



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 września 2009 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata P.

Protokolant Sekretarz Dorota S.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 września 2009 r.

sprawy z powództwa **MI** Societé par actions simplifiée z siedzibą w P. (Francja) i **MCE** Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko **DFP** Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

- o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych
i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

1. zakazuje pozwanej **DFP** Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. ponownego naruszania w przyszłości praw do słownych wspólnotowych znaków towarowych **MARIN'S** i **LAMA** zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante na rzecz powoda **MI** S.A.S. z siedzibą w P., odpowiednio pod numerami 001337955 i 006960314, a także popełniania w przyszłości czynów nieuczciwej konkurencji, polegających na używaniu w obrocie gospodarczym oznaczeń identycznych lub podobnych do wspólnotowych znaków towarowych, w szczególności słów **lama**, **marins**, **marin's**, **marines**, dla towarów i usług identycznych lub podobnych do tych, dla których zarejestrowane zostały wspólnotowe znaki towarowe CTM nr nr 001337955 i 006960314, szczególnie umieszczania takich oznaczeń w jakimkolwiek miejscu na stronie internetowej lub w

kodzie HTML strony internetowej pod adresem www.displayflash.pl, w tym jako słów kluczowych (meta-tagów HTML);

2. nakazuje pozwanej złożenie powodowi MCE Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. pisemnego oświadczenia na papierze firmowym o następującej treści: „DFP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oświadcza, że używając w meta-tagach strony internetowej www.displayflash.pl słów kluczowych „lama”, „marines”, „marins” oraz „opatentowany system lama” dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji wobec MCE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. DFP zaprzestała tego procederu i zobowiązuje się do poszanowania zasad uczciwej konkurencji i nieużywania w przyszłości w meta-tagach strony internetowej www.displayflash.pl słów kluczowych „lama”, „marines”, „marins” oraz „opatentowany system lama”. Za opisane czyny nieuczciwej konkurencji Spółka DFP przeprasza Spółkę MCE oraz jej Klientów.” oraz przesłanie tego oświadczenia w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku na adres powoda MCE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

3. w pozostałej części powództwo oddala;

4. opłatę ostateczną ustala na kwotę 1.000 (tysiąc) złotych i uznaje za pobraną od powoda do kwoty 600 (sześćset) złotych;

5. nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 400 (czterysta) złotych, tytułem brakującej części opłaty ostatecznej;

6. zasądza od pozwanej na rzecz powodów –solidarnie - kwotę 2.870,32 (dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt 32/100) złote, tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

W dniu 10 VII 2009 r. spółka prawa francuskiego *MI Societé par actions simplifiée* z siedzibą w P. oraz MCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosli o:

1. zakazanie DFP Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. naruszania praw z rejestracji słownych wspólnotowych znaków towarowych:

 **MARIN'S** nr CTM 001337955,

 **LAMA** nr CTM 006960314;

oraz popełniania czynów nieuczciwej konkurencji, poprzez : zakazanie jej używania w obrocie gospodarczym znaków identycznych lub podobnych do wspólnotowych znaków towarowych, w

szczegółności słów „lama”, „marins”, „marin’s”, „marines”, dla towarów i usług identycznych lub podobnych do towarów i usług objętych prawami wyłącznymi, w szczególności przez zakazanie umieszczania tych lub podobnych oznaczeń w jakimkolwiek miejscu na stronie internetowej lub w kodzie HTML strony internetowej pod adresem www.displayflash.pl, w szczególności jako słów kluczowych (meta-tagów HTML);

2. podanie do publicznej wiadomości określonej treści informacji o zapadłym orzeczeniu, na stronie internetowej www.displayflash.pl, na stronie startowej od razu po jej otworzeniu, w środku strony, w rozmiarze widocznym w witrynie internetowej, w ramce o wielkości co najmniej 17 cm wysokości i 12 cm szerokości, pisanego czcionką Arial o wielkości 14 punktów, przez okres 3 miesięcy, rozpoczynający się w ciągu 2 tygodni od daty uprawomocnienia się orzeczenia;

3. nakazanie pozwanej złożenia spółce MCE pisemnego oświadczenia na papierze firmowym o następującej treści : „DFP Sp. z o.o. z siedzibą w W. oświadcza, że używając w meta-tagach strony internetowej www.displayflash.pl słów kluczowych „lama”, „marines”, „marins” oraz „opatentowany system lama” dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji wobec spółki MCE Sp. z o.o., z siedzibą w W.. DFP Sp. z o.o. z siedzibą w W. zaprzestała takiego procederu i zobowiązuje się do nieużywania w meta-tagach strony internetowej www.displayflash.pl słów kluczowych „lama”, „marines”, „marins” oraz „opatentowany system lama” oraz do poszanowania zasad uczciwej konkurencji. Za wszelkie działania naruszające przepisy prawa oraz zasady uczciwej konkurencji DFP Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeprasza MCE Sp. z o.o., z siedzibą w W. oraz jego Klientów.” oraz przesłania go w terminie 2 tygodni od uprawomocnienia się wyroku.

W motywach wyjaśnili, że spółka MI jest producentem i dystrybutorem materiałów służących do reklamy w miejscu sprzedaży, tzw. point-of-sale materials. Oferuje m.in. produkt pod nazwą **Lama**, wprowadzony na rynek w połowie lat 90-tych stand reklamowy, którego główną zaletą jest przestrzenna forma, składający się do rozmiarów większej koperty lub teczki. Możliwość błyskawicznego składania i rozkładania, z formy płaskiej do przestrzennej i odwrotnie, gwarantuje obniżenie kosztów. Stand ten zapoczątkował całą gamę produktów znanej jako **system Lama**. Jego wynalazcą jest François L’H. udziałowiec MI, którego uznaje się za światowego lidera automatycznie rozkładanych point-of-sale materials.

Innowacyjny stand pod nazwą **Lama** jest przedmiotem patentu europejskiego (EP 1 395 971) oraz wielu patentów krajowych. W Polsce, patentu na wynalazek pt. *stojak nośnika informacji z przynajmniej jedną stroną odczytową* udzielono 29 XII 2008 r. (PL nr 202688).

MI jest wyłącznym licencjobiorcą patentu i innych związanych z nim praw François L’H. MCE jest, od 2006 r., ich sublicencjobiorcą na terenie Polski. Jest też uprawniony do używania znaków towarowych **MARIN’S** i **LAMA** dla produktów wprowadzanych do obrotu w Polsce od 2004 r. Na

każdym z nich powód ad.2 nadrukowuje komunikat z nazwą produktu - **Lama** oraz wskazanie, że system jest opatentowany:

LAMA

system
opatentowany

François L'Hôtel
dla Marin's Central Europe Sp. z o.o.

+48 22 643 93 94
www.marins.pl

sposób
składania



MI służą prawa z rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante słownych wspólnotowych znaków towarowych :

- ✚ **MARIN'S** nr CTM 001337955, zgłoszonego 17 XI 1999 r., udzielonego 23 I 2001 r. na towary i usługi z klas 16, 20 i 42,
- ✚ **LAMA** nr CTM 006960314, zgłoszonego 5 VI 2008 r., udzielonego 18 V 2009 r. na towary i usługi z klas 16, 20 i 35.

MI jest ponadto uprawniony do międzynarodowego słownego znaku towarowego **MARIN'S** (nr IR 0868362) zgłoszonego 12 VIII 2005 r., a uznanego w Polsce od 20 II 2007 r., na towary i usługi z klas 16, 20.

W październiku 2008 r. powód powziął wiadomość, że pozwana używa na stronie internetowej pod adresem www.displayflash.pl następujących słów kluczowych w tagu non-script (tzw. meta-tagów) : **lama**, **marines**, **marins** i **opatentowany system lama**, iden-tycznych lub podobnych do wspólnotowych znaków towarowych. W efekcie, użytkownik poszukujący informacji lub danych o opatentowanym systemie lama lub/oraz łącznie o firmie MARIN'S w wyszukiwarce internetowej był kierowany na stronę internetową pozwanej, www.displayflash.pl, która była wyświetlana w wynikach wyszukiwania na jednym z głównych miejsc.

Powód powołał się przy tym na opinię prywatną mgr inż. Piotra W. dotyczącą promowania przez DFP w sieci internet witryny www.displayflash.pl poprzez wykorzystanie słów kluczowych **lama**, **marines**, **marins** i **opatentowany system lama** w tagu non-script. Opinia ta potwierdza, że meta-taggi te są widoczne dla wyszukiwarek, co jest zachowaniem nieetycznym w technologii promowania witryn internetowych przez konkurenta.

Zdaniem powodów, wybór przez pozwaną tych właśnie słów kluczowych był celowy i dokonany w złej wierze. DFP miała świadomość istnienia wcześniejszych praw M ponieważ Tomasz T. oraz Edward M., założyciele i członkowie zarządu spółki, byli sprzedawcami **systemu lama** w MCE. Obaj odeszli w pierwszej połowie 2008 r. i rozpoczęli działalność jako DFP na rynku automatycznie składanych materiałów służących do reklamy w miejscu sprzedaży.

Wezwana do dobrowolnego usunięcia słów kluczowych nawiązujących bezpośrednio do znaków towarowych M z meta-tagu witryny internetowej www.displayflash.pl oraz do

opublikowania przeprosin i zobowiązania się do nienaruszania praw wyłącznych w przyszłości, pozwana zaprzeczyła używania oznaczeń mogących wprowadzać kogokolwiek w błąd.

Jako podstawę prawną swych żądań, powodowie wskazali przepisy art. 9 ust. 1 lit. (a) i (b) Rozporządzenia Rady (WE) o wspólnotowym znaku towarowym, a także art. 3, 14 i 16 ustawy z dnia 16 III 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wyjaśnili, że *MI* dopiero 18 V 2009 r. uzyskał prawa do znaku wspólnotowego **LAMA**, nie mógł więc wcześniej wystąpić z pozwem w tej sprawie.

Powodowie zarzucili, że używanie w meta-tagach znaków towarowych konkurenta w odniesieniu do identycznych towarów i usług stanowi naruszenie praw wyłącznych oraz czyn nieuczciwej konkurencji. Ma ono bowiem na celu skierowanie konsumenta poszukującego w sieci informacji lub określonych towarów w sklepach internetowych na stronę konkurenta zamiast na stronę osoby uprawnionej do znaków towarowych.

Choć obecnie pozwana nie używa znaków towarowych **LAMA** i **MARIN'S** jako słów kluczowych w meta-tagach na stronie internetowej www.displayflash.pl, istnieje niebezpieczeństwo, iż ponownie podejmie takie działania, ponieważ dotychczas nigdy nie przyznała się do zarzucanych jej czynów i odmawiała spełnienia niezbyt wygórowanych żądań powoda ad.2. Opublikowany na jej stronie internetowej wyrok sądowy będzie przeciwdziałać dalszym naruszeniom i repetycji bezprawnego zachowania.

Powodowie przedstawili zgodę *MI* na dochodzenie przez spółkę *MCE* roszczeń z tytułu naruszenia wspólnotowych znaków towarowych. (k.32) Na poparcie swych roszczeń zawnioskowali dowody z dokumentów, przesłuchania stron i z zeznań świadka Piotra W. (k.1-139, 274-287)

Odpowiadając na pozew **DFP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła o oddalenie powództwa** i zasądzenie kosztów procesu.

Pozwana przyznała, że jest przedsiębiorcą oferującym na rynku reklamy automatyczne standy reklamowe o nazwie **Flash Pop Up**, wykorzystujące najnowsze rozwiązania techniczne, chronione zgłoszeniem patentowym numer EPO 06804590.5. Przyznała także, iż wspólnicy - założyciele spółki, a obecnie zaś członkowie zarządu *DFP* - Edward M. i Tomasz T., byli zatrudnieni przez *MCE*, gdzie jednak zajmowali się sprzedażą produktów powoda, tym samym zajmują się obecnie u pozwanej. Według niej, nie może to uzasadniać stawianego *DFP* zarzutu złej wiary.

Wyjaśniła, że do niedawna rynek automatycznych standów reklamowych był całkowicie zdominowany przez *MI* jako monopolistę reprezentowanego w Polsce przez *MCE*. Obecnie, nowoczesne rozwiązanie **Flash Pop Up** zdobywa swoje miejsce na rynku, skutecznie konkurując z przestarzałym i dużo droższym rozwiązaniem **Lama**. *MI* jest świadomy, że oferowane przez pozwaną automatyczne standy reklamowe przełamują jego dotychczasową pozycję rynkową. *DFP*

konkuruje z nim, dając potencjalnym klientom możliwość wyboru lepszych towarów ze względu na ich niższą cenę, dobrą jakość oraz korzystne warunki dostawy.

Pozwana zarzuciła, że wobec zagrożenia jego pozycji rynkowej, MCE podjął z nią bezwzględna walkę, dopuszczając się licznych czynów nieuczciwej konkurencji. Działania te nakierowane są na jej zdyskredytowanie i oczernienie, włącznie z wyeliminowaniem z rynku automatycznych standów reklamowych. Dowodziła tego dokumentami prywatnymi, zeznaniami licznych świadków i stron.

Wyjaśniła, że czyny nieuczciwej konkurencji popełniane przez powoda polegają na :

- ✚ rozpowszechnianiu przez przedstawicieli i pracowników MCE informacji wprowadzających w błąd potencjalnych klientów pozwanej, dotyczących jego produktów mających na celu przysporzenie mu korzyści i wyrządzenia szkody pozwanej (art. 14 u.z.n.k.),
- ✚ nakłanianiu potencjalnych kontrahentów do rozwiązywania lub niewykonywania umów zawartych z pozwaną (art. 12 ust. 2 u.z.n.k.),
- ✚ utrudnianiu pozwanej dostępu do rynku (art. 15 ust. 1 pkt 5 u.z.n.k.)

Pozwana zapewniła, że 28 XI 2008 r., w dniu otrzymania wezwania do zaniechania naruszeń praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, natychmiast usunęła ze swojej strony budzące wątpliwości meta-tagi **lama**, **marines**, **marins** oraz frazę **opatentowany system lama**. Nigdy też powtórnie tych słów nie użyła, ani jako meta-tagów na swej stronie internetowej, ani w jakiegokolwiek innej formie w działalności gospodarczej.

Według niej, powodowie żądający zakazania naruszeń na przyszłość powinni odmiennie sformułować powództwo. Tak jak zostały one sformułowane w pozwie, żądania podlegają oddaleniu. Ponadto powodowie nie wykazali istnienia okoliczności, z których wynikałoby, że pozwana ma zamiar lub przygotowuje się do naruszenia wspólnotowych znaków towarowych. Jej zachowanie zaś dowodzi woli respektowania praw wyłącznych w przyszłości. Żądane pisemne oświadczenie mogłoby być wykorzystywane przez powodów w kontaktach z klientami ze szkodą dla DFP.

Pozwana zarzuciła, że słowo **LAMA** w momencie użycia go jako meta-tag nie było wspólnotowym znakiem towarowym (decyzję o rejestracji wydano dopiero 18 V 2009 r.). Oznaczenia **marines** i **marins** nie naruszają praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **MARIN'S**, do którego są tylko podobne. Fraza **opatentowany system lama** nie jest w ogóle znakiem towarowym, a zatem nie korzysta z ochrony.

Podniosła, że słowo **lama** w obrocie profesjonalnym nabiera charakteru rodzajowego, wykorzystywane jest bowiem do oznaczania pewnego rodzaju produktów - automatycznych standów reklamowych. W każdym przypadku nazwania przez klientów jej standów reklamowych produktem **lama**, DFP prostuje te pomyłki i wyjaśnia, że oferuje automatyczne standy **Flash Pop Up**.

W ocenie pozwanej, nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia towarów ponieważ oferowane przez DFP produkty są przeznaczone wyłącznie dla odbiorców profesjonalnych (firm przygotowujących kampanie reklamowe dla swoich klientów oraz dla przedsiębiorstw), w obrocie profesjonalnym zaś obowiązują podwyższone standardy co do możliwości wywołania konfuzji. W tym przypadku ryzyko pomylenia źródła pochodzenia towarów nie istnieje, gdyż na rynku oferowane są wyłącznie automatyczne standy reklamowe stron, o czym ich klienci doskonale wiedzą.

DFP zaprzeczała użyciu znaków towarowych jako oznaczania jej produktów w obrocie gospodarczym, również na poszczególnych odsłonach strony internetowej www.displayflash.pl dostępnej dla użytkowników internetu. Podniosła, że meta-tagi są dostępne i zrozumiałe jedynie dla informatyków. Nie prowadzą do przechwycenia klienteli, a jedynie stwarzają mu możliwość zapoznania się także z ofertą konkurenta.

Przekonywała o znikomym znaczeniu umieszczenia kwestionowanych słów w meta-tagach jej strony internetowej www.displayflash.pl, o czym świadczy niewielka liczba wejść na tę stronę w okresie istnienia meta-tagów **lama**, **marines**, **marins** oraz **opatentowany system lama** (październik i listopad 2008 r.) w porównaniu z okresem po ich usunięciu, od grudnia 2008 r. do sierpnia 2009 r. Wskazała na wyniki jakie daje wpisanie do wyszukiwarki kwestionowanych słów. Zdaniem pozwanej, powodowie przywiązują do meta-tagów zbyt duże znaczenie, jakby to one miały decydować o powodzeniu businessu, a nie działania i starania spółki oraz doświadczenie i wiedza jej założycieli.

DFP stwierdziła, że słowa (meta-tag) **lama**, **marines**, **marins** oraz **opatentowany system lama** nigdy nie występowały łącznie z usługami, produktami, ani z nazwami produktów, takimi jak point-of-sale materials, stand, automatyczny stand reklamowy, materiały reklamowe, karton, tablica reklamowa, szyld, afisz, plakat itp.

Przyznając, że znalezienie się meta-tagów **lama**, **marines**, **marins** oraz **opatentowany system lama** na stronie www.displayflash.pl było czymś niefortunnym i nieetycznym, czego pozwana natychmiast zaniechała, DFP nie zgodziła się z zarzutem popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, polegającego na rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o przedsiębiorcy / przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia sobie korzyści lub wyrządzenia szkody konkurentowi.

Pozwana wyjaśniła, że jej przedsięwzięcie nie polega na handlowaniu standardowymi produktami, czym zajmują się sklepy internetowe, w których wystarczy wpisać kod produktu, aby uzyskać najtańszą ofertę. Oferta DFP jest skomplikowana i wymaga wielu uzgodnień

poprzedzających podpisanie umowy i jej realizację. Nie ma więc jakiegokolwiek możliwości pomyłki co do stron, czy ich produktów.

DFP stwierdziła, że żądanie oświadczeń o treści wskazanej w pkt 2 i 3 pozwu jest nieuzasadnione i wygórowane w stosunku do skali naruszenia i czasu w jakim miało ono miejsce. Pozwana nie musi się zobowiązywać do nieużywania w meta-tagach słów **lama**, **marines**, **marins** oraz frazy **opatentowany system lama** ponieważ nie używa ich od 28 XI 2008 r. i nie zamierza ich używać w przyszłości w jakiegokolwiek formie, co potwierdza jej obecna postawa, również w relacjach z klientami. (k. 163-274, 292-304)

Sąd ustalił, że :

Spółka handlowa prawa francuskiego *MI Societé par actions simplifiée* (S.A.S.) z siedzibą w P. jest producentem i dystrybutorem materiałów służących do reklamy w miejscu sprzedaży, tzw. point-of-sale materials. Od połowy lat 90-tych oferuje m.in. produkt pod nazwą **Lama**, stand reklamowy błyskawicznie rozkładany i składany z formy przestrzennej do formy płaskiej (rozmiaru większej koperty lub teczki) i odwrotnie. Wynalazcą produktu jest François L'H., udziałowiec MI.

Spółka MI jest światowym liderem automatycznie rozkładanych materiałów point-of-sale. Dzięki sieci licencji jest obecna w ponad 90 krajach, a w około 25 z nich znajdują się jej centra produkcyjne. W 2008 r. sprzedanych zostało ponad 12 milionów standów i ekspozytorów w systemie **Lama**.

Innowacyjny stand reklamowy **Lama** jest chroniony patentem europejskim nr EP 1 395 971 oraz wieloma patentami krajowymi. W Polsce patent na wynalazek pod tytułem *stojak nośnika informacji z przynajmniej jedną stroną odczytową* został udzielony w dniu 29 XII 2008 r. (nr PL 202688). (bezsporne – twierdzenia powoda niezaprzeczone przez pozwaną – art. 230 k.p.c.)

MI jest wyłącznym licencjobiorcą patentu i innych związanych z nim praw François L'H. MCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. jest sublicencjobiorcą MI w zakresie prawa do patentu na **system Lama** na terenie Polski, na podstawie umowy licencyjnej z 30 XII 2006 r. Łącząca powodów umowa daje również MCE uprawnienia do używania w Polsce znaków towarowych **MARIN'S** i **LAMA**. (bezsporne – tak też oświadczenie powodów k.33)

MCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i jej spółka córka MCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w W. są wyłącznie uprawnione do produkowania i wprowadzania do obrotu w Polsce produktów z **systemu Lama**, oznaczanych znakami towarowymi **MARIN'S** oraz **LAMA**. (bezsporne – tak też odpisy z KRS k.25-32, 77-85, oświadczenie powodów k.33) MCE oznacza wprowadzane do obrotu w Polsce od marca 2004 r. standy reklamowe, wskazując ich nazwę - **LAMA** oraz to, że **system Lama** jest opatentowany:

(bezsporne – twierdzenia powoda niezaprzeczone przez pozwaną – art. 230 k.p.c.)

MI posiada prawa wyłączne z rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante słownych wspólnotowych znaków towarowych :

- ✚ **MARIN'S** nr CTM 001337955 zgłoszonego 17 XI 1999 r., zarejestrowanego 23 I 2001 r. na towary i usługi z klas 16, 20 i 42 klasyfikacji nicejskiej, m.in. papier, karton, artykuły z kartonu, tablice reklamowe z papieru i kartonu, szyldy z papieru lub kartony, tuby z kartonu, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, standy;
- ✚ **LAMA** nr CTM 006960314 zgłoszonego 5 VI 2008 r., zarejestrowanego 18 V 2009 r. na towary z klas 16 i 20 klasyfikacji nicejskiej, m.in. papier, tektura, druki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania w postaci toreb, torebek, kieszzonek, woreczków, worków i folii, szyldy z papieru lub tektury, stojaki do prezentacji informacji reklamowych i promocyjnych z papieru lub tektury, stojaki wystawowe z tektury lub tworzyw sztucznych lub papieru metalizowanego, szyldy z tektury lub tworzyw sztucznych, tablice ogłoszeń, a także usługi z klasy 35 - rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych na wszystkich nośnikach informacji wizualnej z tektury, papieru lub tworzyw sztucznych, rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, druków, próbek), promocja sprzedaży (dla osób trzecich)

(bezsporne – tak też kopie zaświadczeń OHIM z tłumaczeniem na język polski k.34-53)

MI jest ponadto uprawniony do słownego znaku towarowego **MARIN'S** (nr IR 0868362) zgłoszonego 12 VIII 2005 r., zarejestrowanego w trybie porozumienia madryckiego i uznanego w Polsce od 20 II 2007 r., na towary i usługi z klas 16, 20. (bezsporne – tak też wydruk z bazy danych Urzędu Patentowego k.54-56)

W dniu 15 X 2008 r. w kodzie źródłowym HTML strony internetowej DFP Spółki z o.o. w W., pod adresem www.displayflash.pl, użyte były w tagu non-script (nie wyświetlające się na stronie internetowej, tzw. meta-tag'i) następujące słowa : **lama**, **marines**, **marins** i **opatentowany system lama**. (bezsporne – przyznanie pozwanej k.308, tak też akt notarialny z 15 X 2008 r., Rep. A nr 11.106/2008 z przeglądu strony internetowej <http://www.displayflash.pl> k.57-66, wydruk ze strony www.dns.pl wskazujący na dysponenta domeny www.displayflash.pl k.67)

Słowa kluczowe w tagu non-script umożliwiały przeglądarkom internetowym odnalezienie witryny internetowej DFP po ich wpisaniu do wyszukiwarki. Umieszczenie meta-tagów **lama**, **marines**, **marins** i **opatentowany system lama** w kodzie HTML strony internetowej powodowało, że po wpisaniu tych określeń przez jakąkolwiek osobę, jako wynik wyszukiwania wyświetlany był m.in.

adres strony internetowej www.displayflash.pl, na której znajdowała się informacja o oferowanych przez pozwaną, konkurencyjnych standach reklamowych **Flash Pop Up**. (bezsporne – opinia prywatna P.Wichrania k.68-77, przyznanie pozwanej k.308)

Kwestionowane meta-tag'i zostały przez pozwaną trwale usunięte w dniu 28 XI 2003 r. na wezwanie MCE. (brak dowodu przeciwnego)

Posługując się w ten sposób słowami kluczowymi **lama**, **marines**, **marins** i **opatentowany system lama** DFP naruszyła prawa MI z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **MARIN'S**, przez użycie dla poinformowania potencjalnych nabywców o identycznych towarach (standy reklamowe) identycznego oznaczenia **marins** lub bardzo podobnego **marines**.

Odwołując się do niezarejestrowanego jeszcze wówczas jako wspólnotowy znak towarowy, ale stosowanego od lat 90-tych oznaczenia produktu **LAMA**, przez użycie dla poinformowania potencjalnych nabywców o identycznych towarach (standy reklamowe) identycznego oznaczenia **lama** lub bardzo podobnego **opatentowany system lama** DFP dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji.

Nieuprawnione działanie DFP wywoływało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nabywców, co do pochodzenia towarów, o których informacje znaleźć było można na jej stronie internetowej www.displayflash.pl. Nabywcy standów reklamowych **systemu Lama** lub inne osoby zainteresowane korzystaniem z usług reklamowych przy ich użyciu mogli nabrać przekonania, że wyświetlenie w wynikach wyszukiwania według haseł (znaków towarowych **MARIN'S** lub **LAMA**) strony internetowej pozwanej oznacza istnienie powiązań gospodarczych między przedsiębiorstwami stron, dających DFP uprawnienie do używania znaków MI.

Pozwana dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji, polegającego na tym, że przez bezprawne użycie międzynarodowego i wspólnotowych znaków towarowych MI i oznaczenia jego produktu, starała się zwracać uwagę ewentualnych nabywców na własną ofertę standów reklamowych. Mogła przy tym doprowadzać do powstania konfuzji co do pochodzenia towarów z określonego przedsiębiorstwa. Nabywca mógł bowiem przypuszczać, że prócz MCE, istnieje także inny podmiot powiązany gospodarczo z MI, promujący przy użyciu jego znaków towarowych własne towary.

Dla uznania, że doszło do naruszenia praw wyłącznych do znaków towarowych oraz popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji nie miał znaczenia sposób działania DFP, polegający nie na użyciu w sposób jawny, czytelny dla użytkownika internetu, odwiedzającego stronę www.displayflash.pl znaków MI dla oznaczania produktów, czy usług oferowanych przez pozwaną, lecz na umieszczeniu jako meta-tag'ów, słów kluczowych **lama**, **marines**, **marins** i **opatentowany system lama** w kodzie źródłowym HTML czytelnych jedynie dla informatyków. Istotny jest bowiem efekt uzyskiwany przy wykorzystaniu zasad działania wyszukiwarek internetowych, które

użytkownika poszukującego *MI*, jego produktu lub usługi, przy użyciu jako haseł jego znaków towarowych nakierowywały na stronę internetową zawierającą konkurencyjną ofertę *DFP*. Połączenie znaków towarowych jako hasła wyszukiwania z jego wynikiem w postaci wskazania strony internetowej www.displayflash.pl rodzić mogło ryzyko konfuzji co do pochodzenia towarów z określonego przedsiębiorstwa, przekonanie odbiorcy, że *DFP* oferuje produkty – standy reklamowe należące do **systemu Lama**, albo że pomiędzy nią a powodami istnieją więzi gospodarcze. (ocena Sądu)

Używając jako słów kluczowych **lama**, **marines**, **marins** i **opatentowany system lama** pozwana była świadoma, że stanowią one oznaczenie produktów *M*, który ma do nich wyłączne prawo. Powód był bowiem wówczas monopolistą na rynku standów reklamowych, a wspólnicy założyciele i obecni członkowie zarządu, Tomasz T. oraz Edward M. byli do 2008 r. sprzedawcami produktów z systemu *Lama* w *MCE*. (dowód: odpis z KRS *DFP* k.189-193, kopie umów o pracę k.86-100, kopie materiałów reklamowych *DFP* oraz wydruk ze strony internetowej www.displayflash.pl k.101-111)

26 XI 2008 r. *MCE* zwrócił się do spółki *DFP* z żądaniem udzielenia informacji, natychmiastowego usunięcia z kodu źródłowego HTML witryny internetowej www.displayflash.pl meta-tagów nawiązujących bezpośrednio do znaków towarowych *MI*, zobowiązania się do nienaruszania praw w przyszłości oraz opublikowania przeprosin, W dniu 28 XII 2008 r. pozwana usunęła kwestionowane słowa z meta-tagów w kodzie HTML jej strony internetowej, nie zgodziła się jednak złożyć stosownego oświadczenia. Strony postępowania, uczestnicy rynku standów reklamowych i bezpośredni konkurenci są ze sobą bardzo poważnie skonfliktowane. (bezsporne – tak też korespondencja stron k.112-133)

Okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy nie były w zasadniczych kwestiach przedmiotem sporu. (k.308-309) *DFP* nie kwestionowała praw *MI* z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych *MARIN'S* i *LAMA*, ani używania tych oznaczeń dla oferowanych przez powoda standów reklamowych należących do **systemu lama**. Pozwana nie kwestionowała przedmiotu i skali działalności gospodarczej *MI*, ani jego pozycji na światowym rynku tego typu produktów. Bezsporne były też uprawnienia *MCE* do korzystania z patentów i znaków towarowych *MI* w związku z produkcją i sprzedażą standów reklamowych na terenie Polski. Zbędne było więc prowadzenie dowodu z przesłuchania (na te okoliczności) przedstawiciela powoda w charakterze strony.

Pozwana przyznała, leżący u podstaw zarzutu naruszenia praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, fakt użycia meta-tagów **lama**, **marines**, **marins** i **opatentowany system lama** w kodzie źródłowym HTML jej strony internetowej

www.displayflash.pl, co powodowało, że wyszukiwarka internetowa po wpisaniu, jako haseł, znaków towarowych **MARIN'S** i **LAMA** przez jakąkolwiek osobę wyświetlała w wynikach wyszukiwania m.in. adres strony internetowej, na której znajdowała się informacja o oferowanych przez pozwaną, konkurencyjnych standach reklamowych **Flash Pop Up**. Wobec przyznania przez pozwaną, że 15 X 2008 r. istniał fakt stwierdzony w akcie notarialnym i prywatnej opinii Piotra W., Sąd pominął dowód z zeznań tego świadka.

Ocena, czy działanie to stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i naruszenie przez DFP prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych należało do wyłącznej kompetencji Sądu.

Sąd dał wiarę pozwanej, że na wezwanie powoda, DFP w dniu 28 XI 2008 r. usunęła kwestionowane tagi non-script, nigdy więcej ich nie używając. Jakkolwiek pełnomocnicy powodów nie potwierdzili zaprzestania naruszeń, to wynikało to w sposób nie wątpliwy z motywów pozwu, a wcześniej jeszcze z pisma przedprocesowego, datowanego 14 I 2009 r. (k.302-304) Gdyby pozwana także obecnie naruszała w ten sposób prawa z rejestracji MI nie byłoby to trudne do stwierdzenia.

Sąd uznał jednak, że poważny konflikt dzielący strony procesu, liczne zarzuty wzajemnie przez nie formułowane, uzasadnia przyjęcie, że istnieje groźba dalszego naruszania praw wyłącznych i działania nieuczciwie konkurencyjnego ze strony pozwanej, która czuje się ofiarą czynów nieuczciwej konkurencji, dokonywanych przez MCE. Zachodziła więc potrzeba wydania wyroku ustalającego na przyszłość obowiązek DFP respektowania praw wyłącznych i stosowania się do reguł uczciwej konkurencji w tym zakresie.

W niniejszej sprawie nie miał znaczenia czas trwania naruszenia praw wyłącznych, ani wina pozwanej, czy choćby świadomość naruszenia. Sąd pominął twierdzenia stron odnoszące się do tych kwestii, jako nieistotne dla rozstrzygnięcia sporu. (*a contrario* art. 227 k.p.c.)

Sąd oddalił wnioski dowodowe pozwanej (dokumenty prywatne, zeznania świadków, przesłuchanie stron), zmierzające do wykazania, że MCE dopuszcza się względem DFP rozlicznych czynów nieuczciwej konkurencji. W przekonaniu Sądu, zasada czystych rąk, do której odwołuje się pozwana nie może obejmować wszelkiego rodzaju działań nieuczciwie konkurencyjnych, a wyłącznie takie jakie zarzuca jej powód (w tym przypadku, nieuprawnione użycie cudzego znaku towarowego w internecie). Zasadność pozostałych zarzutów może być przedmiotem badania sądu wyłącznie w odrębnych sprawach z powództwa DFP.

Zasada czystych rąk nie jest pojęciem normatywnym, ani nie wynika wprost z żadnego przepisu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Została wykreowana przez doktrynę ze względów celowościowych. Zmierza ona do powstrzymania stron przed wzajemnym wytaczaniem powództw, dając możliwość kompleksowego rozstrzygnięcia sporu w jednej sprawie, przy

wykorzystaniu konstrukcji zarzutu procesowego. Możliwość ta nie jest jednak nieograniczona, przeciwnie, pozwany może skutecznie powoływać się na okoliczności, które mają uzasadniać zarzut działania identycznego, z tym jakiego sankcjonowania zażądał powód. W żadnym razie sąd nie jest uprawniony do dokonywania ogólnej oceny zgodności postępowania powoda z prawem i dobrymi obyczajami handlowymi, nienaruszania przezeń interesów gospodarczych jego konkurentów.

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 z 30 VI 2000 r. *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 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. 99 ust.1 Rozporządzenia, sądy uznają wspólnotowy znak towarowy za ważny, o ile nie jest to 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 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*)

Dla niniejszych rozważań najważniejszy 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)

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 odnoszące się do:

- ❖ identyczności lub podobieństwa znaków towarowych i oznaczeń,
- ❖ identyczności lub podobieństwa towarów lub usług,
- ❖ istnienia ryzyka konfuzji.

Sąd pragnie przy tym podkreślić, że poglądy Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji cechuje w tym zakresie duża jednolitość i stabilność. W najnowszych orzeczeniach wielokrotnie powoływane są tezy wcześniejszych wyroków, do których, jako mają-

cych 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 *L TJ 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. 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 *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* Rec. str. II-2821, z 12 X 2004 r. w sprawie T-35/03 *Carmo*, 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 *P 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, należyście 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 *Picasso*)

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*)

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 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 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, a przez to jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

W niniejszej sprawie, tak jak byli do tego zobowiązani, zgodnie z zasadą wynikającą z przepisów art. 6 k.c. i art. 479¹² § 1 k.p.c., powodowie wykazali i udowodnili prawa *MI S.A.S.* z siedzibą w P. z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych **MARIN'S** i **LAMA**, ten ostatni był w dacie stwierdzonego naruszenia – październik – listopad 2008 r. przedmiotem zgłoszenia i oznaczeniem produktów od lat 90-tych oferowanych przez powoda ad.1.

Zważywszy, że znaki towarowe używane były przez powodów dla oznaczenia towarów wyłącznie przez nich produkowanych i oferowanych, a krąg zainteresowanych nabyciem, czy korzystaniem z usług reklamowych w tej formie był odpowiednio ograniczony, skojarzenie znaków towarowych **MARIN'S** i **LAMA** z powodem, niewątpliwie monopolistą na tym rynku, było jednoznaczne. Wbrew przekonaniu pozwanej, jej stwierdzenie, że produkt **lama** stał się

określeniem rodzajowym, nie pozbawia znaku towarowego powoda cech odróżniających, przeciwnie, jednoznacznie wiąże produkt MI z jego wytwórcą (monopolistą na rynku standów reklamowych) i wyłącznie uprawnionym do używania znaku towarowego **LAMA**.

W takich okolicznościach, użycie przez pozwaną w kodzie źródłowym HTML strony internetowej pod adresem www.displayflash.pl słów kluczowych meta-tagów: **lama**, **marines**, **marins** i **opatentowany system lama** powodowało, że użytkownik internetu poszukujący informacji o produkcie powodów (**LAMA**) lub ich przedsiębiorstwach (**MARIN'S**) uzyskiwał jednoznaczne wskazanie, że może je znaleźć na stronie internetowej pozwanej.

Wyświetlenie adresu tej strony internetowej na wysokim miejscu wyników wyszukiwania, niewątpliwie mogło wywołać u zainteresowanego nabyciem towarów lub usług oferowanych przez powodów przekonanie o istnieniu pomiędzy nimi a spółką DFP powiązań gospodarczych.

Jakkolwiek przepis art. 9 Rozporządzenia nie określa wprost jakie formy i sposoby użycia wspólnotowych znaków towarowych przez osobę nieuprawnioną są zabronione, to, zważywszy, że znak towarowy ma służyć oznaczeniu pochodzenia towaru lub usługi od określonego przedsiębiorcy, zakazane będzie każde jego użycie wyłączające lub ograniczające możliwość efektywnego pełnienia tej funkcji.

W przekonaniu Sądu, działanie polegające na użyciu przez osobę nieuprawnioną cudzego znaku towarowego jako meta-tagu w kodzie źródłowym HTML strony internetowej niewątpliwie stanowić będzie naruszenie prawa z rejestracji. Nieuprawniony konkurent wykorzysta bowiem ten znak dla zwrócenia uwagi opinii publicznej na swoje towary i usługi, podczas, gdy znak powinien wskazywać na towary i usługi osoby, której służy prawo wyłączne.

W taki właśnie, nieuprawniony sposób, pozwana użyła oznaczeń identycznych lub bardzo podobnych do wspólnotowych znaków towarowych MI, naruszając jego wyłączne prawo do używania znaków **MARIN'S** i **LAMA**.

W odniesieniu do oznaczeń identycznych **MARINS** i **LAMA** nie ma potrzeby badania ryzyka konfuzji (art. 9 ust. 1a Rozporządzenia). Pisownia słowa **MARINS** – bez apostrofu – nie wyłącza przy tym możliwości uznania tego oznaczenia za identyczne ze wspólnotowym znakiem towarowym.

Identyczność porównywanych (przeciwstawianych sobie) znaku i oznaczenia występuje bowiem wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się nieodróżnialnymi dla przeciętnego konsumenta różnicami. Mogą zatem występować na tyle drobne, nieznaczające różnice, że znaki są w praktyce trudne do odróżnienia. Znak i oznaczenie zostaną uznane za identyczne także wówczas, gdy :

- ❑ różny jest rodzaj, wielkość lub kolor czcionki (o ile nie będzie to stanowić cechy graficznej znaku),

- ❑ słowa pisane są małymi lub dużymi literami,
- ❑ litery, z których są złożone są zapisane łącznie lub rozdzielone.

Słowo **MARINES** różni się od wspólnotowego znaku towarowego **MARIN'S** zaledwie jedną literą i brakiem apostrofu. W warstwie fonetycznej są one praktycznie identyczne, są też bardzo do siebie podobne w warstwie wizualnej. Uwzględniając identyczność produktów, dla których znak został zarejestrowany i tych oferowanych przez pozwaną należy uznać, że mamy do czynienia z bardzo wysokim poziomem ryzyka konfuzji. Wynika on niewątpliwie z zasady działania wyszukiwarek internetowych, które uwzględniają nie tylko słowa kluczowe, tak jak zostają one wpisane przez użytkownika, lecz także inne, do nich podobne.

Słowo **LAMA** jest identyczne z obecnie zarejestrowanym wspólnotowym znakiem towarowym **LAMA**. Stanowi ono jedyny, dystynktywny element używanego przez pozwaną oznaczenia **opatentowany system lama**, identycznego z oznaczeniem *MCE* (tu działanie *DFP* nosi znamiona czynu nieuczciwej konkurencji). Jak wskazuje sama pozwana, to właśnie słowo **LAMA** staje się rodzajowym określeniem produktu – standu reklamowego od wielu lat obecnego na rynku, a zatem jest przez opinię publiczną w sposób jednoznaczny kojarzone z jedynym producentem (do niedawna monopolistą) *MI*. Znak towarowy i oznaczenie **LAMA** charakteryzuje się bardzo wysoką wtórną zdolnością odróżniającą.

Bez znaczenia dla oceny naruszenia prawa wyłącznego, z punktu widzenia nałożenia sankcji zakazowych z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia, są faktyczne rezultaty użycia przez pozwaną oznaczeń identycznych lub podobnych do wspólnotowych znaków towarowych powoda ad.1.

Sąd nie podziela przekonania *DFP* o wyłączeniu ryzyka konfuzji ze względu na to, że nabywcami oferowanych przez strony towarów są profesjonaliści świadczący usługi reklamowe, zobowiązani do większej staranności niż przeciętny konsument. Należy wyjaśnić, że prawo własności przemysłowej nie zna wymogu podwyższonej staranności, tak jak został on sformułowany na użytek prawa zobowiązań w art. 355 § 2 k.c., w odniesieniu do przedsiębiorcy spełniającego świadczenia wynikające dla niego z umowy.

Zdaniem Sądu, nabywcami standów reklamowych są nie tylko przedsiębiorcy świadczący usługi reklamowe, ale przede wszystkim reklamodawcy, zainteresowani promowaniem oferowanych przez nich towarów i usług, w różnym stopniu zapoznani z ofertą rynkową i pochodzeniem towarów (standów reklamowych), które chcieliby żeby zostały użyte w reklamie. Ich wiedza o wszechobecności **systemu lama** i monopolistycznej pozycji *MARIN'S* oraz znajomość znaków towarowych i oznaczeń produktów powodów, sprawi, że pojawienie się na rynku nowego podmiotu, który korzysta z identycznych lub bardzo podobnych oznaczeń będą wiążąc z ofertą powodów i ich przedsiębiorstwem.

Sąd podziela argumentację zawartą w motywach pozwu oraz w powołanych tam poglądach orzecznictwa i doktryny (Monika Sieradzka *Naruszenie prawa do znaku towarowego użytego w meta-tags*. Monitor Prawniczy nr 12/2008), których nie ma już potrzeby ponownie przytaczać w uzasadnieniu wyroku.

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 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. 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.

W ocenie Sądu, użycie przez DFP meta-tagów : **lama, marines, marins i opatentowany system lama** w kodzie HTML jej strony internetowej, stanowi naruszenie praw MI z rejestracji

wspólnotowych znaków towarowych **MARIN'S** i **LAMA**. Przekonuje o tym poważny konflikt pomiędzy stronami postępowania.

Nie znajdując podstaw do odstąpienia od stosowania sankcji zakazowych, na podstawie art. 9 ust. 2 Rozporządzenie, Sąd zakazał pozwanej *DFP* Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. ponownego naruszania w przyszłości praw do słownych wspólnotowych znaków towarowych **MARIN'S** i **LAMA** zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante na rzecz powoda *MI S.A.S.* z siedzibą w P., odpowiednio pod numerami 001337955 i 006960314, a także popełniania w przyszłości czynów nieuczciwej konkurencji, polegających na używaniu w obrocie gospodarczym oznaczeń identycznych lub podobnych do wspólnotowych znaków towarowych, w szczególności słów **lama**, **marins**, **marin's**, **marines**, dla towarów i usług identycznych lub podobnych do tych, dla których zarejestrowane zostały wspólnotowe znaki towarowe CTM nr nr 001337955 i 006960314, szczególnie umieszczania takich oznaczeń w jakimkolwiek miejscu na stronie internetowej lub w kodzie HTML strony internetowej pod adresem www.displayflash.pl, w tym jako słów kluczowych (meta-tagów HTML);

Sąd oddalił natomiast, jako nieuzasadnione, żądanie opublikowania wydanego w sprawie orzeczenia. Fakt, że pozwana naruszała prawa powoda w stosunkowo niewielkim zakresie i przez krótki czas, trwale zaprzestając bezprawnych działań w listopadzie ubiegłego roku, sprawia, że publikacja wyroku na jej stronie internetowej nie służyłaby usunięciu skutków naruszenia, ale raczej promowaniu powodów i ich produktu na stronie internetowej *DFP*. Zastosowany środek byłby nieadekwatny i nie-współmierny do skali i charakteru naruszenia. (*a contrario* art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.)

Rozstrzygając o zasadności zarzutu dopuszczenia się przez pozwaną spółkę *DFP* czynu nieuczciwej konkurencji **Sąd zważył** :

Ustrój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na zasadach wolności gospodarczej i swobody konkurencji. Każdy przedsiębiorca funkcjonujący na rynku może podejmować działania zmierzające do pozyskania nabywców oferowanych przezeń towarów (w każdym wypadku odnosi się to także do świadczonych przez przedsiębiorcę usług). Obejmują one także, bardzo istotne z punktu widzenia samej sprzedaży, marketing i promocję. Działania konkurencyjne, bez względu na to, jak dotkliwe skutki mogą wywierać w sferze interesów innych uczestników obrotu, są co do zasady dozwolone. Ustawodawca zwraca się przeciwko nim tylko o tyle, o ile są one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. (por. Wojciech Pyziół, Anna Walaszek-Pyziół *Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojęcia)*. Przegląd Prawa Handlowego 1994/10/1)

Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów poprzez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej. Zagrożenie interesów innych uczestników rynku musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne do wywarcia wpływu na innych przedsiębiorców-konkurentów, czy konsumentów, zdolne niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze.

W uzasadnieniu wyroku z dnia 11 VII 2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) Sąd Najwyższy stwierdził m.in.: *założeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej siły przedsiębiorcy oraz jej oddziaływanie na krąg odbiorców. Chodzi o rozgraniczenie między działaniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczającym poza ustanowione reguły, nie zaś o ochronę konkretnego osiągnięcia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidłowości zachowania się i działania podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na równych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej uzasadnia (...) poszukiwanie równowagi między wolnością rynku i swobodą obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, określonymi w art. 1.*

O naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy na skutek działania konkurencyjnego nastąpi pogorszenie lub nie nastąpi oczekiwana poprawa możliwości nabycia lub zbywania nabywanych lub oferowanych dóbr bądź usług. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Zważywszy, że prawa przedsiębiorcy uczestniczącego w obrocie mają charakter względny, tylko adresatom działań nieuczciwie konkurencyjnych służyć będzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiązek wskazania i udowodnienia istnienia takiego zagrożenia obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. (art. 6 k.c.)

Zgodnie ze stanowiącym klauzulę generalną przepisem art. 3 ust. 1 u.z.n.k., **czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.** W ust. 2 przepis ten przykładowo wymienia działania stanowiące w szczególności czyny nieuczciwej konkurencji.

Uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek:

- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,
- jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Naruszenie interesu przedsiębiorcy następuje wówczas, gdy działania (zaniechanie) konkurenta powodują pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy możliwości nabycia lub zbytu

oferowanych dóbr i usług. (też: Beata Gadek *Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji* (art.3 u.z.n.k.), Uniwersytet Jagielloński, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003 r. s.156-161)

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

Dobre obyczaje, w znaczeniu określonym w art.3 ust.1 u.z.n.k., rozumieć należy podobnie do zasad współżycia społecznego, jako **normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej**. O tym, czy dane działanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje całokształt okoliczności, a zwłaszcza cel, użyte środki i konsekwencje przedsięwziętych działań. Czyn sprzeczny z prawem nie musi być zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyż zależy to od charakteru naruszonych norm. Dla ustalenia dobrych obyczajów poważne znaczenie mogą mieć ustalone przez organizacje samorządu zawodowego kodeksy etyczne. (tak: Marian Kępiński *Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1994/2/1)

Pojęcie dobrych obyczajów odczytuje się najczęściej w ujęciu ekonomiczno-funkcyjnym, przywiązującym wagę nie do przestrzegania dobrych obyczajów w ogóle lecz do zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej, odchodząc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogólnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowiło poczucie godności ogółu ludzi myślących sprawiedliwie i słusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 26 IX 2002 r. III CKN 213/01 OSNC 2003/12/169, Beata Gadek op.cit. s.127-144)

Sprzeczność z dobrymi obyczajami (klauzula generalna) podlega ocenie sądu z punktu widzenia treści, motywów i celu działania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami są działania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez daną społeczność, obowiązującymi w określonym środowisku.

Sąd podziela pogląd, iż art. 3 w ust.1 w sposób ogólny definiuje czyn nieuczciwej konkurencji, przykładowo wymieniając w ust. 2 niektóre działania, typizowane dodatkowo w art. 5 - 17 u.z.n.k. Powołane przepisy należy wyklądać w ten sposób, że ogólne określenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegóławiające pozostają w następujących wzajemnych relacjach :

- wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za czyn nieuczciwej konkurencji można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17 u.z.n.k., jeżeli tylko odpowiada wymaganiom wskazanym w ogólnej definicji czynu nieuczciwej konkurencji,

- wymagania wskazane w art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17 u.z.n.k., określenie ogólne spełnia więc funkcję korygującą w stosunku do przepisów typizujących czyny nieuczciwej konkurencji. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki jednego z przepisów art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 u.z.n.k. (np. znamienia bezprawności) wykluczone jest uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagać będzie ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w Rozdziale 2 ustawy (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w art. 5-17 u.z.n.k., a dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregośkolwiek z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej art. 3 u.z.n.k. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Działanie DFP, kwestionowane przez MI i MCE nie jest stypizowane w przepisach szczególnych – art. 5-17 u.z.n.k. Sąd nie podziela przekonania powodów, że w tym przypadku znajdują zastosowanie przepisy art. 14 i art. 16 u.z.n.k. Okoliczności niniejszej sprawy istotnie odbiegają od opisu zakazanych w nich działań, nie wyczerpując znamion stypizowanych w sposób szczególny czynów nieuczciwej konkurencji. Samo użycie przez pozwaną znaków towarowych powodów ad.1. nie jest sposobem rozpowszechniania o nim nieprawdziwych informacji. Działanie takie może jedynie wywoływać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do istnienia powiązań gospodarczych stron, ale nie niesie informacji, o której mowa w art. 14 u.z.n.k.

Stwierdzenie, że mamy w tym przypadku do czynienia z nieuczciwą reklamą powodowie uzasadniają wyłącznie ogólnymi, teoretycznymi poglądami doktryny, nie wskazując na konkretne okoliczności, szczególnie zaś na treść przekazu reklamowego. Zarzuty, niepoparte żadnymi faktami, a tym bardziej dowodami, są w ocenie Sądu, nieuzasadnione.

Sprzeczność czynu DFP z zasadami uczciwej konkurencji podlega natomiast ocenie na zasadzie ogólnej art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Występując z pozwem o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 6 k.c., powodowie zobowiązani byli wykazać, że:

- a. czyn pozwanej ma charakter konkurencyjny,
- b. narusza lub zagraża interesom gospodarczym powodów,
- c. jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Nie może budzić żadnych wątpliwości, że działanie pozwanej pozostaje w związku z prowadzoną przez tę spółkę działalnością gospodarczą, a strony są bezpośrednimi konkurentami na rynku standów reklamowych.

Działanie pozwanej jest sprzeczne z prawem, narusza bowiem, jak stwierdzono wyżej, prawa *MI* do znaków towarowych **MARIN'S** i **LAMA**. Narusza przy tym dobre obyczaje handlowe. Konsekwencją bezprawnego działania było naruszenie interesów gospodarczych obu powodów. *DFP* ma niezaprzeczalne prawo do tworzenia stron internetowych, służących informowaniu potencjalnych klientów o jej ofercie. Może tak formułować treść swojej strony internetowej i jej kod źródłowy HTML, aby zainteresowani łatwo odnaleźli ją przy pomocy wyszukiwarek. Niedopuszczalne jest jednak używanie, także w meta-tagach niewidocznych dla użytkownika internetu, znaków towarowych powoda lub podobnych do nich oznaczeń, zwracając uwagę opinii publicznej poszukującej produktów *MARIN'S* na konkurencyjny produkt, bez jakiegokolwiek wyjaśnienia.

Stwierdzone przez Sąd naruszenie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. uzasadniało zastosowanie względem pozwanej sankcji zakazowej z art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. (pkt 1. wyroku)

Sąd uznał, że usunięciu skutków nieuczciwej konkurencyjnego działania pozwanej służyć będzie nałożenie na *DFP* obowiązku złożenia oświadczenia. (na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k.)

Żadaną przez powodów formę w jakiej oświadczenie ma być złożone Sąd uznał za odpowiednią do charakteru naruszenia. Dokonał jednak zmian w treści oświadczenia, tak aby odnosiło się ono wyłącznie do stwierdzonego czynu nieuczciwej konkurencji, nie zaś ogólnie działań sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami handlowymi. Oświadczenie nie może także obejmować naruszenia praw do znaków towarowych, ponieważ ani cyt. Rozporządzenie, ani stosowana subsydiarnie ustawa *Prawo własności przemysłowej* nie znają takiej sankcji.

Uwzględniając charakter czynu nieuczciwej konkurencji, zagrożenie jego ponowienia, a także istniejący pomiędzy stronami konflikt, Sąd zobowiązał pozwaną do złożenia powodowi *MCE Spółce* z ograniczoną odpowiedzialnością w W. pisemnego oświadczenia na papierze firmowym o następującej treści :

„*DFP Spółka* z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oświadcza, że używając w meta-tagach strony internetowej www.displayflash.pl słów kluczowych „lama”, „marines”, „marins” oraz „opatentowany system lama” dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji wobec *MCE Spółki* z ograniczoną odpowiedzialnością w W.. *DFP* zaprzestała tego procederu i zobowiązuje się do poszanowania zasad uczciwej konkurencji i nieużywania w przyszłości w meta-tagach kodu

źródłowego HTML strony internetowej www.displayflash.pl słów kluczowych „lama”, „marines”, „marins” oraz „opatentowany system lama”. Za opisane czyny nieuczciwej konkurencji Spółka DFP przeprasza Spółkę MCE oraz jej Klientów.” oraz przesłanie tego oświadczenia w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku na adres powoda MCE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W..

Żądanie złożenia oświadczenia w szerszym zakresie Sąd oddalił jako nieuzasadnione.

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.)

Sąd uznał, że powodowi należy się zwrot poniesionych kosztów, wyszczególnionych w spisie złożonym przed zamknięciem rozprawy i popartych dowodami ich poniesienia w związku z prowadzonym w niniejszej sprawie postępowaniem : 600 zł – opłata tymczasowa, a także 139,08 zł, 324,52 zł, 92,72 zł – koszty tłumaczenia

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

Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej 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 adwokata 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 radcy prawnego będzie

wynagrodzenie w podwójnej minimalnej wysokości. (2x840 zł + 34 zł, tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictw)

Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę 1.000 zł i uznał ją za pobraną od powodów do kwoty 600 zł. (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o *kosztach sądowych w sprawach cywilnych*). Nieuiszczoną część opłaty ostatecznej 400 zł, obowiązana jest uiścić pozwana, zgodnie z art. 16 ustawy.