



WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 sierpnia 2009 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII
Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska
Protokolant stażysta Elżbieta Kowalczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 sierpnia 2009 r.

sprawy z powództwa **R GmbH w F (Austria)**

przeciwko **S Sp. z o.o. w W i T Sp. z o.o. w P**

o ochronę praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego

1. zakazuje pozwanej **S Sp. z o.o. w W** produkowania, oferowania do sprzedaży, składowania w tym celu, wprowadzania do obrotu, reklamowania i eksportowania napoju energetycznego **Napój energetyzujący** w niebiesko-srebrnym opakowaniu, na którym kolory niebieski i srebrny przedzielone ukośną linią, zostały użyte w proporcji około 50:50, chronionej jako wspólnotowe znaki towarowe CTM 002534774 i CTM 004381471, na którym widnieje wizerunek bawołu podobny do wspólnotowego znaku towarowego CTM 001564301;
2. w pozostałej części powództwo względem **S Sp. z o.o. w W** oddala;
3. oddala powództwo względem pozwanego **T Sp. z o.o. w P**;
4. opłatę ostateczną ustala na kwotę 2.600 (dwa tysiące sześćset) złotych i uznaje za pobraną w całości od powoda;
5. zasądza od pozwanej **S Sp. z o.o. w W** na rzecz powoda **R GmbH w F** kwotę 4.297 (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym w dniu 2 VI 2009 r. w sprawie sygn. akt XXIIIGWo 9/09, (k.623-627, sprostowanie k.632) doręczonym wnioskodawcy w dniu 4 VI 2009 r. (k.640), Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych:

1. udzielił spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa austriackiego R GmbH w F zabezpieczenia jej roszczeń o ochronę praw do graficznych wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami CTM 002534774, 004381471 i 001564301 przez :
 - a. zakazanie S Sp. z o.o. w W, na czas trwania procesu, produkowania, oferowania do sprzedaży, składowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania i eksportowania napoju energetycznego **Napój energetyzujący** w niebiesko-srebrnym opakowaniu, na którym kolory niebieski i srebrny przedzielone ukośną linią, zostały użyte w proporcji około 50:50, chronionej jako wspólnotowe znaki towarowe CTM 002534774 i 004381471, na którym widnieje wizerunek byka podobny do wspólnotowego znaku towarowego CTM 001564301,
 - b. zakazanie T Sp. z o.o. w P, na czas trwania procesu, produkowania, oferowania do sprzedaży, składowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania i eksportowania napoju energetycznego **Napój energetyzujący** w niebiesko-srebrnym opakowaniu, na którym kolory niebieski i srebrny przedzielone ukośną linią, zostały użyte w proporcji około 50:50, chronionej jako wspólnotowe znaki towarowe CTM 002534774 i 004381471, na którym widnieje wizerunek byka podobny do wspólnotowego znaku towarowego CTM 001564 301, a w szczególności zakazanie obowiązanemu napełniania napojem energetyzującym butelek w kolorach niebiesko-srebrnym, przedzielonych ukośną linią, użytych w proporcji około 50:50, na których widnieje opisany wizerunek byka;
2. wyznaczył wnioskodawcy dwutygodniowy termin na wytoczenie względem S Spółce z o.o. w W i T Sp. z o.o. w P powództwa o ochronę praw do graficznych wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami CTM 002534774, 004381471 i 001564301.

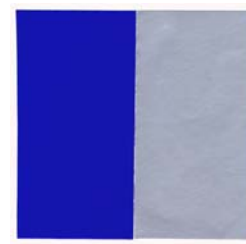
Uznając za oczywiście uzasadnione zażalenie obowiązanego T Sp. z o.o. w P, w dniu 23 VII 2009 r., Sąd postanowił o uchyleniu, wydanego względem niego, w dniu 2 VI 2009 r., postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia i oddaleniu w tej części wniosku R GmbH. (k. 688-691 akt sygn XXIIIGWo 9/09)

W dniu 17 VI 2009 r. R GmbH w F wystąpił z pozwem o :

1. zakazanie *S Spółce z o.o. w W* (pozwany ad.1.) produkowania, oferowania do sprzedaży, składowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania i eksportowania napoju energetycznego **Napój energetyzujący** w niebiesko-srebrnym opakowaniu, na którym kolory niebieski i srebrny, przedzielone ukośną linią, zostały użyte w proporcji około 50:50 tj. w opakowaniu o kompozycji kolorystycznej zarejestrowanej na rzecz *R GmbH* i chronionej jako wspólnotowe znaki towarowe CTM 2534774 i 4381471), jak również na którym widnieje wizerunek byka podobny do wspólnotowego znaku towarowego CTM 1564301;
2. zakazanie *T Sp. z o.o. w P* (pozwany ad.2.) produkowania, oferowania do sprzedaży, składowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania i eksportowania napoju energetycznego **Napój energetyzujący** w niebiesko-srebrnym opakowaniu, na którym kolory niebieski i srebrny, przedzielone ukośną linią, zostały użyte w proporcji około 50:50 tj. w opakowaniu o kompozycji kolorystycznej zarejestrowanej na rzecz *R GmbH* i chronionej jako wspólnotowe znaki towarowe (CTM 2534774 i 4381471), jak również na którym widnieje wizerunek byka podobny do wspólnotowego znaku towarowego CTM 1564301, a w szczególności zakazanie pozwanemu ad.2. wypełniania napojem energetycznym butelek tak oznaczonych;
3. podanie do publicznej wiadomości informacji o wyroku w przypadku rozstrzygnięcia o naruszeniu wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda;
4. zasądzenie od każdego z pozwanych na rzecz powoda kosztów postępowania.

W motywach powód wyjaśnił, że *R GmbH* jest producentem znanego na całym świecie napoju energetycznego **Red Bull**, wprowadzanego na polski rynek w puszkach i butelkach, na których umieszczone są słowne, graficzne i abstrakcyjne znaki towarowe. Charakterystyczna niebiesko-srebrna kompozycja używana przez powoda do oznaczania napojów **Red Bull** jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych cech jego opakowania. Jedynym autoryzowanym dystrybutorem napojów **Red Bull** w Polsce jest *R Sp. z o.o. w W*.

R GmbH jest uprawniony z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych :



1. znaku graficznego - barwnego (CTM 2534774)

Rejestracja obejmuje kolory niebieski (RAL 5002) i srebrny (RAL 9006) w stosunku 50:50.

Znak jest zarejestrowany w klasie 32 Klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla napojów energetycznych.

2. znaku barwnego (CTM 4381471), przedstawiającego dwa kolory - niebieski i srebrny podzielone liniami ukośną i poziomą. Znak ten jest zarejestrowany w klasie 32 Klasyfikacji nicejskiej m.in. dla napojów energetycznych.



3. znaku graficznego (CTM 1564301), przedstawiającego wizerunek byka, zarejestrowanego m.in. w klasie 32 Klasyfikacji nicejskiej, dla napojów energetycznych.



W przekonaniu powoda, zarejestrowane na jego rzecz, dla oznaczenia napojów energetycznych, wspólnotowe znaki towarowe, używane również w reklamie i innych działaniach marketingowych, uzyskały w Polsce status znaków powszechnie znanych i renomowanych. Znaki te cechują się dużą zdolnością odróżniającą i cieszą się bardzo dobrą opinią wśród odbiorców.

Przedstawienie barwnego niebiesko-srebrnego znaku towarowego CTM 2534774 nie zostało zmienione na opakowaniu napojów **Red Bull** od czasu rozpoczęcia ich produkcji i sprzedaży. Takie samo zestawienie kolorystyczne jest stale używane w ekspozycji punktów sprzedaży, wzmacniając u przeciętnego konsumenta jednoznaczne skojarzenie z napojami energetycznymi **Red Bull**. Zestawienie kolorów i wizerunek byka na ekspozycjach stanowią zasadniczą cechę charakterystyczną, rozpoznawaną przez konsumenta, który stając przed ladą sklepową rzadko ma możliwość odczytania z daleka słów **Red Bull**.

Powód jest liderem na rynku napojów energetycznych w kraju i na świecie. Jego udział w rynku polskim przekracza 60%. Napoje **Red Bull** można znaleźć w prawie każdym punkcie sprzedaży, m.in. w barach, klubach, kioskach, sklepach spożywczych. Wydatki na cele promocji i reklamy wszystkich znaków R GmbH, a w szczególności spornych wspólnotowych znaków towarowych, jak również jego udział w rynku, siła i zdolność odróżniająca, czas używania i zasięg terytorialny zostały przedstawione w dokumentach załączonych do wniosku o udzielenie zabezpieczenia. (akta sygn. XXII GWo 9/09).

Powód zarzucił, że S Sp. z o.o. w W oraz T Sp. z o.o. w P wprowadzają do obrotu napój energetyczny **Napój energetyzujący** w opakowaniu, którego kolorystyka niebiesko-srebrna oraz

zestawienie tych barw w proporcji ok. 50:50 jest identyczna ze wspólnotowym znakiem towarowym CTM 2534774, przez co naruszają jego prawa wyłączne. Kolory te przedzielone są ukośną linią, tak jak na opakowaniu napoju **Red Bull**. Umieszczenie na opakowaniu **Napoju energetyzującego** wizerunku agresywnego byka narusza prawa powoda do wspólnotowego znaku towarowego CTM 1564301.

W ocenie powoda, istnieje ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd i ryzyko skojarzenia między oznaczeniem używanym przez pozwanych a znakami powoda, tym większe, że znaki i przeciwstawione im oznaczenia są wykorzystywane dla tych samych produktów – napojów energetycznych. Konsumenci mogą myśleć, że produkty pozwanych stanowią nową linię produktów R GmbH albo są wyprodukowane przez firmę powiązaną organizacyjnie czy gospodarczo z powodem (np. poprzez umowę licencyjną), co rzeczywiście nie ma miejsca.

Pozwani używają oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym CTM 2534774 i podobnego do znaków CTM 4381471 i CTM 1564301 dla tych samych towarów, co jest szkodliwe dla renomy znaków powoda. Użycie na etykiecie opakowania ich produktów kompozycji kolorów niebieskiego ze srebrnym oraz wizerunku byka, tożsamy lub podobny do renomowanych znaków towarowych powoda, może przynieść pozwany nienależną korzyść i szkodzić odróżniającemu charakterowi znaków *Red Bull*, ze względu na niską jakość produktów pozwanych.

Umożliwia to pozwany przyciąganie konsumentów bez ponoszenia kosztów reklamy i promocji. Takie działanie gwarantuje im sukces marketingowy, wykorzystując pozytywne nastawienie konsumentów do dobrze znanego im produktu **Red Bull**. Wykorzystywanie tych znaków przez pozwanych, a także przez innych producentów napojów energetycznych, osłabia i rozwadnia wspólnotowe znaki towarowe. Dlatego, powstrzymanie ich od używania stosowanych oznaczeń ma tak duże znaczenie dla powoda. R GmbH przywołał szereg przypadków, w których naruszenia jego znaków towarowych przez producentów napojów energetycznych były sankcjonowane wyrokami sądów krajowych i zagranicznych.

Powód podkreślił, że nie ma żadnego uzasadnienia dla używania przez pozwanych dokładnie tej samej kolorystyki i wizerunku byka, jak ta, które są zarejestrowane jako wspólnotowe znaki towarowe na rzecz R GmbH. Kolory srebrny i niebieski oraz wizerunek byka nie są bowiem typowe, czy opisowe dla oznaczania napojów energetycznych.

Powód zarzucił, że pozwany ad. 2 nie pełni funkcji jedynie technicznej w działaniach naruszających jego prawa. Fakt, że T tylko rozlewa napój do butelek nie wyłącza jego odpowiedzialności.

Działania pozwanych, naruszających prawa R GmbH z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych uzasadniają wystąpienie przezeń na drogę sądową z roszczeniami opartymi na

przepisach art. 98 Rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z 20 XII 1993 r. w sprawie wspólnotowych znaków towarowych oraz art. 9 pkt 1a i 14 pkt 1 Rozporządzenia w zw. z art. 296 ust. 1, 2 ustawy z dnia 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*. Wezwani do zaprzestania naruszeń, pozwani nie zgodzili się spełnić żądań powoda.

Na poparcie swych roszczeń powód zaoferował on dowody z opinii biegłego z zakresu psychologii, z zeznań świadka M, z dokumentów urzędowych i prywatnych załączonych do wniosku o zabezpieczenie roszczeń, znajdujących się w aktach sygn. XXII GWo 9/09. (k.1-49)

Odpowiedź na pozew, złożona przez pozwanego ad. 1 S Sp. z o.o. w W bez dowodu doręczenia jej odpisu stronie przeciwnej, (k.60-74), zgodnie z art. 479⁹ § 1 k.p.c., **została zwrócona** zarządzeniem z 20 VII 2009 r. (k.75) Twierdzenia pozwanego, zawarte w piśmie procesowym jego pełnomocnika z 6 VIII 2009 r. (k.100-115) oraz przedstawione na rozprawie w dniu 10 VIII 2009 r. (k.60-74) zostały przez Sąd pominięte, jako spóźnione. (k.75 - art. 479⁹ § 1 k.p.c.)

Pozwany ad. 2 T Sp. z o.o. w P wniosło o oddalenie powództwa, jako bezprzedmiotowego i zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu.

Pozwany ad. 2 zarzucił, że już nie produkuje, nie oferuje do sprzedaży, nie składa, nie wprowadza do obrotu, nie reklamuje i nie eksportuje **Napoju energetyzującego** w kwestionowanym przez powoda opakowaniu. Przyznał, że produkował i rozlewał napoje energetyczne na zlecenie S, do opakowań ustalonych wg wzoru i koncepcji pozwanego ad.1. Wezwany do zaprzestania naruszeń, wycofał z obrotu napoje w tych opakowaniach i zniszczył zapasy etykiet. Obecnie, napoje są produkowane i sprzedawane w opakowaniach, które nie naruszają praw wyłącznych R GmbH.

Pozwany ad. 2 nie kwestionował twierdzeń powoda dotyczących praw R GmbH z rejestracji spornych wspólnotowych znaków towarowych, ich powszechnej znajomości i renomy, budowanej intensywnymi, wieloletnimi działaniami marketingowymi, promocyjnymi i reklamowymi powoda i spółek od niego zależnych.

Zawnioskował dowód rzeczowy – aktualnie produkowaną i używaną etykietkę **Napoju energetyzującego**, fotografię produktu w obecnym opakowaniu oraz dowód z przesłuchania w charakterze strony prezesa zarządu T L na okoliczność zaprzestania używania kwestionowanych przez powoda opakowań. (k.78-91)

Powód nie zaprzeczył, że *T* zaprzestał naruszania jego praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych. W jego przekonaniu, istnieje jednak niebezpieczeństwo zastosowania w przyszłości kwestionowanych oznaczeń opakowań **Napoju energetyzującego**. (k.123)

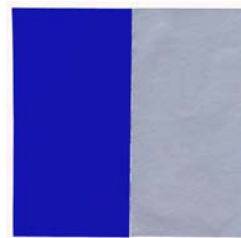
Bezsporne w sprawie jest, że :

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa austriackiego *R GmbH* z siedzibą w *F* jest producentem znanego na całym świecie napoju energetycznego **Red Bull**, wprowadzanego na polski rynek w opakowaniach (puszkach i butelkach), na których znajdują się słowne, graficzne i abstrakcyjne barwne wspólnotowe znaki towarowe zarejestrowane na rzecz powoda. Jeden z nich, charakterystyczna niebiesko-srebrna kompozycja używana przez powoda do oznaczania napojów energetycznych **Red Bull** od początku jego sprzedaży, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych cech opakowania napoju **Red Bull**. (tak też dowód rzeczowy - opakowanie napoju **Red Bull**)

Jedynym autoryzowanym dystrybutorem napojów **Red Bull** w Polsce, uprawnionym do używania wspólnotowych znaków towarowych *R GmbH* jest *R Sp. z o.o. w W.* (tak też zeznania świadka M k.124-125)

R GmbH jest uprawniony z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych :

1. abstrakcyjnego znaku barwnego - kolory niebieski (RAL 5002) i srebrny (RAL 9006) w stosunku 50:50, wspólnotowego znaku towarowego CTM 2534774, zarejestrowanego w dniu 25 VII 2005 r. z pierwszeństwem od 15 I 2002 r. dla towarów w klasie 32 Klasyfikacji nicejskiej – napoje energetyczne.



(tak też kopia świadectwa OHIM z tłumaczeniem na j.polski k.42-50 akt sygn. XXII GWo 9/09)

2. kolorowego, graficznego wspólnotowego znaku towarowego CTM 4381471, przedstawiającego dwa kolory, niebieski i srebrny przedzielone liniami ukośną i poziomą, zarejestrowanego w dniu 15 III 2006 r. z pierwszeństwem od 8 IV 2002 r. dla towarów w klasie 32 Klasyfikacji nicejskiej, m.in. dla napojów energetycznych.



(tak też kopia świadectwa OHIM z tłumaczeniem na j. polski k.51-58 akt sygn. XXII GWo 9/09)

3. graficznego wspólnotowego znaku towarowego CTM 1564301, przedstawiającego wizerunek atakującego byka, zarejestrowanego w dniu 5 III 2001 r. z pierwszeństwem od 17 III 2000 r. m.in. dla towarów w klasie 32 Klasyfikacji nicejskiej - napojów energetycznych.



(tak też kopia świadectwa OHIM z tłumaczeniem na j.polski k.59-66 akt sygn. XXII GWo 9/09)

Napoje **Red Bull** są dostępne w 123 krajach świata, a ich łączna sprzedaż osiągnęła w 2008 r. poziom przekraczający 3,9 mld sztuk. Obecnie roczny obrót R GmbH wynosi ponad 3,2 mld euro, a jego wartość rynkowa szacowana jest na kwotę około 12,03 mld euro;

Napój energetyczny **Red Bull**, do którego odnosi się to oznaczenie, jest sprzedawany w Polsce stale od 1995 r. W 2008 r. sprzedano ponad 50 mln sztuk napojów **Red Bull**. Rozpoznawalność w Polsce napojów sprzedawanych w niebiesko-srebrnym opakowaniu, w 2006 r. wynosiła 96% (wspomagana) i 83% (spontaniczna), Skojarzenie tej kompozycji kolorystycznej z produktami powoda jest bardzo silne.

Wydatki na reklamę i promocję napojów **Red Bull** w polskich mediach przekroczyły w 2003 r. 1,5 mln euro, a w 2008 r. 3,4 mln euro. Odpowiednio wydatki na cele marketingowe wyniosły ponad 4,5 mln euro i 25,8 mln euro;

Powód sponsoruje wielu znanych polskich sportowców, którzy używają kompozycji niebieskiego ze srebrnym na częściach swojego sprzętu sportowego oraz odzieży, co wzmacnia rozpoznawalność tej kompozycji kolorystycznej wśród ogółu odbiorców oraz wywołuje skojarzenie jej z powodem i jego produktami. (tak też zeznania świadka M k.124-125, kopia oświadczenia V Głównego Doradcy R GmbH z 4 V 2009 r. z tłumaczeniem na język polski k.67-314 akt sygn. XXII GWo 9/09)

Prowadzone na zlecenie powoda badania demoskopowe potwierdziły, iż kompozycja kolorystyczna niebiesko-srebrna w odniesieniu do produktów R charakteryzuje się wysokim

poziomem znajomości wśród nabywców napojów energetycznych w Polsce (81%). W badaniu ogólnej populacji wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie 51%.

Wspólnotowe znaki towarowe, w tym CTM 2534774, CTM 4381471 i CTM 1564301, zarejestrowane przez powoda dla oznaczenia napojów energetycznych, a używane również do reklamowania i prowadzenia innych działań marketingowych z tym związanych, uzyskały w Polsce status znaków powszechnie znanych i renomowanych.

W gazecie *Puls Biznesu* z 31 I 2005 r. *R* znalazła się w złotej dziesiątce marek w Polsce. Zgodnie z opinią ekspertów, slogan reklamowy *Doda Ci skrzyyydeł* i oryginalne niebiesko-srebrne opakowanie z czerwoną czcionką stały się jednymi z najbardziej rozpoznawanych marek poprzedniej dekady. (tak też kopia raportu z badań G k.315-359 , kopia artykułu *Życie na Red Bullu* k.360 akt sygn. XXII GWo 9/09, zeznania świadka M k.124-125)

Od czasu rozpoczęcia produkcji i sprzedaży, barwny, niebiesko-srebrny znak towarowy CTM 2534774 jest niezmienny na opakowaniu napojów **Red Bull**, które są eksponowane i przechowywane w specjalnych lodówkach o niebiesko-srebrnej kolorystyce. Konsument stojący przed ladą sklepową rzadko ma możliwość odczytania z daleka słów **Red Bull**, lecz rozpoznaje niebiesko-srebrną kolorystykę, która jest mu znana dzięki jej intensywnemu używaniu na rynku. Dotyczy to także wizerunku byka - znaku towarowego CTM 1564301.



Powszechnie znane, wspólnotowe znaki towarowe *R GmbH* są kojarzone przez potencjalnych odbiorców w kraju z konkretnym towarem – napojem energetycznym **Red Bull** o szczególnie wysokiej jakości.

Aby zapewnić swym znakom towarowym należytą ochronę, *R GmbH* wielokrotnie występował na drogę sądową w Polsce i poza jej granicami, uzyskując wyroki zakazujące

naruszania jego praw wyłącznych. (tak też kopie orzeczeń i uzasadnień k.450-622 akt sygn. XXII GWo 9/09)

S Sp. z o.o. w W oferuje i wprowadza do obrotu napój energetyczny **Napój energetyzujący** w opakowaniu, którego kolorystyka niebiesko-srebrna w proporcji ok. 50:50 jest bardzo zbliżona do wspólnotowego znaku towarowego CTM 2534774. Kolory przedzielone są ukośną linią, podobnie jak we wspólnotowym znaku towarowym CTM 004381471. Na etykiecie opakowania **Napoju energetyzującego** umieszczono wizerunek (en face) atakującego byka (bawołu) podobnego do wspólnotowego znaku towarowego CTM 1564301, a także informację : **Wyprodukowano dla S Sp. z o.o. W przez T Sp. z o.o. R.**



(tak też butelka **Napoju energetyzującego** załączona do akt sprawy sygn. XXII GWo 9/09)

T Sp. z o.o. w P produkowała na zlecenie *S* przedstawione wyżej opakowania i rozlewała do nich napój energetyczny **Napój energetyzujący** do marca 2009 r. Wezwana do zaniechania naruszeń wyłącznych praw *R GmbH*, przed wszczęciem przezeń postępowania sądowego, wycofała z rynku produkty w kwestionowanych opakowaniach i zniszczyła sporne etykiety. Wzór opakowania został zmieniony.

Obecnie **Napój energetyzujący** jest oferowany do sprzedaży w srebrnych plastikowych butelkach opatrzonych etykietą w kolorach srebrnym (przeważająca część) i granatowym, oddzielonych czerwoną poziomą kreską z elementem ostro zarysowanego wykresu. Na etykiecie nie ma wizerunku byka ani bawołu. Obecnie napoje są produkowane i wprowadzane do obrotu w opakowaniach, które nie naruszają praw wyłącznych *R GmbH* do wspólnotowych znaków towarowych stanowiących przedmiot niniejszego postępowania. (tak też fotografia opakowania k.82, nowa etykieta k.83)

S Sp. z o.o. w W ani *T Sp. z o.o. w P* nigdy nie uzyskały zgody *R GmbH* na używanie wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz powoda.

Ustalając powyższe okoliczności faktyczne Sąd oparł się na niekwestionowanych przez żadnego z pozwanych twierdzeniach powoda, popartych dodatkowo kopiami licznych dokumentów urzędowych i prywatnych oraz fotografiami i dowodami rzeczowymi złożonymi wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w sprawie sygn. akt XXII GWo 9/09. Wynikają z

nich, w sposób niewątpliwy prawa powoda z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, stanowiących przedmiot powództwa, powszechna znajomość, renoma tych znaków, a także działania każdego z pozwanych, stanowiące naruszenie praw wyłącznych R GmbH. (art. 230 k.p.c.)

Sąd postanowił o oddaleniu wniosków : powoda o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego i pozwanego ad. 2 o dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron, jako nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy (*a contrario* art. 227 k.p.c.) Opinię prywatną zaoferowaną przez powoda jako dowód w sprawie, Sąd potraktował jako twierdzenia R GmbH.

Sąd zważył co następuje :

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym obecnie w oparciu o unormowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, które reguluje w sposób całościowy kwestie związane ze wspólnotowymi znakami towarowymi dla towarów lub usług, w szczególności zasady rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy o charakterze materialno-prawnym Rozporządzenia, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie.

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

Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje ten sam skutek w całej Wspólnocie; może być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważnienie znaku, którego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Wspólnoty. (art.1 ust.2) Znak uzyskuje się poprzez rejestrację (art. 6) w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, która jest skuteczna na terenie Wspólnoty, a zatem od 1 V 2004 r. także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znak rejestrowany jest na okres 10 lat od daty dokonania zgłoszenia (z możliwością przedłużenia). (art. 46) Prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego są skuteczne wobec osób trzecich z dniem publikacji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Zgodnie z przepisem art. 99 ust.1 Rozporządzenia, sądy uznają wspólnotowy znak towarowy za ważny, o ile nie jest to przedmiotem powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie.

Wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. (art. 4) Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia, bez ewentualności wprowadzenia w błąd, tego towaru lub usługi od towarów lub usług innego pochodzenia. (por. wyroki ETS z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 *Philips*)

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

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

W istocie przepis ten sankcjonuje trzy odmienne formy naruszenia prawa z rejestracji, powód występujący na drogę sądową powinien więc wskazać podstawę prawną dochodzonych roszczeń oraz okoliczności faktyczne oraz udowodnić spełnienie wszystkich przesłanek określonych w punktach a., b. lub c. art. 9 ust. 1 Rozporządzenia.

Zakazy określone w art. 9 ust.1 są zbieżne ze względnymi podstawami odmowy rejestracji wskazanymi w art. 8 ust.1., stąd dla sądowej oceny istnienia naruszenia prawa istotne znaczenie mieć będą rozważania zawarte w uzasadnieniach orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji w Luksemburgu 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 sprawie T-6/01 *Matratzen* i z 25 XI 2003 r. w sprawie T-286/02 *Kiap Mou*)

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

Dokonując oceny podobieństwa towarów należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące, zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie rodzaj towarów, ich przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 *ELS*, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 *Castillo*, z 8 VII 2004 r. w sprawie T-203/02 *Vitafruit*, z 4 V 2005 r.) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów, których one dotyczą, przy czym **niski stopień podobieństwa między oznaczonymi towarami może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa między znakami towarowymi i odwrotnie.** (zasada wzajemnej zależności - por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 *ELS*, z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin*, z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 *Venado*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa **prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd** (likelihood of confusion, le risque de confusion), **istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.** (por. wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-

39/97 *Canon*, z 4 V 1999 r. 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 Schuh-fabrik Meyer*, z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 *Mühlhens*)

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, zgodnie ze sposobem postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (por. wyroki Sądu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 *Giorgio Beverly Hills* Rec. str. II-2821, z 12 X 2004 r. w sprawie T-35/03 *Carpò*, z 11 V 2005 r. w sprawie T-31/03 *Grupo Sada*, wyrok ETS z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 *Mühlhens*, z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 *Armafoam*)

Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczeń powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. (por. wyroki Sądu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 *BASS*, z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 *Chufafit*, z 5 IV 2006 r. w sprawie T-344/03 *ORO SAIWA*) Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego, stanowiącego część złożonego znaku towarowego, za element odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. (por. wyroki Sądu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 *BUDMEN* i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 *Chufafit*) O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (por. wyroki ETS z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL*, z 10 X 2006 r. w sprawie T-172/05 *Armafoam*), o tyle to **właśnie dominujące i odróżniające cechy oznaczenia są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane**. (por. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*)

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

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych (deemed to be reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect, le consommateur moyen de la catégorie de

produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé), przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii przedmiotowych towarów lub usług. (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer* i z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel*, z 12 I 2006 r. w sprawie C-361/04 *Picasso*, wyrok Sądu z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 *Venado*)

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

Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - **im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający.** Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy 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.)

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

Przy definiowaniu pojęcia i dokonaniu oceny, czy dany przedsiębiorca lub jego produkt korzysta z renomy, warto posłużyć się orzecznictwem Sądów wspólnotowych dotyczącym renomy znaków towarowych. Już w wyroku z 14 IX 1999 r. w sprawie C-375/97 (*General Motors*) Europejski Trybunał Sprawiedliwości WE stwierdził, że elementem renomy znaku, jest jego

szeroka znajomość przez relewantnych odbiorców na określonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomość w rozumieniu art. 6^{bis} Konwencji paryskiej o *ochronie własności przemysłowej* z 20 III 1883 r.). Oceniając, czy wymaganie jest spełnione, sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, w szczególności :

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

Kryteria te zostały zastosowane przez Sąd Pierwszej instancji w wyrokach z dnia 13 XII 2004 r. w sprawie T-8/03 (*EMILIO PUCCI*) i 25 V 2005 r. w sprawie T-67/04 (*SPA-FINDERS*). Także w wyroku z 6 II 2007 r. w sprawie T-477/04 (*TDK*) Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że aby spełnić wymóg związany z renomą, znak towarowy musi być znany znacznej części odbiorców potencjalnie zainteresowanych oznaczonymi nim towarami lub usługami. Rozstrzygając o tym, czy znak może korzystać z renomy Sąd dokonuje szczegółowej i wszechstronnej oceny zaofiarowanych mu dowodów w odniesieniu do zakresu i poziomu działań handlowych, sponsoringowych i promocyjnych uprawnionego, służących budowaniu renomy jego znaku.

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

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. Żądanie zakazania pozwanej naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego znajduje uzasadnienie w ust. 1 art. 9 Rozporządzenia. W ust. 2 przepis ten stanowi, że w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego mogą być zakazane, w szczególności, następujące działania :

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

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą pozwanemu takich działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby

(środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom Rozporządzenia, Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego. Odnosi się to np. do orzeczenia o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd. (art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.)

Sformułowanie - *chyba że istnieją **szczególne powody** zaniechania* – uprawnia Sąd do odstąpienia od stosowania sankcji zakazowych. Norma ta, odpowiadająca klauzuli generalnej art. 5 k.c., nie może być stosowana przez sąd w postępowaniach w sprawach gospodarczych z urzędu. Zainteresowany, uniknięciem sankcji pozwany, który dopuścił się naruszenia, winien skonkretyzować te *szczególne powody* i wykazać ich istnienie, pozostawiając Sądowi (jako arbitrowi) ich ocenę, przy rozstrzyganiu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

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

- ❖ jego prawa do wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych w OHIM pod numerami CTM 002534774, 004381471 i 001564301,
- ❖ produkowanie, wprowadzanie do obrotu, magazynowanie w tym celu i reklamowanie oferowanie przez S Sp. z o.o. w W towarów, identycznych z tymi dla których wymienione znaki towarowe zostały zarejestrowane (napoje energetyczne) w opakowaniach, których kolorystyka (niebiesko-srebrna w zbliżonych proporcjach, grafika (ukośna linia dzieląca te kolory, wizerunek atakującego byka lub bawołu) są na tyle podobne do wspólnotowych znaków towarowych powoda (CTM 002534774, 004381471 i 001564301), że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd konsumentów co do pochodzenia towarów stron, może zatem skutecznie żądać ochrony, powołując się na przepis art. 9 ust. 1b Rozporządzenia.

Wspólnotowe znaki towarowe powoda cechują się wysoką zdolnością odróżniającą (zarówno pierwotną jak i wtórną, wynikającą z wieloletniego używania, intensywności działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych). Wynika ona z abstrakcyjnego charakteru znaków barwnych oraz skojarzenia napoju energetycznego o nazwie **Red Bull** z energią atakującego byka. W efekcie wieloletniego używania wspólnotowych znaków towarowych, rozmiaru sprzedaży oraz wysokich nakładów na akcje marketingowe i reklamowe, towary powoda są bardzo dobrze znane i popularne. Znaki R GmbH, pozbawione całkowicie elementów opisowych, są jednoznacznie kojarzone z napojem energetycznym **Red Bull**.

Korzystanie przez pozwanych z oznaczeń podobnych do znaków R GmbH, zbudowanych przy użyciu takiej samej kolorystyki (niebiesko-srebrna) i elementów graficznych (dzieląca je

ukośna linia i wizerunek atakującego bawołu), wywołujące ryzyko konfuzji co do pochodzenia towarów od określonego przedsiębiorcy, musi być uznane za naruszenie praw R GmbH z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych CTM 002534774, 004381471 i 001564301.

Nabywcami napojów energetycznych są z reguły ludzie młodzi. Do nich kierowana jest intensywna reklama i promocja produktu R GmbH. Produkty stron należy zaliczyć do towarów powszechnego użytku, których cena nie stanowi przeszkody do ich nabywania. Refleksja nabywców, mniej doświadczonych, słabiej rozeznanych, jest zatem ograniczona, co dodatkowo zwiększa ryzyko konfuzji. Identyczne towary, **Red Bull** powoda i **Napój energetyzujący** pozwanych, są oferowane do sprzedaży w takich samych kanałach dystrybucyjnych.

Słusznie powód twierdzi, że w tym przypadku przeciętny konsument rzadko ma możliwość bezpośredniego porównania znaków towarowych, częściej musi polegać na ich niedokładnym obrazie utrwalonym w pamięci. **Red Bull** i **Napój energetyzujący**, są napojami energetycznymi, które należą do towarów szybko zbywalnych, kupowanych często pod wpływem impulsu, bez przykładania specjalnej uwagi do szczegółów opakowania.

Funkcja oznaczania pochodzenia i jakości towaru, jaką pełnią abstrakcyjne znaki towarowe powoda jest zagrożona działaniami pozwanych, które podważają wartość znaków CTM 002534774, 004381471 i 001564301, jako atrybutu towarów powoda. Przeciętny konsument może myśleć, że produkty pozwanych stanowią nową linię produktów R GmbH albo są wyprodukowane przez przedsiębiorstwo powiązane organizacyjnie lub gospodarczo z powodem, co faktycznie nie ma miejsca. (ryzyko konfuzji)

Niedopuszczalność zastosowania bardzo podobnej kolorystyki i grafiki opakowania **Napoju energetyzującego** wynika z identyczności tych towarów oraz towarów, dla których zarejestrowane są wspólnotowe znaki towarowe CTM 002534774, 004381471 i 001564301. Sąd podziela przekonanie powoda, że podobieństwo oznaczeń stosowanych przez pozwanych ze znakami wspólnotowymi nie ma żadnego uzasadnienia, w szczególności nie wynika ono z potrzeby określenia towaru – napoju energetycznego, wspólnotowe znaki towarowe CTM 002534774, 004381471 i 001564301 nie zawierają bowiem żadnych elementów opisowych.

Poza niewątpliwym podobieństwem kolorystycznym znaków towarowych powoda i przeciwstawionych im oznaczeń pozwanych, ich idea jest wspólna. Oddziaływanie na konsumenta odbywa się za pomocą takich samych lub bardzo zbliżonych elementów. Skojarzenia przez nie wywoływane są takie same. Symbolika byka (bawołu) w połączeniu z wyrazami **energy drink** czy **napój energetyzujący** wywołuje u konsumentów skojarzenia z siłą i witalnością.

Uzasadniony jest także stawiany przez powoda zarzut nieuprawnionego korzystania przez pozwanych z renomy jego znaków towarowych. Użycie przez pozwanych wspólnotowych znaków towarowych R GmbH, bez jego zgody, umożliwia pozwanym przyciąganie konsumentów bez konieczności ponoszenia kosztów na reklamę i promocję. Takie działanie gwarantuje

pozwany sukces marketingowy przez wykorzystanie pozytywnego nastawienia konsumentów do znanego im i dobrze ocenianego produktu **Red Bull**.

Brak natomiast podstaw do stwierdzenia identyczności kolorystyki etykiety *S* i wspólnotowego znaku towarowego CTM 002534774. Powód nie przedstawił w tym postępowaniu dowodu na identyczność stosowanych przez strony kolorów i ich proporcji. Nie ma zatem podstaw do stwierdzenia naruszenia praw wyłącznych, o którym mowa w art. 102 w zw. z art. 9 ust.1a Rozporządzenia.

Uznając, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy potwierdza naruszenie praw wyłącznych *R GmbH* przez *S Sp. z o.o.* w *W* zakazał pozwanemu ad. 2 produkowania, oferowania do sprzedaży, składowania w tym celu, wprowadzania do obrotu, reklamowania i eksportowania napoju energetycznego **Napój energetyzujący** w niebiesko-srebrnym opakowaniu, na którym kolory niebieski i srebrny przedzielone ukośną linią, zostały użyte w proporcji około 50:50, chronionej jako wspólnotowe znaki towarowe CTM 002534774 i CTM 004381471, na którym widnieje wizerunek bawołu podobny do wspólnotowego znaku towarowego CTM 001564301 (art. 102 w zw. z art. 9 ust. 1b Rozporządzenia)

Sąd oddalił jednak, jako nieudowodnione, względem pozwanego ad. 1 powództwo w zakresie żądania opublikowania wydanego w sprawie orzeczenia. Powód 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.

Sąd uznał, że zaniechanie przez *T Sp. z o.o.* w *P* używania kwestionowanych oznaczeń i zmiana etykiet **Napoju energetyzującego**, uzasadniają odstąpienie od nałożenia na pozwanego ad. 2 sankcji zakazowych. Jakkolwiek powód twierdzi, że nadal istnieje groźba naruszeń jego praw w przyszłości, to tezy tej nie uzasadnia.

Należy zauważyć, że mamy tu do czynienia z produkcją towarów na dużą skalę. Zmiana opakowań produktów wiąże się z pewnością z wysiłkami finansowymi i organizacyjnymi zarówno w procesie produkcji, ale także w handlu, marketingu i reklamie. Ponadto, bezspornie *T* produkowało **Napój energetyzujący** w kwestionowanych opakowaniach na zlecenie *S*. Zakazanie pozwanemu ad. 1. dalszego naruszania praw powoda będzie przeto wystarczające dla zapewnienia wspólnotowym znakom towarowym CTM 002534774, 004381471 i 001564301 należytej ochrony.

Z tych względów Sąd oddalił w całości powództwo względem pozwanego *T Sp. z o.o.* w *P*. (art. 102 ust.1 Rozporządzenia)

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c., obciążając nimi w całości pozwanego ad.1, ponieważ powód uległ tylko w nieznaczej części swego roszczenia.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.) Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3.) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego lub rzecznika patentowego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

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

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

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

Sąd nie uwzględnił w tym kosztów postępowania o udzielenie zabezpieczenia, ponieważ sprawa sygn. akt XXII GWo 9/09 nie została dotychczas prawomocnie zakończona.