



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2009 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant sekretarz Dorota Szade

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2009 r.

sprawy z powództwa **Jerzego K**

przeciwko **Alicji K**

o ochronę praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego

1. oddala powództwo;
2. opłatę ostateczną ustala na kwotę 600 (sześćset) złotych i uznaje za pobraną od powoda w całości;
3. zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 3.257 (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Dnia 30 X 2009 r. Jerzy K wniósł o nakazanie Alicji K :

1. zaniechania naruszania jego praw do słowno-graficznego znaku towarowego **ALJEKA**, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr 004465639 przez zaprzestanie posługiwania się oznaczeniami identycznym lub do niego podobnymi,
 2. zaprzestania posługiwania się słowem **ALJEKA**, a także oznaczeniami identycznym lub podobnymi do zarejestrowanego znaku towarowego w celu reklamy,
 3. zniszczenia wszystkich materiałów reklamowych z wykorzystaniem słowa **ALJEKA**, identycznym z zarejestrowanym znakiem towarowym lub do niego podobnym,
 4. podania do publicznej wiadomości informacji o zapadłym w sprawie orzeczeniu,
 5. usunięcia wszelkich zewnętrznych oznaczeń jej przedsiębiorstwa z użyciem znaków identycznych do zarejestrowanego znaku towarowego lub do niego podobnych,
- a ponadto o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 50.000 zł, tytułem odszkodowania i zwrotu kosztów procesu.

W motywach powód wyjaśnił, że strony są małżeństwem, jednak prawomocnym wyrokiem z 16 III 2005 r. wydanym w sprawie sygn. akt III RC 16/05 Sąd Rejonowy w S zniósł z dniem 1 I 2005 r. ustawową wspólność majątkową Alicji i Jerzego małżonków K. Prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą G powód od wielu lat produkuje i sprzedaje konfekcję męską pod rozpoznawalną w regionie marką **ALJEKA**. W dniu 26 IX 2006 r. Jerzy K nabył prawo z rejestracji słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego **ALJEKA**. Wniosek o rejestrację złożony został już po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej. Prawo wyłączne należy zatem do majątku odrębnego Jerzego K.

W dniu 3 XII 2004 r. pozwana zarejestrowała działalność gospodarczą pod firmą Z. Zajmuje się m.in. produkcją oraz sprzedażą odzieży i obuwia, konkurencyjną wobec działalności powoda. Używa przy tym nazwy **ALJEKA** identycznej lub podobnej do znaku towarowego powoda dla oznaczenia i reklamy produkowanej przez nią konfekcji, jej przedsiębiorstwa i punktów sprzedaży. Wywołuje tym ryzyko konfuzji co do pochodzenia towarów opatrzonych znakiem towarowym **ALJEKA**, którą dodatkowo zwiększa tożsama siedziba przedsiębiorstw stron. Pozwana nie godzi się zaprzestać używania tego oznaczenia pomimo wielokrotnych wezwań powoda. Twierdzi, że jest współuprawniona do używania znaku towarowego **ALJEKA**, czemu powód jednak kategorycznie zaprzecza.

Na poparcie swych roszczeń powód zaoferował dowody z dokumentów urzędowych i prywatnych, zeznań świadka F i przesłuchania stron, nie wskazując przy tym też dowodowych.

Wniósł o zobowiązanie pozwanej do złożenia katalogów dokumentujących używanie przez nią oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego **ALJEKA**. (k.1-20)

Postanowieniem wydanym w dniu 6 XI 2009 r. **Sąd oddalił wniosek Jerzego K o udzielenie mu zabezpieczenia dochodzonych pozwem roszczeń.** (k.25-29)

Odpowiadając na pozew **Alicja K wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu.** Zażądała zawieszenia postępowania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy o podział majątku dorobkowego prowadzonej przez Sąd Rejonowy w S. pod sygn. akt , w której jako jeden ze składników dorobku stron zgłoszony został znak towarowy **ALJEKA**. Wniosła także o zobowiązanie powoda, aby złożył pełną dokumentację dotyczącą wystąpienia do OHIM z wnioskiem o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego **ALJEKA**.

Alicja K wyjaśniła, że od 12 IX 1990 r. samodzielnie prowadziła działalność gospodarczą w zakresie krawiectwa, podczas gdy powód zajmował się mechaniką samochodową. Od 25 IV 1991 r. małżonkowie rozpoczęli prowadzenie wspólnej działalności, której nazwa **ALJEKA** pochodzi od pierwszych liter ich imion i nazwiska. W 2000 r. powstał projekt oznaczenia słowno-graficznego, zamówiono pierwsze etykiety papierowe, a przedmiot wspólnej działalności został ograniczony do krawiectwa. 30 VII 2004 r. działalność stron została rozszerzona na transport drogowy, a przedsiębiorstwo stron oznaczono nazwą **G**. Działalność gospodarcza stron została rozdzielona w grudniu 2004 r. ze względu na wymogi ustawowe oraz pozamałżeński związek powoda z F. Jednak z zaświadczeń urzędu skarbowego wynika, że jeszcze w 2009 r. strony wspólnie prowadziły działalność gospodarczą i składały wspólne zeznania podatkowe.

Pozwana zarzuciła, że sporny znak należy do obu stron, jako składnik majątku dorobkowego małżonków K, którzy wspólnie wypracowywali jego renomę. Powód doskonale wiedział, że pozwana od 2004 r. używa spornego oznaczenia, kwestionując ten fakt dopiero w 2009 r. Odwołała się do uprawnień wynikających dla niej z przepisu art. 160 p.w.p. Zarzuciła, że roszczenie odszkodowawcze nie zostało przez powoda w żaden sposób udowodnione.

Na poparcie zarzutów przedstawiła dowody z dokumentów, żądając oddalenia wniosku o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka F. Na rozprawie 21 XII 2009 r. złożyła papierową etykietkę i wszywkę z oznaczeniem **ALJEKA**, wyjaśniając, że nie prowadzi działalności reklamowej. (k. 43-63)

Jerzy K zakwestionował zasadność zarzutów pozwanej. Sprzeciwił się zawieszeniu postępowania do czasu rozstrzygnięcia o podziale majątku dorobkowego stron. Stwierdził, że to on jest twórcą znaku towarowego **ALJEKA**, a zgodnie z przepisem art. 33 ust. 9 k.r.i o., prawa autorskie i prawa własności przemysłowej stanowią jego majątek odrębny. Zarzucił, że pozwana

nie udowodniła, iż znak został stworzony przez obydwie strony, ani jego renomy. Stosunki rodzinne małżonków K nie mają w tej sprawie żadnego znaczenia. (k. 65-71)

Bezsporne w sprawie jest, że Alicja i Jerzy małżonkowie K prowadzili od 1991 r. wspólną działalność gospodarczą pod nazwą **ALJEKA**, wywodzącą się z pierwszych liter ich imion i nazwiska.

W dniu 3 XII 2004 r. pozwana zarejestrowała działalność gospodarczą pod firmą Z. Zajmuje się m.in. produkcją i sprzedażą odzieży i obuwia, konkurencyjną wobec działalności powoda. Używa przy tym identycznego słowno-graficznego oznaczenia **ALJEKA** lub oznaczenia podobnego **A ALJEKA** do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz powoda, dla odzieży produkowanej przez nią i oferowanej do sprzedaży, a także jako oznaczenie jej przedsiębiorstwa i punktów sprzedaży.

Jerzy K prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą G, produkując i sprzedając konfekcję męską. W dniu 26 IX 2006 r. powód nabył prawo z rejestracji słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego **ALJEKA** z pierwszeństwem od dnia złożenia wniosku - 27 VI 2005 r. Znak przedstawiony jest w postaci stylizowanego słowa, zapisanego literami ALJE i A w kolorze czarnym i literą K w kolorze czerwonym :



Znak został zarejestrowany dla towarów w klasie 25 klasyfikacji nicejskiej – ubrania, obuwie, nakrycia głowy.

Strony są małżeństwem, jednak prawomocnym wyrokiem z 16 III 2005 r. wydanym w sprawie sygn. akt Sąd Rejonowy w S zniósł z dniem 1 I 2005 r. ustawową wspólność majątkową Alicji i Jerzego małżonków K. (tak też oryginały i kopie dokumentów urzędowych i prywatnych k. 11-20, 52-62, 70-71, zeznania stron k. 79-80, etykieta i wszywka używane przez pozwaną do oznaczania jej produktów k. 77)

Okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w rozumieniu art. 227 k.p.c. nie były pomiędzy stronami sporne. Pozwana nie kwestionowała faktu rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, zarzucając wyłącznie, iż stanowi ono przedmiot dorobku stron. Alicja i Jerzy K twierdzili i zeznawali (k.79-80) zgodnie o używaniu oznaczenia **ALJEKA**, które to fakty znajdowały dodatkowe potwierdzenie w kopiach dokumentów – zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Sąd w sposób niewątpliwy ustalił zarówno prawo Jerzego K i zakres wyłączności używania wspólnotowego znaku towarowego **ALJEKA**, a także fakt używania przez pozwaną identycznego (słowno-graficznego) lub podobnego (poprzedzonego literą A) oznaczeń dla identycznych towarów z tymi, dla których zarejestrowany został w OHIM znak towarowy nr 004465639.

Sąd nie uwzględnił wniosku pozwanej o zawieszenie postępowania, ponieważ prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **ALJEKA** powstało już po ustaniu wspólności majątkowej Alicji i Jerzego małżonków K. Nie zobowiązywał także powoda do składania dokumentacji zgłoszenia spornego znaku w OHIM, ponieważ nie mogło to mieć żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu (*a contrario* art. 227 k.p.c.) Alicja K nie wniosła pozwu wzajemnego o unieważnienie, nie zarzucała Jerzemu K dokonania zgłoszenia w złej wierze. Nie zgłosiła także innych zarzutów formalnych, których rozstrzygnięcie wymagałoby czynienia ustaleń w zakresie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. Domniemanie ważności ustanowione w art. 99 ust. 1 nie zostało przez nią skutecznie zaprzeczone w trybie określonym przepisami rozporządzenia.

Sąd zważył co następuje :

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 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*, stały się elementem polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie.

W większości, stanowią one powtórzenie regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementująca ją ustawa *Prawo własności przemysłowej* znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania rozporządzenia, w szczególności zaś, w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego. Nieprawidłowe jest zatem odwoływanie się przez strony procesu do przepisów prawa krajowego – ustawy *Prawo własności przemysłowej*, w kwestiach regulowanych rozporządzeniem.

Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje ten sam skutek w całej Unii Europejskiej; może być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela lub unieważnienie znaku, którego używanie

może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii. (art.1 ust.2) Znak uzyskuje się poprzez rejestrację (art. 6) w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, która jest skuteczna na obszarze Unii, a zatem od 1 V 2004 r. także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znak rejestrowany jest na okres 10 lat od daty 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 unieważnienia. (domniemanie ważności)** Sąd nie bierze zatem pod uwagę zarzutów pozwanego odnoszących się do istnienia podstaw do unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku, jeśli nie występuje on w sprawie z pozwem wzajemnym. 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, 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 gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; które obejmuje prawdopodobieństwo ich skojarzenia.
- c.** oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

W istocie przepis ten sankcjonuje trzy odmienne formy naruszenia prawa z rejestracji, powód występujący na drodze 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 z 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 zatem rozważania zawarte w uzasadnieniach orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji w Luksemburgu odnoszące się do:

- ❖ identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego,
- ❖ identyczności lub podobieństwa towarów lub usług,
- ❖ istnienia 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 i opinii, do których, jako mających istotne znaczenie dla zrozumienia pojęcia naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, Sąd pragnie się odnieść.

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

Identyczność porównywanych (przeciwstawianych sobie) **znaku i oznaczenia występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta różnicami.** Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znak i oznaczenie są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (por. wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 *LTJ Diffusion*)

Dokonując oceny podobieństwa towarów należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące, zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie rodzaj towarów, ich przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawach T-388/00 *ELS*, z 4 XI 2003 r. T-85/02 *Castillo*, z 8 VII 2004 r. 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 towarami może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa między znakami towaro-**

wymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawach T-388/00 *ELS*, z 5 IV 2006 r. 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 sprawach C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer* i z 23 III 2006 r. 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 sprawach T-162/01 *Giorgio Beverly Hills* Rec. str. II-2821, z 12 X 2004 r. T-35/03 *Carpo* i z 11 V 2005 r. T-31/03 *Grupo Sada*, wyrok ETS z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 *Mühlens*, wyrok Sądu 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 sprawach T-292/01 *BASS*, z 6 VII 2004 r. T-117/02 *Chufafit*, z 5 IV 2006 r. 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 sprawach T-129/01 *BUDMEN* i z 6 VII 2004 r. 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 ETS z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL*, wyrok Sądu 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, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych (deemed to be reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé), przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii przedmiotowych towarów lub usług. (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawach C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer* i z 6 V 2003 r. C-104/01 *Libertel* i z 12 I 2006 r. C-361/04 P *Picasso*, wyrok Sądu z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 *Venado*)

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

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

Odnosząc powyższe rozważania do poczynionych w sprawie ustaleń **Sąd stwierdził, że :**

Prawa wyłączne Jerzego K wynikające z rejestracji w OHIM wspólnotowego znaku towarowego **ALJEKA** nie zostały przez pozwaną w tym procesie jednoznacznie zakwestionowane. Alicja K przedstawiała raczej argumenty przemawiające za przyznaniem stronom

wspólnych praw do spornego znaku. Nie jest to jednak dopuszczalne na gruncie rozporządzenia. Odnoszenie do spornego znaku towarowego przepisów polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego, w zakresie stosunków majątkowych małżeńskich, nie może mieć miejsca ze względu na nabycie prawa przez Jerzego K już po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej (po dniu 1 I 2005 r.).

Określając zakres praw (data pierwszeństwa, okres ochrony, towary, dla których znak jest chroniony), Sąd posłużył się załączoną do pozwu pierwszą stroną świadectwa rejestracji OHIM oraz wydrukiem z bazy danych złożonym już w toku postępowania.

Zarzut naruszenia praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **ALJEKA** nie został w żaden sposób przez Jerzego K udokumentowany. Pozwana przyznała jednak fakt używania nazwy **ALJEKA** na oznaczenie jej przedsiębiorstwa, punktów sprzedaży oraz towarów produkowanych i wprowadzanych przez nią do obrotu. Na wniosek powoda Alicja K złożyła etykietkę i wszywkę używaną do oznaczenia odzieży. Niewątpliwie zatem Alicja K używa oznaczenia **ALJEKA** :

- 🚩 jako nazwy przedsiębiorstwa produkującego i sprzedającego odzież – w postaci fonetycznej i znaczeniowej identycznej ze znakiem towarowym powoda, uzupełnionej o element *Zakład Odzieżowy Alicja K*,
- 🚩 jako oznaczenia siedziby przedsiębiorstwa i punktów sprzedaży – w postaci wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej identycznej ze znakiem towarowym powoda, uzupełnionej o element Z,
- 🚩 jako oznaczenia towarów – w postaci wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej identycznej ze znakiem towarowym powoda – **ALJEKA** lub w postaci niemal identycznej fonetycznie i znaczeniowo oraz podobnej wizualnie **A ALJEKA**.

Każda z wymienionych form używania przez Alicję K oznaczenia **ALJEKA** narusza prawo Jerzego K z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **ALJEKA**. Sąd uznał jednak, że w okolicznościach niniejszej sprawy istnieją szczególne podstawy do odstąpienia od sankcji zakazowych.

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

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą pozwanemu takich działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 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 do :

- ✚ orzeczenia o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.
- ✚ odszkodowania,
- ✚ zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

(art. 296 ust. 1 oraz 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 odpowiada znanej prawu krajowemu klauzuli generalnej - art. 5 k.c. W przekonaniu Sądu, w niniejszej sprawie mamy do czynienia z okolicznościami uzasadniającymi odstąpienie wobec Alicji K od zastosowania sankcji pomimo stwierdzenia naruszenia prawa Jerzego K wynikającego z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **ALJEKA**.

Oznaczeniem tym strony posługiwały się przez kilkanaście lat, prowadząc wspólnie działalność gospodarczą. W grudniu 2004 r., dokonując podziału przedsiębiorstwa każda ze stron nadal używała spornego oznaczenia. Występując z wnioskiem do OHIM powód wiedział, że pozwana w taki właśnie sposób oznacza produkowaną i sprzedawaną przez nią odzież. Jerzy K miał zatem świadomość używania tego oznaczenia przez jego małżonkę prowadzącą działalność gospodarczą w takim samym zakresie i na tym samym terytorium. Bez żadnych przeszkód mógł wybrać znak całkowicie odmienny, dystynktywny, którego stosowanie pozwoliłoby w niebudzący wątpliwości sposób ustalić przez nabywców pochodzenie jego własnych towarów.

Także przez kolejne lata nie sprzeciwiał się działaniom pozwanej. Dopiero w 2009 r. wystąpił z żądaniami zakazowymi. Jak zeznał powód (k. 79), z tej przyczyny, że Alicja K rozwija własne przedsiębiorstwo i nie godzi się płacić długów, które obciążają wspólne przedsiębiorstwo stron. **Roszczenia pozwu nie mają zatem nic wspólnego z ochroną praw do wspólnotowych znaków towarowych**. Jerzy K nawet nie uprawdopodobnił, w jakim zakresie faktycznie produkuje i sprzedaje odzież, dla której zarejestrowany został wspólnotowy znak

towarowy **ALJEKA**. W istocie więc Sąd nie może stwierdzić, jaki wpływ na oznaczenie pochodzenia towarów powoda ma używanie przez pozwaną oznaczenia identycznego lub podobnego.

Wieloletnie wspólne, a następnie równoległe używanie przez strony w oznaczeniu ich przedsiębiorstw słowa **ALJEKA**, zbudowanego z połączenia pierwszych liter imion i nazwiska, przemawia za odstąpieniem od stosowania wobec pozwanej sankcji zakazowych. Jakkolwiek prawo do znaku towarowego powstałe w wyniku rejestracji dokonanej już po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, przynależy wyłącznie do Jerzego K, nie powinien on zakazywać Alicji K używania oznaczenia stosowanego przez nią przez wiele lat przed powstaniem prawa, a także po jego udzieleniu za milczącą zgodą powoda. **Zakazywanie używania oznaczenia po kilkunastu latach jego stosowania przez Alicję K musi być uznane za nadużycie przez Jerzego K jego prawa podmiotowego.**

Godzi się ponadto wskazać także inne okoliczności, które miały wpływ na oddalenie powództwa :

Zadecydowało o tym niestaranne, czy nieporadne sformułowanie żądań pozwu, które tylko w niewielkim stopniu nawiązują do podstawowej normy art. 9 ust. 2 i art. 102 rozporządzenia. Powód reprezentowany w sprawie przez profesjonalnego pełnomocnika zbyt szeroko formułuje żądania zakazowe, nie konkretyzując działań pozwanej które godzą w jego prawa wyłączne, a w szczególności nie wskazując towarów lub usług, z którymi użycie oznaczenia **ALJEKA** jest związane.

Umyka uwadze powoda, że jego znak towarowy nie jest chroniony jako utwór, ale w funkcji oznaczenia pochodzenia towarów, które zostały wyraźnie oznaczone w decyzji o rejestracji. Prawdopodobnie z tej przyczyny powód nie przedstawił drugiej strony świadectwa OHIM, uniemożliwiając Sądowi poczynienie ustaleń istotnych dla rozstrzygnięcia sporu, co miało decydujące znaczenie dla nieudzielenia zabezpieczenia roszczeń. Tylko stanowisko strony przeciwnej umożliwiło Sądowi ostateczne uwzględnienie wydruku z internetowej bazy danych OHIM, w sytuacji gdy powinny znaleźć zastosowanie reguły prekluzji dowodowej, a szczególnie przepis art. 479¹² § 1 k.p.c.

Jerzy K nie przedstawił, ani nie dowodził okoliczności faktycznych, odnoszących się do używania znaku towarowego **ALJEKA** (określenie towarów, czas, zasięg terytorialny, skala produkcji i sprzedaży), co uniemożliwiło Sądowi czynienie ustaleń odnoszących się do siły znaku, a w konsekwencji istnienia ryzyka konfuzji w odniesieniu do oznaczenia pozwanej zawierającego element Z.

Powód w żaden sposób nie udowodnił także roszczeń odszkodowawczych.

(art. 296 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 415 k.c.)

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 6 k.c., powód zobowiązany był przedstawić fakty i dowody na uzasadnienie swych roszczeń. Przepis art. 232 k.p.c. stanowi przy tym, że strona zobowiązana jest zgłaszać wnioski dowodowe. Ma także obowiązek dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody (art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła ciężącego na niej obowiązku. (wyrok Sądu Najwyższego z 15 VII 1999 r. I CKN 415/99) Samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę je zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sądu Najwyższego z 22 XI 2001 r. I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

Przewidziane w art. 232 zd.2 k.p.c. uprawnienie sądu dopuszczenia dowodu niewskazanego przez strony ma charakter wyjątkowy. (wyrok Sądu Najwyższego z 26 I 2000 r. III CKN 567/98) Dopuszczenie dowodu z urzędu jest prawem, a nie obowiązkiem sądu. (postanowienie Sądu Najwyższego z 7 XII 2000 r. II CKN 1322/00) Sąd podejmuje z urzędu inicjatywę dowodową jedynie w sytuacjach szczególnych. (uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 19 V 2000 r. III CZP 4/00 OSNC 2000/11/195) Przepisy procedury cywilnej w żadnym razie nie obligują go do przeprowadzania w sprawie gospodarczej z urzędu postępowania dowodowego.

Obowiązująca w procesie cywilnym zasada kontradiktoryjności zwalnia sąd orzekający z odpowiedzialności za rezultat postępowania dowodowego, którego dysponentem są same strony. (wyrok Sądu Najwyższego z 16 XII 1997 r. II UKN 406/97 OSNAPiUS 1998/21/641). Ukształtowany system kontradiktoryjnego procesu wyklucza czynienie przez stronę sądu orzekającego adresatem działań czy dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia jej twierdzeń i wykrycia środków dowodowych pozwalających na udowodnienie wysuniętych przez nią żądań.

Mający zastosowanie do naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy (prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego) przepis **art. 415 k.c. statuuje zasadę odpowiedzialności deliktowej** za szkodę wyrządzoną z winy sprawcy i nie opartej na innych przepisach. Przesłankami tej odpowiedzialności są :

- szkoda,
- czyn sprawcy noszący znamiona winy,
- związek przyczynowy pomiędzy tym czynem a szkodą.

Ciężar dowodu wszystkich przesłanek odpowiedzialności, zgodnie z art. 6 k.c. spoczywa na poszkodowanym. Winien on wskazać fakty i dowody na istnienie zdarzenia – czynu zabronionego, szkody i związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą.

Adekwatny związek przyczynowy między działaniem lub zaniechaniem wykonawcy a powstaniem szkody jest konieczną przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej. Zachodzi

on tylko wtedy, gdy określone przyczyny normalnie powodują dane skutki. (art. 361 § 1 k.c.) Ustalając, czy istnieje związek przyczynowy sąd bada, czy między kolejnymi faktami zachodzą obiektywne powiązania, czy przyczyna był koniecznym warunkiem wystąpienia skutku, czy bez niej skutek wystąpiłby. Po stwierdzeniu, że takie powiązanie miało miejsce sąd ocenia je pod kątem adekwatności, decydując o tym, czy powiązania przyczyny ze skutkiem można traktować jako normalne (typowe, oczekiwane w zwykłej kolejności rzeczy), czy jako będące rezultatem wyjątkowego zbiegu okoliczności. Ocena w tym zakresie opiera się na całokształcie okoliczności sprawy, zasadach doświadczenia życiowego oraz wiedzy specjalnej.

W ocenie Sądu, Jerzy K nie udowodnił, że skutkiem bezprawnych działań pozwanej została mu wyrządzona szkoda. Bez dowodnego ustalenia jej zaistnienia, Sąd w ogóle nie rozstrzyga kwestii wysokości roszczeń odszkodowawczych, do których, w określonych okolicznościach może znaleźć zastosowanie przepis art. 322 k.p.c.

Nie zostało również udowodnione powództwo w zakresie żądania opublikowania wydanego w sprawie orzeczenia. Jerzy K bowiem całkowicie zaniechał wykazania, że konkretnych okolicznościach niniejszej sprawy, zastosowanie sankcji z art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. jest uzasadnione, ograniczając się do zgłoszenia żądania.

Nie kwestionując prawa powoda z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **ALJEKA** i przyznając fakt używania oznaczenia słownego (podobnego) lub słowno-graficznego (identycznego) dla identycznych towarów, dla których znak towarowy Jerzego K został zarejestrowany pozwana przedstawia szereg argumentów, które całkowicie abstrahują od regulacji prawa wspólnotowego znajdujących w tej sprawie zastosowanie.

Powołując się na własne prawo (wspólne prawo do znaku) nie złożyła pozwu wzajemnego o unieważnienie. Podnosząc długotrwałość używania oznaczenia **ALJEKA** za przyzwoleniem powoda nie podnosiła zarzutu przedawnienia, ani nie wskazała na uprawnienie z art. 111 rozporządzenia. W tych okolicznościach Sąd dokonał zatem własnej oceny okoliczności używania spornego znaku.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sprawy.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd

osobistego stawiennictwa strony. (§ 3.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego lub rzecznika patentowego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

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

Zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3 i 4, z tym, że nie może być ona wyższa od 6-o krotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie radcy prawnego wynosi 840 zł (§ 10 ust. 1 pkt 18). Stawki te nie obejmują opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie. (§ 10 ust.2) Przy wartości przedmiotu sporu powyżej 10.000 zł do 50.000 zł, stawki minimalne wynoszą 2.400 zł. (§ 6 pkt 5)

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanej wykonującego zawód radcy prawnego będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości. (840 zł + 2.400 zł + 17 zł, tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)