

*Sygn. akt XXIV GW 199/20*

## WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 marca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Katowicach XXIV Wydział Własności Intelektualnej

w składzie następującym:

Przewodniczący:	Sędzia Jarosław Antoniuk
Protokolant:	sekretarz sądowy Urszula Ozdoba

po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2022 r. w Katowicach na rozprawie

sprawy z powództwa A. D., G. D. i T. B.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) Ltd. z siedzibą w L.

o ochronę praw autorskich i zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji

1.

oddala powództwo;

2.

zasądza od powodów na rzecz pozwanych kwotę 2.434,00 zł (dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.

Sędzia Jarosław Antoniuk

*Sygn. akt XXIV GW 199/20*

## UZASADNIENIE

*wyroku z dnia 2 marca 2022 r.*

Powodowie T. B., G. D. i A. D. w pozwie skierowanym przeciwko pozwanym (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. (dalej jako pozwana C.) i (...) Ltd z siedzibą w L. (dalej jako pozwana (...) (...)) wnieśli o:

I. na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, zwanej dalej „pr.aut.”) oraz art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm., zwanej dalej „u.z.n.k.”) nakazanie pozwanym zaniechania korzystania z utworów (dalej jako (...)) stanowiących elementy słowne (...) lub (...) w opracowaniu graficznym w dwóch wersjach kolorystycznych mianowicie takim, że tło utworu jest jasne, a napis (...) wyraźnie wyeksponowany, większy od pozostałych elementów utworu, jest w ciemnym, kontrastowym kolorze z podkreśleniem na całej długości w kolorze złotym lub żółtym, złożony fantazyjną czcionką, taką że skrajne prawe ramiona liter M oraz R są przedłużone, wrzeczoniowate i opadają przesłaniając podkreślenie, i takim, że obie litery E w napisie są dużymi literami alfabetu, zaś nad napisem (...) umieszczone są symetrycznie rozmieszczone względem poprzecznej osi symetrii napisu (...), rozciągające się wzdłuż niego, S-kształtne labry w kolorze złotym lub żółtym, na których na ich osi symetrii spoczywa

stylizowana korona w kolorze złotym lub żółtym, zaś pod napisem (...)w pewnym odstępie od niego umieszczony jest równoległe, zestawiony znacznie mniejszą czcionką, napis (...), natomiast w drugiej wersji kolorystycznej utworu tło utworu jest ciemne, zaś napis (...) jest w kontrastowym, jasnym kolorze, przy zachowaniu postaci pozostałych elementów utworu - jak ukazano niżej:

samych jak i w postaci ich opracowań - na wszelkich polach eksploatacji w szczególności poprzez:

- korzystanie z Utworów w funkcji oznaczenia odróżniającego towary i usługi jednych przedsiębiorstw od towarów i usług innych przedsiębiorstw, w szczególności towary i usługi przeznaczone dla zwierząt domowych, dotyczące w szczególności ich żywienia i pielęgnacji i w tym celu w szczególności opracowywanie, zwielokrotnianie, nanoszenie Utworów na towary i ich opakowania oraz wprowadzanie do obrotu tak powstałych całości;
- tworzenie, opracowywanie, zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu Utworów w postaci materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych mających za przedmiot towary lub usługi przeznaczone dla zwierząt domowych, dotyczące w szczególności ich żywienia i pielęgnacji, w tym reklam publikowanych drukiem, audiowizualnych i zewnętrznych;
- importowanie towarów i usług przeznaczonych dla zwierząt domowych, dotyczących w szczególności ich żywienia i pielęgnacji, opakowań towarów lub etykiet towarów z naniesionym którymkolwiek z Utworów

oraz

zaniechania korzystania z know-how (dalej jako „Know-How”) stanowiącego założenie marketingowe w dziedzinie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i marketingu w tym reklamowania i promowania towarów i usług przeznaczonych dla zwierząt domowych, dotyczących w szczególności ich żywienia i pielęgnacji polegające w szczególności na posłużeniu się słowem „(...)” oraz nawiązaniem do S. jako regionu geograficznego i kulturowego w funkcji miejsca, z którym kojarzone powinny być towary i usługi, a w szczególności korzystania polegającego na posłużeniu się oznaczeniami odróżniającymi takimi, że zawierają elementy słowne (...) lub (...) w opracowaniu graficznym w dwóch wersjach kolorystycznych mianowicie takim, że tło oznaczenia jest jasne, a napis (...) wyraźnie wyeksponowany, większy od pozostałych elementów oznaczenia, jest w ciemnym, kontrastowym kolorze z podkreśleniem na całej długości w kolorze złotym lub żółtym, złożony fantazyjną czcionką, taką że skrajne prawe ramiona liter M oraz R są przedłużone, wrzecionowate i opadają przesłaniając podkreślenie, i takim, że obie litery E w napisie są dużymi literami alfabetu, zaś nad napisem (...) umieszczone są symetrycznie rozmieszczone względem poprzecznej osi symetrii napisu (...), rozciągające się wzdłuż niego, S-kształtne labry w kolorze złotym lub żółtym, na których na ich osi symetrii spoczywa stylizowana korona w kolorze złotym lub żółtym, zaś pod napisem (...) w pewnym odstępie od niego umieszczony jest równoległe, zestawiony znacznie mniejszą czcionką, napis (...), natomiast w drugiej wersji kolorystycznej oznaczenia tło oznaczenia jest ciemne, zaś napis (...) jest w kontrastowym, jasnym kolorze, przy zachowaniu postaci pozostałych elementów oznaczenia - jak ukazano niżej:

w jakikolwiek sposób w działalności gospodarczej, w szczególności poprzez:

- korzystanie z oznaczeń odróżniających towary i usługi jednych przedsiębiorstw od towarów i usług innych przedsiębiorstw, w szczególności towary i usługi przeznaczone dla zwierząt domowych, dotyczące w szczególności ich żywienia i pielęgnacji przygotowanych według Know-How i w tym celu w szczególności opracowywanie, zwielokrotnianie, nanoszenie takich oznaczeń na towary i ich opakowania oraz wprowadzanie do obrotu tak powstałych całości;
- tworzenie, opracowywanie, zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu według Know-How materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych mających za przedmiot towary lub usługi przeznaczone dla zwierząt domowych, dotyczące w szczególności ich żywienia i pielęgnacji, w tym reklam publikowanych drukiem, audiowizualnych i zewnętrznych;
- importowanie towarów i usług przeznaczonych dla zwierząt domowych, dotyczących w szczególności ich żywienia i pielęgnacji, opakowań towarów lub etykiet towarów wytworzonych według Know-How;

II. nakazanie pozwanym, stosownie do art. 79 ust. 2 pr.aut. oraz art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 u.z.n.k. zamieszczenia solidarnie na swój koszt oświadczenia o następującej treści:

a) Spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w (...) Ltd z siedzibą w L. w (...) informują, że wprowadzając do obrotu towary przeznaczone dla zwierząt domowych, opatrzone oznaczeniami ukazanymi niżej naruszyły prawa autorskie do tych oznaczeń jako utworów oraz prawa do marketingowego know-how dotyczącego tych towarów przysługujące ich współtwórcom, Panom T. B., A. D. i G. D.

.”

w dwóch kolejnych wydaniach papierowych czasopisma (...) (wydawca: (...) sp. z o.o., ul. (...), (...)-(...) P.) oraz dwóch kolejnych wydaniach czasopisma (...) (wydawca: Wydawnictwo (...) Sp. z o.o., ul. (...)(...), (...)-(...) D.), w każdym o rozmiarze całej strony, na jednej z 7 pierwszych stron bez ogłoszeń, pisane czcionką Arial o rozmiarze co najmniej 12 punktów, o wysokości krótszego boku rysunku każdego ze znaków na wydruku co najmniej 2 cm, nie dodając jakichkolwiek elementów, nie dokonując zniekształceń proporcji rysunków, ani nie publikując innych elementów lub komentarzy pochodzących od pozwanych na innych stronach, ani też obok wymienionego ogłoszenia, tego samego lub innych numerów czasopisma, a także w wydaniach elektronicznych w formie okna zawierającego tekst oświadczenia pisany czcionką Arial o rozmiarze co najmniej 12 punktów, o wysokości krótszego boku rysunku każdego ze znaków na wydruku co najmniej 2 cm w powiększeniu 100% obrazu strony, nie dodając jakichkolwiek elementów, nie dokonując zniekształceń proporcji rysunków, ani nie publikując innych elementów lub komentarzy pochodzących od pozwanych obecnego na stronie głównej każdego z czasopism (...) przez okres kolejnych 7 dni

albo

upoważnienie każdego z powodów do zamieszczenia ww. oświadczenia na koszt któregośkolwiek pozwanych w wypadku, gdyby pozwani nie wykonali orzeczenia sądu, o którym mowa w niniejszym punkcie, albo gdyby złożyli oświadczenie o innej treści lub w innej formie niż nakazane

oraz

b) „zamieszczając wymienione w pkt III a) petitum pozwu” oświadczenie, pisane czcionką Arial nie mniejszą niż 14 punktów, w czarnej ramce, pośrodku strony startowej witryny internetowej (...) na okres 14 dni, tak by było ono widoczne zaraz po jej otwarciu, a zaprzestanie jego wyświetlania wymagało czynności odbiorcy strony,

przy czym każde w ww. oświadczeń wskazanych w pkt. III. a i b) petitum pozwu będzie zamieszczone w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez sąd I instancji, a w razie wniesienia apelacji, w terminie 14 dni od daty wydania orzeczenia przez sąd II instancji;

III. albo, alternatywnie wobec roszczenia w pkt. III pozwu, nakazanie pozwanym podania do publicznej wiadomości solidarnie na swój koszt, w formacie, terminie i w trybie wskazanym w pkt. III a) i b) petitum pozwu informacji o orzeczeniu zapadłym w niniejszej sprawie w formie ogłoszenia o następującej treści:

„Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu [DATA WYROKU], Sąd Okręgowy w Krakowie, uznał, iż spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w (...) Ltd z siedzibą w L. w (...) wprowadzając do obrotu towary przeznaczone dla zwierząt domowych, opatrzone oznaczeniami ukazanymi niżej naruszyły prawa autorskie do tych oznaczeń jako utworów oraz prawa do marketingowego know-how dotyczącego tych towarów przysługujące ich współtwórcom, Panom T. B., A. D. i G. D.

.”

Ponadto, powodowie wnieśli o zasądzenie od pozwanych na rzecz powodów kosztów procesu według spisu kosztów, a w razie gdyby spis kosztów nie został złożony do zamknięcia rozprawy - kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych w maksymalnej wysokości ze względu na zawiły charakter sprawy.

Pozwane wniosły o oddalenie powództwa i zasądzenie na rzecz każdej z pozwanych od powodów kosztów procesu solidarnie zgodnie ze spisem wraz z kosztami zastępstwa procesowego, natomiast w przypadku niezłożenia spisu kosztów do zamknięcia rozprawy o zasądzenie na rzecz strony pozwanej od powodów kosztów procesu solidarnie, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych w maksymalnej wysokości, zważywszy na zawiły charakter sprawy.

***Sąd ustalił następujący stan faktyczny.***

Powodowie T. B. od dnia 19 października 2015 r., A. D. od dnia 14 września 2016 r. i G. D. od dnia 14 września 2016 r. są współnikami (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K., która została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 grudnia 2014 r. Wspólnikami w pierwotnym składzie byli także oraz pozostają nimi nadal R. Ś. (1) i M. B.. Kuratorem spółki od dnia 11 lutego 2021 r. jest A. K., a jej tymczasowym nadzorcą jest M. S. (fakty, o których informacje są powszechnie dostępne w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w rozumieniu art. 228 § 2 k.p.c.).

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. powstała w celu prowadzenia sprzedaży karmy dla zwierząt (dowód z przesłuchania M. B. – k. 1068-1070).

Jedynymi współnikami pozwanej C., która została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 marca 2014 r., są R. Ś. (1) oraz M. B.; R. Ś. (1) pozostaje prezesem jednoosobowego zarządu tej spółki. Z dniem 1 kwietnia 2021 r. pozwana C. zmieniła nazwę na (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (fakty, o których informacje są powszechnie dostępne w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w rozumieniu art. 228 § 2 k.p.c.).

Pozwana (...) (...) jest spółką prawa angielsko-walijskiego założoną w dniu 28 października 2019 r., której współnikami i członkami zarządu są R. Ś. (1) i M. B. (fakty, o których informacje są powszechnie dostępne w (...) of C. for E. and W. w rozumieniu art. 228 § 2 k.p.c.).

Powód T. B. oraz R. Ś. (1) i M. B. w 2015 r. rozpoczęli współpracę nad opracowaniem rodziny towarów spożywczych dla psów i kotów. Współpraca ta obejmowała ustalenia w zakresie zróżnicowanych zagadnień marketingowych, finansowych, logistycznych i organizacyjnych sieci dystrybucji czy składu produktów (dowód z przesłuchania T. B. – k. 1064-1066, dowód z przesłuchania R. Ś. (1) – k. 1070-1072, korespondencja e-mail z 2015 r. – k. 96-125).

Pomysłodawcą oznaczania karmy dla psów i kotów słownym znakiem (...) i (...), a także znakiem słowno-graficznym z elementem słownym (...) i (...) jest R. Ś. (1) (dowód z przesłuchania R. Ś. (1) – k. 1070-1072, prezentacja programu PowerPoint z dnia 30 września 2015 r. – k. 600-603).

Powodowie A. D. i G. D. byli zaangażowani w powstawanie towarów oznaczanych znakami (...) przede wszystkim jako główni inwestorzy finansowi. Ponadto, opiniowali oni i konsultowali kolejne etapy współpracy zapoczątkowanej przez T. B., R. Ś. (1) i M. B. (dowód z przesłuchania T. B. – k. 1064-1066, dowód z przesłuchania R. Ś. (1) – k. 1070-1072, dowód z przesłuchania A. D. – k. 1066-1067, dowód z przesłuchania G. D. – k. 1067-1068).

Powód T. B. sporządził brand story (tj. wykorzystanie narracji do stworzenia emocjonalnej więzi między konsumentami a towarami i oznaczającymi je znakami) karmy dla psów oznaczonej znakiem towarowym (...), a także część informacji, które miały zostać zawarte na stronie internetowej reklamującej towary ze znakiem (...) oraz informacje, które miały znaleźć się na opakowaniach karmy dla psów (e-mail z dnia 2 sierpnia 2016 r. wraz z załącznikiem, e-mail z dnia 4 sierpnia 2016 r. wraz z załącznikiem, e-mail z dnia 12 sierpnia 2016 r., e-mail z dnia 19 sierpnia 2016 r. wraz z załącznikiem – k. 167-193, e-mail z dnia 3 listopada 2016 r. dotyczący brand story wraz z załącznikiem oraz e-mail z dnia 16 listopada 2016 r. wraz z załącznikiem, e-mail z dnia 18 listopada 2016 r. wraz z załącznikiem – k. 208-213, 217-220, 225-229, dowód z przesłuchania T. B. – k. 1064-1066).

Karma dla zwierząt oznaczana znakami towarowymi (...) jest wytwarzana na zlecenie (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. przez czeskiego producenta karm dla zwierząt D. według gotowych receptur oferowanych przez tego producenta. Nie zawiera ona żadnego składnika, który nie byłby ujawniony na opakowaniu (dowód z przesłuchania R. Ś. (1) – k. 1070-1072, dowód z przesłuchania T. B. – k. 1064-1066).

Znaki towarowe słowno-graficzne o następującym wyglądzie zostały zaprojektowane przez N. B. (poprzednio: B.) na podstawie sugestii R. Ś. (1) co do kroju pisma, ich kolorystyki i ich ogólnej kompozycji. Ponadto, N. B. zaprojektowała również opakowania produktów (...), biorąc pod uwagę sugestie R. Ś. (1) (dowód z zeznań N. B. – k.1033-1034, wiadomości e-mail z dnia 12 czerwca 2016 r. wysłana przez N. B. (B.) do R. Ś. (1) i P. B. – k. 127).

Powodowie oraz R. Ś. (1) wymieniali się uwagami dotyczącymi znaków i opakowań produktów (...) (wiadomość e-mail od T. B. do G. D. i A. D. z dnia 13 czerwca 2016 r. i wiadomość e-mail od R. Ś. (1) do T. B. z dnia 13 czerwca 2016 r. – k. 129, dowód z przesłuchania T. B. – k. 1064-1066, dowód z przesłuchania R. Ś. (1) – k. 1070-1072, dowód z przesłuchania A. D. – k. 1066-1067, dowód z przesłuchania G. D. – k. 1067-1068).

Na podstawie umowy z dnia 1 czerwca 2016 r. aneksowanej w dniu 6 czerwca 2016 r. N. B. przeniosła całość autorskich praw majątkowych na pozwaną C. m.in. do wskazanych powyżej znaków (umowa z dnia 1 czerwca 2016 r., umowa z dnia 6 czerwca 2016 r. – k. 761-765).

Spółka (...) sp. z o.o. w latach 2016-2019 zamawiała usługi w celu rozwijania marki, w tym usługi prezentacji na targach produktów przeznaczonych dla zwierząt, usługi udziału w konkursach, usługi reklamowe, zamówienia w ilościach hurtowych opakowań produktów dystrybuowanych pod znakiem E. P. Story (tuby, kubki) oraz etykiet produktów z tym znakiem z informacją „Wyprodukowano dla (...) sp. z o.o.”, a także ulotek plakatów i innych materiałów reklamowych (faktury z okresu 2016-2019 – k. 288-361).

Spółka (...) sp. z o.o. zatrudniała pracowników, w tym m.in. przedstawicieli handlowych, których szkolili T. B. i R. Ś. (1), zajmujących się dystrybucją produktów oznaczonych znakiem towarowym (...). Pracownicy ci nie zostali zobowiązani do zachowania w tajemnicy lub poufności informacji, jakie uzyskali w związku z wykonywaną pracą dla spółki (...) sp. z o.o. ani odbytymi szkoleniami. (listy płac dotyczące R. W., K. S. i G. K. sporządzone przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. – k. 371-372, dowód z zeznań świadka D. R. – k. 922-923, dowód z zeznań świadka K. R. – k. 923-924, dowód z zeznań świadka T. K. – k. 924-925, dowód z zeznań świadka D. G. – k. 1002-1004, dowód z zeznań świadka R. Ś. (2) – k. 1004, dowód z zeznań świadka S. J. – k. 1004-1005, dowód z zeznań świadka G. K. – k. 1005-1007, dowód z zeznań świadka K. S. – k. 1007-1008, dowód z zeznań świadka R. W. – k. 1008-1009, dowód z zeznań świadka S. U. – k. 1009, dowód z zeznań świadka B. P. – k. 1034-1036, dowód z przesłuchania T. B. – k. 1064-1066, dowód z przesłuchania R. Ś. (1) – k. 1070-1072, dowód z przesłuchania A. D. – k. 1066-1067, dowód z przesłuchania G. D. – k. 1067-1068).

W ramach wskazanej wyżej współpracy powodowie oraz m.in. R. Ś. (1) i M. B. komunikowali się ze sobą poprzez adresy poczty elektronicznej zarejestrowane w domenie „(...)” (korespondencja e-mail prowadzona przy użyciu adresów poczty elektronicznej zarejestrowanych w domenie „(...)” – k. 93-235).

Pozwana (...) (...) od dnia 21 lutego 2017 r. jest uprawniona do znaku towarowego (...) o wyglądzie: zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem (...) (fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna w rejestrze znaków towarowych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 228 § 2 k.p.c.).

Pozwana C. od dnia 19 grudnia 2019 r. jest uprawniona do znaku towarowego o wyglądzie: zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem (...) (fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna w rejestrze znaków towarowych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 228 § 2 k.p.c.).

Pozwana C. od dnia 14 października 2020 r. jest uprawniona do znaku towarowego (...) o wyglądzie: zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem (...) (fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna w rejestrze znaków towarowych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 228 § 2 k.p.c.).

Pozwana C. od dnia 1 grudnia 2020 r. jest uprawniona do znaku towarowego (...) o wyglądzie: zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem (...) (fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna w rejestrze znaków towarowych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 228 § 2 k.p.c.).

Pozwana (...) (...) od dnia 22 maja 2018 r. jest uprawniona do znaku towarowego Unii Europejskiej (...) o wyglądzie: zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod numerem (...) (fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna w rejestrze znaków towarowych Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej art. 228 § 2 k.p.c.).

Na podstawie umowy z dnia 5 września 2016 r. pozwana C. udzieliła (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością licencji niewyłącznej do korzystania na terenie Polski ze znaku towarowego o numerze (...) (umowa z dnia 5 września 2016 r. – k. 461-468).

Ustalając powyższy stan faktyczny, Sąd oparł się na dokumentach szczegółowo wskazanych przy każdej z okoliczności. Dokumentom tym należało przypisać walor wiarygodności, ponieważ na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału Sąd nie uznał, aby ujawniły się jakiegokolwiek okoliczności mogące z urzędu budzić co do nich wątpliwości. Sąd oparł się także częściowo na dowodach z przesłuchania stron oraz świadków, gdyż brak było podstaw do kwestionowania ich prawdziwości, albowiem znajdowały one w części potwierdzenie w dowodach z dokumentów. Wskazać przy tym należy, że dowód z zeznań świadków D. R., K. R., T. K., D. G., R. Ś. (2), S. J., G. K., K. S., R. W., S. U., B. P. okazały się nieprzydatne dla ustalenia okoliczności powstania marki E. P. Story w tym składających się na tę markę utworów i know-how, ponieważ osoby te nie uczestniczyły w czynnościach składających się na tę okoliczność, a także nie dysponowały szczegółową wiedzą na temat ich przebiegu. Nadmienić także należy, że z przesłuchania stron nie wynikał brak jakiegokolwiek współpracy T. B., A. D. oraz G. D. przy projektowaniu marki E. oraz przy działaniu (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o., co zdawała się sugerować strona pozwana. Z materiału dowodowego wynikało zaś, że powód T. B. oraz R. Ś. (1) i M. B. w 2015 r. rozpoczęli współpracę nad opracowaniem rodziny towarów spożywczych dla psów i kotów, zaś powodowie A. D. i G. D. byli zaangażowani w powstawanie towarów oznaczanych znakami (...) przede wszystkim jako główni inwestorzy finansowi.

Należało mieć też na uwadze, że Sąd, dokonując oceny zgromadzonego materiału po myśli art. 233 § 1 k.p.c., ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału, w tym wyjaśnień informacyjnych stron, oświadczeń, zarzutów przez nie zgłaszanych, jak i ich zachowania się w trakcie procesu (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 marca 1999 r., sygn. akt I PKN 632/98, OSNP z 2000 r., nr 10, poz. 382).

Ponadto, zauważyć należy, że sąd nie jest zobligowany do wskazania w uzasadnieniu orzeczenia przyczyn niewzięcia pod uwagę dowodów, które nie dotyczyły faktów istotnych dla rozstrzygnięcia i z tego względu nie stanowiły i nie mogły stanowić podstawy dla ustalenia stanu faktycznego sprawy (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2000 r., sygn. akt IV CKN 109/00, LEX nr 532102). Nie były istotne dla oceny naruszenia autorskich praw majątkowych, a także popełnienia deliktu nieuczciwej konkurencji w postaci naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa okoliczności faktyczne takie, jak udział w rynku produktów E. (...) Story, nakładów poniesionych na te działania, różnice w stosunku do innych produktów w rodzaju karmy dla psów lub kotów dostępnych na rynku, ich właściwości użytkowe, doświadczenie R. Ś. (1) na rynku karm dla zwierząt czy rzeczywista motywacja powodów do wytoczenia powództwa w niniejszej sprawie.

Na podstawie art. 235<sup>2</sup> § 1 pkt 2 k.p.c. Sąd oddalił wniosek o zobowiązanie pozwanych do przedłożenia oryginału dokumentów stanowiących umowy, listy, protokoły spotkań lub inne dokumenty zawierające inne oświadczenia i noszące podpisy osób składające oświadczenia na które pozwani mieliby się powoływać w niniejszej sprawie, a także wniosek o przeprowadzenie dowodu z oględzin dokumentów elektronicznych o charakterze listów poczty elektronicznej przełożonych w postaci wydruków za pozwem na fakty dla nich wskazane w treści tegoż pozwu oraz listów przechowywanych na komputerach osobistych powodów, które na potrzeby przeprowadzenia oględzin miałyby zostać dostarczone do siedziby Sądu albowiem Sąd nie uznał, aby ujawniły się jakiegokolwiek okoliczności mogące z urzędu budzić co do nich wątpliwości, w tym do zgodności ich kopii z oryginałami.

Na podstawie art. 235<sup>2</sup> § 1 pkt 3 k.p.c. Sąd oddalił wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych z zakresu własności intelektualnej lub opinii instytutu naukowego lub naukowo-badawczego z zakresu własności intelektualnej z okazaniem biegłego/biegłym/institutowi akt spawy i złożenia przez te osoby następnie ustnych wyjaśnień opinii złożonej w sprawie, na piśmie na fakty bycia całości stanowiących elementy słowne (...) i G. P. Story opracowaniach graficznych ujawnionym w punkcie I pozwu, utworami w rozumieniu art. 1 pr.aut., bycia powodów współtwórcami wyżej wymienionej całości jako będących utworami w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności z uwagi na wkłady wniesione przez powodów w powstanie tych całości i charakter tych wkładów, faktu korzystania przez pozwanych z wyżej wymienionych utworów jako takich lub w opracowaniu w szczególności poprzez nanoszenie tych utworów na towary lub ich opakowania i wprowadzanie do obrotu tak powstałych całości, oraz prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem tych utworów, ponieważ kwestia oceny, czy dane dobro niematerialne jest utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 pr.aut., a osoby biorące udział w jego powstaniu są jego współtwórcami, jak również czy doszło do naruszenia ich praw, stanowi wyłączną kompetencję sądu, a nie biegłych. Podzielić należy bowiem stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie wyrażone w wyroku z dnia 11 stycznia 2005 r. (I ACa 154/04, LEX nr 567213), w którym wskazano, że pojęcie wiadomości specjalnych nie obejmuje wiedzy dotyczącej treści obowiązującego prawa i reguł jego tłumaczenia; biegły nie może wypowiadać się w kwestii sposobu rozstrzygnięcia sprawy, byłoby to sprzeczne z istotą dowodu z opinii biegłego i z zasadą swobodnej oceny dowodów.

Wydanie zatem opinii przez biegłych z zakresu prawa, jak domagali się tego powodowie, za wyjątkiem opinii na okoliczność prawa innego państwa, jest niedopuszczalne.

Na podstawie art. 235<sup>2</sup> § 1 pkt 3 k.p.c. Sąd oddalił wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych z zakresu marketingu opinii lub instytutu naukowego lub naukowo-badawczego z zakresu marketingu z okazaniem biegłemu/biegłym/instytutowi akt sprawy i złożenie przez te osoby następnie ustnie wyjaśnień złożonych na piśmie na fakty bycia całości stanowiących elementy słowne (...) i G. P. Story w opracowaniu graficznym jak ujawniono w pkt. I petitum pozwu, a także bycia koncepcją marki E. (...) Story opartej na motywach w stylu (...) i S., twórczością o charakterze know-how w rozumieniu art. 11 u.z.n.k., bycia powodów współtwórcami całości i koncepcji marki E. (...) Story jako będących know-how w rozumieniu u.z.n.k., w szczególności z uwagi na wkład wniesiony przez powodów, powstanie tej całości i koncepcji marki oraz charakter tych wkładów, korzystania przez pozwanych z wyżej wymienionej całości know-how jako takiej lub w opracowaniu, rozwinięciu czy innym przetworzeniu, w szczególności poprzez nanoszenie tych całości na towary lub ich opakowania i wprowadzanie do obrotu tak powstałych całości oraz prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem tych całości oraz know-how, gdyż jej przedmiotem miała być subsumpcja poczynionych ustaleń do obowiązujących norm prawnych tj. ocena czy znaki i koncepcja marki stanowią know-how w rozumieniu art. 11 u.z.n.k., powodowi są jego współtwórcami oraz czy doszło do naruszenia ich praw, co stanowi wyłączną prerogatywę sądu, a nie biegłych.

Na podstawie art. 235<sup>2</sup> § 1 pkt 3 k.p.c. Sąd oddalił wniosek o dopuszczenie dowodu z ustnej opinii biegłego tłumacza języka angielskiego na fakt znaczenia słów (...) oraz G. P. Story w języku polskim, albowiem okoliczność ta nie wymagała wiadomości specjalnych wykraczającą poza przeciętny poziom wiedzy osób niebędących specjalistami w dziedzinie filologii angielskiej.

#### ***Sąd zważył, co następuje.***

Powodowie podstawy prawnej roszczenia o nakazanie pozwanym zaniechania korzystania z utworów stanowiących elementy słowne (...) lub (...) w opracowaniu graficznym w dwóch wersjach kolorystycznych poszukiwali w przepisach pr. aut.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 1 pr. aut. stanowi, że uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, zaniechania naruszania. Przepis art. 79 ust. 2 pr. aut. stwierdza, iż niezależnie od roszczeń, określonych w 79 ust. 1 pr. aut., uprawniony może się domagać jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Legitymację czynną do wystąpienia z powództwem o naruszenie autorskich praw majątkowych ma twórca, jego następca prawny (nabywca praw autorskich majątkowych, spadkobierca) lub podmiot pierwotnie nabywający prawa autorskie (pracodawca w przypadku oprogramowania komputerowego – art. 74 ust. 3 pr.aut.), jak również licencjobiorca wyłączny (w zakresie objętym umową licencyjną), chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej (art. 67 ust. 4 pr.aut.). Wykazanie legitymacji czynnej może polegać na złożeniu do akt sprawy umowy przeniesienia praw lub licencji wyłącznej, która nie zawiera postanowienia odmiennego w sferze dochodzenia roszczeń. Pozwany przed roszczeniem o zaniechanie nie obroni się, dowodząc braku winy. Nie zależy ono od zawinienia. Nie ma także znaczenia, czy zachowanie pozwanego grozi wyrządzeniem podmiotowi praw autorskich szkody, czy też nie (por. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 13 stycznia 2016 r., sygn. akt X GC 725/15, LEX nr 2127764, P. Podrecki [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. D. Flisak, Warszawa 2015, art. 79, LEX; J. Błeszyński [w:] Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego, tom 13, red. J. Barta, Warszawa 2017, art. 79, Legalis; J. Barta, R. Markiewicz [w:] M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Cwiąkański, K. Felchner, E. Traple, J. Barta, R. Markiewicz, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2011, art. 79, LEX; A. Niewęglowski [w:] Prawo autorskie. Komentarz, Warszawa 2021, art. 79, uwaga 17, LEX).

Z powyższego wynika, że powodowie winni byli udowodnić, iż:

a)

słowno-graficzne znaki towarowe (określane przez nich jako „logotypy”) są utworami w rozumieniu pr. aut.;

b)

powodowie są współautorami słowno-graficznych znaków towarowych lub też przysługują im autorskie prawa majątkowe do tych utworów;

c)

pozwane naruszyły autorskie prawa majątkowe do słowno-graficznych znaków towarowych, których współautorami są powodowie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pr.aut., przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiegokolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Dla zakwalifikowania danego dobra niematerialnego jako przedmiotu prawa autorskiego należy wykazać, że jest po pierwsze – rezultatem pracy człowieka, po drugie – przejawem działalności twórczej jako uzewnętrznionego rezultatu procesu intelektualnego, po trzecie – ma indywidualny charakter, po czwarte – jest ustalony. Poprzez ustalenie utworu rozumie się przy tym nie utrwalenie poprzez nadanie postaci materialnej, tylko uzewnętrznienie umożliwiające jego identyfikację oraz poznanie przez inne jak autor osoby. Utwory spełniające te cechy podlegają ochronie niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Nieistotne są także zamiar ich stworzenia, przeznaczenie oraz ewentualna użyteczność (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2020 r., sygn. akt I CSK 513/18, LEX nr 3044356).

W nieniejszej sprawie pozwane nie kwestionowały statusu znaków jako utworów w rozumieniu pr. aut. Status ten nie ulegał także wątpliwości Sądu, który podziela obecny w judykaturze pogląd, zgodnie z którym znaki towarowe mogą być kwalifikowane jako utwór w rozumieniu pr. aut. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1988 r., sygn. akt II CR 143/88, LEX nr 8921, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 1989 r., sygn. akt I CR 236/89, LEX nr 8976, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2002 r., sygn. akt V CKN 830/00, LEX nr 564853, wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 lutego 1998 r., sygn. akt I ACa 39/98, LEX nr 34049), zaś wobec otwartego katalogu utworów, co implikuje istnienie utworów nienazwanych, bez znaczenia przy tym jest, czy taki utwór zostanie uznany za utwór będący znakiem graficznym (art. 1 ust. 2 pkt 1 pr.aut.) lub też utworem plastycznym (art. 1 ust. 2 pkt 2 pr.aut.). Sporne znaki są także ustalonym i utrwalonym rezultatem pracy człowieka, mają również charakter twórczy i indywidualny z uwagi na użyte w nich łącznie kolorystykę, krój czcionki, labwerki oraz koronę.

Przepis art. 8 ust. 1 pr. aut. stanowi, że zdarzeniem prawnym prowadzącym do nabycia praw autorskich przez twórcę jest czynność faktyczna. Stanowi ją stworzenie dobra niematerialnego o cechach utworu i nadanie mu komunikatywnej postaci, czyli ustalenie go. Praca twórcza jest wystarczającą przyczyną i uzasadnieniem dla nabycia praw wyłącznych przez autora (por. A. Niewęglowski [w:] Prawo autorskie. Komentarz, Warszawa 2021, art. 8, uwaga 1, LEX).

Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że to N. B. (poprzednio: B.) zaprojektowała m.in. znaki towarowe, biorąc pod uwagę sugestie R. Ś. (1) co do kroju pisma, kolorystyki znaków i ich ogólnej kompozycji. Ponadto, powodowie oraz R. Ś. (1) wymieniali się uwagami dotyczącymi tych znaków.

Pamiętać należy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 pr.aut., współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie. Domniemywa się, że wielkości udziałów są równe. Każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości udziałów przez sąd, na podstawie wkładów pracy twórczej. Z kolei art. 9 ust 4. zd. 1 pr.aut. stanowi, że każdy ze współtwórców może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskiego do całości utworu.

Utwór może powstać na skutek działalności jednej lub wielu osób (tzw. utwór wspólny lub utwór współautorski). Działalność grupy osób można zakwalifikować jako współtwórczość gdy osoby te porozumiały się w sposób wyraźny lub dorozumiany co do faktu stworzenia dzieła, wniosły twórczy wkład w powstanie dzieła, a twórcze wkłady poszczególnych osób doprowadziły do powstania nowego utworu, gdyż utwór współautorski nie może być tylko sumą wkładów twórczych (por. J. Barta, R. Markiewicz, 3.2. Współautorstwo [w:] J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2017, LEX; A. Michalak [w:] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. A. Michalak, Warszawa 2019, art. 9, Legalis).

Fakt, iż N. B. zaprojektowała sporne znaki, biorąc pod uwagę sugestie R. Ś. (1) co do kroju pisma, kolorystyki znaków i ich ogólnej kompozycji, które konsultował on z powodami sprowadza się do typowej relacji pomiędzy podmiotem zamawiającym projekt znaku u przyjmującego zamówienie, w której to relacji zamawiający określa swoje oczekiwania co do ogólnej koncepcji, kolorystyki, kroju czcionki, etc. Mniej lub bardziej sprecyzowane oczekiwania przedstawione grafikowi nie mają twórczego wkładu w powstanie dzieła



już choćby ze względu na treść art. 1 ust. 2<sup>1</sup> pr.aut., zgodnie z którym ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są zaś objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Statusu współtwórcy nie ma osoba, od której pochodzi wyłącznie pomysł (w sensie idei) lub zachęta (podnieta, inspiracja) do stworzenia utworu albo która wskazuje tylko kierunek działań twórczych. Statusu tego nie ma również osoba zamawiająca utwór, choćby nawet jej zamówienie było decydującym bodźcem do stworzenia utworu i choćby dostarczyła wszystkich materiałów, a także w całości sfinansowała koszty prac związanych ze stworzeniem utworu (tak A. Nowicka [w:] Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego, tom 13, red. J. Barta, Warszawa 2017, art. 9, Legalis). Zaoferowany przez powodów materiał dowodowy, w tym także zeznania T. B., nie dają podstawy do przyjęcia, że któryś z powód, w tym także T. B., wniósł w powstanie spornych utworów wkład, który wykraczałby poza wskazywanie kierunku działań N. B. (B.).

Jak już stwierdzono powyżej, sporne znaki są utworami w rozumieniu pr.aut. z uwagi na użyte w nich łącznie kolorystykę, krój czcionki, labwerki oraz koronę. Ochronie przez pr.aut. nie podlega zatem słowny element znaku towarowego, tj. słowo (...) oraz ciąg słów (...).

Krótką jednostką słowną, pełniącą rolę znaku towarowego, może być utworem w rozumieniu pr.aut., jeżeli wykazuje autonomiczną wartość twórczą (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2010 r., sygn. akt IV CSK 359/09, LEX nr 694269). Wartości takiej nie posiada z pewnością słowo (...), nie ma bowiem ono oryginalnego ani indywidualnego charakteru, gdyż już wstępna kwerenda rejestru Urzędu Patentowego RP wykazuje, że słowo to występuje w wielu znakach towarowych (por. np. znaki towarowe o numerach prawa wyłącznego: R. (...), R. (...), R. (...), R. (...), R. (...)). (...) nie wykazuje więc oryginalności mogącej uzasadniać uznanie go za wyjątek od powszechnie akceptowanej zasady, że pojedyncze słowa nie mają cech twórczości. Nie ma ono autonomicznych cech utworu i nie staje się utworem z powodu „wymyślenia” sposobu konkretnego jego wykorzystania jako znaku towarowego (w tym również niezarejestrowanego), czyli do oznaczania towarów określonego rodzaju, pochodzących od określonego przedsiębiorcy. Nie wykazuje cech oryginalności i indywidualności również ciąg słów (...). (...) odnosi się w sposób bezpośredni do towaru, który określa, „genuine” z kolei występuje na wielu opakowaniach towarów wprowadzanych przez producentów z krajów anglojęzycznych lub producentów fingujących pochodzenie z kraju anglojęzycznego i ma podkreślać jakość produktu .. (...) kolei użycie słowa „story” nie wpływa na ocenę, iż (...) jest w istocie prostym i banalnym zwrotem nawiązującym do powszechnie występujących wyrażeń.

Rozważania te Sąd czyni, mając na względzie, iż pozwane zdają się sugerować, że R. Ś. (1) jest twórcą czy też współtwórcą określeń (...) i (...). Nawet gdyby tak było, a nadto pozwane dążyłyby do przyznania spornym logotypom przymiotu utworów rozłącznych złożonych ze słów (...) i (...) oraz ich graficznego przedstawienia, co ewentualnie czynić mogłoby z R. Ś. (3) ich współtwórcę, to wobec stwierdzenia, że (...) i (...) nie są utworami, takie dążenia pozwanych musiałyby okazać się bezowocne.

Powodowie nie wykazali także, aby N. B. (B.) zawarła z nimi pisemną umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych do słowno-graficznych znaków towarowych lub też umowę o korzystanie z tych utworów. Nadto, na podstawie umowy z dnia 1 czerwca 2016 r. aneksowanej w dniu 6 czerwca 2016 r. N. B. przeniosła autorskie prawa majątkowych na pozwaną C. m. in. do wskazanych powyżej znaków, nie zaś na któregokolwiek z powodów.

Skoro zatem powodowie nie są współautorami słowno-graficznych znaków towarowych ani też nie przysługują im autorskie prawa majątkowe do tych utworów, to w świetle art. 79 pr.aut. nie mogą oni skutecznie dochodzić nakazania pozwanym tak zaniechania korzystania z tychże utworów, jak i roszczeń opartych na art. 79 ust. 2 pr.aut.

Powodowie poszukiwali podstawy prawnej roszczenia o zaniechanie naruszania know-how w przepisach u.z.n.k.

Zgodnie z art. 1 u.z.n.k., ustawa ta reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej – w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 30 września 1998 r., sygn. akt I ACa 281/98, LEX nr 35787). W uzasadnieniu wyroku z dnia 11 lipca 2002 r. (sygn. akt I CKN 1319/00, OSNC 2003/5/73) Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że założeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej siły przedsiębiorcy oraz jej oddziaływanie na krąg odbiorców. Chodzi o rozgraniczenie między działaniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczającym poza ustanowione reguły, nie zaś o ochronę konkretnego osiągnięcia. Ustawa ma

zatem na celu zapewnienie prawidłowości zachowania się i działania podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na równych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej uzasadnia poszukiwanie równowagi między wolnością rynku i swobodą obrotu a celami u.z.n.k., określonymi w art. 1 u.z.n.k.

Dalej nadmienić należy, że norma art. 2 u.z.n.k. stanowi, że przedsiębiorcami, w rozumieniu u.z.n.k., są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej.

Z materiału dowodowego przedstawionego przez powodów nie wynika, aby byli oni przedsiębiorcami w rozumieniu art. 2 u.z.n.k. Są oni co prawda wspólnikami (...) sp. z o.o., a w doktrynie przyjmuje się, że wystarczy, aby podmiot, któremu nadaje się status przedsiębiorcy, uczestniczył jedynie w działalności gospodarczej innego podmiotu poprzez wykonywanie czynności zaliczanych do działalności zawodowej bądź zarobkowej, wykonywanej chociażby w sposób uboczny (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2012 r., sygn. akt V CSK 211/11, LEX nr 1214616), to czynności te muszą być jednakże wykonywane w imieniu własnym lub na własną rzecz, co w niniejszej sprawie nie wystąpiło, bowiem z zaoferowanego przez nich materiału dowodowego wynika, że prowadzą oni działalność w imieniu własnym i na własną rzecz, ale działają w imieniu i na rzecz spółki. Bycie wspólnikiem w spółce kapitałowej nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej. Taką działalność prowadzi wtedy nie wspólnik, lecz właśnie sama spółka. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 kwietnia 2012 r., sygn. akt V CSK 211/11, LEX nr 1214616) W konsekwencji powodowie, jako nie posiadający przymiotu przedsiębiorcy, nie są legitymowani czynnie do występowania z jakimikolwiek roszczeniami w oparciu o przepisy u.z.n.k., a co za tym idzie już chociaż z tego powodu, ich żądanie zawarte w pkt II pozwu podlegało oddaleniu.

Stosownie do art. 3 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie lub zaniechanie, podjęte w związku z działalnością gospodarczą, będące szkodliwym, ponieważ zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy (względnie przedsiębiorców) lub klienta (względnie klientów), jeżeli jednocześnie jest bezprawne, jako sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sąd podziela powszechnie przyjęty pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 u.z.n.k. w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 tego artykułu wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17 u.z.n.k., które należy wyklądać tak, że ogólne określenie i przepisy uszczegóławiające czyn nieuczciwej konkurencji pozostają w następujących relacjach: wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17 u.z.n.k., jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1 u.z.n.k., wymagania określone w definicji art. 3 ust. 1 u.z.n.k. odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17 u.z.n.k., a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17 u.z.n.k., w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (np. bezprawności, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe.

Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności u.z.n.k., przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie dóbr osobistych, prawa własności, praw autorskich, ochrony konsumentów czy też kodeksu karnego.

Pojęcie dobrych obyczajów odczytuje się najczęściej w ujęciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiązującym wagę nie do przestrzegania dobrych obyczajów w ogóle lecz do zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej, odchodząc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogólnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowiło poczucie godności ogółu ludzi myślących sprawiedliwie i słusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2002 r., sygn. akt III CKN 213/01, OSNC 2003/12/169) Sprzeczność z dobrymi obyczajami, jako klauzula generalna, podlega ocenie sądu z punktu widzenia treści, motywów i celu działania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami są działania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez daną społeczność, obowiązującymi w określonym środowisku.

Jak stwierdza Sąd Najwyższy, dobre obyczaje kupieckie wyrażają się pozaprawnymi normami postępowania, którymi powinni kierować się przedsiębiorcy. Ich treści nie da się określić w sposób wyczerpujący, ponieważ kształtowane są przez ludzkie postawy uwarunkowane zarówno przyjmowanymi wartościami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i związanymi z tym praktykami życia gospodarczego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 stycznia 2007 r., sygn. akt V CSK 311/06). Pojęcie dobrych obyczajów

konkretyzuje się w określonym stanie faktycznym. Zastosowanie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. wymaga wskazania, jaki konkretnie dobry obyczaj doznał naruszenia wskutek działań przedsiębiorcy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2009 r., sygn. akt V CSK 337/08, LEX nr 488738).

W orzecznictwie przyjmuje się szeroką interpretację przesłanki naruszenia lub zagrożenia interesu w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Zdaniem Sądu Najwyższego, interes przedsiębiorcy uzasadniający domaganie się ochrony na gruncie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. nie ma jednolitego charakteru. Jest on stopniowalny w zależności od podstawy i drogi ochrony, którą oberze uprawniony do ochrony przedsiębiorca. Jeżeli dochodzi on roszczeń wyrównawczych musi zawsze wykazać konkretne zmiany w sytuacji majątkowej spowodowane czynem lub czynami nieuczciwej konkurencji. Jeżeli natomiast dochodzi jedynie zaniechania niedozwolonych zachowań, w konkretnym stanie faktycznym sam sposób naruszenia dobrych obyczajów może wystarczyć do uznania, że zachowania te co najmniej zagrażają interesom przedsiębiorcy domagającego się ochrony (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2009 r., sygn. akt V CSK 102/09, LEX nr 558623).

Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 1 pkt 1 i 3 u.z.n.k., w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać zaniechania niedozwolonych działań oraz złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Jak stanowi art. 11 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przepis art. 11 ust. 2 u.z.n.k. stanowi, że przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Z kolei zgodnie z art. 11 ust. 3 u.z.n.k., pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych obejmujących te informacje lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści.

Jak stwierdza art. 11 ust. 4 u.z.n.k., wykorzystanie lub ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i narusza obowiązek ograniczenia ich wykorzystywania lub ujawniania wynikający z ustawy, czynności prawnej lub z innego aktu albo gdy zostało dokonane przez osobę, która pozyskała te informacje, dokonując czynu nieuczciwej konkurencji.

Istotne znaczenie z punktu widzenia powyższych regulacji ma pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz przesłanki do uznania danej informacji za objętą tą tajemnicą. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Istotne znaczenie ma więc aspekt podjęcia działań, i to niezbędnych, w celu zachowania ich poufności. W judykaturze wskazuje się bowiem, że aby dana informacja podlegała ochronie na podstawie tego przepisu, musi zostać spełniona zarówno przesłanka formalna, jak też materialna. Przesłanka formalna jest spełniona wówczas, gdy zostanie wykazane, iż przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania poufności tych informacji. Nie wystarczy samo przekonanie podmiotu dysponującego informacją o działalności przedsiębiorcy, że posiadane przez niego dane mają charakter poufny. Poufność danych musi być wyraźnie lub w sposób dorozumiany zaimplementowana przez samego przedsiębiorcę. To na nim spoczywa bowiem, w razie sporu, ciężar wykazania, że określone dane stanowiły tajemnicę przedsiębiorcy. Ponadto, jak wspomniano wyżej, musi zostać spełniona przesłanka materialna tzn. aby określone informacje mogły zostać objęte tajemnicą przedsiębiorcy, muszą ze swojej istoty dotyczyć kwestii, których ujawnienie obiektywnie mogłoby negatywnie wpłynąć na sytuację przedsiębiorcy (informacje takie muszą mieć choćby minimalną wartość) z wyłączeniem informacji, których upublicznienie wynika np. z przepisów prawa (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2014 r., sygn. akt I OSK 2112/13, LEX nr 1456979).

Na gruncie podobnej regulacji z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.) również przyjmuje się, że aby objąć prawną ochroną pewien zakres informacji istotnej dla przedsiębiorcy, niezbędne jest jej wyłączenie z jawności publicznej, poprzez podjęcie niezbędnych działań zmierzających do zachowania poufności tej informacji. Na tajemnicę przedsiębiorstwa składają się takie informacje należące do tegoż podmiotu, których przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie albo nabycie od osoby nieuprawnionej zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Warunkiem respektowania tej tajemnicy jest uprzednie złożenie w odniesieniu do konkretnych informacji zastrzeżenia, że nie mogą być one ogólnie udostępnione (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 października 2016 r., sygn. akt II SA/Wa 610/16, LEX nr 2148499).

Z powyższego wynika, że tajemnicą przedsiębiorstwa jest taka informacja, która łącznie:

- a)  
powinna być poufna, tj. niedostępna łatwo nawet dla osób z danej branży;
- b)  
posiada wartość gospodarczą i
- c)  
jest poddana odpowiednim (rozsądnym) działaniom w celu zachowania stanu poufności (por. S. Sołtysiński, Sz. Gogulski [w:] J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz do art. 11, nb. 7, Legalis).

Informacje chronione ustawą określane były (a niekiedy i są nadal) mianem know-how. W potocznym rozumieniu know-how oznacza zdolność, wiedzę, umiejętność w zakresie osiągnięcia określonego rezultatu lub prowadzenia działalności. W polskim języku prawniczym przez długie lata pojęcie know-how oznaczało w zasadzie tajemnice o charakterze technicznym i technologicznym, których przedmiotem były zachowane w poufności wynalazki i projekty racjonalizatorskie. Wskazywano na ich znaczenie gospodarcze, przyjmując z czasem, że pojęcie know-how obejmuje doświadczenia o charakterze technicznym i techniczno-organizacyjnym oraz doświadczenia o charakterze finansowym i handlowym przydatne do prowadzenia przedsiębiorstwa, które nie są związane z cyklem produkcyjnym (por. E. Nowińska [w:] K. Szczepanowska-Kozłowska, E. Nowińska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2018, art. 11, uwaga 8).

Słusznie zauważa się przy tym w nauce prawa, że w świetle art. 11 u.z.n.k. nie jest konieczna precyzyjna delimitacja określonych rodzajów informacji, ponieważ u.z.n.k. chroni każdy rodzaj informacji o wartości gospodarczej, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Dlatego też z punktu widzenia samych podstaw ochrony rozległe dyskusje na temat oddzielenia poszczególnych pojęć służących oznaczeniu informacji poufnych wydają się pozbawione większego uzasadnienia (por. A. Michalak, 4.4. Rodzaje tajemnic chronionych ustawą [w:] Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne, Kraków 2006, LEX). W realiach rozpoznawanej sprawy nie ma zatem znaczenia, czy zbiór informacji, który powodowie wskazują w roszczeniu dochodzonym w pkt II pozwu, określi się mianem know-how, wiedzy marketingowej lub też, podążając śladem duńskiego filozofa prawa Alfa Rossa, nazwie się go tû-tû (por. A. Ross, Tû-tû, SeI, nr 6, s. 211–224, kwiecień 2018, dostęp: <https://apcz.umk.pl/SeI/article/view/SEI.2017.010>). Istotne jest jedynie to, czy łącznie informacje te są poufne, posiadają wartość gospodarczą i są poddane odpowiednim działaniom w celu zachowania stanu poufności.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału nie wynika, aby założenie marketingowe w dziedzinie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i marketingu w tym reklamowania i promowania towarów i usług przeznaczonych dla zwierząt domowych, dotyczących w szczególności ich żywienia i pielęgnacji polegające w szczególności na posłużeniu się słowem „empire” oraz nawiązaniem do Szkocji jako regionu geograficznego i kulturowego w funkcji miejsca, z którym kojarzone powinny być towary i usługi oraz posłużenie się oznaczeniami odróżniającymi takimi, że zawierają elementy słowne (...) lub (...) w opracowaniu graficznym w dwóch wersjach kolorystycznych mianowicie takim, że tło oznaczenia jest jasne, a napis (...) wyraźnie wyeksponowany, większy od pozostałych elementów oznaczenia, jest w ciemnym, kontrastowym kolorze z podkreśleniem na całej długości w kolorze złotym lub żółtym, złożony fantazyjną czcionką, taką że skrajne prawe ramiona liter M oraz R są przedłużone, wrzecionowate i opadają przesłaniając

podkreślenie, i takim, że obie litery E w napisie są dużymi literami alfabetu, zaś nad napisem (...) umieszczone są symetrycznie rozmieszczone względem poprzecznej osi symetrii napisu (...), rozciągające się wzdłuż niego, S-kształtne labry w kolorze złotym lub żółtym, na których na ich osi symetrii spoczywa stylizowana korona w kolorze złotym lub żółtym, zaś pod napisem (...) w pewnym odstępie od niego umieszczony jest równoległy, zestawiony znacznie mniejszą czcionką, napis (...), natomiast w drugiej wersji kolorystycznej oznaczenia tło oznaczenia jest ciemne, zaś napis (...) jest w kontrastowym, jasnym kolorze, przy zachowaniu postaci pozostałych elementów oznaczenia - jak ukazano niżej:

miało charakter poufny, tj. niedostępny łatwo nawet dla osób z danej branży. Wręcz przeciwnie, informacje te są dostępne dla kogokolwiek, kto kiedykolwiek będzie miał do czynienia z karmą dla psów i kotów, na której opakowaniach umieszczono znaki towarowe (...). Co więcej, pracownicy ci nie zostali zobowiązani do zachowania w tajemnicy lub poufności informacji, jakie uzyskałam w związku z wykonywaną pracą dla spółki (...) sp. z o.o. ani odbytymi szkoleniami. Zauważyć przy tym należy, że produkty spożywcze dla zwierząt (...) wytwarzana na zlecenie (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. przez czeskiego producenta karm dla zwierząt D. według gotowych i powtarzalnych receptur, a skład karmy jest w całości uwidoczniiony na jej opakowaniach. Z zeznań świadków czy też zgromadzonych w sprawie dokumentów i z przesłuchania stron nie wynika, aby na założenia marketingowe składały się poufne informacje o wartości gospodarczej, a truizmy i informacje powszechnie dostępne, co uwidacznia np. prezentacja „Witamy w Imperium. (...) sporządzona zresztą przez R. Ś. (1).

Reasumując stwierdzić należy, że nie sposób jawnych założeń marketingowych będących podstawą marki uznać za know-how chronione w oparciu o art. 11 u.z.n.k., a za takie uznane mogą być jedynie instrumenty marketingowe wykorzystywane do wypracowania tej marki, pod warunkiem, że cechuje je poufność, wartość gospodarcza i są one poddane odpowiednim działaniom w celu zachowania stanu poufności, co w realiach niniejszej sprawy nie miało jednakże miejsca.

Jedynie na marginesie zauważyć należy, że marka będącą pojęciem nauk ekonomicznych nie jest sama w sobie chroniona przez prawo własności intelektualnej. Zgodnie z definicją „marki” zaproponowaną przez normę wyceny marki ISO 10668 (dostęp: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10668:ed-1:v1:en>), stanowią ją wartości niematerialne związane z marketingiem, w tym między innymi nazwy, terminy, znaki, symbole, logo i wzory lub ich kombinacje, przeznaczone do identyfikacji towarów, usług lub podmiotów lub ich kombinacji, tworzące w umysłach zainteresowanych stron charakterystyczne obrazy i skojarzenia, a tym samym generujące korzyści/wartości ekonomiczne. Z powyższego wynika, że jedynie pewne elementy marki, takie jak np. słowne, graficzne czy słowno-graficzne znaki towarowe lub też oznaczenia produktu w rozumieniu art. 10 u.z.n.k. mogą być chronione przez prawo własności intelektualnej, nie zaś marka jako taka, nieznaną językowi prawnemu i prawniczemu.

Nawet gdyby przyjąć, że pozwane wykorzystały jakiegokolwiek tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 u.z.n.k., którego to założenia Sąd nie czyni, to wskazać należy, że byłyby to tajemnice przedsiębiorstwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nadmienić bowiem należy, że to spółka (...) sp. z o.o., która powstała w celu prowadzenia sprzedaży karmy dla zwierząt, wprowadzała do obrotu karmę ze znakiem towarowym (...). Korespondencja elektroniczna, w ramach której rozwijane były towary oznaczane znakiem towarowym (...), prowadzona była poprzez adresy poczty elektronicznej zarejestrowane w domenie „(...)”. To spółkę (...) sp. z o.o. nagradzano wyróżnieniami dla przedsiębiorców z branży zoologicznej. Z przesłuchania stron w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że działania podejmowane przez powodów, a także przez R. Ś. (1) czy też M. B., były działaniami (...) spółki (...), realizujących wspólny cel gospodarczy, nie zaś niezależnych od spółki przedsiębiorców, którzy – jak próbowała to imputować strona powodowa – działali w ramach spółki cywilnej.

Z tych też powodów Sąd oddalił powództwo, orzekając jak w pkt. 1 wyroku.

O kosztach postępowania orzeczono w pkt. 2 wyroku zgodnie z art. 98 k.p.c., który stanowi, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Pozwane, pomimo że były reprezentowane przez tego samego pełnomocnika, domagały się oddzielnie zasądzenia na swoją rzecz kosztów procesu. Jednakże nadmienić należy, że wygrywającym proces współuczestnikom, o których mowa w art. 72 § 1 pkt 1 k.p.c., reprezentowanym przez tego samego radcę prawnego, sąd przyznaje zwrot kosztów w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu jednego pełnomocnika (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1963 r., III PO 17/63, OSNCP z 1964 r., nr 6, poz. 107; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2007 r., sygn. akt III CZP 130/06, OSNC 2008/1/1, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2011 r., sygn. akt IV CZ 142/10, LEX nr 785282, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2011

r., sygn. akt V CZ 83/11, LEX nr 1296723, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2012 r., sygn. akt II CZ 120/12, LEX nr 1284732).

Ponadto pozwane domagały się zasądzenia zwrotu kosztów procesu od powodów solidarnie. Tymczasem w myśl art. 105 § 1 zd. 1 k.p.c. współuczestnicy sporu zwracają koszty procesu w częściach równych. Jedynie w przypadku współuczestników sporu odpowiadających solidarnie co do istoty sprawy sąd, stosownie do art. 105 § 2 zd. 1 k.p.c., wkłada solidarny obowiązek zwrotu kosztów. Zasada wyrażona w art. 105 § 2 zd. 1 k.p.c. odnosi się jedynie do przypadku, gdy przegrywającymi są pozwani, gdyż to tylko oni mogą ponosić solidarną odpowiedzialność co do istoty sprawy, a nie powodowie, co mam miejsce w niniejszej sprawie.

Na koszty poniesione przez pozwane składały się kwota 2.400,00 zł (720,00 zł + 1.680,00 zł) tytułem kosztów zastępstwa procesowego pozwanych zgodnie z § 8 pkt 2 oraz § 8 pkt 19 w zw. z § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 265) oraz kwota 34,00 zł tytułem opłaty skarbowej od dwóch pełnomocnictw zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1154). Wskazać należy, że podziеляjąc stanowisko Sądu Apelacyjnego w Poznaniu wyrażone w wyroku z dnia 12 sierpnia 2021 r. (I AGa 124/21, LEX nr 3304038), Sąd przyjął, iż najbardziej zbliżoną stawką do sprawy o czyny nieuczciwej konkurencji jest stawka odnosząca się do naruszenia praw własności przemysłowej.

Sędzia Jarosław Antoniuk