



Sygn. akt I CSK 499/12

## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 maja 2013 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący)

SSN Zbigniew Kwaśniewski

SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa B. P. Spółki z o.o. z siedzibą w Z.  
przeciwko B. S. Spółce z o.o. z siedzibą w W.  
o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji,  
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 17 maja 2013 r.,  
skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego  
z dnia 1 grudnia 2011 r.,

**1. uchyla zaskarżony wyrok w punkcie I (pierwszym) w części oddalającej apelację strony powodowej od wyroku Sądu Okręgowego w W. z dnia 19 listopada 2010 r., sygn. akt [...] oddalającego roszczenie o nakazanie stronie pozwanej opublikowania tego wyroku w dzienniku "Rzeczpospolita" oraz w punkcie II (drugim) i sprawę przekazuje w tym zakresie Sądowi**

**Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego;**

**2. oddala skargę kasacyjną w pozostałej części.**

Uzasadnienie

Strona powodowa- B. P. sp. z o.o. w Z. (dalej jako B. lub powódka) domagała się nakazania stronie pozwanej - B. S. sp. z o.o. w W. (dalej jako pozwana Spółka)- zaniechania umieszczania na opakowaniach (butelkach) win etykiet, zawierających oznaczenie słowne „VARNA”, nakazania pozwanej Spółce zaniechania oferowania i wprowadzania do obrotu win w opakowaniach (butelkach), opatrzonych etykietami zawierającymi oznaczenia „VARNA”, nakazania pozwanej usunięcia etykiet, zawierających oznaczenie „VARNA” z opakowań (butelek) win sprowadzonych do Polski przez pozwaną i znajdujących się w jej dyspozycji w magazynach oraz w innych pomieszczeniach, nakazania pozwanej wycofania, na jej koszt, od dystrybutorów, win w opakowaniach (butelkach) opatrzonych etykietami, zawierającymi oznaczenie „VARNA” oraz zniszczenia, znajdujących się w jej posiadaniu, zapasów opakowań i etykiet, przeznaczonych dla win i zawierających oznaczenie słowne „VARNA”. B. domagała się także zobowiązania pozwanej Spółki do opublikowania, na jej koszt, wyroku zapadłego w niniejszej sprawie, w formie ogłoszenia w dzienniku „Rzeczpospolita”, na pierwszej stronie dodatku „Prawo co dnia” w rozmiarze określonym przez powódkę, w terminie dwóch tygodni od daty uprawomocnienia się wyroku, a w przypadku nie wykonania powyższego zobowiązania przez pozwaną Spółkę, do umocowania B. do wykonania tej czynności na koszt pozwanej.

W piśmie procesowym z dnia 25 października 2013 roku powódka zgłosiła żądanie ewentualne, domagając się nakazania stronie pozwanej zaniechania umieszczania na opakowaniach win (butelkach) etykiet, zawierających oznaczenie słowne „VARNA”, pisane przez literę V czcionką typu Garamond lub innymi czcionkami typu Fresco, w zestawieniu z określeniem „Exclusive”, w połączeniu z jasną kolorystyką etykiety i zawartymi na niej złoceńcami, na cylindrycznej butelce z matowego szkła z jasnym, przedłużonym kapsłem zabezpieczającym korek, zakazania stronie pozwanej oferowania i wprowadzania do obrotu win w opisanych butelkach opatrzonych opisanymi etykietami, nakazania stronie pozwanej usunięcia tych etykiet z opakowań win, nakazania pozwanej wycofania - od dystrybutorów - win w opisanych opakowaniach, a także nakazania pozwanej Spółce zniszczenia zapasów wskazanych opakowań i etykiet. Powódka podtrzymała żądanie

opublikowania wyroku Sądu Okręgowego, wydanego w niniejszej sprawie, w dzienniku „Rzeczpospolita”, w wymiarze strony formatu B4, w części „Prawo co dnia” .

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

Rozstrzygnięcie to zostało oparte na następujących ustaleniach faktycznych.

B. P. sp. z o.o. z siedzibą w Z. jest importerem win z Bułgarii, Węgier, Hiszpanii i Rumunii. W celu uzyskania w Polsce ochrony na oznaczenie słowne „VARNA”, powódka dokonała, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.), zgłoszenia czterech znaków towarowych. Do czerwca 2005 roku powódka była jedynym podmiotem w Polsce używającym słowa „VARNA” do oznaczania, sprowadzanych z Bułgarii, win białych i czerwonych. Oznaczenie „VARNA” występuje na winach oferowanych przez powoda w butelkach o różnym kształcie, kolorze i fakturze. Butelki zaopatrzone są w etykietę w białym kolorze, której charakterystycznymi, wyróżniającymi elementami są: oznaczenie „VARNA” pisane dużymi, drukowanymi i wydłużonymi literami, umieszczone nieco powyżej środka etykiety, wyrazy „EXCLUSIVE” lub „LAST HARVEST”, napisane dużymi literami i umieszczone w dolnej części etykiety, rysunek kiści winogron oraz

złocenia. Na butelkach tych umieszczona jest także kontretykieta w kolorze białym, której charakterystycznymi elementami są: oznaczenie „VARNA”, pisane dużymi, drukowanymi i wydłużonymi literami, umieszczone w górnej części kontretykiety oraz prostokątna ramka biegnąca wzdłuż brzegów kontretykiety. W czerwcu 2005 roku, powódka stwierdziła, że w placówkach handlowych sprzedawane jest, nie pochodzące od niej, wino bułgarskie, także oznaczone słowem „VARNA”, importowane do Polski przez pozwaną Spółkę. Pozwana wprowadzała do obrotu wino w butelkach o pojemności  $\frac{3}{4}$  litra, wykonanych z białego, matowego szkła. Butelki zaopatrzone były w jasnokremowe etykiety, na których znajdowało się oznaczenie „VARNA”, pisane dużymi, drukowanymi i wydłużonymi literami, umieszczone nieco powyżej środka etykiety. Wyraz „EXCLUSIVE” napisany był dużymi literami i umieszczony w dolnej części etykiety, występowały także rysunek kiści winogron oraz złocenia.

Oddalając roszczenie główne, Sąd pierwszej instancji uznał, że wynika ono z nieuzasadnionego przekonania powódki, że przysługuje jej wyłączne prawo do oznaczania importowanego wina bułgarskiego słowem „VARNA”. Tymczasem powódka nie zarejestrowała do dnia zamknięcia rozprawy takiego znaku towarowego. Ponadto oznaczenie „VARNA” nie ma, w ocenie Sądu Okręgowego, dostatecznej zdolności odróżniającej, albowiem identyfikuje ono wino z uwagi na jego pochodzenie geograficzne (z północnej Bułgarii), a nie osobę importera wina do Polski. Nie ma przy tym znaczenia, eksponowana przez powódkę, okoliczność, że jest ono pisane na etykietach, umieszczonych na butelkach wina, sprowadzanego przez powódkę, przez literę V, albowiem w Polsce funkcjonuje równolegle pisownia nazwy tego bułgarskiego miasta zarówno przez W (Warna), jak i przez V (Varna), co wynika z pisowni tego miasta w dokumentach Unii Europejskiej i ich tłumaczeniach na język polski, funkcjonujących w obrocie prawnym i gospodarczym. Obie nazwy są jednoznacznie kojarzone w Polsce z miastem w Bułgarii, będącym od dziesięcioleci celem wyjazdów turystycznych Polaków oraz rejonem produkcji wina.

Natomiast za czyn nieuczciwej konkurencji, stypizowany w art.10 ustęp 2 ustawy z dnia 16.04.1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003, nr 153, poz. 1503 ze zm. - dalej jako u.z.n.k.), uznał Sąd Okręgowy,

wprowadzanie przez pozwaną Spółkę, do obrotu, importowanego wina bułgarskiego w opakowaniach podobnych do opakowań stosowanych przez powódkę, co rodziło niebezpieczeństwo wprowadzenia konsumentów w błąd co do podmiotu oferującego to wino oraz przekładało się na spadek sprzedaży butelek wina pochodzących od powódki. Kształt i kolorystyka butelek wina, wprowadzonego do obrotu w Polsce przez powódkę jako pierwszą, a dopiero po kilku latach przez pozwaną Spółkę, a także zbieżność charakterystycznych, indywidualizujących te produkty, elementów etykiet i kontretykiet, w tym wzornictwo, czcionka i kompozycja etykiet i kontretykiet, przesadzają, w ocenie Sądu I instancji, o bardzo dużym podobieństwie pomiędzy tymi towarami, co może wprowadzić w błąd konsumenta, kupującego niedrogie wino, w cenie kilku- kilkunastu złotych za butelkę, w sklepie spożywczym (w supermarkecie), bo w takim segmencie sprzedaży produktów spożywczych działają obie strony.

Sąd Okręgowy, na podstawie art. 18 ustęp 1 punkt 1 i 2 u.z.n.k., uwzględnił roszczenia ewentualne powódki, za wyjątkiem nakazania pozwanej Spółce wycofania win, opakowanych w opisany sposób, od dystrybutorów, z uwagi na to, że pozwana nie rozprowadza aktualnie wina w takich butelkach. Sąd pierwszej instancji oddalił także żądanie zobowiązania pozwanej do opublikowania wyroku w formie ogłoszenia w dzienniku „Rzeczpospolita”, w dodatku „Prawo co dnia”, ponieważ uznał, że tego rodzaju oświadczenie, odwołujące się do nazwy oraz oznaczenia produktu (wino), stanowiłoby niedozwoloną reklamę i promocję napoju alkoholowego, o której mowa w art. 13<sup>1</sup> ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.).

Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2011 roku, Sąd Apelacyjny oddalił apelacje wniesione przez obie strony, dzieląc ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego i wywiedzione z nich wnioski prawne.

Odnosząc się do żądania publikacji wyroku, Sąd Apelacyjny, dzieląc sformułowany w apelacji zarzut powódki, uznał, że wprawdzie – wbrew stanowisku Sądu Okręgowego – publikacja wyroku nie stanowi niedozwolonej reklamy napojów alkoholowych, niemniej jednak oddalenie tego żądania było trafne. W ocenie

Sądu Apelacyjnego, opublikowanie wyroku nie jest równoznaczne ze złożeniem przez pozwanego oświadczenia, o którym mowa w art. 18 ustęp 1 punkt 3 u.z.n.k. Zastosowaniu, postulowanego przez powódkę, środka ochrony jej praw, sprzeciwia się cel tego środka, jakim jest usunięcie skutków czynu nieuczciwej konkurencji. Publikacja wyroku stanowiłaby nadto, zdaniem Sądu, szykanę wobec pozwanej Spółki, z uwagi na znaczne koszty, związane z publikacją bardzo obszernego tekstu.

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

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna powódki okazała się zasadna jedynie w odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 18 ustęp 1 punkt 3 ustawy o z.n.k., w wyniku błędnego przyjęcia przez Sąd Apelacyjny, iż na podstawie tego przepisu, powódka nie może żądać nakazania stronie pozwanej opublikowania w dzienniku „Rzeczpospolita”, na koszt pozwanej, treści prawomocnego wyroku Sądu pierwszej instancji w niniejszej sprawie.

Sąd Apelacyjny nie poparł tego poglądu szerszymi wywodami prawnymi, przemawiającymi za niedopuszczalnością żądania powódki w świetle art. 18 ustęp 1 punkt 3 ustawy o z.n.k., jak również nie ustalił kosztów ewentualnej publikacji sentencji wyroku w prasie, co sprawia, że nie sposób odeprzeć zarzutu skargi kasacyjnej powódki, wymierzonego w to rozstrzygnięcie Sądu drugiej instancji.

Art. 18 ustęp 1 punkt 3 u.z.n.k. przewiduje, że w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać od pozwanego złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Roszczenie to jest podobne do przewidzianych w art. 24 § 2 k.c., art. 43<sup>10</sup> k.c. oraz art. 79 ustęp 2 punkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych, co uzasadnia uwzględnienie poglądów doktryny i orzecznictwa odnoszących się do tych regulacji. Przyjmuje się w nich, że żądanie dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia określonych dóbr pokrzywdzonego przez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie powinno być skonkretyzowane przez osobę domagającą się ochrony (por. wyrok SN z dnia 22.12.1997 r., II CKN 546/97 OSNC 1998/7-8/119). Treść oświadczenia zależy od okoliczności sprawy, może polegać przykładowo na odwołaniu zarzutów, przeproszeniu, wyrażeniu ubolewania, sprostowaniu, wyjaśnieniu pewnych faktów. Natomiast przez odpowiednią formę rozumieć należy sposób zakomunikowania osobom trzecim oświadczenia sprawcy naruszenia, który powinien być adekwatny do sposobu i okoliczności naruszenia.

W doktrynie i orzecznictwie zgodnie przyjmuje się, że treść i forma oświadczenia powinna być „odpowiednia”, to jest uwzględniać racjonalnie pojmowane kryterium celowości, a więc realizować cel, jakim jest zapewnienie pokrzywdzonemu (w rozpatrywanej sprawie - czynem nieuczciwej konkurencji), rzeczywistej i odpowiedniej satysfakcji, przy uwzględnieniu zakresu i sposobu działania pozwanego oraz proponowanych przez powoda środków usunięcia skutków naruszenia.

Ocenię sądu pozostawia się kwestię, czy żądana przez powoda treść i forma oświadczenia jest odpowiednia i celowa do usunięcia skutków naruszenia, co prowadzi do wniosku, że sąd może kształtować treść oświadczenia, także przez uściślenie sformułowań (por. wyrok SN z dnia 13.04.2007 rok, I CSK 28/07, Lex nr 407143, wyrok SN z dnia 11.02.2011 roku, I CSK 334/10, Lex nr 798232). To także sąd ostatecznie decyduje o miejscu, liczbie i sposobie publikacji oświadczeń usuwających skutki naruszenia (w rozpatrywanej sprawie – skutki czynów nieuczciwej konkurencji), stosownie do okoliczności konkretnego przypadku, równoważąc interesy pokrzywdzonego z jednej strony, aby zapewnić mu najszersze i najbardziej satysfakcjonujące zadośćuczynienie moralne oraz pozwanego z drugiej strony tak, aby z kolei nie stosować wobec niego nadmiernej, nieusprawiedliwionej okolicznościami danego przypadku, represji.



Sąd Apelacyjny zaaprobował oddalenie roszczenie o nakazanie pozwanej opublikowania wyroku, akcentując w pierwszym rzędzie niedopuszczalność tego rodzaju żądania z uwagi na przytoczoną wyżej treść przepisu, w którym jest mowa o oświadczeniu sprawcy czynu nieuczciwej konkurencji.

W ocenie Sądu Najwyższego, w składzie rozpoznającym niniejszą skargę kasacyjną, art. 18 ustęp 1 punkt 3 u.z.n.k. nie wyklucza żądania powoda, aby pozwany, który dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji, zamiast złożyć oświadczenie o treści wskazanej przez powoda, zawierające przykładowo przeproszenie powoda czy wyrazy ubolewania z powodu dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji, opublikował, na własny koszt, treść sentencji wyroku sądowego, rozstrzygającego spór między stronami.

Pogląd ten jest aprobowany w piśmiennictwie, w którym zwraca się uwagę na to, że przewidziane w art. 18 ustęp 1 punkt 3 u.z.n.k., roszczenie i uwzględniające je orzeczenie sądu, czyni zadość pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej konkurencji, pełni funkcję kompensacyjną, a także wychowawczą i prewencyjną. Roszczenie o publikację wyroku ma znaczenie dla przedsiębiorcy, którego prawa naruszono czynami nieuczciwej konkurencji, gdyż umożliwia bezpośrednio poinformowanie opinii publicznej (klientów) o naruszeniu praw i interesów pokrzywdzonego oraz o zakresie, zastosowanych wobec sprawcy, sankcji, wynikających z sentencji wyroku. Wykładnia celowościowa przywołanego przepisu przemawia więc za przyjęciem, że stosownie do żądania powoda, sąd może nakazać pozwanemu opublikowanie sentencji wyroku zapadłego w sprawie o dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji, w całości lub we fragmentach, nadając tej publikacji odpowiednią formę i treść, stosownie do okoliczności konkretnej sprawy. Nie jest wykluczone takie zredagowanie oświadczenia, z którego wynika, że pozwany informuje opinię publiczną, w formie ogłoszenia w gazecie, o treści zapadłego rozstrzygnięcia sądowego.

Zwrócić należy przy tym uwagę, że w poprzednio obowiązujących regulacjach dotyczących ochrony praw twórców oraz znaków towarowych, ustawodawca przewidywał wprost możliwość domagania się przez pokrzywdzonego, aby sąd nakazał sprawcy naruszenia ogłoszenie w prasie wyroku

rozstrzygającego spór między stronami, uznał więc ten sposób ochrony naruszonych praw pokrzywdzonego za właściwy. Art. 53 § 1 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (t.j. Dz. U. z 1975 r, nr 34, poz. 234 ze zm.) stanowił, że twórca, którego autorskie dobra osobiste zostały naruszone, może żądać m.in. złożenia publicznego oświadczenia albo ogłoszenia wyroku w czasopiśmie. Ustawa z dnia 28.03.1963 r o znakach towarowych (Dz. U.1963, nr 14, poz. 73) przewidywała w art. 33 ustęp 1, że kto naruszył prawa wynikające z rejestracji znaku towarowego, jest obowiązany na zasadach ogólnych wydać uprawnionemu uzyskane korzyści, naprawić wyrządzoną szkodę i usunąć skutki naruszenia prawa. 2. Winny naruszenia prawa (ust. 1) obowiązany jest ponadto do ogłoszenia w czasopiśmie stosownego oświadczenia albo wyroku sądowego lub orzeczenia komisji arbitrażowej, a także, gdy działał rozmyślnie, do udzielenia zadośćuczynienia za krzywdę moralną przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Także art. 287 ustęp 2 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2003, nr 119, poz. 1117 j.t) przewiduje, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu patentu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Brak jest więc uzasadnionych przeszkód, aby art. 18 ustęp 1 punkt 3 ustawy o z.n.k. wyklądać w sposób dopuszczający żądanie powoda o opublikowanie wyroku (sentencji) zamiast oświadczenia pozwanego, zawierającego pochodzące pod niego wyrazy skruchy w związku z naruszeniem interesów pokrzywdzonego czynami nieuczciwej konkurencji. Wbrew pogładowi Sądu Apelacyjnego, nie sprzeciwia się temu cel wskazanego środka ochrony powoda, skoro ma on charakter dyscyplinujący, prewencyjny i kompensacyjny. Oczywiście, o losie tak sformułowanego żądania powoda, zwłaszcza o sposobie zredagowania ogłoszenia, zadecyduje ostatecznie sąd, biorąc pod uwagę adekwatność propozycji powoda do okoliczności konkretnego przypadku, ale rzecz w tym, że nie jest ono wyłączone co do zasady.

Jest też oczywiste, że nakaz opublikowania oświadczenia lub wyroku na koszt pozwanego, oznacza dla niego dotkliwość finansową, ale jest ona

konsekwencją dopuszczenia się przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji. O tym, czy koszty te mogą stanowić nadmierną represję wobec pozwanego, można mówić dopiero po ustaleniu tych kosztów. Koszty publikacji wyroku żądanego przez powoda nie były przedmiotem ustaleń Sądu Okręgowego, gdyż Sąd oddalił to roszczenie z innej przyczyny, a mianowicie wskazując, że publikacja wyroku stanowiłaby niedozwoloną reklamę alkoholu. Sąd Apelacyjny zanegował trafność tego poglądu, a roszczenie powódki o publikację wyroku oddalił z innych względów, wskazanych w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia. Zauważyć nadto należy, że wysokość kosztów publikacji wyroku czy oświadczenia w kontekście zarzutu, że stanowi ona nadmierną i nieadekwatną do okoliczności sprawy, represję w stosunku do sprawcy naruszenia, należy do okoliczności, które, zgodnie z art. 6 k.c., powinna podnieść i wykazać strona pozwana (por. wyrok SN z dnia 2.02.2011 roku, II CSK 431/10, Lex nr 784917).

Ze wskazanych wyżej przyczyn, zaskarżony wyrok podlegał w tej części, uchyleniu na podstawie art. 398<sup>15</sup> kpc, a sprawa przekazaniu Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

W pozostałym zakresie skarga kasacyjna powódki nie zasługiwała na uwzględnienie. Niezasadny okazał się zarzut naruszenia art. 18 ustęp 1 punkt 1 i 2 u.z.n.k. przez oddalenie powództwa głównego i powództwa ewentualnego w zakresie dotyczącym nie uwzględnienia żądania, aby pozwana Spółka wycofała na własny koszt wino, opakowane w sposób opisany w wyroku, od dystrybutorów.

Oddalenie tego żądania jest konsekwencją ustalenia faktycznego Sądu drugiej instancji, że pozwana Spółka nie sprzedaje od 2007 roku wina we wskazanych przez powoda opakowaniach, opatrzonych opisanymi w sentencji wyroku etykietami oraz posiada 100-200 kartonów tego wina w swoich magazynach. Ustalenie to zostało poczynione na podstawie dowodu z przesłuchania członka zarządu pozwanej Spółki i nie zostało skutecznie przez powódkę zakwestionowane. To ustalenie faktyczne wiąże Sąd Najwyższy przy rozpoznawaniu niniejszej skargi i stanowi podstawę do oceny prawidłowości zastosowania, wskazanego w skardze kasacyjnej, przepisu prawa materialnego.

Skoro pozwana nie sprzedaje wina w opisanych w wyroku opakowaniach, a powódka nie wykazała okoliczności przeciwnej, to brak jest podstaw do nakazywania pozwanej Spółce wycofania wina od dystrybutorów. Sąd Okręgowy orzekł natomiast zakaz wprowadzania do obrotu wina oznakowanego w sposób opisany szczegółowo w wyroku, co dostatecznie zabezpiecza interes powódki.

Nie zasługiwał także na uwzględnienie, sformułowany w skardze kasacyjnej zarzut naruszenia art. 10 ustęp 1 ustawy o z.n.k. przez jego niewłaściwe zastosowanie polegające, według skarżącego, na uznaniu przez Sąd drugiej instancji, że wprowadzanie do obrotu wina, oznaczonego słowem VARNA, nie jest czynem nieuczciwej konkurencji.

Przepis ten stanowi, że 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.

Sąd Apelacyjny przyjął, w ślad za aprobowanym stanowiskiem Sądu Okręgowego, że samo oznaczenie przez pozwanego sprowadzanego z Bułgarii wina słowem VARNA, nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu powyższego przepisu, albowiem nie indywidualizuje, jako takie, powódki jako przedsiębiorcy - importera wina (nota bene powódka jest importerem wina pochodzącego także z innych krajów), lecz wskazuje na geograficzne pochodzenie produktu, jakim jest wino, przy czym to oznaczenie słowne jest w Polsce kojarzone jednoznacznie z miastem w Bułgarii. Stanowisko to Sąd Najwyższy, w składzie rozpoznającym skargę kasacyjną powódki, podziela. Z uzasadnienia roszczenia głównego wynika, że powódka uważa, iż przysługuje jej wyłączność na oznaczanie, importowanego z Bułgarii, wina słowem „VARNA” z uwagi na odmienną pisownię tego słowa w języku polskim (Warna przez W), co już samo w sobie stanowi, według powoda, o zdolności odróżniającej tego oznaczenia.

Art. 10 u.z.n.k. wprowadza ochronę oznaczeń używanych w obrocie bez względu na fakt rejestracji, przy czym za kryterium decydujące o przyznaniu

ochrony, podobnie jak w przypadku oznaczeń przedsiębiorstw, uważa się pierwszeństwo użycia. Ochrona oznaczenia towaru, użytego w obrocie jako pierwsze, zależy jednak od tego, by można je było uznać za oznaczenie pochodzenia towaru od konkretnego przedsiębiorcy, a więc by posiadało zdolność odróżniającą i w takim charakterze było użyte.

Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej jako p.w.p.), znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy (art. 120 ust. 2 p.w.p.).

Art. 129 p.w.p. przewiduje, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które po pierwsze, nie mogą być znakiem towarowym, po drugie, nie mają dostatecznych znamion odróżniających. Ustęp 2 tego przepisu stanowi, że z zastrzeżeniem art. 130, nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które po pierwsze, nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone, po drugie, składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności, po trzecie, weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Z przywołanych regulacji wynika, że nie ma dostatecznych znamion odróżniających oznaczenie, które składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania pochodzenia towarów (art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p.), przy czym określenie "pochodzenia towarów" nie dotyczy pochodzenia od konkretnego przedsiębiorcy, lecz miejsca wytworzenia towarów. Przeciwnie rozumienie tego przepisu stałoby w sprzeczności z zasadą wyrażoną w art. 120 ust. 1 p.w.p.

Nie wchodząc w kompetencje organów właściwych w sprawach o rejestrację znaków towarowych, trzeba podnieść, na użytek rozpatrywanego sporu, że rację ma Sąd Apelacyjny, iż „Varna” jest odbierane, w zwykłych warunkach obrotu, jako nazwa własna znanego w Polsce bułgarskiego miasta, nie konkretyzując przedsiębiorcy importującego wino. Wskazuje na miejsce wytworzenia czy pochodzenia wina, a nie na podmiot je sprzedający.

W tym stanie rzeczy skarga kasacyjna podlegała, w opisanej wyżej części, oddaleniu, jako bezzasadna na podstawie art. 398<sup>14</sup> k.p.c.