



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 listopada 2008 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant referent stażysta Wioleta Lech

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2008 r.

sprawy z powództwa **B AG w M** (Niemcy)

przeciwko **T** prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą **Z w G**

- o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych

1. zakazuje **T** prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą **Z w G** używania słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego okrąg z elementem szachownicy, otokiem w który wpisane są litery **BMW**, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 000091884 na rzecz **B AG w M**, w celu informacyjnym oraz reklamowym ;
2. zakazuje pozwanemu używania słownego wspólnotowego znaku towarowego **BMW**, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante na rzecz powoda pod nr 000091835, w sposób niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu, a w szczególności w sposób mogący wywołać u potencjalnych klientów **T** przekonanie co do istnienia związków gospodarczych pomiędzy stronami, w tym używania tego znaku w sformułowaniach : **Serwis BMW** lub **Serwis BMW T**;

3. w pozostałej części powództwo oddala;
4. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.777 (trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Powołując się na przepisy art. 98 ust.1 w zw. z art. 9 ust. 2, art. 12 oraz 13 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wspólnotowego znaku towarowego B AG w M wniósł o zakazanie T prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Z w G :

1. używania w celu informacyjnym oraz reklamowym słowno-graficznego znaku towarowego przedstawiającego okrąg z elementem szachownicy, okolonej otokiem, w który wpisane są litery **BMW**, zarejestrowanego pod nr 000091884 w klasach 1-42 klasyfikacji nicejskiej (m.in. w klasie 12 do oznaczania pojazdów i ich części),
2. używania słownego znaku towarowego **BMW**, zarejestrowanego pod nr 000091835, w klasach 1-42 klasyfikacji nicejskiej, w sposób niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu, w szczególności mogący wywołać przekonanie potencjalnych klientów pozwanego co do istnienia między stronami związków gospodarczych, w tym używania znaku w sformułowaniach typu *T BMW Serwis* oraz *Serwis BMW*.

Ponadto, na podstawie art. 287 ust. 2 ustawy z 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej* w zw. z art. art. 98 ust. 2 Rozporządzenia powód wniósł o nakazanie pozwanemu opublikowania w ogólnopolskich wydaniach *Gazety Wyborczej* i *Rzeczpospolitej*, na stronach redakcyjnych poświęconych prawu lub ekonomii, obramowanych i widocznych ogłoszeń o powierzchni co najmniej 20% strony każdej z tych gazet, o następującej treści : *T przyznaje, że zakres oraz sposób używania przez niego znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz B AG (znaki BMW) wykraczał poza dozwolony zakres użycia znaków BMW w celu reklamowym oraz informacyjnym oraz mógł wywołać przekonanie u klientów co do istnienia ewentualnych związków gospodarczych pomiędzy jego przedsiębiorstwem a firmą BMW. T wyraża głębokie ubolewanie z tego powodu oraz przeprasza firmę BMW, a także klientów za ewentualne powstałe pomyłki.*

W motywach powód wyjaśnił, że jest renomowanym producentem samochodów osobowych, akcesoriów i części zamiennych do tych samochodów. Prowadzi sprzedaż i świadczy usługi serwisowe za pośrednictwem dealerów, działających na podstawie zawartych z nim umów. Ubiegający się o uzyskanie statusu autoryzowanego dealera BMW zobowiązani są spełnić wymogi organizacyjne, gwarantujące świadczenie usług na wysokim poziomie jakościowym, m.in. stosować wyłącznie oryginalne części BMW. Kwalifikacje pracowników zatrudnionych przy

sprzedaży oraz serwisowaniu samochodów są doskonalone poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez *B Group*.

Przedsiębiorstwo powoda zostało założone w 1916 r. w M, a w 1928 r. rozpoczęło produkcję samochodów. Od 1926 r. akcje *B* notowane są na giełdzie. Powód sprzedaje rocznie około 1,4 miliona samochodów, osiągając obroty na poziomie ok. 48,9 mld euro i zatrudniając ponad 106.000 pracowników. Koncern jest reprezentowany w ponad 150 krajach. Składa się z 33 przedsiębiorstw i 3.000 salonów sprzedaży. Posiada 23 zakłady produkcyjne i montażowe w 14 krajach Europy, Ameryki Północnej, Afryki i Azji. Produkty i usługi *B* są obecne na polskim rynku od kilkudziesięciu lat. Od 2002 r. działa w Polsce, jako spółka zależna powoda, *B Sp. z o.o. w W*.

Od wielu lat koncern konsekwentnie buduje pozycję marki **BMW**, nie tylko gwarantując odpowiedniej jakości produkty, ale też prowadząc globalne kampanie telewizyjne, sponsoring sportowy i kulturalny. Niebagatelne znaczenie dla ugruntowania pozycji marki ma udział *B* w wyścigach *Formuły 1* i sukcesy *BMW Sauber Formuła 1 Team*. Jest faktem powszechnie znanym, że konsumenci, nawet osoby nie będące użytkownikami samochodów BMW, łączą produkty i usługi powoda z najwyższą jakością. Symbolem pozytywnych wyobrażeń o przedsiębiorstwie powoda są jego znaki towarowe. Niewątpliwie wywołują one w świadomości potencjalnych odbiorców pozytywne skojarzenia, nadając towarom i usługom powoda przymiot wysokiej jakości. Renoma marki **BMW** we Wspólnocie została potwierdzona w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23 II 1999 r., wydanym w sprawie nr C-63/97 *B AG i BMW Nederland BV vs Ronald Karel Deenik*. Trybunał dokonał w nim także analizy dopuszczalnych form użycia znaku towarowego przez osobę trzecią bez zgody właściciela znaku.

Powód uprawniony jest do wielu znaków towarowych zawierających w swej grafice i/lub treści element słowny **BMW**, m.in. do wspólnotowych znaków towarowych :

- a. słownego **BMW**, zarejestrowanego pod nr 000091835 dla towarów w klasach 1-42 klasyfikacji nicejskiej (m.in. pojazdów i ich części - klasa 12);
- b. słowno-graficznego, przedstawiającego okrąg z elementem szachownicy, otokiem w który wpisane są litery **BMW**, zarejestrowanego pod nr 000091884 dla towarów w klasach 1-42 klasyfikacji nicejskiej (m.in. pojazdów i ich części - klasa 12).

T jest właścicielem zakładu handlowo-usługowego w którym prowadzi sprzedaż samochodów używanych i świadczy usługi naprawcze. Od 1991 r. do 2004 r., kiedy to strony ostatecznie zakończyły współpracę, miał status autoryzowanego dealera BMW. O prowadzonej obecnie działalności pozwany informuje m.in. w Internecie. Jak podaje, sprzedaje i serwisuje samochody różnych marek, w szczególności samochody marki BMW. Na stronie powitalnej witryny internetowej przedsiębiorstwo pozwane jest oznaczone jako **Serwis BMW -T**. Na kolejnych

stronach zamieszczona jest m.in. następująca informacja: *nasza załoga składa się z wykwalifikowanych specjalistów, których umiejętności są stale doskonalone, m. in. podczas szkoleń organizowanych przez B Group*. Stwierdzenie to nie jest zgodne z prawdą - pracownicy pozwanego nie są bowiem uczestnikami szkoleń realizowanych w ramach Grupy B. Jednocześnie pozwany wskazuje, że przy wszystkich naprawach korzysta zarówno z części oryginalnych, jak i z zamienników renomowanych firm, obecnych na rynku.

W sąsiedztwie zakładu pozwanego znajduje się tablica informacyjna z napisem **T sprzedaż serwis części** wraz z numerem telefonu pozwanego oraz Logo BMW, zajmującym ok. 2/5 całej powierzchni tablicy. W kontaktach telefonicznych zakład handlowo-usługowy pozwanego określa się jako **Serwis BMW**.

Zdaniem powoda, takie formy używania znaków towarowych **BMW** naruszają jego prawa. Wezwany do zaniechania naruszeń oraz czynów nieuczciwej konkurencji, T oświadczył, że posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto wskazał, że w związku naprawami samochodów marki BMW uczestniczy w programie *BMW więcej niż części*, który zakłada sprzedaż oraz montaż oryginalnych części BMW. Zdaniem pozwanego, działania takie usprawiedliwiają stosowane przez niego formy używania znaków **BMW**. Pozwany nie wyraził zgody na warunki ugody proponowanej mu przez powoda.

B AG odwołał się do przepisu art. 9 ust.1 Rozporządzenia, statuującego wyłączność właściciela w zakresie wszelkich form używania wspólnotowego znaku towarowego, która doznaje ograniczeń jedynie w określonych przepisami wypadkach i na warunkach w nich ustalonych. Zgodnie z art. 12, wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie znaku towarowego w przypadku, gdy jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi, pod warunkiem że osoba ta używa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

W ocenie powoda, sposób używania przez pozwanego Logo **BMW** jednoznacznie nasuwa skojarzenie co do związków przedsiębiorstw stron. Logo nie jest używane w celu poinformowania klienteli o przeznaczeniu świadczonych usług, czy też o sprzedaży używanych samochodów BMW, ale dla oznaczenia przez T jego własnej działalności gospodarczej. Używanie Logo **BMW** w celu reklamowym - w jakiegokolwiek formie - nie jest konieczne dla poinformowania klienteli o rodzaju prowadzonej działalności. Pozwany wykorzystuje w ten sposób siłę odróżniającą oraz renomę znaku **BMW** w celu uwiarygodnienia własnej działalności oraz przekonania klienteli o jej wysokiej jakości. Działanie to jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru oraz renomy znaku towarowego, jakość usług pozwanego pozostaje bowiem całkowicie poza kontrolą powoda. Wykorzystywanie renomy znaku **BMW** i siły przyciągania klienteli staje się dla pozwanego

źródłem nienależnych korzyści.

Dozwołoną funkcję informacyjną i reklamową znaku towarowego pozwany może zrealizować w sposób wystarczający oraz należycie chroniący jego interesy poprzez zgodne z prawem użycie słownego znaku towarowego **BMW**. Jednak, zdaniem powoda, formy używania go w celu reklamowym także wykraczają poza ramy art. 12. I w tym wypadku pozwany używa znaku **BMW** do oznaczenia prowadzonej działalności jako takiej, a nie w celu poinformowania klientów, że w jej ramach m.in. sprzedaje i naprawia samochody marki BMW. Użycie znaku w nazwie przedsiębiorstwa nasuwa jednoznaczne skojarzenia co do istnienia więzi handlowych pomiędzy stronami. Nie jest również usprawiedliwione określanie przedsiębiorstwa pozwanego jako **Serwis BMW** w kontaktach z klientami.

Z tych względów konieczne jest całkowite zakazanie używania słowno-graficznego znaku towarowego **BMW** oraz zakazanie używania słownego znaku **BMW** we wskazanych sformułowaniach, jak również we wszelkich innych, które są niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu. Za takie należy uznać sformułowania mogące wywoływać wrażenie co do istnienia więzi gospodarczych pomiędzy stronami)

Na poparcie swych żądań, uzasadnionych przepisami art. 98 Rozporządzenia i art. 287 ust. 2 p.w.p., *B AG* zawniósł dowody z dokumentów urzędowych i prywatnych oraz z fotografii. (k.1-146 akt sygn. XXII GWzt 3/o8 oraz k.1-29, 128-133)

W dniu 25 VIII 2008 r. Sąd postanowił o udzieleniu *B AG* w *M* zabezpieczenia jego roszczeń o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, zakazując *T* prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą *Z w G*, na czas trwania procesu używania w celu reklamowym oraz informacyjnym słowno-graficznego znaku towarowego, przedstawiającego okrąg z elementem szachownicy, otokiem, w który wpisane są litery **BMW**, zarejestrowanego pod nr CTM-000091884, jak również zakazując pozwanemu posługiwania się słownym znakiem towarowym **BMW**, zarejestrowanym pod nr CTM-000091835, w szczególności w określeniach **Serwis BMW-T** lub **Serwis BMW** dla oznaczania własnej działalności gospodarczej. (k.58-62)

Postanowieniem z 4 XI 2008 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie *T* na postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia. (k.127, 221-226)

Odpowiadając na pozew *T* prowadzący działalność gospodarczą pod firmą *Z w G* **wniósł o oddalenie powództwa** i zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu.

W motywach pozwany przyznał, że prowadzi za zezwoleniem, działalność gospodarczą w

zakresie świadczenia usług serwisowych. W latach 1991-2004 miał status autoryzowanego dealera *B*. W jego przekonaniu, *T* jest uprawniony do używania wspólnotowych znaków towarowych **BMW** w celach informacyjnych. Jest to bowiem konieczne dla wskazania przedmiotu prowadzonej przezeń działalności, odpowiada usprawiedliwionym potrzebom używającego i korzystających z jego usług, jest także zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji i handlu. Bez użycia znaków powoda pozwany nie może poinformować potencjalnych klientów o profilu prowadzonej działalności. Znaki **BMW** umieszcza wyłącznie w miejscu, w którym działalność jest prowadzona

Na stronach internetowych pozwany określa się jako niezależny serwis BMW. Wyraźnie i czytelnie informuje klientów, że współpraca stron została zakończona, a używane znaki towarowe odnoszą się wyłącznie do produktów, których dotyczą świadczone przezeń usługi, brak natomiast pomiędzy stronami jakichkolwiek związków. Stosowane przez pozwanego oznaczenie może wywoływać jedynie skojarzenie z warstwą graficzną znaków towarowych **BMW**, nie zachodzi jednak żadne ryzyko wprowadzenia klientów w błąd. (k.106-112)

Na poparcie swych twierdzeń pozwany zawnioskował dowód z dokumentów i fotografii (załączonych do zażalenia k.78-88) oraz z przesłuchania w charakterze strony. Ten ostatni wniosek został jednak oddalony ze względu na niewskazanie przez profesjonalnego pełnomocnika pozwanego tezy dowodowej, uniemożliwiające Sądowi ocenę, czy dowód ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. (art. 227 k.p.c.) (k.106-110, 215-216)

Sąd pominął twierdzenia i oddalił wnioski dowodowe zgłoszone przez pozwanego z uchybieniem terminu określonego w art. 479¹⁴ § 2 k.p.c. w piśmie procesowym z 14 XI 2008 r. Zmiana osoby pełnomocnika nie jest okolicznością mogącą usprawiedliwiać opóźnienie. (k.199-212, 216)

Bezsporne w sprawie jest, że :

B AG z siedzibą w *M* jest renomowanym producentem samochodów osobowych, akcesoriów i części zamiennych do tych samochodów. Powód prowadzi sprzedaż części zamiennych i świadczy usługi serwisowe za pośrednictwem sieci dealerów, działających na podstawie zawartych z nim umów. Ubiegający się o uzyskanie statusu autoryzowanego dealera *B* zobowiązani są spełniać stawiane im wymogi organizacyjne, gwarantując świadczenie usług na wysokim poziomie jakościowym, a szczególnie stosować wyłącznie oryginalne części. Kwalifikacje pracowników zatrudnionych przy sprzedaży oraz serwisowaniu samochodów marki BMW są doskonałe przez szkolenia organizowane w ramach *B Group*.

Przedsiębiorstwo *B AG* zostało założone w 1916 r. w *M*, a w 1928 r. rozpoczęło produkcję samochodów. Od 1926 r. jego akcje notowane są na giełdzie. Powód sprzedaje rocznie około 1,4

miliona samochodów, osiągając obroty na poziomie ok. 48,9 mld Euro oraz zatrudniając ponad 106.000 pracowników. Koncern *B* jest reprezentowany w ponad 150 krajach. Składa się z 33 przedsiębiorstw i 3.000 salonów sprzedaży. Posiada 23 zakłady produkcyjne i montażowe w 14 krajach Europy, Ameryki Północnej, Afryki i Azji. Produkty i usługi *BMW* są obecne na polskim rynku od kilkudziesięciu lat. Od 2002 r. działa w Polsce jego spółka zależna, *B Sp. z o.o. w W.*

Od lat koncern konsekwentnie buduje pozycję marki *BMW* nie tylko gwarantując odpowiedniej jakości produkty, ale także prowadząc globalne kampanie telewizyjne, sponsoring sportowy i kulturalny. Konsumenci, w tym także osoby nie będące użytkownikami samochodów marki *BMW*, łączą produkty i usługi *B AG* z najwyższą jakością. (tak też informacje o przedsiębiorstwie powoda k.33-59 akt sygn. XXII GWzt 3/o8)

Powód uprawniony jest do wielu znaków towarowych zawierających w swej grafice i/lub treści element słowny **BMW**, m.in. do wspólnotowych znaków towarowych :

- c. słownego - **BMW**, zarejestrowanego pod nr 000091835 decyzją Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante z dnia 25 II 2000 r., z pierwszeństwem od dnia 1 IV 1996 r., dla towarów w klasach 1-42 klasyfikacji nicejskiej (m.in. pojazdów i ich części - klasa 12);
- d. słowno-graficznego, przedstawiającego okrąg z elementem szachownicy, okolonej otokiem w który wpisane są litery **BMW**, zarejestrowanego pod nr 000091884 decyzją Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante z 23 III 1999 r., z pierwszeństwem od dnia 1 IV 1996 r., dla towarów w klasach 1-42 klasyfikacji nicejskiej (m.in. pojazdów i ich części - klasa 12). (tak też wydruki z bazy danych OHIM k.60-104 akt sygn. XXII GWzt 3/o8, świadectwa rejestracji k.134-193)

Wspólnotowe znaki towarowe **BMW** są powszechnie znane i cieszą się niekwestionowaną renomą. Są symbolem pozytywnych wyobrażeń konsumentów o przedsiębiorstwie powoda. Wywołują w świadomości potencjalnych klientów pozytywne skojarzenia, nadając towarom i usługom świadczonym przez *B AG* przymiot wysokiej jakości.

T, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą *Z w G.* (tak też wydruk z ewidencji działalności gospodarczej k.105 akt sygn. XXII GWzt 3/o8, kopia zaświadczenia Urzędu Miejskiego w *G* k.26-29), sprzedaje i serwisuje samochody różnych marek, w szczególności *BMW*. Od 1991 do 2004 r., kiedy to współpraca została ostatecznie zakończona miał status autoryzowanego dealera *B*.

O prowadzonej działalności gospodarczej *T* informuje m.in. na swojej stronie internetowej www.T.com.pl . Na stronie powitalnej przedsiębiorstwo pozwanej było do niedawna oznaczone jako :

serwis BMW – T

salon serwis komis pomoc drogowa

Na kolejnych stronach informował, że od 1 II 2004 r. pozwany nie jest autoryzowanym dealerem BMW, obecnie działa jako **Niezależny Serwis BMW**. Siedzibę zakładu oznaczał na planie jako **BMW T**. Pozwany stwierdzał ponadto : *nasza załoga składa się z wykwalifikowanych specjalistów, których umiejętności są stale doskonalone, m. in. podczas szkoleń organizowanych przez BMW Group*, co nie było zgodne z prawdą. Jednocześnie pozwany wskazywał, że przy wszystkich naprawach korzysta zarówno z części oryginalnych, jak i z zamienników renomowanych firm, obecnych na rynku. (tak też wydruki ze strony internetowej pozwanego z 16 VI 2008 r. k.106-117 akt sygn. XXII GWzt 3/o8)

Obecnie pozwany oznacza swoje przedsiębiorstwo na stronie www.T.com.pl jako **T – Niezależny serwis BMW**. Takie oznaczenie zostało umieszczone na tablicy informacyjnej przed salonem. Słowny znak towarowy **BMW** jest wyraźnie większy od pozostałych elementów informacji, dominując nad nimi. Na budynku salonu widnieje wyłącznie nazwa **T**. (tak też wydruki ze strony internetowej pozwanego z 5 IX 2008 r. k.78, 83-88 i fotografie k.79-80)

W sąsiedztwie zakładu pozwanego, oddalona o 900 m, znajduje się tablica informacyjna z napisem **T sprzedaż, serwis, części**, numerem telefonu pozwanego o 32 – 279 21 84 oraz słowno-graficznym wspólnotowym znakiem towarowym **BMW**, zajmującym około 2/5 całej powierzchni tablicy. (tak też fotografia k.118 akt sygn. XXII GWzt 3/o8, k.82) Na innej tablicy pozwany umieścił obok informacji dotyczącej jego przedsiębiorstwa dwa słowno-graficzne wspólnotowe znaki towarowe **BMW** (tak też fotografia k.81). W kontaktach telefonicznych zakład handlowo-usługowy pozwanego określa się jako **Serwis BMW**.

Okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sporu ustalone zostały przez Sąd w oparciu o zgodne twierdzenia stron, dodatkowo poparte dokumentami urzędowymi i prywatnymi, a także fotografiami, nie budzącymi wątpliwości Sądu co do ich prawdziwości. Spór nie dotyczył faktów lecz ich oceny prawnej – uprawnienia pozwanego do używania wspólnotowych znaków towarowych **BMW** w związku z prowadzeniem przezeń działalności gospodarczej.

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zważył :

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 XII 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U.U.E.L. 94.11.1 z dnia 14 I 1994 r., Dz.U.U.E-sp.17-1-146), które reguluje w sposób całościowy kwestie związane ze znakami dla towarów lub usług, w szczególności zasady ich rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę.

Znak ma charakter jednolity. Wywołuje on ten sam skutek w całej Wspólnocie, a zatem i w każdym z Państw Członkowskich. (art.1 ust.2) Może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, przedstawionego w formie graficznej, pod warunkiem, że umożliwia ono odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. (art.4) **Podstawową funkcją znaku towarowego jest bowiem zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia, bez ewentualności wprowadzenia w błąd, tego towaru lub usług od towarów lub usług innego pochodzenia.** (por. wyroki ETS z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 *Philips*, wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 *Venado*)

Wspólnotowy znak towarowy uzyskuje się poprzez rejestrację (art. 6), która jest skuteczna na terenie całej Wspólnoty, od 1 V 2004 r. także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znak rejestrowany jest przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante na okres 10 lat od daty dokonania zgłoszenia (art.46), z możliwością przedłużenia okresu ochrony. Prawa z rejestracji są skuteczne wobec osób trzecich z dniem publikacji. (art.9 ust. 3 zdanie pierwsze)

Rozporządzenie stanowi, że prócz, wymienionych w art. 7 ust.1 bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, na skutek sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku, zgłoszonego znaku nie rejestruje się w razie stwierdzenia :

- ❑ identyczności znaków oraz towarów lub usług
- ❑ ich podobieństwa wywołującego prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej (art. 8 ust. 1 a. i b.),
- ❑ identyczności lub podobieństwa znaków bez względu na rodzaj towarów lub usług, jeżeli wcześniejszy znak wspólnotowy cieszy się renomą we Wspólnocie i jego używanie bez uzasadnionego powodu przynosiłoby nienależyte korzyści lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego. (ust.5 art. 8)

Dla niniejszych rozważań najważniejszy jest przepis art. 9 Rozporządzenia, który przyznaje właścicielowi **prawo wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz prawo zakazania osobom trzecim czynienia z niego użytku w obrocie gospodarczym**. Niezmiernie doniosły, ust. 1. wskazuje, że znak towarowy jest dobrem, którego wartość wyznaczają nie tylko korzyści płynące dla uprawnionego z funkcji oznaczenia pochodzenia, zawierając przy tym negatywną definicję znaku, określając sferę zakazów, jakie uprawniony jest władny ustanowić wobec osób trzecich.

Wspólnotowy znak towarowy przyznaje uprawnienie do zakazania wszelkim osobom, które nie posiadają zgody właściciela, używania w obrocie handlowym :

- a. oznaczenia identycznego ze znakiem wspólnotowym dla identycznych towarów lub usług;
- b. oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług których dotyczą znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje również prawdopodobieństwo ich skojarzenia;
- c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku wspólnotowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak wspólnotowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

W istocie przepis ten sankcjonuje trzy odmienne sytuacje, powód występujący na drogę sądową z żądaniem zakazania pozwanemu naruszania jego prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego powinien wskazać podstawę prawną dochodzonych roszczeń oraz okoliczności faktyczne oraz udowodnić spełnienie wszystkich przesłanek określonych w pkt a., b. lub c. art. 9 ust. 1.

Pojęcie renomy związane jest z bardzo dobrą opinią o kimś (np. przedsiębiorcy) lub o czymś (np. produkcie). Wielekroć powoływana, szczególnie w prawie własności intelektualnej, **renoma** nie jest definiowana w języku prawnym ani prawniczym. Ocena, czy określony przedsiębiorca lub oferowany przezeń produkt cieszą się renomą dokonywana jest każdorazowo przez Sąd w oparciu o przedstawione przez zainteresowaną stronę twierdzenia i dowody.

Przy definiowaniu pojęcia i dokonaniu oceny, czy dany przedsiębiorca lub jego produkt korzysta z renomy, warto posłużyć się orzecznictwem Sądów wspólnotowych dotyczącym renomy znaków towarowych. Już w wyroku z 14 IX 1999 r. w sprawie C-375/97 (*General Motors*) Europejski Trybunał Sprawiedliwości WE stwierdził, że elementem renomy znaku, jest jego **szeroka znajomość przez relewantnych odbiorców na określonym terytorium** (niekoniecznie powszechna znajomość w rozumieniu art. 6^{bis} Konwencji paryskiej o *ochronie własności przemysłowej* z 20 III 1883 r.). Oceniając, czy wymaganie jest spełnione, sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczególności :

- ❖ udział znaku towarowego w rynku,
- ❖ intensywność, zasięg geograficzny i okres używania znaku,
- ❖ wielkość inwestycji poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z jego promocją.

Kryteria te zostały zastosowane przez Sąd Pierwszej instancji w wyrokach z 13 XII 2004 r. w sprawie T-8/03 (*EMILIO PUCCI*) i z dnia 25 V 2005 r. w sprawie T-67/04 (*SPA-FINDERS*) Także w

wyroku z 6 II 2007 r. w sprawie T-477/04 (*TDK*) Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że aby spełnić wymóg związany z renomą, znak towarowy musi być znany znacznej części odbiorców potencjalnie zainteresowanych oznaczonymi nim towarami lub usługami. Rozstrzygając o tym, czy znak może korzystać z renomy Sąd dokonuje szczegółowej i wszechstronnej oceny zaoferowanych mu dowodów w odniesieniu do zakresu i poziomu działań handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, służących budowaniu renomy jego znaku.

Sąd zwraca uwagę na rodzaj towaru, do którego znak się odnosi, uzyskany przez nie poziom sprzedaży, popularność wśród konsumentów, rozmiar, częstotliwość i regularność sponsorowania różnych wydarzeń przyciągających dużo widzów, w trakcie których używano znaków towarowych, pozwalające na uznanie, że znak towarowy spełnia kryterium renomy, a zatem winien być znany znacznej części odbiorców.

Zakazy określone w art. 9 ust.1 są zbieżne ze względnymi podstawami odmowy rejestracji z art. 8 ust.1 i 5., stąd dla sądowej oceny istnienia naruszenia prawa z rejestracji istotne znaczenie mieć będą rozważania zawarte w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji w Luksemburgu odnoszące się do :

- ❖ identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego,
- ❖ identyczności lub podobieństwa towarów lub usług,
- ❖ istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (ryzyko konfuzji).

Poglądy Sądów wspólnotowych cechuje w tym zakresie duża jednolitość i stabilność. W nowszych orzeczeniach powoływane są tezy wcześniejszych wyroków, do których, jako mających istotne znaczenie dla zrozumienia pojęcia naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, Sąd pragnie się odnieść.

Identyczność porównywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta różnicami. Mogą zatem występować na tyle drobne, nieznaczące różnice, że znaki są w praktyce trudne do odróżnienia. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie 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. (por. wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 *LTJ Diffusion*) Przy ustalaniu identyczności towarów lub usług należy się kierować, w pierwszym rzędzie, ich przynależnością do tych samych klas towarów lub usług według klasyfikacji nicejskiej. (por. też : Michał Mazurek *Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego przez użycie identycznego znaku dla identycznych towarów (w świetle prawa wspólnotowego)*. Europejski Przegląd Sądowy 11/2005 s.34-41)

Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa między oznaczonymi towarami lub usługami może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa między znakami towarowymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 *ELS*, z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin*, z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 *Venado*)

B AG dysponuje prawami wyłącznymi wynikającymi z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych **BMW**. Znaki te, są używane przez T bez zgody powoda w postaci identycznej z tą w jakiej zostały zarejestrowane, dla oznaczenia towarów i usług w zakresie identycznym z tym w jakim są chronione znaki towarowe – pojazdy i ich części, ich sprzedaż i naprawa. Niewątpliwie zatem może mieć tu miejsce naruszenie praw powoda, o którym mowa w art. 9 ust.1a Rozporządzenia.

Wyłączność uprawnionego w zakresie używania wspólnotowego znaku towarowego nie jest nieograniczona. Zgodnie z art. 12 Rozporządzenia, uprawniony nie może zakazać osobie trzeciej używania w obrocie wspólnotowego znaku towarowego w przypadku, gdy :

- ❑ jest to konieczne (niezbędne) dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi, pod warunkiem, że
- ❑ osoba ta używa go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu (zastosowana przez ustawodawcę wspólnotowego klauzula generalna pozostawia orzecznictwu sprecyzowanie katalogu zachowań, które należy uznać za niedopuszczalną formę używania znaku towarowego).

Przy wykładni przepisu art. 12 warto odnieść się do poglądów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luxemburgu, wyrażonych w orzeczeniu z 23 II 1999 r. wydanym w sprawie C-63/97 *Bayerische MotorenWerke AG* oraz *BMW Nederland BV* vs Roland Karel Deenik.

Sprawa dotyczyła uprawnień pozwanego właściciela warsztatu samochodowego w Almere (Holandia), używającego słownego znaku towarowego **BMW** w związku z ze sprzedażą używanych samochodów tej marki i ich serwisowaniem. Odpowiadając na pytanie prejudycjalne Hoge Raad der Nederlanden, Trybunał dokonał gruntownej wykładni art. 6 oraz 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 BMW, jeśli samochody z tym znakiem zostały uprzednio wprowadzone do obrotu przez BMW lub za jego zgodą. (tak też wyrok z 4 XI 1997 r. w sprawie C-337/95 *Parfums Christian Dior*) Stwierdził,

że **niedopuszczalne jest użycie znaków BMW w celu reklamowania sprzedaży lub naprawy samochodów marki BMW, jeżeli sposób ich użycia mógłby wywołać wrażenie co do istnienia związków handlowych między uprawnionym do znaku a używającym go.** (w szczególności wrażenie polegające na tym, że przedsiębiorstwo używającego znaku przynależy do sieci dystrybucji *BMW* albo pomiędzy tymi przedsiębiorstwami istnieje określony związek)

Według Trybunału, takie formy używania znaków **BMW** w celu reklamowym nie są niezbędne dla zapewnienia ochrony interesu używającego znaku, polegającego na możliwości swobodnej sprzedaży towarów i świadczenia usług naprawczych. Z uwagi na renomę znaków **BMW**, tego rodzaju reklama w sposób nieuczciwy narusza usprawiedliwione interesy uprawnionego oraz negatywnie wpływa na wartość znaku (wykorzystywanie renomy oraz zdolności odróżniającej znaku). Jest też sprzeczna ze szczególnym przedmiotem ochrony w prawie znaków towarowych, koniecznością zapewnienia uprawnionemu do znaku skutecznej ochrony przed działalnością konkurentów, szukających sposobu na nieuczciwe wykorzystywanie pozycji oraz renomy znaku towarowego. Przez takie formy używania znaków **BMW** w celu reklamowym, osoba trzecia odnosi nienależną korzyść, polegającą na przysporzeniu jej własnej działalności przyniosu wysokiej jakości.

Podmiot dokonujący ponownej sprzedaży towarów o charakterze prestiżowym nie może w nieuczciwy sposób działać na niekorzyść słusznego interesu uprawnionego z rejestracji znaku towarowego. Musi on 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 do znaku BMW informacyjne użycie znaków **BMW** w sformułowaniach typu: *sprzedaż samochodów BMW, naprawa oraz konserwacja samochodów BMW*. (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 Europejski Trybunał Sprawiedliwości zaprezentował w wyroku z dnia 17 III 2005 r. wydanym w sprawie C-228/03 *The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy*. Odpowiadając na pytanie prejudycjalne fińskiego sądu krajowego (Korkein oikeus) Trybunał wskazał 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 nie-zakłóconej 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 Trybunału wymóg **uczciwych praktyk** stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słuszných interesów właściciela znaku towarowego (por. cyt. wyrok w sprawie *BMW* oraz wyrok z 7 I 2004 r. w sprawie *C-100/02 Gerolsteiner Brunnen*).

Użycie znaku jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle przede wszystkim wtedy, gdy jest dokonywane w taki sposób, że :

- 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, albo
- prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku.

(por. także Opinia Rzecznika Generalnego z 9 XII 2004 r.)

Przy wykładni art. 12 Rozporządzenia można także odwołać się do utrwalonego orzecznictwa Sądów wspólnotowych, 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 gospodarczo**. (por. wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie *C-39/97 Canon*, z 4 V 1999 r. Rec. str. I-5507, w sprawach połączonych *C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee*, z 22 VI 1999 r. w sprawie *C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 23 III 2006 r. w sprawie *C-206/04 Mülhens* wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 23 X 2002 r. w sprawie *T-104/01 Fifties*)

Osoba trzecia, nie dysponująca zgodą uprawnionego z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, może go używać wyłącznie w funkcji wskazania przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, np., jak w tym przypadku, sprzedaży i naprawy samochodów marki BMW. 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 marki BMW, sugerując istnienie powiązania handlowego (prawnego lub gospodarczego) pomiędzy uprawnionym z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego i osobą trzecią używającą znaku w warunkach art. 12c.

Uprawnienie z art. 12c Rozporządzenia nie rozciąga się na słowno-graficzny wspólnotowy znak towarowy BMW. Znak ten nie określa produktu, ale wskazuje na

producenta, który jest wyłącznie uprawniony do używania znaku CTM-000091884. W przekonaniu Sądu, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla używania bez zgody uprawnionego znaku słowno-graficznego, który wskazuje na coś więcej niż marka pojazdu, wskazuje właśnie na przedsiębiorcę, wywołując przekonanie o istnieniu pomiędzy nim a używającym jego znaku towarowego związków prawnych i/lub gospodarczych. Sąd zgadza się z zarzutami zgłoszonymi w tym zakresie przez powoda.

Dozwołoną funkcję informacyjną i reklamową pozwany może realizować w sposób wystarczający oraz należycie chroniący jego interesy poprzez zgodne z prawem użycie słownego znaku towarowego **BMW**. Musi jednak przy tym zachować proporcję i tak formułować przekaz, aby wynikało z niego w sposób niewątpliwy, że oferuje on sprzedaż i naprawę samochodów marki BMW, nie sugerując istnienia powiązań handlowych między przedsiębiorstwami stron. Sądowa ocena zakresu uprawnień pozwanego do używania znaku słownego CTM-000091835 nie może mieć charakteru ogólnego. Może odnosić się wyłącznie do stwierdzonych form używania znaku powoda.

Zważywszy upływ czasu od wydania orzeczenia przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości oraz specyficzne warunki istniejące w Polsce, Sąd jest przekonany, że formy używania znaku **BMW**, uznane za dopuszczalne w wyroku z 23 II 1999 r. mają wyłącznie charakter przykładowy. Działający obecnie na rynku motoryzacyjnym, w warunkach pełnej konkurencji, przedsiębiorcy muszą mieć możliwość przedstawienia swojej oferty w sposób atrakcyjny i przemawiający do potencjalnego klienta. Używane przy tym oznaczenia mają, z reguły, krótką, uproszczoną formę. Nie można nakładać na nieautoryzowanych sprzedawców i serwisantów samochodów obowiązku używania w oznaczeniach pełnych informacji dotyczących przedmiotu prowadzonej przez nich działalności, jej charakteru i ewentualnych związków z producentem sprzedawanych lub naprawianych samochodów.

Informacja przekazywana na tablicach i banerach reklamowych musi być kompletna, a przy tym konkretna i możliwie krótka, tak aby zwracała uwagę wszystkich zainteresowanych na przedsiębiorcę. Nie może ona natomiast eksponować przedmiotu sprzedaży/naprawy, sugerując powiązania przedsiębiorcy z producentem samochodów, uprawnionym z rejestracji znaku towarowego.

W warunkach polskich określenia **SERWIS** (czy **SALON**) były przez lata nierozdzielnie związane z autoryzowanymi salonami sprzedaży i naprawy samochodów określonej marki. Takie przekonanie utrwaliło się niezależnie od sieci dystrybucyjnej i producenta. Używanie dla wskazania prowadzonej działalności gospodarczej oznaczeń **SERWIS BMW** (**SALON BMW**) w powszechnym przekonaniu wskazuje na związek handlowy prowadzącego salon lub serwis i używającego znaku towarowego BMW z B AG w M. Dołączenie firmy lub nazwy polskiego

przedsiębiorcy służy w takim wypadku wyłącznie wskazaniu, że jest on autoryzowanym dealerm BMW.

Konfuzji nie usuwa umieszczenie elementu **nieautoryzowany**, jednak w takiej postaci, że w ogólnym odbiorze jest ono niedostrzegalne lub mało czytelne. Ryzyko pomyłki istnieje nadal i dotyka w szczególności tych, którzy pozytywnie reagują na znak towarowy **BMW**.

Wskazanie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej na stronach internetowych przedsiębiorców umożliwia w znacznie szerszym zakresie rozbudowanie, uszczegółowienie informacji/reklamy, czyniąc ją bardziej odpowiadającą rzeczywistości. Tak też postąpił pozwany, usuwając ze strony internetowej www.T.com.pl wszystkie sformułowania mogące stwarzać przekonanie o istnieniu pomiędzy nim a B AG związków handlowych.

Z powołanych względów uzasadnione jest uznanie za niedopuszczalne, a zatem stanowiące naruszenie prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych **BMW** używanie przez pozwanego słowno-graficznego znaku towarowego **BMW** oraz słownego znaku **BMW** we wskazanych sformułowaniach, jak również we wszelkich innych, które są niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu. Prowadząc działalność gospodarczą na konkurencyjnym rynku, pozwany winien raczej budować własną pozycję przez fakt świadczenia usług wysokiej jakości, niż przez odniesienie do renomy producenta pojazdów sprzedawanych i serwisowanych.

Pomimo zmiany treści informacji zawartych na stronie internetowej, nie znika groźba dalszego naruszania przez pozwanego praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych **BMW**, co uzasadnia zastosowanie względem T sankcji zakazowych.

Sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych mają wyłączną właściwość w sprawach, których przedmiotem jest naruszenie oraz - jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe - zagrożenie naruszeniem praw do wspólnotowego znaku towarowego. (art. 92a.) Sądy uznają znak za ważny, o ile nie jest to przedmiotem powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienia. (art. 95 ust.1)

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom Rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie znaku podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisów tytułu X. (art. 14 ust.1) W celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji, na podstawie ust. 1 art. 9 rozporządzenia mogą być zakazane, w szczególności, następujące działania :

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem 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)

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą pozwanemu takich działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 98 ust.1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom Rozporządzenia, Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego. Odnosi się to np. do orzeczenia o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd. (art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. w brzmieniu obowiązującym po 20 VI 2007 r.)

Sformułowanie - *chyba że istnieją szczególne powody zaniechania* – uprawnia Sąd do odstąpienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadająca klauzuli generalnej art. 5 k.c., nie może być stosowana przez sąd w postępowaniach w sprawach gospodarczych z urzędu. Zainteresowany, uniknięciem sankcji pozwany, który dopuścił się naruszenia, winien skonkretyzować te *szczególne powody* i wykazać ich istnienie, pozostawiając Sądowi (jako arbitrowi) ich ocenę, przy rozstrzyganiu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

Sąd uznał, że występując na drogę sądową B AG w M, tak jak był do tego zobowiązany art. 479¹² § 1 k.p.c., już w pozwie przedstawił wszystkie twierdzenia i dowody, z których wynikały :

- ❖ jego prawo z rejestracji słownego wspólnotowych znaków towarowych **BMW**,
- ❖ używanie przez pozwanego przy sprzedaży samochodów używanych i świadczeniu usług serwisowych oznaczeń identycznych ze znakami **BMW**,
- ❖ przekroczenie przez pozwanego granic uprawnienia osoby trzeciej do używania wspólnotowych znaków towarowych wyznaczonych w art. 12c Rozporządzenia,

może zatem skutecznie żądać ochrony, powołując się na przepis art. 9 ust. 1a Rozporządzenia. W przekonaniu Sądu, faktem powszechnie znanym, nie wymagającym dowodu jest, że sporne znaki są znakami renomowanymi.

Uznając za dowiedziony fakt naruszenia wspólnotowych znaków towarowych **BMW** Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych zadecydował o zastosowaniu środków mających usunąć

jego skutki i zapobiec mu na przyszłość, Sąd uznał, że zasadne są żądania powoda odnoszące się do:

1. zakazania T prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Z w G używania słowno-graficznego wspólnotowe-go znaku towarowego przedstawiającego okrąg z elementem szachownicy, okolonej otokiem w który wpisane są litery **BMW**, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 000091884 na rzecz B AG w M, w celu informacyjnym oraz reklamowym ;
2. zakazania pozwanemu używania słownego wspólnotowego znaku towarowego **BMW**, zarejestrowanego w OHIM na rzecz powoda pod nr 000091835, w sposób niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu, a w szczególności w sposób mogący wywołać u potencjalnych klientów T przekonanie co do istnienia związków gospodarczych pomiędzy stronami, w tym używania tego znaku w sformułowaniach : **Serwis BMW** lub **Serwis BMW T**;

Sąd orzekł o oddaleniu powództwa w części żądania złożenia przez T oświadczenia o przeproszeniu. Pozew został złożony po zmianie (z dniem 20 VII 2007 r.) ustawy z dnia 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*, która w art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. nie przewiduje już oświadczenia o przeproszeniu, a jedynie możliwość orzeczenia przez Sąd o opublikowaniu wyroku, stwierdzającego naruszenie praw do znaku towarowego. Brak zatem podstawy prawnej tak sformułowanego roszczenia.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obciążając nimi w całości pozwanego, ponieważ powód uległ tylko w nieznaczej części swego roszczenia.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego lub rzecznika patentowego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez

radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3 i 4, z tym, że nie może być ona wyższa od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18).

Stawki minimalne za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym wynoszą przed sądem apelacyjnym 50% stawki minimalnej, jeżeli sprawę prowadzi ten sam radca prawny, nie mniej niż 120 zł. (§ 12 ust.2)

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, a także trudną sytuację finansową pozwanego, która uzasadniała zwolnienie go z obowiązku uiszczenia opłaty od zażalenia, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powoda wykonującego zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości.