

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 października 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział - Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie:

Przewodniczący:	<i>SSO Jadwiga Smołucha</i>
Protokolant:	asystent sędziego Maciej Jagodziński

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2015 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powództwa **B. A. z siedzibą w M. (Niemcy)**

przeciwko **B. K.**

M. K.

o ochronę znaków wspólnotowych

orzeka:

1. zakazuje B. K. i M. K. importowania, wprowadzania do obrotu, w tym za pośrednictwem portalu aukcyjnego (...) oferowania oraz składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, części samochodowych, które nie pochodzą z przedsiębiorstwa (...), a oznaczone są wspólnotowymi znakami towarowymi C. (...), C. (...), C. (...) oraz C. (...), w szczególności: emblematów samochodowych (w tym do umieszczania na klapie maski, na klapie bagażnika lub na kołpakach), zatyczek, zaślepek oraz naklejek na dekle do felg i naklejek, oraz używania wyżej wymienionych wspólnotowych znaków towarowych w reklamie,

2. nakazuje B. K. i M. K. zniszczenie będących ich własnością towarów w postaci części samochodowych, które nie pochodzą z przedsiębiorstwa (...), w szczególności: emblematów samochodowych (w tym do umieszczania na klapie maski, na klapie bagażnika lub na kołpakach), zatyczek, zaślepek oraz naklejek na dekle do felg i naklejek, oznaczonych słownym znakiem towarowym B., słownym znakiem towarowym M, słowno-graficznym znakiem towarowym lub graficznym znakiem towarowym ,

3. nakazuje B. K. i M. K. umieszczenie na ich koszt, na portalu (...), w treści każdej aukcji użytkownika o nicku (...), w zakładce « Sprzedający », w górnej części, w sposób widoczny i czytelny, czarną czcionką Times New Roman o rozmiarze conajmniej 12, na białym tle, w czarnej ramce, ogłoszenia o następującej treści : « Wyrokiem z 19 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził naruszenie przez B. K. i M. K. – współników (...) s.c. w S. – praw B. A. z siedzibą w M. do znaków wspólnotowych, zarejestrowanych pod numerami C. (...), C. (...), C. (...) oraz C. (...), poprzez wprowadzanie do obrotu części samochodowych, w szczególności emblematów samochodowych, zatyczek, zaślepek oraz naklejek, które nie pochodzą z przedsiębiorstwa (...), a oznaczone są wyżej wymienionymi wspólnotowymi znakami towarowymi. Sąd zakazał B. K. i M. K. dalszych naruszeń oraz nakazał zniszczenie stanowiących ich własność produktów, oznaczonych ww. znakami » , w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku oraz utrzymywanie tego ogłoszenia przez okres 3 miesięcy,

4. zasądza od B. K. i M. K. na rzecz B. A. z siedzibą w M. po 8 128,50 (osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem 50/100) zł od każdego z pozwanych, tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSO Jadwiga Smołucha

Sygn. akt XXII GWz 16/15

UZASADNIENIE

3 kwietnia 2015 r. spółka akcyjna prawa Republiki Federalnej Niemiec B. A. z siedzibą w M. wniosła o:

1. zakazanie B. K. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą PPHU (...) w S. i M. K. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) w S. – wspólnikom spółki cywilnej (...) s.c. (...), jako osobom trzecim, które nie mają zgody uprawnionego, używania w obrocie handlowym wspólnotowych znaków towarowych:

- słownego znaku towarowego B. chronionego jako C. (...);
- słownego znaku towarowego M chronionego jako C. (...);
- słowno-graficznego znaku towarowego chronionego jako C. (...);
- słowno-graficznego znaku towarowego chronionego jako C. (...),

przez

zaniechanie importowania, wprowadzania do obrotu, oferowania, w tym za pośrednictwem portalu (...), reklamowania, w tym na portalu (...) oraz składowania w celu oferowania lub wprowadzenia do obrotu towarów, tj. akcesoriów samochodowych, w tym emblematów, dekli, naklejek, plaketek, zatyczek, zaślepek, znaczków oznaczonych słownym oznaczeniem B. lub M lub oznaczeniami słowno-graficznymi przedstawiającymi okrąg z elementem śmigła w kolorze kontrastującym z kolorem tła, kolony otokiem z elementem słownym B. lub oznaczeń graficznych przedstawiających równoległe do siebie oraz do litery M ułożone paski, a w szczególności oznaczeń:

2. nakazanie B. K. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą PPHU (...) w S. i M. K. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) w S. – wspólnikom spółki cywilnej (...) s.c. (...) zniszczenia, na ich koszt, po uprzednim uprzedzeniu i w obecności – zależnie od jego woli B. (...) lub jej pełnomocnika, w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku towarów, tj. akcesoriów samochodowych, w tym emblematów, dekli, naklejek, plaketek, zatyczek, zaślepek, znaczków oznaczonych słownym oznaczeniem B. lub M lub oznaczeniami słowno – graficznymi przedstawiającymi okrąg z elementów śmigła w kolorze kontrastującym z kolorem tła, okolony otokiem z elementem słownym B. lub oznaczeń graficznych przedstawiających równoległe do siebie oraz do litery M ułożone paski a w szczególności oznaczeń:

i przekazanie B. (...) protokołu zniszczenia tych towarów oraz,

w przypadku niewykonania przez B. K. lub M. K. ww. czynności w wyznaczonym przez Sąd terminie, umocowanie B. (...) do dokonania zniszczenia ww. towarów, na ich koszt.

3. nakazanie B. K. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą PPHU (...) w S. i M. K. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) w S. – wspólnikom spółki cywilnej (...) s.c. (...) podania do publicznej wiadomości, na ich koszt, informacji o orzeczeniu wydanym w niniejszej sprawie przez umieszczenie w treści każdej aukcji użytkownika o nicku (...), na portalu (...) w zakładce (...) w górnej części opisu przedmiotu aukcji, w sposób widoczny i czytelny, czarną czcionką (Times New Roman, rozmiar min. 12) na białym tle, w czarnej ramce, ogłoszenia o następującej treści i formie:

„ Wyrokiem z dnia [...] Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał B. K. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą PPHU (...) w S. i M. K. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) w S. – wspólnikom spółki cywilnej (...) s.c. (...), posługującym się Nickiem (...) importowania, wprowadzania do obrotu, oferowania, składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu oraz reklamowania akcesoriów samochodowych, w tym emblematów, dekli, naklejek, plaketek, zatyczek, zaślepek, znaczków naruszających prawa do wspólnotowych znaków towarowych B. nr (...) lub znaku nr (...) oraz znaku M nr (...), znaku graficznego nr (...), do których wyłączne prawa przysługują B. (...) z siedzibą w M.. Sąd Okręgowy nakazał także zniszczenie bezprawnie oznaczonych tymi znakami towarów.”

w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku i utrzymanie tego ogłoszenia nieprzerwanie przez okres 3 miesięcy albo zobowiązanie B. K. i M. K. do podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu wydanym w niniejszej sprawie w sposób i w zakresie określonym przez Sąd. (k.2-229)

W odpowiedzi na pozew pozwani wnieśli o oddalenie powództwa w całości. (k.244-293)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

B. A. jest uprawniony do wspólnotowych znaków towarowych:

- słownego B., zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w A. ((...)) pod nr (...), z pierwszeństwem od 1/04/1996 r., dla towarów i usług w klasach 1-18, 20-30, 32-42 klasyfikacji nicejskiej (m.in. samochody i ich części, akcesoria samochodowe);

- słownego M, zarejestrowanego w (...) pod nr (...) z pierwszeństwem od 5/08/2008 r. dla towarów w 12 klasie klasyfikacji nicejskiej (m.in. samochody i ich części, akcesoria samochodowe), w odniesieniu do którego toczy się obecnie postępowanie o unieważnienie;

- słowno-graficznego zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszeństwem od 1/04/1996 r. dla towarów i usług w klasach 1-18, 20-30, 32-42 klasyfikacji nicejskiej (m.in. samochody i ich części, akcesoria samochodowe);

- słowno-graficznego zarejestrowanego w (...) pod nr (...), z pierwszeństwem od 2/03/2005 r., dla towarów i usług w klasach 4, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28 (m.in. samochody i ich części, akcesoria samochodowe). (dowód: wydruki z bazy (...) k.71-102)

Powód jest renomowanym (wysoce rozpoznawalnym) producentem samochodów osobowych, części zamiennych i akcesoriów do samochodów. Świadczy również usługi serwisowe i prowadzi sprzedaż części zamiennych za pośrednictwem podmiotów działających w ramach sieci (...). Od wielu lat koncern B. konsekwentnie buduje pozycję swojej marki, gwarantując odpowiednią jakość produktów oraz świadcząc usługi na wszystkich najważniejszych rynkach na całym świecie. Konsumenci łączą produkty i usługi powoda z najwyższą jakością na rynku. Symbolem pozytywnych wyobrażeń o przedsiębiorstwie (...) są znaki towarowe B.. Renoma B. we Wspólnocie została potwierdzona m.in. w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23 II 1999 r. wydanego w sprawie przeciwko R. D. (1) (C-63/97). (dowód: wydruki ze stron internetowych wraz z tłumaczeniami k. 35-42, raporty wraz z tłumaczeniami k. 43-59, wyniki badania rynkowego k.60-70, wydruki ze stron internetowych k. 103-112)

B. K. i M. K. prowadzą działalność gospodarczą, w ramach spółki cywilnej (...) cywilna M. i B. K.” w S.. Wspólnie prowadzą, za pośrednictwem portalu allegro.pl, sprzedaż internetową, posługując się przy tym nazwą (...). Oferują do sprzedaży okrągłe emblematy samochodowe, w tym do umieszczania na klapie maski, na klapie bagażnika lub na kołpakach, okrągłe zatyczki, zaślepki oraz naklejki na dekle do felg, różnokształtne naklejki ze znakami towarowymi B. (...). 23 sierpnia 2013 r. i 10 grudnia 2014 r. powód nabył od obowiążanych akcesoria samochodowe opatrzone wspólnotowymi znakami towarowymi B. A., to jest zatyczki, emblematy i naklejki. Akcesoria te nie zostały one po raz pierwszy wprowadzone do obrotu przez uprawnionego ani za jego zgodą na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto, znaki towarowe B. i M są używane przez pozwanych jako elementy graficzne aukcji, np. słowno-graficzny znak towarowy B. używany jest „przejście” do innej strony internetowej, na której obowiążani

demonstrują sposób montażu oferowanego towaru. (dowód: faktury k. 138, 168, oświadczenia k. 147,182, wydruki ze strony internetowej k.115-137, 203-223, fotografie k.139-146, 169-181, zeznania pozwanego k. 306)

B. A. podejmował szerokie działania zmierzające do ochrony przysługujących jej praw wyłącznych. Wielokrotnie informował B. K. i M. K. o braku zgody na wykorzystywanie jego znaków towarowych. (dowód: wezwania k.148-162, 183-202 korespondencja k.163-167)

Kwestia legalności działań pozwanych była przedmiotem wielu postępowań przygotowawczych, które na podstawie zasady art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. – wobec braku czynu zabronionego podlegały umorzeniu. (dowód: pisma k. 258-278, zeznania pozwanego k. 306)

Sąd zważył co następuje:

Prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów TWE. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość przyciągania do siebie klientów dzięki wysokiej jakości ich towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających, pozwalających na ich zidentyfikowanie (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości /obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej/ z 17 X 1990 r. w sprawie C-10/89 HAG, z 4 X 2001 r. w sprawie C-517/99 M.&K. i z 12 XI 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football (...))

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunału z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 H.-La R., z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 P., z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 E., wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8 II 2011 r. w sprawie T-157/08 I. for life)

Prawo wyłączne jest przyznawane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak mógł spełniać wszystkie jego funkcje, zarówno gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru/usługi, jak i gwarancyjną, komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia negatywnie wpływa lub może wpływać na którąkolwiek z wymienionych funkcji. (tak wyroki Trybunału z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 B. B., z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 L'O. i in., z 23 III 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 G. France i G.)

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), które reguluje go sposób całościowy, w szczególności zasady jego rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy rozporządzenia o charakterze materialnoprawnym, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. Zasadniczo, są one powtórzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21/12/1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Implementująca ją ustawa Prawo własności przemysłowej znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Art. 9 rozporządzenia przyznaje uprawnionemu prawo wyłącznego i niezakłóconego używania wspólnotowego znaku towarowego i zakazania osobom nie mającym jego zgody:

a. używania w obrocie identycznego ze znakiem oznaczenia dla identycznych towarów lub usług;

b. używania w obrocie oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także prawdopodobieństwo ich skojarzenia.

c. używania w obrocie oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii Europejskiej i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przysparza naruszcycielowi nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego (ust.1).

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 (...)).

Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (tak wyrok Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 M.). Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta (tak wyroki Trybunału z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 (...), z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P (...) SA).

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter (tak wyroki Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 (...), z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 C.). Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branżami pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 M., z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 I. F., z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 M.).

Z załączonych do pozwu wydruków z bazy (...) wynika wyłączność B. A. używania wspólnotowych znaków towarowych **B.** (nr (...)), M (nr (...)), B.(nr (...)) i (nr (...)), zarejestrowanych m.in dla pojazdów i ich części oraz akcesoriów samochodowych. Dla oznaczania identycznych towarów (akcesoriów samochodowych), pozwani używają oznaczeń identycznych i konfuzyjnie podobnych do zarejestrowanych na rzecz B. (...), różniących się od nich zaledwie kolorystyką, zresztą tożsamą ze stosowaną przez uprawnionego (biało-niebieska szachownica w znaku (...)). Potencjalni klienci obowiązanych mogą więc zostać wprowadzeni w błąd co do pochodzenia oferowanych przez B. K. i M. K. towarów, w szczególności mogą oni uznać, że dysponują oni zgodą uprawnionego na wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub są gospodarczo powiązani z B. A.. Działalność obowiązanych narusza zatem podstawową funkcję znaków towarowych, jaką jest oznaczenie pochodzenia towaru, może także negatywnie wpływać na pełnienie przez znaki funkcji reklamowej, jakościowej i inwestycyjnej. Tolerowanie naruszeń prowadzić może do osłabienia zdolności odróżniającej znaków towarowych B. i M. Konkludując towary i usługi stron należy uznać za podobne, w rozumieniu art. 9 ust. 1b rozporządzenia.

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo (tak wyroki Trybunału z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 C., z 4/05/1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 Windsurfing C. P., z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L. S. M.). Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów

lub usług, których one dotyczą (tak wyroki Trybunału z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 S., z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 M., z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 M., z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P B. oraz wyroki Sądu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 G. (...) i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 L. B.).

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L. S. M., z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 L. i z 12/01/2006 r. C-361/04 R. P.). Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku) (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L. S. M., z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 (...) i z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 C.).

Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym, im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i okres jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych (tak wyrok Sądu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 V.-W.). Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie (art. 6 k.c.).

W ocenie Sądu, ze względu na identyczność znaków, wysokie podobieństwo towarów i usług oraz istnienie ryzyka konfuzji konsumenckiej, działania pozwanych wyczerpują znamiona prawa do znaków towarowych, określonego w art. 9 ust. 1b

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisów tytułu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia właścicielowi realizacji jego praw z rejestracji mogą być zakazane, w szczególności:

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Tak określona wyłączość nie jest jednak nieograniczona. Art. 12 rozporządzenia stanowi bowiem, że wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia do zakazania używania w obrocie oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji lub też innych właściwości towarów, a także używania znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania przeznaczenia towarów, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi, pod warunkiem że używanie takie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. W rozpatrywanej sprawie wyjątek ten nie może jednak być zastosowany.

Przy wykładni tego przepisu warto odwołać się do poglądów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wyrażonych w wyroku wydanym 23 II 1999 r. w sprawie C-63/97 B. A. oraz B. Nederland BV vs R. D. (2). Sprawa dotyczyła uprawnień pozwanego właściciela warsztatu samochodowego, używającego słownego znaku towarowego B. w związku

ze sprzedażą używanych samochodów tej marki i ich serwisowaniem. Odpowiadając na pytanie prejudycjalne, Trybunał dokonał gruntownej wykładni art. 6 i 7 Pierwszej Dyrektywy Rady (89/104/EWG) w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących znaków towarowych, odpowiadających unormowaniom art. 12 i 13 rozporządzenia.

Trybunał dopuścił możliwość informowania o sprzedaży używanych samochodów marki B., jeśli samochody z tym znakiem zostały uprzednio wprowadzone do obrotu przez B. lub za jego zgodą. (por. także wyrok z 4 XI 1997 r. w sprawie C-337/95 P. C. D.) Stwierdził jednak, że niedopuszczalne jest użycie znaków B. w celu reklamowania sprzedaży lub naprawy samochodów tej marki, jeżeli sposób ich użycia mógłby wywołać wrażenie co do istnienia związków handlowych między uprawnionym do znaku a używającym go. (w szczególności polegające na tym, że przedsiębiorstwo używające znak przynależy do sieci dystrybucji B. albo pomiędzy tymi przedsiębiorstwami istnieje określony związek) Takie formy używania znaków w celu reklamowym nie są niezbędne dla zapewnienia ochrony interesu używającego znak, polegającego na możliwości swobodnej sprzedaży towarów i świadczenia usług naprawczych. Z uwagi na renomę znaków B., tego rodzaju reklama w sposób nieuczciwy narusza usprawiedliwione interesy uprawnionego oraz negatywnie wpływa na wartość znaku (wykorzystywanie renomy i zdolności odróżniającej znaku). Jest też sprzeczna ze szczególnym przedmiotem ochrony - koniecznością zapewnienia uprawnionemu skutecznej ochrony przed konkurentami szukającymi sposobu na nieuczciwe wykorzystywanie pozycji i renomy jego znaku. Przez takie formy używania znaków B. w celu reklamowym, osoba trzecia odnosi nienależną korzyść, polegającą na przysporzeniu jej własnej działalności przynależnej wysokiej jakości. Podmiot dokonujący ponownej sprzedaży towarów o charakterze prestiżowym nie może w nieuczciwy sposób działać na niekorzyść słusznego interesu uprawnionego. Musi zwracać uwagę, aby swoją reklamą nie umniejszyć wartości znaku przez osłabienie luksusowego i prestiżowego charakteru określonego towaru. Trybunał uznał, że z punktu widzenia regulacji wspólnotowych nie stanowi naruszenia prawa informacyjne użycie znaków B. w sformułowaniach typu: sprzedaż samochodów B., naprawa oraz konserwacja samochodów B.. (cyt. za Własność przemysłowa, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji. Wydanie II pod redakcją R. Skubisza. Zakamycze 2006 s. 55-74)

Podobne do cytowanych poglądy Trybunał zaprezentował w wydanym 17 III 2005 r. wyroku w sprawie C-228/03 (...) Company i G. (...) Finland Oy vs (...) Ltd Oy. Odpowiadając na pytanie prejudycjalne wskazała na istotę i funkcje prawa wyłącznego na znak towarowy. (...) ograniczając skutki praw przysługujących właścicielowi na mocy art. 5 dyrektywy 89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych interesów ochrony praw do znaku z interesem swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług na wspólnym rynku w sposób umożliwiający pełnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu. (...) Użycie znaku towarowego przez osobę trzecią, która nie jest jego właścicielem, jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę, jeżeli stanowi to w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakłóconej konkurencji na rynku tego towaru.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, wymóg uczciwych praktyk stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słuszných interesów właściciela znaku towarowego (por. cyt. wyrok w sprawie B. oraz wyrok z 7 I 2004 r. w sprawie C-100/02 G. B.). Użycie znaku jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle przede wszystkim wtedy, gdy:

- może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego,
- narusza wartość znaku poprzez osiągnięcie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy,
- prowadzi do dyskredytacji / oczerniania znaku. (opinia rzecznika generalnego z 9 XII 2004 r.)

Przy wykładni art. 12 można także odwołać się do utrwalonego orzecznictwa, dotyczącego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, które istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego

samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. Należy zwrócić uwagę, że w obu przypadkach ustawodawca wspólnotowy kwalifikuje jako naruszenie już samo ryzyko /prawdopodobieństwo, możliwość/ sprawiania wrażenia istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią używającą znaku bez jego zgody, a właścicielem znaku towarowego. W każdym przypadku ocena należeć będzie do sądu, który odniesie ją do ustalonych okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. (w cyt. wyroku w sprawie G. (...) stwierdził: Do sądu krajowego należy zbadanie, czy w okolicznościach postępowania (...) użycie znaku towarowego było niezbędne, przy czym powinien on wziąć pod uwagę wymogi wymienione w pkt 33–36 niniejszego wyroku oraz charakter kręgu odbiorców, dla których przeznaczony jest towar sprzedawany (...).

Osoba trzecia, nie dysponująca zgodą uprawnionego do znaku wspólnotowego, może go używać wyłącznie w funkcji wskazania przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej. Związek wskazania (informacji lub reklamy) z przedmiotem działalności, oznaczonym wspólnotowym znakiem towarowym musi być nierozzerwalny. Niedopuszczalne jest takie sformułowanie informacji lub reklamy, które mogłoby wskazywać na producenta samochodów, sugerując istnienie powiązania handlowego (prawnego lub gospodarczego) pomiędzy uprawnioną z rejestracji i używającą znaku osobą trzecią.

Używanie przez pozwanych znaków uprawnionego może wywoływać przekonanie nabywców o ich przynależności do autoryzowanej sieci B. A., wykracza zatem poza granice dopuszczalnego używania wspólnotowych znaków towarowych, o których mowa w art. 12. Należy bowiem pamiętać, że granice dozwolonego używania cudze znaku towarowego wyznacza konieczność, a nie słuszność wynikająca z reguł konkurencji na określonym rynku. (por. ETS w cyt. Wyrokach w sprawach B. i G.). Celem unormowania jest umożliwienie przekazania klientom informacji o przeznaczeniu produktu. W niniejszej sprawie jedyną funkcją wprowadzanych przez pozwanych do obrotu postaci emblematów samochodowych ze znakami wspólnotowymi powoda jest oznaczenie pochodzenia produktów, na które są one nanoszone, co stanowi wyłączne prawo powoda. Poza przekazem informacyjnym o marce samochodu produkty pozwanych nie mają żadnych innych walorów użytkowych, komplementarnych do towarów powoda, które uzasadniałyby konieczność przekazania klientom wiadomości poprzez posłużenie się przez pozwanych tym znakiem. W opisanej sytuacji pozwani nie mogą więc podnosić, że używanie przez nich znaków towarowych powoda jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

Jak stanowi art. 102 rozporządzenia, w przypadku, gdy sąd uznaje, że pozwany (obowiązany) naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi się to wprost do art. 286 p.w.p., stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu.

Żądanie sformułowane w pkt 2. pozwu znajduje oparcie w prawie krajowym. Zgodnie z art. 286 p.w.p., sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia i interesy osób trzecich. Niemniej jednak zniszczenie towarów w postaci części samochodowych, które nie pochodzą z przedsiębiorstwa (...), w szczególności: emblematów samochodowych (w tym do umieszczania na klapie maski, na klapie bagażnika lub na kołpakach), zatyczek, zaślepek oraz naklejek na dekle do felg i naklejek, oznaczonych słownym znakiem towarowym B., słownym znakiem towarowym M, słowno-graficznym znakiem towarowym lub graficznym znakiem towarowym, powinno być ograniczone do tych przedmiotów, które stanowią własność pozwanych.

Odnosząc się do żądania określonego w pkt 3 pozwu, sąd również doszedł do przekonania, że znajduje ono oparcie w obowiązującej regulacji materialnoprawnej oraz w materiale dowodowym sprawy. Stosownie do treści art. 287 ust. 1 i 2 ustawy uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody. 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. Roszczenie publikacyjne może być uwzględnione tylko o tyle o ile uzasadniają to okoliczności sprawy, a w szczególności charakter i zakres naruszenia, krąg osób, które powinny być o nim powiadomione. Występując z takim żądaniem powód ma obowiązek należycie je umotywić, wskazać okoliczności faktyczne, które uzasadniają zarówno samo podanie orzeczenia do publicznej wiadomości, jak i formę w jakiej ma to nastąpić. Powinien wskazać cel, jaki ma zostać osiągnięty, zważywszy, że publikacja orzeczenia pełnić może nie tylko funkcję informacyjną, ale także wychowawczą, prewencyjną, czy kompensacyjną. Na mocy art. 296 ustawy artykuł ten stosuje się odpowiednio do znaków towarowych.

O kosztach procesu sąd orzekł na zasadzie odpowiedzialności za wynik sprawy - art. 98 k.p.c. Na zasądzone koszty złożyły się: opłata od pozwu 15 000 zł, wynagrodzenie pełnomocnika powoda 840 zł oraz opłata skarbową od pełnomocnictwa 17 zł, opłata od wniosku o zabezpieczenie 400 zł.

SSO Jadwiga Smołuca