



## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 czerwca 2009 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sądowy Dorota Szade

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2009 r.

sprawy z powództwa **T ehf z siedzibą w R (Islandia)**

przeciwko **M Sp. z o.o. w W**

o ochronę praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego

oraz praw ochronnych na znaki towarowe

1. nakazuje pozwanej **M Sp. z o.o. w W** zaniechanie naruszeń praw do słownego wspólnotowego znaku towarowego **CAVEWOMAN** zarejestrowanego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr CTM 005051545, przez zaprzestanie używania oznaczenia **CAVEWOMAN** w tytule lub podtytule sztuk teatralnych, w reklamie, materiałach reklamowych, materiałach promocyjnych, na stronach internetowych lub na biletach;
2. nakazuje pozwanej zaniechanie naruszeń praw ochronnych na słowne znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie : **KOBIETA JASKINIOWIEC** R-209297, **JASKINIÓWKA** R-209296, **W OBRONIE KOBIETY-JASKINIOWCA** R-209299, **W OBRONIE JASKINIÓWKI** R-209298, **JASKINIOWIEC** R-209294, **W OBRONIE JASKINIOWCA** R-209295, przez zakazanie używania oznaczenia

**KOBIETA JASKINIOWA** w tytule lub podtytule sztuk teatralnych, w reklamie, materiałach reklamowych, materiałach promocyjnych, na stronach internetowych lub na biletach;

3. nakazuje pozwanej wycofanie z obrotu i zniszczenie materiałów reklamowych, promocyjnych oraz biletów zawierających oznaczenia **CAVEWOMAN** i / lub **KOBIETA JASKINIOWA** w tytule lub podtytule sztuk teatralnych;
4. zarządza podanie do publicznej wiadomości, na koszt pozwanej, w ogólnopolskich wydaniach dzienników *Gazeta Wyborcza*, *Dziennik i Rzeczpospolita* – w dziale KULTURA, w pierwszym piątkowym wydaniu każdej z gazet po uprawomocnieniu się wyroku, informacji o treści : „Prawomocnym wyrokiem z dnia 4 czerwca 2009 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał *M Sp. z o.o.* w W naruszania praw *T ehf w R* z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **CAVEWOMAN** oraz znaków towarowych : **KOBIETA JASKINIOWIEC**, **JASKINIÓWKA**, **W OBRONIE KOBIETY-JASKINIOWCA**, **W OBRONIE JASKINIÓWKI**, **JASKINIOWIEC**, **W OBRONIE JASKINIOWCA**, zakazując pozwanej używania oznaczenia **CAVEWOMAN** i / lub **KOBIETA JASKINIOWA** w tytule lub podtytule sztuk teatralnych”;
5. w pozostałej części powództwo oddala;
6. opłatę ostateczną ustala na kwotę 2.400 (dwa tysiące czterysta) złotych i uznaje za pobraną w całości od powoda;
7. zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 5.137 (pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów procesu.

## UZASADNIENIE

W dniu 14 IV 2009 r. *T ehf w R* wniosł o nakazanie *M Sp. z o.o. w W* :

1. zaniechania naruszeń wspólnotowego znaku towarowego **CAVEWOMAN** CTM nr 5051545, do którego prawa ochronne przysługują powodowi, poprzez zakazanie pozwanej używania tego znaku towarowego, w szczególności w tytule lub podtytule sztuk teatralnych, reklamie, materiałach reklamowych, materiałach promocyjnych, stronach internetowych lub biletach;
  2. zaniechania naruszeń znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda w Urzędzie Patentowym RP : **KOBIETA JASKINIOWIEC** nr 209297, **JASKINIÓWKA** nr 209296, **W OBRONIE KOBIETY-JASKINIOWCA** nr 209299, **W OBRONIE JASKINIÓWKI** nr 209298, **JASKINIOWIEC** nr 209294, **W OBRONIE JASKINIOWCA** nr 209295 poprzez zakazanie pozwanej używania znaku towarowego **KOBIETA JASKINIOWA**, w szczególności w tytule lub podtytule sztuk teatralnych, reklamie, materiałach reklamowych, materiałach promocyjnych, stronach internetowych lub biletach;
  3. wycofania z obrotu i zniszczenia materiałów reklamowych, promocyjnych, biletów oraz innych bezprawnie oznaczonych znakami towarowymi **CAVEWOMAN** lub **KOBIETA JASKINIOWA**;
  4. podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na koszt pozwanej w pierwszych, po uprawomocnieniu się wyroku, piątkowych wydaniach ogólnopolskich dzienników *Gazeta Wyborcza*, *Dziennik* oraz *Rzeczpospolita* - w dziale Kultura;
- a także o :
5. zasądzenie od pozwanej zwrotu kosztów postępowania
  6. upoważnienie *T ehf* - na podstawie art. 1049 § 1 k.p.c. - do zastępczego wykonania świadczeń określonych w pkt 4 na koszt *M* - w terminie 21 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia jeżeli obowiązki te nie zostaną dobrowolnie wykonane przez pozwaną;

*T ehf w R* wskazał na przysługujące mu prawa wyłączne do :

- ❖ słownego wspólnotowego znaku towarowego **CAVEWOMAN** zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr CTM – 5051545, m.in. dla usług w klasie 41 - przedstawienia teatralne oraz usługi orkiestr, produkcja audycji/programów radiowych i telewizyjnych, z pierwszeństwem od 2 maja 2006 r.
- ❖ słownych krajowych znaków towarowych : **KOBIETA JASKINIOWIEC** nr 209297, **JASKINIÓWKA** nr 209296, **W OBRONIE KOBIETY-JASKINIOWCA** nr 209299, **W**

**OBRONIE JASKINIÓWKI nr 209298, JASKINIOWIEC nr 209294 W OBRONIE JASKINIOWCA nr 209295, chronionych dla usług w klasie 41.**

M Sp. z o.o. w W jest profesjonalnym organizatorem masowych imprez rozrywkowych. We współpracy z T w W wystawia we sztukę Sigitasa Parulskisa w adaptacji Cezarego Harasimowicza zatytułowaną *CAVEWOMAN-Kobieta Jaskiniowa*, która była szeroko reklamowana i wielokrotnie pokazywana w Polsce i poza jej granicami.

W przekonaniu powoda, wykorzystanie w tytule sztuki teatralnej wspólnotowego znaku towarowego **CAVEWOMAN** i oznaczenia **KOBIETA JASKINIOWA** oraz reklamowanie sztuki pod tytułem zawierającym te oznaczenia należy zakwalifikować jako nieuprawnione używanie znaków towarowych. Powód nigdy nie zezwolił jej na korzystanie z przysługujących mu praw wyłącznych. Wezwana do zaprzestania naruszeń, pozwana jedynie w części zastosowała się do żądań powoda, zmieniając tytuł wystawianej sztuki na *Kobieta pierwotna*, pozostawiając jednak w materiałach reklamowych, na biletach i na stronie internetowej adnotację, iż wcześniej przedstawienie było wystawiane pod tytułem *CAVEWOMAN-Kobieta Jaskiniowa*. Ponadto, wciąż korzysta ze strony internetowej [www.kobietajaskiniowa.pl](http://www.kobietajaskiniowa.pl).

Słowny wspólnotowy znak towarowy **CAVEWOMAN** jest zarejestrowany dla przedstawień teatralnych oraz usług orkiestr, produkcji audycji/programów radiowych i telewizyjnych. Pozwana korzysta bez zgody powoda z oznaczenia **CAVEWOMAN**, będącego reprodukcją tego znaku towarowego, w celu oznaczenia przedstawienia teatralnego oraz jego reklamy. Analogiczna sytuacja zachodzi w przypadku używania oznaczenia **KOBIETA JASKINIOWA**, które jest identyczne ze znakiem towarowym **KOBIETA JASKINIOWIEC**, zarówno na płaszczyźnie semantycznej, fonetycznej jak i wizualnej. Przeciętny, nawet dobrze poinformowany odbiorca nie odróżni kwestionowanych oznaczeń, ze względu na ich bliskoźnaczność i identyczną konstrukcję oraz wykorzystywanie go dla tej samej klasy usług. Oznaczenie **KOBIETA JASKINIOWA** jest znaczeniowo zbliżone do znaków towarowych **W OBRONIE KOBIETY JASKINIOWCA**, **W OBRONIE JASKINIÓWKI**, **JASKINIOWIEC** oraz **W OBRONIE JASKINIOWCA**.

Sztuka teatralna pod tytułem *Cavewoman (Defending The Cavewoman)* autorstwa Emmy Peirson jest znanym na całym świecie przedstawieniem powstałym w odpowiedzi na spektakl *Defending The Caveman* Roba Beckera, który pod tytułem *Pod tytułem W Obronie Jaskiniowca*, w adaptacji Emiliana Kamińskiego, spektakl ten był z powodzeniem wystawiany w teatrze Studio Buffo w latach 2001-2006. Sztuka *Cavewoman (Defending The Cavewoman)* nie pojawiła się jeszcze w Polsce, ale prawa autorskie do niej przysługują powodowi, dlatego jest on zainteresowany ochroną zarejestrowanych na jego rzecz znaków towarowych dotyczących tego przedstawienia.

Oznaczenie KOBIEȚA JASKINIOWA wykorzystywane przez pozwaną jest bardzo podobne do zarejestrowanych na rzecz powoda znaków towarowych **KOBIEȚA JASKINIOWIEC**, **W OBRONIE KOBIEȚY JASKINIOWCA**, **JASKINIÓWKA**, **W OBRONIE JASKI-NIÓWKI**, **JASKINIOWIEC**, **W OBRONIE JASKINIOWCA** zaś oznaczenie CAVEWOMAN jest identyczne ze znakiem towarowym **CAVEWOMAN**. Pozwana korzysta z kwestionowanych oznaczeń w kategorii *przedstawienia teatralne*, dla której zarejestrowane są znaki towarowe powoda. Podobieństwo znaków towarowych i przeciwstawionych im oznaczeń oraz tożsamość usług, w związku z którymi są one używane pozwalają przyjąć, że ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd jest bardzo duże. Dodatkowo zwiększa je możliwość skojarzenia z przedstawieniem *Cavewoman* autorstwa Emmy Peirson oraz z wystawianym w Polsce spektaklem *W Obronie Jaskiniowca*.

Bezprawne działanie pozwanej narusza prawa wyłączne na znaki towarowe przysługujące powodowi, wyrządzając mu szkodę. Pozwana dopuściła się tych naruszeń ze swojej winy, była bowiem zobowiązana sprawdzić, czy oznaczenia, których zamierza używać nie stanowią znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz osoby trzeciej. Zaniechanie tego aktu staranności i rozpoczęcie bezprawnego używania znaku towarowego należy zakwalifikować co najmniej jako niedbalstwo. Przewinienie jest tym cięższe, że pozwana jest profesjonalnym organizatorem imprez artystycznych i powinna szanować prawa własności intelektualnej. Zachowanie pozwanej mogło nosić cechy umyślności, należy ona bowiem do grupy *M*, działającej również na Litwie, zapewne więc była świadoma, lub z łatwością mogła ustalić, że powód zarejestrował wspólnotowy znak towarowy **CAVEWOMAN** oraz wygrał na Litwie proces wytoczony *M* z tytułu bezprawnego używania tego znaku towarowego.

Przedstawienie teatralne wymaga od organizatora znacznych nakładów, które poza kosztami przygotowań technicznych obejmują także wydatki na promocję spektaklu. W ramach działań promocyjnych, należy przede wszystkim zwiększyć wśród odbiorców świadomość marki, pod którą będzie wystawiany spektakl, poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w środkach przekazu i zewnętrzną akcją promocyjną (plakaty, ulotki etc.). Koszty takich działań można znacząco ograniczyć, wybierając rozpoznawalny już tytuł. Taką strategię obrała pozwana, tytułując wystawianą przez siebie sztukę *CAVEWOMAN - Kobieta jaskiniowa*, wykorzystując przy tym renomę znaku towarowego **CAVEWOMAN**. W ten sposób dopuściła się naruszenia praw ochronnych przysługujących powodowi i wyrządziła mu szkodę polegającą na pozbawieniu należnej opłaty licencyjnej.

Szkoda *T ehf* obejmuje również utracone korzyści w postaci części wpływów z organizacji spektaklu *Defending The Cavewoman - W Obronie Kobiety Jaskiniowca* Emmy Peirson. Wykorzystanie przez pozwaną znaku towarowego **CAVEWOMAN** oraz krajowych znaków towarowych pozbawiło powoda możliwości wystawienia w Polsce sztuki pod tym lub podobnym tytułem, bowiem znaczna część osób zainteresowanych sztuką tak zatytułowaną zobaczyła już

przedstawienie wystawiane przez *M*. Prawdopodobieństwo, iż tak się stało jest tym wyższe, że sztuka *CAVEWOMAN Kobieta Jaskiniowa* została zaprezentowana w największych miastach w Polsce, nie będzie zatem możliwe wystawienie jej pod tytułem wykorzystującym znaki towarowe *T ehf*. Straty powoda obejmą zatem również wydatki poczynione na promocję nowego tytułu sztuki.

W przekonaniu powoda, tylko nakazanie pozwanej wycofania z obrotu, szczególności od współpracujących z nią teatrów materiałów oznaczonych *CAVEWOMAN* oraz *KOBIETA JASKINIOWA*, a następnie ich zniszczenie umożliwi ograniczenie dalszych szkód. Żądanie jest adekwatne to stopnia zawinienia pozwanej i skali naruszenia przysługujących mu praw.

W ocenie powoda, naganne zachowanie pozwanej przyczynia się obniżenia standardów etycznych obowiązujących wśród organizatorów imprez kulturalnych. Zasługuje więc na szczególnie surową ocenę i odpowiednie napiętnowanie, co będzie możliwe przez podanie wyroku Sądu do publicznej wiadomości. Powód zmierza do uzyskania gwarancji, że pozwana nie będzie więcej używała oznaczeń *CAVEWOMAN* oraz *KOBIETA JASKINIOWA*.

Publikacja wyroku w dziennikach ogólnopolskich jest uzasadniona szerokim zasięgiem działalności pozwanej i promocji sztuki *CAVEWOMAN - Kobieta Jaskiniowa*. Zamieszczenie wyroku w dziennikach, w najbardziej poczytnym wydaniu piątkowym zapewni dotarcie treści orzeczenia do odpowiednio szerokiego grona odbiorców, w tym do odbiorców w mniejszych miejscowościach, w których spektakl pozwanej był promowany. Opublikowane w dziale *Kultura*, informacje dotrą do grona odbiorców zainteresowanych spektaklem *CAVEWOMAN-Kobieta Jaskiniowa* oraz *KOBIETA PIERWOTNA*. (k.1-78, 84-114)

Uwzględniając wniosek *T ehf* w R, Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, postanowieniem z dnia 25 marca 2009 r. wydanym w sprawie sygn. akt XXII GWO 3/09, udzielił powodowi zabezpieczenia jego roszczeń.

W odpowiedzi na pozew ***M Sp. z o.o. w W wniosła o oddalenie powództwa*** jako bezzasadnego i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

Podniosła zarzut nieuiszczenia przez powoda należnej opłaty stosunkowej, wnioskując zwrot pozwu na podstawie art. 130<sup>2</sup> § 1 k.p.c. Zaprzeczyła wszystkim twierdzeniom powoda o faktach wprost przez nią nie przyznanych. Wniosła o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka K na okoliczność, że nie dokonuje obecnie żadnych czynności, mogących stanowić naruszenie jakichkolwiek praw powoda. Zaprzeczyła istnieniu powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy pozwaną a spółką *U* z siedzibą w *W* i przynależności do grupy *M*.



Wniosła o zobowiązanie powoda do złożenia przed rozprawą oryginałów dokumentów urzędowych i prywatnych, na które on się powołuje. (k.122-124)

Na rozprawie w dniu 1 VI 2009 r. pełnomocnik pozwanej nie kwestionował dokumentów urzędowych, świadectw rejestracji i ochronnych, złożonych do akt sygn. XXII GWo 3/09 w kopiach poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałami, zaprzeczył natomiast prawa ochronne wynikające z tych dokumentów dla T ehf w R. Zaprzeczył fakt naruszenia przez pozwaną praw wyłącznych powoda. Stwierdził, że pozwana nie jest producentem spektaklu *Cavewoman Kobieta jaskiniowa*, wystawia spektakl *Kobieta Pierwotna*, czym nie narusza praw T ehf. Stwierdził, że w obecnych przedstawieniach nie pojawia się oznaczenie CAVEWOMAN KOBIETA JASKINIOWA, nigdy się nie pojawiało. Przyznał, że spektakl pod tytułem *Kobieta Pierwotna* jest wystawiany w kilku miastach Polski, na pewno w Warszawie w Teatrze Bajka. Pozwana nie nosi się z zamiarem zaprzestania wystawiania tego spektaklu.

Pełnomocnik pozwanej wyjaśnił, że w maju 2008 r. złożyła ona w UP RP wniosek o rejestrację znaku towarowego **KOBIETA JASKINIOWA** dla spektakli teatralnych. Decyzja nie została dotychczas wydana. Nie kwestionował prawdziwości wydruków internetowych, wykonanych w dniu rozprawy. (k.150-152)

#### **Sąd ustalił, że :**

T ehf w R przysługują prawa wyłączne do znaków towarowych:

- ❖ słownego wspólnotowego znaku towarowego **CAVEWOMAN** zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr CTM – 5051545, m.in. dla usług w klasie 41 - przedstawienia teatralne oraz usługi orkiestr, produkcja audycji/programów radiowych i telewizyjnych z pierwszeństwem od 2 maja 2006 r.
- ❖ słownych krajowych znaków towarowych : **KOBIETA JASKINIOWIEC** R-209297, **JASKINIÓWKA** R-209296, **W OBRONIE KOBIETY-JASKINIOWCA** R-209299, **W OBRONIE JASKINIÓWKI** R-209298, **JASKINIOWIEC** R-209294 **W OBRONIE JASKINIOWCA** R-209295, chronionych dla usług w klasie 41.

(dowód : świadectwo rejestracji OHIM k.32-39 i świadectwa ochronne Urzędu Patentowego RP k.40-51 akt sygn. XXII GWo3/09)

M Sp. z o.o. w W jest profesjonalnym organizatorem masowych imprez rozrywkowych. (bezsporne – tak też wydruk ze strony internetowej [www.makroconcert.com](http://www.makroconcert.com) k.85 akt sygn. XXII GWo3/09) W ramach swojej działalności wystawia we współpracy z Teatrem Bajka w Warszawie sztukę litewskiego poety Sigitasa Parulskisa w adaptacji Cezarego Harasimowicza zatytułowaną obecnie *Kobieta Pierwotna*, a poprzednio *CAVEWOMAN - Kobieta Jaskiniowa*. Sztuka ta była i jest

szeroko reklamowana i wielokrotnie pokazywana w wielu miastach Polski – m.in. w Warszawie, Bydgoszczy, Cieszyń, Poznaniu, Koszalinie, Gdyni, Wrocławiu, Międzyzdrojach, Sieradzu, Włocławku, Katowicach, a także poza granicami Polski. (dowód : wydruki ze stron internetowych pozwanej i teatrów, program, bilet, materiały promocyjne k.52-79, 88-92 akt sygn. XXII GW03/09, k.56-59, 137-139 akt)

Powód nigdy nie zezwolił pozwanej na korzystanie z przysługujących mu praw do znaków towarowych **CAVEWOMAN, KOBIE TA JASKINIOWIEC, W OBRONIE KOBIE TY JASKINIOWCA, JASKINIÓWKA, W OBRONIE JASKINIÓWKI, JASKINIOWIEC i W OBRONIE JASKINIOWCA.** (bezsporne)

Wezwana do zaprzestania naruszeń, pozwana jedynie w części zastosowała się do żądań powoda, zmieniając tytuł wystawianej sztuki na *Kobieta pierwotna*, pozostawiając jednak w materiałach reklamowych, na biletach i na stronie internetowej adnotację **Uwaga! Zmiana tytułu dawniej CAVEWOMAN-KOBIE TA JASKINIOWA.** Ponadto pozwana stale korzysta ze strony internetowej [www.kobietajaskiniowa.pl](http://www.kobietajaskiniowa.pl). (dowód : korespondencja stron k.80-84, 86, 87 akt sygn. XXII GW03/09)

Używając oznaczenia CAVEWOMAN-KOBIE TA JASKINIOWA przy świadczeniu takich samych usług jak te, dla których zostały zarejestrowane znaki towarowe powoda, *M* narusza prawa wyłączne *T* ehf w R do : słownego wspólnotowego znaku towarowego CAVEWOMAN CTM-5051545, a także słownych krajowych znaków towarowych : **KOBIE TA JASKINIOWIEC** R-209297, **JASKINIÓWKA** R-209296, **W OBRONIE KOBIE TY-JASKINIOWCA** R-209299, **W OBRONIE JASKINIÓWKI** R-209298, **JASKINIOWIEC** R-209294 **W OBRONIE JASKINIOWCA** R-209295. (ocena normatywna dokonana przez Sąd na podstawie poczynionych w sprawie ustaleń)

Spółka *M* nie zamierza zaprzestać produkowania sztuki teatralnej pod tytułem *Kobieta Pierwotna*. W 2008 r. wystąpiła o przyznanie jej praw ochronnych na znak towarowy KOBIE TA JASKINIOWA, dla usług należących do klasy 41 klasyfikacji nicejskiej. (bezsporne k.151)

W pierwszym rzędzie Sąd pragnie stwierdzić, że wniosek pozwanej o zarządzenie zwrotu pozwu ze względu na nieprawidłowe uiszczenie opłaty sądowej jest całkowicie bezzasadny. Zwrot pozwu, w trybie art. 130<sup>2</sup> k.p.c., nie jest dopuszczalny po nadaniu sprawie biegu przez doręczenie pozwanemu odpisu pozwu. Wbrew przekonaniu pozwanej, w okolicznościach sprawy istniały uzasadnione podstawy do ustalenia opłaty tymczasowej w maksymalnej wysokości 1.000 zł.

Stanowisko pozwanej, kwestionującej - dla zasady - wszystkie twierdzenia powoda, także jego prawa wyłączne, przy równoczesnym niepodważeniu prawdziwości dokumentów urzędo-



wych, z których prawa te wynikają należy uznać za niezrozumiałe. Pozwana nie zdecydowała się na zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez powoda do akt sprawy sygn. XXII GWo 3/09 w oryginałach lub notarialnie poświadczonych kopiach. Sąd nie znajduje żadnego uzasadnienia dla żądania przedstawienia oryginałów wydruków internetowych. W ocenie Sądu, stanowisko pozwanej zmierzało wyłącznie do spowodowania przedłużenia postępowania przez mnożenie zarzutów formalnych pozbawionych w istocie uzasadnienia procesowego, tym bardziej że Spółka *M* nie zastosowała się do obowiązku nałożonego na nią w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia w sprawie sygn. XXII GWo 3/09.

Sąd uznał, że dokumenty urzędowe zaoferowane przez powoda należyte potwierdzają przysługujące *T ehf* prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **CAVEWOMAN CTM** nr 5051545, a także prawa ochronne do krajowych znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda w Urzędzie Patentowym RP : **KOBIETA JASKINIOWIEC** R-209297, **JASKINIÓWKA** R-209296, **W OBRONIE KOBIETY-JASKINIOWCA** R-209299, **W OBRONIE JASKINIÓWKI** R-209298, **JASKINIOWIEC** R-209294, **W OBRONIE JASKINIOWCA** R-209295.

Fakt wystąpienia przez pozwaną Spółkę z wnioskiem o rejestrację znaku towarowego **KOBIETA JASKINIOWA** nie ma żadnego wpływu na istnienie i treść praw powoda. Dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu ma natomiast zasadnicze znaczenie, potwierdzając wolę pozwanej spółki używania tego oznaczenia w przyszłości, a zatem istnienie groźby dalszych naruszeń praw ochronnych powoda.

Sąd uznał za niebudzący wątpliwości, należyte dowiedziony w tym postępowaniu fakt produkowania przez Spółkę *M* przedstawienia teatralnego pod tytułem *Kobieta Pierwotna* z adnotacją w podtytule – **Uwaga! Zmiana tytułu dawniej CAVEWOMAN-KOBIETA JASKINIOWA**. Za niczym nieusprawiedliwione Sąd uznał kwestionowanie – dla zasady – dokumentów i fotografii oraz dowodów zaoferowanych przez powoda, szczególnie że w żadnym konkretnym przypadku *M* nie wskazała przyczyn podważenia ich autentyczności, a dokumenty, fotografie i wydruki internetowe wskazują w sposób niewątpliwy to co przyznał pełnomocnik pozwanej na rozprawie 1 VI 2009 r.

Sąd oddalił, jako powoływane na okoliczności nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu wnioski powoda o dopuszczenie dowodu z :

- ❖ badania opinii konsumentów oraz opinii biegłego z zakresu językoznawstwa ponieważ rozstrzygnięcie o istnieniu ryzyka konfuzji należy do sądu orzekającego w sprawie o naruszenie praw do znaków towarowych (ocena normatywna),
- ❖ wyroku Sądu Najwyższego w Wilnie z 13 X 2008 r.,

- ❖ zeznań świadków J i K, które odnoszą się do ewentualnej winy pozwanej przy naruszaniu praw wyłącznych powoda. (k.60-78, 87-114)

Sąd pominął twierdzenia powoda odnoszące się do wyrządzonej mu naruszeniem praw wyłącznych szkody, ponieważ w niniejszym postępowaniu *T ehf* nie występuje o zapłatę odszkodowania, ani o zwrot bezpodstawnie uzyskanych przez Spółkę *M* korzyści.

Sąd oddalił także wniosek pozwanej o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka K, gdyż rozstrzygnięcie o naruszeniu praw do znaków towarowych należy do sądu orzekającego (ocena normatywna).

### **Sąd zważył co następuje:**

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*, 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 Rozporządzenia, 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 w Rozporządzeniu Rady (WE), w szczególności zaś, w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

**Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity.** Wywołuje on ten sam skutek w całej Wspólnocie; może on 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 ten uzyskuje się poprzez rejestrację (art. 6) przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, która jest skuteczna na terenie Wspólnoty, 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 zd.1)

Zgodnie z przepisem art. 95 ust.1 Rozporządzenia, **sądy uznają wspólnotowy znak towarowy za ważny, o ile nie jest to przedmiotem powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienia.**

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 oznaczenia takie umożliwiają 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*)

**Wspólnotowy znak towarowy przyznaje uprawnionemu prawo wyłączone zakazania osobom trzecim używania w obrocie handlowym, bez jego zgody, m.in. oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak jest zarejestrowany.** (art.9 ust.1a)

Rozporządzenie stanowi, że prócz wymienionych w art. 7 ust.1 bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, znaku nie rejestruje się m.in. wówczas, gdy jest on identyczny z wcześniejszym, a towary lub usługi, dla których wnioskuje się o rejestrację są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. (art. 8)

Zakaz określony w art. 9 ust.1 a ma charakter zbieżny ze względną podstawą odmowy rejestracji wskazaną w art. 8 ust.1a, stąd dla sądowej oceny istnienia naruszenia prawa z rejestracji istotne znaczenie mieć będą rozważania zawarte w uzasadnieniach orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i Sądu Pierwszej Instancji odnoszące się, co do zasady, do identyczności lub podobieństwa towarów lub usług.

Kwestie te były także przedmiotem oceny na gruncie przepisów powoływanej wyżej Dyrektywy. Sąd pragnie podkreślić, że poglądy ETS i TPI cechuje w tym zakresie duża jednolitość i stabilność. W najnowszych orzeczeniach 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 podobieństwa czy identyczności 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*)

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)

**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 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 Picasso*)

Dokonując oceny wspólnotowego znaku towarowego **CAVEWOMAN** i oznaczenia usług pozwanej CAVEWOMAN można bez żadnych wątpliwości stwierdzić ich **identyczność na płaszczyźnie wizualnej, koncepcyjnej i fonetycznej**. Zważywszy dodatkowo niepodważalną identyczność usług opatrywanych spornym znakiem i oznaczeniem przez każdą ze stron, należy uznać, że **pozwana dopuściła się naruszenia należnego powodowi prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego CAVEWOMAN**, o którym mowa w art. 9 ust. 1a Rozporządzenia.

T ehf jest zatem w pełni uprawniony do żądania zakazania pozwanej używania, bez jego zgody, w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla usług identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany.

(m.in. przedstawienia teatralne). Bez znaczenia jest to, że oznaczenie CAVEWOMAN jest obecnie używane w funkcji informacji o zmianie tytułu przedstawienia. Pozwana w ten sposób zachowuje ciągłość naruszenia prawa z rejestracji, którego powinna zaniechać na wezwanie powoda, zmieniając tytuł przedstawienia na *Kobieta Pierwotna*.

**Zgodnie z przepisem art. 296 ust.1 zdanie 1.** ustawy z dnia 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*, osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega m.in. na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. (ust. 2. art. 296 p.w.p.)

Zakaz ten odpowiada postanowieniu art. 9 ust.1b. Rozporządzenia i ma charakter zbieżny z względną podstawą odmowy rejestracji wskazaną w art. 8 ust.1b., stąd dla sądowej oceny istnienia naruszenia prawa z rejestracji istotne znaczenie mieć będą rozważania zawarte w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i Sądu Pierwszej Instancji odnoszące się do:

- ❖ podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego,
- ❖ podobieństwa towarów lub usług,
- ❖ istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd,
- ❖ prawdopodobieństwa skojarzenia oznaczenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

Przydatne okażą się także rozważania poczynione wyżej przy ocenie naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

**Ocena podobieństwa znaków** powinna się opierać na ich zgodności graficznej, fonetycznej oraz znaczeniowej (konceptyjnej), sporne znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające i dominujące, a nie elementy opisowe. Dwa znaki towarowe są 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*)

**Złożony znak towarowy** może być uznany za nacechowany podobieństwem w stosunku do innego znaku towarowego, identycznego lub podobnego do jednego ze składników znaku złożonego, jedynie wówczas gdy składnik ten stanowi element dominujący w całościowym

wrażeniu jakie wywiera znak złożony. Tak dzieje się w przypadku, gdy składnik ten jest w stanie samoistnie zdominować wyobrażenie o danym znaku, jakie właściwy krąg odbiorców zachowuje w pamięci, w ten sposób, iż inne jego składniki zostają pominięte w całościowym wrażeniu jakie znak ten wywiera. Podejście to nie ogranicza się bynajmniej do uwzględnienia wyłącznie jednego ze składników znaku złożonego i porównania go z innym znakiem. Wręcz przeciwnie, porównanie takie należy przeprowadzić badając sporne znaki w ich całościowym ujęciu. Tym niemniej nie wyklucza to, iż całościowe wrażenie jakie znak złożony pozostawia w pamięci odbiorców może, w pewnych okolicznościach, zostać zdominowane przez jeden lub kilka jego składników. Ponadto, odnosząc się do dominującego charakteru jednego lub kilku składników określonych znakiem złożonym, należy wziąć w szczególności pod uwagę cechy immanentne każdego z tych składników porównując je z cechami innych elementów składowych. W sposób posiłkowy można uwzględnić wzajemną pozycję różnych elementów składowych znaku w całościowym układzie znaku złożonego (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen* Rec. str. II-4335 i z 21 II 2006 r. w sprawie T-214/04 *Polo*)

Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branyymi 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*)

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 Trybunału 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* wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*, z 15 I 2003 r. w sprawie T-99/01 *Mystery*, z 11 V 2005 r. w sprawie T-31/03 *Grupo Sada* z 13 VI 2006 r. w sprawie T-153/03 *Réprésentation d'une peau de vache*)

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, a podobieństwem towarów lub usług, których one dotyczą. (por. wyroki Sądu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 *Giorgio Beverly Hills* Rec. str. II-2821, z 12 X



2004 r. w sprawie T-35/03 *Carpo*, z 11 V 2005 r. w sprawie T-31/03 *Grupo Sada*, wyrok Trybunału z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 *Mühlhens*)

Takim istotnym czynnikiem może być także oznaczanie przez uprawnionego jego towarów lub usług znakami w pewien sposób powiązanymi, stanowiącymi *rodzinę (serię) znaków* z określonym (słownie lub graficznie) elementem dominującym. (por. wyroki Sądu z 21 II 2006 r. w sprawie T-214/04 *Polo*, z 23 II 2006 r. T-194/03 *Bainbridge*)

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. wyrok Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL*), 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 Trybunału 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*) 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 Trybunału 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 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*)

Można uznać, że istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym i stwierdzić, że **im bardziej znak towarowy jest znany wśród odbiorców, tym bardziej wzmocniony jest charakter odróżniający tego znaku**. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć 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 lub usług 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*).

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie mamy do czynienia z rodziną znaków towarowych **KOBIETA JASKINIOWIEC, JASKINIÓWKA, W OBRONIE KOBIETY-JASKINIOW-CA, W OBRONIE JASKINIÓWKI, JASKINIOWIEC, W OBRONIE JASKINIOWCA**, w których powtarza się bardzo dystynktywny element JASKINIOWIEC dla oznaczenia mężczyzny lub kobiety. Wszystkie słowne znaki towarowe są chronione dla usług w klasie 41, m.in. przedstawienia teatralne.

Pozwana Spółka używa dla takich samych usług oznaczenia **KOBIETA JASKINIOWA**, niezwykle podobnego do znaków towarowych powoda zarówno fonetycznie, wizualnie jak i znaczeniowo. Istnieje zatem bardzo poważne ryzyko, że nabywcy usług tego typu – widzowie teatralni – zostaną wprowadzeni w błąd co do pochodzenia spornego spektaklu. Podobieństwo znaków towarowych i przeciwstawionego im oznaczenia oraz tożsamość usług, w związku z którymi są one używane przez każdą ze stron w pełni uzasadniają przyjęcie, że pozwana Spółka *M* narusza prawa ochronne *T ehf*.

**Sąd uznał, że** występując na drogę sądową powód, jak był do tego zobowiązany (art. 479<sup>12</sup> § 1 k.p.c.), przedstawił wszystkie twierdzenia i dowody, z których wynikały:

- ❖ jego prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **CAVEWOMAN** a także prawa ochronne na krajowe znaki towarowe **KOBIETA JASKINIOWIEC, JASKINIÓWKA, W**

**OBRONIE KOBIETY-JASKINIOWCA, W OBRONIE JASKINIÓWKI, JASKINIOWIEC,  
W OBRONIE JASKINIOWCA.**

- ❖ ich naruszenie przez pozwaną – używanie oznaczenia CAVEWOMAN - KOBIETA JASKINIOWA w podtytule sztuki teatralnej *Kobieta Pierwotna*, w konsekwencji uprawnienie do występowania z roszczeniami określonymi w pozwie.

**Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia.** Żądanie zakazania pozwanej naruszania prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego znajduje uzasadnienie w ust. 1a 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.

W przypadku, 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 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. 98 ust.1) Odnosi się to wprost do przepisów *Prawa własności przemysłowej* :

- art. 286, 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,
- art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym.

W ocenie Sądu, **naruszenie przez pozwaną praw wyłącznych powoda w pełni uzasadniało zastosowanie względem niej wymienionych wyżej sankcji proporcjonalnych do charakteru i skali naruszenia.** Co mając na względzie Sąd :

8. nakazał pozwanej *M Sp. z o.o. w W* zaniechanie naruszeń praw do słownego wspólnotowego znaku towarowego **CAVEWOMAN** zarejestrowanego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr CTM 005051545, przez zaprzestanie używania oznaczenia **CAVEWOMAN** w tytule lub podtytule sztuk teatralnych, w reklamie, materiałach reklamowych, materiałach promocyjnych, na stronach internetowych lub na biletach (art. 9 ust 2 Rozporządzenia);
9. nakazał pozwanej zaniechanie naruszeń praw ochronnych na słowne znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie : **KOBIETA JASKINIOWIEC** R-209297, **JASKINIÓWKA** R-209296, **W OBRONIE KOBIETY-JASKINIOWCA** R-209299, **W OBRONIE JASKINIÓWKI** R-209298, **JASKINIOWIEC** R-209294, **W OBRONIE JASKINIOWCA** R-209295, przez zakazanie używania oznaczenia **KOBIETA JASKINIOWA** w tytule lub podtytule sztuk teatralnych, w reklamie, materiałach reklamowych, materiałach promocyjnych, na stronach internetowych lub na biletach (art. 296 ust. 1 p.w.p.);
10. nakazał pozwanej wycofanie z obrotu i zniszczenie materiałów reklamowych, promocyjnych oraz biletów zawierających oznaczenia **CAVEWOMAN** i / lub **KOBIETA JASKINIOWA** w tytule lub podtytule sztuk teatralnych (art. 286 p.w.p.);
11. zarządził podanie do publicznej wiadomości, na koszt pozwanej, w ogólnopolskich wydaniach dzienników *Gazeta Wyborcza*, *Dziennik i Rzeczpospolita* – w dziale KULTURA, w pierwszym piątkowym wydaniu każdej z gazet po uprawomocnieniu się wyroku, informacji o treści : „Prawomocnym wyrokiem z dnia 4 czerwca 2009 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zakazał *M Sp. z o.o. w W* naruszania praw *T ehf w R* z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **CAVEWOMAN** oraz znaków towarowych : **KOBIETA JASKINIOWIEC**, **JASKINIÓWKA**, **W OBRONIE KOBIETY-JASKINIOWCA**, **W OBRONIE JASKINIÓWKI**, **JASKINIOWIEC**, **W OBRONIE JASKINIOWCA**, zakazując pozwanej używania oznaczenia **CAVEWOMAN** i / lub **KOBIETA JASKINIOWA** w tytule lub podtytule sztuk teatralnych.” (art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a);

Sąd w pełni podziela zawarte w motywach pozwu argumenty przemawiające za zastosowaniem środków określonych w punktach I–V pozwu. Nie zasługuje natomiast na uwzględnienie żądanie z pkt VI, które musi być uznane za przedwczesne. Powód będzie uprawniony do żądania zastępczego wykonania obowiązku nałożonego na pozwaną w wyroku dopiero na etapie

postępowania egzekucyjnego. W tym zakresie powództwo podlegać musiało zatem oddaleniu. (*a contrario* art. 1049 § 1 k.p.c.)

O kosztach procesu Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., ponieważ żądanie było co do zasady usprawiedliwione, a oddalenie odnosi się wyłącznie do określenia zakresu sankcji zastosowanych wobec naruszenia praw wyłącznych.

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

Zasądzając opłatę za czynności adwokata 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 określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej, ani wartości przedmiotu sporu. (§ 2 ust.2.) Wysokość stawki minimalnej zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawach, w których przedmiotem jest naruszenie prawa z rejestracji minimalne wynagrodzenie wynosi 840 zł. (§ 11 ust.1 pkt 18)

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powoda, wykonującego zawód adwokata, jest wynagrodzenie w trzykrotnej minimalnej wysokości. (3 x 840 zł i 17 zł, tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)

Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę 2.400 zł i nałożył na pozwaną obowiązek zwrotu powodowi uiszczonej opłaty wraz z opłatą od wniosku o udzielenie zabezpieczenia w kwocie 200 zł. (art. 15 ust.3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

Wniosek powoda o zasądzenie zwrotu kosztów przewyższających kwotę 5.137 zł nie zasługiwał na uwzględnienie.