

Sygn. akt IX GC 160/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 listopada 2013 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: del.SSR Dorota Majerska-Janowska

Protokolant: Agnieszka Lubańska

po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2013 roku w Gdańsku

na rozprawie

sprawy z powództwa **(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w miejscowości L.**

przeciwko **Przedsiębiorstwu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w miejscowości K.**

o nakazanie

I. oddała powództwo;

II. zasądza od powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w miejscowości L. na rzecz pozwanego Przedsiębiorstwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w miejscowości K. kwotę 1.260 zł (jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

del.SSR Dorota Majerska-Janowska

Sygn. akt IX GC 160/11

UZASADNIENIE

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we W. (obecnie w miejscowości L.) domagała się nakazania pozwanej Przedsiębiorstwu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. zaprzestania oznaczania znakiem towarowym (...) produkowanych strunobetonowych żerdzi oświetleniowych oraz wprowadzania tak oznaczonych towarów do obrotu, zaprzestania zamieszczania znaku (...) na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu, jak również zaprzestania posługiwania się znakiem (...) w celu reklamy, w szczególności na wszelkich stronach internetowych, nakazania pozwanej zniszczenia wszystkich materiałów reklamowych ze znakiem towarowym (...), nakazania pozwanej opublikowania na jej koszt treści zapadłego orzeczenia na 2 stronie w dzienniku „Puls biznesu” i „Rzeczpospolita” oraz zasądzenia od pozwanej kosztów postępowania.

Wskazano, że powódka posługuje się stworzonym przez siebie znakiem (...) do oznaczenia produkowanych strunobetonowych żerdzi oświetleniowych nieprzerwanie od 2004r. Wysoka jakość tego towaru, produkowanego z wykorzystaniem innowacyjnych materiałów kompozytowych, potwierdzona licznymi referencjami oraz nagrodami, połączona z długoletnią intensywną kampanią promocyjną sprawiła, że strunobetonowe żerdzie oświetleniowe (...) zyskały renomę wśród klientów i są przez nich intuicyjnie kojarzone z powódką. Pozwana pismem z dnia 7 marca 2011r. została przez nią wezwana do zaniechania działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, jednakże bezskutecznie. Bezprawne używanie przez pozwaną identycznego znaku (...) mogło spowodować wystąpienie wśród odbiorców błędu, sprowadzającego się w szczególności do mylnego przyjęcia, iż oferowany przez pozwaną towar

pochodzi od przedsiębiorstw ze sobą powiązanych bądź też ich produkcja przez pozwaną odbywa się na zasadzie licencji. Ryzyko zaistnienia konfuzji w tym wypadku było bardzo wysokie, gdyż chodziło o produkcję identycznego towaru, adresowanego do identycznej grupy klientów. Powoduje to, że realnym jest naruszenie gwarancji, że wszystkie towary oznaczone danym oznaczeniem zostały wytworzone przez określonego przedsiębiorcę. Zastosowana przez pozwaną praktyka stanowiła wg powódki, czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art.10 ustawy o nieuczciwej konkurencji. Twierdziła, że relewantne jest również umieszczenie określonej informacji w przekazanie reklamowym związanym ze sprzedażą danego produktu, co może wprowadzić w błąd jego odbiorców odnośnie producenta. Wskazała, że ochrona przed konfuzyjnym przywłaszczeniem znaku używanego w obrocie jest aktualna, nawet wówczas, gdy nie zostało jeszcze udzielone mu formalne prawo ochronne. W jej ocenie zostały przez pozwaną spełnione wszystkie ustawowe przesłanki dopuszczenia się przez nią czynu nieuczciwej konkurencji.

Przedsiębiorstwo (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. wniosła o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie od powódki kosztów postępowania.

Zakwestionowała, jakoby kiedykolwiek dopuściła się względem powódki czynu nieuczciwej konkurencji. Przyznała, że od 2010r. posługuje się w obrocie oznaczeniem (...), dla produkowanych przez siebie strunobetonowych słupów oświetleniowych. Oznacza swoje produkty jako (...) (...)”. Projekt techniczny tego rodzaju słupów został opracowany dla pozwanej w 2009r. przez Pracownię Doradztwa (...) (...)z (...) we W., zawierał on szczegółowe rozwiązania techniczne dla strunobetonowych słupów oświetleniowych. Sam fakt produkowania strunobetonowych słupów żelbetonowych nie oznacza jednak w jej ocenie działania stanowiącego czyn nieuczciwej konkurencji. Podniosła, że tego rodzaju oznaczenie produktów towarów wbrew stanowisku powódki nie jest cechą wyróżniającą te produkty, lecz jest powszechnie stosowanym na rynku oznaczeniem dla typów słupów i żerdzi oświetleniowych, które cechują się określonymi parametrami technicznymi i technologicznymi. Takie oznaczenie stosuje wielu producentów, gdyż wyróżnia ono produkt jako taki, nie zaś konkretny produkt wytwarzany przez powódkę. Takie oznaczenie jest również stosowane powszechnie w szeregu publikacji naukowych, ofertach, postępowaniach przetargowych, w tym w przetargach prowadzonych na podstawie odpowiednich przepisów o zamówieniach, a także w aprobatach technicznych. W związku z tym nie jest możliwe, aby tego rodzaju oznaczenie mogło wywołać wśród potencjalnych odbiorców błąd, sprowadzający się do mylnego przyjęcia, iż oferowany przez pozwaną towar pochodzi od powódki, czy też od przedsiębiorstw ze sobą powiązanych, bądź też że produkcja pozwanej odbywa się na zasadzie licencji. Wskazała, że oznaczenie (...) nie charakteryzuje produktów powódki, lecz wszystkie żerdziowe słupy oświetleniowe, które posiadają określone parametry techniczne i rozwiązania technologiczne. W jej ocenie nie doszło do jakiegokolwiek bezprawnego naśladownictwa, czy podszywania się przez nią pod produkty powódki, ani też konfuzyjnego oznaczania towarów. Zarzuciła, że również podejmowane przez nią działania marketingowe nie mogą uderzać w dobra powodowej spółki, dlatego też nie można przyjąć, aby pozwana szkodziła interesom powodowej spółki. Oznaczenie (...) nie kojarzy się z powódką czy jej produktami, lecz z produktem jako takim, czyli słupem czy też z żerdzią, wytwarzanym przez wielu producentów. Wskazała, że w momencie, kiedy powzięła wiedzę o zarzutach powódki, zwróciła się do Rzecznika Patentowego z prośbą o ocenę tych zarzutów. Rzecznik Patentowy doszedł do wniosku, że brak jest przeszkód do oznaczenia słupów oświetleniowych symbolem (...). Rzecznik Patentowy stwierdził, że symbol (...) jest znakiem powszechnie stosowanym w obrocie gospodarczym na terenie Polski. Tego oznaczenia poza pozwaną miały używać również inne podmioty. Wskazano, że powódka nie dysponuje prawem ochronnym na znak towarowy (...), zaś takie oznaczenie tego rodzaju słupów było powszechnie stosowane np. w przetargach publicznych.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W grudniu 2002 r. Instytut Techniki Budowlanej w W., na wniosek Zakładu (...) wydał Aprobata Techniczną (...) (...) (...), stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Żerdzie wirowane z betonu sprężonego (...), (...), (...), (...), (...).

(**dowód:** aprobata techniczna (...) z grudnia 2002 - k.110)

Aneksem nr (...) do Aprobaty (...) (...) (...) z marca 2004r. stwierdzającej przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Żerdzie wirowane z betonu sprężonego (...), (...), (...), (...) i (...), na wniosek powoda, Instytut Techniki Budowlanej wprowadził następujące zmiany:

-z zakładu (...) na (...) spółkę z o.o.

(**dowód:** aneks nr (...) – k.6-7)

Od 2007 r. powód wdrożył do produkcji słupy (...) w technologii zespolonej.

(**dowód:** częściowo zeznania S. W. – k.503-504, e-protokół z 4.11.2013r.)

W dniu 1.07.2007 r. Centrum Technologiczne Towarzystwa Konsultantów Polskich wydało Opinię o innowacyjności projektu „Projekt Technologiczny Linii do produkcji słupów strunobetonowych metodą wirową z uwzględnieniem aspektów innowacyjności w (...) (...) – K.” spółce z o.o. w K.. Projekt dotyczył wdrożenia produkcji żerdzi strunowo-betonowych metodą wirową na formach dzielonych z uwzględnieniem profilu wzdłużnego w (...). Wskazano, że technologia ta znana jest na świecie od niecałych trzech lat, a w Polsce nie była stosowana w ostatnim roku. W Polsce nikt nie produkował słupów w oparciu o formy dzielone.

(**dowód:** opinia o innowacyjności – k.69-72)

Certyfikatem z dnia 17.07.2009 r. Instytut Techniki Budowlanej w W. potwierdził, że wyrób betonowy – słupy oświetleniowe strunobetonowe typu (...) i (...) żelbetowe typu (...) wprowadzone do obrotu przez (...) spółkę z o.o. produkowane w tym samym zakładzie produkcyjnym, spełniały wszystkie wymagania dotyczące oceny zgodności i wyrób ten posiadał właściwości użytkowe opisane w załączniku do ZA normy: PN-EN 40-4:2008. Certyfikat ten jest ważny, dopóki wyrób spełniał wszystkie wymagania zharmonizowanego dokumentu odniesienia i warunki produkcji oraz system zakładowej kontroli produkcji nie ulegnie istotnym zmianom.

(**dowód:** certyfikat z 17.07.2009 – k.5)

W 2009 r. Pracownia (...) sporządziła projekt techniczny strunobetonowych słupów oświetleniowych (...) (...) (...) i (...) (...) (...) oraz słupa elektrycznego (...) z betonu wirowanego dla Przedsiębiorstwa (...) spółki z o.o.

W projekcie technicznym podano, że w symbolach handlowych słupów oświetleniowych, część literowa (...) oznacza przeznaczenie słupa jako Energetyczny Oświetleniowy. Litera (...) w oznaczeniu słupów oświetleniowych informuje o pogrubieniu elementu w nasadzie. Część literowa (...) oznacza przeznaczenie żerdzi jako Elektroenergetyczne.

Projektowane słupy są prefabrykowanymi elementami częściowo sprężonymi o przekroju pierścieniowym i kształcie podłużnym w postaci stożka ściętego. Kształt i wygląd elementów związany był z technologią wytwarzania żerdzi metodą wirowania betonu.

(**dowód:** projekt techniczny – k.88-101)

W dokumentacji przetargowej w 2009r. dot. Stacji S., wskazywano, że oświetlenie ma być realizowane na słupach wirowanych typu (...) lub (...).

Także w karcie autoryzacji projektu stacji M. także odwoływano się do słupów, wirowanych typu (...) lub (...).

(**dowód:** dokumentacja przetargowa – k.111-112, karta autoryzacji projektu – k.156-157)

Także w 2009 r. Zarząd Dróg Powiatowych, ogłosił przetarg na m.in. budowę oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w R. – oświetlenie uliczne zaprojektowane na słupach betonowych wirowanych typu (...).

(**dowód:** przetargi – k.205)

W dniu 13.10.2010 r. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Cebet wydał Certyfikat zgodności wyrobu: słupy oświetleniowe typu (...) (...) (...) i (...) z betonu zwykłego zbrojonego, wprowadzonych do obrotu przez Przedsiębiorstwo (...) spółkę z o.o.

(**dowód:** certyfikat – k.114)

(...) SA w publikacji zasady oznakowania obiektów elektroenergetycznych w 2010 r. omawiała zamierzenia wynikające z działań standaryzacyjnych (...).

(**dowód:** zasady oznakowania obiektów elektroenergetycznych – k.188)

Przedsiębiorstwo (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. wszystkie produkowane przez siebie słupy oświetleniowe oznacza tabliczkami znamionowymi (...) spółka z o.o. (...) (...) (...) / (...) (...) Certyfikat nr (...) - (...) (...) okrągłymi znakami, jak i prostokątnymi oznaczeniami z firmą tego producenta.

Słupy (...) produkowane są przez pozwanego od 2010 r., po ich certyfikacji, wcześniej był on producentem słupów żelbetowych (...)i (...). Przedsiębiorstwo (...) jest jedynym producentem w Polsce słupów oświetleniowych (...) w formach dzielonych.

Odbiorcami tych słupów są głównie przedsiębiorstwa energetyczne, hurtownie energetyczne, podwykonawcy dla zakładów energetycznych.

(**dowód:** dokumentacja zdjęciowa – k.65-68; zeznania J. G. – k.346-347; zeznania F. L. – k.347-348; częściowo zeznania B. W. – k.348)

W dniu 4.02.2011 r. Urząd Patentowy potwierdził, że dnia 2.04.2011r., przyjęto nadany telefaksem wniosek (...) spółki z o.o. o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.

(**dowód:** potwierdzenie – k.4)

W dniu 3.03.2011 r. na zlecenie pozwanego, rzecznik patentowy w opinii prawnej stwierdził, że nie ma przeszkód do oznaczania słupów oświetleniowych symbol (...) (...) (...) przez Przedsiębiorstwo (...) spółkę z o.o., z zastrzeżeniem, że osoby nie mają dostępu do danych obejmujących znaki towarowe zgłoszone do rejestracji w okresie od 1.09.2010 r. do 28.02.2011r.

Rzecznik wskazał, że w obrocie gospodarczym oznaczenie (...) było używane przez różne podmioty. Oznaczenie które jest powszechnie używane, według niego, nie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

(**dowód:** opinia prawna – k.102-104)

Pismem z dnia 7 marca 2011r. powódka wezwała pozwaną do zaprzestania oznaczania znakiem towarowym (...) produkowanych strunobetonowych przez pozwaną żerdzi oświetleniowych oraz wprowadzania tak oznaczonych towarów do obrotu, jak również zaprzestania w innych formach posługiwania się znakiem (...), w tym zaprzestania zamieszczania znaku (...) na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu, jak również zaprzestania posługiwania się znakiem (...) w celu reklamy.

(**dowód :** pismo powódki z dnia 07.03.2011r. k. 9-10v.; potwierdzenie odbioru – k.16)

W związku ze zgłoszeniem słownego znaku towarowego (...), pismem z dnia 20.07.2011 r. do Urzędu Patentowego w W-wie, rzecznik patentowy C. P. wskazał, że nie przedmiotowy znak nie posiadał zdolności rejestracyjnej w rozumieniu przepisów o własności przemysłowej. Znak (...) był znany i używany przez specjalistów zajmujących się certyfikacją urządzeń, pracowników naukowych publikujących swoje prace badawcze, specjalistów biur projektowych

oraz bezpośrednich producentów słupów, ich użytkowników. Oznaczało to, że według niego (...) miał charakter nazwy rodzajowej.

(**dowód:** pismo z 20.07.2011 r. – k.105-106)

Stowarzyszenie (...) wydało ofertę albumów do projektowania ze słupami oświetleniowymi – żerdzie wirowane (...).

(**dowód:** fragment wydawnictwa Stelen - k.107)

W publikacji Naukowej IB Politechniki Wrocławskiej „Żelbetowe i strunobetonowe słupy oświetleniowe” przedstawiono konstrukcje z betonu wirowanego o przekroju pierścieniowym typu (...), (...) i (...).

(**dowód:** lista publikacji – k.108)

W 2010 r. Burmistrz Miasta w T. ogłosił przetargi na wykonanie linii kablowej oświetlenia trasy narciarskiej, w tym poprzez mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych (...)(...),(...).

Projekt Budowlano – Wykonawczy tejże linii kablowej posługiwał się pojęciami: uzbrojenie słupa (...), żerdź oświetleniowa (...), posadowienie słupów (...).

(**dowód:** ogłoszenie zamówienia publicznego – k.116-119, wykonanie linii kablowej – k.202, k.204; projekt budowlany – k.120-127; schemat ideowy zasilania – k.131; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – k.137)

W przedmiarze i kosztorysie robót – budowy oświetlenia drogowego w N., również posługiwano się pojęciem montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup (...) (...),(...), żelbetowy.

(**dowód:** przedmiar robót – k.146, kosztorys – k.147, zestawienie robocizny – k.149)

(...) SA w maju 2011 r. opublikowała ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane, gdzie jako przedmiot zamówienia wskazano: wymianę słupów oświetleniowych metalowych na betonowe typu (...)(...),(...).

(**dowód:** ogłoszenie o zamówieniu – k.115, k.150, k.436)

Urząd Patentowy postanowieniem z dnia 1.06.2012 r. zawiesił postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (...) do czasu rozpoznania niniejszej sprawy.

(**dowód:** pismo z 15.02.2013 r. – k.400)

Sąd zważył, co następuje:

W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego, powództwo podlegało oddaleniu.

Dokonując ustaleń stanu faktycznego Sąd co do zasady dał wiarę dokumentom zarówno prywatnym jak i urzędowym, zebranych w aktach sprawy, bowiem ich autentyczność ani prawdziwość w skuteczny sposób nie została podważona przez strony. W myśl art.245 k.p.c. stanowiły one dowód tego, iż osoba która je podpisała złożyła oświadczenie woli zawarte w dokumencie, zaś dokumenty urzędowe, iż dokonano określonych w nich czynności i ustaleń we wskazanych tam datach. Przy czym zgodnie z treścią art.252 k.p.c. strona, która zaprzecza prawdziwości dokumentu urzędowego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenie organu, do którego dokument ten pochodzi, są niezgodne z prawdą, powinna okoliczności te udowodnić. Strona nie kwestionowała też, iż oznaczenie (...) pojawiała się w dokumentach, wydrukach, publikacjach przywoływanych przez pozwanego.

Powód natomiast w żaden sposób nie udowodnił, by uzyskał prawo ochronne na znak określony jako słup oświetleniowy (...). Jak wynikało z pisma Urzędu Patentowego, wpłynął w 2011 r. wniosek powoda o udzielenie takiej ochrony, lecz wpłynęło pismo wskazujące na brak możliwości rejestracji takiego znaku i do chwili wyrokowania w sprawie, taka ochrona nie została powodowi udzielona. Wobec powyższego, nie korzystał on z ochrony prawnej

przewidzianej dla znaków towarowych objętych prawem ochronnym. Zaś w świetle zaprezentowanego przez powoda materiału dowodowego, trudno było nawet uznać, iż oznaczenie (...) spełniało kryteria znaku towarowego. Dopiero bowiem przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art.153 prawa własności przemysłowej). Co jednocześnie uprawnia do korzystania z uprawnień przewidzianych w art.296 ustawy prawo własności przemysłowej skutecznych erga omnes, wobec każdej osoby która naruszyła prawa ochronne. (...) spółce z o.o. nie przysługiwała w chwili zamknięcia rozprawy wyłączność na posługiwanie się oznaczeniem słownym (...). Powód nie wykazał, że by inne oznaczenia słupów oświetleniowych ((...), (...), (...), (...), (...)) stanowiły znaki towarowe podlegające analogicznej ochronie, zatwierdzonej stosownymi orzeczeniami Urzędu Patentowego.

Za wiarygodne uznano co do zasady zeznania świadków J. G., F. L., B. W. – pracowników pozwanego, gdyż korelowały z treścią zebranej dokumentacji, jak też w zasadniczej części z relacją obu stron. J. G. potwierdziła fakt produkcji słupów oświetleniowych oznaczonych jako (...) w wersji dzielonej, po przeprowadzonym badaniu innowacyjności tego produktu w wersji dzielonej, jak też po uzyskaniu certyfikacji, co uzupełniało się z kopiami aprobat (...), jak też projektem technicznym (k.88), opinią o innowacyjności projektu (k.70). Świadek wskazała też na widoczne oznaczenie produktów pozwanego stosownymi etykietami, co było dostrzegalne na dokumentacji zdjęciowej, a nadto co potwierdził prezes pozwanego, jak i powoda (min.0:44 e-protokół). Podała też, podobnie jak F. L. iż sformułowanie (...) pojawiało się w dokumentacjach przetargowych, w pytaniach klientów, co dawało asumpt do wniosków, iż wiązało się z określonym typem rozwiązań technicznych, parametrów dla słupów oświetleniowych, które jednak nie były utożsamiane z określonym producentem. Przy czym wszystkie zeznające w sprawie osoby potwierdzały, iż rynek owych słupów czy żerdzi oświetleniowych jest wysokospecjalistyczny, a oferta sprzedaży co do zasady skierowana do fachowych podmiotów, świetnie orientujących się co do producentów sprzętu oświetleniowego.

Omawiając zeznania świadków, należało jedynie skorygować relację B. W., że „Nie ma różnicy między słupem produkowanym przez naszą firmę oraz słupem (...) produkowanym przez S.”, gdyż wcześniej osoba ta wyjaśniała, że w technologii dzielonej nikt w Polsce nie produkuje takich słupów. Zatem owe słupy oświetleniowe choć spełniały te same parametry i wymogi, nie były takie same i różniły się sposobem ich wytworzenia, co potwierdzili też prezesi obu przedsiębiorstw.

Sąd dał wiarę zeznaniom C. P. – rzecznika patentowego co do sporządzanej opinii, przeprowadzonej weryfikacji oznaczeń, reprezentowania pozwanego przed Urzędem Patentowym, gdyż potwierdzały to dokumenty. Świadek ten natomiast nie miał żadnej wiedzy na temat produkcji słupów (...), ich historii czy kwestii technologicznych.

Walor wiarygodności przyznano zeznaniom S. W., co do produkcji i sprzedaży spornych żerdzi/słupów oświetleniowych, sposobu ich produkcji (słupy dzielone/zespolone) co de facto nie było kwestionowane przez pozwanego. Trudno natomiast dać wiarę prezesowi, by to właśnie powód wprowadził na rynek oznaczenie (...) i je wymyślił. Na tą okoliczność oprócz twierdzeń Prezesa Zarządu, nie przedstawiono żadnych dowodów, a pozwany okoliczności te zakwestionował, wskazując, iż pojęcie to było już powszechnie przyjęte w terminologii technicznej. Zaś zgodnie z treścią art.6 k.c. na powódzie jako podmiocie wywodzącym korzystne dla siebie skutki prawne, spoczywał ciężar udowodnienia tych faktów. Nie można było też dać wiary, by owa ulotka reklamowa powoda powstała w 2007 r., skoro na jej ostatniej stronie odwoływano się do 2009 r. (k.107).

Za odpowiadające prawdzie uznano też zeznania P. P., co do produkcji słupów przez powoda i pozwanego, lecz nie miały one istotnego znaczenia w sprawie, gdyż nowy prezes zarządu pracę u pozwanego rozpoczął 3 miesiące wcześniej i historię konfliktu oraz wprowadzania na rynek owych żerdzi, znał głównie z dokumentacji. Przy czym wskazał on również na oznaczenia tabliczkami z nazwą producenta słupów pozwanego, jak też na profesjonalny charakter rynku, na którym żerdzie te są sprzedawane, co korespondowało z zeznaniami reszty świadków oraz dokumentacją fotograficzną. Trudno było jedynie dać wiary pozwanemu, iż produkcja słupów mogła rozpocząć się pod koniec 2007 r., skoro dopiero w 2010 r. uzyskano certyfikację, a pracownicy (...) K. potwierdzili, że dopiero wtedy ruszyło faktyczne wytwarzanie tych produktów dla zewnętrznego odbiorcy na wolnym rynku.

Sąd jednocześnie pominął wnioski z dokumentów złożonych na rozprawie, na które powód powoływał się w treści swojego zażalenia (k.407), a których wcześniej nie przedstawił, co wytknął Sąd Apelacyjny (k.443). Powód nie wykazał w żaden racjonalny sposób, dlaczego zostały złożone dopiero na tym etapie postępowania, choć sprawa została wszczęta przed dniem 3.05.2012r., a zatem podlegała rygorom i reżimom obowiązującym w postępowaniu gospodarczym, w tym art.479¹² k.p.c. zgodnie z którym wszystkie wnioski dowodowe winny być zgłoszone już w pozwie ewentualnie w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub wynikała potrzeba ich powołania. Zaś w niniejszej sprawie odpowiedź na pozew doręczono we wrześniu 2011 r., zatem najpóźniej wtedy należało stosowne wnioski dowodowe na sporne okoliczności złożyć, nie zaś na rozprawie jesienią 2013 r.

Na marginesie warto tylko zauważyć, iż z treści całego spornego folderu, na który powoływał się powód, nie wynikało, by tylko (...) spółka z o.o. produkowała opisane słupy oświetleniowe typu (...).

Niezależnie od powyższego trzeba zauważyć, iż powód nie zgłosił w przedmiocie oddalenia tych wniosków dowodowych żadnych zastrzeżeń do protokołu w trybie art.162 k.p.c., zatem na mocy tejże regulacji prawnej utracił prawo powoływania się na takie uchybienie w toku postępowania. Brak zgłoszenia takiego zastrzeżenia, gdy Sąd wydał stosowne postanowienia, wykluczał możliwość powołania się na takie uchybienie w ewentualnym środku zaskarżenia (Por.SN z 17.04.2013 r., I CSK 447/12, Lex nr 1341647).

Jednocześnie Sąd oddalił wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, bowiem nie uiścił on zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego. Zaś zgodnie z art.130⁴ k.p.c. strona, która wnosi o podjęcie czynności połączonej z wydatkami, obowiązana jest uiścić zaliczkę na ich pokrycie w wysokości i terminie wyznaczonym przez Sąd. W razie nieuiszczenia zaliczki Sąd pominie czynności połączone z wydatkami (§5). Również pozwany reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika nie zgłosił żadnych zastrzeżeń w tym przedmiocie na mocy art.162 k.p.c.

Sąd zaś w tym procesie między przedsiębiorcami, reprezentowanymi też przez zawodowych pełnomocników, nie miał żadnych podstaw do przeprowadzania jakichkolwiek dowodów z urzędu, co prowadziłoby de facto do pogorszenia lub poprawy sytuacji jednej ze stron procesu. Sąd nie miał bowiem obowiązku dopuszczania dowodu z urzędu, w tym również z opinii biegłego, w sytuacji gdy brak było podstaw do przyjęcia, że strony zamierzają do obejścia prawa, sprawa nie dotyczyła praw stanu, nie miała charakteru fikcyjnego, pracowniczego, ubezpieczeniowego, a żadna ze stron nie była rażąco nieporadna (Por. uzasadnienie SN do wyroku z 4.01.2007 r., V CSK 377/06, OSP 2008/1/8), a nadto zarówno powód jak i pozwany korzystali z fachowej obsługi prawnej.

Przechodząc do analizy zgłoszonych żądań pod kątem prawnym, trzeba podkreślić, jak to już wcześniej zaznaczono, powodowi nie udzielono prawa ochronnego na znak towarowy (...) w chwili zamknięcia rozprawy, zatem nie mógł on korzystać z uprawnień przewidzianych w art.296 prawa własności przemysłowej. Bowiem zgodnie chociażby ze stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Apelacyjny w niniejszej sprawie: „Znak zgłoszony do rejestracji nie korzysta z ochrony na podstawie przepisów własności przemysłowej przed wydaniem decyzji administracyjnej w przedmiocie udzielania prawa ochronnego, chyba że jest znakiem powszechnie znanym” (k.441). Zaś oznaczenia (...) nie można zakwalifikować jako takiego znaku notoryjnie powszechnie znanego - powiązanego z powodem.

W konsekwencji wobec braku wykazania, by powodowi przysługiwała bezwzględna ochrona na gruncie ustawy o własności przemysłowej, należało przejść na płaszczyznę ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U nr 153 z 2003, poz.1503 ze zm.). Jeżeli bowiem zgłoszony do rejestracji znak był równolegle używany w obrocie, przepis art.10 tejże ustawy mógł „zapewniać ochronę przedsiębiorcy jeszcze przed udzieleniem prawa ochronnego” (k.441-442).

Jednakże w takiej sytuacji konieczne jest wykazanie przez powoda, jako podmiotu który wywodzi z tego korzystne dla siebie skutki prawne, iż zostały spełnione przesłanki spełniające kryteria czynu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art.10 tejże ustawy 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 wykonania, przydatności,

możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Konieczne staje się udowodnienie przez przedsiębiorcę kumulatywnie: oznaczenia towarów lub usług lub wprowadzania ich do obrotu oznaczonych danym oznaczeniem, pierwszeństwo używania przez podmiot domagający się ochrony oraz możliwość wprowadzenia w błąd co do komercyjnego pochodzenia towarów podmiotu poszukującego ochrony (tzw. ryzyko konfuzji – k.442).

W niniejszej sprawie, powód wszystkich tych wymogów nie udowodnił. Bezsporne było, że (...) spółka z o.o. jako pierwsza rozpoczęła produkcję słupów oświetleniowych (...), co potwierdzały chociażby certyfikaty wprowadzania ich do obrotu.

Powód jednakże w żaden sposób nie wykazał, by to on był inicjatorem i sam jako pierwszy wymyślił oznaczenie (...), jak również by były one znane przeciętnym odbiorcom jako wytworzone lub wprowadzone do obrotu na rynek właśnie przez (...), a co za tym idzie, by działanie pozwanego skutkowało obawą wystąpienia błędu co do pochodzenia towarów.

W tym względzie całkowicie aktualne pozostają wywody prawne zawarte w uzasadnieniu orzeczeń Sądu Apelacyjnego rozpoznającego środki zaskarżenia w przedmiocie oddalenia wniosków o zabezpieczenie, z uwagi na brak uprawdopodobnienia roszczenia. Do chwili zamknięcia rozprawy, powód nie zaoferował żadnego nowego wiarygodnego materiału dowodowego, który świadczyłby zarówno o odróżniającej mocy oznaczenia słupów „typu (...)”, jako charakterystycznego produktu tylko dla (...), a nie sformułowań technicznych, zwyczajowo przyjętych w terminologii budowlano – energetycznej, praktykach handlowych dla rozwiązań, parametrów przyjętych dla tego rodzaju produktów. Nie przedstawił też dowodów, by oznaczenie te było łączone tylko i wyłącznie z jego firmą, ani też, by jako pierwszy wprowadził takie oznaczenie tego rodzaju słupów. Wiarygodnych dowodów w tym zakresie w ogóle nie przedstawiono.

Zaś z dokumentacji przedstawionej przez stronę pozwaną, wynikało, że istniała utrwalona praktyka szczególnie wśród podmiotów zamawiających, polegająca na stosowaniu w specyfikacjach istotnych warunków zamówień określenia (...) jako typu żerdzi oświetleniowej stronobetonowej. Przy czym należy pamiętać, iż zgodnie z art.29ust.3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010r., nr 113, poz.759), przedmiotu zamówienia co do zasady nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub „równoważny”. Niewątpliwie takie sformułowania nie pojawiały się w ogłoszeniach przetargowych przedsiębiorstw energetycznych, jednostek samorządu terytorialnego czy zakładanych przez nią spółek. Zatem a contrario, należało wnioskować, iż składający zamówienia posługiwali się właśnie odwołaniem do słów (...) dla celów scharakteryzowania owej nowej generacji słupów oświetleniowych, nie wiążąc tego oznaczania bezpośrednio z produktem powoda.

Nie mają bowiem charakteru odróżniającego znaki opisowe, które przekazują informację o towarze, jego cechach, a nie jego pochodzeniu od oznaczonego przedsiębiorcy. Wszystkie symbole używane w obrocie, aby nabrać mocy odróżniającej muszą mieć ponadto taki wyraz, aby w świadomości zbiorowej odbiorców produktu wykształciło się jednoznaczne skojarzenie między danym oznaczeniem a towarem, wyróżniające go jako pochodzące od danego przedsiębiorcy (Por.SA we Wrocławiu z 30.12.2008r., I ACa 1047/08).

Zaś tego rodzaju oznaczenia, nie posiadające zdolności odróżniającej, nie zostało objęte dyspozycją art.10 ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji. Bowiem przedsiębiorca, który używa dla oznaczenia towarów znaków opisowych, nie mających dostatecznej zdolności odróżniającej musi liczyć się z tym, że w ramach swobody korzystania z takich oznaczeń będą mogli nimi posługiwać się także inni uczestnicy obrotu. Zdolności odróżniającej nie można uzyskać w wyniku używania oznaczenia ogólnoinformacyjnego w charakterze znaku towarowego, nawet długotrwałego. Prawo używania oznaczenia stanowiącego informację o cechach czy rodzaju nabywanego towaru posiadają wszyscy jego producenci. Brak zdolności odróżniającej oznaczeń ogólnoinformacyjnych wynika z obowiązującej w obrocie handlowym zasady informowania o istotnych właściwościach produktów. Zawłaszczenie takiego oznaczenia przez jednego przedsiębiorcę utrudniałoby prawidłowe funkcjonowanie rynku, mogąc doprowadzić w konsekwencji do jego

monopolizacji (Por.SO w Lublinie z 24.12.2007r., IX GC 147/06). Powód natomiast w tym procesie nie udowodnił, by oznaczenie (...) ową „zdolność odróżniającą”, jako powiązaną z osobą przedsiębiorcy, w ogóle, posiadało.

Jeśli więc nawet powód zdecydował się wprowadzić do obrotu oznaczenie, bez uprzedniego uzyskania prawa ochronnego na nie, a które uważał za znak towarowy, musiał liczyć się z tym, że zakazy przewidziane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie zastępują całej ochrony wynikającej z przepisów regulujących prawa bezwzględne (znak towarowy) ani nie spowodują ochrony wynikającej z tych przepisów (Por. SN z 16.01.2009r., V CSK 241/08). Tym bardziej, że przyznanie zdolności rejestracyjnej nie mogło służyć monopolizacji przez jednego przedsiębiorcę oznaczeń należących do domeny publicznej, technicznych oznaczeń. Powód zaś nie udowodnił w tym procesie, by krąg odbiorców towaru słupów oświetleniowych typu (...), wiązał się ze świadomością tych klientów co do rozpoznawalności tego oznaczenia jako powiązanego tylko i wyłącznie z jego przedsiębiorstwem, choć z faktu tego wywodził skutki prawne.

Przy czym nie budziło wątpliwości okoliczność (potwierdzona też przez prezesów obu stron, jak też dokumentację złożoną przez powoda), że pozwany wszystkie swoje słupy oświetleniowe „typu (...), wyposażał również w tabliczki z oznaczeniem swojego przedsiębiorstwa oraz odpowiednich norm technicznych. Natomiast wyczerpujące i wyraźne oznaczenie producenta na towarze oraz trwałe umieszczenie znaku bezpośrednio na produkcie wprowadzonym do obrotu wyłącza możliwość wywołania błędu zarówno co do tożsamości producenta, jak i produktu (Por.SA w Rzeszowie z 5.05.2005 r., IACa 228/05, Lex nr 519200). Zaistnienia takiego błędu co do możliwości pomylenia obu przedsiębiorstw, wprowadzenia w błąd, powód nie udowodnił, tym bardziej przy uwzględnieniu wysublimowanego klienta, znajdującego się na tym rynku. Musiało to skutkować negatywnymi konsekwencjami procesowymi dla powoda, w postaci przegrania sprawy. Sąd nie dopatrywał się konieczności działania w tej mierze z urzędu. Inaczej bowiem w każdej sytuacji, gdy okoliczności faktyczne czynią koniecznym potrzebę korzystania z wiadomości specjalnych, inicjatywa dowodowa strony, nawet reprezentowanej przez zawodowego pełnomocnika, która to powołuje się na określone okoliczności faktyczne, byłaby zbędna, bo Sąd musiałby z urzędu korzystać z pomocy specjalisty, by móc wyrokować w sprawie (Por. uzasadnienie wyroku SA w Białymstoku z 25.02.2003 r., IACa 36/03, OSA 2003/10/46), co całkowicie wypaczałoby zasadę kontradyktoryjności oraz dyspozycyjności w procesie cywilnym. Tymczasem dowód z opinii biegłego, w tym powiązany z określonymi badaniami marketingowymi rynku, w ramach procedury cywilnej podlega takim samym regulacjom jak wszystkie inne środki dowodowe i brak jest regulacji prawnej przyjmującej odrębne jego stosowanie. Konieczność przeprowadzenia w sprawie dowodu z opinii biegłego, nie zwalniała bowiem strony od konieczności zgłoszenia takiego wniosku dowodowego. (Por. uzasadnienie SN z 5.09.2008 r., I CSK 117/08, Lex nr 465904). W konsekwencji brak zgłoszenia stosownych wniosków dowodowych w zakresie zdolności odróżniania oznaczenie (...), musiał skutkować negatywnymi konsekwencjami procesowymi dla strony, która przedmiotową okoliczność zgodnie z ciężarem dowodu miała wykazać. Gdyż w realiach niniejszej sprawy, brak było usprawiedliwionych szczególnych okoliczności uzasadniających skorzystanie z uprawnienia z art.232 k.p.c. in fine i zastępowania stron w ich obowiązkach procesowych.

Materiał dowodowy zebrany w tej sprawie, przemawiał za tym, że pozwany w widoczny sposób oznaczał swoje żerdzie (...) własną firmą. Oferta w tym zakresie była kierowana do profesjonalnych przedsiębiorców – głównie zakładów energetycznych, hurtowni – które wiedzą i mają świadomość producentów, zaś oba produkty różnią się w sposobie produkcji. Okoliczności te świadczą o braku ryzyka konfuzji, zaś w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji naśladowanie cudzych produktów nie jest samo z siebie zabronione, ani też nie jest zjawiskiem nagannym, ponieważ postęp jest możliwy tylko dzięki dorobkowi przeszłości (Por. S.A. w Katowicach z 26.10.2007r., V ACa 469/07, Lex nr 519288). Jeśli nie ma przesłanki wprowadzenia w błąd klienta działaniem pozwanego, to nie może być mowy o zabronionym naśladowaniu na gruncie ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji.

Skoro więc nie zostały spełnione kumulatywnie przesłanki z art.10 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. z 2003r., nr 153, poz.1503 ze zm.), to nie udowodniono by pozwany dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji, a jeśli tak, to powód nie podlegał ochronie z art.18 tejże ustawy, a jego powództwo o nakazanie na mocy tegoż przepisu a contrario podległo oddaleniu.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 109 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. i art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu w myśl której strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest do zwrotu poniesionych kosztów przeciwnikowi, zasądzając je od powoda na rzecz pozwanego. Pozwany poniósł zaś tylko koszty zastępstwa procesowego w toku postępowania głównego, jak też podczas jednego z postępowań zażaleniowych.

O wysokości kosztów zastępstwa procesowego Sąd orzekł na mocy § 10 ust. 18 i § 5, §12ust.2pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. nr 163, poz.1349 ze zm.), uznając iż rodzaj i stopień zawichości sprawy oraz nakład pracy zawodowego pełnomocnika nie uzasadniał przyznania wynagrodzenia w większym stopniu niż stawka minimalna to jest 840 zł za postępowanie przed Sądem I instancji i 420 zł za postępowanie zażaleniowe przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku (50% stawki minimalnej). Albowiem w sprawie strony, na wstępnym etapie procesu, nie określiły wartości przedmiotu sporu przy sprawie z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji. Zaś wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju (§5).Uwzględniając więc, iż powód powoływał się na naruszenie praw do znaku ochronnego jeszcze przed jego rejestracją, Sąd uznał, że najbardziej zbliżonym rodzajem sprawy, wymienionym w tymże Rozporządzeniu, była sprawa o naruszenie prawa ochronnego, wynikającego właśnie ze znaku towarowego, gdzie przewidziano stawkę minimalna 840 zł. W ocenie Sądu kwota ta była miarodajna do rodzaju trudności niniejszej sprawy i najwłaściwsza dla określenia wysokości wynagrodzenia zawodowego pełnomocnika w tego rodzaju sprawie i na tym jego etapie, przy uwzględnieniu stopnia trudności sporu, jej skomplikowania oraz obszerności zebranego materiału dowodowego.

del. SSR Dorota Majerska-Janowska