

**Sygn. akt VI GC 120/15**

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

**Dnia 7 grudnia 2015 r.**

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anna Harmata

**Protokolant: Małgorzata Florek**

po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2015 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa: Przedsiębiorstwo (...) Spółka z o.o. w K.

przeciwko: Przedsiębiorstwo (...) Spółka z o.o. w T.

o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji i praw do znaków towarowych

I. zakazuje pozwanemu Przedsiębiorstwu (...)

(...) Spółka z o.o. w T. oferowania, wprowadzania do obrotu oraz reklamy produktów:

1. Cieczy obróbkowych olejowych z oznaczeniem : (...) 22, (...) 22 F, (...) 22 F-LE, (...) 37 F, (...)15, (...)22, (...) E. (...), (...) E. (...),

2. Olejów technologicznych z oznaczeniem: (...) 70, (...) 120, (...) 160, (...) 70 S, (...) 70 S PLUS,

II. nakazuje pozwanemu zamieszczenia na stronie internetowej [www.karabela.com.pl](http://www.karabela.com.pl) czcionką A. nie mniejszą niż 12, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia, przez okres 5 miesięcy oświadczenia następującej treści:

„Przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o. z siedzibą w T. przeprasza Przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. za wprowadzenie do obrotu: cieczy obróbkowych olejowych (...) (w odmianach), olei technologicznych (...) (w odmianach) co stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji. Z powodu dopuszczenia się wskazanego naruszenia, Przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o. wyraża ubolewanie i zobowiązuje się nie podejmować takich działań w przyszłości”,

III. oddala powództwo w pozostałej części,

IV. określa wysokość opłaty ostatecznej na kwotę 1.000 zł,

V. zasądza od pozwanego Przedsiębiorstwa (...) Spółka z o.o. w T. na rzecz powoda Przedsiębiorstwa (...) Spółka z o.o. w K. kwotę 485 zł (czteryście osiemdziesiąt pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu,

VI. zarządza zwrot pozwanemu Przedsiębiorstwu (...) Spółka z o.o. w T. kwotę 1500 zł tytułem niewykorzystanej zaliczki na koszt stawiennictwa świadków.

sygn.akt VI Gc 120/15

**Uzasadnienie wyroku 17 grudnia 2015r.**

Pozwem wniesionym w sprawie powód Przedsiębiorstwo (...) sp z o.o. w K. wniósł przeciwko pozwanemu Przedsiębiorstwu (...) sp z o.o. w T. o: I.zakazanie pozwanemu oferowania, wprowadzania do obrotu oraz reklamy produktów niżej wskazanych tj:

1) cieczy obróbkowych emulsyjnych: (...), (...) PS, (...), (...), (...), (...) E., (...),

2) cieczy obróbkowych olejowych: (...) 22, (...) 22F, (...) 22 F-LE, (...) 37 F, (...)15, (...)22, (...) E. (...), (...) E. (...),

3) środków ochrony czasowej : (...), (...), (...). (...), (...), (...)

4) olejów technologicznych: (...) 70, (...) 120, (...) 160, (...) 70 S, (...) 70 S PLUS,

stanowiących oznaczenia indywidualizujące (nazwy handlowe) i znaki towarowe przysługujące i chronione na rzecz powoda;

II. nakazanie pozwanemu usunięcia skutków naruszenia poprzez wycofanie z obrotu, a następnie zniszczenie wszystkich produktów z oznaczeniami wskazanymi w pkt I niniejszego pozwu;

III. nakazanie pozwanemu usunięcia skutków naruszenia zasad uczciwej konkurencji poprzez zamieszczenie na stronach internetowych [www.karabela.com.pl](http://www.karabela.com.pl) oraz gazetach branżowych tj „Przemysł chemiczny”, „Utrzymanie ruchu”, (...) na stronie 2 lub 3, oświadczenia w formacie 1/4 strony, czcionką A. nie mniejszą niż 12, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia, o następującej treści:

Przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o. z siedzibą w T., przeprasza Przedsiębiorstwo (...) sp. z o. o. z siedzibą w K. za wprowadzanie do obrotu: cieczy obróbkowych emulsyjnych: (...) (w odmianach), cieczy obróbkowych olejowych (...) (w odmianach), środków ochrony czasowej (...) (w odmianach), olei technologicznych (...) (w odmianach) co stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji. Z powodu dopuszczenia się wskazanego naruszenia, Przedsiębiorstwo (...) sp. z o.o. wyraża ubolewanie i zobowiązuje się nie podejmować takich działań w przyszłości", a w przypadku nieopublikowania powyższego ogłoszenia w wyżej wskazanym terminie, o upoważnienie powoda do opublikowania ogłoszenia na koszt pozwanego;

IV. zasądzenie kosztów procesu od pozwanego na rzecz powoda.

W uzasadnieniu powyższego powód wskazał, iż jest następcą prawnym Przedsiębiorstwa Państwowego działającego pod nazwą Przedsiębiorstwo (...), które przez ponad dwadzieścia lat prowadziło produkcję w kilku oddziałach. Powód kontynuuje wprowadzanie do obrotu specjalistycznych produktów, które wprowadza pod charakterystycznymi i stworzonymi przez poprzedników prawnych, nazwami handlowymi, takimi jak np. (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), nazwy te mają charakter czysto fantazyjny, a przez długoletnie (kilkudziesięcioletnie) stosowanie i ściśle zdefiniowany rynek odbiorców stały się rozpoznawalne i wskazują bezpośrednio na pochodzenie produktu od powoda. W związku z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego w spółkę pracowniczą, powodowa spółka weszła także w posiadanie znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz poprzednika prawnego, w tym (...) o nr R - (...) oraz (...). Produkty oferowane przez powoda pod wskazanymi wyżej nazwami handlowymi posiadają ugruntowaną pozycję na rynku i cieszą się przez cały czas trwającej wiele lat oferty dobrą opinią wśród klientów i odbiorców. Są wprowadzane w sposób ciągły oraz aktualnie do obrotu handlowego. Firma pozwanego do czasu likwidacji oddziału w G. w 2014 r zajmowała się ochroną mienia i osób w oddziale zakładzie produkcyjnym powoda w G.. Po likwidacji oddziału powoda i zwolnieniu pracowników oddziału w G., pozwana spółka, która od wielu lat zajmowała się profesjonalnie wyłącznie ochroną mienia na terenie całej Polski zaczęła produkcję i sprzedaż produktów tożsamyh z produktami powoda i kieruje je do jego klientów pod nazwami ludzaco podobnymi do nazw produktów powoda. Nazewnictwo oferowanych przez pozwaną produktów jest tożsamy z jedną różnicą polegającą na dodaniu słowa (...) w miejscu, w którym powód stosuje oznaczenie (...) w celu wskazania na ochronę znaku towarowego w zakresie znaków (...) i (...) oraz usunięciu litery 'L', którą posługuje się powód. Z pozwanym współpracują byli pracownicy powoda, którzy zajmują się m.in. sprzedażą produktów pod spornymi nazwami handlowymi. Pozwana ofertę swoją prezentuje m.in. za pomocą

katalogów, treść katalogu pozwanego jest kopią informacji technicznych powoda. Powyższe powoduje zagrożenie interesów gospodarczych powoda, którego pozycja rynkowa została istotnie zachwiana poprzez wprowadzenie do obrotu przez pozwanego tożsamyh towarów pod podobnymi nazwami handlowymi utrwalonymi w świadomości potencjalnych klientów.

Jako podstawę prawną żądania powód wskazał, art. 3 i art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art.154 i art.296 ust. 2 prawa własności przemysłowej.

Jak podał powód, pozwany spośród ogromnej liczby możliwości stworzenia nazw dla specjalistycznych produktów, które rozpoczął wprowadzać do obrotu, świadomie przejął wszystkie charakterystyczne dla produktów powoda nazwy wprowadzając jedną zmianę tj dodatek (...). Produkty powoda były obecne na rynku pod charakterystycznymi i stworzonymi przez niego nazwami od ok. 20 lat i ze względu na upływ czasu i jakość zdobyły sobie uznanie i zaufanie klientów. Cel działania pozwanego to wykorzystanie w sposób pasożytniczy pozycji rynkowej i renomy, jaką wśród nabywców zdobyły sobie produkty powoda, aby bez ponoszenia kosztów wprowadzić na rynek własne produkty, przejmując istotne elementy wyróżniające produkt konkurenta. Powód odniósł sukces rynkowy, jest obecny na rynku specjalistycznych produktów w zasadzie od początku swojej kilkudziesięcioletniej działalności, a jego produkty są przez nabywców łatwo kojarzone i wysoko cenione, jako produkty o stałej i niekwestionowanej jakości. Wprowadzenie przez pozwanego tożsamyh produktów z produktami powoda i opatrzonych ludzko podobnymi oznaczeniami z dodatkiem słowa (...) jest w ocenie powoda świadomym i zamierzonym działaniem, którego celem jest nie tylko przejęcie klientów powoda, poprzez wykorzystanie znajomości jego produktów wśród klientów (z reguły przedsiębiorców), lecz także łatwiejsze, tańsze wejście na rynek poprzez wykorzystanie oczywistych skojarzeń. Postępowanie pozwanego narusza w ten sposób dobre obyczaje, jako, że w istocie sprowadza się do pasożytowania na pozycji rynkowej powoda, co jest oczywiście z nimi sprzeczne.

Odnosząc się do podstawy z art. 10 uznk, to powód wskazał, iż oznaczenie produktów E. (...) (w odmianach), cieczy obróbkowych olejowych (...) (w odmianach), środków ochrony czasowej (...) (w odmianach), olei technologicznych (...) (w odmianach) są charakterystyczne. Nie ma żadnego uzasadnienia dla stosowania tych oznaczeń w obrocie przez pozwanego, gdyż są one w przypadku oznaczeń przedmiotowych produktów nazwami fantazyjnymi. Nazwy użyte dla produktów powoda korzystają z przymiotu pierwszeństwa, zaś wykorzystanie tych określeń przez pozwanego, może wywoływać uzasadnione przekonanie, iż strony postępowania funkcjonują w określonym związku funkcjonalnym i/ lub prawnym, co w niniejszym stanie faktycznym nie ma miejsca. Zachowanie pozwanego realizuje przesłanki z art. 10 uznk poprzez upodobnienie nazw tożsamyh produktów przez pozwanego do nazw produktów powoda, wywołując skutek w postaci wprowadzenia w błąd klienta. Powszechnym elementem obrotu stało się posługiwanie katalogami, które zawierają nazwy produktów oraz częściowe dane techniczne. Powód wprowadził charakterystyczny układ katalogu do stworzonych przez siebie oryginalnych rodzin nazw produktów .. (...) rzeczywistych warunkach obrotu gospodarczego, w których klienci mają kontakt z produktami pozwanego i powoda, nie istnieje realna możliwość odróżnienia ich ofert.

Odnosząc się do podstawy roszczenia w zakresie ustawy prawo własności to, jak wskazał powód, strony postępowania wprowadzają do obrotu tożsame bardzo specjalistyczne produkty tj. cieczy obróbkowe emulsyjne, cieczy obróbkowe olejowe, środki ochrony czasowej, oleje technologiczne. Powód korzysta na podstawie umowy o korzystanie, z ważnie chronionych znaków towarowych słownych: (...) o nr R - (...) oraz (...), a pozwany nie legitymuje się żadnym prawem, które daje mu takie uprawnienie, nie ma zawartej z powodem umowy licencyjnej. Nie posiada również żadnych powiązań faktycznych, ekonomicznych i prawnych z powodem. Wskazany sposób używania oznaczeń przez pozwanego, który dokonał jedynie kosmetycznej i niezauważanej zmiany słownych znaków towarowych (...) i (...) dodając słowo (...), realnie jak i potencjalnie wywołuje niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorcy w błąd co do pochodzenia oferowanego towaru, jako pochodzącego od powoda. Zachowanie takie ma na celu wyłącznie osiągnięcie korzystnego dla pozwanego efektu w postaci przejęcia dotychczasowej klienteli powoda na tym szczególnie wąskim i specyficznym rynku produktowym.

**W odpowiedzi na pozew** pozwane Przedsiębiorstwo (...) sp z o.o. wniosło o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu dla niniejszego pozwany zarzucił, iż nazwy używane przez stronę pozwaną są powszechnie używanymi nazwami rodzajowymi dla danych grup produktów. Są to nazwy wskazujące na skład chemiczny danej grupy produktów oraz ich przeznaczenia. Identyczne nazwy używają wiodący na rynku producenci związania z grupami kapitałowymi spółek (...). Pozwany zaprzeczył jakoby nazewnictwo produktów miało charakter czysto fantazyjny, a nazwy produktów zostały stworzone przez powódkę lub jej poprzedników prawnych. Odnosząc się do genezy nazwy produktów to pozwany wyjaśnił, iż pierwsza z grup produktów dotyczy cieczy do obróbki metali - u pozwanej nazwanych (...). Ciecze te są szeroko stosowane w obróbce metali zwłaszcza w procesie toczenia, skrawania, szlifowania itp. Do procesu obróbki metali stosuje się je w postaci emulsji wodno-olejowej. Forma emulsji jest istotnym elementem określającym użytkownikowi sposób użycia cieczy. Stąd pierwszy człon nazwy (...). Nazwa produktu nawiązująca do zastosowania w znacznym stopniu ułatwia użytkownikowi dobór cieczy, przez co poprawia bezpieczeństwo stosowania produktu znacznie ograniczając ryzyko pomyłki. Taki sposób nazewnictwa stosowany jest przez wiodących krajowych producentów, przy czym nazwy stosowane przez (...) są wręcz identyczne. Druga grupa produktów dotyczy środków do czasowej ochrony - (...) i (...). Obydwie nazwy wywodzą się od funkcji jaką spełniają te produkty. Są to produkty, które zabezpieczają powierzchnie metali przed korozją. Działają antykorozyjnie co oddaje przedrostek A- i ANTY - natomiast drugi człon - (...) i —KO wywodzi się od słowa korozja. Nazwa produktu nawiązująca do zastosowania w znacznym stopniu ułatwia użytkownikowi dobór środka, przez co poprawia bezpieczeństwo stosowania produktu znacznie ograniczając ryzyko pomyłki. Krajowi producenci tego typu środków to: (...), (...), (...), (...), (...) Lotos (...). Trzecia grupa produktów to ciecze obróbkowe olejowe — (...). Etymologia tego słowa wywodzi się od słowa F. -żelazo. Ciecze te są stosowane i szczególnie polecane do obróbki stali i żeliwa. Ostatnia grupa dotyczy oleje do hartownia - (...) oleje do hartowania stali. Nazwa wywodzi się od procesu hartowania, producenci krajowi (...) Instytut (...), (...), (...), (...).

Ponadto pozwany podał, iż nie używa nazw rodzajowych (...) 70. (...) 120, (...) 160, (...) 70 S, (...) 70 S PLUS i nie sprzedał żadnej partii towaru pod w/w nazwą. Produkty o tych nazwach jakkolwiek znalazły się w pierwszym katalogu strony pozwanej obecnie nie występują w ofercie pozwanej.

Pozwany zarzucił również brak legitymacji procesowej czynnej po stronie powódki, zaprzeczając, by uprawnienie do znaków towarowych przeszło na stronę powodową i zaprzeczając, by takie uprawnienie miała poprzedniczka prawna powódki. Niniejsze nie wynika z aktu notarialnego z dnia 16 grudnia 2003 r. w którym mowa jest o oddaniu do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55<sup>1</sup>k.c. Sam fakt korzystania z nazw rodzajowych powszechnie stosowanych w obrocie przez powódkę, nie może być utożsamiany z wyłącznym prawem do ich używania. Brak jest również podstawy prawnej do przyjęcia, iż to spółce, a nie Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Wojewodę (...) przysługiwało prawo do ochrony znaku towarowego (...). Produkt o prawie identycznej nazwie (...) wytwarzany jest i sprzedawany przez dwóch wiodących producentów na (...) spółki (...). Odnośnie załączonego do pozwu świadectwa ochronnego dotyczącego znaku towarowego (...) to zgodnie z danymi widniejącymi na stronie Urzędu Patentowego, ochrona w/w znaku towarowego wygasła, a sama strona pozwana wskazała, iż jako uprawniony podmiot wpisany jest Skarb Państwa. Z uwagi na zarzuty powódki dotyczące zatrudniania byłych pracowników powódki przez pozwaną, to pozwana podniosła, iż byłych pracowników powódki z powódką nie łączyła żadna umowa o zakazie konkurencji, a strona powodowa nie wykazywała żadnego zainteresowania w uregulowaniu powyższych kwestii. Strona pozwana zakwestionowała również przedstawioną przez powódkę jej sytuację finansową i pozycję jaką posiada powódka na rynku. Strona powodowa jest lokalnym producentem próbującym konkurować z dwoma wiodącymi podmiotami Rafineriami (...). Produkty pozwanej charakteryzują się innymi znacznie wyższymi parametrami od produktów proponowanych przez stronę powodową. To powódka narusza zasady dobrych obyczajów próbując w sposób niezgodny z ich zasadami ograniczać konkurencję wolnorynkową.

Według pozwanego, nie znajduje zastosowania również art. 10 u z.n.k. Należy bowiem uwzględnić odbiorców do których kierowane są produkty oraz długą procedurę związaną z zaakceptowaniem danej receptury do

stosowania. Produkty oferowane przez stronę pozwaną kierowane są do specjalistycznych przedsiębiorstw zakładów przemysłowych — producentów łożysk, walcowni, producentów elementów metalowych. Z uwagi na specyfikę zastosowania oferowanych olejów, przed złożeniem zamówienia każdorazowo wysyłane są próbki wyrobu służące do przeprowadzenia badania w zakładzie odbiorcy, w celu ustalenia czy w danym procesie produkcyjnym możliwe jest zastosowanie danego rodzaju oleju i jaki to ma wpływ na cykl produkcyjny. Taki proces sprzedaży eliminuje całkowicie możliwość wprowadzania w błąd odbiorców, co do pochodzenia produktów jak i jego właściwości, składu. Wraz z próbkami towaru dostarczana jest każdorazowo karta charakterystyki produktu na której na I stronie wymienione są dokładne dane dotyczące producenta danego produktu. Niezależnie od powyższego, do partii produktów dołączone są wystawione przez producentów orzeczenia laboratoryjne dotyczące poszczególnych produktów. Samo nazewnictwo produktów z uwagi na charakter odbiorców ma znaczenie drugorzędne, służy jedynie oznaczeniu rodzajowemu danych grup produktów. Odbiorcy dokładnie znają podmioty, które dostarczają im produkty wykorzystywane w dalszym procesie produkcyjnym, a o zakupie decyduje pozytywne przejście kwalifikacyjne próbnego zastosowania produktu i jego cena.

Odnosnie podniesionego przez stronę powodową zarzutu naruszenia ustawy prawo własności przemysłowej strona pozwana zarzuciła, iż w przedmiotowej sprawie brak do czynienia ze znakami towarowymi identycznymi. Pozwana nie używa nazw identycznych z nazwami produktów oferowanych przez powoda. Nazwy towarów oferowane przez pozwaną, nie wykazują przymiotu podobieństwa z towarami oferowanymi przez powódkę. Ponadto powódka nie korzysta z ochrony znaków towarowych dotyczących nazw produktów wymienionych w sentencji powództwa. Jak wskazano powyżej produkty A. (...), (...), (...). (...) PRO Z, (...), (...) są środkami do ochrony czasowej. Nazwy produktów wywodzą się od funkcji jaką spełniają te produkty. Są to produkty, które zabezpieczają powierzchnie metali przed korozją. Działają antykorozyjnie co oddaje przedrostek A- i ANTY - natomiast drugi człon — (...) i —KO wywodzi się od słowa korozja. Nazwa produktu nawiązująca do zastosowania w znacznym stopniu ułatwia użytkownikowi dobór środka, przez co poprawia bezpieczeństwo stosowania produktu znacznie ograniczając ryzyko pomyłki. Krajowi producenci tego typu środków to (...), (...), (...), (...), (...)Lotos (...). Żadna z tych nazw nie podlegała w dniu składania odpowiedzi ochronie. We wcześniej z ochrony korzystała spółka (...), której spółki córki uzyskały ochronę w Urzędzie Patentowym. Rafineria (...) S.A. posiadała ochronę znaku towarowego (...) w okresie od 9 października 1996 r do 22 czerwca 2004 r . Z kolei w dniu 3 września 1996 r. spółka (...) spółka z o.o. uzyskała ochronę produktu A. (...) ochrona wygasła w dniu 19 lipca 2014 r. Ciecze (...) są szeroko stosowane w obróbce metali zwłaszcza w procesie toczenia, skrawania, szlifowania itp. Do procesu obróbki metali stosuje się je w postaci emulsji wodno-olejowej. Forma emulsji jest istotnym elementem określającym użytkownikowi sposób użycia cieczy. Stąd pierwszy człon nazwy (...) Taki sposób nazewnictwa stosowany jest przez wszystkich krajowych producentów, przy czym nazwy stosowane przez (...) są wręcz identyczne. Krajowi producenci tych cieczy stosują nazwy: (...).A., (...), (...) i żadna z tych nazw nie podlegała w dniu składania odpowiedzi ochronie.

Pozwany wskazał również, iż w dacie sporządzania odpowiedzi strona pozwana zmieniła nazwę dotyczącą grupy produktów uprzednio oferowanych pod nazwą (...) 70, (...) 120, (...) 160, (...) 70 S, (...) 70 S, przy czym zmiana nazwy nastąpiła przed rozpoczęciem sprzedaży produktów pod w/w nazwą.

***W ustosunkowaniu się do powyższego pismem procesowym z dnia 10 czerwca 2015r,*** strona powodowa podtrzymała swoje stanowisko wyrażone w pozwie. Powódka wyjaśniła, iż nazwy spornych produktów nie mają pochodzenia etymologicznego, ponadto z punktu widzenia art. 3 uzkn przesłanka potencjalnej możliwości wprowadzenia w błąd jest irrelevantna, ponadto, właśnie szczególnie z punktu widzenia zarzutu art. 3 uzkn bardzo istotnym elementem stanu faktycznego są powiązania pozwanego z byłym oddziałem firmy powoda w G. oraz zatrudnianiem jego pracowników, a kwestia posiadania zakazu konkurencji jest irrelevantna dla oceny zachowania pozwanego i toczącego się procesu; istotne jest bowiem wykorzystanie w sposób bezprawny i sprzeczny z dobrymi obyczajami nazw produktów, ich składu oraz kontrahentów handlowych poprzez przejęcie pracowników, urządzeń oraz know-how z oddziału w G. przez pozwanego; na gruncie art. 10 uzkn pozwany nie przedstawił żadnego argumentu i dowodu wyłączającego możliwość potencjalnej możliwości wprowadzenia w błąd w rozumieniu potencjalnej pomyłki u odbiorców co do powiązań pomiędzy stronami sporu w aspekcie ekonomicznym czy prawnym przy zastosowaniu

tak dużego podobieństwa nazw produktów, układu i zawartości katalogu, przy prowadzeniu działalności w dawnej siedzibie oddziału powodowej firmy i zatrudniając jej byłych pracowników.

Powód wskazał, że fakt wycofania z obrotu konkretnego produktu nie oznacza, że powództwo nie jest uzasadnione, gdyż na gruncie uznk chroniony jest stan zagrożenia, a ten jak wynika ze stanu faktycznego istnieje. Pozwany wycofał produkt H. (...) z oferty, ale nie przedstawił na tę okoliczność konkretnego dowodu ani aktualnej nazwy tego produktu, a ponadto zawsze może tę ofertę wznowić. W zakresie takich firm jak (...) i (...) - które są następstwami prawnymi określonych podmiotów sytuacja została uregulowana w inny sposób pomiędzy powodem a tymi podmiotami. Ponadto ze względu na kilkunastoletnią koegzystencję produktów pod tymi nazwami wprowadzonymi do obrotu przez te firmy i powoda, wyraźne wskazywaniem na odrębność poszczególnych firm jak również stosowanie charakterystycznych indywidualnych katalogów pod względem wyglądu jak i zawartości merytorycznej w ogóle nie ma mowy o możliwości wprowadzenia w błąd nikt nie ma bowiem wątpliwości, że firma powodowa i (...) czy (...) są powiązane w jakikolwiek sposób, gdyż powód istnieje na rynku ze swoimi produktami kilkadziesiąt lat. Tymczasem takie wątpliwości istnieją w stosunku do powiązań prawno-ekonomicznych pomiędzy stronami postępowania. Prawa ochronne na znaki towarowe są ważne i skuteczne.

### **Sąd ustalił następujący stan faktyczny :**

Przedsiębiorstwo Państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo (...) „N. prowadziło przez ponad dwadzieścia lat produkcję produktów pod następującymi nazwami handlowymi: (...), (...) PS, (...), (...), (...) E., (...), (...) 22, (...) 22F, (...) 22 (...), (...) 37F, (...) 15, (...) 22, (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) 70, (...) 120, (...) 160, (...) 70 S, (...) 70 S PLUS.

W dniu 16 grudnia 2003r. została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą (...) działającym jako pełnomocnik ds. prywatyzacji Przedsiębiorstwa Państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo (...), a spółką z o.o. Przedsiębiorstwo (...) w K., stosownie do której treści strony ustaliły iż: - przedmiotem umowy o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania jest przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 (1) kc , obejmujące wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa będącego we władaniu P.P. pod nazwą Przedsiębiorstwo (...) w K., - przedmiot umowy pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Skarbu Państwa, - przedmiot ten zostaje oddany do odpłatnego używania i pobierania pożytków powodowi.

Przedsiębiorstwo (...) w K. sp z o.o. w toku realizacji powyższej umowy rozpoczęło grupowanie produkcji i zmniejszanie liczby oddziałów poprzez ich stopniową likwidację. Ostatnio likwidowanym oddziałem był oddział w G., którego likwidacja nastąpiła w 2014 r.

Dowód :

- cenniki z 2008 r
- oferta handlowa z 10.10.2008 r do firmy (...)
- plan sprzedaży oddziału G. 2008 r
- sprawozdanie z próbki chłodziw olejowych z 12.03.1998 r
- sprawozdanie z próbki chłodziw olejowych z 23.03.1998 r
- ankieta dot. Chłodziw (...) z czerwca 1997 rok
- ankiety dot. własności chłodziw z lutego 2000 r (...) PS
- fv sprzedaży produktów przez Powoda w 2014 r

- fv sprzedaży produktów przez Powoda w 2015 r

- ewidencja wyrobów akcyzowych z oddziału w G. 2011 r
- ewidencja materiałów akcyzowych zał. nr 2 dn. 2.03.2009 r
- ewidencja materiałów akcyzowych zał. nr 13 z dn. 2.03.2009 r
- regulamin składu podatkowego o nr akcyzowym wraz z wykazem produktów akcyzowych produkowanych przez oddział w G. z 2004 r
- regulamin składu podatkowego o nr akcyzowym wraz z wykazem produktów akcyzowych produkowanych przez oddział w G. z 2012 r
- pismo LABORATORIUM (...) - z dn. 8 stycznia 1997 r
- pismo (...) z 20.02.1996 r
- pismo (...) sp. z o o z dn. 30.03.2001 r
- pismo z Zakładu (...) z dn. 28.01.1997 r

- faktury sprzedaży produktów 2. (...) r

- umowa handlowa z 2000 r z firmą (...) dot. zakupu (...)

k- 131 - 212

- akt notarialny nr rep A nr (...) k- 27-42

- dokumenty złożone do KRS dot. likwidacji oddziału (...) – k- 57 – 120

- protokół polikwidacyjny z dnia 22 stycznia 2014 r – k- 121- 123

W związku z likwidacją oddziału w G. zwolnieni zostali także pracownicy tego oddziału m.in. W. B., S. R., R. D., E. W., P. S. (1).

Dowody: zeznania świadków B. W. , R. S., D. R., E. W. , P. S. (2) k- 439-444, W. F. k- 483-485

Powód - Przedsiębiorstwo (...) sp z o.o. w K. kontynuowało i kontynuuje działalność prowadzoną przez Przedsiębiorstwo Państwowe w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu specjalistycznych cieczy obróbkowych emulsyjnych, cieczy obróbkowych olejowych , środków ochrony czasowej i olejów technologicznych. Produkty te wprowadza na rynek pod tożsamymi jak Przedsiębiorstwo Państwowe nazwami, a to:

1. dla cieczy obróbkowych emulsyjnych : (...), (...) PS, (...), (...), (...) E., (...);
2. dla cieczy obróbkowych olejowych : (...) 22, (...) 22F, (...) 22F-LE, (...) 37F, (...)15, (...)22, (...) E. (...), (...) E. (...),
3. dla środków ochrony czasowej: (...), (...), (...), (...), (...), (...),
4. dla olejów technologicznych : (...), (...), (...), (...), (...) 70 S PLUS.

Produkty z powyższego zakresu o zbliżonych nazwach jeszcze przed wprowadzeniem ich przez pozwanego K. sp z o.o. funkcjonowały na rynku , tj. były produkowane i wprowadzane do obrotu również przez konkurencyjne firmy jak (...) i (...) w następującym zakresie :

Ad.1 Nazwa (...) używana była przez (...)A. oraz (...).

Ad. 3 Nazwa (...) używana była przez (...).

Powyższe nazwy tj. (...) i (...) nie wywoływały na rynku skojarzenia z powodem jako ich producentem, ani też z poprzednikiem prawnym powoda. Funkcjonowały one na rynku jako określenie rodzaju cieczy obróbkowej emulsyjnej oraz jako określenie środka ochrony produkcji różnych producentów i były używane również przez innych producentów.

Natomiast nazwa F. i H. nie występowały na rynku i ich nazwa kojarzona była na rynku jako nazwa produktu powoda i z nim utożsamiana. Produkt F. nie znajdował na rynku odpowiednika o tożsamej, a nawet zbliżonej nazwie. Dla produktu olej technologiczny inni producenci używali nazwy : (...) oraz (...). Były to więc nazwy już z samego brzmienia charakteryzujące się znaczną odmiennością , a przez to odrębnością.

Dowód: karta charakteryzacji produktu (...) dotycząca (...)12 Karta Charakterystyczna (...) -12,karty charakteryzacji produktu (...) charakteryzacji produktu H. (...) (...)charakteryzacji produktu A. (...) spółki (...), k- 316 – 345, zeznania świadka W. F. k- 483-485, J. N. 485- 486, J. F. k- 486- 487, H. S. k- 486 – 48, A. S. k- 489-489v.

Do czasu likwidacji oddziału w G. w 2014r. pozwana Przedsiębiorstwo (...) sp z o.o. zajmowała się ochroną mienia i osób. Po likwidacji oddziału powoda i zwolnieniu pracowników oddziału w G. pozwany poszerzył zakres swej działalności i rozpoczął produkcję oraz sprzedaż produktów tożsamych w zakresie rodzaju z produktami powoda używając również nazw dla tych produktów zbliżonych brzmieniowo do nazw odpowiednich produktów powoda. Pozwany zatrudnił również pracowników, którzy zostali zwolnieni w związku z likwidacją oddziału w G. w osobach: B. W. , R. S., D. R., E. W. , P. S. (2). Osoby te uprzednio w przedsiębiorstwie powoda pełniły następujące obowiązki B. W. – magazyniera , R. S. – sprawdzanie produktu na podstawie karty technologicznej , D. R. – aparatowego, produkcja olei, E. W. – referent ds. ekonomicznych, P. S. (2) – wózkowy. Osoby te pracując u pozwanego wykonują analogiczne czynności. R. S. w dniu 4.08.2010r. , B. W. w dniu 19.04.2010r., D. R. w dniu 20.04.2010r., P. S. (1) w dniu 18.08.2010r. E. W. w dniu 11.10.2010r. złożyli wobec powoda oświadczenie o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa przez okres trzech lat od ustania stosunku pracy.

Dowód: dokumentacja pracownicza, raporty produkcyjne k- 454- 471

Nazwa produktów oferowanych przez powoda była jawna, ujęta w katalogu i nie stanowiła tajemnicy przedsiębiorstwa.

Pozwany używał, umieszczając je w katalogu, nazwy dla swoich produktów zbliżone brzmieniowo do nazw odpowiednich produktów powoda następująco: produkty powoda:

1. dla cieczy obróbkowych emulsyjnych : (...), (...) PS, (...), (...), (...) E., (...);
2. dla cieczy obróbkowych olejowych : (...) 22, (...) 22F, (...) 22F-LE, (...) 37F, (...)15, (...)22, (...) E. (...), (...) E. (...),
3. dla środków ochrony czasowej: (...), (...), (...), (...), (...), (...),
4. dla olejów technologicznych : (...), (...), (...), (...), (...) 70 S PLUS.

produkty pozwanego:

- dla cieczy obróbkowych emulsyjnych : (...), (...) PS, (...), (...), (...) E., (...);
2. dla cieczy obróbkowych olejowych : (...) 22, (...) 22F, (...) 22F-LE, (...) 37F, (...)15, (...)22, (...) E. (...), (...) E. (...),
3. dla środków ochrony czasowej: (...), (...), (...), (...), (...), (...),
4. dla olejów technologicznych : (...) 70, (...) 120, (...) 160, (...) 70S, (...) 70 S PLUS.



Jak więc wynika z powyższego produkty wprowadzone przez pozwanego różniły się w nazwie w stosunku do nazw używanych przez powoda ograniczeniem nazwy o literę (...) oraz dodaniem jednostki redakcyjnej (...).

Produkty te zostały przez pozwanego ujęte w katalogu, który to katalog różnił się w sposób znaczący od katalogu powoda. Katalog powoda miał odmienną formę graficzną, był w innym kolorze oraz miał zupełnie inny format. Katalog powoda był katalogiem o rozmiarze stron o połowę mniejszym, którego strona tytułowa była w kolorze żółtym z wyraźnym oznaczeniem podmiotu go wydającego to N. sp z o.o. Katalog pozwanego był natomiast katalogiem rozmiarze stron A4, jego strona tytułowa była w kolorze granatowym, z wyraźnym oznaczeniem podmiotu go wydającego, a to K.. Zestawiając oba katalogi brak wątpliwości co do różnych podmiotów je wydających, a tym samym różnych podmiotów będących producentem produktów ujętych w tym katalogu. Katalog pozwanego nie nawiązuje ani szatą graficzną ani też treścią do nazwy powoda (...) nie sugerując również ewentualnego związku faktycznego lub prawnego z tym podmiotem. W treści tego katalogu nie ma nawiązania do firmy powoda (...). Katalog powoda i katalog pozwanego różni się również kolejnością i zestawieniem poszczególnych produktów. Natomiast przy danym produkcie ujętym w katalogu pozwanego znajduje się opis odpowiadający swą treścią opisowi tożsamego produktu powoda z informacji technicznej karty tego produktu u powoda. Opis ten, odpowiedzialny za treść merytoryczną w katalogu pozwanego A. W. odwzorował.

Dowód : katalog pozwanego k- 231 -260, katalog powoda k- 153, zeznania świadka W. F. 483-485 oraz 497 v-498 , informacje techniczne k- 262 – 293

Rynek odbiorców do których swoje produkty kieruje zarówno powód jak i pozwany, a także pozostali producenci na rynku, w tym (...) i (...) stanowi krąg odbiorców profesjonalnych o znacznej znajomości rynku dostawców, potrafiących rozróżnić tych dostawców jak również towary przez nich dostarczane. Decyzja w zakresie rozpoczęcia współpracy i zamówienia towaru u danego producenta nie jest decyzją przypadkową, szybką i nie nosi charakteru czynności bieżącej, standardowej porównywalnej do czynności z tzw. życia codziennego (np kupna produktu spożywczego typu bułka czy masło). Decyzja ta nosi bowiem charakter biznesowej i uprzednio przemyślanej zważywszy na konsekwencje związanych ze zastosowaniem tego typu produktów do szerokiej produkcji. Rynek dostawców przedmiotowych jest rynkiem nasyconym, zważywszy na ograniczony, a nawet zamknięty krąg odbiorców tego typu produktów i trudno wejść na ten rynek. Odbiorcy towarów kierują się więc znajomością nazw produktów kojarzonych już na rynku i używanie tych nazw ułatwia, a nawet w ogóle umożliwia zainteresowanie swoim produktem ewentualnego odbiorcę- klienta. Rozpoczęcie, ale i kontynuacja współpracy opiera się na kontakcie bezpośrednim, zarówno bowiem nawiązanie współpracy jak i późniejsza dostawa produktu odbywa się w linii bezpośredniej producent - odbiorca , produkty są bowiem nabywane bezpośrednio u producenta, a nie na przykład w punktach pośrednictwa typu sklep.

Nawiązanie współpracy odbywa się zwykle w ten sposób, iż przedstawiciel handlowy producenta kontaktuje się z potencjalnym odbiorcą przedstawiając mu swoją ofertę zawartą w katalogu, przedstawiając papierowy katalog. Podczas tego spotkania, a również podczas zapoznawania się z treścią katalogu zważywszy chociażby na jego wyraźne oznaczenie i szatę graficzną brak podstaw dla stwierdzenia, iż może dojść do pomylenia przez kontrahenta - klienta, czy ma do czynienia z oferentem powodem czy oferentem pozwanym. Po zapoznaniu się z ofertą katalogową przeprowadzane są próby danego produktu i ewentualne przystosowanie jego paramentów do potrzeb klienta i po weryfikacji produktu następuje dopiero konkretne zamówienie.

Produkty powoda są dostarczane w odpowiednich opakowaniach oznaczonych co do rodzaju produktu, jak i producenta. Produkty pozwanego dostarczane są w opakowaniach dostarczonych przez odbiorcę.

Pozwany rozpoczął działalność, wydał katalog, a jego przedstawiciele nawiązywali współpracę z ewentualnymi kontrahentami odbiorcami poprzez jak opisano to powyższe bezpośredni kontakt i przedstawienie katalogu, w którym znajdowały się produkty o nazwach jak wymienione w żądaniu pozwu. Przed wydrukowaniem katalogu nie przeprowadzono pełnych prób produkcji wszystkich produktów wymienionych w katalogu, do wytoczenia pozwu i wyrokowania nie wszystkie z wyżej wymienionych produktów zostały również sprzedane. Produkty o przedmiotowych nazwach znajdowały się również w katalogu znajdującym się na stronie internetowej pozwanego.

Dowód : zeznania świadków B. W. , R. S., D. R., E. W. , P. S. (2) k- 439-444, W. F. k- 483-485, J. N. 485- 486, J. F. k- 486- 487, H. S. k- 486 – 48, A. S. k- 489-489v.

Przed pierwszą rozprawą na stronie internetowej pozwany wprowadził zmiany w zakresie nazewnictwa cieczy obróbkowych olejowych z zakresu (...) oraz (...). W miejsce nazwy (...) ( we wszystkich odmianach) w katalogu internetowym wprowadzono nazwę (...), natomiast w miejsce nazwy (...) wprowadzono nazwą olej hartowniczy. Zmiany te nie zostały natomiast wprowadzone w katalogu wydrukowanym, który w dalszym ciągu jest od wieku jest używany - wyjaśnienia na rozprawie w dniu 2.10.2015r. , okoliczność bezsporna

W dniu 29.11.1999r. Urząd Patentowy udzielił świadectwa ochronnego nr (...) na znak towarowy w formie graficznej (...), przy czym ochrona została udzielona Przedsiębiorstwu (...).

W dniu 7.04.2009r. Urząd Patentowy udzielił świadectwa ochronnego numer (...) na znak towarowy słowny (...) Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Wojewodę (...). Zgodnie z treścią prawa ochronnego trwało ono od 22.12.2006r. przy czym zarzut wygaśnięcia tego prawa w stosunku do osoby, której ochrony udzielono pozwany cofnął na ostatniej rozprawie. Czas zarówno zgłoszenia tego prawa, a to 22.12.2006r. jak i udzielenia tego prawa był to już czas po zawarciu umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą (...) a powodem ( 16.12.2003r.). Po uzyskaniu tego prawa dalsze umowy pomiędzy Skarbem Państwa, a powodem nie były zawierane.

W dniu 21 września 2015r. powód uzyskał prawo ochronne na znak towarowy słowny (...).

Dowód : świadectwa prawa ochronnego k- 124-129, k-416

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów w postaci dokumentów powołanych w toku dokonanych powyżej ustaleń, w tym katalogu powoda i pozwanego. Niniejsze dokumenty nie były kwestionowane w toku sporu zarówno w zakresie ich sporządzenia jak i funkcjonowania jak również odzwierciedlenia w rzeczywistym stanie rzeczy. Stanowiły spójną i logiczną całość. Sąd dokonał ustaleń również na podstawie dowodu z zeznań świadków w zakresie w jakim zostały odzwierciedlone w ustaleniach faktycznych jako ze sobą spójnych. Sąd obdarzył wiarą zeznania świadków - aktualnie pracowników pozwanego w zakresie opisu przez nich praktyki nawiązywania współpracy, oferowania produktu i realizacji niniejszego, świadkowie ci resztą nie mieli wiedzy na temat istoty niniejszego sporu, a więc okoliczności i celu nadania nazwy produktom przez pozwanego, nie mając na niniejsze zresztą wpływu zważywszy na zakres obowiązków przez nich wykonywanych. Potwierdzili natomiast, iż produkty o zbliżonych nazwach były oferowane przez P. N., co zresztą wynikało z dokumentacji przedstawionej przez powoda i na jej podstawie wyczerpująco udowodnionej. Osobą decyzyjną co do treści merytorycznej katalogu pozwanego był świadek A. W. i w zakresie jego zeznań co do braku wzorowania się na nazwach już funkcjonujących na rynku przy nadaniu ich produktom pozwanego Sąd odmówił wiary, jak również co do braku odwzorowania treści opisu produktów w katalogu pozwanego z informacji technicznych powoda. Wyjaśnienia w tym zakresie wyżej wymienionego świadka były nielogiczne, użyte nazwy produktów były bowiem zbyt zbieżne z nazwami produktów już funkcjonującymi na rynku ( choć w przypadku nazwy emulko i akorino nie tylko z produktami powoda), w przypadku zaś opisów produktów w katalogu pozwanego, opis ten wprost i co do słowa odzwierciedlał informacje techniczne sformułowane przez powoda i twierdzenia świadka co do samodzielności jego przebiegu myślowego prowadzącego do wyniku dokładnie tożsamego z tymi informacjami pozostawały w sprzeczności z doświadczeniem życiowym. Zeznania pozostałych świadków, a to W. F. , J. F., H. S., A. S. opisujących rynek dla przedmiotowych produktów, używanie poszczególnych nazw przez producentów i praktyk na tym rynku panujących znalazło odzwierciedlenie w ustaleniach faktycznych, w zakresie w którym stanowiły one obiektywny opis rzeczy, znajdujący odzwierciedlenie w pozostałych przywołanych dowodach.

### **Sąd zważył co następuje :**

Powód wytaczając powództwo domagał się ochrony w zakresie oznaczenia produktów pozwanego wskazując, iż niniejsze oznaczenie poprzez swą zbieżność z oznaczeniem stosowanym przez powoda stanowi czyn nieuczciwej

konkurencji, powołując w tym zakresie art. 3 ust. 1 oraz 10 ust.1 i ust.2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jako podstawę roszczenia powód powoływał również art. 154 i 296 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, w uzasadnieniu podając korzystanie z ważnie chronionych znaków towarowych słownych : (...), (...), a w dalszej części postępowania (...).

Podkreślenia wymaga fakt, iż przedmiotem niniejszego postępowania, zgodnie z określonym przez powoda żądaniem, było zbadanie zasadności bądź nie używania przez pozwanego oznaczeń produktów, określonych w żądaniu pozwu jako (...), (...), (...), (...) ( z dodatkowymi oznaczeniami), poprzez zbieżność lub podobieństwo z brzmieniem oznaczeń produktów stosowanych przez powoda jako (...), (...), (...), (...) ( w odmianach).

Powyższe przesądzało o tym, iż Sąd nie był uprawniony do ustaleń, a następnie na ich podstawie do czynienia rozważań prawnych w zakresie oceny zachowania pozwanego pod kątem korzystania z wiedzy w zakresie technologii, procedury wytwórczej, korzystania z urządzeń pozostawionych przez powoda, zatrudniania pracowników powoda mimo zakazu konkurencji itp. Niniejsze bowiem pozostawało poza zakresem żądania, wyczerpując znamiona czynu żądaniem pozwu nie objętego , a stanowiącego już ewentualnie inną , odmienną i odrębną podstawę roszczenia. W niniejszej sprawie powód domagał się zakazania pozwanemu oferowania produktów o oznaczonej nazwie (nazwach) i usunięcia skutków naruszenia w tym zakresie - z niniejszym wiążąc wyczerpanie znamion czynu nieuczciwej konkurencji.

Stosownie do treści art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonywania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajeniem ryzyka jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi.

Dla uznania danego czynu za czyn nieuczciwej konkurencji w świetle art. 10 ustawy nie jest więc wystarczające stwierdzenie, że ma miejsce naśladowictwo innego produktu, lecz konieczne jest ustalenie, że może ono wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 października 2014r. I ACa 422/14).

W ocenie ryzyka konfuzji należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące dany rodzaj relacji rynkowych, krąg odbiorców, sytuację panującą na rynku, zwyczajowy sposób działania, w tym oferowania przedmiotowych produktów i tryb podejmowania decyzji o zakupie danego towaru.

W ocenie Sądu realia niniejszej sprawie odzwierciedlone w ustaleniach faktycznych wskazanych powyżej nie pozwalają na stwierdzenie, iż istotnie zaoferowanie przez pozwanego produktów o nazwie E. (...), (...), (...), (...) (w odmianach), spowodowało wprowadzenie w błąd kontrahentów, którym produkty o przedmiotowych nazwach, oznaczeniach zaoferował pozwany - co do pochodzenia towaru i tożsamości producenta. Niniejsze nie zostało potwierdzone w toku postępowania wręcz przeciwnie, ustalenia poczynione w tym zakresie pozwalają na wykluczenie takiej tezy. Dokonana przez Sąd analiza sposobu oferowania produktu, a to w sposób bezpośredni przez przedstawiciela handlowego danej firmy, w tym przypadku pozwanego, przedstawiania mu katalogu, który ani swą formą graficzną, ani rozmiarową , ani kolorystyczną nie przypominał katalogu powoda i który to katalog był wyraźnie oznaczony jako katalog pozwanego poprzez umieszczenie na jego pierwszej stronie w sposób wyraźny firmy pozwanego, bez nawiązań do brzmienia firmy powoda - nie pozwalały na stwierdzenie, iż kontrahent mógł pozostawać błędnym przekonaniu co do faktu, iż jest to oferta powoda bądź oferowane są produkty powoda. Niniejsze wyklucza również profesjonalny krąg podmiotów odbiorców produktów stanowiących przedmiot postępowania, a także przedstawiony w toku ustaleń, proces decyzyjny odbiorców towaru co do ewentualnego przyjęcia oferty. Pomiędzy stronami bezspornym była okoliczność, iż rynek odbiorców to rynek wysoko profesjonalny, a odbiorcy ci podejmują decyzje o kupnie towaru nie tylko po pobieżnym zapoznaniu się z katalogiem, ale także samym produktem, nie rzadko po przeprowadzeniu dodatkowych prób i testów nie tylko u siebie w firmie, ale także u producenta, celem dostosowania parametrów produktu do swoich potrzeb. Niniejsze implikuje bezpośredni kontakt z producentem i wyklucza ewentualny błąd klienta co do osoby

producenta. Ryzyka ewentualnej konfuzji przy stosowanym na rynku sposobie oferowania produktów i sprzedaży w żaden ze świadków nie potwierdził, postępowanie dowodowe nie potwierdziło również iż miejsce w którym odbywa się produkcja pozwanego w zestawieniu ze stosowanym oznaczeniem produktu może odbiorców wprowadzać w błąd co do tożsamości producenta, a ściślej wywoływać w nich przekonanie, iż pozwany K. sp z o.o. pozostaje w związku, w relacji formalnoprawnej lub faktycznej z powodem. Okoliczności tej żaden ze świadków nie potwierdził w sposób wiarygodny i precyzyjny, a przy ścisłym oznaczeniu producenta jako K. sp z o.o. w katalogu i ustalonym wyżej sposobie oferowania produktu brak było podstaw dla przyjęcia powyższej tezy powoda jako wiarygodnej. Powód w tym zakresie zresztą nie przedstawił chociażby dowodu z zeznań świadka osoby trzeciej - kontrahenta, który w ten sposób mógłby bądź byłby wprowadzony w błąd.

Zważywszy na powyższe brak było podstaw dla przyjęcia wyczerpania przesłanek z art.10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Odnosząc się do drugiej z podstaw wskazanych przez pozwanego, a to naruszenia art. 3 ww. ustawy to sąd orzekający częściowo podzielił argumentację powoda.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 teże ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

W tym zakresie Sąd podziela stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 2 stycznia 2007r. V CSK 311/06, iż sprzeczne z dobrymi obyczajami jest wprowadzenie do obrotu gospodarczego wyrobu rodzajowo tożsamego z istniejących na rynku, jedynym tego rodzaju wyrobem innego producenta, jeżeli przyciągnięcie uwagi klientów nastąpiło w wyniku podobieństwa opakowań, jako pozytywne skojarzenie z utrwalonym w świadomości klientów wizerunkiem wyrobu wcześniej wprowadzonego. W ocenie Sądu niniejsze stanowisko można i należy zastosować również w przypadku wprowadzania do obrotu wyrobu oznaczonego w taki sposób, iż oznaczenie to można określić jako właściwie rodzajowo tożsamy z istniejącym już na rynku oznaczeniem konkretnego podmiotu, który jako jedyny stosuje charakterystyczne i odmienne, nie zbliżone do innych oznaczenie, co powoduje przyciągnięcie uwagi klienta, jego zainteresowanie, które nastąpiła właśnie w związku z zastosowaniem niniejszego oznaczenia. W tym przypadku nie jest wymagane ryzyko tzw. konfuzji. Sąd podziela stanowisko Sądu Apelacyjnego w Łodzi wyrażone w wyroku z dnia 6.02.2013r. ( IACa 1082/12), iż przepis art 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji może zapewniać ochronę w sytuacji gdy art. 10 tej ustawy nie znajduje zastosowania z powodu braku ryzyka konfuzji (charakter klauzuli generalnej art. 3). Niniejsze jednak w ocenie Sądu znajduje zastosowanie właśnie w sytuacji, gdy wyraźnie odrębne oznaczenie danego produktu jest utożsamiane tylko z jednym konkretnym producentem wówczas bowiem zastosowanie takiego oznaczenia przez konkurenta na rynku oznacza, iż korzysta on z renomy innego producenta i czerpie korzyść z gotowego już wypracowanego już przez innego producenta miejsca na rynku. Stanowi to objaw pasożytnictwa. Właśnie w takiej sytuacji klient wie, iż nie jest to produkt pierwotnego producenta, to jest osoby która jako wyłączna stosuje charakterystyczne oznaczenie, jednak oznaczenie to powoduje jego zainteresowanie właśnie tym produktem.

W realiach niniejszej sprawie jak ustalono, rynek jest nasycony i zamknięty. Stąd też, aby znaleźć na nim miejsce i nawiązać kontakt z odbiorcą, wzbudzić jego zainteresowanie pozwany zastosował już nazwy (oznaczenie produktów) funkcjonujące na rynku. Niniejsze stanowi wniosek logiczny, w przeciwnym razie nie byłoby żadnego powodu, by pozwany swoje produkty oznaczał nazwami już znanymi na rynku. Postępowanie dowodowe nie wykazało bowiem by stosowane nazewnictwo zbliżone do nazw stosowanych przez powoda a to : (...), (...), (...), (...) ( przy obecności na rynku nazw (...), (...), (...), (...)) było oznaczeniem technicznym, naukowym, znajdującym genezę, jak wskazywał to pozwany w sposobie zastosowaniu tych produktów. Zbieżność brzmienia użytych nazw wyklucza w ocenie Sądu tak daleko idącą przypadkowość, nazwy użyte przez pozwanego i powoda są po prostu zbyt zbieżne. I nawet jeżeli przyjąć, iż pozwany jako podstawę nazewnictwa przyjął sposób zastosowania danego produktu, to brzmienie nazwy przez niego użyte jest zbyt podobne, by przyjąć tu dozę przypadkowości.

Jednak w niniejszej sprawie, jak wykazały ustalenia, z przesłankami z art. 3 w/w ustawy, przy wyżej wskazanej interpretacji, mamy do czynienia jedynie w przypadku oznaczenia produktu j. (...) i (...). Jedynie bowiem oznaczenia tych produktów - (...) i (...) cechowały się znaczącą odrębnością od innych nazw dla tego typu produktów stosowanych na rynku. Co do oznaczenia (...) i (...) były to nazwy funkcjonujące na rynku, używane w tożsamej lub w znacznie zbliżonej fonetycznie postaci przez innych znaczących producentów na rynku takich jak (...) i (...), a powód z kolei nie wykazał, aby ci producenci uprawnienie dla używania tych nazw czerpali z upoważnienia powoda, jako uprawnionego w tej mierze.

Sąd nie uwzględnił argumentacji pozwanego, iż również nazwa (...) jest nazwą funkcjonującą na rynku, wymienione już wyżej podmioty (...) i (...) dla tożsamyh rodzajowo produktów używają bowiem nazwy (...), to jest nazwy brzmieniu odmiennym, a przez to odrębnym. Podnoszone zaś przez pozwanego używanie nazwy (...) przez Instytut (...) nie zostało w toku procesu wystarczająco wykazane, jak również pozycja tego podmiotu na rynku, pozwalająca na weryfikację istotności ew. używania tej nazwy przez ww. podmiot dla realiów rynkowych, również w świetle rozpoznawalności tej marki jako ogólnie funkcjonującej na rynku. Zeznający w sprawie świadkowie zarówno z(...) jaki (...) nazwę tą wyraźnie utożsamiali z powodem. Jak wykazało postępowanie dowodowe niepowtarzalną na rynku i utożsamianą z powodem była nazwa (...).

W ocenie Sądu powyższe przesądzało, iż zostały spełnione przesłanki z art. 3 ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji w zakresie oznaczenia (...) i (...). Okoliczności posłużenia się tą nazwą przez pozwanego, cel i motywy dla niniejszego przywołane powyżej (skorzystanie z pozycji rynkowej, zakorzenienia tej nazwy w świadomości kontrahentów jej znajomość i skojarzenie), stanowiły działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagrażało interesowi przedsiębiorcy – powoda, przede wszystkim w znaczeniu ekonomicznym, ale także renomy i wypracowanej pozycji na rynku. Niniejsze uprawniało i obowiązywało Sąd do orzeczenia w pkt 1 uzasadnionego orzeczenia na zasadzie art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy, przy czym bez znaczenia w ocenie Sądu pozostawała okoliczność, iż pozwany z katalogu internetowego wycofał już oznaczenie (...) i (...) (w odmianach), skoro w dalszym ciągu w obrocie funkcjonuje katalog papierowy, zawierający przedmiotowe oznaczenie, stanowiący główne źródło dla przedstawienia oferty pozwanego w bezpośrednim kontakcie przedstawicieli firmowych. Bez znaczenia pozostawało również, iż pozwany do tej pory nie sprzedał produktu o nazwie H. (...), skoro produkt ten znajdował się w ofercie, a stosowany przez sąd zakaz dotyczy również czasu przyszłego i ma na celu także funkcję prewencyjną i porządkującą obowiązujący stan rzeczy. Jednocześnie zważywszy na sposób dystrybuowania towarów, to jest bezpośrednio dostarczenie go do odbiorcy Sąd zaniechał uwzględnienia roszczenia zawartego w pkt 2 żądania pozwu, to jest nakazania wycofania z obrotu, a następnie zniszczenia produktów z ww. oznaczeniami, produkty te bowiem nie są rozprowadzane przez pośredników, a tym samym nie znajdują się w obrocie, tym bardziej, iż z materiału dowodowego wynika, iż brak umieszczania ich w opakowaniach z oznaczeniem zakazanym, a źródłem korzystania z tego oznaczenia jest katalog. Uwzględnienie więc roszczenia zawartego w pkt 2 pozwu byłoby pozbawione realnych i racjonalnych podstaw. Sąd natomiast stosownie do treści art. 18 ust.1 pkt 3 nakazał zamieszczenie na stronach internetowych pozwanego przeprosin o treści jak żądane pozwem, precyzując jednak czasokres w którym przedmiotowa informacja winna widnieć na tej stronie. Nie sposób bowiem przyjąć, by niniejsze miało mieć miejsce w sposób nieograniczony czasowo. W ocenie Sądu wyznaczony czas jest adekwatnym, a jednocześnie wystarczającym dla odwrócenia skutku dokonanego naruszenia, funkcji zarówno sankcyjnej jak i prewencyjnej. Sąd jednocześnie nie uznał za stosowne i uzasadnione nakazanie umieszczenia tych przeprosin we wnioskowanych gazetach branżowych. Brak ku temu podstaw, zważywszy na fakt, iż postępowanie dowodowe nie wykazało, by właśnie tą drogą produkty te były oferowane czy reklamowane. Do akt sprawy powód nie przedłożył przykładowych egzemplarzy tych gazet, co pozwoliłoby Sądowi na weryfikację zarówno miejsca umieszczenia przeprosin (nr strony) jak i wielkości ogłoszenia. Ponadto analiza stron internetowych tych gazet dokonana przez Sąd wskazała, iż nierealnym było żądanie umieszczenia tego ogłoszenia w terminie siedmiu dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia, zważywszy na fakt, iż gazety te są miesięcznikiem ( Przemysł chemiczny ), kwartalnikiem ( Utrzymanie ruchu ), bądź druk ich nie jest systematyczny ( (...) – 3 wydania w roku 2015r.).

Odnosząc się natomiast do żądanej ochrony z ustawy Prawo własności przemysłowej, to powód dla uzasadnienia niniejszego przedstawił świadectwo ochronne na znak towarowy graficzny (...), oraz na znak towarowy (...), a także na znak towarowy (...).

Odnosząc się do oznaczenia (...) i (...), to Sąd uwzględnił powództwo w tym zakresie na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, stąd analiza podstaw z ustawy prawo własności przemysłowej została dokonana jedynie dla porządku.

Odnosząc się do ochrony znaku towarowego (...) to w ocenie Sądu brak podstaw dla udzielenia ochrony również z tej podstawy.

Stosownie do treści art. 296 ust. 2 w/w ustawy naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

- 1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów,
- 2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym,
- 3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Poczynając od zbadania legitymacji czynnej powoda co do zasady, to wskazać należy, iż formułując żądanie w powyższym zakresie nie wykazał legitymacji czynnej w przedmiocie znaku towarowego (...) i (...).

Odnosząc się do znaku towarowego (...) to w dniu 16.12.2003r. zawarto umowę o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, w dniu 22.12.2006r. Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę (...) dokonał zgłoszenia, w dniu 7.10.2008r. udzielono prawa ochronnego. Chronologiczne zestawienie zdarzeń, a także podmiot zgłaszający i tym samym uprawniony tj. Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę (...) wyraźnie wskazuje, iż to nie powód jest uprawniony w tym zakresie, a umowa o korzystanie z przedsiębiorstwa zawarta przed udzieleniem prawa ochronnego nie może stanowić podstawy dla przeniesienia tego prawa. Ponadto wskazać należy, że w świadectwie tym w ogóle brak nawiązania do Przedsiębiorstwa (...), zupełnie odmiennie niż np. w świadectwie ochronnym wydanym dla (...), w którym mowa jest wyraźnie o Przedsiębiorstwie (...). Tym samym o ile na podstawie w/w świadectwa może być mowa o uprawnieniu Skarbu Państwa to brak podstaw dla stwierdzenia, iż uprawnienie to wiąże się z przedmiotem działalności (...), a nie jakiegoś innego podmiotu, a tym samym, iż na jego podstawie powód może wywodzić dla siebie jakiegokolwiek uprawnienia. Przeciwno powyższemu wskazuje zresztą również uzyskanie przez już samego powoda świadectwa ochronnego na (...), uprawnionego w tym względzie jak należy mniemać na podstawie umowy o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania. Powód nie wyjaśnił, dlaczego więc już po dacie umowy umowę o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania o prawo ochronne na znak towarowy (...) nie starał się sam, a po dacie umowy uzyskał je podmiot odmienny. Niezależnie od powyższego brak również podstaw dla przyjęcia, iż umowa o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania stanowiła umowę licencyjną w rozumieniu art. 163 ustawy prawo własności przemysłowej, a w każdym razie umowę licencyjną na licencję wyłączną, podczas gdy jedynie taka powodowałaby uprawnienie do dochodzenia roszczeń z art. 296 w/w ustawy. W tym zakresie bowiem Sąd podziela stanowisko Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wyrażone w wyroku z dnia 9 grudnia 2014r. V ACA 603/14 zgodnie z którym licencjodawca może występować roszczeniami, o których stanowi przepis art. 296 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej tylko wobec sublicencjodawcy (art. 296 ust.4 ustawy). Dodatkowo licencjodawca jest uprawniony do dochodzenia tych roszczeń jeżeli posiada licencję wyłączną wpisaną do rejestru, a niniejszego w toku sprawy powód nie wykazał.

Z powyższych również względów, a to w braku wykazania, po pierwsze zawarcia ważnej umowy licencyjnej, po drugie charakteru tej umowy jako o licencję wyłączną, wpisaną do rejestru powód nie posiadał legitymacji do dochodzenia roszczeń z wyżej wymienionej podstawy w zakresie znaku towarowego (...).

Wskazać również należy, iż zważywszy na użycie przez pozwanego oznaczenia produktu nie identycznego, ale podobnego do zarejestrowanego, koniecznym było wykazanie ryzyka konfuzji po stronie odbiorców, a jak wskazało to już powyżej, postępowanie dowodowe ( w stosunku do wszystkich trzech znaków) nie pozwoliło na potwierdzenie tej tezy.

O kosztach postępowania orzeczono na zasadzie art.100 kpc, stosunkowo je rozdzielając zważywszy na fakt, iż powództwo zostało uwzględnione co do dwóch oznaczeń, a więc w połowie. Koszty powoda to kwota 1857 zł ( 1000 zł opłata sądowa od pozwu, 840 zł koszty zastępstwa procesowego, 17 zł opłata skarbową od pełnomocnictwa), koszty pozwanego to 887 zł (840 zł koszty zastępstwa procesowego, 17 zł opłata skarbową od pełnomocnictwa, 30 zł koszty zażalenia) łącznie koszty procesu to 2 744 zł, zważywszy na proporcję 50% , pozwany winien zwrócić powodowi 485 zł , o czym orzeczono w pkt V. Rozstrzygnięcie w pkt IV oparto na treści art. 15 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych , rozstrzygnięcie zawarte w pkt VI oparto na treści 84 tejże ustawy.