wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie nakazujący zaniechania naruszeń praw własności przemysłowej należących do SPOŁEM

Sygn. akt IXGC 86/10

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 maja 2012r.

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IX Sąd Gospodarczy
w składzie:

Przewodniczący: **SSO Małgorzata Stanaszek**
Protokolant: sekr.sądowy Joanna Wołowiec

po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2012r. w Krakowie
na rozprawie
sprawy z powództwa: Wytwórczej Spółdzielni Pracy SPOŁEM w Kielcach
przeciwko: FIRMIE ROLESKI Marek Roleski Spółce Jawnej w Zbylitowskiej Górze
o nakazanie zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji

I. nakazuje stronie pozwanej FIRMIE ROLESKI Marek Roleski spółce jawnej w Zbylitowskiej Górze zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji , oraz zaniechania naruszeń praw własności przemysłowej tj. praw ochronnych strony powodowej Wytwórczej Spółdzielni Pracy SPOŁEM w Kielcach na znaki towarowe R- 197616, R- 170401, R-

123588, R- 166929, R- 300264 przez :

1. zakazanie pozwanej FIRMIE ROLESKI Marek Roleski spółce jawnej oferowania do sprzedaży , wprowadzania do obrotu , albo reklamowania w jakiejkolwiek formie, lub zlecania reklamy majonezu w słojach , które są ogólnie upodobnione do opakowań stosowanych przez powódkę, 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. zakazaniem pozwanemu oferowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu , albo reklamowania w jakiekolwiek formie, lub zlecania reklamy opakowań produktów z oznaczeniem „ majonez świętokrzyski", oraz równoznacznych z nim;
   II. zobowiązuje 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 umieszenie 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 ROLESKI Marek Roleski spółce jawnej w Zbylitowskiej Górze zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji, oraz naruszeń praw własności przemysłowej, tj. praw ochronnych na znaki towarowe, będące własnością Wytwórczej Spółdzielni Pracy SPOŁEM w Kielcach przez:
   - zakazanie oferowania do sprzedaży , wprowadzania do obrotu i

reklamowania majonezu w słojach ,które są ogólnie upodobnione do opakowań stosowanych przez WSP SPOŁEM Kielce, a także produktów z oznaczeniem „majonez świętokrzyski"
w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia ;

III. upoważnia stronę powodową do opublikowania ogłoszenia o wyżej wskazanej treści na koszt strony pozwanej w razie niewykonania, lub nienależytego wykonania przez pozwaną orzeczenia Sądu w zakresie pkt II;

IV. oddala powództwo w pozostałym zakresie;

V. ustala wysokość opłaty ostatecznej na kwotę 5 000 zł;

VI. zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej koszty postępowania w kwocie 11.386, 37 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć 37/100) , w tym koszty zastępstwa procesowego w kwocie 6 334 zł;

VII. nakazuje pobrać od strony pozwanej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Krakowie kwotę 6 655, 68 zł (słownie złotych: sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć 68/100) tytułem brakującej opłaty sądowej , oraz poniesionych wydatków.

Na oryginale właściwe podpisy.
Zgodność z oryginałem stwierdzam

SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE

Sekretarz Sądowy
Joanna Wołowiec

Sygn. akt IX GC 86/10

Uzasadnienie

Strona powodowa Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem" w Kielcach w pozwie przeciwko stronie pozwanej Firmie ROLESKI Marek Roleski spółce jawnej w Zbylitowskiej Górze w ostatecznie sprecyzowanym żądaniu domagała się:

1) nakazania pozwanemu zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji oraz o zaniechania naruszeń praw własności przemysłowej, tj. praw ochronnych na znaki towarowe: R-197616, R-170401, R-123588, R-166929, R-300264 poprzez:

a) zakazanie Firmie ROLESKI Marek Roleski spółce jawnej oferowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu albo reklamowania w jakiejkolwiek formie lub zlecania reklamy majonezu w słojach, które są ogólnie upodobnione do opakowań stosowanych przez powódkę, 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 (banderoli) połączonej z jego bokiem,

b) zakazanie pozwanemu oferowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu albo reklamowania w jakiejkolwiek formie lub zlecania reklamy opakowań produktów z oznaczeniem „majonez świętokrzyski" oraz równoznacznych z nim,

c) nakazanie pozwanemu wycofania zgłoszeń znaków towarowych dokonanych w Urzędzie Patentowym RP o numerach Z-342418 i Z-343724, a także zrzeczenia się przez pozwanego 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 pozwanego informacji o orzeczeniu uwzględniającym roszczenia określone wyżej, w formie ogłoszenia prasowego zmieszczonego w trzech kolejnych wydaniach „Rzeczpospolitej", „Gazety Wyborczej" oraz „Pulsu Biznesu", na pierwszej stronie przeznaczonej 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 ROLESKI Marek Roleski spółka jawna z siedzibą w Zbylitowskiej Górze 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 Kielcach poprzez:
- zakazanie oferowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu i reklamowania majonezu w słojach, które są ogólnie upodobnione do opakowań stosowanych przez WSP „Społem" Kielce, a także produktów z oznaczeniem „majonez świętokrzyski",
- nakazanie Firmie ROLESKI Marek Roleski spółce jawnej wycofanie zgłoszeń znaków towarowych i zrzeczenie się praw do znaków towarowych i wzorów naruszających prawa Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem" z siedzibą w Kielcach."
w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia,
3) upoważnienia powódki do opublikowania ogłoszenia o wskazanej wyżej treści na koszt pozwanego - w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez pozwanego orzeczenia Sądu, o którym mowa w punkcie 2,
4) zasądzenia na rzecz powódki zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego i kosztów opłaty skarbowej od pełnomocnictw, według norm przepisanych.

Żądanie pozwu w jego pierwotnym brzmieniu zgłoszonym w pozwie strona powodowa sprecyzowała w stanowisku wyrażonym na rozprawie w dniu 24 września 2009 roku (k – 1167–1169), a nadto w pismach procesowych z dnia 4 listopada 2009 r. (k – 1198-1205) i z dnia 22 listopada 2010 roku (k – 1466–1470).

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa podała, iż jest wyłącznym producentem „Majonezu Kieleckiego", który wprowadza do obrotu handlowego pod tą nazwą w słoikach o różnej pojemności, najczęściej w słoiku o zawartości (wsadu) 310 ml, który jest stosowany w niemal niezmienionej postaci od kilkunastu lat. Na obwodzie tego słoika znajdują się charakterystyczne, pionowe karbowania. Produkt powódki i jego opakowanie są powszechnie znane i renomowane.
Używane przez powódkę słoiki, bez względu na pojemność, opatrywane są jednakowymi etykietami zawierającymi słowno-graficzny znak towarowy R-197616.
Podstawowymi elementami tego znaku towarowego 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.

Produkt „Majonez Kielecki" spełnia warunki, którym musi odpowiadać renomowany znak towarowy. Słowno-graficzny znak towarowy R-197616 stosowany przez powódkę do oznaczenia „majonezu kieleckiego" jest z całą pewnością renomowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 296 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Renoma „Majonezu Kieleckiego" i używanego na jego oznaczenie słowno-graficznego znaku towarowego nie może budzić żadnej wątpliwości.

W 2008 r. pozwany wprowadził na rynek podróbkę, naśladującą opakowanie „Majonezu Kieleckiego" powódki, którą dodatkowo oznaczył słowem „Świętokrzyski", co zmusiło powódkę do skierowania sprawy na drogę sądową. Następnie podróbka ta została przez pozwanego dwukrotnie zmodyfikowana (m.in. usunięto słowo „Świętokrzyski"), nie zmieniło to jednak charakteru opakowania, które przypomina oryginalny produkt powódki.

Cechami etykiety pozwanego były :
- żółte tło etykiety,
- centralnie umieszczone pole w kolorze białym w kształcie zbliżonym do elipsy z zielonym paskiem ponad nim,
- zielona przykrywka słoja i dodatkowe umieszczenie na niej okrągłej, żółtej nalepki (banderoli) połączonej z jego bokiem.

Czyny nieuczciwej konkurencji, jakich dopuszcza się pozwany, polegają w szczególności na: reklamowaniu i wprowadzaniu do obrotu handlowego majonezu, którego opakowanie zostało upodobnione do renomowanego produktu powódki, tj. „Majonezu Kieleckiego" (jest to czyn naruszający art. 3 i 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Nadto naruszenia przez pozwanego praw

własności przemysłowej powódki, tj. praw rannych na znaki towarowe: R-197616, R-170401, R-123588, R-166929, R-300264, polega na bezprawnym reklamowaniu i stosowaniu w obrocie znaku podobnego do nich, a w szczególności na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku podobnego do renomowanego znaku towarowego powódki R-197616. Co więcej używanie takie może przynieść pozwanemu nienależną korzyść. Nie można również wykluczyć, że może to również być szkodliwe dla odróżniającego charakteru renomy znaku powódki.

Podobieństwo opakowań produktów stron powoduje, że odbiorcy są dezinformowani przez pozwanego a istota konfuzji kupujących polega na zakłóceniu ich procesu decyzyjnego wywołane skojarzeniem oznaczenia produktu pozwanego ze znakiem towarowym zarejestrowanym przez powódkę.

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

W tym stanie rzeczy, powódka zmuszona była w stosownym trybie wnosić także o zaniechanie naruszeń jej praw, realizowane przez pozwanego poprzez zgłoszenie przez niego do ochrony, względnie uzyskanie ochrony (po przeprowadzeniu w zasadzie jedynie formalnego badania warunków jej udzielenia) następujących znaków towarowych oraz wzorów:

- zgłoszenie znaku towarowego Z-343724 z 17.07.2008 r.,
- zgłoszenie znaku towarowego Z-342418 z 19.06.2008 r.,
- zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego CTMA-007115439 z 02.09.2008 r.,
- wspólnotowy znak towarowy CTM-007115322 z 02.09.2008 r.,
- wzór wspólnotowy RCD-000978598-0001 z 29.07.2008 r.,
- wzór wspólnotowy RCD-000978598-0002 z 29.07.2008 r.

Znaki te wykorzystywane były przez pozwanego w sposób, który prowadzi do naruszenia zasad uczciwej konkurencji oraz praw własności przemysłowej powódki, stąd żądanie nakazania pozwanemu wycofania zgłoszeń tych znaków, względnie zrzeczenia się praw do nich dotyczące trzech ostatnich, udzielonych już praw (względnie zakazania ich stosowania).

Roszczeniem ochronnym wyrażonym w pozwie objęte są zarówno produkt wytwarzany przez powódkę, jak i opakowanie o określonych wyżej cechach. Żądanie to nie wyłącza żądań w zakresie ochrony znaków towarowych R- 170401,

R-123588, R-166929, R-300264. Renomą objęty jest bowiem i produkt, i znak towarowy tworzący opakowanie. Renomowanym znakiem towarowym jest nadto znak słowny „Majonez Kielecki", natomiast znak słowno-graficzny R-197616 ma cechę znaku renomowanego od początku lat 90-tych. Renoma wynika z znacznego udziału produktu na rynku sprzedaży, intensywnej reklamy, wysokiej jakości majonezu oraz nakładów na promocję.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana Firma ROLESKI Marek Roleski spółka jawna w Zbylitowskiej Górze wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów zastępstwa według norm przepisanych.

Pozwany wskazał jednocześnie, iż jego zdaniem żądanie objęte punktem 2 pozwu podlega zwrotowi jako roszczenie niemajątkowe nienależycie opłacone. Wniósł nadto o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania rejestrowego dotyczącego spornej etykiety, a ewentualnie do czasu rozstrzygnięcia sprawy do sygn. akt. VII GC 23/09 przed Sądem Okręgowym w Kielcach, ewentualnie o połączenie obu spraw do łącznego rozpoznania, a także o pominięcie dowodu z opinii biegłego lub instytutu jako nieprzydatnego w sprawie oraz pominięcie dowodu z zeznań świadków, jaki zgłosiła powódka.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew pozwany oświadczył, iż zaprzecza wszystkim twierdzeniom, zarzutom i wnioskom strony powodowej, za wyjątkiem wyraźnie przyznanych.

Zdaniem pozwanego nie może być mowy o podrabianiu przez niego produktu strony powodowej, bowiem podrobienie zakłada identyczność produktów lub znaków towarowych, zaś umieszczanie na produktach innego renomowanego znaku towarowego eliminuje nie tylko identyczność, ale i podobieństwo. Argument o istnieniu ryzyka wprowadzenia klienta w błąd, przy umieszczeniu na produkcie własnych znaków firmowych strony powodowej, przeczy twierdzeniom o „renomowanym" charakterze znaku towarowego.

Pozwany poniósł, iż strona przeciwna niezasadnie utożsamia nieuczciwą konkurencję i naruszenie praw patentowych. Konsekwencją tego jest nieuprawnione łączenie przez stronę powodową praw patentowych i roszczeń przewidzianych ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla naruszenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie jest przewidziane roszczenie o podanie wyroku do publicznej wiadomości. Analogicznie obrót w powszechnie dostępnych słojach, kolorystyce i innych elementach wskazanych ogólnie w pkt.

1 a) pozwu, nie jest naruszeniem praw patentowych. Nie można bowiem zakazać stosowania koloru, choćby i w dominującym zakresie, stosowania kształtów, napisów etc. niezależnie od dokonanych wcześniej rejestracji.

Niezrozumiałym pozostaje dla strony pozwanej żądanie zaniechania przez nią stosowania zarejestrowanych znaków towarowych w postaci własnej etykiety, czy własnego znaku firmowego.

Zdaniem pozwanego strona powodowa nie wykazała renomy, a co najwyżej renomę samego produktu, którego ochrony żądanie pozwu w ogóle nie obejmuje. Pozwany podkreślił też, że w przypadku, gdy dwa podmioty konkurują ze sobą pod własnymi markami, nie dochodzi do uszczerbku na renomie, na zdolności odróżniającej, a korzyści nie wynikają z tych okoliczności, a zatem nie są nienależne.

W ocenie pozwanego długoletnia produkcja majonezu, czy też fakt, że pracownicy powódki są twórcami norm oraz strzeżonych receptur produkcji majonezu, pozostają bez związku z niniejszym sporem. Załączony przez stronę powodową materiał dowodowy nie pozwala na stwierdzenie, od kiedy dokładnie stosuje ona opakowanie „Majonezu Kieleckiego" w postaci w jakiej jest aktualnie wprowadzane do obrotu, a tym samym co jest renomowane - sam producent, czy jego produkt, czy też jego opakowanie.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia słowno-graficznego znak nr R-197616 jako renomowanego znaku towarowego w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy prawo własności przemysłowej, pozwany zwróciła uwagę na zamienne używanie w pozwie terminów „znak towarowy" oraz „produkt". Zdaniem pozwanego powódka 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".

Pozwany zarzucił, iż w załącznikach do pozwu - 20/1 do 20/24 - nie jest uwidoczniona postać zarejestrowanego znaku słowno-graficznego nr R-197616. Podobnie znak ten nie jest uwidoczniony w załącznikach nr 50/1 do 50/7, które to dokumenty powołane zostały dla udowodnienia pozytywnych opinii internautów na temat „Majonezu Kieleckiego". Powstaje zatem wątpliwość, czy internauci wypowiadając się na temat „Majonezu Kieleckiego" łączą tę nazwę z konkretnym oznaczeniem słowno-graficznym. Ponadto strona pozwana kwestionuje wartość dowodową wyselekcjonowanych wypowiedzi z forów internetowych.

W przekonaniu strony pozwanej niemożliwa jest na podstawie dokumentów załączonych przez stronę powodową ocena, czy majonez oznaczany znakiem nr R-197616 ma bardzo duży udział w rynku majonezów w Polsce.

Zdaniem pozwanego strona powodowa nie przedstawiła żadnych argumentów, ani też dokumentów, które świadczyłyby o bardzo poważnym terytorialnym i czasowym zasięgu używania znaku (R-197616), ani też nie udowodniła bardzo wysokiej wartości tego oznaczenia w ocenie niezależnych instytucji finansowych.

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 czyni strona powodowa.

W przekonaniu strony pozwanej jako całkowicie nieuprawnione należy ocenić twierdzenia strony powodowej o „działaniu z pełną premedytacją", „kierunkowym działaniu grafików", „chęci przejęcia części klientów pozwanej". Niesłuszny jest tym samym postawiony stronie pozwanej zarzut sprzeczność jej zachowania z dobrymi obyczajami.

Zdaniem strony pozwanej, w odniesieniu do „Majonezu Kieleckiego" znak towarowy firmy nie jest wykorzystywany w sposób mający na celu odróżnianie towaru za jego pośrednictwem w obrocie, gdyż znak firmowy jako taki nie jest promowany.

Dla oznaczenia produktu strony powodowej warstwą słowną jest napis „KIELCE Majonez KIELECKI". W przekonaniu strony pozwanej oznaczenie składa się wyłącznie z nazwy rodzajowej towaru oraz określenia miejsca pochodzenia towaru. Jest to więc oznaczenie pozbawione cech odróżniających i jako takie nie powinno być przedmiotem rozważań dotyczących podobieństwa oznaczeń. Strona pozwana podkreśla natomiast, iż określenie FIRMA ROLESKI jest dystynktywne, nie znajduje się na znaku WSP Społem i jednoznacznie wskazuje producenta produktu. Stosowane przez pozwanego oznaczenie REGIONALNY ŚWIĘTOKRZSKI jest nawiązaniem do charakterystycznego smaku majonezu i nie znajduje się w znaku powódki. Również określenie „Tradycja Dobrego Smaku" jest określeniem fantazyjnym i dystynktywnym i również nie znajduje się na znaku powódki.

Pozwany dodał, że określenie „FIRMA ROLESKI" czy też „ROLESKI" podlega ochronie jako element słowny wielu już zarejestrowanych znaków towarowych, m.in. IR-834874, R-84161, R-84162, R-105524, R-145653 oraz R-147866.

Pozwany szczegółowo odniósł się również do warstwy graficznej spornych oznaczeń.

Z uwagi na fakt iż w dniu 27 maja 2009 roku doręczono stronie pozwanej odpis pozwu wraz z załącznikami, to jej pismo procesowe obejmujące uzupełnienie odpowiedzi na pozew które wpłynęło do Sądu w dniu 2 lipca 2009 roku, a więc po upływie dwóch tygodni od doręczenia odpisu pozwu, wobec przekroczenia terminu wskazanego w przepisie art. 479^{14} § 1 k.p.c., należało uznać za spóźnione (por. potwierdzenie doręczenia odpisu pozwu k – 592, potwierdzenie daty nadania pisma procesowego obejmującego uzupełnienie odpowiedzi na pozew k – 648).

W piśmie procesowym z dnia 10 grudnia 2010 roku (k – 1481–1484) pozwany zarzucił, że sprecyzowanie żądania pozwu przez stronę powodową stanowi niedopuszczalną zmianę powództwa. Zdaniem pozwanego za nowe roszczenie należy uznać żądanie w części, w jakiej strona powodowa domaga się zakazania pozwanemu stosowania pola w kolorze popielatym lub kremowym w kształcie zbliżonym do elipsy z zielonym paskiem ponad nim. Pozwany podkreślił, iż powódka nie traktuje jako upodabniającego jego znaku, ale wyłącznie powołuje się na ogólne upodobnienie, tak co do kształtu słoja, jak i wizerunku opakowania.

Dodatkowo pozwany do protokołu rozprawy z dnia 27 stycznia 2012 r. (por. k - 1642) oraz w piśmie procesowym z dnia 20 kwietnia 2012 r. (por. k – 1707 – 1709) wniósł o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego, powołując się na zmianę kolorystyki etykiety i stosowne oświadczenie wspólnika spółki z dnia 26.01.2012 r.

Poza sporem pozostaje :

Strona powodowa Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem" w Kielcach jest wyłącznym producentem „Majonezu Kieleckiego", który wprowadza do obrotu handlowego pod tą nazwą w słoikach o różnej pojemności, najczęściej w słoiku o zawartości (wsadu) 310 ml, który jest stosowany w niemal niezmienionej postaci od kilkunastu lat. Na obwodzie tego słoika znajdują się charakterystyczne, pionowe karbowania.

Elementy grafiki projektowej opakowania majonezu wytwarzanego i wprowadzanego do obrotu przez stronę powodową 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 r. strona pozwana Firma ROLESKI Marek Roleski spółka jawna w Zbylitowskiej Górze wprowadziła na rynek majonez w opakowaniu opatrzonym oznaczeniem „Świętokrzyski". Opakowanie to było przez pozwanego dwukrotnie zmodyfikowane, m.in. przez usunięcie słowa „Świętokrzyski" i zastąpienie go ostatecznie w toku niniejszego postępowania słowem „Regionalny"(por. zestawienie zdjęć produkowanego przez pozwanego majonezu w szklanych słoikach ze spornymi etykietami k – 1469).

W następstwie wniosku złożonego do sygn. I Co 10/09 przed wszczęciem niniejszego sporu strona powodowa z dniem 15 lipca 2009 r. uzyskała zabezpieczenie swoich roszczeń przez zakazanie FIRMIE Roleski Marek Roleski spółce jawnej 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 (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie – Wydział I Cywilny z dn. 15.07.2009 r. I ACa 755 / 2009 w sprawie Sądu Okręgowego w Tarnowie I Co 10/09) .

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 r. sygn. akt IX GC 86/10, uwzględniając w części wniosek strony powodowej o zabezpieczenie roszczenia i udzielając zabezpieczenia przez zajęcie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania znajdujących się w posiadaniu pozwanego Firmy ROLESKI Marek Roleski spółka jawna 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 (por. postanowienie k -1509-1518).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej decyzją z dnia 6 września 2000 roku nadał na rzecz strony powodowej Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem" w Kielcach prawo ochronne na znak towarowy graficzny R-123588. Ochrony udzielono od dnia 22 listopada 1996 roku.

Dowód: świadectwo ochronne, wydruk z wyszukiwarki strony internetowej Urzędu Patentowego RP k - 502-504, graficzne przedstawienie znaku towarowego
k - 547

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej decyzją z dnia 3 stycznia 2006 roku nadał na rzecz strony powodowej Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem" w Kielcach prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny Prawdziwy MAJONEZ Spróbuj! Majonez KIELECKI R-170401. Ochrony udzielono od dnia 31 października 2001 roku.

Dowód: świadectwo ochronne, wydruk z wyszukiwarki strony internetowej Urzędu Patentowego RP k - 499-50, graficzne przedstawienie znaku towarowego k - 547

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej decyzją z dnia 13 listopada 2007 roku nadał na rzecz strony powodowej Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem" w Kielcach prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny Majonez KIELECKI KIELCE R-197616. Ochrony udzielono od dnia 27 kwietnia 2006 roku.

Dowód: świadectwo ochronne, wydruk z wyszukiwarki strony internetowej Urzędu Patentowego RP k - 493-495, graficzne przedstawienie znaku towarowego
k - 547

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej decyzją z dnia 27 grudnia 2005 roku nadał na rzecz strony powodowej Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem" w Kielcach prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny „Majonez? Nie kręcę, kupuję KIELECKI" R-193780. Ochrony udzielono od 21 września 2005 roku.

Dowód: wydruk z wyszukiwarki strony internetowej Urzędu Patentowego RP k - 506, graficzne przedstawienie znaku towarowego k - 547

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej decyzją 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 Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem" w Kielcach, któremu ochrony udzielono od dnia 22 listopada 1996 roku.

Dowód: wydruk z wyszukiwarki strony internetowej Urzędu Patentowego RP k - 505, graficzne przedstawienie znaku towarowego k - 547

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 uwidoczniona 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 – Kielce; 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.

Dowód: graficzne przedstawienie znaków towarowych jw.

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej decyzją z dnia 17 czerwca 2009 roku nadał na rzecz Firmy ROLESKI Marek Roleski spółki jawnej w Zbylitowskiej Górze prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny „FIRMA ROLESKI MAJONEZ REGIONALNY" R-217037. Prawo ochronne trwało od 17 lipca 2008 roku.

Dowód: świadectwo ochronne na znak R-217037 wraz z wizualizacją znaku k - 1128-1130

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej decyzją z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie do sygn. Sp. 32/11 unieważnił prawo ochronne na znak słowno-graficzny „FIRMA ROLESKI MAJONEZ REGIONALNY" R-217037.

Dowód: pismo Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2011 roku k – 1614

Na elementy grafiki projektowej opakowania majonezu wytwarzanego i wprowadzanego do obrotu przez stronę pozwaną Firmę ROLESKI Marek Roleski spółkę jawną w Zbylitowskiej Górze, 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 uwidoczniona jest na pierwszym planie; elipsa większa z przyciętymi fragmentami na końcach osi wielkiej,

2. symbole:

- korona wpisująca się w stylistykę 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 ŚWIĘTKORZYSKI 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 strony 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 ROLESKI, w dwóch wierszach.

Dowód: świadectwo ochronne na znak R-217037 jw. wraz z wizualizacją znaku

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, czy wręcz identycznych, 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. Figury te dominują w kompozycji etykiety – w jej części frontowej. W obu wypadkach dominującym kolorem jest żółty kolor tła. Tło w górnej części zamyka pasek w kolorze zielonym. W obu wypadkach projektanci grafiki zastosowali symbol korony. Korony te zostały wkomponowane w mniejsze elipsy. Funkcja elips wraz z ich zawartością jest taka sama – służy identyfikacji producenta. Obie firmy swoje logo zamykają w kształcie elipsy. Teksty etykiet zawierają tę samą liczbę wierszy tekstu – pięć. W obu wypadkach zastosowano zbliżone odmiany krojów pisma. Wszystkie użyte słowa złożono wersalikami za wyjątkiem słowa *Majonez* w opakowaniu Majonezu KIELECKIEGO, w którym

zastosowano kurent w odmianie kursywnej. 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.

Znikome, niezauważalne różnice miedzy grafiką opakowań nie mogą w istotny sposób wpływać na decyzję wyboru w czasie zakupów.

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 ŚWIĘTOKRZYSKI, czy MAJONEZ REGIONALNY, z przekonaniem że kupił MAJONEZ KIELECKI produkcji powódki.

Dowód: opinia biegłego Jana Nuckowskiego k - 1282-1286, k - 1617-1627, k - 1644-1645

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.

Dowód: zeznanie świadków Anny Jaremy k – 1180 – 1181, Pawła Ruska k 1181 - 1181/2 , Pawła Ciszka k – 1181/2 – 1182, Beaty Kogut k – 1182 – 1183 , Zofii Kunat k – 1183 – 1183/2 , Katarzyny Zając k - 1237-1238, Krzysztofa Klimowskiego k - 1238-1239, Anny Stępień k– 1239, zdjęcia produkowanego przez pozwanego majonezu w szklanych słoikach ze spornymi etykietami z różnych sklepów na terenie kraju oraz dowody zakupu z 2009 r. k – 1148 – 1161, 1163, gazetki reklamowe firm handlowych z ofertą majonezu produkcji pozwanego, wydruk oferty handlowej ze strony internetowej pozwanego z 2010 r. k – 1404 – 1412 , 1413

Pismem z dnia 8 września 2008 r. powódka wezwała pozwanego do zaprzestania naruszeń.

Dowód : wezwanie k – 444 -449

Decyzją Pierwszej Izby Odwoławczej i Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego OHIM z dnia 6 kwietnia 2011 r. oddalono odwołanie pozwanego od decyzji uwzględniającej sprzeciw strony powodowej oraz odrzucającej zgłoszenie przez pozwanego wspólnotowego znaku towarowego o numerze CTMA 7 115 349. W obszernym uzasadnieniu tej decyzji wskazano na: z jednej strony tożsamość produktów obu stron oraz duże podobieństwo wizualne między znakami wynikające z układu słów, kształtu i kolorów omawianych etykiet wywierających niemal identyczne wrażenie wizualne przy oględzinach z pewnej odległości bez dogłębnego badania w supermarkecie, a także przeciętny poziom podobieństwa fonetycznego oraz potencjalnie niski poziom podobieństwa koncepcyjnego, a drugiej strony, że przeciętny konsument z UE, którego poziom uwagi jest dość niski jeśli chodzi o „majonez", może nabrać przekonania, że oba towary stanowią wyroby tego samego przedsiębiorstwa lub odpowiednio wyroby przedsiębiorstw powiązanych ze sobą ekonomicznie. Istnieje zatem ryzyko wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta europejskiego pomiędzy omawianymi znakami (por. pkt. 33 decyzji).

Dowód : decyzja OHIM z dn. 6.04.2011 r. wraz z tłumaczeniem k – 1293 – 1306, 1540 – 1568

Decyzją z dnia 23 listopada 2011 roku Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej unieważnił prawo ochronne na znak słowno–graficzny Firma ROLESKI Majonez Regionalny R – 217037.

Dowód : informacja Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2011 r. k – 1614

W następstwie tej decyzji pozwany podał, że zmienił etykiety produkowanego przez siebie majonezu ze spornych etykiet w kolorystyce żółtej na etykiety w kolorystyce niebieskiej, których 20.000 sztuk sprowadził do swoich magazynów .

Dowód : oświadczenie wspólnika pozwanej spółki podpisane przez Tomasza Petelickiego z dnia 26.01.2012 r. k – 1639, pismo wewnętrzne prokurenta pozwanej spółki Tomasza Petelickiego z dnia 24.11.2011 r. k - 1640, etykiety MAJONEZ REGIONALNY w kolorystyce niebieskiej k – 1652, 1654, dowód magazynowy PZ k – 1651

Jednakże w ofercie firmy publikowanej w marcu 2012 na stronach internetowych pozwanego oraz w obrocie handlowym nadal jest oferowany majonez w słoikach szklanych ze spornymi etykietami tj. w żółtej wersji kolorystycznej .

Dowód : wydruk z dn. 13.03.2012 r. ze strony internetowej http.roleski.pl. k – 1687, zdjęcia produktów pozwanego z datą przydatności do spożycia sierpień 2012 k – 1688 – 1692, faktura zakupowa z dn. 9.02.2012 r. na Majonez Roleski /Regionalny k – 1693

Decyzją z dnia 28 listopada 2011 roku Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił na rzecz Wytwórczej Spółdzielni Pracy „SPOŁEM" w Kielcach prawa ochronnego na znak towarowy słowny Majonez Kielecki za numerem zgłoszenia 353580.

Dowód: decyzja Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2011 roku k - 1615

Sąd poczynił ustalenia faktyczne w oparciu o przedłożone dokumenty w postaci pism oraz decyzji Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, świadectw ochronnych na znaki towarowe wraz z wydrukami z bazy internetowej Urzędu Patentowego RP, graficznego przedstawienia znaków towarowych stron, jak również na podstawie zeznań świadków Anny Jaremy , Pawła Ruska , Pawła Ciszka , Beaty Kogut , Zofii Kunat , Katarzyny Zając, Krzysztofa Klimowskiego oraz Anny Stępień.

Sąd czynił ustalenia faktyczne na podstawie wskazanych wyżej dokumentów, w tym dokumentów urzędowych, których prawdziwości żadna ze stron nie zaprzeczyła i nie budziły one również wątpliwości Sądu.

Sąd oparł się również na opinii biegłego sądowego prof. Jana Nuckowskiego, za wyjątkiem części, w której biegły wypowiada się o intencjach projektanta znaku towarowego strony pozwanej. Biegły wykroczył w tej części poza swoje kompetencje i przedmiot opinii.

W pozostałym zakresie jego opinia sporządzona została w sposób rzetelny i pełny, odpowiada na wszystkie pytania postawione przez Sąd. Jasność opinii, jej spójność, uporządkowany i logiczny tok wywodu biegłego, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości zgłoszonych w zarzutach sprawiają, że jest ona w pełni przekonująca.

Nie można podzielić słuszności zarzutów kierowanych pod adresem biegłego przez stronę pozwaną. Zdaniem strony pozwanej, nie da się odpowiedzieć na pytania Sądu bez analizy sytuacji rynkowej spornych opakowań oraz jej wpływu na potencjalną możliwość pomyłek przy zakupach. Przedmiotem pytań Sądu nie była jednak sytuacja rynkowa spornych opakowań oraz jej wpływ na potencjalną możliwość pomyłek przy zakupach, lecz podobieństwo opakowań zawierających elementy znaków towarowych i wpływ ewentualnego podobieństwa na możliwość konfuzji klientów, przyjmując za model przeciętnego, dobrze zorientowanego konsumenta.
Wbrew stanowisku strony pozwanej, biegły wskazał cechy dominujące opakowań i ich zakres w ustalaniu źródeł podobieństwa.

Sąd przy ustalaniu stanu faktycznego oparł się również na zeznaniach wymienionych wyżej świadków, których zeznania były spójne, logiczne, wzajemnie się uzupełniały, korespondując nadto z twierdzeniami strony powodowej.

Sąd pominął w pozostałym zakresie zgłoszone w pismach procesowych wnioski dowodowe, gdyż zostały one złożone celem dowodzenia okoliczności w części bezspornych, w części zaś nie mających znaczenia dla istoty sprawy, a nadtop Sąd pominął dowody objęte uzupełniającą odpowiedzią na pozew z dn. 02.07.2009 r. jako spóźnione, z przyczyn wskazanych powyżej.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo co do zasady jest usprawiedliwione.

Na wstępie podnieść należy, że strona powodowa w toku niniejszego postępowania nie dokonała przekształcenia przedmiotowego powództwa, a jedynie sprecyzowała jest adekwatnie do zakresu naruszeń pozwanego w toku postępowania, albowiem pozwany zmieniał m.in. kolorystykę i grafikę etykiet wprowadzanego do obrotu majonezu, ale mimo to cały czas stosował podobne do powódki znaki towarowe i cały czas dopuszczał się zabronionego naśladownictwa. Tak więc powódka nie formułowała nowego roszczenia w miejsce pierwotnego, a jedynie w swoim roszczeniu zmieniała opis stosowanych przez pozwanego

upodobnień opakowań majonezu, w zależności od wprowadzonych na rynek przez pozwanego w toku procesu nowych opakowań naruszających jej prawa ochronne.

Roszczenia zgłoszone przez stronę powodową rozpatrzeć 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 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) oraz art. 153 ust. 1, art. 287 ust. 2 i 296 ust. 1 , 1a, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. 2003 r. Nr 119, póz. 1117 z późn. zm.).

Na wstępie zauważyć należy, iż elementy grafiki projektowej opakowania majonezu wytwarzanego i wprowadzanego do obrotu przez stronę powodową zostały opisane znakami towarowymi R-197616, R-170401, R-123588, R-166929, R-300264. Znaki te, z racji dat decyzji o udzieleniu im na rzecz strony powodowej ochrony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, korzystały z pierwszeństwa w stosunku do elementów grafiki projektowej opakowania majonezu wytwarzanego i wprowadzanego do obrotu przez stronę pozwaną Firmę ROLESKI Marek Roleski spółkę jawną w Zbylitowskiej Górze opisanych w znaku towarowym
R-217037.

W myśl przepisu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Przepis ustępu 2 powołanego artykułu wyliczając przykładowo czyny nieuczciwej konkurencji, wskazuje na fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego, jak również wprowadzające w błąd oznaczenie towarów. Art. 8 cytowanej ustawy doprecyzowuje na czym polegać może fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego. Czynem nieuczciwej konkurencji jest mianowicie opatrywanie towarów lub usług fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem geograficznym wskazującym bezpośrednio albo pośrednio na kraj, region lub miejscowość ich pochodzenia albo używanie takiego oznaczenia w działalności handlowej, reklamie, listach handlowych, rachunkach lub innych dokumentach.

Etykieta na opakowaniu majonezu wytwarzanego przez stronę pozwaną, poprzez użycie słowa ŚWIĘTKORZYSKI, wskazywała na miejsce pochodzenia - Województwo Świętokrzyskie. dla którego miastem wojewódzkim są Kielce.

Zbylitowska Góra będąca siedzibą firmy strony pozwanej jest to wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Tarnów. Zatem oznaczenie ŚWIĘTKORZYSKI było fałszywym oznaczeniem geograficznym, wskazywało bowiem na województwo Świętokrzyskie, nie zaś Małopolskie, jako miejsce pochodzenia produktu. Wykorzystywanie fałszywego oznaczenia jest działaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami. Zważywszy, iż znak towarowy przysługujący stronie powodowej wskazywał na Kielce, miejscowość położoną w województwie Świętokrzyskim, oznaczenie wykorzystywane przez stronę pozwaną mogło wprowadzać w błąd klientów chcących zakupić produkt strony powodowej. Możliwość takiej pomyłki w sposób oczywisty co najmniej zagraża interesowi strony powodowej. Mając na uwadze powyższe, należało uznać oznaczanie na etykiecie opakowania majonezu wytwarzanego przez stronę pozwaną za czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie użycia słowa ŚWIĘTKORZYSKI.

Na mocy art. 10 ust. 1 analizowanej ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia. Czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi (art. 10 ust. 1 analizowanej ustawy).

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy znajduje zastosowanie m. in. dla ochrony zarejestrowanych znaków towarowych, niezależnie od ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Przywołać można w tym miejscu orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 1929 r., w którym Sąd stwierdził, iż bezprawne używanie cudzego znaku towarowego stanowić może jednocześnie naruszenie przepisów o znakach towarowych jak i nieuczciwą konkurencję" (orzeczenie SN z dnia 6 lutego 1929 r., Rw 2277/28, OSP 1929, z. 1, poz. 461). Sąd w niniejszym składzie podziela zapatrywanie Sądu Najwyższego wyrażone w cytowanym orzeczeniu.

Z przywołanego przepisu art. 10 ustawy wynika, iż w celu postawienia zarzutu popełnienia opisanego w nim czynu nieuczciwej konkurencji należy wykazać i udowodnić następujące elementy w przypadku wprowadzenia w błąd co do pochodzenia:

- oznaczanie towarów lub wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych danym oznaczeniem,

- pierwszeństwo używania zgodnie z prawem oznaczenia towarów lub usług przez przedsiębiorcę domagającego się ochrony,
- możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do komercyjnego pochodzenia towarów podmiotu poszukującego ochrony (tzw. ryzyko konfuzji), co w szczególności wiąże się z posiadaniem przez dane oznaczenie odróżniającego charakteru.

W niniejszej sprawie ustalono, 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. Nie ulega również wątpliwości, 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. Możliwość pomyłki i zakupu produktu strony pozwanej zamiast strony powodowej niewątpliwie zagraża interesom strony powodowej. Wykorzystywanie upodabniającego oznaczenia pozostaje działaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami. Zwrócić należy 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.

W końcu zauważyć należy, 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. Zatem ocenie podlega nie tyle sam produkt pozwanego, co produkt w opakowaniu, które z uwagi na sposób jego oznaczenia jest podobne do opakowania w którym powódka oferuje produkowany przez siebie majonez w takim stopniu, że nie jest

wystarczający dla odróżnienia obu produktów przez przeciętnego konsumenta (por. wyrok SN z dnia 16 stycznia 2009 r. sygn. V CSK 241/2008).

Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym (art. 153 ust. 1 ustawy). Jak wspomniano powyżej, 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.

Zauważyć należy, że w toku niniejszego postępowania Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej decyzją z dnia 23 listopada 2011 roku unieważnił prawo ochronne na znak słowno–graficzny Firma ROLESKI Majonez Regionalny R – 217037 (por. k – 1614), wobec czego chybione są zarzuty pozwanego odnoszące się do posiadania prawem chronionego znaku towarowego.

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym 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;
- 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 (art. 296 ust. 2 pkt 2 i 3 cytowanej ustawy).

Strona pozwana używała w obrocie gospodarczym znaku towarowego podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego strony powodowej, w odniesieniu do towarów jednorodzajowych. Zachodziło jednocześnie ryzyko

wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmowało w szczególności ryzyko skojarzenia znaku strony pozwanej ze znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz strony powodowej. Sąd poddał analizie podobieństwo znaków towarowych stron, jak również kwestię ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd we wstępnej części uzasadnienia. W tym też zakresie należy odesłać do wcześniejszych uwag, aby nie czynić zbędnych powtórzeń.

W ocenie Sądu strona pozwana naruszyła prawa ochronne na znaki towarowe zarejestrowane przez stronę powodową.

W myśl przepisu art. 287 ust. 2 ustawy, 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. Na podstawie art. 296 ust. 1 powołanej ustawy, 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 i wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Do roszczeń, o których mowa w ust. 1 art. 296, stosuje się przepisy art. 287 ust. 2 i 3 (art. 296 ust. 1a powołanej ustawy).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

1) zaniechania niedozwolonych działań;
2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;
3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd przyjął, że pozwany w sposób uporczywy i długotrwały narusza prawa ochronne strony powodowej i co najmniej począwszy od 15 lipca 2009 r. nie stosuje się do zakazów wynikających prawomocnych orzeczeń Sądu, a także decyzji instytucji zajmujących się ochroną praw patentowych tak unijnych, jak i krajowych. Mimo składanych kilkakrotnie w toku niniejszego postępowania deklaracji w dalszym

ciągu reklamuje i wprowadza do obrotu majonez w słoikach z użyciem spornych etykiet. Zatem zdaniem Sądu nadal istnieje realna i uzasadniona obawa naruszeń praw powódki do zarejestrowanych na jej rzecz znaków towarowych objętych dochodzonym w niniejszej sprawie roszczeniem.

Stosownie do żądania strony powodowej, Sąd w oparciu o przepis art. 18 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 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 z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej:

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 poprzez:

1. zakazanie pozwanej Firmie ROLESKI Marek Roleski spółce jawnej oferowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu albo reklamowania w jakiejkolwiek formie lub zlecania reklamy majonezu w słojach, które są ogólnie upodobnione do opakowań stosowanych przez powódkę, 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 (banderoli) połączonej z jego bokiem,

2. zakazanie pozwanemu oferowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu albo reklamowania w jakiejkolwiek formie lub zlecania reklamy opakowań produktów z oznaczeniem „majonez świętokrzyski" oraz równoznacznych z nim,

II. zobowiązał stronę pozwaną do podania do publicznej wiadomości na jej koszt informacji o orzeczeniu uwzględniającym roszczenia określone wyżej, w formie ogłoszenia prasowego zmieszczonego w trzech kolejnych wydaniach „Rzeczpospolitej", „Gazety Wyborczej" oraz „Pulsu Biznesu", na pierwszej stronie przeznaczonej 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 treści wskazanej w żądaniu pozwu.

III. upoważnił stronę powodową do opublikowania ogłoszenia o wskazanej wyżej treści na koszt pozwanego - w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez pozwanego orzeczenia Sądu, o którym mowa w punkcie II sentencji wyroku.

Zobowiązując pozwanego do podania wyroku do publicznej wiadomości w formie trzykrotnych ogłoszeń prasowych Sąd miał na uwadze uporczywy i długotrwały charakter naruszeń dokonywanych przez pozwanego oraz zapobieżenie dalszym naruszeniom. Z drugiej strony w ocenie Sądu jest to adekwatny sposób usunięcia skutków krzywdy wyrządzonej powódce przez pozwanego jako sprawcy naruszenia praw chronionych.

Na mocy art. 480 k.c. Sąd upoważnił powódkę w przypadku zwłoki dłużnika do publikacji powyższych ogłoszeń na jego koszt.

W pozostałej części Sąd oddalił powództwo, bowiem żądanie strony powodowej aby pozwany wycofał zgłoszenia swych znaków towarowych i zrzekł się praw do znaków towarowych i wzorów naruszających prawa powódki albowiem naruszeniem praw powódki nie jest samo posiadanie przez pozwanego znaków towarowych podobnych do znaków powódki, ale wprowadzenie na rynek towarów w formie wywołującej u przeciętnego konsumenta prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do producenta towaru. Wprawdzie stosownie do treści art. 64 k.c. dopuszczalne jest żądanie zobowiązania strony przeciwnej do złożenia stosownego oświadczenia woli, przy czym obowiązek taki może wynikać z czynności prawnej lub przepisu ustawy, ale w niniejszej sprawie wykracza to poza niezbędne środki dla usunięcia skutków naruszeń dokonanych przez pozwanego.

Na marginesie zauważyć należy, że znak towarowy nr R – 217037 oraz wspólnotowy znak towarowy CTM-007115439 zostały unieważnione prawomocnymi decyzjami organów patentowych i w tym zakresie powództwo w ogóle stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w punkcie I i II sentencji na mocy art. 18 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) oraz art. 296 ust. 1 i art. 287 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c., zgodnie z którym w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań, Sąd może włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania.

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594 z późn. zm.), w orzeczeniu kończącym postępowanie w pierwszej instancji sąd określa wysokość opłaty ostatecznej, która jest bądź opłatą stosunkową, obliczoną od wartości przedmiotu sporu ustalonej w toku postępowania, bądź opłatą określoną przez sąd, jeżeli wartości tej nie udało się ustalić. W tym wypadku opłatę ostateczną sąd określa w kwocie nie wyższej niż 5.000 złotych, mając na względzie społeczną doniosłość rozstrzygnięcia i stopień zawiłości sprawy. Jeżeli opłata ostateczna jest wyższa od opłaty tymczasowej, sąd orzeka o obowiązku uiszczenia różnicy, stosując odpowiednio zasady obowiązujące przy zwrocie kosztów procesu (art. 16 ust. 1 ustawy). Opłatę ostateczną od pozwu w sprawie niniejszej ustalono na kwotę 5.000 zł.

Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki zwrot poniesionych kosztów postępowania na które składają się: opłata tymczasowa od pozwu w kwocie 1.000 zł, opłaty poniesione w postępowaniu zabezpieczającym przed sądem I i II instancji w kwocie 550 zł, wydatki poniesione na koszty opinii biegłego w kwocie 4.000 zł, zaliczka w kwocie 242,37 zł uiszczona na pokrycie zwrotu kosztów związanych ze stawiennictwem na posiedzenie Sądu w dniu 22 października 2009 roku świadka Beaty Kogut oraz koszty zastępstwa procesowego, z uwzględnieniem zastępstwa w postępowaniach zażaleniowych, w łącznej wysokości 6.334 zł, uiszczone opłaty skarbowe od udzielonych pełnomocnictw w łącznej kwocie 34 zł.

Orzekając o kosztach zastępstwa procesowego w wysokości sześciokrotności stawki minimalnej w sprawach o naruszenie prawa ochronnego lub prawa z rejestracji (§ 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) Sąd wziął po uwagę zawiłość sprawy i nakład pracy związany z wielokrotną wymianą obszernych pism procesowych oraz aktywnym udziałem obu pełnomocników strony powodowej w wielu rozprawach.

Zgodnie z treścią art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, kosztami sądowymi, których strona nie miała obowiązku uiścić lub których nie miał obowiązku uiścić kurator albo prokurator, sąd w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji obciąży przeciwnika, jeżeli istnieją do tego podstawy, przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących przy zwrocie kosztów procesu. Na mocy powyższego przepisu Sąd nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 4.000 zł tytułem brakującej opłaty od pozwu oraz kwotę 2.655,68 zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych na koszty opinii podstawowej i uzupełniającej biegłego sądowego Jana Nuckowskiego.

SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE

Na oryginale właściwe podpisy
Zgodność z oryginałem