

Sygn. akt VI ACa 1043/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 września 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SA – Urszula Wiercińska (spr.)

Sędzia SA – Małgorzata Kuracka

Sędzia SO (del.) – Joanna Zielińska

Protokolant: – st. sekr. sąd. Ewelina Murawska

po rozpoznaniu w dniu 25 września 2013 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z o.o. w Z.

przeciwko (...) spółce z o.o. w W.

o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 19 listopada 2010 r.

sygn. akt XX GC 916/06

I zmienia zaskarżony wyrok w punkcie piątym w ten tylko sposób, że:

a) *zobowiązuje (...) spółkę z o.o. w W. do opublikowania na własny koszt wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 listopada 2010 r. wydanego w sprawie sygn. akt XX GC 916/06, w zakresie punktów drugiego, trzeciego i czwartego wyroku, w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku w gazecie (...), na trzeciej stronie dodatku (...), czcionką dwanaście;*

b) *w razie niewykonania przez (...) spółkę z o.o. w W. w wyznaczonym terminie czynności opublikowania wyroku, upoważnia (...) spółkę z o.o. w Z. do wykonania tej czynności na koszt (...) spółki z o.o. w W..*

II zasądza od (...) spółki z o.o. w W. na rzecz (...) spółki z o.o. w Z. kwotę 5.600 (pięć tysięcy sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego i kasacyjnego.

Sygn. akt VI ACa 1043/13

UZASADNIENIE

Powódka (...) spółka z o.o. w Z. domagała się nakazania (...) spółce z o.o. w W. – zaniechania umieszczania na opakowaniach (butelkach) win etykiet, zawierających oznaczenie słowne (...), nakazania pozwanej Spółce zaniechania oferowania i wprowadzania do obrotu win w opakowaniach (butelkach), opatrzonych etykietami zawierającymi

oznaczenia (...), nakazania pozwanej usunięcia etykiet, zawierających oznaczenie (...) z opakowań (butelek) win sprowadzonych do Polski przez pozwaną i znajdujących się w jej dyspozycji w magazynach oraz w innych pomieszczeniach, nakazania pozwanej wycofania, na jej koszt, od dystrybutorów, win w opakowaniach (butelkach) opatrzonych etykietami, zawierającymi oznaczenie (...) oraz zniszczenia, znajdujących się w jej posiadaniu, zapasów opakowań i etykiet, przeznaczonych dla win i zawierających oznaczenie słowne (...). (...) spółka z o.o. w Z. domagała się także zobowiązania pozwanej Spółki do opublikowania, na jej koszt, wyroku zapadłego w niniejszej sprawie, w formie ogłoszenia w dzienniku (...), na pierwszej stronie dodatku (...) w rozmiarze określonym przez powódkę, w terminie dwóch tygodni od daty uprawomocnienia się wyroku, a w przypadku nie wykonania powyższego zobowiązania przez pozwaną, do umocowania (...) spółki z o.o. w Z. do wykonania tej czynności na koszt pozwanej. W piśmie procesowym z dnia 25 października 2013 r. powódka zgłosiła żądanie ewentualne, domagając się nakazania stronie pozwanej zaniechania umieszczania na opakowaniach win (butelkach) etykiet, zawierających oznaczenie słowne (...), pisane przez literę V czcionką typu Garamond lub innymi czcionkami typu Fresco, w zestawieniu z określeniem „Exclusive”, w połączeniu z jasną kolorystyką etykiety i zawartymi na niej złoconiami, na cylindrycznej butelce z matowego szkła z jasnym, przedłużonym kapslem zabezpieczającym korek, zakazania stronie pozwanej oferowania i wprowadzania do obrotu win w opisanych butelkach opatrzonych opisanymi etykietami, nakazania stronie pozwanej usunięcia tych etykiet z opakowań win, nakazania pozwanej wycofania – od dystrybutorów – win w opisanych opakowaniach, a także nakazania pozwanej Spółce zniszczenia zapasów wskazanych opakowań i etykiet. Powódka podtrzymała żądanie opublikowania wyroku Sądu Okręgowego, wydanego w niniejszej sprawie, w dzienniku (...), w wymiarze strony formatu B4, w części (...).

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 19 listopada 2010 r. oddalił powództwo główne w całości, natomiast uwzględniając częściowo żądanie ewentualne, nakazał pozwanej (...) spółce z o.o. w W. zaniechania umieszczania na opakowaniach (butelkach) win etykiet, zawierających oznaczenie (...), pisane przez literę V czcionką typu Garamond lub innymi czcionkami typu Fresco, w zestawieniu z określeniem „Exclusive” w połączeniu z jasną kolorystyką etykiety i zawartymi na niej złoconiami na cylindrycznej butelce z matowego szkła z jasnym, przedłużonym kapslem zabezpieczającym korek, zakazał pozwanej Spółce oferowania i wprowadzania do obrotu win w opisanych opakowaniach (butelkach) opatrzonych wskazanymi etykietami, a także nakazał stronie pozwanej usunięcie, na jej koszt, wskazanych etykiet z butelek win, sprowadzanych do Polski i znajdujących się w jej dyspozycji oraz zniszczenie zapasu opisanych etykiet. W pozostałej części Sąd I instancji oddalił żądanie ewentualne (...) spółki z o.o. w Z..

Rozstrzygnięcie zostało oparte na następujących ustaleniach faktycznych i rozważaniach.

(...) spółka z o.o. w Z. jest importerem win z Bułgarii, Węgier, Hiszpanii i Rumunii. W celu uzyskania w Polsce ochrony na oznaczenie słowne (...), powódka dokonała, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, zgłoszenia czterech znaków towarowych. Do czerwca 2005 r. powódka była jedynym podmiotem w Polsce używającym słowa (...) do oznaczania, sprowadzanych z Bułgarii, win białych i czerwonych. Oznaczenie (...) występuje na winach oferowanych przez powódkę w butelkach o różnym kształcie, kolorze i fakturze. Butelki zaopatrzone są w etykietę w białym kolorze, której charakterystycznymi, wyróżniającymi elementami są: oznaczenie (...) pisane dużymi, drukowanymi i wydłużonymi literami, umieszczone nieco powyżej środka etykiety, wyrazy „EXCLUSIVE” lub „LAST HARVEST”, napisane dużymi literami i umieszczone w dolnej części etykiety, rysunek kiści winogron oraz złoconia. Na butelkach tych umieszczona jest także kontretykieta w kolorze białym, której charakterystycznymi elementami są: oznaczenie (...), pisane dużymi, drukowanymi i wydłużonymi literami, umieszczone w górnej części kontretykiety oraz prostokątna ramka biegnąca wzdłuż brzegów kontretykiety. W czerwcu 2005 r., powódka stwierdziła, że w placówkach handlowych sprzedawane jest, nie pochodzące od niej, wino bułgarskie, także oznaczone słowem (...), importowane do Polski przez pozwaną Spółkę. Pozwana wprowadzała do obrotu wino w butelkach o pojemności $\frac{3}{4}$ litra, wykonanych z białego, matowego szkła. Butelki zaopatrzone były w jasnokremowe etykiety, na których znajdowało się oznaczenie (...), pisane dużymi, drukowanymi i wydłużonymi literami, umieszczone nieco powyżej środka etykiety. Wyraz „EXCLUSIVE” napisany był dużymi literami i umieszczony w dolnej części etykiety, występowały także rysunek kiści winogron oraz złoconia.

Oddalając roszczenie główne, Sąd I instancji uznał, że wynika ono z nieuzasadnionego przekonania powódki, że przysługuje jej wyłączne prawo do oznaczania importowanego wina bułgarskiego słowem (...). Tymczasem powódka nie zarejestrowała do dnia zamknięcia rozprawy takiego znaku towarowego. Ponadto oznaczenie (...) nie ma, w ocenie Sądu Okręgowego, dostatecznej zdolności odróżniającej, albowiem identyfikuje ono wino z uwagi na jego pochodzenie geograficzne (z północnej Bułgarii), a nie podmiot importujący wina do Polski. Nie ma przy tym znaczenia, eksponowana przez powódkę, okoliczność, że jest ono pisane na etykietach, umieszczonych na butelkach wina, sprowadzanego przez powódkę, przez literę V, w Polsce bowiem funkcjonuje równolegle pisownia nazwy tego bułgarskiego miasta zarówno przez W (W.), jak i przez V (V.), co wynika z pisowni z dokumentów Unii Europejskiej i ich tłumaczeniach na język polski, funkcjonujących w obrocie prawnym i gospodarczym. Obie nazwy są jednoznacznie kojarzone w Polsce z miastem w Bułgarii, będącym od dziesięcioleci celem wyjazdów turystycznych Polaków oraz rejonem produkcji wina. Natomiast za czyn nieuczciwej konkurencji, stypizowany w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, uznał Sąd Okręgowy, wprowadzanie przez pozwaną Spółkę, do obrotu, importowanego wina bułgarskiego w opakowaniach podobnych do opakowań stosowanych przez powódkę, co rodziło niebezpieczeństwo wprowadzenia konsumentów w błąd co do podmiotu oferującego wino oraz przekładało się na spadek sprzedaży butelek wina pochodzących od powódki. Kształt i kolorystyka butelek wina, wprowadzonego do obrotu w Polsce przez powódkę jako pierwszą, a dopiero po kilku latach przez pozwaną Spółkę, a także zbieżność charakterystycznych, indywidualizujących te produkty, elementów etykiet i kontretykiet, w tym wzornictwo, czcionka i kompozycja etykiet i kontretykiet, przesądzają, w ocenie Sądu I instancji, o bardzo dużym podobieństwie pomiędzy tymi towarami, co może wprowadzić w błąd konsumenta, kupującego niedrogie wino, w cenie kilku - kilkunastu złotych za butelkę, w sklepie spożywczym (w supermarkecie), bo w takim segmencie sprzedaży produktów spożywczych działają obie strony. Sąd Okręgowy, na podstawie art. 18 ust. 1 punkt 1 i 2 u.z.n.k., uwzględnił roszczenia ewentualne powódki, za wyjątkiem nakazania pozwanej Spółce wycofania win, opakowanych w opisany sposób, od dystrybutorów, z uwagi na to, że pozwana nie rozprowadza aktualnie wina w takich butelkach. Sąd pierwszej instancji oddalił także żądanie zobowiązania pozwanej do opublikowania wyroku w formie ogłoszenia w dzienniku (...), w dodatku (...), ponieważ uznał, że tego rodzaju oświadczenie, odwołujące się do nazwy oraz oznaczenia produktu (wino), stanowiłoby niedozwoloną reklamę i promocję napoju alkoholowego, o której mowa w art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Powyższy wyrok został zaskarżony przez obie strony.

(...) spółka z o.o. w Z. zaskarżyła wyrok w części oddalającej powództwo główne w całości oraz powództwo ewentualne w części (pkt I i V), wnosząc o jego zmianę i uwzględnienie powództwa głównego w całości, zaś w razie oddalenia apelacji w tej części, wnosil o uwzględnienie powództwa ewentualnego w nieuwzględnionej części. Powódka zarzuciła wyrokowi:

1) naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. przez:

- bezpodstawne ustalenie rzekomego braku dostatecznej zdolności odróżniającej oznaczenia (...), wynikające z: błędnego przyjęcia, iż w języku polskim dopuszczalne i rozpoznawalne są dwie wersje pisowni nazwy bułgarskiego miasta W. (przez litery W i (...)), pomimo że w polskim alfabecie w ogóle nie występuje litera (...); pominięcia okoliczności, iż wskutek użycia w pisowni oznaczenia (...) litery (...) w płaszczyźnie wizualnej mamy zupełnie odmienne oznaczenie od prawidłowej i jedynej dopuszczalnej w języku polskim pisowni nazwy miasta W.; pominięcia okoliczności, iż w obiegu mamy współistniejące dwie formy grafemu W i V, zaś w języku polskim jedyna prawidłową i dopuszczalną formą jest pisownia nazwy miasta W. z użyciem grafemu W; błędnego przyjęcia, iż dla oceny zdolności odróżniającej znaku (...) jakkolwiek wpływ ma brak uzyskania przez powoda prawa ochronnego na w/w znak na podstawie ustawy prawo własności przemysłowej, skoro powódka opiera swoje żądanie wyłącznie na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która niezależnie przyznaje ochronę na występujące w obrocie oznaczenia odróżniające; błędnego przyjęcia iż oznaczenie (...) nie posiada abstrakcyjnej i konkretnej zdolności odróżniającej;

- bezpodstawne przyjęcie, iż brak jest podstaw do nakazania pozwanej wycofania na jego koszt od dystrybutorów win w inkryminowanych opakowaniach z etykietami zawierającymi oznaczenie (...) i oparcia rozstrzygnięcia w tym zakresie jedynie na dowodzie z przesłuchania strony pozwanej, podczas gdy ze zgromadzonych dowodów wynika, że pozwana jeszcze w 2007 r. wprowadzała do obrotu wino i sam jest w posiadaniu około 100-200 kartonów win, zaś nie udowodnił, że wycofane zostały od dystrybutorów wszystkie wina wprowadzone do obrotu w 2005 r.;

2) naruszenie art. 3 oraz art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez błędne przyjęcie, że działanie pozwanej polegające na wprowadzaniu do obrotu win oznaczonych znakiem (...) nie jest czynem nieuczciwej konkurencji pomimo, iż: oznaczenie (...) posiada zarówno abstrakcyjną, jak i konkretną zdolność odróżniającą, zaś powódce przysługuje ochrona powyższego oznaczenia wynikająca z pierwszeństwa wprowadzenia przez nią do obrotu towaru oraz przez działania polegające na opatrzeniu opakowań swoich produktów oznaczeniem (...) pozwana w sposób bezprawny korzystała z wypracowanej przez powódkę renomy tego oznaczenia i doprowadził do zmniejszenia jego zdolności odróżniającej;

3) naruszenie art. 8 oraz art. 9 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez błędne przyjęcie, iż posługiwanie się przez pozwaną na opakowaniach win oznaczeniem (...) nie było oznaczeniem fałszywym, a co najmniej oszukańczym, pomimo iż w chwili ich wprowadzenia do obrotu oznaczenia te były obiektywnie nieprawdziwe, bowiem w świetle postanowień obowiązującej wówczas umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii, oznaczenie (...) przynależało wyłącznie do regionu winiarskiego (...), podczas gdy wina wprowadzane przez pozwaną do obrotu pochodziły z regionu (...);

4) naruszenie art. 18 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez jego niezastosowanie w sprawie, w części dotyczącej oddalenia powództwa głównego i ewentualnego co do: nakazania pozwanej wycofania od dystrybutorów jej produktów w butelkach opatrzonych etykietami z oznaczeniem (...) oraz zobowiązania pozwaną do opublikowania wyroku w formie ogłoszenia w dzienniku (...), pomimo iż przez uwzględnienie powództwa ewentualnego w pozostałym zakresie Sąd I instancji potwierdził dokonanie przez pozwaną czynu nieuczciwej konkurencji;

5) naruszenie art. 131 w zw. z art. 21 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez błędne przyjęcie, że nakazanie pozwanej opublikowania wyroku w formie ogłoszenia w dzienniku (...), stanowiłoby niedozwoloną reklamę i promocję napoju alkoholowego.

Ponadto powódka zgłosiła w postępowaniu apelacyjnym wniosek o dopuszczenie dowodu z odpisu umowy z dnia 21 kwietnia 2003 r., potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w W., na okoliczność „jedynie urzędowo dopuszczalnej i przyjętej formy pisowni miasta W. w Bułgarii” (k. 714v). Wniosek ten został oddalony przez Sąd Apelacyjny po raz pierwszy rozpoznający sprawę postanowieniem z dnia 1 grudnia 2011 r., na podstawie art. 381 k.p.c.

Pozwana zaskarżyła wyrok w części uwzględniającej powództwo ewentualne. Pozwana wniosła o zmianę zaskarżonego orzeczenia przez oddalenie powództwa ewentualnego w całości oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania. Zaskarżonemu wyrokowi pozwana zarzuciła:

1) błąd w ustaleniach faktycznych polegający na przyjęciu, że opakowania win (...) wprowadzanych do obrotu przez pozwaną są podobne do opakowań win (...) wprowadzonych do obrotu przez powódkę w stopniu mogącym wprowadzić konsumentów w błąd, do handlowego pochodzenia wina oraz, że pozwana powieliła koncepcje szaty zewnętrznej opracowanej dla win powódki,

2) błąd w ustaleniach faktycznych, polegający na przyjęciu, że pozwana umieszcza na opakowaniach (butelkach) win etykiety zawierające oznaczenie (...) i posiada zapas takich etykiet,

3) naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. przez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów wyrażające się w arbitralnym i nieuzasadnionym przyjęciu, że brak złotej ozdobnej ramki na etykiecie win oferowanych przez pozwaną nie ma

wplywu na eliminację ryzyka konfuzji oraz w ocenie, że brak ozdobnego łańcucha z pieczęcią lakową w przypadku win oferowanych przez pozwaną jest równoważony dłuższą etykietą i złotym medalionem, a także, że różnice pomiędzy porównywalnymi opakowaniami są nieznaczne i mało widoczne dla konsumentów, jak również, że wina oferowane przez powódkę cieszą się uznaniem, a ewentualny spadek sprzedaży tych win nastąpił na skutek rzekomego podobieństwo opakowań win importowanych przez pozwaną od opakowań win importowanych przez powódkę,

4) naruszenie art. 10 u.z.n.k. przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że występowanie w porównywanych opakowaniach pewnych elementów wspólnych, mających nieodróżniający charakter, jest wystarczające do stwierdzenia ryzyka konfuzji, co w konsekwencji doprowadziło do niewłaściwego zastosowania art. 10 u.z.n.k. do stanu faktycznego niespełniającego hipotezy przedmiotowego przepisu.

Po raz pierwszy rozpoznając sprawę wyrokiem z dnia 1 grudnia 2011 r., Sąd Apelacyjny oddalił apelacje wniesione przez obie strony, dzieląc ustalenia faktyczne rozważania prawne Sądu Okręgowego. Odnosząc się do żądania publikacji wyroku, Sąd Apelacyjny, dzieląc sformułowany w apelacji zarzut powódki, uznał, że wprawdzie – wbrew stanowisku Sądu Okręgowego – publikacja wyroku nie stanowi niedozwolonej reklamy napojów alkoholowych, niemniej jednak oddalenie tego żądania było trafne. W ocenie Sądu Apelacyjnego, opublikowanie wyroku nie jest równoznaczne ze złożeniem przez pozwanego oświadczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. Zastosowaniu, postulowanego przez powódkę, środka ochrony jej praw, sprzeciwia się cel tego środka, jakim jest usunięcie skutków czynu nieuczciwej konkurencji. Publikacja wyroku stanowiłaby nadto, zdaniem Sądu II instancji, szykanę wobec pozwanej Spółki, z uwagi na znaczne koszty, związane z publikacją bardzo obszernego tekstu.

W skardze kasacyjnej, powódka, zarzucając naruszenie art. 10 ust. 1 u.z.n.k., art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k., wniosła o uchylenie wyroku w części oddalającej jej apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 listopada 2010 r. i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania w zaskarżonej części. Alternatywnie wniosła o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i orzeczenie co do istoty sprawy przez uwzględnienie powództwa w sposób wskazany w skardze kasacyjnej.

Wyrokiem z dnia 17 maja 2013 r. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok w punkcie I w części oddalającej apelację strony powodowej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 listopada 2010 r., oddalającego roszczenie o nakazanie stronie pozwanej opublikowania tego wyroku w dzienniku (...) oraz w punkcie II (drugim) i sprawę przekazał w tym zakresie Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego oraz oddalił skargę kasacyjną w pozostałej części.

Sąd Najwyższy uznał, że skarga kasacyjna powódki okazała się zasadna jedynie w odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 18 ust. 1 punkt 3 u.z.n.k., w wyniku błędnego przyjęcia przez Sąd Apelacyjny, iż na podstawie tego przepisu, powódka nie może żądać nakazania stronie pozwanej opublikowania w dzienniku (...), na koszt pozwanej, treści prawomocnego wyroku Sądu I instancji w niniejszej sprawie. Sąd Apelacyjny nie poparł tego poglądu szerszymi wywodami prawnymi, przemawiającymi za niedopuszczalnością żądania powódki w świetle art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k., jak również nie ustalił kosztów ewentualnej publikacji sentencji wyroku w prasie, co sprawia, że nie sposób odeprzeć zarzutu skargi kasacyjnej powódki, wymierzonego w to rozstrzygnięcie Sądu odwoławczego. Art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. przewiduje, że w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać od pozwanego złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Roszczenie to jest podobne do przewidzianych w art. 24 § 2 k.c., art. 43¹⁰ k.c. oraz art. 79 ustęp 2 punkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, co uzasadnia uwzględnienie poglądów doktryny i orzecznictwa odnoszących się do tych regulacji. Przyjmuje się w nich, że żądanie dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia określonych dóbr pokrzywdzonego przez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie powinno być skonkretyzowane przez osobę domagającą się ochrony (por. wyrok SN z dn. 22.12.1997 r., II CKN 546/97, OSNC 1998/7-8/119). Treść oświadczenia zależy od okoliczności sprawy, może polegać przykładowo na odwołaniu zarzutów, przeproszeniu, wyrażeniu ubolewania, sprostowaniu, wyjaśnieniu

pewnych faktów. Natomiast przez odpowiednią formę rozumieć należy sposób zakomunikowania osobom trzecim oświadczenia sprawcy naruszenia, który powinien być adekwatny do sposobu i okoliczności naruszenia. W doktrynie i orzecznictwie zgodnie przyjmuje się, że treść i forma oświadczenia powinna być „odpowiednia”, tj. uwzględniać racjonalnie pojmowane kryterium celowości, a więc realizować cel, jakim jest zapewnienie pokrzywdzonemu (w rozpatrywanej sprawie - czynem nieuczciwej konkurencji) rzeczywistej i odpowiedniej satysfakcji, przy uwzględnieniu zakresu i sposobu działania pozwanego oraz proponowanych przez powoda środków usunięcia skutków naruszenia. Ocenie sądu pozostawia się kwestię, czy żądana przez powoda treść i forma oświadczenia jest odpowiednia i celowa do usunięcia skutków naruszenia, co prowadzi do wniosku, że sąd może kształtować treść oświadczenia, także przez uściślenie sformułowań (por. wyrok SN z dn. 13.04.2007 r., I CSK 28/07, Lex nr 407143, wyrok SN z dn. 11.02.2011 r., I CSK 334/10, Lex nr 798232). To także sąd ostatecznie decyduje o miejscu, liczbie i sposobie publikacji oświadczeń usuwających skutki naruszenia (w rozpatrywanej sprawie – skutki czynów nieuczciwej konkurencji), stosownie do okoliczności konkretnego przypadku, równoważąc interesy pokrzywdzonego z jednej strony, aby zapewnić mu najszersze i najbardziej satysfakcjonujące zadośćuczynienie moralne oraz pozwanego z drugiej strony tak, aby z kolei nie stosować wobec niego nadmiernej, nieusprawiedliwionej okolicznościami danego przypadku, represji.

Sąd Apelacyjny zaaprobował oddalenie roszczenie o nakazanie pozwanej opublikowania wyroku, akcentując w pierwszym rzędzie niedopuszczalność tego rodzaju żądania z uwagi na przytoczoną wyżej treść przepisu, w którym jest mowa o oświadczeniu sprawcy czynu nieuczciwej konkurencji. W ocenie Sądu Najwyższego art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. nie wyklucza żądania powódki, aby pozwana, która dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji, zamiast złożyć oświadczenie zawierające przykładowo przeproszenie czy wyrazy ubolewania z powodu dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji, opublikowała, na własny koszt, treść sentencji wyroku sądowego, rozstrzygającego spór między stronami. Pogląd ten jest aprobowany w piśmiennictwie, w którym zwraca się uwagę na to, że przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k., roszczenie i uwzględniające je orzeczenie sądu, czyni zadość pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej konkurencji, pełni funkcję kompensacyjną, a także wychowawczą i prewencyjną. Roszczenie o publikację wyroku ma znaczenie dla przedsiębiorcy, którego prawa naruszono czynami nieuczciwej konkurencji, gdyż umożliwia bezpośrednio poinformowanie opinii publicznej (klientów) o naruszeniu praw i interesów pokrzywdzonego oraz o zakresie, zastosowanych wobec sprawcy, sankcji, wynikających z sentencji wyroku. Wykładnia celowościowa przywołanego przepisu przemawia więc za przyjęciem, że stosownie do żądania, sąd może nakazać stronie pozwanej opublikowanie sentencji wyroku zapadłego w sprawie o dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji, w całości lub we fragmentach, nadając tej publikacji odpowiednią formę i treść, stosownie do okoliczności konkretnej sprawy. Nie jest wykluczone takie zredagowanie oświadczenia, z którego wynika, że pozwany informuje opinię publiczną, w formie ogłoszenia w gazecie, o treści zapadłego rozstrzygnięcia sądowego. Zwrócić należy przy tym uwagę, że w poprzednio obowiązujących regulacjach dotyczących ochrony praw twórców oraz znaków towarowych, ustawodawca przewidywał wprost możliwość domagania się przez pokrzywdzonego, aby sąd nakazał sprawcy naruszenia ogłoszenie w prasie wyroku rozstrzygającego spór między stronami, uznał więc ten sposób ochrony naruszonych praw pokrzywdzonego za właściwy. Art. 53 § 1 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim stanowił, że twórca, którego autorskie dobra osobiste zostały naruszone, może żądać m.in. złożenia publicznego oświadczenia albo ogłoszenia wyroku w czasopiśmie. Ustawa z dnia 28.03.1963 r. o znakach towarowych przewidywała w art. 33 ust. 1, że kto naruszył prawa wynikające z rejestracji znaku towarowego, jest obowiązany na zasadach ogólnych wydać uprawnionemu uzyskane korzyści, naprawić wyrządzoną szkodę i usunąć skutki naruszenia prawa. 2. Winny naruszenia prawa (ust. 1) obowiązany jest ponadto do ogłoszenia w czasopiśmie stosownego oświadczenia albo wyroku sądowego lub orzeczenia komisji arbitrażowej, a także, gdy działał rozmyślnie, do udzielenia zadośćuczynienia za krzywdę moralną przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Także art. 287 ust. 2 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej przewiduje, że 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. Brak jest więc uzasadnionych przeszkód, aby art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. wyklądać w sposób dopuszczający żądanie o opublikowanie wyroku (sentencji) zamiast oświadczenia strony pozwanej, zawierającego pochodzące od niej wyrazy skruchy w związku z naruszeniem interesów pokrzywdzonego czynami nieuczciwej konkurencji. Wbrew pogładowi Sądu Apelacyjnego, nie sprzeciwia się temu cel wskazanego środka ochrony powoda, skoro ma on charakter dyscyplinujący, prewencyjny i kompensacyjny.

Oczywiście, o losie tak sformułowanego żądania, zwłaszcza o sposobie zredagowania ogłoszenia, zadecyduje ostatecznie sąd, biorąc pod uwagę adekwatność propozycji do okoliczności konkretnego przypadku, ale rzecz w tym, że nie jest ono wyłączone co do zasady. Jest też oczywiste, że nakaz opublikowania oświadczenia lub wyroku na koszt strony pozwanej, oznacza dotkliwość finansową, ale jest ona konsekwencją dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji. O tym, czy koszty te mogą stanowić nadmierną represję można mówić dopiero po ustaleniu tych kosztów. Koszty publikacji wyroku żądanego przez powódkę nie były przedmiotem ustaleń Sądu Okręgowego, gdyż Sąd oddalił to roszczenie z innej przyczyny, a mianowicie wskazując, że publikacja wyroku stanowiłaby niedozwoloną reklamę alkoholu. Sąd Apelacyjny zanegował trafność tego poglądu, a roszczenie powódki o publikację wyroku oddalił z innych względów. Zauważyć nadto należy, że wysokość kosztów publikacji wyroku czy oświadczenia w kontekście zarzutu, że stanowi ona nadmierną i nieadekwatną do okoliczności sprawy, represję w stosunku do sprawcy naruszenia, należy do okoliczności, które, zgodnie z art. 6 k.c., powinna podnieść i wykazać strona pozwana (por. wyrok SN z dnia 2.02.2011 r., II CSK 431/10, Lex nr 784917). Ze wskazanych wyżej przyczyn, zaskarżony wyrok podlegał w tej części, uchyleniu na podstawie art. 398¹⁵ k.p.c., a sprawa przekazaniu Sądowi II instancji do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego. W pozostałym zakresie skarga kasacyjna powódki nie zasługiwała na uwzględnienie. Niezasadny okazał się zarzut naruszenia art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.n.k. przez oddalenie powództwa głównego i powództwa ewentualnego w zakresie dotyczącym nie uwzględnienia żądania, aby pozwana Spółka wycofała na własny koszt wino, opakowane w sposób opisany w wyroku, od dystrybutorów. Nie zasługiwał także na uwzględnienie, sformułowany w skardze kasacyjnej zarzut naruszenia art. 10 ust. 1 u.z.n.k. przez jego niewłaściwe zastosowanie polegające, według skarżącego, na uznaniu przez Sąd II instancji, że wprowadzanie do obrotu wina, oznaczonego słowem (...), nie jest czynem nieuczciwej konkurencji. Sąd Apelacyjny przyjął, w ślad za aprobowanym stanowiskiem Sądu Okręgowego, że samo oznaczenie przez pozwanego sprowadzanego z Bułgarii wina słowem (...), nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu powyższego przepisu, albowiem nie indywidualizuje, jako takie, powódki jako przedsiębiorcy – importera wina (nota bene powódka jest importerem wina pochodzącego także z innych krajów), lecz wskazuje na geograficzne pochodzenie produktu, jakim jest wino, przy czym to oznaczenie słowne jest w Polsce kojarzone jednoznacznie z miastem w Bułgarii. Stanowisko to Sąd Najwyższy podzielił.

Sąd Apelacyjny po raz drugi rozpoznając sprawę zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 398²⁰ k.p.c. sąd, któremu sprawa została przekazana związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Sąd Najwyższy. Wykładnia prawa w niniejszej sprawie dotyczy art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. Zdaniem Sądu Najwyższego art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. należy wyklądać w sposób dopuszczający żądanie o opublikowanie wyroku (sentencji) zamiast oświadczenia strony pozwanej, zawierającego pochodzące od niej wyrazy skruchy w związku z naruszeniem interesów pokrzywdzonego czynami nieuczciwej konkurencji. Sąd Najwyższy wskazał także, że o losie tak sformułowanego żądania, zwłaszcza o sposobie zredagowania ogłoszenia, decyduje ostatecznie sąd, biorąc pod uwagę adekwatność propozycji do okoliczności konkretnego przypadku. Jest też oczywiste, że nakaz opublikowania oświadczenia lub wyroku na koszt strony pozwanej, oznacza dotkliwość finansową, ale jest ona konsekwencją dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji. O tym, czy koszty te mogą stanowić nadmierną represję można mówić dopiero po ich ustaleniu kosztów.

Dlatego też przedmiotem rozważań i rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego ponownie rozpoznającego sprawę, była kwestia zasadności żądania opublikowania sentencji wyroku na koszt strony pozwanej. Pełnomocnik powodowej Spółki na rozprawie apelacyjnej sprecyzował żądanie, wnosząc o zobowiązanie pozwanej do opublikowania wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 listopada 2010 r. (sygn. akt XX GC 916/06) w zakresie punktów: drugiego, trzeciego i czwartego na stronie 3 dodatku (...) gazety (...), czcionką w rozmiarze 10 lub 12. Przedstawił także cennik oraz formaty reklam i ogłoszeń gazety (strona pozwana nie wypowiedziała się odnośnie tej kwestii). Tym samym uwzględniając obowiązujące w przedmiotowym dzienniku ceny 1 modułu oraz rozmiar wyroku, tj. tej części orzeczenia, której żądanie opublikowania dotyczy, koszt publikacji wyniesie około 20.000 – 30.000 zł.

Na tym etapie postępowania koniecznym jest podkreślenie prawomocności rozstrzygnięcia opartego na art. 10 ust. 1 u.z.n.k., a w konsekwencji ustalenia faktyczne i oceny prawne, skutkujące subsumcją po powołaną normę prawną są wiążące. Pozwana Spółka wprowadzała do obrotu butelki wina oznaczonego w sposób mogący wprowadzić klientów w błąd co do jego pochodzenia, zaś powódka bezspornie korzysta z pierwszeństwa używania tego oznaczenia. Produkt powódki zyskał uznanie klientów mierzone wielkością sprzedaży i osiągnięciem istotnego udziału w rynku. Wprowadzenie przez pozwaną wyrobu naśladowującego szatę zewnętrzną i nazwę produktu oryginalnego (produktu powódki) – podobieństwo etykiet i opakowań w warstwie wizualnej, znaczeniowej i fonetycznej, spowodowało, że zyskał on udział w rynku bez nakładów na promocję i bez konieczności wykazywania dbałości o jakość, co skutkowało spadkiem sprzedaży produktów powodowej Spółki (zob. uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego, k. 685 i n.).

W tym miejscu należy wskazać, że roszczenie o złożenie oświadczenia (tu podania do publicznej wiadomości wyroku) na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. służy temu samemu celowi, co roszczenie o usunięcie skutków niedozwolonych działań. Zasadniczą funkcją roszczenia o złożenie oświadczenia (obok funkcji wychowawczej, prewencyjnej i kompensacyjnej) jest poinformowanie właściwego kręgu osób (nabywców lub potencjalnych nabywców towarów oznaczonych wprowadzającym w błąd oznaczeniem, kontrahentów pokrzywdzonego przedsiębiorcy) o dokonany naruszeniu, a w rezultacie uświadomienie im, jaki jest rzeczywisty obraz stosunków rynkowych (tzw. funkcja informacyjna). Skuteczne wypełnienie funkcji informacyjnej umożliwia przywrócenie równowagi rynkowej przez skorygowanie błędnych informacji funkcjonujących w świadomości klientów i przedsiębiorców, np. w sferze motywacji do dokonania zakupu lub nawiązania stosunków gospodarczych.

Wyżej już Sąd Apelacyjny określił zakres wiążących ustaleń faktycznych i ocen prawnych, a tym samym uprawnionym jest wniosek, że wskutek czynu nieuczciwej konkurencji pozwanej Spółki (naśladownictwo oznaczenia) doszło przede wszystkim do wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia produktu, a w konsekwencji i do naruszenia pozycji rynkowej powodowej Spółki. Podanie wyroku do publicznej wiadomości jest więc uzasadnione zaistniałą konfuzją u klientów i przekazaniem im informacji o pochodzeniu oferowanych produktów przez oba podmioty, umożliwiając dokonywanie optymalnego wyboru na rynku, będzie również służyło odbudowaniu pozycji rynkowej powódki. Ponadto uwzględnienie żądania opublikowania wyroku wypełni funkcje wychowawczą i prewencyjną. Nie budzi bowiem wątpliwości, że naśladownictwo oznaczenia jest jednym z najczęściej i najłatwiej dokonywanych czynów nieuczciwej konkurencji. Publikacja orzeczenia stanowi zaś jednoznaczny „sygnał” o niezgodności tego rodzaju działań przedsiębiorców z dobrymi obyczajami.

Uwzględniając zatem rodzaj naruszenia, tj. naśladownictwo oznaczenia, jego rozmiar oraz skutek w postaci spadku sprzedaży produktów powódki i osiągnięcie udziału w rynku przez pozwaną (bez nakładów na promocję i bez konieczności wykazywania dbałości o jakość), żądanie opublikowania pozytywnego rozstrzygnięcia na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k., również w kontekście jego kosztu, nie stanowi środka nadmiernej represji wobec pozwanej Spółki.

Z tych przyczyn Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. orzekł jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego i kasacyjnego postanowiono stosownie do treści art. 98 § 1 i 3 k.p.c.