



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 listopada 2008 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant referent stażysta Wioleta Lech

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2008 r.

sprawy z powództwa B AG w M (Niemcy)

przeciwko H Sp. z o.o. w P

- o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych

1. zakazuje H Sp. z o.o. w P używania słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego okrąg z elementem szachownicy, otokiem, w który wpisane są litery **BMW**, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 000091884 na rzecz B AG w M, w celu informacyjnym oraz reklamowym;
2. zakazuje pozwanej używania słownego wspólnotowego znaku towarowego **BMW**, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 000091835 na rzecz powódki, w sposób mogący wywołać u potencjalnych klientów H Sp. z o.o. w P przekonanie co do istnienia związków gospodarczych między stronami, w szczególności w następujących formach :

- a. używanie sformułowań : **Salon BMW** i/lub **Salon BMW H**, i/lub **Serwis BMW** dla oznaczania prowadzenia przez pozwaną własnej działalności,
 - b. umieszczenie na flagach, banerach i pylonach reklamowych samego tylko wspólnotowego znaku towarowego **BMW** lub niewspółmierne wyeksponowanie tego znaku w stosunku do pozostałych elementów prezentowanej informacji;
3. orzeka o podaniu zapadłego w sprawie wyroku do publicznej wiadomości, zobowiązując pozwaną *H Sp. z o.o. w P* do umieszczenia przez okres 60 dni, na swój koszt, na stronie internetowej www.premiummotors.pl, przedstawionego w sposób widoczny, bezpośrednio po otwarciu strony, ogłoszenia, zawierającego informację o zakazaniu jej naruszania praw *B AG w M* z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych (punkty 1 i 2 wyroku) – w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia;
 4. w pozostałej części powództwo oddala;
 5. zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 2.485 (dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) złotych, tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Powołując się na przepisy art. 98 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2, art. 12 oraz art. 13 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, **B** Aktiengesellschaft w *M* wystąpił o udzielenie mu ochrony praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, żądając :

1. zakazania *H Sp. z o.o. w P* używania słowno-graficznego znaku towarowego przedstawiającego okrąg z elementem szachownicy, otokowej otokiem, w który wpisane są litery **BMW**, zarejestrowanego pod numerem 000091884 w klasach od 1 do 42 (m.in. w klasie 12 do oznaczania pojazdów i ich części), w celu informacyjnym oraz reklamowym;
2. zakazania pozwanej używania słownego znaku towarowego **BMW**, zarejestrowanego pod numerem 000091835, w klasach od 1 do 42 (m.in. w klasie 12 do oznaczania pojazdów i ich części) w sposób mogący wywołać u potencjalnych klientów pozwanej przekonanie co do istnienia związków gospodarczych pomiędzy stronami, w szczególności w następujących formach :
 - a. dla oznaczania prowadzenia własnej działalności w sformułowaniach typu : „**Salon BMW**” i/lub „**Salon BMW H**” i/lub „**Serwis BMW**”,
 - b. na flagach, banerach oraz pylonach reklamowych;

3. zakazania pozwanej używania słowno-graficznego znaku towarowego przedstawiającego okrąg z elementem szachownicy, okolonej otokiem w który wpisane są litery **BMW** oraz słownego znaku towarowego **BMW**, zarejestrowanych pod numerami 000091884 i 000091835w klasach od 1 do 42 (m.in. w klasie 12 do oznaczania pojazdów i ich części) w odniesieniu do pojazdów, które nie zostały wprowadzone do obrotu pod tym znakiem towarowym we Wspólnocie Europejskiej przez powoda lub za jego zgodą, w szczególności zakazania przywozu samochodów oznaczonych tym znakiem spoza terytorium Wspólnoty, ich oferowania, wprowadzenia do obrotu oraz magazynowania.

Ponadto, na podstawie art. 287 ust.2 w zw. z art. 296 ust.1 ustawy z 30 VI 2000r. *Prawo własności przemysłowej* oraz w zw. z art. 98 ust.2 Rozporządzenia powód wniósł o opublikowanie wydanego w niniejszej sprawie orzeczenia, w sposób oraz w zakresie określonym przez Sąd.

W motywach wyjaśnił, że jest renomowanym producentem samochodów osobowych, części zamiennych i akcesoriów samochodowych. Świadczy również usługi serwisowe i prowadzi sprzedaż części zamiennych za pośrednictwem dealerów, działających na podstawie zawartych z nim umów. Ubiegający się o uzyskanie statusu autoryzowanego dealera *B* muszą spełniać wysokie wymagania organizacyjne, gwarantując świadczenie usług na wysokim poziomie jakościowym, m.in. stosować wyłącznie oryginalne części *B*. Kwalifikacje pracowników zatrudnionych przy sprzedaży oraz serwisowaniu samochodów BMW są doskonałe poprzez udział w szkoleniach odbywanych w ramach *B Group*.

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

Od wielu lat koncern konsekwentnie buduje pozycję znaku towarowego **BMW**, gwarantując odpowiedniej jakości produkty, a także prowadząc globalne kampanie telewizyjne, sponsoring sportowy oraz kulturalny. Niebagatelne znaczenie ma udział *B* w wyścigach *Formuły 1*, a także ostatnie sukcesy *BMW Sauber F1 Team*.

Zdaniem powoda, jest faktem powszechnie znanym, iż konsumenci, nawet osoby nie będące użytkownikami samochodów marki BMW, łączą produkty i usługi *B AG* z najwyższą jakością na rynku. Symbolem pozytywnych wyobrażeń o przedsiębiorstwie są znaki towarowe **BMW**. Niewątpliwie wywołują one w świadomości potencjalnych odbiorców pozytywne

skojarzenia oraz nadają товарom i usługom powoda przymiot wysokiej jakości. Renoma znaku towarowego BMW na terenie Wspólnoty została potwierdzona w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23 II 1999 r., wydanym w sprawie C-63/97 *Bayerische Motorenwerke AG i BMW Nederland BV vs Ronald Karel Deenik*, w którym dokonano także analizy uprawnionego używania znaku towarowego przez osobę trzecią bez zgody właściciela w warunkach art. 12c Rozporządzenia.

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

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

H Sp. z o.o. w P prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży używanych samochodów BMW oraz naprawy samochodów tej marki, o czym informuje m.in. na stronie internetowej www.premiummotors.pl. Pozwana nie jest autoryzowanym dealerem BMW.

W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej pozwana używa znaków towarowych **BMW** w następujących formach :

- ❑ na stronie internetowej www.premiummotors.pl wielokrotnie używane jest Logo **BMW**, jako stały element wizualizacji, przedstawiającej przednią część karoserii samochodu, pojawia się ono zawsze w górnej części ekranu, niezależnie od wyświetlanej aktualnie zawartości; Logo umieszczone jest w sąsiedztwie firmy Spółki *H*,
- ❑ na stronie internetowej www.premiummotors.pl wielokrotnie używane jest słowne oznaczenie **BMW** w określeniach **Salon BMW**, **Salon BMW H** oraz **Serwis BMW**,
- ❑ w sąsiedztwie prowadzonego przez pozwaną punktu sprzedaży mieszczącego się w G, oznaczanego jako **Salon rocznych BMW** znajduje się pylon reklamowy, na którym umieszczone są duże słowne znaki **BMW**,
- ❑ w sąsiedztwie miejsca prowadzenia działalności znajdują się znacznych rozmiarów flagi reklamowe; na jednej z nich umieszczone jest Logo **BMW** znacznych rozmiarów, a na drugiej słowny znak **BMW**, zajmujące powierzchnię całej flagi,
- ❑ pozwana używa w prasie Logo **BMW** dla reklamowania prowadzonej przez nią działalności, określając się w ogłoszeniach jako **Salon BMW**.

Zdaniem powoda, takie formy używania wspólnotowych znaków towarowych **BMW** naruszają jego prawa z rejestracji. Wezwana do zaniechania naruszeń Spółka *H* nie zgodziła się spełnić żądań *B AG*, zaprzeczając fakt naruszenia.

Powód zarzucił ponadto, że pozwana dopuszcza się procederu przywozu i wprowadzania do obrotu samochodów ze znakami towarowymi **BMW**, pochodzących spoza terenu Wspólnoty Europejskiej (niedozwolonego importu równoległego). Oferowała bowiem do sprzedaży nowy model BMW X5, który w tym czasie był wprowadzany do obrotu przez powoda jedynie na rynku amerykańskim i kanadyjskim. Europejska premiera tego modelu miała miejsce 24 III 2007 r., tymczasem w wydaniu gazety motoryzacyjnej *adMoto.pl* z 23 II 2007 r. ukazało się ogłoszenie pozwanej zapraszającej klientów na *pierwszą w Polsce prezentację nowego modelu BMW X5, która odbędzie się w dniach od 10.03.2007 do 18.03.2007 r. w salonie BMW w Gdańsku przy ul. Reduta Żbik 4*. Oferowanie przez Spółkę *H* samochodów BMW sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych potwierdziły ustalenia pracowników biura detektywistycznego, działających na zlecenie powoda. Także sama pozwana przyznała, że dokonuje przywozu samochodów ze znakami **BMW** z USA, wywodząc jednocześnie, że taki import nie stanowi naruszenia praw powoda.

W tej sprawie *B AG* wystąpił 28 III 2007 r. z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia przez pozwaną prawa ochronnego na znak towarowy. Postanowieniem z dnia 10 IV 2007 r. Sąd Okręgowy w G oddalił wniosek o zabezpieczenie, wychodząc z założenia, że tzw. wyczerpanie prawa do znaku towarowego następuje wraz z wprowadzeniem na określony rynek danego rodzaju pojazdów (w tym wypadku BMW X5), a nie każdego pojedynczego egzemplarza pojazdu ze znakiem **BMW**.

Wskazując na przysługujące mu prawa, powód odwołał się do roszczeń zakazowych z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia. Wyłączność ta doznaje ograniczeń jedynie we wskazanych wypadkach i na określonych przepisami warunkach. Zgodnie z art. 12, wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania osobie trzeciej używania go w obrocie w przypadku, gdy jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towarów/usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi, pod warunkiem używania go zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

Powód zarzucił, że formy używania znaków towarowych **BMW** przez Spółkę *H* zdecydowanie wykraczają poza określone przepisami Rozporządzenia i doprecyzowane w orzecznictwie Trybunału, dozwolone ramy używania wspólnotowych znaków towarowych w celu informowania względnie reklamowania sprzedaży samochodów BMW lub usług naprawy samochodów tej marki. Zarzucił, że poza tym pozwana sprzedaje i naprawia samochody innych marek.

Sposób używania Logo **BMW** jednoznacznie nasuwa skojarzenie co do związków przedsiębiorstw stron. Pozwana używa go nie w celu poinformowania klienteli o przeznaczeniu świadczonych usług czy o ofercie sprzedaży używanych samochodów BMW, ale dla oznaczenia własnej działalności gospodarczej. Wykorzystuje w ten sposób siłę odróżniającą i renomę znaku **BMW** w celu uwiarygodnienia własnej działalności oraz przysporzenia sobie w oczach klienteli przymiotu wysokiej jakości. Działanie takie jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru i renomy znaków **BMW**, jakość usług świadczonych przez pozwaną pozostaje bowiem całkowicie poza kontrolą powoda. Używanie Logo **BMW** w celu reklamowym - w jakikolwiek formie - nie jest konieczne dla poinformowania klienteli o rodzaju prowadzonej działalności. Pozwana wykorzystuje w ten sposób czystą siłę przyciągania klienteli, uzyskując nienależne jej korzyści.

Ponieważ Spółka *H* może realizować dozwoloną funkcję informacyjną i reklamową w sposób wystarczający oraz należycie chroniący jej interesy przez zgodne z prawem użycie słownego znaku towarowego **BMW**, uzasadnione jest całkowite zakazanie jej używania słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego **BMW**.

Formy używania w celu reklamowym słownego znaku towarowego **BMW** (**Salon BMW H**, **Serwis BMW**, **Salon BMW**, na banerach, pylonach i flagach reklamowych) także wykraczają poza dozwolone ramy. I w tym wypadku pozwana używa znaków **BMW** do oznaczenia prowadzonej przez siebie działalności jako takiej, a nie w celu poinformowania klientów, że w ramach prowadzonej działalności sprzedaje i naprawia samochody marki BMW. Taki sposób używania znaku nasuwa jednoznaczne skojarzenia co do istnienia więzi handlowych między przedsiębiorstwami stron. Uzasadnia to zakazanie pozwanej używania słownego wspólnotowego znaku towarowego **BMW** w tych sformułowaniach, jak również w każdej innej formie, która jest niezgodna z uczciwymi praktykami w handlu.

Powód odwołał się do art. 13 ust.1 Rozporządzenia, który ogranicza jego wyłączne uprawnienia używania znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu we Wspólnocie pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą. Wyczerpanie prawa do znaku towarowego odnosi się do każdego pojedynczego egzemplarza towaru z chronionym znakiem. Wynika z tego, że powód ma prawo zakazać pozwanej wszelkich form używania znaków **BMW** (ich przywozu na teren Wspólnoty, wprowadzania do obrotu, magazynowania etc.) w odniesieniu do wszystkich pojazdów, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terenie Wspólnoty przez *B* (lub za pośrednictwem podmiotu z nim powiązanego).

Pojazdy ze znakami towarowymi **BMW** wprowadzone są do obrotu poprzez sieć autoryzowanych dystrybutorów, zwykle są to spółki-córki *B AG*. Każdy dystrybutor uprawniony jest do sprzedaży pojazdów ze znakami **BMW** jedynie takim odbiorcom, którzy mają siedzibę na tym samym terytorium, do którego odnosi się upoważnienie dystrybucyjne (wyznaczonym zakresem

licencji terytorialnej)). Takie zasady sprzedaży stosowane są także w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i w Kanadzie. Powód nie wyraża natomiast zgody na przywóz na terytorium Wspólnoty pojazdów ze znakami **BMW** przez osoby trzecie. Działanie takie stanowi niedozwolony import równoległy. Z załączonej do pozwu dokumentacji wynika, że pozwana dopuściła się bezprawnego przywozu pojazdów ze znakami **BMW** na teren Wspólnoty.

Na poparcie swych żądań *B AG* zawnioskował dowody z dokumentów oraz fotografii. (k.1-349, 403-471)

15 IX 2008 r. Sąd postanowił o udzieleniu *B AG* w *M* zabezpieczenia jego roszczeń o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, przez zakazanie *H Sp. z o.o. w P*, na czas trwania procesu :

- a. używania w celu reklamowym oraz informacyjnym słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego **BMW**, zarejestrowanego pod nr 000091884,
- b. posługiwania się słownym wspólnotowym znakiem towarowym **BMW**, zarejestrowanym pod nr 000091835, na banerach, flagach, pylonach reklamowych oraz w innych formach dla oznaczania działalności gospodarczej określeniami typu : **Salon BMW, Serwis BMW, Serwis BMW H**;

W pozostałej części wniosek o udzielenie zabezpieczenia został przez Sąd oddalony. (k.350-356)

Postanowieniem z dnia 4 XI 2008 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie pozwanej na postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia. (k.402, 496-499)

Odpowiadając na pozew *H Sp. z o.o. w P* wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu.

Pozwana przyznała fakt prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i naprawy samochodów, w szczególności samochodów marki **BMW**. Spółka informuje o tym na swej stronie internetowej www.premiummotors.pl oraz w prasie, używając w celach informacyjnych i reklamowych słownego i słowno-graficznego, wspólnotowych znaków towarowych **BMW**. W jej ocenie, bez użycia słownego znaku towarowego **BMW** nie byłoby możliwe wskazanie podstawowego zakresu działalności Spółki. Pozwana umieszcza przy tym informację, pozwalającą w sposób niewątpliwy stwierdzić, że nie jest autoryzowanym dealerem **BMW** i nie należy do struktur *B AG*. Takich wyjaśnień udziela każdorazowo klientom zainteresowanym nabyciem samochodu w salonie Spółki. *H* nie posługuje się znakami towarowymi powoda dla oznaczenia własnej działalności.

W przekonaniu pozwanej, użycie znaku powoda w wyrażeniach **Salon BMW H** czy **salon BMW** jest konieczne i zgodne z dobrymi obyczajami, nie stwarza u potencjalnych klientów przekonania o istnieniu związków gospodarczych pomiędzy przedsiębiorstwami stron, mieści się zatem w dopuszczalnych granicach. Intencją Spółki nie jest wykorzystywanie *siły przyciągania* ani renomy znaków towarowych **BMW**. Zarzuty powoda są oparte nie na faktach lecz na jego subiektywnej opinii. Powód w żaden sposób nie dowodzi, że działalność pozwanej szkodzi jego znakom towarowym, ani że Spółka *H* czerpie nienależne korzyści z nie-uprawnionego używania znaków. Pozwana stanowczo temu zaprzeczyła.

Spółka *H* zakwestionowała zarzut naruszenia praw *B* z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych **BMW** przez sprzedaż samochodów pochodzących z terytorium USA i Kanady. Podniosła nieudowodnienie zarzutów odnoszących się do 2007 r. Powód nie wykazał aktualności potrzeby podjęcia ochrony jego praw w tym zakresie. Pozwana wyjaśniła, że nabywa samochody wyłącznie w krajach należących do Wspólnoty Europejskiej.

Wniosła o dopuszczenie dowodów z dokumentów, z zeznań świadka P i przesłuchania jej w charakterze strony. (k. 381-387, 478-482)

Bezsporne w sprawie jest, że :

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

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

Od lat koncern konsekwentnie buduje pozycję marki **BMW** nie tylko gwarantując odpowiedniej jakości produkty, ale także prowadząc globalne kampanie telewizyjne, sponsoring

sportowy i kulturalny. Konsumenci, w tym także osoby nie będące użytkownikami samochodów marki BMW, łączą produkty i usługi B AG z najwyższą jakością. (tak też informacje o przedsiębiorstwie powoda k.65-91)

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

- a. słownego - **BMW**, zarejestrowanego pod nr 000091835 decyzją Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante z dnia 25 II 2000 r., z pierwszeństwem od dnia 1 IV 1996 r., dla towarów w klasach 1-42 klasyfikacji nicejskiej (m.in. pojazdów i ich części - klasa 12);
- b. słowno-graficznego, przedstawiającego okrąg z elementem szachownicy, otokonej otokiem w który wpisane są litery **BMW**, zarejestrowanego pod nr 000091884 decyzją Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante z 23 III 1999 r., z pierwszeństwem od 1 IV 1996 r., dla towarów w klasach 1-42 klasyfikacji nicejskiej (m.in. pojazdów i ich części - klasa 12). (tak też wydruki z bazy danych OHIM k.92-136, świadectwa rejestracji k.411-470)

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

H Sp. z o.o. w P prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży używanych samochodów BMW oraz naprawy samochodów tej marki. Informuje o tym za pośrednictwem strony internetowej www.premiummotors.pl Pozwana nie jest autoryzowanym dealerem BMW. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej używa znaków towarowych **BMW** w następujących formach :

- na stronie internetowej www.premiummotors.pl wielokrotnie używany jest słowno-graficzny znak **BMW**, jako stały element wizualizacji, przedstawiającej przednią część karoserii samochodu, pojawia się ono zawsze w górnej części ekranu niezależnie od zawartości wyświetlanej aktualnie na ekranie; znak umieszczony jest w sąsiedztwie firmy H,
- na stronie internetowej www.premiummotors.pl wielokrotnie używany jest słowny znak **BMW** w określeniach **Salon BMW**, **Salon BMW H** oraz **Serwis BMW**,
- w sąsiedztwie prowadzonego przez pozwaną punktu sprzedaży, w G, oznaczanego jako **Salon rocznych BMW** znajduje się pylon reklamowy, na którym umieszczony jest duży słowny znak **BMW**,

- ❑ w sąsiedztwie miejsca prowadzenia działalności znajdują się znacznych rozmiarów flagi reklamowe, jedna ze słowno-graficznym znakiem **BMW** znacznych rozmiarów, druga ze znakiem słownym, zajmującym całą jej powierzchnię,
- ❑ pozwana używa w prasie słowno-graficznego znaku **BMW** dla reklamowania prowadzonej przez nią działalności, określając się jako **Salon BMW** w reklamowych ogłoszeniach prasowych.

(tak też wydruki ze strony internetowej pozwanej z 5 IX 2008 r. k.140-178, fotografie k.179-186, ogłoszenie prasowe k.187-188, zeznania świadka P k.484-485, zeznania pozwanej k.485-486)

Pozwana korzysta z reklamy prasowej, prezentując swoją ofertę jako

Salon BMW H

W reklamach zamieszcza słowno-graficzny wspólnotowy znak towarowy **BMW** oraz mało czytelną informację, że Spółka jest niezależnym dealerem BMW, nie podlegającym strukturom *B*. Nie jest także powiązana oraz nie podlega strukturom *B AG* w M. (tak też ogłoszenie prasowe k.482a).

Wskazane formy używania wspólnotowych znaków towarowych **BMW** naruszają prawa powoda z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych BMW, stwarzając przekonanie o łączących strony związkach handlowych. (ocena Sądu uczyniona na podstawie twierdzeń i dowodów zaoferowanych przez strony)

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

We wnętrzu salonu, którego wystrój różni się od salonów sieci dealerskiej BMW, pozwana nie używa słowno-graficznego znaku towarowego **BMW**. Klienci są informowani przez pracowników Spółki, że *H* jest niezależnym sprzedawcą samochodów marki BMW. Eliminuje to, na tym poziomie informowania, możliwość popełnienia przez potencjalnych nabywców omyłki co do istnienia związków handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami stron. (dowód : zeznania świadka P k.484-485, zeznania pozwanej k.485-486)

Pozwana nie świadczy usług serwisowych, choć taka informacja jest umieszczona na jej stronie internetowej www.premiummotors.pl. Samochody przeznaczone do sprzedaży nabywa wyłącznie na terytorium Wspólnoty Europejskiej, w autoryzowanej sieci dealerskiej *B*. Są to z

reguły około roczne samochody tej marki. Wyjątkowo tylko pozwana oferuje samochody innych marek. (dowód : zeznania świadka P k.484-485, zeznania pozwanej k.485-486)

W 2006 r. Spółka H nabyła na własny użytek w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej samochód osobowy marki BMW X5. Samochód nie był przeznaczony do odsprzedaży i do tej pory jest własnością pozwanej. (dowód : zeznania pozwanej k.485-486)

W ocenie Sądu zeznania świadka P i członka zarządu pozwanej Spółki P potwierdziły fakt używania wspólnotowych znaków towarowych **BMW** w zakresie wskazywanym przez powoda. Jakkolwiek, w przekonaniu Spółki H, formy używania znaków mieszczą się w granicach konieczności oraz dobrych obyczajów handlowych, to zeznania nie uzasadniają tezy o wyeliminowaniu ryzyka konfuzji potencjalnych nabywców co do istnienia powiązań gospodarczych i/lub prawnych pomiędzy przedsiębiorcami stron, wówczas gdy nabywcy ci stykają się z reklamą rasową, informacją lub reklamą na stronie internetowej pozwanej oraz z oznaczeniem siedziby salonu sprzedaży. W tym więc zakresie, w jakim używanie było objęte zarzutem pozwu, Spółka H nie wykazała używania wspólnotowych znaków towarowych BMW w granicach wyznaczonych przepisem art. 12c Rozporządzenia.

Zeznania stanowczo zaprzeczyły natomiast zasadność stawianego przez powoda zarzutu, dopuszczenia się przez pozwaną procederu tzw. importu równoległego. Przekonują Sąd o legalnym nabyciu i sprowadzeniu do Polski samochodu BMW X5. Miało to miejsce jednorazowo, w 2006 r. Powód nie udowodnił, ani nawet nie twierdził, że pozwana Spółka aktualnie narusza jego prawa wyłączne, ani też że istnieje realna groźba naruszeń – wprowadzania przez pozwaną do obrotu na terytorium Wspólnoty pojazdów oznaczonych wspólnotowymi znakami towarowymi **BMW**, co do których nie miało miejsca wyczerpanie prawa z rejestracji.

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zważył :

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

Znak ma charakter jednolity. Wywołuje on ten sam skutek w całej Wspólnocie, a zatem i w każdym z Państw Członkowskich. (art. 1 ust. 2) Może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, przedstawionego w formie graficznej, pod warunkiem, że umożliwia ono odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. (art.4) Podstawową funkcją znaku towarowego jest bowiem zagwarantowanie konsumentowi lub

końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia, bez ewentualności wprowadzenia w błąd, tego towaru lub usług od towarów lub usług innego pochodzenia. (por. wyroki ETS z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 *Philips*, wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 *Venado*)

Prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów TWE. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość przyciągania do siebie klientów dzięki wysokiej jakości ich towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających, pozwalających na ich zidentyfikowanie (por. wyroki Trybunału z 17 X 1990 r. w sprawie C-10/89 *HAG*, z 4 X 2001 r. w sprawie C-517/99 *Merz&Krell* i z 12 XI 2002 r. w sprawie C-206/01 *Arsenal Football Club*)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprawa dotyczyła uprawnień pozwanego właściciela warsztatu samochodowego w Almere (Holandia), używającego słownego znaku towarowego **BMW** w związku z ze sprzedażą używanych samochodów tej marki i ich serwisowaniem. Odpowiadając na pytanie prejudycjalne Hoge Raad der Nederlanden, Trybunał dokonał gruntownej wykładni art. 6 oraz 7 Pierwszej Dyrektywy Rady (89/104/EWG) w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących znaków towarowych, odpowiadających unormowaniom art. 12 i 13 Rozporządzenia.

Trybunał dopuścił możliwość informowania o sprzedaży używanych samochodów marki BMW, jeśli samochody z tym znakiem zostały uprzednio wprowadzone do obrotu przez BMW lub za jego zgodą. (tak też wyrok z 4 XI 1997 r. w sprawie C-337/95 *Parfums Christian Dior*) Stwierdził, że niedopuszczalne jest użycie znaków BMW w celu reklamowania sprzedaży lub naprawy samochodów marki BMW, jeżeli sposób ich użycia mógłby wywołać wrażenie co do istnienia związków handlowych między uprawnionym do znaku a używającym go. (w szczególności wrażenie polegające na tym, że przedsiębiorstwo używające znaku przynależy do sieci dystrybucji BMW albo pomiędzy tymi przedsiębiorstwami istnieje określony związek)

Takie formy używania znaków **BMW** w celu reklamowym nie są niezbędne dla zapewnienia ochrony interesu używającego znak, polegającego na możliwości swobodnej

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

Podmiot dokonujący ponownej sprzedaży towarów o charakterze prestiżowym nie może w nieuczciwy sposób działać na niekorzyść słusznego interesu uprawnionego z rejestracji znaku towarowego. Musi zwracać uwagę, aby swoją reklamą nie umniejszyć wartości znaku przez osłabienie luksusowego i prestiżowego charakteru określonego towaru.

Trybunał uznał, że z punktu widzenia regulacji wspólnotowych nie stanowi naruszenia prawa do znaku BMW informacyjne użycie znaków **BMW** w sformułowaniach typu: *sprzedaż samochodów BMW, naprawa oraz konserwacja samochodów BMW*. (cyt. za Własność przemysłowa, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji. Wydanie II pod redakcją R. Skubisza. Zakamycze 2006 s. 55-74)

Podobne do cytowanych poglądy Europejski Trybunał Sprawiedliwości zaprezentował w wyroku z dnia 17 III 2005 r. wydanym w sprawie C-228/03 *The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy*. Odpowiadając na pytanie prejudycjalne fińskiego sądu krajowego (Korkein oikeus) Trybunał wskazał na istotę i funkcje prawa wyłącznego na znak towarowy. (...) **ograniczając skutki praw przysługujących właścicielowi na mocy art. 5 dyrektywy 89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych interesów ochrony praw do znaku z interesem swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług na wspólnym rynku w sposób umożliwiający pełnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu.** (...)

Użycie znaku towarowego przez osobę trzecią, która nie jest jego właścicielem, jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę, jeżeli stanowi to w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakłóconej konkurencji na rynku tego towaru.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału wymóg **uczciwych praktyk** stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słuszných interesów właściciela znaku towarowego (por. cyt. wyrok w sprawie BMW oraz wyrok z 7 I 2004 r. w sprawie C-100/02 *Gerolsteiner Brunnen*).

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

- ✓ może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego,
- ✓ narusza wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy,
- ✓ prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku.

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

Przy wykładni art. 12 Rozporządzenia można także odwołać się do utrwalonego orzecznictwa Sądów wspólnotowych, dotyczącego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, które istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. (por. wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 4 V 1999 r. Rec. str. I-5507, w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 *Windsurfing Chiemsee*, z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 *Mülhens* wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*)

Należy zwrócić uwagę, że w obu przypadkach ustawodawca wspólnotowy kwalifikuje jako naruszenie już samo ryzyko – prawdopodobieństwo – możliwość sprawiania wrażenia istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią używającą znaku bez jego zgody, a właścicielem znaku towarowego. W każdym przypadku ocena należeć będzie do Sądu, który odniesie ją do ustalonych okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. (tak ETS w cyt. wyroku w sprawie *Gillette* : *Do sądu krajowego należy zbadanie, czy w okolicznościach postępowania (...) użycie znaku towarowego było niezbędne, przy czym powinien on wziąć pod uwagę wymogi wymienione w pkt 33–36 niniejszego wyroku oraz charakter kręgu odbiorców, dla których przeznaczony jest towar sprzedawany (...)*). Nie jest natomiast rzeczą Sądu, jak zdaje się tego oczekiwać pozwana w niniejszej sprawie, ogólne określanie form dozwolonego używania wspólnotowego znaku towarowego przez osobę trzecią w warunkach art. 12c Rozporządzenia.

Osoba trzecia, nie dysponująca zgodą uprawnionego z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, może go używać wyłącznie w funkcji wskazania przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, np., jak w tym przypadku, sprzedaży i naprawy samochodów marki BMW. Związek wskazania (informacji lub reklamy) z przedmiotem działalności, oznaczonym wspólnotowym znakiem towarowym musi być nierozdzielny. Niedopuszczalne jest takie sformułowanie informacji lub reklamy, które mogłoby wskazywać na producenta samochodów marki BMW,

sugerując istnienie powiązania handlowego (prawnego lub gospodarczego) pomiędzy uprawnionym z rejestracji i używającą znaku osobą trzecią.

Uprawnienie z art. 12c Rozporządzenia nie rozciąga się na słowno-graficzny wspólnotowy znak towarowy BMW. Znak ten nie określa produktu, ale wskazuje na producenta, który jest wyłącznie uprawniony do używania znaku CTM-000091884. W przekonaniu Sądu, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla używania bez zgody uprawnionego znaku słowno-graficznego, który wskazuje na coś więcej niż marka pojazdu, na przedsiębiorcę, wywołując przekonanie o istnieniu pomiędzy nim, a używającym jego znaku towarowego związków handlowych.

Dla wskazania marki samochodów sprzedawanych lub naprawianych wystarczające będzie, w każdym wypadku, użycie słownego wspólnotowego znaku towarowego **BMW**. Tak sformułowana informacja będzie kompletna i zrozumiała dla klienta. Używając znaku wyłącznie w funkcji wskazania marki pojazdów sprzedawca (serwisant) należycie zabezpieczy swoje interesy. Krótka, czytelna, konkretna i bardzo dobrze znana nazwa **BMW** pozwoli w sposób jasny, w pełni zrozumiały i kompletny poinformować nabywców towarów i usług oferowanych przez pozwaną o przedmiocie prowadzonej przez nią działalności. Musi ona jednak przy tym zachować proporcję i tak formułować przekaz, aby wynikało z niego w sposób niewątpliwy co oferuje, nie sugerując istnienia powiązań handlowych między przedsiębiorstwami stron.

Należy przy tym pamiętać, że granice dozwolonego używania cudzego znaku towarowego wyznacza konieczność, a nie słuszność wynikająca z reguł konkurencji na określonym rynku. (por. ETS w cyt. Orzeczeniach w sprawach *BMW* i *Gillette*)

Zważywszy upływ czasu od wydania przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeczenia w sprawie *BMW* oraz specyficzne warunki istniejące w Polsce, Sąd jest przekonany, że formy używania znaku **BMW**, uznane za dopuszczalne w wyroku z 23 II 1999 r. mają wyłącznie charakter przykładowy.

Działający obecnie na rynku motoryzacyjnym, w warunkach swobody konkurencji, przedsiębiorcy muszą mieć możliwość przedstawienia swojej oferty w sposób atrakcyjny i przemawiający do potencjalnego klienta. Używane przy tym oznaczenia mają, z reguły, krótką, uproszczoną formę. Nie można nakładać na nieautoryzowanych sprzedawców i serwisantów samochodów obowiązku używania w oznaczeniach pełnych informacji dotyczących przedmiotu prowadzonej przez nich działalności, jej charakteru i ewentualnych związków z producentem sprzedawanych lub naprawianych samochodów. Informacja, aby docierała do klienta, musi być krótka, nie na tyle jednak żeby sugerowała istnienie związków handlowych pomiędzy uprawnionym z rejestracji, a osobą trzecią używającą w informacji jego znaku towarowego.

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

W warunkach polskich, określenia **SALON** czy **SERWIS** były przez lata nierozdzielnie związane z autoryzowanymi salonami sprzedaży i naprawy samochodów określonej marki. Takie przekonanie utrwaliło się niezależnie od sieci dystrybucyjnej i producenta. Używanie dla wskazania prowadzonej działalności gospodarczej oznaczeń **SALON BMW** i **SERWIS BMW** w powszechnym przekonaniu wskazuje na związek handlowy prowadzącego salon lub serwis i używającego znaku towarowego **BMW** z *B AG*. Dołączenie firmy lub nazwy polskiego przedsiębiorcy służy w takim wypadku wyłącznie wskazaniu, że jest on autoryzowanym dealerem *B*. Konfuzji nie usuwa umieszczenie elementu **nieautoryzowany**, jednak w takiej postaci, że w ogólnym odbiorze jest ono niedostrzegalne lub mało czytelne. Ryzyko pomyłki istnieje nadal i dotyczy w szczególności tych, którzy pozytywnie reagują na wyeksponowany znak towarowy **BMW**.

Działający na rynku wspólnotowym autoryzowani dealerzy *BMW* także używają swych własnych firm lub innych indywidualnych oznaczeń, a nie samego tylko określenia **SALON BMW** i **SERWIS BMW**. Nie jest wyznacznikiem niezależności dealera fakt, że sprzedaje on samochody używane, w praktyce gospodarczej w ramach autoryzowanych sieci dystrybucyjnych oferowane są bowiem zarówno samochody nowe jak i używane.

Wskazanie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej na stronach internetowych przedsiębiorców umożliwia w znacznie szerszym zakresie rozbudowanie, uszczegółowienie informacji i reklamy, czyniąc ją bardziej odpowiadającą rzeczywistości. Należy zadbać o wyeliminowanie tych wszystkich sformułowań, które wskazują na producenta pojazdów, odwołują się do jego renomy. Nic nie usprawiedliwia w tym przypadku skrótowego przedstawiania przez pozwaną jej oferty i eksponowania znaków towarowych, które nie zostały zarejestrowane na jej rzecz, sugerującego istnienie pomiędzy nią a *B AG* związków handlowych. W żadnym razie nie może to być traktowane jako działanie niezbędne, a ponadto zgodne z uczciwymi praktykami handlowymi. Nie jest przy tym konieczne, aby sugerowanie powiązań handlowych łączyło się z naruszeniem wartości znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy. Do uznania, że działanie nie jest zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle wystarczy, aby wystąpiła jedna ze wskazywanych przez ETS przesłanek.

Z powołanych względów uzasadnione jest uznanie za niedopuszczalne, a zatem stanowiące naruszenie prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych **BMW** używanie

przez pozwaną Spółkę słowno-graficznego znaku towarowego oraz słownego znaku **BMW** we wskazanych sformułowaniach, jak również we wszelkich innych, które są niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu. Prowadząc działalność gospodarczą na konkurencyjnym rynku, Spółka *H* może budować własną pozycję przez fakt świadczenia usług wysokiej jakości, a nie na odniesieniach do renomy producenta pojazdów przez nią sprzedawanych.

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

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

- a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
- b. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie. (art. 9 ust.2)

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

Sformułowanie - *chyba że istnieją szczególne powody zaniechania* – uprawnia Sąd do odstąpienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadająca klauzuli generalnej art. 5 k.c., nie może być stosowana przez sąd w postępowaniach w sprawach gospodarczych z urzędu.

Zainteresowany, uniknięciem sankcji pozwany, który dopuścił się naruszenia, winien skonkretyzować te *szczególne powody* i wykazać ich istnienie, pozostawiając Sądowi (jako arbitrowi) ich ocenę, przy rozstrzygnięciu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

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

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

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

Uznając za dowiedziony fakt naruszenia w tym zakresie wspólnotowych znaków towarowych **BMW** Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych zadecydował o zastosowaniu środków mających usunąć jego skutki i zapobiec mu na przyszłość, Sąd uznał, że zasadne są żądania powoda odnoszące się do:

1. całkowitego zakazania *H Sp. z o.o. w P* używania w celu informacyjnym oraz reklamowym słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego CTM-000091884, przedstawiającego okrąg z elementem szachownicy, otokiem, w który wpisane są litery **BMW**;
2. zakazania pozwanej używania słownego wspólnotowego znaku towarowego **BMW** - CTM-000091835, w sposób mogący wywołać u potencjalnych klientów Spółki *H* przekonanie co do istnienia związków gospodarczych między stronami, w szczególności w następujących formach :
 - c. używania sformułowań : **Salon BMW** i/lub **Salon BMW H**, i/lub **Serwis BMW** dla oznaczania prowadzenia przez pozwaną własnej działalności,
 - d. umieszczania na flagach, banerach i pylonach reklamowych samego tylko wspólnotowego znaku towarowego **BMW** lub niewspółmierne wyeksponowanie tego znaku w stosunku do pozostałych elementów prezentowanej informacji.

Sąd uznał, że nie zasługują na uwzględnienia żądania z pkt 1 - b. pozwu, odnoszące się do całkowitego zakazania pozwanej umieszczania słownego wspólnotowego znaku towarowego **BMW** na flagach, banerach i pylonach reklamowych. Nośniki te służą bowiem wskazywaniu przedmiotu działalności prowadzonej przez Spółkę *H*. Jeśli słowny znak **BMW** nie zostanie na nich umieszczony samodzielnie, ani też nie będzie niewspółmiernie wyeksponowany w stosunku do pozostałych elementów prezentowanej informacji, jego używanie w tej formie może być uznane za zgodne z uczciwymi praktykami handlowymi.

Stwierdzając fakt naruszenia praw powoda przez nadużywanie uprawnień z art. 12c Rozporządzenia Sąd orzekł o podaniu zapadłego w sprawie wyroku do publicznej wiadomości, zobowiązując Spółkę *H* do umieszczenia przez okres 60 dni, na swój koszt, na stronie internetowej www.premiummotors.pl, przedstawionego w sposób widoczny, bezpośrednio po otwarciu strony, ogłoszenia, zawierającego informację o zakazaniu jej naruszania praw *B AG* z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych (punkty 1 i 2 wyroku) – w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

Sąd uznał, że taka forma publikacji orzeczenia jest adekwatna do okoliczności i sposobu naruszenia praw z rejestracji znaków towarowych **BMW**. Najlepiej posłuży ona przekazaniu bezpośrednio zainteresowanym klientom pozwanej informacji o dopuszczeniu się przez nią naruszenia praw własności przemysłowej.

Publikowanie orzeczeń (lub oświadczeń o przeproszeniu – w zależności od regulacji prawa krajowego poszczególnych Państw Członkowskich) jest obecnie często stosowanym sposobem usuwania skutków naruszeń w orzeczeniach sądów właściwych w sprawach wspólnotowych znaków towarowych. Łączy on w sobie skierowanie informacji do tego kręgu osób, których może dotyczyć naruszenie praw, istotnie zmniejszając koszty wykonania orzeczenia.

Sąd uznał, że powód nie udowodnił istnienia lub groźby naruszenia jego prawa w zakresie wprowadzania przez pozwaną na terytorium Wspólnoty samochodów ze wspólnotowymi znakami towarowymi **BMW**, co do których nie miało miejsca wyczerpanie prawa z rejestracji, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia. W tej części (pkt 2 pozwu) powództwo zostało oddalone.

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie 1 k.p.c., dzieląc je pomiędzy stronami w równych częściach, stosownie do wyniku postępowania.

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

Oplaty 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).

Stawki minimalne za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym wynoszą przed sądem apelacyjnym 50% stawki minimalnej, jeżeli sprawę prowadzi ten sam adwokat, nie mniej niż 120 zł. (§ 13 ust.2 pkt 2)

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocników każdej ze stron, wykonujących zawód radcy prawnego i adwokata będzie wynagrodzenie w podwójnej minimalnej wysokości.