



Sygn. akt I CSK 756/12

**WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 29 listopada 2013 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Marta Romańska (przewodniczący, sprawozdawca)

SSN Józef Frąckowiak

SSN Zbigniew Kwaśniewski

Protokolant Beata Rogalska

w sprawie z powództwa C. G. D. ... S.A. w P.

przeciwko B. ... Spółce z o.o. w W.

o zakazanie i zobowiązanie,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 29 listopada 2013 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego

z dnia 14 marca 2012 r.

**uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania
i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.**

UZASADNIENIE

Powód – C. G. D.... societe anonyme w P. wniósł o: 1) zakazanie B... spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. naruszania jego praw ochronnych na przestrzenny znak towarowy IR-700040 oraz dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji poprzez: a) oferowanie produktów mlecznych w opakowaniach o kształcie składającym się z dwóch zwężających się ku podstawie pojemników, mniejszego o przekroju zbliżonym do półowalu, większego o przekroju zbliżonym do ściętej na jednym końcu elipsy, przy czym oba pojemniki, z których jeden jest co najmniej dwukrotnie większy od drugiego, połączone są ze sobą wspólną krawędzią górną, układającą się w kształt zbliżony do elipsy, zaś przestrzeń pomiędzy nimi tworzy, w przekroju pionowym, trapez; b) używanie w obrocie gospodarczym i/lub wprowadzanie do obrotu produktów mlecznych w opakowaniach o kształcie składającym się z dwóch zwężających się ku podstawie pojemników, mniejszego o przekroju zbliżonym do półowalu, większego o przekroju zbliżonym do ściętej na jednym końcu elipsy, przy czym oba pojemniki, z których jeden jest co najmniej dwukrotnie większy od drugiego, połączone są ze sobą wspólną krawędzią górną, układającą się w kształt zbliżony do elipsy, zaś przestrzeń pomiędzy nimi tworzy w przekroju pionowym trapez; 2) nakazanie pozwanemu usunięcia skutków naruszenia praw ochronnych powoda na znak towarowy IR-700040 oraz skutków czynów nieuczciwej konkurencji poprzez: a) wycofanie znajdujących się w obrocie wszystkich produktów mlecznych w opakowaniach o kształcie składającym się z dwóch zwężających się ku podstawie pojemników, mniejszego o przekroju zbliżonym do półowalu, większego o przekroju zbliżonym do ściętej na jednym końcu elipsy, przy czym oba pojemniki, z których jeden jest co najmniej dwukrotnie większy od drugiego, połączone są ze sobą wspólną krawędzią górną, układającą się w kształt zbliżony do elipsy, zaś przestrzeń pomiędzy nimi tworzy w przekroju pionowym trapez; b) zniszczenie opakowań produktów mlecznych o kształcie składającym się z dwóch zwężających się ku podstawie pojemników, mniejszego o przekroju zbliżonym do półowalu,

większego o przekroju zbliżonym do ściętej na jednym końcu elipsy, przy czym oba pojemniki, z których jeden jest co najmniej dwukrotnie większy od drugiego, połączone są ze sobą wspólną krawędzią górną układającą się w kształt zbliżony do elipsy, zaś przestrzeń pomiędzy pojemnikami tworzy w przekroju pionowym trapez; 3) nakazanie pozwanemu, aby trzykrotnie opublikował w dzienniku „R.” oświadczenia o wskazanej treści i w określonej formie; 4) podanie do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia, w części uwzględniającej żądanie pozwu; 6) zasądzenie od pozwanego kosztów procesu.

Powód wskazał, że jest producentem m.in. jogurtów i zajmuje wysoką pozycję na rynku. Od 1998 r. służy mu prawo ochronne na przestrzenny znak towarowy IR 700040 w postaci dwukomorowego pojemnika o charakterystycznym, unikalnym i dobrze rozpoznawalnym kształcie, używanego jako opakowanie jednego z najpopularniejszych jogurtów, oferowanego od 1997 r. pod nazwą Fa... i szeroko reklamowanego. W latach 1998-2006, kiedy jogurty Fa... ze znakiem towarowym IR-70040 zdobywały silną pozycję i uznanie konsumentów, powód był współnikiem, a następnie akcjonariuszem pozwanego. Od 2008 r. pozwany wprowadza na rynek jogurty pod nazwami Fruvita, Frutica i Premium Frutica, w opakowaniach naśladujących renomowany znak towarowy IR 700040. Działanie to narusza prawo ochronne powoda i stanowi też czyn nieuczciwej konkurencji. Wysoka sprzedaż produktów pozwanego wynika z pozytywnego skojarzenia jego produktów z jogurtami powoda. Ze swoich bezprawnych działań pozwany czerpie nienależne korzyści, równocześnie szkodząc renomie znaku D... i interesom gospodarczym powoda.

Jako podstawę dochodzonych roszczeń powód wskazał przepisy art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej - p.w.p.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1502 ze zm., dalej - u.z.n.k.).

Pozwany – B... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniósł o oddalenie powództwa. Przyznał, że od 2008 r. produkuje, wprowadza do obrotu, oferuje i reklamuje jogurty B... Premium Frutica (poprzednio Frutica). Kształt

opakowania jogurtu z dodatkami jest determinowany charakterem produktu i funkcją jego opakowania. W lipcu i sierpniu 2008 r. uzyskał prawa z rejestracji wzorów wspólnotowych, przedstawiających dwukomorowy pojemnik używany jako ich opakowanie. Na wniosek powoda toczy się w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. postępowanie w sprawie unieważnienia tych wzorów. Pozwany nie narusza praw wyłącznych powoda ani nie dopuszcza się czynów nieuczciwej konkurencji. Jogurty Fa... oferowane są w dwóch różnych opakowaniach, z folią wierzchnią i naklejkami zawierającymi inne znaki towarowe D..., nazwę produktu i informację o ich cechach. Opakowanie jogurtów, które pozwany wprowadza na rynek odbiega od jego opisu w *petitum* pozwu, gdyż zawiera też elementy słowne i graficzne, tak samo jak opakowanie produktów powoda. Nie istnieje ryzyko konfuzji konsumenckiej, ponieważ powód nie używa znaku towarowego IR-700040 w zarejestrowanej formie. Znak zarejestrowany nie ma zdolności odróżniającej, o czym świadczy m.in. odmowa objęcia go ochroną w wielu krajach oraz to, że w Urzędzie Patentowym RP toczy się postępowanie o unieważnienie lub wygaszenie tego znaku.

Pozwany zarzucił też, że powód nie ma legitymacji do dochodzenia roszczenia mającego podstawę w art. 18 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k., gdyż nie wykazał, że prowadzi w Polsce działalność gospodarczą, a zatem, że doszło do naruszenia lub zagrożenia jej interesów.

Wyrokiem z 28 lutego 2011 r. Sąd Okręgowy w W. oddalił powództwo i orzekł o kosztach.

Za bezsporne Sąd Okręgowy uznał, że powodowi służy prawo ochronne na przestrzenny znak towarowy, zarejestrowany przez WIPO pod nr IR-700040, z pierwszeństwem od 12 lipca 1998 r. dla towarów w klasach 5, 29, 30 i 32 klasyfikacji nicejskiej (m.in. jogurty), chroniony także w Polsce, zgodnie z decyzją Urzędu Patentowego RP z 12 lipca 2002 r. Na wniosek pozwanego z 16 października 2008 r. Urząd Patentowy RP prowadzi postępowanie w sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak towarowy i jego unieważnienie.

Powód nie prowadzi w Polsce działalności gospodarczej. Jego prawo do

znaków towarowych wykonuje spółka zależna D... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., od 2007 r. produkująca i oferująca jogurty pod nazwą Fa... w dwukomorowych, nieco różniących się od siebie, opakowaniach.

Pozwany produkuje i sprzedaje wyroby mleczne, a od sierpnia 2008 r. także jogurty w dwukomorowych opakowaniach pod nazwą Frutica, Premium Frutica lub Fru Vita Duo. Pozwany zajmuje samodzielną, wysoką pozycję na krajowym rynku, a jego znak towarowy jest dobrze znany nabywcom. Jogurt pod nazwą Premium Frutica był przedmiotem kampanii reklamowej prowadzonej w 2009 r.

Wybór opakowania jogurtu Premium Frutica w kształcie pojemnika dwukomorowego wynikał z jego funkcjonalności i dostosowania do sposobu konsumpcji (produkt z małej komory jest przelewany do dużej). Opakowania o takim kształcie są łatwe do produkcji, umieszczenia w opakowaniu zbiorczym, logistyki i ekspozycji na półce. Pozwany korzysta z praw do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych 13 sierpnia 2008 r. w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. pod nr 000972740-0001 i 18 lipca 2008 r. pod nr 000972740-0002. Obecnie toczą się postępowania o unieważnienie obu wzorów.

Sąd Okręgowy uznał, że powód nie sprecyzował przedmiotu ochrony przed działaniami nieuczciwej konkurencji, nie określił, czy twierdzenie o wykorzystywaniu renomy odnosi do kształtu opakowania tożsamego ze znakiem towarowym IR-700040, czy też do opakowania faktycznie przez niego używanego z innymi znakami towarowymi i oznaczeniami, a tylko w tym drugim przypadku można by uznać za dowiedzione pierwszeństwo używania wynikające z katalogów produktów, czy też z reklam. Zdaniem Sądu Okręgowego, podstawą do czynienia ustaleń na temat ryzyka konfuzji nie mogą być fotografie opakowań używanych przez strony, pozbawionych oznaczeń słownych i graficznych, bowiem konsument nie spotyka się na rynku z produktem w takich opakowaniach. To samo dotyczy złożonych przez pozwanego analiz obejmujących wymiary, kształty i linie opakowań, które nie są dostrzegalne, ani możliwe do zapamiętania dla nabywcy danego rodzaju produktów. Wyniki sprzedaży jogurtu Fa... po wejściu na rynek produktu pozwanego Frutica, nie były miarodajne dla czynienia ustaleń na temat rzeczywistego wpływu działań pozwanego na wyniki gospodarcze powoda i renomę

jego znaku towarowego IR-700040, gdyż oddziaływało na nie także używanie innych znaków towarowych wykorzystywanych w obrocie przez podmiot wprowadzający na rynek jogurt Fa... .

Sąd Okręgowy stwierdził, że dopóki Urząd Patentowy RP nie wyda ostatecznej decyzji w przedmiocie wygaszenia lub unieważnienia znaku towarowego powoda, to trzeba przyjmować, że przysługuje mu prawo ochronne, a sąd powszechny nie może samodzielnie ustalić, że znak IR-700040, jako pozbawiony zdolności odróżniającej, nie powinien być zarejestrowany, a nieużywany nieprzerwanie przez 5 lat od daty rejestracji podlega wygaszeniu. Przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych nie tworzy przywilejów dla praw uzyskanych przez pozwanego w stosunku do wcześniej uzyskanych przez powoda praw ochronnych na znak towarowy.

Sąd Okręgowy uznał, że roszczenia z art. 18 u.z.n.k. służą wyłącznie przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na polskim rynku, których interesy gospodarcze zostały bezpośrednio naruszone lub zagrożone. Powód nie udowodnił, że działania pozwanego w sposób bezpośredni naruszają jego interesy gospodarcze. Powód nie jest obecny na polskim rynku, gdyż jego interesy reprezentuje w Polsce D... sp. z o.o. w W. Stosunek konkurencji, który mógłby być poddawany ocenie z punktu widzenia zgodności z zasadami uczciwości kupieckiej istnieje wyłącznie pomiędzy polskimi spółkami B... i D... sp. z o.o. W braku dowodu naruszenia działaniami pozwanego interesów gospodarczych powoda (jako innego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 u.z.n.k.), Sąd Okręgowy uznał za bezzasadne roszczenia zgłoszone przez niego na podstawie art. 18 u.z.n.k.

W ocenie Sądu Okręgowego, na powodzie ciążył obowiązek udowodnienia siły i renomy tego znaku towarowego, którego ochrony się domagał (art. 296 ust. 2 p.w.p. i art. 6 k.c.), a powód nie dowiódł, że znak towarowy IR-700040 jest znakiem renomowanym ani tego, że produkując, oferując i reklamując jogurt w kwestionowanych opakowaniach pozwany narusza prawa wyłączne powoda do tego znaku. Powód używa opakowania ucieleśniającego znak IR-700040 łącznie z innymi znakami towarowymi i oznaczeniami, w szczególności bardzo dobrze

znany i rozpoznawalny – D... i Fa... . Przedstawienie dowodu na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego znaku wcześniejszego, wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania znaku późniejszego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości.

Wyrokiem z 14 marca 2012 r. Sąd Apelacyjny, w uwzględnieniu apelacji powoda, zmienił wyrok Sądu Okręgowego z 28 lutego 2011 r. w ten sposób, że zakazał pozwanemu działań określonych w żądaniu pozwu, prowadzących do naruszania praw ochronnych powoda na przestrzenny znak towarowy IR-700040, stanowiących także czyny nieuczciwej konkurencji oraz nakazał pozwanemu usunięcie skutków naruszenia praw ochronnych powoda na ten znak i skutków czynów nieuczciwej konkurencji poprzez wycofanie znajdujących się w obrocie produktów mlecznych w opakowaniach o kształcie naruszającym prawa powoda do znaku towarowego i zniszczenie takich opakowań a nadto nakazał pozwanemu trzykrotne opublikowanie w dzienniku „R.” w formacie 6x4 na pierwszej stronie dodatku „P.”, na której mogą być publikowane ogłoszenia oraz w dzienniku „G.” na pierwszej stronie wydania głównego, na której mogą być umieszczane ogłoszenia w formacie 15 modułów, w odstępach czternastodniowych od daty uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie oświadczenia o następującej treści: „B...” sp. z o.o. w W. oświadcza, że wprowadzenie do obrotu produktów mlecznych w opakowaniach o kształcie składającym się z dwóch zwięzających się ku podstawie pojemników, mniejszego o przekroju zbliżonym do półowalu, większego o przekroju zbliżonym do ściętej na jednym końcu elipsy, przy czym oba pojemniki, z których jeden jest co najmniej dwukrotnie większy od drugiego, połączone są ze sobą wspólną krawędzią górną, układającą się w kształt zbliżony do elipsy, zaś przestrzeń pomiędzy nimi tworzy w przekroju pionowym trapez, bez zgody C. G. D..., należącej do Koncernu D..., stanowiło naruszenie renomowanego znaku towarowego IR-700040, a niezależnie pozostawało w sprzeczności z zasadami uczciwej konkurencji oraz dobrymi obyczajami, popełnionymi na szkodę spółki C. G. D.... Za wszelkie działania naruszające przepisy prawa oraz zasady

uczciwości kupieckiej B... sp. z o.o. w W. przeprasza C. G. D...”, a w przypadku nieopublikowania oświadczenia we wskazanych terminach upoważnił powoda do opublikowania oświadczenia na koszt pozwanego; w pozostałym zakresie powództwo i apelację oddalił i orzekł o kosztach procesu.

Sąd Apelacyjny za trafne uznał zarzuty naruszenia prawa procesowego, co doprowadziło do wadliwych ustaleń faktycznych i błędnej oceny materialnoprawnej sprawy. Zdaniem tego Sądu, przejawem działalności gospodarczej powoda na terenie Polski jest uzyskanie praw wyłącznych w Polsce do przestrzennego międzynarodowego znaku towarowego TR-700040 oraz do szeregu innych znaków towarowych. W bezpośrednim interesie powoda jest ochrona zarejestrowanego znaku przed jego bezprawnym wykorzystaniem przez konkurencję, bowiem od utrzymania jego renomy i uzyskanej pozycji rynkowej zależy bezpośrednio wynik ekonomiczny z tytułu zbytu produktów oznaczonych tym znakiem, a przez to wysokość opłat licencyjnych, która jest zależna od wartości danego znaku. W przypadku jej osłabienia licencjobiorca nie będzie zainteresowany tym, aby korzystać z licencji na dotychczasowych warunkach.

Odmienne Sąd Apelacyjny ocenił też renomę znaku towarowego IR-700040. Wynika ona z odróżnialności i wzajemnego skojarzenia z innymi znakami produktów mlecznych oferowanych przez powoda, to jest z renomy znaku Fa..., przez co kształt opakowań jogurtów Fa... i jego nazwa kojarzą się wzajemnie ze sobą i nawzajem przenoszą na siebie pozytywne skojarzenia i odczucia konsumentów do tego produktu. Renoma znaku Fa... przedkłada się na istnienie renomy charakterystycznego dla jogurtów o tej nazwie kształtu opakowania stanowiącego znak towarowy IR-700040 i odwrotnie. Charakterystyczny dwukomorowy pojemnik pozwolił na wypromowanie oferowanego w nim produktu D... pod nazwą F.... Poszczególne elementy znaku kombinowanego wzajemnie na siebie wpływają wzmacniając rozpoznawalność tego znaku. W ocenie Sądu Apelacyjnego marka Fa... została zbudowana poprzez wzajemne przenikanie różnych elementów znaku kombinowanego, przy czym rozpoznawalność tej marce zapewnił charakterystyczny znak przestrzenny IR-700040. Znak przestrzenny IR-700040 stanowi część znaku kombinowanego produktu Fa..., ale zachowuje zdolność odróżniającą w zestawieniu z innymi oznaczeniami zawartymi na

produktach D..., takimi jak nazwa Fa... i elementami słowno-graficznymi. W tym wypadku element przestrzenny znaku decyduje o jego rozpoznawalności, a pozostałe elementy, takie jak kolorystyka, nazwa firmy, nazwa produktu nie są elementami dominującymi w znaku kombinowanym.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego elementy słowno-graficzne oferowanych przez pozwanego produktów nie mają takiego charakteru, by wykluczały konfuzję znaków przestrzennych.

Sąd Apelacyjny podkreślił, że znak, którego dotyczy żądanie pozwu został zarejestrowany, jako wspólnotowy wzór przemysłowy, a następnie, jako przestrzenny znak towarowy przez Urząd Patentowy w Polsce, co oznacza, że ma on charakter odróżniający i z tytułu tej rejestracji wynika domniemanie jego odróżniającego charakteru. Pozwany wskazując, że przedmiotowy znak nie ma takiej zdolności odróżniającej powinien obalić domniemanie wynikające z faktu rejestracji znaku w Urzędzie Patentowym w Polsce, czego jednak nie uczynił.

W skardze kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego z 14 marca 2012 r. pozwany zarzucił, że orzeczenie to zostało wydane z naruszeniem prawa materialnego (art. 398³ § 1 pkt 1 k.p.c.), to jest: - art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 p.w.p. w zw. z art. 10 pkt 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE z 22 października 2008 r., mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych i w zw. z art. 157 p.w.p. oraz art. 157 w zw. z art. 169 ust. 1 pkt 1 ust. 4 pkt 1 p.w.p. i w zw. z art. 10 pkt 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE z 22 października 2008 r. przez błędną wykładnię; - art. 157 p.w.p. w zw. z art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 p.w.p. i w zw. z art. 10 pkt 1 lit. a dyrektywy 2008/95/WE przez niezastosowanie w ustalonych okolicznościach; - art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. w zw. z art. 3 ust. 1 lit. e dyrektywy 2008/95/WE i w zw. z art. 296 ust. 1 w zw. z art. 296 ust. 2 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 p.w.p. przez błędną wykładnię; - art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p. i w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95/WE przez błędną wykładnię; - art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p. w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p. i w zw. z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95/WE przez błędną wykładnię; - art. 18 ust. 1 u.z.n.k. w zw. z art. 2 u.z.n.k. przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie; - art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 1 u.z.n.k. w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

przez błędną wykładnię.

Pozwany wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.

Powód wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

1. W pierwszej kolejności rozważenia wymagają te zarzuty pozwanego, które dotyczą - jego zdaniem - wadliwej oceny legitymacji czynnej powoda do ubiegania się o udzielenie mu ochrony prawnej na podstawie ustawy prawo własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Powód domagał się wydania orzeczenia zakazującego pozwanemu naruszania praw do znaku towarowego IR-700040, do którego prawo ochronne przysługiwało mu z pierwszeństwem od 12 lipca 1998 r., w związku z zarejestrowaniem tego znaku na rzecz powoda przez Urząd Patentowy RP decyzją z 12 lipca 2002 r. oraz nakazania mu usunięcia skutków tego naruszenia przez podjęcie szczegółowo opisanych czynności. Powód nie sprecyzował, które ze zgłoszonych przez niego żądań znajduje podstawę w prawie własności przemysłowej, a które w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i na obie te podstawy prawne powoływał się łącznie, wskazując, że działanie będące naruszeniem jego prawa ochronnego na znak towarowy jest zarazem czynem nieuczciwej konkurencji.

Rodzaje roszczeń służących ochronie praw na znak towarowy oraz legitymację do ich dochodzenia określa art. 296 ust. 1 p.w.p. Wynika z niego, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która prawo naruszyła, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Niewątpliwie w dacie wniesienia pozwu i zamknięcia rozprawy (art. 316 § 1 k.p.c.) powód korzystał z prawa ochronnego na znak towarowy IR-700040, co upoważniało go do dochodzenia roszczeń przewidzianych przez art. 296 ust. 1 p.w.p. Osobną kwestią jest ocena, czy powód wykazał dalsze przesłanki decydujące o możliwości udzielenia mu ochrony prawnej na tej podstawie, a przede wszystkim fakt naruszenia jego prawa ochronnego. Roszczenie o zakazanie pozwanemu działań opisanych w pkt 1 lit. a i b żądania pozwu (pkt I.1 lit. a i b zaskarżonego wyroku) niewątpliwie wywodzone było przez powoda z art. 296 ust. 1 p.w.p., ale i z art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k., gdyż naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, jako działanie sprzeczne z prawem, zagrażające lub naruszające interes innego przedsiębiorcy, może mieć też cechy czynu nieuczciwej konkurencji (art. 3 u.z.n.k.).

W świetle uzasadnienia pozwu, ale i zaskarżonego wyroku, nie jest jasne, czy nakazanie pozwanemu podjęcia czynności opisanych w pkt 2 lit. a, b, c żądania pozwu (pkt I.2.lit a, b, c zaskarżonego wyroku) znajdowało podstawę w art. 296 ust. 1 pkt 1 p.w.p., gdyż działania te miały prowadzić do naprawienia powodowi szkody na zasadach ogólnych, czy też podstawą zgłoszenia i uwzględnienia tego żądania był art. 18 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. Nakazanie pozwanemu złożenia oświadczenia o treści ustalonej w pkt 3 żądania pozwu (pkt I.3. zaskarżonego wyroku) niewątpliwie miało podstawę w art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.

W wyroku z 23 października 2008 r., V CSK 109/08 (Lex nr 479328), Sąd Najwyższy wyjaśnił jednak, że z porównania zakresu ochrony przewidzianej w razie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 296 ust. 1 p.w.p.) z zakresem ochrony przewidzianej w wypadku dokonania czynu nieuczciwej konkurencji (art. 18 u.z.n.k.) wynika, że ta druga ustawa przewiduje szerszy zakres roszczeń ochronnych. Brak jest przy tym dostatecznego uzasadnienia natury aksjologicznej, aby w razie podjęcia działań naruszających prawo do renomowanego znaku towarowego, stanowiących jednocześnie naruszenie dobrych obyczajów, pozbawiać uprawnionego możliwości skorzystania z szerszych środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Byłoby to sprzeczne z podstawowym celem tej ustawy, którym jest zapewnienie warunków zdrowej konkurencji rynkowej.

2. Art. 18 ust. 1 u.z.n.k. legitymuje do zgłoszenia roszczeń przewidzianych tym przepisem przedsiębiorcę, którego interes został zagrożony lub naruszony dokonaniem czynu nieuczciwej konkurencji. Z ustaleń faktycznych dokonanych w sprawie wynika, że powód nie prowadzi na polskim rynku działalności polegającej na produkcji towarów i wprowadzaniu ich do obrotu, czy na świadczeniu usług, a jedyną formą jego uczestniczenia w obrocie gospodarczym na tym rynku jest występowanie w roli licencjodawcy dla D... sp. z o.o. w W. na korzystanie ze znaku IR-700040. Z odwołaniem się do poglądu wyrażonego w wyroku Sądu Najwyższego z 23 października 2003 r., V CK 411/02 (OSNC 2004, nr 12, poz. 197), Sąd Okręgowy uznał, że ta okoliczność nie wystarczy dla przypisania powodowi statusu przedsiębiorcy na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Odmienne stanowisko w tej kwestii zajął Sąd Apelacyjny, który stwierdził, że powiązaniom korporacyjnym powoda i prowadzącej działalność na polskim rynku spółki od niego zależnej towarzyszy aspekt ekonomiczny, związany z tym, że w interesy powoda jako licencjodawcy godzą czyny naruszające prawa do znaku towarowego będącego przedmiotem licencji udzielonej spółce zależnej.

Z art. 1 u.z.n.k. wynika, że ustawa ta reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. Dla przypisania legitymacji podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie mu ochrony prawnej na jej podstawie do dochodzenia przewidzianych nią roszczeń, konieczne jest stwierdzenie, że ma on status przedsiębiorcy w znaczeniu ustalonym w art. 2 u.z.n.k., a zatem, że jest osobą lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczy w działalności gospodarczej. Definicja ustalona w art. 2 u.z.n.k. jest bardzo szeroka. Zawężenie zakresu ochrony udzielanej na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do pomiotów działających na terenie Polski lub na rzecz podmiotów działających na terenie Polski wynika jednak z celu jej uchwalenia i zasięgu terytorialnego oddziaływania wprowadzonych nią norm.

W wyroku z 23 października 2003 r., V CK 411/02 (OSNC 2004, nr 12, poz. 197), Sąd Najwyższy wyjaśnił, że spółka dominująca w zakresie tego zespołu uprawnień, które decydują o istnieniu finansowo-organizacyjnych podstaw funkcjonowania tzw. grupy kapitałowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

oraz w związku z wykonywaniem przez nią uprawnień w ramach posiadanych udziałów w spółkach zależnych, nie może być postrzegana jako odrębny byt prawny, gdyż te działania nie powodują powstania należącego do niej zorganizowanego zespołu praw majątkowych i niemajątkowych.

W wyroku z 27 kwietnia 2012 r., V CSK 211/11 (Lex nr 1214616), Sąd Najwyższy przyjął, że bycie wspólnikiem w spółce kapitałowej nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej. Taką działalność prowadzi wówczas nie wspólnik, lecz sama spółka. Fakt jej założenia, udzielenia jej licencji oraz wspomagania jej działalności informacyjno-reklamowej w początkowym okresie nie jest uczestnictwem w działalności gospodarczej na terenie Polski w rozumieniu art. 2 u.z.n.k. Jeżeli aktywność zagranicznego przedsiębiorcy na polskim rynku sprowadza się tylko do wykreowania innego przedsiębiorcy, to ochrona interesów przedsiębiorcy zagranicznego jest wystarczająca, gdy z ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji może skorzystać podmiot od niego zależny. Wspomaganie kapitałowe oraz inna pomoc dla działalności spółki zależnej nie daje podstaw do uznania, że zagraniczny przedsiębiorca, będący jednoosobowym wspólnikiem polskiej spółki, sam bezpośrednio prowadzi na terenie Polski działalność gospodarczą lub w niej uczestniczy.

Pozwany kwestionuje legitymację czynną powoda do dochodzenia zgłoszonych przez niego roszczeń z odwołaniem się do poglądów wyrażonych w zacytowanych wyżej orzeczeniach Sądu Najwyższego. W sprawach, w których te orzeczenia zapadły podmioty ubiegające się o udzielenie im ochrony prawnej na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powoływały się na swój status spółki dominującej wobec podmiotu działającego na polskim rynku, w stosunku do którego inne osoby (pозwani) dopuścili się czynów nieuczciwej konkurencji. Status powodów, jako spółek dominujących wynikał z założenia spółki działającej na polskim rynku i występowania w roli jej udziałowcy, co pozwalało im zachować pewien wpływ na jej aktywność gospodarczą, wykonywaną jednak przez spółkę zależną we własnym imieniu i na własny rachunek. W niniejszej sprawie powód nie konstruował własnej legitymacji czynnej z powołaniem się na powiązania korporacyjne z podmiotem działającym na polskim rynku, w stosunku do którego pozwany miał dopuścić się czynu nieuczciwej konkurencji,

lecz z odwołaniem się do przysługującego jemu samemu prawa na znak towarowy IR-700040, którego naruszanie miało godzić w jego interesy, jako licencjodawcy. Nie zawsze licencjodawca i zarazem udziałowiec w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ma realny wpływ na to, że działający na polskim rynku licencjobiorca podejmie czynności zmierzające do uzyskania ochrony dla naruszanego przez inny podmiot prawa ochronnego na znak towarowy. Niewątpliwie jednak naruszanie prawa ochronnego na znak towarowy godzi także w jego interes ekonomiczny i może stanowić skierowany przeciwko niemu czyn podlegający ocenie na podstawie obu ustaw powoływanych jako źródło roszczeń dochodzonych przez powoda.

O statusie przedsiębiorcy na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji decyduje faktyczne uczestniczenie w obrocie gospodarczym. Może ono polegać na różnych działaniach, które mogą wpływać na bieżące albo przyszłe wyniki przedsiębiorców lub interesy klientów (por. wyrok Sądu Najwyższego z 22 października 2003 r., II CK 161/02, OSNC 2004, nr 11, poz. 186). Jako działalność gospodarcza nie musi mieć ono charakteru zarobkowego, wystarczy, aby spełniało przesłanki zawodowości, to jest miało charakter stały, ciągły i organizacyjny. W wyroku z 26 marca 2002 r., III CKN 777/00 (OSNC 2003, nr 3, poz. 40), za przejaw uczestniczenia w obrocie gospodarczym przez powoda, Sąd Najwyższy uznał zadysponowanie przez niego nazwą przedsiębiorstwa i udzielenie zgody na korzystanie z niej przez inne podmioty, a zatem udzielenie im licencji. Podobnie Sąd Najwyższy ocenił status licencjodawcy na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w wyroku z 23 października 2008 r., V CSK 109/08 (Lex nr 479328). Prawo wynikające z rejestracji znaku towarowego nakłada na całe otoczenie prawne obowiązek jego nienaruszania, między innymi powstrzymania się od używania takiego znaku dla oznaczania towarów przez osoby, którym prawo to nie przysługuje. Jeżeli wbrew temu zakazowi podmiot nieuprawniony korzysta ze znaku towarowego stanowiącego wyłączne prawo innej osoby, to takie działanie na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji może być rozważane jako czyn nieuczciwej konkurencji.

Reasumując ten wątek trzeba stwierdzić, że formą uczestniczenia przez powoda w działalności gospodarczej na polskim rynku było czerpanie korzyści

z licencji na znak towarowy IR-700040, której udzielił zależnej od niego spółce prawa polskiego. Czyny pozwanego godzące w prawo ochronne powoda mogą wpływać na jego sytuację jako licencjodawcy, a w takiej sytuacji licencjodawca jest postrzegany w orzecznictwie jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 2 u.z.n.k., któremu może być udzielona ochrona prawna także na jej podstawie. Skoro jednak ochrona prawna na podstawie art. 18 ust. 1 u.z.n.k. miałaby być udzielona powodowi, a nie zależnej od niego spółce prawa polskiego, to i przesłanki decydujące o jej udzieleniu powinny być ustalone i zrelatywizowane do osoby powoda i tych form jego aktywności, w których jest obecny na polskim rynku. Wynika z tego zawężenie zakresu okoliczności, od których zależy legitymacja czynna powoda do dochodzenia zgłoszonych roszczeń do kwestii przysługiwania mu prawa ochronnego na znak towarowy IR-700040 i stwierdzenia naruszenia tego prawa przez pozwanego.

3. Już po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie, w toku postępowania kasacyjnego, doszło do unieważnienia udzielonego powodowi prawa ochronnego na znak towarowy IR-700040. Oddziaływanie takiej decyzji jest objaśniane z odwołaniem się do fikcji wywoływania przez nią wstecznego skutku (*ex tunc*). Przyjmuje się bowiem, że unieważnienie prawa ochronnego kreuje taki stan, jakby nie zostało ono udzielone (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 lipca 2010 r., II GSK 685/09, Lex nr 705997; Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 29 maja 2008 r., VI SA/Wa 402/08, Lex nr 477227). Oznaczałoby to, że powód nie może powoływać się na przysługiwanie mu prawa ochronnego na znak towarowy IR-700040 nie tylko na przyszłość, ale i w okresie pomiędzy wydaniem decyzji z 12 lipca 2002 r., a unieważnieniem przyznanego nią prawa.

Dla prawomocnie zakończonego postępowania jest to nowa okoliczność faktyczna, a w postępowaniu kasacyjnym nie jest dopuszczalne powoływanie nowych faktów i dowodów; Sąd Najwyższy jest też związany ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia (art. 398¹³ § 2 k.p.c.).

4. W dacie zamknięcia rozprawy przez Sąd Apelacyjny powód korzystał

z prawa ochronnego na przestrzenny znak towarowy IR-700040. Z ustaleń dokonanych w sprawie wynika, że znak ten od 1997 r. wykorzystywany był w obrocie gospodarczym przez spółkę zależną od powoda, jako wzór pojemnika na produkowane przez nią i sprzedawane na polskim rynku jogurty dwuskładnikowe. Spółka ta wprowadzała jednak na polski rynek jogurty dwuskładnikowe w pojemnikach dwóch typów, nieco różniących się od siebie. Jogurty wprowadzane do obrotu w pojemnikach odpowiadających znakowi towarowemu, na który prawo ochronne przysługiwało powodowi nosiły nazwę F... . Ta nazwa obok znaku D. ... umieszczana była na etykietach, którymi oklejony był pojemnik odpowiadający przestrzennemu znakowi towarowemu IR-700040. Przestrzenny znak towarowy powoda nie był używany w obrocie gospodarczym przez spółkę zależną od powoda samodzielnie, w oderwaniu od znaków Fa... i D... oraz bez dalszych oznaczeń, które identyfikowały zapakowany w nie towar.

Kwestionowane przez powoda działanie pozwanego polega na tym, że od sierpnia 2008 r. wprowadza on do obrotu jogurty dwuskładnikowe w opakowaniach dwukomorowych, pod nazwą Frutica, Premium Frutica, Fru Via Duo. Pojemniki, w których te jogurty trafiają do obrotu wykonane są według wspólnotowych wzorów przemysłowych zarejestrowanych przez pozwanego. Wybór kształtu pojemnika, w którym pozwany wprowadza na rynek jogurty dwuskładnikowe był podyktowany względami funkcjonalnymi.

Pozwany ma samodzielną, wysoką pozycję na rynku, a jego znak towarowy jest odróżniany od znaku powoda i rozpoznawany przez nabywców.

W powyższych stwierdzeniach wyczerpuje się relacja o faktach ustalonych w sprawie przez Sądy obu instancji. Sąd Apelacyjny skorygował ustalenie Sądu Okręgowego co do daty, od której spółka zależna dla powoda wprowadza na polski rynek jogurty Fa... w pojemnikach odpowiadających znakowi IR-700040 (1997 r. a nie 2007 r.), stwierdzając zarazem, że także inne ustalenia Sądu Okręgowego są błędne bądź niepełne. W uzasadnieniu własnego rozstrzygnięcia (s. 28 i następane uzasadnienia) Sąd Apelacyjny nie wskazał jednak, w jakim zakresie i na podstawie jakiego materiału dowodowego uzupełnia lub zmienia ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego. Sąd Apelacyjny wyjaśnił wprawdzie, że nie akceptuje ustalenia Sądu

Okręgowego co do renomy znaku towarowego IR-700040 oraz tego, czy powód bądź jego licencjobiorca używa znaku w obrocie i czy znak ma zdolność odróżniającą (s. 30, 31, 33 i n. uzasadnienia), ale nie dokonał w tym zakresie żadnych własnych odmiennych czy uzupełniających ustaleń, do których można by się odwołać w procesie subsumpcji faktów, pod mające do nich zastosowania normy prawa materialnego. Odmiennie stwierdzenia Sądu Apelacyjnego w wymienionych wyżej kwestiach mają postać nie ustaleń faktycznych (nie towarzyszy im powołanie się na jakiegokolwiek środki dowodowe), lecz odmiennych ocen prawnych co okoliczności będących przesłankami dla dochodzonych przez powoda roszczeń. Oceny te zostały przez Sąd Apelacyjny dokonane z odwołaniem się wyłącznie do poglądów wypowiedzianych w orzecznictwie międzynarodowych organów ochrony prawnej oraz Sądu Najwyższego, chociaż poglądy te o tyle mogły mieć zastosowanie w sprawie, o ile zostałyby powiązane ze specyficznym dla niej kontekstem faktycznym. Nieco precyzyjniej Sąd Apelacyjny wypowiedział się tylko w kwestii renomy znaku IR-700040 (s. 39 uzasadnienia), choć i w tym przypadku nie jest jasne, jaki konkretnie materiał dowodowy był podstawą dla sformułowanych przez Sąd Apelacyjny prezentowanych wniosków.

Brak ustaleń faktycznych wystarczających do oceny prawidłowości zastosowania prawa materialnego może uzasadniać uwzględnienie naruszenia prawa materialnego jako podstawy kasacyjnej, także bez bliższego rozważania wywiedzionych w jej ramach zarzutów (por. wyrok Sądu Najwyższego z 5 lutego 2010 r., III CSK 120/09, Lex nr 585820). W niniejszej sprawie, do niektórych stwierdzeń Sądu Apelacyjnego można się jednak odnieść w takim zakresie, w jakim pozwalają na to fakty ustalone i istotne dla rozstrzygnięcia.

5. Rodzaje działań, którym ustawodawca przypisuje cechy naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy określa art. 296 ust. 2 p.w.p. (odpowiednik art. 5 ust. 1 dyrektywy nr 2008/95/WE). Polegają one na używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym (pkt 2) lub 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 (pkt 3).

Kryterium, od spełnienia którego zależy, czy dane oznaczenie może być uznane za znak towarowy stanowi jego zdolność odróżniająca towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa (art. 120 ust. 1, art. 129 ust. 1 pkt 2, art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Pozostaje to w związku z podstawową funkcją znaku towarowego, którą jest zagwarantowanie konsumentowi możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem i odróżnienia tego towaru lub usługi od towarów lub usług innego pochodzenia. W wyroku z 5 lutego 2010 r., III CSK 120/09 (Lex nr 585820), Sąd Najwyższy wyjaśnił, że ustalenie zdolności odróżniającej oznaczenia towaru jest przedmiotem badania w postępowaniu o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.) lub o unieważnienie takiego prawa (art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.), które należy do wyłącznej kompetencji Urzędu Patentowego RP (art. 261 ust. 2 pkt 2 p.w.p.). Zarejestrowanie znaku towarowego kreuje domniemanie, że posiada on zdolność odróżniającą (art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Domniemanie to może być obalone w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Nie ma też przeszkód, żeby w postępowaniu sądowym w sprawie dotyczącej naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, na użytek tego postępowania, dowodzić, że ze względu na używanie znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, gdyż znak towarowy zarejestrowany ma niewielką siłę odróżniającą lub w ogóle nie ma zdolności odróżniającej. Takie zarzuty zgłaszał w toku postępowania pozwany.

6. Dla zastosowania art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. do oceny konkretnego przypadku istotne jest, czy ze względu na użycie dla oznaczenia towarów przez przedsiębiorcę znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, zachodzi ryzyko wprowadzania odbiorców w błąd, obejmujące w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym.

W niniejszej sprawie za niesporne można uznać, że znak towarowy, na który powodowi przysługuje prawo ochronne oraz pojemnik na jogurt wykonany według wzoru przemysłowego zarejestrowanego przez pozwanego używane były w obrocie gospodarczym w otoczeniu innych znaków towarowych i oznaczeń. W wyroku z 10 lutego 2011 r., I CSK 393/10 (OSNC 2011, nr 11, poz. 127) Sąd Najwyższy potwierdził jednak, że przestrzenny znak towarowy wykorzystywany w obrocie razem z innymi znakami może zachować zdolność odróżniającą, pod warunkiem jednak, że jego siła oddziaływania ujawnia się także w tym otoczeniu i ma znaczenie dla identyfikacji towaru i źródła jego pochodzenia.

Dla ustalenia podobieństwa znaków towarowych bądź znaku i innego oznaczenia konieczne jest ich całościowe porównanie, z uwzględnieniem aspektu wizualnego, fonetycznego, konceptualnego. Identyczność znaku towarowego i oznaczenia ma miejsce, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta różnicami. Znak i oznaczenie są do siebie podobne, jeżeli są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie są identyczne konieczne jest ustalenie ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta.

Znak towarowy, na który powodowi przysługuje prawo ochronne oraz pojemnik na jogurt wykonany według wzoru przemysłowego zarejestrowanego przez pozwanego są do siebie podobne. Nie oznacza to jeszcze, że podobieństwo to powoduje ryzyko wprowadzenia w błąd konsumentów towarów pakowanych w oba rodzaje pojemników. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi oferowane odbiorcom z oznaczeniem podobnym do znaku towarowego pochodzą z tego przedsiębiorstwa, które oznacza swoje produkty znakiem towarowym, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

Dokonując oceny ryzyka wprowadzenia w błąd co do podchodzenia towarów przez oznaczanie ich w obrocie znakiem podobnym do znaku towarowego należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi

relacje, szczególnie rodzaj towarów, ich przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki, w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter.

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub jego renomy. Renoma znaku jest elementem, który należy uwzględnić w ramach oceny, czy podobieństwo oznaczeń lub towarów i usług jest wystarczające dla powstania ryzyka wprowadzenia w błąd, po ustaleniu podobieństwa znaków. Oznacza ona znajomość znaku i jego sławę, co nie musi się przekładać na jakość towarów lub usług opatrywanych znakiem. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów, jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa. Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego, a przez to jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie.

7. Pozwany wskazywał na nikłą zdolność odróżniającą znaku towarowego IR-700040, wynikającą z tego, że jego kształt wymuszony jest względami funkcjonalnymi. O ile bowiem zamiarem producenta jest zaoferowanie konsumentowi jogurtu z jakimś jeszcze dodatkiem (dżem, konfitura, syrop, wiórki czekoladowe, chrupki itp.), o którego ewentualnym połączeniu z jogurtem i proporcji, w jakiej to nastąpi ma zdecydować sam konsument, to oba te składniki w ramach jednego produktu muszą pozostawać oddzielone do chwili jego konsumowania. Taka właściwość sprzedawanego towaru może wymuszać posługiwanie się opakowaniem dwukomorowym. Wielkość tego opakowania determinowana jest przez masę produktu, który ma się zmieścić w jednym pojemniku. Decydują o niej zapewne oczekiwania konsumentów kształtowane przez zbliżoną ofertę rynkową, ale i koszty produkcji oraz spodziewane wyniki jego sprzedaży. Kształt dwukomorowego opakowania jest o tyle wymuszony, że jeden

z pojemników ma być większy od drugiego o przyjętą przez producenta proporcję składników, ważną dla walorów smakowych produktu. Poza tym opakowanie może być zaprojektowane jako odwzorowanie różnych kształtów geometrycznych.

Pozwany utrzymywał, że zwężenie u podstawy mniejszego pojemnika dla jego produktu i jego odległość od większego, są wymuszone sposobem łączenia ze sobą ich zawartości. Kwestia wymuszenia względami funkcjonalnymi potrzeby wykorzystania przez pozwanego przy wprowadzaniu na rynek jego produktu pojemnika podobnego do pojemnika odpowiadającego znakowi towarowemu IR-700040 została odmiennie oceniona przez Sądy obu instancji. Stwierdzenia Sądu Apelacyjnego odnoszące się do tych kwestii zostały sformułowane na podstawie własnego przekonania tego Sądu. Sąd Okręgowy odmiennie ocenił rozważany problem i także kierował się przy tym własnym przekonaniem (s. 37 uzasadnienia). Do kwestii technicznych związanych z budową pojemnika i wygodą posługiwania się nim Sąd Apelacyjny się nie odniósł i nie rozważył też, jakie odstępstwa od przyjętego przez pozwanego rozwiązania gwarantowałyby mu ten sam efekt funkcjonalny, w zakresie sposobu korzystania z pojemnika oraz ekonomiczny, w zakresie kosztów jego wytworzenia. Powyższe pozwoliłoby na udzielenie pewnej odpowiedzi na pytanie, na ile kształt pojemnika na jogurty dwuskładnikowe produkowane przez pozwanego został zdeterminowany założeniami co do funkcji, które pojemnik ma realizować.

Nie ma wątpliwości, że powód ubiega się o ochronę znaku przestrzennego, którego jego licencjobiorca używał w obrocie gospodarczym wraz z bliższym oznaczeniem cech produktu pakowanego w pojemniki odpowiadające kształtem temu znakowi. Cechy produktu sprzedawanego w tych pojemnikach charakteryzowane były jednak także przez inne znaki towarowe. Znak przestrzenny, w związku z którym powód dochodzi roszczeń był zatem tylko jednym z elementów charakteryzujących produkt wprowadzany do obrotu przez spółkę zależną od powoda. Pojemnik na jogurt dwuskładnikowy produkowany i wprowadzany do obrotu przez pozwanego, którego podobieństwo do znaku IR-700040 jest pozwanemu zarzucane, funkcjonuje w obrocie gospodarczym także jako tylko jeden z elementów produktu trafiającego na rynek. Szczegółowa informacja o właściwościach produktu zapakowanego w pojemnik

wykorzystywany przez pozwanego wynika nie z cech pojemnika, ale z informacji na etykietach, którymi jest oklejony.

O produktach wprowadzanych do obrotu w podobnych pojemnikach przez licencjobiorcę powoda i przez pozwanego wiadomo, że są jogurtami dwuskładnikowymi. Są to zatem rodzajowo identyczne towary. Właściwości porównywanych pojemników, a mianowicie to, że stanowią one dwukomorowe opakowania z przezroczystego tworzywa, umożliwiają konsumentowi stwierdzenie, że ma do czynienia z produktem pozwalającym na wymieszanie dwóch składników. Większe komory pojemników są oklejone etykietami. Powstaje kwestia, czy bez spojrzenia na nie konsument może w ogóle stwierdzić, że ma do czynienia z jogurtem, a nie na przykład - z serkiem, kaszką, czy innym deserem mlecznym, jeżeli i takie produkty są oferowane w pojemnikach dwukomorowych. Jogurty należą wprawdzie do produktów „mało angażujących”, niedrogich, kupowanych codziennie, ale przed ich zakupem konsument zwykle wie, czy chce kupić jogurt, czy inny produkt na bazie mleka. Jeśli ustalenie rodzaju kupowanego produktu nie jest możliwe bez spojrzenia na etykietę, to z niej, a nie z kształtu pojemnika, konsument czerpie wiedzę o tym, że kupuje jogurt pochodzący od określonego producenta, chyba że etykieta nie odwołuje się do znaków dostatecznie charakterystycznych produkt i producenta.

Dla konsumenta, który wybiera produkt pakowany w pojemniki dwukomorowe ma znaczenie to, że z jogurtem (serkiem, kaszką, deserem itp.) może mieszać jakiś słodki dodatek. Mniejsza komora w pojemnikach stosowanych przez obie strony jest na tyle przejrzysta, że konsument jest w stanie rozeznąć, jaki dodatek towarzyszy produktowi zasadniczemu, i wybrać ten, który mu najlepiej odpowiada. Jest możliwe, że niektórzy konsumenci podejmują decyzję o zakupie produktu dwuskładnikowego kierując się wyłącznie zawartością mniejszego opakowania.

W sprawie nie poczyniono żadnych ustaleń co do tego, czy w momencie wprowadzenia przez pozwanego na polski rynek jogurtów w pojemnikach podobnych do pojemników wykonanych według wzoru odpowiadającemu kształtowi przestrzennego znaku towarowego IR-700040 (2008 r.), jakiś inny podmiot poza

licencjobiorcą powoda, oferował na tym rynku jogurty o zbliżonych cechach, a jeśli tak, to jak były one opakowane, względnie, czy w podobnych opakowaniach oferowane były wówczas do sprzedaży podobne rodzajowo towary (serki, kaszki, desery mleczne itp.). Okoliczności te oczywiście mają znaczenie dla odpowiedzi na pytanie, czy sam tylko kształt pojemnika, w którym pozwany wprowadził na polski rynek jogurt dwuskładnikowy mógł determinować decyzje konsumentów o kupowaniu produktu pozwanego, w błędnym przekonaniu, że towar pochodzi od powoda.

8. Podstawową przesłanką decydującą o możliwości uwzględnienia roszczeń przewidzianych w art. 296 p.w.p. i art. 18 u.z.n.k. jest stwierdzenie, że miało miejsce zdarzenie będące szczególnego rodzaju czynem niedozwolonym (naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, czyn nieuczciwej konkurencji). Art. 296 p.w.p. i art. 18 u.z.n.k. przewidują różne rodzaje roszczeń w związku z naruszeniem prawa na znak towarowy oraz popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. Wybór środka ochrony prawnej, z którego skorzysta uprawniony podmiot zależy od niego samego i dokonuje się przez zgłoszenie odpowiedniego żądania w procesie. O tym, czy wybrane przez powoda żądanie zostanie uwzględnione decyduje jednak nie samo tylko stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego (popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji), ale i ustalenie, że spełnione zostały dalsze przewidziane dla poszczególnych roszczeń przesłanki ich powstania. O uwzględnieniu żądania decyduje zatem ten zespół okoliczności, które istnieją w dacie udzielenia ochrony prawnej ubiegającemu się o nią, a zatem w dacie zamknięcia rozprawy (art. 316 § 1 k.p.c.). Gdyby nawet okazało się, że w 2008 r. tylko licencjobiorca powoda i pozwany wprowadzali do obrotu jogurty dwuskładnikowe w podobnych opakowaniach, to nie można pominąć, że ochrona prawna w formie oczekiwanej przez powoda miałaby mu być udzielona po upływie kilku lat od tego zdarzenia. W kontekście tych żądań, z którymi wystąpił powód powstaje zatem kwestia, czy znak towarowy IR-700040 zachował zdolność odróżniającą także obecnie, z uwagi na aktualne uwarunkowania rynku, na którym miało dojść do naruszenia.

9. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 398¹⁵ § 1 k.p.c. oraz art. 108 § 2 k.p.c. w zw. z art. 398²¹ i art. 391 § 1 k.p.c., Sąd Najwyższy orzekł, jak

w sentencji.