



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2010 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant sekretarz sądowy Dorota Szade

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2010 r.

sprawy z powództwa **R GmbH** z siedzibą w Fuschl am See

przeciwko **N spółce** z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach

- o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych

1. zakazuje pozwanej **N spółce** z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach produkowania, wprowadzania do obrotu, oferowania do sprzedaży, składowania w tym celu i reklamowania napoju energetycznego **energy power shot** w niebiesko-srebrnym opakowaniu, na którym kolory niebieski i srebrny zostały użyte w proporcji około 50:50, tj. o kompozycji kolorystycznej identycznej lub co najmniej łudząco podobnej do zarejestrowanych na rzecz powoda **R GmbH** w Fuschl am See i chronionych w Polsce wspólnotowych znaków towarowych CTM-2534774 oraz CTM-4381471;
2. w pozostałej części powództwo oddala;
3. zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 16.617 (szesnaście tysięcy sześćset siedemnaście) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie :

28 X 2010 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa austriackiego R GmbH z siedzibą w Fuschl am See wniosła o :

1. zakazanie N spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach produkowania, wprowadzania do obrotu, oferowania do sprzedaży, składowania, reklamowania, importowania, eksportowania lub jakiegokolwiek innego używania w obrocie napoju energetycznego **energy power shot** w niebiesko-srebrnym opakowaniu, na którym kolory niebieski i srebrny zostały użyte w proporcji około 50:50, tj. o kompozycji kolorystycznej identycznej lub co najmniej łudząco podobnej do zarejestrowanych na rzecz R GmbH i chronionych w Polsce wspólnotowych znaków towarowych CTM-2534774 i CTM-4381471;
2. podanie do publicznej wiadomości - w przypadku uwzględnienia choćby w części powództwa - poprzez opublikowanie obramowanych i widocznych 3 ogłoszeń przy użyciu czcionki *Times New Roman* 12 w ogólnopolskim wydaniu dziennika *Rzeczpospolita* na pierwszej stronie redakcyjnej poświęconej ekonomii informacji wielkości 10% powierzchni strony obejmującej : dane pozwanego, dane powoda, fakt wydania przez Sąd Okręgowy wyroku uznającego naruszenie przez pozwaną praw ochronnych przysługujących powodowi poprzez bezprawne wprowadzenie do obrotu napoju energetycznego **energy power shot** w niebiesko-srebrnym opakowaniu, na którym kolory niebieski i srebrny zostały użyte w proporcji około 50:50,
3. zasądzenie kosztów procesu z uwzględnieniem kosztów postępowania zabezpieczającego.

W motywach wyjaśnił, że R GmbH jest producentem znanego na całym świecie napoju energetycznego **RED BULL**, wprowadzanego na polski rynek w opakowaniach (puszkach i butelkach), na których znajdują się znaki towarowe słowne, graficzne i abstrakcyjne znaki barwne, zarejestrowane na rzecz powoda, w szczególności niebiesko-srebrna kompozycja. Od stycznia 2010 roku powód produkuje i wprowadza do obrotu w Polsce nową wersję napoju – napój energetyczny **RED BULL energy shot** w opakowaniach o pojemności 60 ml, w charakterystycznej dla jego znaków towarowych niebiesko-srebrnej kompozycji kolorystycznej. Jedynym autoryzowanym dystrybutorem napojów **RED BULL** w Polsce jest R spółka z o.o. w Warszawie.

R GmbH służy prawa do wielu wspólnotowych znaków towarowych, m.in. CTM-2534774 - abstrakcyjnego niebiesko-srebrnego w którym kolory niebieski (RAL 5002) i srebrny (RAL 9006) występują w stosunku 50:50, CTM-4381471 - niebiesko-srebrnej kompozycji kolorystycznej, w której kolory są przedzielone ukośną i poziomą linią.

W przekonaniu powoda, jego znaki towarowe, intensywnie używane w Polsce od 15 lat, są dobrze rozpoznawalne, powszechnie znane i renomowane. Zarejestrowane dla oznaczenia towarów w klasie 32 klasyfikacji nicejskiej (m.in. dla napojów energetycznych) znaki te używane są również w reklamie oraz w innych działaniach marketingowych. Od rozpoczęcia produkcji i sprzedaży napojów **RED BULL**, niebiesko-srebrne opakowanie oparte na znakach towarowych CTM-2534774 i CTM-4381471 pozostało niezmienione. To samo zestawienie kolorystyczne jest stale używane dla ekspozycji w punktach sprzedaży, budując i wzmacniając jego jednoznaczne skojarzenia z produktami **RED BULL** w oczach przeciętnego konsumenta.

Powód zarzucił, że N spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach używa identycznego zestawienia kolorystycznego niebieskiego ze srebrnym do oznaczania identycznych towarów. Pozwana wprowadza do obrotu napój energetyczny pod nazwą **energy power shot** w małym (60 ml) opakowaniu, którego kolorystyka niebiesko-srebrna /szara i zestawienie tych barw w proporcji ok. 50:50 jest identyczne lub łudząco podobne do wspólnotowego znaku towarowego CTM-2534774, naruszając prawa wyłączne powoda. Kolory te są podzielone linią poziomą tak jak na opakowaniach napoju energetycznego **RED BULL**, co narusza prawa do wspólnotowego znaku towarowego CTM 4381471. Pozwana używa kompozycji niebieskiego ze srebrnym na opakowaniu towaru w taki sam sposób, jak tę kompozycję przedstawia znak towarowy powoda. Takie zestawienie kolorów nie jest jedynie tłem dla opakowania, którego przód stanowi zestawienie kolorów niebieskiego i srebrnego w proporcji około 50:50, przedzielonych ukośną linią. Powód wyraził przekonanie, że konsument, widząc napój energetyczny **energy power shot** może być przekonany, iż zestawienie niebieskiego ze srebrnym stanowi wyróżnik, a nie tylko ozdobnik opakowania produktu, jest ono bowiem używane w ten sam sposób, na identycznych opakowaniach identycznych produktów, w takich samych warunkach zakupowych. Stwarza to wrażenie silnego podobieństwa ze znakami towarowymi R GmbH.

Na poparcie swych twierdzeń powód zawnioskował dowody z dokumentów, opinii biegłego z zakresu psychologii, marketingu i reklamy, z zeznań świadka M, a także dowody rzeczowe. (k.2-443)

N spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów procesu.

Pozwana nie zakwestionowała praw R GmbH do wspólnotowych znaków towarowych CTM-2534774 i 4381471, ich powszechnej znajomości i renomy, ani pozycji rynkowej przedsiębiorstwa powoda. Powoływała się na odróżniające jej produkty słowne oznaczenie **energy power shot**, twierdząc, że kompozycja kolorystyczna jej opakowań nie jest identyczna ze znakami R.

Zawnioskowała dowody z opinii biegłego z zakresu demoskopii na okoliczność różnic pomiędzy produktami stron, eliminujących ryzyko konfuzji konsumenckiej, a także dowody z dokumentów i z przesłuchania stron na okoliczność zgłoszenia przez A do ochrony słowno-graficznego znaku towarowego **energy power shot**. (k.449-455)

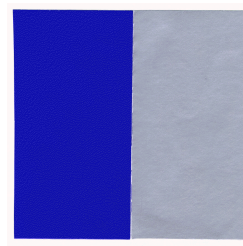
Bezsporne w sprawie jest, że :

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa austriackiego R GmbH z siedzibą w Fuschl am See jest producentem znanego na całym świecie napoju energetycznego **RED BULL**, wprowadzanego na polski rynek w opakowaniach (puszkach i butelkach), na których znajdują się słowne, graficzne i abstrakcyjne barwne wspólnotowe znaki towarowe zarejestrowane na rzecz powoda. Charakterystyczna niebiesko-srebrna kompozycja używana przez powoda do oznaczania napojów energetycznych **RED BULL** od początku jego sprzedaży, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych cech opakowania napoju **RED BULL**. Od stycznia 2010 r. powód produkuje i oferuje w Polsce nową wersję napoju pod nazwą **RED BULL energy shot** w 60 ml opakowaniach utrzymanych w charakterystycznej niebiesko-srebrnej kolorystyce. (tak też fotografie produktów R k.34, 35)

Jedynym autoryzowanym dystrybutorem napojów **RED BULL** w Polsce, uprawnionym do używania wspólnotowych znaków towarowych R GmbH jest R spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie.

R GmbH jest uprawniony z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych:

1. CTM-002534774 - znaku barwnego, w którym kolory niebieski (RAL 5002) i srebrny (RAL 9006) występują w stosunku 50:50, zarejestrowanego w dniu 25 VII 2005 r. z pierwszeństwem od 15 I 2002 r. dla towarów w klasie 32 klasyfikacji nicejskiej – napoje energetyczne.



(tak też kopia świadectwa OHIM z tłumaczeniem na j.polski k.43-48)

2. CTM-004381471 - znaku barwnego, przedstawiającego dwa kolory - niebieski i srebrny przedzielone liniami ukośną i poziomą, zarejestrowanego w dniu 15 III 2006 r. z pierwszeństwem od 8 IV 2002 r. dla towarów w klasie 32 klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla napojów energetycznych.



(tak też kopia świadectwa OHIM z tłumaczeniem na j. polski k.49-56)

Napoje **RED BULL** są dostępne w 157 krajach świata, a ich łączna sprzedaż osiągnęła w 2009 r. poziom przekraczający 3,9 mld sztuk. Obecnie roczny obrót R GmbH wynosi ponad 3,8 mld euro, a jego wartość rynkowa szacowana jest na kwotę około 12 mld euro.

Napój energetyczny **RED BULL**, do którego opakowań zachowana jest niebiesko-srebrna kompozycja kolorystyczna, jest sprzedawany w Polsce stale od 1995 r. W 2009 r. sprzedano go ponad 43 mln sztuk. Rozpoznawalność w Polsce napojów sprzedawanych w niebiesko-srebrnym opakowaniu wynosiła w 2009 r. 91% (wspomagana) i 71% (spontaniczna). Skojarzenie tej kompozycji kolorystycznej z produktami powoda jest bardzo silne. Wydatki na reklamę i promocję napojów **RED BULL** w polskich mediach przekroczyły w 2005 r. 1,9 mln euro, a w 2009 r. 2,7 mln euro. Odpowiednio wydatki na cele marketingowe wyniosły przekroczyły 7,6 mln euro i 12,1 mln euro. Powód sponsoruje wielu znanych polskich sportowców, którzy używają kompozycji niebieskiego ze srebrnym dla oznaczenia sprzętu sportowego oraz odzieży, co wzmacnia rozpoznawalność kompozycji kolorystycznej wśród odbiorców, wywołując skojarzenie z powodem i jego produktami.

Prowadzone na zlecenie powoda badania demoskopowe potwierdziły, iż kompozycja kolorystyczna niebiesko-srebrna w odniesieniu do produktów **RED BULL** charakteryzuje się wysokim poziomem znajomości wśród nabywców napojów energetycznych w Polsce (81%). W badaniu ogólnej populacji wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie 51%.

Wspólnotowe znaki towarowe CTM-2534774 i CTM-4381471 zarejestrowane przez powoda dla oznaczenia napojów energetycznych, a używane również do reklamowania i prowadzenia innych działań marketingowych z tym związanych, uzyskały w Polsce status znaków powszechnie znanych i renomowanych.

Od czasu rozpoczęcia produkcji i sprzedaży, barwny, niebiesko-srebrny znak towarowy CTM-2534774 jest niezmienny na opakowaniu napojów **RED BULL**, które są ekspozowane i przechowywane w specjalnych lodówkach o niebiesko-srebrnej kolorystyce. Konsument stojący przed ladą sklepową rzadko ma możliwość odczytania z daleka słów **RED BULL**, rozpoznając jednak niebiesko-srebrną kolorystykę, która jest mu znana dzięki jej intensywnemu używaniu na rynku.



Powszechnie znane, wspólnotowe znaki towarowe R GmbH są kojarzone przez potencjalnych odbiorców w kraju z napojem energetycznym **RED BULL**, jako produktem wysokiej jakości. (tak też nagrania DVD k.57, informacje o przedsiębiorstwie z tłumaczeniem na j. polski k.58-128, materiały promocyjne i reklamowe dotyczące działalności R GmbH k.129-157, 348, wyniki badań rynkowych k.158-289, 303-347, wydruki ze stron internetowych k.290-302)

Aby zapewnić swym znakom towarowym należytą ochronę, R GmbH wielokrotnie występował na drogę sądową w Polsce i poza jej granicami, uzyskując wyroki zakazujące naruszania jego praw wyłącznych. (tak też kopie orzeczeń k.421-442)

N spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach wprowadza do obrotu napój energetyczny pod nazwą **energy power shot** w opakowaniu o pojemności 60 ml, którego kolorystyka niebiesko-srebrna i zestawienie tych barw w proporcji ok. 50:50 są łudząco podobne do wspólnotowego znaku towarowego CTM-2534774. Kolory są przedzielone linią poziomą tak jak we wspólnotowym znaku towarowym CTM-4381471. Kolorystyka opakowań napojów energetycznych pozwanej jest ich elementem wyróżniającym. Ani nazwa produktu (opisowa), ani inne oznaczenia słowne (drobnym drukiem) i kolorystyczne (czerwony pasek, kojarzący się dodatkowo ze słowem RED – czerwony w j.angielskim) naniesione na opakowanie, nie są w stanie zdominować kolorystyki charakterystycznej dla opakowań identycznych towarów R GmbH, szczególnie, że dominujący element nazwy - **ENERGY** - utrzymany jest w identycznej, niebiesko-srebrnej kolorystyce.



Spółka N nie uzyskała zgody R GmbH na używanie wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda. Oferując napoje energetyczne w opakowaniach w srebrno-niebieskiej kolorystyce pozwana narusza prawa powoda do jego wspólnotowych znaków towarowych CTM-2534774 oraz CTM-4381471. (ocena Sąd dokonana na podstawie porównania przeciwstawionych sobie wspólnotowych znaków towarowych i oznaczeń pozwanej zobrazowanych na fotografiach k.355-356)

Ustalając powyższe okoliczności faktyczne Sąd oparł się na niekwestionowanych przez pozwaną twierdzeniach powoda, popartych dodatkowo kopiami licznych dokumentów urzędowych i prywatnych oraz fotografiami. Wynikają z nich, w sposób niewątpliwy prawa powoda z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, stanowiących przedmiot powództwa, powszechna znajomość, renoma tych znaków, a także działania pozwanej, stanowiące naruszenie praw wyłącznych R GmbH. (art. 230 k.p.c.)

Sąd postanowił o oddaleniu wniosków : stron o dopuszczenie dowodów z opinii biegłych i pozwanej o dopuszczenie dowodu z przesłuchania jej w charakterze strony, jako nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy (*a contrario* art. 227 k.p.c.) Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądów wspólnotowych, ocena ryzyka konfuzji ma charakter normatywny. Opinię prywatną zaoferowaną przez powoda Sąd potraktował jako twierdzenia R GmbH.

Należy przy tym wyjaśnić, że oznaczenie – w rozumieniu nazwy produktu **energy power shot** – nie jest przedmiotem sporu, a uprawnienie N do jego używania nie jest kwestionowane przez powoda, który twierdzi o naruszeniu jego praw wyłącznych przez użycie na opakowaniu napojów energetycznych srebrno-niebieskiej kolorystyki. Do tego zarzutu pozwana zaś w żaden sposób się nie odniosła.

Sąd zważył co następuje :

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego*, które reguluje w sposób całościowy kwestie związane ze wspólnotowymi znakami towarowymi dla towarów lub usług, w szczególności zasady rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W większości, stanowią one powtórzenie regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementująca ją ustawa *Prawo własności przemysłowej* znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania Rozporządzenia, w szczególności zaś, w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje ten sam skutek w całej Wspólnocie. Może być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważnienie znaku, którego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Wspólnoty. (art.1 ust.2) Znak uzyskuje się poprzez rejestrację (art. 6) w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, która jest skuteczna na terenie całej Unii Europejskiej, a zatem od 1 V 2004 r. także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znak rejestrowany jest na okres 10 lat od daty dokonania zgłoszenia (z możliwością przedłużenia). (art. 46) Prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego są skuteczne wobec osób trzecich z dniem publikacji. (art. 9 ust.3 zdanie pierwsze) Zgodnie z przepisem art. 99 ust.1 rozporządzenia, sądy uznają wspólnotowy znak towarowy za ważny, o ile nie jest on przedmiotem powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie.

Wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem, że umożliwiają one odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. (art. 4) Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia, bez ewentualności wprowadzenia w błąd, tego towaru lub usługi 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*)

Dla niniejszych rozważań istotny jest przepis art. 9 rozporządzenia, który przyznaje uprawnionemu **prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz prawo do zakazania innym osobom, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie :**

- a. oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarów;
- b. oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje prawdopodobieństwo ich skojarzenia.
- c. oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i gdy używanie 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 formy naruszenia prawa z rejestracji, powód występujący na drogę sądową powinien więc wskazać podstawę prawną dochodzonych roszczeń oraz okoliczności faktyczne oraz udowodnić spełnienie wszystkich przesłanek określonych w punktach a., b. lub c. art. 9 ust. 1 rozporządzenia.

Zakazy określone w art. 9 ust.1 są zbieżne ze względnymi podstawami odmowy rejestracji wskazanymi w art. 8 ust.1., stąd dla sądowej oceny istnienia naruszenia prawa istotne znaczenie mieć będą rozważania zawarte w uzasadnieniach orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji w Luksemburgu (obecnie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej) odnoszące się do:

- ❖ identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego,
- ❖ identyczności lub podobieństwa towarów lub usług,
- ❖ istnienia ryzyka konfuzji.

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

Ocena identyczności lub podobieństwa znaków powinna się opierać na ich zgodności graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (konceptyjnej). Sporne znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające i dominujące, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen* i z 25 XI 2003 r. w sprawie T-286/02 *Kiap Mou*)

Identyczność porównywanych (przeciwstawianych sobie) **znaku i oznaczenia występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe** (tożsame) **lub charakteryzują się niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta różnicami**. 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*)

Dokonując oceny podobieństwa towarów należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące, zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie rodzaj towarów, ich przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 *ELS*, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 *Castillo*, z 8 VII 2004 r. w sprawie T-203/02 *Vitafruit*, z 4 V 2005 r.) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa między oznaczonymi towarami 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*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (*likelihood of confusion, le risque de confusion*), 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., 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 *Mühlens*) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, zgodnie ze sposobem postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (por. wyroki Sądu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 *Giorgio Beverly Hills*, z 12 X 2004 r. w sprawie T-35/03 *Carpo*, z 11 V 2005 r. w sprawie T-31/03 *Grupo Sada*, wyrok ETS z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 *Mühlens*, z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 *Armafoam*)

Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczeń powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. (por. wyroki Sądu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 *BASS*, z 6 VII 2004 r. w sprawie T-

117/02 *Chufafit*, z 5 IV 2006 r. w sprawie T-344/03 *ORO SAIWA*) Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego, stanowiącego część złożonego znaku towarowego, za element odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. (por. wyroki Sądu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 *BUDMEN* i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 *Chufafit*) O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (por. wyroki ETS z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL*, z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 *Armafoam*), o tyle to właśnie dominujące i odróżniające cechy oznaczenia są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. (por. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*)

Zawarty w znaku towarowym element opisowy nie może być uznany za dominujący, albowiem ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie może być oparta na elementach nie podlegających ochronie przepisami dotyczącymi znaków towarowych. (por. wyrok Sądu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin*) Znak towarowy, który nie zawiera jakiegokolwiek elementu opisowego dla określonej kategorii towarów lub usług posiada charakter wysoce odróżniający. (por. wyrok ETS z 12 I 2006 r. w sprawie C-361/04 *Picasso*) Nadaje to ogromną wagę elementowi dominującemu znaku towarowego, który konsument zauważa i zapamiętuje. Dlatego konieczność oceny ogólnego wrażenia, jakie wywołuje oznaczenie, nie wyklucza analizy każdego jego składnika w celu ustalenia elementu dominującego. (por. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych (deemed to be reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé), przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii przedmiotowych towarów lub usług. (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer* i z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel*, z 12 I 2006 r. w sprawie C-361/04 *P. Ruiz-Picasso*, wyrok Sądu z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 *Venado*)

Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub jego renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL* z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, wyroki Sądu z 22 X 2003 r. w sprawie T-311/01 *Starix*, z 22 VI 2004 r. w sprawie T-66/03 *Galáxia*, z 1 II 2005 r. w sprawie T-57/03 *Hooligan*, z 21 II 2006 r. w sprawie T-214/04 *POLO*, z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin*, z 14 X 2006 r.)

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

Pojęcie renomy wiązané 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 dnia 13 XII 2004 r. w sprawie T-8/03 (*EMILIO PUCCI*) i 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.

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. Żądanie zakazania pozwanej naruszania prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego znajduje uzasadnienie w ust. 1 art. 9 rozporządzenia. W ust. 2 przepis ten stanowi, że w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego 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.

Gdy sąd uznaje, 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. 102 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.)

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 R GmbH, tak jak był do tego zobowiązany art. 479¹² § 1 k.p.c., już w pozwie przedstawił twierdzenia i dowody, z których wynikały :

- ❖ jego prawa do wspólnotowych barwnych znaków towarowych zarejestrowanych w OHIM pod numerami CTM-002534774 i CTM-004381471,
- ❖ produkowanie, wprowadzanie do obrotu, magazynowanie w tym celu i reklamowanie oferowanie przez N spółkę z o.o. w Katowicach towarów, identycznych z tymi dla których wymienione znaki towarowe zostały zarejestrowane (napoje energetyczne) w opakowaniach, których kolorystyka (niebiesko-srebrna w zbliżonych proporcjach, grafika - ukośna linia dzieląca te kolory) są na tyle podobne do wspólnotowych znaków towarowych powoda (CTM-002534774 i CTM-004381471), że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd konsumentów co do pochodzenia towarów od stron niniejszego postępowania, może zatem skutecznie żądać ochrony, powołując się na przepis art. 9 ust. 1b rozporządzenia.

Wspólnotowe znaki towarowe powoda cechują się wysoką zdolnością odróżniającą (zarówno pierwotną jak i wtórną, wynikającą z wieloletniego używania, intensywności działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych). Wynika ona przede wszystkim z abstrakcyjnego charakteru znaków barwnych. Znaki R GmbH, pozbawione całkowicie elementów opisowych, są jednoznacznie kojarzone z napojem energetycznym **RED BULL**. W efekcie wieloletniego używania wspólnotowych znaków towarowych, rozmiaru sprzedaży oraz wysokich nakładów na akcje marketingowe i reklamowe, produkty powoda - napoje energetyczne w niebiesko-srebrnych opakowaniach - są bardzo dobrze znane i popularne.

Korzystanie przez pozwaną z oznaczeń bardzo podobnych do znaków R GmbH, zbudowanych przy użyciu takiej samej kolorystyki (niebiesko-srebrna) i elementów graficznych (dzieląca je ukośna linia), wywołujące ryzyko konfuzji co do pochodzenia towarów od określonego przedsiębiorcy, musi być uznane za naruszenie praw R GmbH z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych CTM-002534774 i CTM-004381471.

Nabywcami napojów energetycznych są z reguły ludzie młodzi. Do nich kierowana jest intensywna reklama i promocja R GmbH. Produkty stron należy zaliczyć do towarów bieżącego użytku, których cena nie stanowi istotnej bariery do ich nabywania (segment niskich cen). Refleksja nabywców, mniej skoncentrowanych na dokonaniu przemyślanego zakupu, jest zatem ograniczona, co dodatkowo zwiększa ryzyko konfuzji konsumenckiej. Identyczne towary (**RED BULL** powoda i **ENERGY POWER SHOT** pozwanej) są oferowane do sprzedaży w takich samych kanałach dystrybucyjnych. **RED BULL** i **ENERGY POWER SHOT**, są napojami energetycznymi, które

należą do towarów szybko zbywalnych, kupowanych często pod wpływem impulsu, bez zwracania szczególnej uwagi na szczegóły opakowania.

Funkcja oznaczania pochodzenia i jakości towaru, jaką pełnią abstrakcyjne i kolorystyczne znaki powoda jest zagrożona działaniami pozwanej, które podważają wartość znaków CTM-002534774 i 004381471, jako atrybutu towarów powoda. Przeciętny konsument może myśleć, że produkty pozwanej stanowią nową linię produktów R GmbH albo są wyprodukowane przez przedsiębiorstwo powiązane organizacyjnie lub gospodarczo z powodem, co faktycznie nie ma miejsca. (ryzyko konfuzji) O nabyciu napoju energetycznego pozwanej może decydować błędne przekonanie konsumenta, że użycie przez spółkę N niebiesko-srebrnej kolorystyki dla opakowania jej produktu, wynika z powiązań gospodarczych jakie istnieją pomiędzy stronami niniejszego postępowania, z upoważnienia udzielonego jej przez R GmbH do korzystania z zastrzeżonej na jego rzecz w znakach towarowych kolorystyki.

Niedopuszczalność zastosowania bardzo podobnej kolorystyki i grafiki opakowania **ENERGY POWER SHOT** wynika z identyczności towarów pozwanej oraz towarów, dla których zarejestrowane są wspólnotowe znaki towarowe CTM-002534774 i 004381471. Sąd podziela przekonanie powoda, że podobieństwo oznaczeń stosowanych przez pozwaną ze znakami wspólnotowymi nie ma żadnego uzasadnienia, w szczególności nie wynika ono z potrzeby określenia towaru – napoju energetycznego, wspólnotowe znaki towarowe CTM-002534774 i 004381471 nie zawierają bowiem żadnych elementów opisowych.

Uzasadniony jest także stawiany przez powoda zarzut nieuprawnionego korzystania przez pozwaną z renomy jego znaków towarowych. Użycie przez nią wspólnotowych znaków towarowych R GmbH, bez jego zgody, umożliwia pozwanej przyciąganie konsumentów bez konieczności ponoszenia kosztów na reklamę i promocję. Takie działanie gwarantuje jej sukces marketingowy przez wykorzystanie pozytywnego nastawienia konsumentów do znanego im i dobrze ocenianego produktu **RED BULL**.

Uznając, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy potwierdza naruszenie praw wyłącznych R GmbH przez N spółkę z o.o. w Katowicach **Sąd zakazał pozwanej** wprowadzania do obrotu, oferowania do sprzedaży, składowania w tym celu i reklamowania napoju energetycznego **energy power shot** w niebiesko-srebrnym opakowaniu, na którym kolory niebieski i srebrny zostały użyte w proporcji około 50:50, tj. o kompozycji kolorystycznej identycznej lub co najmniej łudząco podobnej do zarejestrowanych na rzecz powoda R GmbH w Fuschl am See i chronionych w Polsce wspólnotowych znaków towarowych CTM-2534774 oraz CTM-4381471. (art. 102 w zw. z art. 9 ust. 1b rozporządzenia)

Godzi się przy tym jeszcze raz wyjaśnić, że zakaz ten odnosi się nie do oznaczenia napoju energetycznego **energy power shot**, lecz do srebrno-niebieskiej kolorystyki zastosowanej przez spółkę N w opakowaniach tego produktu, a także zastosowanych proporcji barw i grafiki (prostych i ukośnych linii, wg których dzielone są kolory srebrny i niebieski).

Sąd oddalił powództwo w zakresie żądania zakazania importowania i eksportowania napojów energetycznych w opisanych opakowaniach, ponieważ powód nie udowodnił, ani nawet nie twierdził, że pozwana prowadzi tego rodzaju działalność. Oddalił także żądanie zakazania jakiegokolwiek innego używania w obrocie napoju energetycznego **energy power shot** w niebiesko-srebrnym opakowaniu, na którym kolory niebieski i srebrny zostały użyte w proporcji około 50:50, tj. o kompozycji kolorystycznej identycznej lub co najmniej łudząco podobnej do zarejestrowanych na rzecz powoda. Żądanie to nie zostało w żaden sposób skonkretyzowane, odniesione do działań N mogących naruszać prawa wyłączne lub grożących naruszeniem. (*a contrario* art. 102 w zw. z art. 9 ust. 1b rozporządzenia)

Sąd oddalił ponadto powództwo w zakresie żądania opublikowania wydanego w sprawie orzeczenia, powód bowiem całkowicie zaniechał wykazania, że konkretnych okolicznościach niniejszej sprawy, zastosowanie tego rodzaju sankcji z art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. jest uzasadnione, ograniczając się do zgłoszenia żądania. Materiał dowodowy sprawy nie umożliwiał dokonania przez Sąd rzetelnej oceny skali i zakresu naruszenia, a w szczególności kręgu osób, które mogły być dotknięte konfuzją konsumencką, uniemożliwiając uznanie za zasadne podanie orzeczenia do publicznej wiadomości w żądany przez powoda sposób.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obciążając nimi w całości pozwaną ponieważ powód uległ tylko w nieznacznej 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).

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powoda wykonującego zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w podwójnej minimalnej wysokości. (2x840 zł + 17 zł, tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)

Sąd nie uwzględnił w tym kosztów postępowania o udzielenie zabezpieczenia, ponieważ sprawa sygn. akt XXII GWo 16/10 nie została dotychczas prawomocnie zakończona.