotu zaskarżenia nieosiągającą progu określonego w art. 398² § 1 k.p.c., trzeba zwrócić uwagę, że przewidziane w tym przepisie ograniczenia dotyczą jedynie spraw o prawa majątkowe i nie odnoszą się do spraw mających za przedmiot roszczenia niemajątkowe, choćby łącznie z nimi dochodzono także wynikających z nich roszczeń majątkowych. Roszczenie wynikające z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mają zróżnicowany charakter: majątkowy (np. roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody, wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, zakazanie wprowadzania

produktów do obrotu), i niemajątkowy (roszczenie o złożenie odpowiedniego oświadczenia). Z uwagi na ten zróżnicowany charakter, przy łącznym dochodzeniu roszczeń majątkowych i niemajątkowych ograniczenia dopuszczalności skargi kasacyjnej nie mają zastosowania.

Rozważając, czy zaskarżony wyrok narusza przytoczone przez skarżącego przepisy prawa materialnego, należy poczynić następujące uwagi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 uznk, czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladownictwo gotowego produktu, polegające na kopiowaniu za pomocą technicznych środków reprodukcji zewnętrznej postaci produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Z przepisu tego wynika przede wszystkim, że nie wprowadza on generalnego zakazu naśladownictwa, bowiem zabronione jest tylko takie, które może rodzić ryzyko konfuzji. Nawet zatem wierne, „niewolnicze” naśladownictwo nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, jeżeli przesłanka ta nie jest spełniona (por. orzeczenie w sprawie klocków „Lego” – wyrok SN z dnia 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00, OSNC 2003, nr 5, poz. 73). Niewątpliwie jednak ocena, czy zachodzi możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, musi być poprzedzona oceną, czy rzeczywiście mamy do czynienia z naśladownictwem gotowego produktu. Wbrew zarzutom skarżącego, ocena Sądu Apelacyjnego w tym zakresie jest trafna.

Jak wskazano wyżej, dla zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 13 ust. 1 uznk wymagane jest kopiowanie, za pomocą technicznych środków produkcji, zewnętrznej postaci produktu. Oznacza to, że chodzi o kopiowanie takich cech produktu, które są dostępne percepcji za pomocą wzroku. Ocenie podlega zatem wygląd produktu, jego kształt, forma, wielkość, kolorystyka itp. Z niekwestionowanych ustaleń faktycznych wynika, że kształt, forma i wielkość (...) T.(...) jest taka sama, jak (...) L.(...), co więcej, produkty te zostały wykonane za pomocą takiej samej formy. Czekoladowy odlew obu (...) jest więc identyczny. Wbrew jednak stawianym zarzutom, nie wystarczy to uznania, że pozwany dopuścił się „niewolniczego” naśladownictwa. Nie można bowiem pominąć faktu, że produkty te nie są dostępne „luzem”, bez opakowania. Istotne znaczenie dla oceny ich podobieństwa z punktu widzenia art. 13 ust. 1 uznk ma zatem nie sama wielkość, forma i kształt produktu, lecz te jego cechy w powiązaniu z opakowaniem, sam produkt bowiem nie odrywa się od opakowania, skoro bez niego w ogóle nie może być wprowadzony do obrotu. Podlegającym ocenie zatem nie jest sam produkt, ale produkt w opakowaniu. Opakowaniem tym jest ściśle przylegająca folia

aluminiowa, która także musi podlegać ocenie, zwłaszcza, że zarejestrowany na rzecz skarżącego znak towarowy obejmuje nie tylko kształt i formę produktu, ale także kolorystykę i elementy słowno-graficzne użyte na opakowaniu.

Oceniając produkty stron z tego punktu widzenia trzeba wziąć pod uwagę fakt, że pozwany produkuje (...) wielkanocne w dwóch kolorach – złotym i srebrnym, podczas gdy produkt skarżącego jest koloru złotego. Srebrny (...) T.(...) na tyle różni się od (...) L(...), że o kopiowaniu jego zewnętrznej postaci nie można mówić. Tożsamy jest tylko kształt, postać, a pozostałe cechy, jak kolor, rozmieszczenie elementów graficznych, kształt uszu, oczu, pyszczka, ogonka, wydrukowanej na szyi kokardki, są różne. Nadrukowana wyraźna imitacja futerka również istotnie odróżnia te produkty. Wszystko to, wraz z wyraźnym oznaczeniem producenta, sprawia, że nie można uznać, że mamy do czynienia z kopiowaniem zewnętrznej postaci produktu w rozumieniu omawianego przepisu.

W przypadku złotego (...) T.(...) podobieństwo do (...) L(...) jest niewątpliwie większe, jednak i tu różnice są na tyle istotne, by nie można było mówić o wiernym, „niewolniczym” naśladownictwie. Inny jest bowiem odcień opakowania, inny jest także kształt oczu, wąsów, pyszczka i dalszych elementów graficznych, cechą odróżniającą stanowi kokardka i dzwoneczek umieszczony na szyi (...) L(...) i brak tego elementu w przypadku (...) T(...). Zewnętrzna postać obu produktów jest bardzo podobna. Co prawda, dla zaistnienia deliktu z art. 13 ust. 1 uznk nie jest konieczne, aby skopiowany produkt był identyczny z oryginałem, wystarczy bowiem stopień podobieństwa tak wysoki, aby na podstawie całościowego wrażenia nie można było ich odróżnić. W rozpoznawanej sprawie, mimo niewątpliwego podobieństwa, zachodzą jednak różnice wystarczające dla uznania, że delikt określony w art. 13 ust. 1 uznk nie zaistniał, co wyłącza potrzebę badania dalszych przesłanek określonych w tym przepisie.

Powyższe nie oznacza jednak, że należy wykluczyć możliwość popełnienia innych czynów nieuczciwej konkurencji. Rozważenia w szczególności wymagało, czy sposób oznaczenia produktów może wprowadzać klientów w błąd co do ich pochodzenia, zatem czy spełnione są przesłanki deliktu określonego w art. 10 ust. 1 uznk. Nawet bowiem w wypadku, gdy produkt nie jest wierną imitacją innego produktu, może być podobny w takim stopniu, że sposób jego oznaczenia (albo brak oznaczenia) może nie być wystarczający dla odróżnienia produktu od podobnego produktu innego producenta.

Jak trafnie wskazały orzekające w sprawie Sądy, na oznaczenie produktu składają się zarówno znak towarowy, jak i inne cechy produktu, w tym kształt, forma, kolorystyka,

sposób rozmieszczenia elementów graficznych. Przy oznaczaniu produktów niewątpliwie na pierwsze miejsce wysuwa się znak towarowy, co rodzi pytanie o stosunek ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo ochrony własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.; dalej – p.w.p.) do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tym bardziej, że ta ostatnia nie zawiera definicji znaku towarowego. W literaturze przedmiotu podnosi się, że ustawy te określają różny zakres ochrony. I tak – p.w.p. chroni prawo podmiotowe osoby, która uzyskała rejestrację znaku towarowego, podczas gdy u.z.n.k. chroni rynek jako całość i ma na celu zapewnienie swobodnego, niezakłóconego i uczciwego działania konkurencji. Z uwagi na ten różny zakres ochrony przepisy tych ustaw, gdy chodzi o ochronę znaku towarowego, nie wyłączają się. Takie stanowisko dominuje też w orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r., IV CKN 22/01, OSP 2004, nr 5, poz. 61, z dnia 12 października 2005 r., III CK 160/05, OSNC 2006, nr 6-7, poz. 132 w sprawie „Braun przeciwko Brown”, wyrok z dnia 20 października 2005 r., II CK 154/05 w sprawie „Normosan przeciwko Normovit”, nie publ.), jakkolwiek uprzednio uznawano, że ustawy te wzajemnie wykluczają się (por. wyrok z dnia 26 listopada 1998 r., I CKN 904/97). Podzielając pogląd o przenikaniu się tych ustaw, trzeba podkreślić, że ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, chroniąc rynek jako całość, służy też ochronie znaków towarowych. Przepisy u.z.n.k. mogą być samodzielną podstawą ochrony, gdy chodzi o znak towarowy niekorzystający z prawa rejestracji, mogą także uzupełniać ochronę uzyskiwaną na podstawie p/w/p/, gdy chodzi o znak towarowy zarejestrowany. W takim wypadku wykładnia przepisów obu ustaw powinna być co najmniej zbliżona, co, jak trafnie zarzucał skarżący, odnosi się także do rozumienia odróżniającej funkcji znaku.

Zgodnie z art. 120 ust. 1 p.w.p., podstawową funkcją znaku towarowego jest jego funkcja odróżniająca towary jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Nie jest to funkcja jedyna, jednak jej właśnie przypisuje się znaczenie zasadnicze. W art. 4 Rozporządzenia Rady WE nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. U. UE.L. 1994, nr 11, poz. 1 ze zm.), które również należy brać pod uwagę z uwagi na to, że skarżącemu przysługuje do złotego (...) L.(...) prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, mowa o funkcji oznaczania towarów, którą należy ujmować w znaczeniu szerokim, wskazującym na to, że towary sygnowane określonym znakiem są tego samego pochodzenia, pochodzą od uprawnionego do nakładania znaku i wprowadzania oznakowanego nim

towaru do obrotu. Podkreślał to Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 13 kwietnia 2007 r., I CSK 16/07, dotyczącego tych samych stron, dodając, że nie tylko elementy słowno-graficzne znaku, ale także inne cechy, jak kształt towaru, jak i jego opakowania jako element oznaczenia podlegają ocenie przy badaniu funkcji odróżniającej znaku. Nie powinno ulegać też wątpliwości, że w razie kolizji kombinowanych znaków obejmujących różne elementy oznaczenia, niezbędna jest łączna, całościowa ocena wyniku badania podobieństwa towarów i wszystkich jego oznaczeń dla oceny, czy istnieje ryzyko wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia towarów. Orzecznictwo Sądu Najwyższego zgodne jest odnośnie do tego, że o podobieństwie oznaczeń decydują ich elementy zbieżne, a nie różnice. Istotne znaczenie ma też jednorodność towarów, które, jak wskazano w cytowanym wyżej wyroku, wręcz wzmacnia ryzyko pomyłki podobnych znaków, a im większe jest podobieństwo towarów, tym surowiej należy oceniać wymagania co do koniecznych cech odróżniających konkurujące znaki. W rozpoznawanej sprawie orzekające Sady skupiły się jednak na akcentowaniu różnic, a to wobec uznania, że kształt i forma (...) nie ma cech odróżniających, jako zwykła i typowa, powszechnie stosowana na rynku, zaś złoty kolor opakowania powszechnie kojarzony jest ze świątecznym nastrojem, zatem dla odróżnienia produktów wystarczające jest umieszczenie wyraźnego znaku słownego. O ile tę ocenę można podzielić, gdy chodzi o (...) T.(...) w kolorze srebrnym, to w wypadku (...) złotego ocena taka jednoznaczna już nie jest. Sąd Apelacyjny nie wskazał, na czym opierał swoje przekonanie o powszechnej dostępności (...) wielkanocnych na rynku polskim, gdy wprowadzał je skarżący, nie poddał ocenie w szczególności jego twierdzenia, że w owym czasie podobnych produktów na rynku polskim nie było. Poddaje to w wątpliwość ocenę, że forma i kształt (...) jest powszechna i typowa i dlatego nie ma zdolności odróżniającej. Niezależnie od tego, dla oceny zdolności odróżniającej należy brać pod uwagę, jak już wyżej wskazano, wszystkie elementy oznaczenia łącznie, w tym nie tylko formę i kształt, ale także kolorystykę, rozmieszczenie elementów graficznych, uwzględniając ich podobieństwa raczej niż różnice. Samo zatem, nawet wyraźne umieszczenie znaku słownego T.(...) na opakowaniu figurki (...) może nie być wystarczające dla odróżnienia tego oznaczenia od oznaczenia (...) L.(...), zwłaszcza, że oznaczenie T.(...) znajduje się tylko na jednym boku (...) i nie jest widoczne, gdy ogląda się go z przodu czy z drugiej strony. Samo zatem oznaczenie słowne nie może być uznane za wystarczające dla odróżnienia produktów, a tym samym dla uniknięcia nawet potencjalnego ryzyka wprowadzenia

klientów w błąd, zwłaszcza gdy chodzi o produkty jednorodnjajowe, których kształt kolor i inne cechy są bardzo podobne bądź wręcz tożsame. Sąd Apelacyjny uznał, że takie ryzyko nie istnieje, bowiem konsument dokonujący wyboru kieruje się także innymi przesłankami, takimi jak waga, smak, rodzaj użytej czekolady itp. Dokonuje zatem wyboru świadomie, podobnie jak przy wyborze innych produktów spożywczych, jak kawa, herbata, wędlna itp. Ocenie tej można zarzucić dowolność choćby dlatego, że produkty spożywcze wymienione przez ten Sąd są produktami stale obecnymi na rynku, podczas gdy (...) wielkanocne wprowadzane są do obrotu w stosunkowo krótkim okresie przedświątecznym i nabywane są często w ferworze świątecznych zakupów, co wzmaga ryzyko konfuzji nawet u świadomego i rozważnego konsumenta, nie mówiąc już o wyborach dokonywanych przez dzieci, od których trudno oczekiwać kierowania się racjonalnymi przesłankami przy zakupie świątecznych smakołyków. Nie można też zgodzić się z oceną, że ryzyko pomyłki wyklucza wprowadzanie obu produktów na rynek różnymi strumieniami dystrybucji i kierowanie ich do różnych klientów, bowiem (...) L.(...) są produktami ekskluzywnymi, z tzw. „górnjej półki”, ze względu na wyższą cenę kierowane raczej do ludzi zamożnych. Także i ta ocena razi dowolnością, wbrew bowiem niej strumienie dystrybucji obu produktów są takie same, trafiają do takich samych sklepów, a cena nie jest na tyle wysoka, by stanowiła barierę, tym bardziej, że nie można wykluczyć, iż właśnie ze względu na okres świąteczny konsument zechce sięgnąć po produkt, o którym sądzi, że jest z górnjej półki. Nie wszystkie zatem elementy zostały uwzględnione przy ocenie, czy oznaczenia (...) L.(...) i złotego (...) T.(...) są na tyle podobne, by mogły, choćby potencjalnie, wprowadzać klientów w błąd co do ich pochodzenia, a tym samym, czy wyczerpane zostały przesłanki czynu niedozwolonego określonego w art. 10 ust. 1 u.z.n.k.

Podzielić należy także zarzuty dotyczące naruszenia art. 3 u.z.n.k. Przepis ten może być samodzielną podstawą uznania określonego zachowania jako czynu nieuczciwej konkurencji i to bez względu na to, czy zachowanie to stwarza możliwość wprowadzenia konsumentów w błąd, m.in. co do pochodzenia towarów. Ustawa nie przewiduje ochrony wyłącznie w wypadku możliwości wprowadzenia konsumentów w błąd. Przesłanka ta wymieniona jest w innych przepisów, objętych rozdziałem drugim ustawy, które jednak nie wyczerpują wszystkich czynów nieuczciwej konkurencji. Generalnie jednak, jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 stycznia 2007 r., V CSK 311/06 (w sprawie „Vegeta przeciwko Kucharek”, Biul. SN 2007, nr 5, poz. 11), nieuczciwe w rozumieniu u.z.n.k. jest każde zachowanie się przedsiębiorcy (w tym stypizowane w art. 10), które

narusza m.in. dobre obyczaje i jeżeli zachowanie takie zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta, podpada pod art. 3 tej ustawy. Konieczne jest jedynie wykazanie przez uprawnionego, jaki dobry obyczaj doznał naruszenia, oraz, że nieprzestrzeganie tego obyczaju zagrażało lub naruszyło interes konkurenta. W sprawie tej, podobnie jak w wymienionej wyżej sprawie „Braun przeciwko Brown” jednoznacznie wskazał Sąd Najwyższy, że dla uznania, że doszło do czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 u.z.n.k. nie jest wymagane, żeby wynikiem podobieństwa między znakami używanymi przez pozwanego i powoda była możliwość wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów, wystarcza samo podobieństwo oznaczeń, jeżeli zagraża lub narusza interes powoda lub klientów. W rozpoznawanej sprawie, pomimo zarzutów zgłaszanych w tym zakresie przez skarżącego podnoszonych zarówno przed Sądem pierwszej jak i drugiej instancji, Sąd Apelacyjny w ogóle nie rozważał, czy doszło do korzystania przez pozwanego z renomy skarżącego i czy istnieje w związku z tym zagrożenie interesów klientów. Powoduje to konieczność uchylecia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Wobec powyższego Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji, na podstawie art. 398¹⁵ k.p.c.