

Sygn. akt VI GC 237/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 kwietnia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Marta Zalewska

Protokolant: sekretarz Agnieszka Kozłowska

po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2017 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) Spółki z o. o. we W.

przeciwko: W. H.

o zaniechanie czynu nieuczciwej konkurencji, zobowiązanie pozwanego do usunięcia skutków naruszeń, do złożenia oświadczenia na stronie internetowej, zasądzenie kwoty 10.000zł na cele społeczne oraz kwoty 500.000zł tytułem odszkodowania

I. oddała powództwo,

II. zasądza od powoda (...) Spółki z o. o. we W. na rzecz pozwanego W. H. kwotę 7.217zł (siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych) tytułem kosztów procesu,

III. zarządza zwrot powodowi od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Rzeszowie kwoty 9.702,50zł (dziewięć tysięcy siedemset dwa złote, pięćdziesiąt groszy) tytułem niewykorzystanej zaliczki na wydatki,

IV. zarządza zwrot pozwanemu od Skarbu Państwa- Sądu Okręgowego w Rzeszowie kwoty 1.000zł (tysiąc złotych) tytułem niewykorzystanej zaliczki na wydatki.

Sygn. akt VI GC 237/16

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 13.04.2017r.

Powód (...) sp. z o.o. we W. wniósł o zasądzenie od pozwanego W. H. kwoty 10.000zł na cel (...) Fundacji Na (...) z (...) oraz kwoty 500.000zł na podstawie art. 18 ust.1 pkt Ustawy o znk w zw. art. 415 kc jak również zobowiązanie pozwanego o zaniechanie czynu nieuczciwej konkurencji poprzez zakazanie pozwanemu wprowadzania do obrotu zbiorczych ofoliowanych opakowań zniczy elektrycznych w postaci szczegółowo opisanej w pkt 1 petitum pozwu i zobowiązanie pozwanego do zniszczenia znajdujących się w jego dyspozycji zbiorczych w/w opakowań, wycofanie z obrotu tych opakowań oraz zniszczenie i usunięcie materiałów informacyjnych i reklamowych dotyczących tych opakowań. Ponadto wniósł o zobowiązanie pozwanego do złożenia oświadczenia na stronie internetowej gazety o wskazanej w pkt 3 petitum pozwu treści.

W uzasadnieniu wskazał, iż powód od czterech lat jest producentem i dystrybutorem zniczy elektrycznym led na rynku polskim pod znakiem towarowym (...) oraz kilkoma innymi nazwami handlowymi: (...), (...) oraz (...). Od

grudnia 2012r. powód na terenie całej Polski wprowadza te znicze do obrotu w opakowaniach zbiorczych własnego projektu po 10 szt. zniczy w opakowaniu. W obrocie dostępne są opakowania zbiorcze zniczy elektrycznych wykonane w odmienny sposób niż opakowania powoda, a mianowicie: regułą jest, iż są zamykane, bądź też są to pudełka kartonowe pozbawione wieka, bądź też opakowania foliowe z naklejaną etykietą. Opakowanie powoda i każdy jego element jest pomysłem powoda i ma charakterystyczny niepowtarzalny wygląd: kształt, sposób usztywnienia tacki z podaniem ilości godzin działania przedmiotowych produktów i opracowanie tego zajęło powodowi co najmniej kilka lat, a prototypy powód testował na rynku, sprawdzając preferencje potencjalnych odbiorców. Z uwagi na 2,5 letnią obecność tych opakowań zniczy na rynku oraz intensywną ich dystrybucję w świadomości konsumentów wykształciło się skojarzenie, iż tak zapakowane znicze pochodzą od przedsiębiorstwa powoda (...) sp. z o.o. Pozwany w ramach swojej działalności gospodarczej od lipca 2014r. wprowadza do obrotu pod nazwą (...) znicze elektryczne w opakowaniach zbiorczych naśladujących w identyczny sposób opakowania powoda, a pozwany powielił nawet błąd projektowy powoda w ramach konstrukcji opakowania. Opakowania pozwany oferuje na terenie całej Polski, celowo nadając im czarno- białą szatę graficzną, tożsamą z opakowaniem powoda. Pozwany zdając sobie sprawę, że narusza prawa powoda, wprowadził na rynek znicze elektryczne w opakowaniu nieznacznie zmienionym w stosunku do opakowań objętych pozwem i nie zaniechał wprowadzania opakowań podobnych na rynek. Powyższe stanowi czyn nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 10 Ustawy o znk, jak również określony w art. 13 ust.1 tej ustawy. Niebezpieczeństwo wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia towaru polega na możliwości błędnego powiązania przez przeciętnego klienta ze względu na oznaczenie, pod którym towar funkcjonuje na rynku tego towaru lub usługi z innym podmiotem, który wcześniej zgodnie z prawem używał identycznego lub podobnego oznaczenia. Wprowadzenie w błąd polega na błędnym mniemaniu klienteli, że towar jest towarem innego przedsiębiorcy, w tym wypadku powoda, który posługuje się danym oznaczeniem z wcześniejszym pierwszeństwem. Powód wprowadza do obrotu znicze elektryczne w opakowaniu zbiorczym od października 2012r., a pozwany rozpoczął używanie opakowania naśladującego ponad półtora roku później. Do tego momentu powód wprowadził do obrotu ponad 120.000 przedmiotowych opakowań zbiorczych, zapoznając konsumentów ze swoim produktem i utrwalając w ich świadomości jego obraz. W dalszej części uzasadnienia powód zdefiniował tzw. przeciętnego odbiorcę, podobieństwo opakowań powoda i pozwanego oraz podobieństwo oznaczeń. Odnośnie przeciętnego odbiorcy w przypadku towarów codziennego użytku, jakim są znicze elektryczne, znicze te kupowane są jako element dekoracyjny lub wkłady do lampionów. Nie są nabywane pojedynczo, lecz z reguły w większej ilości, a zatem w opakowaniach zbiorczych. Niska cena zniczy, jak również okoliczności i miejsce zakupu tego towaru (okolice świąt: okres jesienno-zimowy, miejsca przy cmentarzach, a zatem słabe oświetlenie w porze wieczornej w połączeniu ze złymi warunkami pogodowymi), pośpiech konsumenta wpływają na obniżenie ostrożności i uwagi przeciętnego konsumenta, który decyduje o zakupie wkładu podejmuje szybko. Jest to produkt kupowany rutynowo, a zatem konsument może nie zwrócić większej uwagi na opakowanie produktu, co skutkuje, iż zakupi inny towar tylko dlatego, że posiada on opakowanie zbliżone do niego wyglądem na tyle, że może wprowadzić jego nabywcę w błąd co do pochodzenia towaru. W tym przypadku to podobieństwo odnosi się do kształtu zniczy oraz ilości w opakowaniu, jak również tożsamej szaty graficznej zniczy. Oba porównywane znicze składają się z białego korpusu w kształcie walca w analogicznych wariantach kolorystycznych, jak również klosza w kształcie płomienia. Znicze powoda sprzedawane są pod nazwą (...), zaś znicze pozwanego pod nazwą (...). Pokrycie folią zbiorczego opakowania zniczy eliminuje dostrzeżenie niewielkich różniących je szczegółów. Podobieństwo oznaczeń odnosi się do opakowań, które to opakowanie pełni właśnie funkcję oznaczenia towaru. Podstawa roszczeń jest również art. 13 ust.1 tj. kopiowanie zewnętrznej postaci produktu i dokonanie naśladownictwa za pomocą technicznych środków reprodukcji, która to kopia może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Kopiowanie odnosi się tylko do takich cech, które są dostępne za pomocą wzroku: kształt, forma, wielkość, kolorystyka produktu. Co do technicznych środków reprodukcji chodzi o korzystanie z takich samych lub podobnych technologii i metod wytwarzania. Biorąc pod uwagę produkt pozwany dokonuje masowej produkcji za pomocą środków technicznych w wyspecjalizowanych fabrykach na liniach produkcyjnych. Niedozwolone kopiowanie zewnętrznej postaci produktu stanowi wykorzystanie cudzego wkładu w stworzenie takiego produktu, a zwłaszcza wkładu finansowego. Taka kopia może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, co dzieje się na etapie dokonywania wyboru w przedmiocie zakupu produktu.

To przedsiębiorca w ramach dozwolonego naśladownictwa wyrobów konkurenta musi podjąć niezbędne wysiłki, by umożliwić odróżnienie produkowanych przez siebie towarów od wyrobów oryginalnych.

Odnosnie roszczenia odszkodowawczego powód w uzasadnieniu przywołując różne poglądy doktryny ostatecznie wskazał, iż szkodą powoda jest nieosiągnięcie przez niego zysku wskutek popełnienia przez konkurenta czynu nieuczciwej konkurencji. W ramach wyliczenia odszkodowania należnego powodowi należało zasięgnąć opinii biegłego z zakresu rachunkowości celem ustalenia wysokości dochodów powoda na dzień dokonania przez pozwanego zakazanego czynu oraz ustalenie hipotetycznej kondycji finansowej przedsiębiorstwa powoda w momencie, w którym podobny produkt nie zostałby wprowadzony przez pozwanego. Powód na rynku polskim nie ma żadnego konkurenta poza pozwanym z uwagi na w/w opakowania, co daje podstawę do stwierdzenia, że pozwany działa w złej wierze, na co wskazuje niewolnicze naśladownictwo przez pozwanego nawet tych elementów konstrukcji opakowania, które okazały się nieużyteczne. Dobrym obyczajem kupieckim jest nie tylko niepodszycanie pod firmę i renomę konkurencyjnego przedsiębiorstwa, lecz także niewykorzystywanie cudzych osiągnięć w wypromowaniu nowego produktu dla zaistnienia w świadomości konsumentów ze swoim rodzajem tożsamym wyrobem bez ponoszenia w tym celu własnych wysiłków i nakładów finansowych. Nikt nie powinien bowiem czerpać nieuzasadnionych korzyści z cudzej pracy (V CSK 311/06).

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o jego oddalenie. Uzasadnił, iż jednym z produktów dystrybuowanych przez pozwanego jest znicz elektryczny o nazwie (...) produkowany w C. według zastrzeżonego na rzecz pozwanego wzoru przemysłowego. Napis ten jest również zastrzeżonym na rzecz pozwanego znakiem towarowym. Produkt pozwanego zatem jest rozpoznawalny na rynku poprzez unikatową zastrzeżoną formę (wzór przemysłowy) oraz oznaczenie indywidualizujące (słowny znak towarowy). Pozwany zarzucił, iż na rynku polskim zniczy diodowych i tradycyjnych od lat znajdują się opakowania w kształcie usztywnionych tacek obciążonych folią. Jest to zatem produkt powszechnie stosowany, dostosowany do wymiarów zniczy, co wypełnia warunek z art. 10.2 uznk, co świadczy, iż nie można uznać, że powód wymyślił i wyprodukował na tyle indywidualne opakowanie zbiorcze, że może być kojarzone wyłącznie z przedsiębiorstwem powoda. Znicze obu stron pochodzą od jednego producenta w C., który pakuje je w analogiczne opakowania również dla innych przedsiębiorców, umieszczając na nich różną grafikę i napisy według życzenia odbiorców. Zważywszy na funkcję i zastosowanie opakowania zbiorczego jest ono wytworem, którego rozwiązania techniczne i cechy estetyczne mogą być chronione wyłącznie w oparciu o Ustawę Prawo własności przemysłowej jako wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, czy też znak towarowy. Ochrona na podstawie przepisów ustawy o uznk nie przysługuje w zakresie, który stanowiłby surogat praw wyłącznych. Pozwany od drugiej połowy 2014r. stosuje już inne, bardziej funkcjonalne opakowania zbiorcze oznaczone „C.- (...)”, które zawierają dodatkową pokrywkę tekturową. Zmiana tego opakowania wynikała z faktu, iż spiczaste elementy klosza znicza dziurawiły folię opakowania, a ponadto tekturowa nakładka umożliwia wygodniejsze stawianie opakowania jednego na drugim. Znicze (...) w spornym opakowaniu zostały przez pozwanego wprowadzone do obrotu w ilości 46.800 sztuk, co daje 4.600 opakowań. Nie istnieje też niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, tj. konfuzji oceny, z jakiego przedsiębiorstwa pochodzi znicz. Funkcję identyfikacyjno-odróżniającą spełniają bowiem same produkty, tj. znicze, które są eksponowane w spornych opakowaniach. Ponadto elementem odróżniającym są odrębne odróżniające się oznaczenia w postaci słownego znaku towarowego (...), a oba opakowania posiadają odmienne nadrukowane oznaczenia: w przypadku powoda (...), w przypadku pozwanego (...). Zbieżne co do miejsca umieszczenia napisów jak i zestaw kolorów podyktowane są względami technicznymi i funkcjonalnością, a ponadto minimalizacją kosztów produkcji opakowania. Elementem, jaki pozwany wyróżnił swoje opakowanie, jest nazwa własna zniczy (...). Porównywane słowa „ś.” i „p.” wykonane są różnymi czcionkami, są różne brzmieniowo i znaczeniowo. Dla porównania od ponad 100 lat na rynku światowym konkurują ze sobą dwie zbliżone nazwy: Pepsi Cola i Coca Cola, mimo podobnego brzmienia i podobnych czcionek. Wyczerpujące i wyraźne producenta na opakowaniu towaru pozwanego oraz trwale umieszczeni znaku towarowego na produkcie wyłącza możliwość wywołania konfuzji co tożsamości producenta jak i produktu (SN w: CKN 1319/00). W przepisie art. 13 przedmiotem ochrony jest atrakcyjna siła przedsiębiorcy i jej oddziaływanie na krąg odbiorców, nie zaś ochrona konkretnego osiągnięcia. Z tych względów postanowienia art. 13 nie mogą zastępować ani powodować ochrony wynikającej z przepisów regulujących prawa bezwzględne. Całkowity zakaz naśladownictwa zdaniem Sądu

Najwyższego prowadziłby do nieograniczonego żadnym terminem monopolu w eksploatacji określonego rozwiązania technicznego i co najmniej utrudniłby wchodzenie na rynek innym przedsiębiorcom, zajmujących się podobną działalnością gospodarczą. Przeciętny odbiorca jako wyedukowany, zorientowany i świadomy uczestnik gry rynkowej może być również przedsiębiorcą, nie musi to być konsument, w zależności od tego, do jakiej grupy odbiorców dany produkt jest kierowany (Sąd Apelacyjny w Poznaniu I ACa 179/07). W przypadku zniczy diodowych takim zorientowanym odbiorcą jest osoba dorosła, która przynajmniej raz w roku odwiedza groby bliskich i wbrew twierdzeniu powoda nabywca znicza jest skupiony na zamiarze osiągnięcia eleganckiego, estetycznego efektu przyozdobienia płyty nagrobnej. Nie można zatem stwierdzić, iż taka osoba dokonując wyboru przy zakupie tego produktu działa chaotycznie i bez zastanowienia. Znicz diodowy nie jest towarem powszechnego użytku z uwagi na jego przeznaczenie (nabywany najczęściej raz w roku w okresie świąt Wszystkich Świętych, a co najwyżej kilka razy w roku). Dla odbiorcy takiego znicza istotny jest kolor, wielkość, ornament, odmienność czy nowość, a zatem wybór dokonuje się bardzo precyzyjnie poprzez porównanie z gamą innych zniczy na straganie. Regułą jest, iż taki nabywca dokonuje zakupu pojedynczych sztuk, a zatem twierdzenie powoda o zakupie zbiorczych opakowań jako reguły jest niezasadne. Bezpodstawne jest również twierdzenie, iż zakupów takiego produktu dokonuje się na zapas. Zapas bowiem może dotyczyć wkładu do znicza, a nie samego znicza. Opakowania zbiorcze zniczy diodowych nabywane są głównie przez doskonale zorientowanych profesjonalnych odbiorców (hurtownie), a nie przeciętnych konsumentów, z reguły nabywających pojedyncze sztuki. Wskazał, iż produkt pozwanego na dnie opakowania zawiera informację na temat pochodzenia produktu- przedsiębiorstwo pozwanego oraz o rejestracji wzoru przemysłowego, co wyklucza ryzyko konfuzji. Nadużyciem jest twierdzenie powoda, jakoby odbiorcy utożsamiali takie opakowania z firmą powoda A., zważywszy iż dokonując zakupu nie kierują się opakowaniem zbiorczym, lecz estetyką samego znicza. Pozwany podjął działania odróżniające: uzyskał prawo z rejestracji wzoru przesyłowego na swój znicz oraz z rejestracji znaku towarowego znicza (...) i znak ten umieszcza w sposób widoczny zarówno na zniczu jak i opakowaniu zbiorczym, jak również umieszcza nazwę swojego przedsiębiorstwa. W dalszej części uzasadnienia pozwany zakwestionował sposób wyliczenia szkody oparty na błędnym założeniu, iż odbiorca w 100% przypadków nabywa produkt pozwanego myśląc, że jest to produkt powoda. Metodologia wyliczeń przedstawiona w prywatnej opinii bazuje na ogólnych wartościach sprzedaży produktu i nie wiadomo, czy w opakowaniach jednostkowych czy zbiorczych. Ponadto opieranie wyliczenia szkody na marżach w wysokościach stosowanych przez powoda jest błędne z uwagi, iż uzyskiwanie marży przez powoda, bądź też jej brak może zależeć od wielu czynników, zupełnie niezwiązanych z obrotem konkurencyjnym. To, że powód zmniejszył swoją sprzedaż wskutek wejścia na rynek pozwanego jest skutkiem zdrowej konkurencji, a zarzut podszywania się pozwanego pod renomę powoda jest niezasadny, skoro produkt konkurencyjny podlega ochronie patentowej, a pozwany nie ukrywa, kto jest jego producentem. Na kondycję finansową powoda wpływ mają inne czynniki, niż działania pozwanego: jego możliwości dystrybucyjne, stosowane ceny, w tym dalszych pośredników, koszty opakowań, promocji, sytuacja pracownicza. Ewentualnie biorąc pod uwagę, iż pozwany wprowadził na rynek 4680 opakowań, to przy założeniu, iż każdy przypadek nabycia zniczy był wynikiem konfuzji u odbiorców, wyliczenia szkody można by było czynić jedynie w doniesieniu do tej ilości zniczy.

W odpowiedzi (k. 238-240) powód podtrzymał swe stanowisko. Zarzucił m.in., iż w przypadku odbiorcy hurtowego nie ma ryzyka konfuzji zważywszy na sposób eksponowania towarów i składania zamówień (często telefonicznie), a ryzyko konfuzji odnosi się do konsumenta jako odbiorcy końcowego i z tego punktu widzenia zważywszy na cel działalności gospodarczej odbiorcy hurtowego, odbiorca hurtowy będzie zwiększał ilość zamówień i zakupów właśnie z uwagi na wywołanie konfuzji u odbiorcy końcowego.

Szkodą powoda miał być utracony zysk od lipca 2014 r. do końca roku 2016, albowiem do tego czasu produkty pozwanego były wprowadzane oraz figurowały w momencie złożenia pozwu na stronie internetowej.

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

Niespornym jest, iż zarówno powód jak i pozwany prowadzą sprzedaż hurtową zniczy ledowych, zamawiając je wraz z opakowaniami u tego samego producenta chińskiego. Poza sporem jest, iż pozwany wprowadził znicze w

opakowaniach zbiorczych objętych żądaniem pozwu w połowie 2014r., zaś powód pod koniec 2012 roku (okoliczności jako niesporne nie wymagały dowodu art. 229 kpc).

Znicze ledowe Ś. (powoda) oraz P.(pozwanego) pakowane są po 10 sztuk. Opakowanie obu zniczy składa się z tekturowej tacki o podstawie w kształcie prostokąta z bokami sięgającymi do 1/3 wysokości znicza. Wysokość obu opakowań wynosi 11 cm.

Na dłuższych bokach opakowania (u powoda: wys. 3 cm, grubość 1 mm, u pozwanego: wys. 3,5 cm grubość 5 mm) umieszczone są kolejno napisy: „Z. L. (...) godzin Ś.” ; „znicz diodowy ZD3 550 GODZIN P.”. Napisy te są w kolorze białym, a umieszczone na czarnym tle (wąskim pasku oplatającym opakowanie), różni je czcionka oraz to, że czarny pasek w zniczach typu (...) posiada dodatkową wewnętrzną białą ramkę. Napisy informujące o długości działania znicza (480 GODZIN, 550 GODZIN) usytuowane są na czarnym polu w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami, na wysokości 2-3 znicza u powoda oraz 3-4 znicza u pozwanego.

Na krótszych bokach opakowania (u powoda: 4.5 cm szerokość i 3,7 cm wysokość, u pozwanego: 4,9-5 cm szerokość, 3, 5 cm wysokość), na czarnym pasku widoczne są napisy, odpowiednio; (...); „ceremony”. Pod napisem Ś. umieszczono małym druczkiem informację dotyczącą długości świecenia i warunków atmosferycznych. Część składową krótszego boku w opakowaniu P. stanowi tekturowy element, który podtrzymuje folię i usztywnia konstrukcję. W opakowaniu Ś. taki element tekturowy również występuje, lecz jest on ruchomy oraz zadrukowany na czarno z napisami „Z. L. (...)”.

Oba opakowania usztywniane są za pomocą wewnętrznej wzdłużnej tekturowej ścianki (w przypadku zniczy (...) białej po obu stronach, w przypadku zniczy P. białej z jednej strony, zaś z drugiej koloru naturalnej tektury), która dzieli znicze na dwa rzędy oraz dwóch poprzecznych ścianek (konfiguracja kolorów jw.) oddzielających kolejno od siebie jeden, trzy i ponownie jeden znicz. Szerokość ścianki tekturowej u powoda wynosi 9,5 cm, zaś u pozwanego 10,5 cm. Obydwa opakowania są ofoliowane w całości, bez wieka tekturowego w sposób, który uwidacznia system pakowania (zgrzewanie folii na krótszych bokach).

Spód opakowania tekturowego Ś. zawiera trzy rysunki (pionowe) obrazujące użytkowanie produktu, informację w dwóch językach: czeskim i słowackim, a także dane dotyczące dystrybutora: (...). Spód opakowania tekturowego P. zawiera trzy rysunki (poziome) obrazujące użytkowanie produktu, napis (...) oraz informację o zniczach w dwóch językach: polskim i angielskim. Analogiczna informacja dotycząca produktu w języku polskim nadrukowana jest na zniczu pozwanego. Na zniczach powoda nadrukowano nazwę Ś. oraz szczegółowe informacje o produkcie i jego używaniu. Napisy te w przypadku zniczy Ś. zajmują większą powierzchnię, niż w przypadku zniczy P..

Korpus zniczy Ś. i P. ma walcowaty kształt. W przypadku zniczy (...) jest on gładki, o prostych i ostrych kantach, znicze P. posiadają pionowe wypustki i zaokrąglone wierchy korpusów. Na każdym zniczu P. (przy kloszu) wytłoczony jest znak słowno – graficzny MAX (przy czym A to symbol dwóch płomieni) widoczny dopiero przy określonym kącie patrzenia. Jest to znak towarowy zarejestrowany przez PPHU (...), dotyczący zapalarek do zniczy, kuchenek i zapalniczek. Kształt klosza płomienia powoda jest wygięty i zakręcony, u pozwanego stożkowaty i regularny.

Oznaczenie powoda jako producenta figuruje na boku znicza w dolnej części i ma treść „I.: (...) Sp. z o.o. (...)-(...) W.”, powyższy napis jest niewidoczny, gdy znicz znajduje się w opakowaniu (napis przykryty opakowaniem), zaś odnośnie pozwanego oznaczenie producenta znajduje się na spodzie opakowania oraz analogicznie jak u powoda w dolnej części boku znicza.

(dowód: oględziny przedmiotu sporu k. 376-378, zdjęcia k. 194, 196-199)

Znicze P. o parametrach opisanych powyżej pozwany zamówił od producenta chińskiego (Z. N. V. I&exp Co., LTD, N.) jednokrotnie w dniu 16 lipca 2014 r. w ilości 4.680 opakowań (każde opakowanie po 10 sztuk). Znicze te w całości zostały sprzedane wyłącznemu dystrybutorowi P. C., prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...), której przedmiotem działalności jest hurtowa sprzedaż wysyłkowa zniczy. Znicze te do dalszej odsprzedaży nabywane są od H. przez innych przedsiębiorców, po złożeniu zamówienia telefonicznego bądź mailowego.

Część zniczy była i jest importowana w opakowaniach indywidualnych, w których 1 sztuka znicza umieszczona jest w kartonie zbiorczym powyżej 100 sztuk. Produkt ten był drogi, wobec czego wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu odbiorców pozwany zwrócił się do producenta o możliwość obniżenia kosztów. Producent zaproponował znicze pakowane po 10 sztuk, na tekturowej podkładce z przegródkami. Czarno- biała kolorystyka napisów oraz czcionka wybrana została przez pozwanego wraz z pracownicą pozwanego M. D., z uwzględnieniem najtańszej wersji, na skutek propozycji e-mailowych producenta chińskiego. Ilość przegródek, a tym samym usytuowanie zniczy w opakowaniu narzucona została przez producenta.

Część hurtowni w Polsce – min. w K., P., K., D. G.– nabywała znicze od powoda i pozwanego. Wadą tej pierwszej dostawy wykonanej na rzecz pozwanego okazał się brak wieczka dla opakowania zniczy: klosze zniczy z uwagi na ostre zakończenia dziurawiły folię, a także powodowały trudności w ustawieniu pudełek „jedno na drugie”. Zgłaszane reklamacje spowodowały konieczność wprowadzenia zmian opakowania, by zwiększyć ich funkcjonalność. W czasie około tygodnia pozwany opracował nowe opakowanie zniczy: tekturowe wieko na wierzchu opakowania (nakładka) i druga dostawa towaru z C. obejmowała już zmodyfikowaną wersję zniczy (koniec 2014 r. / pierwszy kwartał 2015). Nowe opakowanie posiada zmienioną szatę graficzną: opakowanie wykonane jest z jasnej tektury, napisy w kolorze ciemnego fioleto, zrezygnowano z wzdłużnej przegródki pozostawiając dwie poprzeczne dzielące znicze 4-2-4; opakowanie zamknięte jest nakładką tekturową z napisem (...) w podwójnej ramce; brak jest czarnej wstęgi opasującej opakowanie; na dłuższym boku podstawki umieszczono napis „P. 2 ŚWIECI 33 DNI ceremony”. Na krótszym boku podstawki znajduje się napis „ znicz elektryczny nagrobkowy ZE3”, na ścianie tylnej i przedniej (...) 10 SZTUK”. Znicze P. 2 są wyższe, posiadają rzadsze wgłębienia od poprzedniego modelu, brak jest na nich wytłoczonej nazwy MAX. Dno podkładki posiada trzy pionowe rysunki obrazujące użytkowanie oraz napis (...) 2, informacje dotyczące produktu w językach: angielskim, czeskim, słowackim oraz dane importera. Informacje dotyczące produktu, w języku polskim w postaci podłużnej naklejki umieszczono bezpośrednio na zniczu. Kształt klosza pozostał bez zmian. Pozwany do dnia dzisiejszego handluje zniczami w opakowaniach zbiorczych (po 10 sztuk) o zmienionej szacie graficznej opakowania i wyglądzie znicza, prowadzi wyłącznie sprzedaż hurtową po 96-200 sztuk opakowań zbiorczych. W roku 2014-2015 opakowania te liczyły od 144-200 sztuk. Na Polskę jest jeden wyłączny dystrybutor zniczy : H. - właściciel P. C.. Zamówienia od tego dystrybutora składane są e-mailowo lub telefonicznie przez odbiorców hurtowych na opakowania zbiorcze. Potencjalni klienci pytają o znicze S. (powoda), a przy zamówieniach zniczy pozwanego posługują się hasłem P., C. lub ZE3 (zmieniona nazwa po ZD3). Nigdy nie dotarli do dystrybutora zniczy, ani pozwanego informacje, by klienci pomylili znicze czy producenta. Gdy na rynku pojawiły się znicze pozwanego, powód zmienił wielkość opakowania na 12 sztuk, zaś w drugim kwartale 2015 r. nazwę na „S. (...)”. Sprzedaż zniczy w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk powód rozpoczął początkiem stycznia 2013r. W drugim roku sprzedaż wzrosła o ok. 120%, w 3-cim roku o ok. 10-15%

(dowód: lista ładunkowa oraz list przewozowy k. 406-407 rachunek z dn. 16.06.2014 r. k. 195; zeznania świadka M. D., zeznania świadka M. H., zeznania świadka P. C., zeznania pozwanego W. H., zdjęcia k. 370-371; karty oznaczone nr 1 i 2 k. 372-373, opakowanie tekturowe 10 zniczy; zeznania świadka M. J.;)

Produkt pozwanego w postaci znicza posiada zastrzeżoną formę (wzór przemysłowy) oraz podlegające ochronie indywidualizujące oznaczenie (słowny znak towarowy) z prawem z rejestracji od 28.02.2014r. W dniu 27 sierpnia 2014 r. Urząd Patentowy RP wydał świadectwo rejestracji wzoru Przemysłowego nr (...). znicz elektryczny. W opisie wzoru przemysłowego wskazano, iż jego istotą jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w ozdobnym ukształtowaniu powierzchni bocznej korpusu oraz kształcie klosza. Podano, iż znicz elektryczny osiada korpus w kształcie walca zakończony od dołu płaską powierzchnią, zaś z góry powierzchnią stożkową. Na szczycie górnej powierzchni stożkowej umieszczony jest klosz w kształcie zbliżonym do płomienia świecy. Boczna powierzchnia korpusu posiada niewielkie pionowe wgłębienia rozmieszczone w jednakowych odstępach. Górna część klosza ma kształt długiego smukłego szpica.

Twórcą wzoru przemysłowego jest W. H., zaś prawo z rejestracji trwa od dnia 28.02.2014 r. Decyzją z dnia 1 kwietnia 2015 r. Urząd Patentowy RP udzielił prawa ochronnego na znak towarowy słowny ceremony, zgłoszony w dniu 28.02.2014 r.

(dowód: świadectwo rejestracji nr (...) k. 187-188; Decyzja UP z dn. 01.05.2015 r. k. 189)

W powszechnym obrocie znicze, również tradycyjne sprzedawane są w większości na tekturowych tackach, ofoliowane, z przegródkami bądź bez.

(dowód: paragon z dn. 30.06.2015 r., 12.03.2015 r, faktura VAT z 12.08.2015 r. k. 73-75; zdjęcia k. 191-193,).

W roku 2011 powód sprzedał 34 272 zniczy. Znicze takie kupowała od powoda w ramach współpracy min. firma PPHU (...). Przedsiębiorca ten w okresie od sierpnia 2010 r. do października 2011 r. dokonał zakupów na łączną kwotę 198 122,05 zł brutto. Nie zakupił natomiast zniczy w spornych opakowaniach po 10 sztuk, gdyż w okresie wprowadzenia ich do obrotu już nie współpracował z powodem. Opakowania zbiorcze w zakresie formy i szaty graficznej zaprojektowali pracownicy powoda i projekt, a następnie zamówienie wysłali do producenta w C. początkiem roku 2013r (dowód: zestawienie sprzedaży za okres d 01.01.2011 r.- 31.12.2011 r. k.76; zestawienie faktur zapłat k. 77; wydruk obrotu z rachunku wraz z fakturami k. 78-139, zezn. św. M. J.)

Pozwany prowadzi stronę internetową, oferując na niej sprzedaż różnych zniczy ledowych. Na dzień 14 września 2015 r. w swojej ofercie na stronie internetowej przedstawiał znicze diodowe (...) solo oraz w nowej szacie graficznej i opakowaniu, jak i zdjęcie opakowania będącego przedmiotem sporu. Znicze pozwanego w spornych opakowaniach pojawiły się u dystrybutorów w Polsce jesienią 2014r i jeszcze w roku 2015 znajdowały się w sprzedaży hurtowej u tych dystrybutorów

(dowód: protokół otwarcia strony rep. A nr (...) k. 140-153: k. 144-144/2, 150-150/2, 152-152/2, zezn. św. J. W. k. 411/2. M. J. k. 414/2)

Stan faktyczny w niniejszej sprawie Sąd ustalił w oparciu o ww. dowody z dokumentów oraz zeznań świadków. Sąd w całości dał wiarę zeznaniom świadków M. D., M. H., P. C., W. H., albowiem zeznania te były wzajemnie spójne i korespondowały z pozostałym materiałem dowodowym w sprawie. Świadkowie Ci byli bardzo dokładnie zorientowani co do okresu i sposobu zamawiania spornych zniczy, zbieżne też były ich stanowiska co do wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanego produktu, a co najważniejsze co do faktu, iż sporne zbiorcze opakowanie zniczy zostało zaproponowane przez chińskiego producenta, na podstawie którego propozycji pozwany dokonał wyboru takiego a nie innego opakowania, nie będąc świadomym, iż analogiczne opakowanie stosuje powód. Sąd dał także wiarę świadkowi J. W., który jasno wskazywał na okoliczność istnienia w obrocie hurtowym zniczy pozwanego. Jako, że był on przedstawicielem handlowym powoda, logicznym jest, że mógł być w posiadaniu informacji dotyczących produktów składowanych w poszczególnych obsługiwanych przez niego magazynach. Sąd dał wiarę zeznaniom M. J. jako pokrywającym się z zeznaniami św. J. W. , jak również co do okoliczności zaprojektowania opakowania zbiorczego zniczy, albowiem brak w sprawie kontrdowodów.

Sąd oddalił wnioski dowodowe dotyczące okoliczności bezspornych a to: z wyciągu KRS powoda i CEDiG pozwanego, z przedsądowego wezwania do zaniechania z dn. 05/09/2014 r.

Sąd oddalił wniosek dowodowy z prywatnej opinii biegłego M. T. jak i wniosek dowodowy z opinii prywatnej biegłego rewidenta. Przedłożona do akt ekspertyza opracowana na zlecenie powoda stanowi jedynie wyjaśnienia na poparcie jego stanowiska, będąc w istocie oceną prawną , a ta należy wyłącznie do sądu. Pozasądowa opinia jako dokument prywatny, stanowi jedynie dowód tego, że osoba, która ją podpisała wyraziła zawarty w niej pogląd, nie korzysta ona natomiast z domniemania zgodności z prawdą zawartych w niej twierdzeń. Sąd nie przyjął w poczet dowodów przedmiotowych opinii, uznając taki dowód jako niedopuszczalny. Odnośnie prywatnej ekspertyzy w zakresie wyliczenie wysokości szkody powoda sąd oddalił ten wniosek jako wymagający wiedzy specjalnej , a dowodu

z opinii mogącym być dowodzony wyłącznie w oparciu o dowód z opinii sądowej oraz dokumenty księgowe stron postępowania.

Sąd oddalił wniosek dowodowy z opinii biegłego z zakresu wzornictwa przemysłowego jako zbędny dla rozstrzygnięcia. Dowód ten powód zgłosił na okoliczność wykazania przeciwnie: wiedza specjalna w tym przedmiocie była niedopuszczalna, gdyż powód wywiódł swe roszczenia z u.z.n.k., a ta wymagała oceny ryzyka konfuzji przez przyzmat zorientowanego odbiorcy produktu, a nie specjalisty w dziedzinie prawa własności przemysłowej. To nie specjalista jest odbiorca opakowań zniczy lecz nabywca hurtowy czy w efekcie finalnym konsument. Nadto powyższe okoliczności zostały stwierdzone podczas oględzin przedmiotów sporu z udziałem stron, a ostateczna ocena ryzyka konfuzji mogła należeć wyłącznie do sądu. Z tych względów sąd oddalił też wniosek dowodowy z zeznań autora opinii na okoliczność postawionych tam tez.

Sąd oddalił wniosek z opinii biegłego sądowego z zakresu rachunkowości i finansów na okoliczność utraconego zysku powoda, a nadto w zakresie szkody za okres październik 2015 r. – koniec roku 2016. Wyliczenie takie było zbędne z uwagi na po pierwsze braki dowodowe co do przyczyn utraty zysku (wszak powód dowód ten zgłosił wyłącznie na okoliczność wyliczenia wysokości szkody w postaci utraty dochodów przez powoda wyliczonej metodą dyferencyjną, tj. poprzez porównanie dochodów powoda w okresie poprzedzającym wprowadzenie produktu przez pozwanego , a stanem tych dochodów, gdyby taki produkt nie został wprowadzony), przy czym opinia miała być wydana na podst. ksiąg rachunkowych powoda , zabrakło w sprawie zatem dowodu na związek przyczynowy między działaniem pozwanego a utratą zysku przez powoda, co zasadnie i logicznie zarzucił i uzasadnił pozwany w odpowiedzi na pozew. Sąd ponadto uznał, iż nie doszło do popełnienia czynu n.k przez pozwanego, jak wprowadzenie do obrotu spornego opakowania nie miało charakter zawiniony, co wyklucza odpowiedzialność odszkodowawczą z u.z.n.k., co sąd uzasadnił w rozważaniach prawnych. Wreszcie czasokres badania szkody przez biegłego wybiegał poza szkodę dochodzoną przez powoda za okres od lipca 2014r do września 2015r. Sąd oddalił też wniosek dowodowy z zeznań w charakterze świadka autora tej opinii , bowiem ten środek dowody stanowił obejście konieczności dowodu z opinii sądowej biegłego jako wymagających wiedzy specjalnej, a biorąc pod uwagę tezy sprecyzowane przez powoda w piśmie procesowym na wezwanie sądu (k. 360/2 – 361 akt) dowód ten był całkowicie bez znaczenia dla ustaleń faktycznych, gdyż to biegły powołany przez sąd ustalałby, jaki zakres dokumentów księgowych powoda musiałby być potrzebny do wydania opinii sądowej.

Sąd oddalił wniosek dowodowy z zeznań w charakterze strony P. F. (1) (prokurenta) jako niedopuszczalny. Niemożność przesłuchania prokurenta w charakterze strony wynika ze statusu tego podmiotu. Jakkolwiek jest on uprawniony do reprezentacji przedsiębiorcy, to prokurent występuje w roli pełnomocnika i nie wchodzi w skład organu osoby prawnej, a sąd zakreślił zawodowemu pełnomocnikowi powoda termin 7 dni (k. 243) na sprecyzowanie wd czy prokurenta P. F. (1) przesłuchać w charakterze strony p/r pominięcia tego dowodu, na co nie uzyskał odpowiedzi w terminie wyznaczonym. Zważyć należy, iż sąd w dniu kolejnej rozprawy 31.03.17r. miał wyznaczoną już inną kolejną sprawę na godz. 14 zatem przesłuchanie na tym terminie w charakterze świadka w/w osobę, nawet przy wykładni szerokiej , iż powód na rozprawie złożył nowy wniosek o przesłuchanie P. F. jako świadka powodowałoby opóźnienie w kolejnej rozprawie, co powodowałoby konieczność odroczenia na kolejny termin przedmiotowej sprawy (tzw. zwłoka w rozumieniu art. 207 § 6 kpc), co okazało się zasadne, bowiem rozprawa w dniu 31.03. przeciągnęła się do godz. 14. 35, przy kolejnej sprawie, która miała zacząć się o godz. 14.

Sąd zważył, co następuje.

Żądanie powoda opierało się o regulację art. 13, którą to podstawę jednoznacznie jako wyłączną wskazał powód na pierwszej rozprawie i wynikających z 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji roszczeniach w razie dopuszczenia się czynu n.k. (tj. z dnia 26 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1503, dalej: uznk).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 uznk, czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

Deliktem w tej postaci nie jest każda postać naśladownictwa, lecz tylko tzw. niewolnicze naśladownictwo, obejmujące takie przypadki wiernego naśladownictwa (kopiowania zewnętrznej postaci produktu), w których dla przeciętnego, uważnego i zorientowanego odbiorcy nie jest możliwe odróżnienie kopii od oryginału (por. S.A. w Katowicach z dnia 11 września 2013 r., V ACz 849/13, LEX nr 1366089). Przesłanką uznania naśladownictwa za czyn nieuczciwej konkurencji jest więc wprowadzenie w błąd tych klientów, którzy są nabywcami tego gotowego produktu, który jest przedmiotem naśladownictwa. Z kolei celem zakazu nieuczciwej konkurencji jest eliminacja wszelkich działań mogących w jakikolwiek sposób powodować pomyłki co do przedsiębiorcy lub jego wyrobu. Nie może on zastępować ochrony wynikającej z przepisów regulujących prawa bezwzględne (patent, znak towarowy itp.) ani powodować ochrony wynikającej z tych przepisów (por. wyr. SN z dnia 11 sierpnia 2004 r., II CK 487/03, Legalis nr 277045). Sąd Najwyższy w powoływanym wyroku podkreślił, że ustawa zabrania naśladownictwa jedynie w kwalifikowanej postaci, tj. gdy kumulatywnie spełnione są wszystkie przesłanki przewidziane w art. 13 ust. 1: (a) kopiowanie zewnętrznej postaci produktu, (b) naśladownictwo za pomocą technicznych środków reprodukcji i (c) możliwość wprowadzenia w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Z powyższego wynika więc, że art. 13 ust. 1 uznk nie wprowadza generalnego zakazu naśladownictwa. Samo naśladownictwo produktów innego przedsiębiorcy, nie korzystającego ze szczególnej ochrony jego praw wyłącznych, nie jest sprzeczne z zasadami prowadzenia konkurencji i nie uzasadnia przyjęcia istnienia czynu nieuczciwej konkurencji (wyr SN z dn. 11.07.2002 r, I CKN 1319/00, OSNC 2003 nr 5 poz. 73). Nie można także mówić o możliwości wprowadzenia w błąd co do tożsamości samego produktu jak i producenta wtedy, gdy konkurujący produkt jest wyraźnie i trwale oznaczony nazwą i znakiem towarowym producenta (por. wyrok SA w Katowicach z dnia 26 października 2007 r., V ACa 469/07, LEX nr 519288; podobnie wyrok SN z dnia 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00, OSNC 2003/5/73).

Po wtóre czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu. Gotowym produktem w rozumieniu przepisu art. 13 ust 1 znku jest każdy produkt, który został wytworzony w wyniku odpowiedniego procesu technologicznego, bez względu na to, czy jest to produkt finalny tj. nadający się bezpośrednio do użycia, czy też służy on do wytworzenia innego produktu jako jego część składowa. (element innego produktu). Musi być to produkt gotowy, przez co należy rozumieć produkt wprowadzony na rynek (tak SN w powoływanym wyżej wyroku II CK 487/03). Opakowanie może stanowić „produkt gotowy” w rozumieniu art. 13 uznk, o ile jest to wytwór w ostatecznej postaci, będący samodzielnym przedmiotem obrotu i o ile jego trójwymiarowa forma jest oddzielona od zawartości. Produkt wraz z jego opakowaniem stanowi produkt zintegrowany, który jest postrzegany jako całość (por. S.A w Krakowie z wyr. Z dn. 24.06.2013 r. I ACa 324/13, SO w Warszawie w wyr z dn. 07.05.2013 r. XXII GWwp4/13). Nadto w orzecznictwie zwrócono uwagę, że dla oceny podobieństwa produktów z pktu widzenia art. 13 ust 1 uznk ma znaczenie nie sama tylko wielkość, forma i kształt produktu, lecz te jego wszystkie cechy postaci, w jakiej osoba popełniająca czyn z art. 13 cyt. ustawy wprowadza go do obrotu (produkt w powiązaniu z opakowaniem). Ocenie podlega zasadniczo produkt jako całość w opakowaniu, bowiem sposób jego oznaczenia (lub brak oznaczenia) może nie być wystarczający do odróżnienia produktu od podobnego produktu innego producenta. Wprowadzenie do obrotu produktu w opakowaniu stosowanym przez innego producenta wyczerpuje zasadniczo znamiona naśladownictwa niewolniczego (zob. SN w wyr. z dn. 16.01.2009 r. V CSK 241/08, II CSK 363/07).

Odnosząc powyższe uwagi do niniejszej sprawy zdaniem sądu produkt pozwanego (zbioreze opakowanie zniczy P.) nie nosi cech „niewolniczego naśladownictwa” produktu powoda (zbioreze opakowanie zniczy Ś.).

Dla oceny ryzyka konfuzji należy ocenić podobieństwa i tak niewątpliwie cechami podobnymi przedmiotowych opakowań jest ich kolorystyka , szata graficzna , układ ścianek, wielkość opakowania, tożsama ilość zniczy w opakowaniu, ofoliowanie, ale też i różnice, przy czym chodzi tu o podobieństwa i różnice na pierwszy rzut oka, widoczne na etapie zakupu produktu, które to różnice mają zdolność odróżniającą oba porównywane produkty, która wyklucza ryzyko pomyłki. Tym „gotowym produktem” jednak nie jest samo opakowanie, lecz opakowanie wraz z jego zawartością, bo w takiej postaci strony wprowadzały swe produkty do obrotu. Nie można zatem tych cech konfuzyjnych oceniać w oddzieleniu od zniczy znajdujących się w spornych opakowaniach, zwłaszcza że z uwagi na sposób opakowania (przezroczysta folia) zawartość przy nabywaniu opakowania jest widoczna. Jak stwierdzono podczas oględzin, znicze Ś. i P., oczywiście bez ich rozpakowywania, posiadają już na pierwszy rzut oka wiele różnic,

na tyle istotnych, że wyłączają ryzyko konfuzji. Przede wszystkim: całkowicie różny kształt klosza oraz dwa odmienne znaczeniowo i graficznie napisy: (...) i odpowiednio: (...). Co się zaś tyczy opakowania ta istotna różnica to odmienna czcionka, ale przede wszystkim nazwa: (...) i odpowiednio „znicz diodowy (...) P. , zaś na spodzie pudełka pozwanego znajdują się informacje dotyczące jego danych: firma, adres, logo producenta, czego brak na opakowaniu powoda. Skoro zatem produkt gotowy jest nabywany jako opakowanie zbiorcze wraz ze zniczami, to nie ma mowy o konfuzji, gdyż na takim produkcie powoda nie ma danych powoda jako producenta, lecz dane firmy słowackiej (...). Powyższe daje podstawy do wniosków, iż oba zbiorcze opakowania zniczy wraz z zawartością różnią się zasadniczo w/w kilkoma elementami już na pierwszy rzut oka na tyle widocznymi, że brak jest podstaw do uznania, że mogą one wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub jego produktu. W tym aspekcie nadmienić należy, że możliwość wprowadzenia w błąd jest przez art. 13 uznana kwalifikowana co do przedmiotu błędu, jaki ma wystąpić u klienta. Ma on dotyczyć tożsamości producenta lub produktu, i to właśnie ta przesłanka w głównej mierze określa charakter naśladownictwa, jakie jest przedmiotem powyższego przepisu. Warunkiem koniecznym wprowadzenia w błąd na skutek niewolniczego naśladownictwa jest zatem, aby określony produkt będący przedmiotem naśladownictwa pozostawał w świadomości konsumentów, tj. aby zdawali sobie oni sprawę z jego istnienia i potrafili wyodrębnić go na rynku jako osobną markę, typ lub potrafili wskazać jego producenta. W kontekście powyższego nie sposób uznać, by opakowanie powoda było indywidualne w ten sposób by mogło być kojarzone wyłącznie ze zniczami Ś. Postępowanie dowodowe wykazało przy tym, że powszechnie znicze sprzedawane bądź pakowane są w zbiorcze opakowania (co wynika też z faktu ich importowania i ułatwia przewóz czy wysyłkę) przy czym standardem jest usytuowanie ich na tekturowej podkładce i ofoliowanie w całości. Ilość przegródek jest różna, bądź zupełnie ich brak. Sposób opakowania zniczy jest typowy, szerokość tekturowej tacki uzależniona jest od rozmiaru zniczy, jego konstrukcja jest prosta, nie ma cech innowacyjności, lecz opiera się na istniejących już rozwiązaniach. Nabywca tych opakowań wraz z zawartością dokonuje zakupu nie ze względu na takie, czy inne opakowanie, lecz na zawartość, gdyż to ta zawartość ma znaczenie użytkowe, a nadto estetyczne na etapie dokonywania wyboru przy zakupie.

Błąd co do pochodzenia w myśl ww. przepisu art. 13 obejmuje wszelkie oznaczenia indywidualizujące towar, tj. przede wszystkim znak towarowy lub nazwę (firmę) przedsiębiorstwa, jak również inne elementy, np. charakterystyczną kolorystykę, która wywołuje jednoznaczne skojarzenia z określonym producentem. Indywidualizacja co do pochodzenia następuje nie tylko przez znaki towarowe i nazwę (firmę) - rolę tę pełnią również np. zdjęcia, symbole, kształt opakowania. W kontekście powyższego należy mieć na względzie wcześniejsze rozważania dotyczące oznaczeń opakowań ich kształtu oraz kolorystyki. Dla dokonania stosownych ocen, dotyczących możliwości wywołania wprowadzającego w błąd skutku, istotny jest stan świadomości przeciętnego, modelowego uczestnika rynku. Należy przy tym podkreślić, iż wzorec ten nie jest i nie może być jednolity. Podstawowe znaczenie ma w tym zakresie „triada” w postaci dostatecznie uważnego, ostrożnego i dokładnie poinformowanego konsumenta ujęta w pkt 18 i 19 Dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych (tak też TS w sprawie E. L. oraz SN III SK 34/13, SA w Gdańsku I ACA 488/11 ze wskazana tam definicją wzorca przeciętnego klienta). Przy ustalaniu wprowadzenia w błąd należy brać pod uwagę przeciętnego nabywcę, do którego praktyka rynkowa jest kierowana i do którego dociera, zatem nie musi być to konsument.

W niniejszej sprawie pozwany trudni się hurtową sprzedażą zniczy. Sporne znicze P. sprzedane zostały wyłącznemu dystrybutorowi P. C. (PPUH (...)), który zajmował się dalszą odsprzedażą hurtową. Zeznający w sprawie świadek J. W. – przedstawiciel handlowy powoda zeznał, iż na przełomie września/października 2014 r., w hurtowniach, do których dostarczał znicze Ś. (a mieszczących się min. w K., P., K., T., D.) pojawiły się znicze P., które na pierwszy rzut oka były podobne do siebie. Nie oznacza to jednak, że były one takie same oraz, że na etapie dostarczania produktów do hurtowni istniało zagrożenie pomyłki. Nie można bowiem pomijać, że obrót zniczami, na który powoływały się strony dotyczył relacji importer – hurtownik. Skoro w hurtowniach wskazywanych przez świadka znajdowały się i znicze P. i znicze Ś. należy domniemywać, że nabywca hurtowy rozróżniał te dwa rodzaje zniczy, na co wskazują zapytania ofertowe kupna. Nie wynika z tego natomiast fakt, by omyłkowo zamiast zniczy powoda nabył znicze pozwanego – nic innego też nie wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie. Sąd Okręgowy nie miał podstaw, by przyjąć, że kiedykolwiek doszło do pomyłek produktów oraz by hurtownicy mieli problem z ich rozróżnianiem. Funkcją identyfikującą oba produkty spełniają przede wszystkim już same znicze, które na pierwszy rzut oka rozróżnia kształt

korpusu oraz klosza, co jest możliwe także dzięki opakowaniu ofoliowanemu w kolorze przezroczystym. Różnice te są zatem doskonale widoczne bez zbędnego wpatrywania się w produkt. Te same okoliczności odnieść należy do oznaczeń znajdujących się na opakowaniach – choć układ graficzny jest zbliżony, a nadto fakt, iż brak oznaczenia powoda na opakowaniu zbiorczym, w przeciwieństwie do oznaczenia pozwanego. Co najistotniejsze pozwany na okres sporny objęty żądaniem pozwu miał udzieloną ochronę prawną z tytułu rejestracji znaku towarowego (...), którym oznaczał swój produkt, odmiennie niż produkt analogiczny powoda oznaczony niechronioną nazwą Ś.. Powyższe wyłącza ryzyko konfuzji (tak też SN w sprawie klocków lego I CKN 1319/00, gdzie stwierdził, iż wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na opakowaniu i trwale umieszczenie znaku towarowego na produkcie, w tym wypadku zniczu, wyłącza możliwość wywołania błędu co do tożsamości producenta jak i produktu, podobnie SA w Katowicach V ACZ 849/13 i SA w Krakowie I ACA 1434/13)

Sąd przyjął także, że w przypadku kategorii produktów, jakimi są znicze, ryzyko wprowadzenia błęd maleje z uwagi na to, że nabywa się je okazjonalnie (głównie podczas świąt) w celach użytkowych (długość świecenia), ale również jako ozdoba na nagrobkach, stąd tendencją jest staranność w wyborze, w szczególności co do wyglądu, czy też czasu przydatności znicza (czasu palenia). Nie należy bowiem pomijać faktu, że na podstawie Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji możliwość wprowadzenia w błąd powinna być oceniana z uwzględnieniem wszystkich okoliczności gospodarczych związanych z zarzutem wywołania konfuzji, w szczególności należy uwzględnić warunki obrotu, w jakich jest oferowany dany produkt (tak Michał Du Vall, Ewa Nowińska, Komentarz do art. 10 uznk, wydanie elektroniczne Lex). Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy uznał, że tzw. „typowy odbiorca” tego produktu na tzw. rynku właściwym, którym w niniejszych okolicznościach jest właściciel hurtowni, nie ma „szansy” na pomyłkę. Słusznie w tym aspekcie podkreślał pozwany, że znicze diodowe w opakowaniach zbiorczych nabywane są głównie przez doskonale orientowanych odbiorców profesjonalnych (hurtowych), a dopiero przez końcowych konsumentów pod cmentarzem, gdzie zasadniczo praktykowane jest nabywanie pojedynczych sztuk, a ekspozycja w takich miejscach polega na wystawianiu wzorcowego znicza, a nie jego opakowania. Z tych względów skoro oba znicze różnią się wyglądem i oznaczeniem , nadto oznaczeniem pozwanego chronionym jako znak towarowy , nie ma mowy o ryzyku konfuzji.

W niniejszych okolicznościach zachowanie pozwanego nie wyczerpuje wszystkich przesłanek stypizowanego w art. 13 ust. 1 uznk. Fakt ten jednak nie jest wystarczający do oddalenia powództwa, a jedynie skutkuje koniecznością oceny zachowania pozwanego w świetle przesłanek wskazanych w art. 3 ust. 1 uznk (por. wyrok SA w Warszawie z dnia 19 lutego 2008 r., I ACa 1286/07, LEX nr 516532). Wynika to z tego, że poszczególne czyny nieuczciwej konkurencji wymienione art. 5-17 uznk nie tworzą zamkniętego katalogu. Za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu tej ustawy może być zatem uznane także działanie nie wymienione w art. 5-17 uznk jeżeli tylko odpowiada wymaganom wskazanym w ogólnym określeniu czynu nieuczciwej konkurencji wskazanym w art. 3 ust. 1 uznk (por. wyrok SN z dnia 9 czerwca 2009 r., II CSK 44/09, LEX nr 738478). Przepis ten pełni bowiem zarówno funkcję uzupełniającą jak i korygującą. Oznacza to, że czynem nieuczciwej konkurencji jest zachowanie, którego nie można zakwalifikować zgodnie z art. 5 – 17 uznk, jeżeli jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a ponadto narusza interes przedsiębiorcy lub klienta bądź mu zagraża. Może też być to zachowanie określone w art. 5 - 17 uznk (co samo w sobie oznacza sprzeczność z prawem lub dobrymi obyczajami) i które ponadto stanowi zagrożenie bądź naruszenie interesu przedsiębiorcy (por. wyrok SN z dnia 4 listopada 2011 r., I CSK 796/10, LEX nr 1095811). W konsekwencji art. 3 ust. 1 uznk może być samodzielną podstawą uznania określonego zachowania jako czynu nieuczciwej konkurencji i to bez względu na to, czy zachowanie to stwarza możliwość wprowadzenia konsumentów w błąd, m.in. co do pochodzenia towarów (por. wyrok SN z dnia 9 stycznia 2008 r., II CSK 363/07, LEX nr 432207).

Treści dobrych obyczajów nie da się określić wiążąco w sposób wyczerpujący, ponieważ kształtowane są przez ludzkie postawy uwarunkowane zarówno przyjmowanymi wartościami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i związanymi z tym praktykami życia gospodarczego. Wszystkie one podlegają zmianom w ślad za zmieniającymi się ideologiami politycznymi i społeczno-gospodarczymi oraz przewartościowaniami moralnymi. Istotą działalności gospodarczej jest zabieganie o korzyści ekonomiczne. Pojawienie się na rynku konkurenta z reguły wiąże się z poniesieniem przez innego przedsiębiorcę uszczerbku w postaci mniejszego zysku, a w każdym razie - ryzyka utraty dotychczasowej

pozycji i jest to wpisane w samą zasadę konkurencyjności. Zatem, nie sam fakt zagrożenia lub powstania straty po stronie innego przedsiębiorcy lecz sposób realizacji mechanizmu rywalizacji pomiędzy konkurentami podlegać musi rozważeniu przy ocenianiu działań konkurencyjnych pod kątem sprzeczności z dobrymi obyczajami (art. 3 ust. 1 uznk). Sposób ten powinien być weryfikowany każdorazowo w okolicznościach konkretnego miejsca i czasu przy uwzględnieniu, zasługujących na aprobatę w świetle norm moralnych, zwyczajów dochodzenia przez przedsiębiorców do osiągania korzyści gospodarczych (tak SN w orzeczeniu z 2 stycznia 2007 r. V CSK 311/06, Biul. SN 2007, nr 5, poz. 11). Bezprawność jako przesłanka uznania zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji to każde zachowanie przedsiębiorcy, które narusza nie tylko ujęte w rozdziale drugim uznk przepisy prawa (por SA w Poznaniu w wyr. Z dn. 20.02.2008 r. I ACa 93/08 i 27.05.2014 r. I ACa 222/14). Przyjmuje się także, że delikty te mogą mieć postać zawinionych bądź nie (Nowińska, Du Vall, Komentarz do art. 3 uznk). Wreszcie, przedsiębiorca nawet przy wykonywaniu własnego prawa powinien zważać, czy postępując w ten sposób nie narusza interesów innych uczestników obrotu gospodarczego lub im nie zagraża. Wynika to z przyjętej przez polskiego ustawodawcę tzw. wewnętrznej teorii nadużycia prawa podmiotowego, której wyrazem jest art. 5 KC (por. Komentarz do art. 3 uznk, Szwaja, Jasińska, wyd. 4, 2016, zbiory elektroniczne Legalis) pojęcie "interes przedsiębiorcy" rozumieć należy szeroko jako określony, korzystnie z punktu widzenia przedsiębiorcy ukształtowany stan bądź stan, który dopiero w przyszłości może stać się dla niego źródłem korzyści (zob. wyr. SN z 25.2.1995 r., III CZP 12/95, OSP 1996, Nr 3, poz. 55). Jednak nie każde zagrożenie lub naruszenie tych interesów uzasadnia potraktowanie danego zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji. Musi ono być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Ponadto, grożące naruszenie powinno dotyczyć interesu mającego pewną wagę gospodarczą. Wreszcie, co ważne, zagrożenie musi być realne, a więc musi zachodzić prawdopodobieństwo naruszenia tych interesów. Na podst. art. 3.1 cyt Ustawy może być chroniona reputacja firmy, która wyprodukowała produkt. Przedsiębiorca naśladowujący, przejmując dla swego towaru cechy oryginału, korzysta z renomy wypracowanej przez innego producenta. Nieuczciwość nie tkwi w niebezpieczeństwie wprowadzenia w błąd, lecz w samym fakcie wykorzystania cudzej renomy, wypracowanej przez innego przedsiębiorcę (tak uzasadnienie wyroku SA w Krakowie I ACA 258/13). Sprzecznym z dobrym obyczajem jest również korzystanie z efektów cudzej pracy, wymagającej dużych nakładów finansowych, co pozwala za oszczędzenie kosztów naśladowcy (por. uzasadnienie wyroku SN V CSK 311/06). Niewątpliwie skoro dobrym obyczajem jest niepodszycanie się pod firmę i renomę konkurencyjnego produktu, to dla uznania, iż działanie pozwanego wyczerpało znamiona z art. 3.1, konieczne było wykazanie, że działanie to narusza lub zagraża interesowi powoda, zatem konieczne były informacje i dowód na to, iż produkt powoda na rynku jest rozpoznawalny (renoma produktu), a dowodem na to mogłyby być kampanie reklamowe produktu powoda lub dane o wielkości jego sprzedaży, lecz takich wniosków dowodowych ani twierdzeń powód nie przeprowadził; twierdzenie, iż jest wiodącym producentem i dystrybutorem zniczy ledowych, rozpoznawalnym na rynku polskim pozostało gołosłowne, zwłaszcza, że sam powód nie uznał za konieczne umieszczenie na opakowaniu logo swej firmy. Ugruntowany w orzecznictwie jest pogląd, iż sam fakt skopiowania zewnętrznej postaci opakowania nie daje podstaw do uznania danej działalności za sprzeczną z dobrymi obyczajami w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy z.n.k., jeśli produkt jest oznaczony w sposób niewprowadzający w błąd (np. SN I CKN 1319/00, V CSK 162/08), co miało miejsce w tej sprawie. Nie sposób uznać wobec braku materiału dowodowego w sprawie, iż pozwany wykorzystał cudzą pracę i koszty poniesione na nią, nawet, gdy powód wykazał, iż sporne opakowanie było autorskim pomysłem pracowników powoda. W okolicznościach niniejszej sprawy istotne z punktu widzenia przepisu art. 3 uznk jest to, że pozwany już po pierwszej dostawie zrezygnował z zamawiania spornych zniczy z uwagi na niefunkcjonalność opakowania, zatem wyłącznie raz wprowadził do obrotu znicze w zbiorczych opakowaniach zaskarżonych przez powoda w tym procesie. Druga dostawa obejmowała już zmodyfikowaną postać: z dodatkową fakturką wierzchnią, co wystarczająco odróżniło oba produkty. Nie sposób też uznać, by działanie pozwanego było celowe, skierowane przeciwko powodowi, skoro pozwany nie miał świadomości co do istnienia podobnego produktu, sprzedawanego przez powoda, zaś rodzaj opakowania został mu zaofiarowany przez producenta. Powód nie udowodnił przy tym, by pozwany był świadomy podobieństw, o jakie toczy się spór, skoro znicze chińskiego producenta były ogólnodostępne dla wielu podmiotów nie tylko w Polsce ale i za granicą. W okolicznościach niniejszej sprawy pod kątem sprzeczności z dobrymi obyczajami, Sąd badał nie sam fakt zagrożenia lub powstania straty po stronie powoda, lecz sposób realizacji ewentualnego mechanizmu rywalizacji pomiędzy konkurentami. Po raz kolejny należy mieć na względzie fakt, że strony postępowania zaopatrywały się u tego samego producenta w C., co powoduje, że podobieństwo produktów było kwestią wyłącznie przypadku. Pozwanemu nie sposób zarzucać także działanie

bezprawne bądź naruszające/zagrażające interesom innych uczestników obrotu gospodarczego. Jak już wskazywano pozwany nie dopuścił się naruszenia prawa (tj. czynu nieuczciwej konkurencji) uzyskując w ten sposób korzyści w sferze gospodarczej, bądź przewagę nad konkurentami w taki sposób, że zaczyna zagrażać ich interesom lub interesom ich klientów albo je narusza. Okoliczności te w żaden sposób nie zostały wykazane przez powoda i nie wynikają z zaoferowanego Sądowi materiału dowodowego.

Co się tyczy dalszych zgłoszonych roszczeń: zobowiązanie pozwanego o zaniechanie czynu nieuczciwej konkurencji poprzez zakazanie pozwanemu wprowadzania do obrotu zbiorczych ofoliowanych opakowań zniczy elektrycznych w postaci szczegółowo opisanej w pkt 1 petitum pozwu i zobowiązanie pozwanego do zniszczenia znajdujących się w jego dyspozycji zbiorczych w/w opakowań, wycofanie z obrotu tych opakowań oraz zniszczenie i usunięcie materiałów informacyjnych i reklamowych dotyczących tych opakowań – również i one nie podlegały uwzględnieniu.

Na podstawie art. 18 ust 1 i 2 uznk 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; 4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych; 5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych; 6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony. Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania.

Z regulacji art. 18 uznk wynika, iż żądania w nim zawarte mogą być realizowane w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji. Sąd Okręgowy nie dopatrył się dopuszczenia przez pozwanego takiego czynu, co eliminuje zasadniczą przesłankę ww. przepisu, bezprzedmiotowa jest zatem analiza okoliczności niniejszej sprawy pod kątem zgłoszonych żądań. Ponadto pozwany nie dysponował już produktem, nie prowadził jego produkcji i nie dystrybuował go na etapie wyrokowania. Wprowadzenie do obrotu miało charakter jednorazowy i wyczerpujący.

Powód niewłaściwie też wskazał cel społeczny, na poczet którego domagał się zasądzenia kwoty 10 000 zł, albowiem przepis art. 18 ust. 1 uznk wskazuje na cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego, zaś powód wskazał fundację ratującą dzieci z chorobą nowotworową. Z tego dodatkowo względu i to żądanie podlegało oddaleniu.

Roszczenie o naprawienie szkody dochodzone w oparciu o art. 18 ust 1 pkt 4 uznk w zw. z art. 415 k.c. wymaga (oprócz stwierdzenia czynu nieuczciwej konkurencji) wykazania winy, szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy zawinionym działaniem a powstałą szkodą. Ciężar dowodu – tj. obowiązek udowodnienia, że zachodzą wszystkie przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej obciąża przedsiębiorcę – powoda (art. 6 k.c. i 232 k.p.c.). Powinien on wykazać, że spadek zainteresowania i obrotu oferowanymi przezeń towarami rzeczywiście wynika z czynów nieuczciwej konkurencji a nie z innych towarzyszących okoliczności np. ogólne pogorszenie koniunktury, wejście na rynek porównywalnych konkurencyjnych nowych towarów, inflacja (tak Górnicki, Nieuczciwa konkurencja, z. 97). Okoliczności te w żaden sposób nie zostały udowodnione. Przede wszystkim zaoferowany Sądowi materiał dowodowy nie dał podstawy, by przyjąć, iż po stronie powoda wystąpiła szkoda. Bez ustalenia zaistnienia w/w związku przyczynowego sąd nie rozstrzygał kwestii wysokości roszczeń odszkodowawczych powoda. Brak również dowodów na okoliczności świadczące o zawinieniu pozwanego w tzw. naśladownictwie. Przeciwnie; winę pozwanego wyłączył fakt, iż układ, szatę graficzną i sposób opakowania podsunął mu producent chiński, ten sam, który produkował dla powoda, a pozwany zmienił wygląd produktu już przy kolejnym zamówieniu i dostawie z własnej inicjatywy, na skutek braku cech funkcjonalnych opakowania pierwotnego.

Żądanie powoda do zobowiązania pozwanego o zaniechanie czynu nieuczciwej konkurencji poprzez zakazanie pozwanemu wprowadzania do obrotu zbiorczych ofoliowanych opakowań zniczy i zobowiązanie do zniszczenia takich zniczy znajdujących się w jego dyspozycji, nie mogło być uwzględnione również z tej przyczyny, że powód poza jedną

dostawą zniczy w spornym opakowaniu, zaprzestał ich sprowadzania opracowując nową szatę graficzną i opakowanie. Brak jest więc ryzyka, że znicze takie jak te będące przedmiotem niniejszego postępowania będą przez pozwanego wprowadzane do obrotu. Żądanie zniszczenia zniczy było niewykonalne wobec faktu, że pozwany sporne znicze sprzedał dystrybutorowi, nie jest więc w ich posiadaniu.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik postępowania. Powód jako przegrywający postępowanie zobowiązany jest zwrócić na rzecz pozwanego koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Stanowią je w niniejszym procesie koszty zastępstwa procesowego w wysokości 7 200 zł ustalone w oparciu o §6 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (...) oraz opłata skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

Na podstawie art. 84 ust.1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. z dnia 21 kwietnia 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 623) Sąd zarządził zwrot na rzecz powoda i pozwanego (pkt II I IV wyroku) niewykorzystanych zaliczek na wydatki.