



**WYROK**  
**W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Dnia 22 marca 2010 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant aplikant radcowski Magdalena Nowak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2010 r.

sprawy z powództwa **D** GmbH z siedzibą w Lunen

przeciwko **K**

o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych

1. zakazuje pozwanemu **K** importu, wprowadzania do obrotu i oferowania satelitarnych odbiorników cyfrowych opatrzonych wspólnymi znakami towarowymi **DREAM BOB** i /lub **DREAM MULTIMEDIA**, nie będących oryginalnymi produktami powoda **D GmbH** w Lunen;
2. nakazuje pozwanemu zniszczenie, na jego koszt, 150 cyfrowych odbiorników satelitarnych o nazwie handlowej **DM500S**, opatrzonych wspólnotowym znakiem towarowym **DREAM MULTIMEDIA**, zatrzymanych w dniu 27 listopada 2009 r. przez Urząd Celny III Port Lotniczy w Warszawie;
3. w pozostałej części powództwo oddala;
4. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.204 (dwa tysiące dwieście cztery) złote, tytułem zwrotu kosztów procesu.

## UZASADNIENIE

31 XII 2009 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego *D GmbH* z siedzibą w Lunen wniosła o :

1. zakazanie *K* wytwarzania, importu, eksportu, wprowadzania do obrotu i oferowania satelitarnych odbiorników cyfrowych opatrzonych wspólnotowymi znakami towarowymi **DREAM BOX** i/lub **DREAM MULTIMEDIA**, stanowiących podróbki satelitarnych odbiorników cyfrowych produkowanych przez powoda;
2. nakazanie pozwanemu zniszczenia, na jego koszt, 150 cyfrowych odbiorników satelitarnych o nazwie handlowej DM500S, opatrzonych wspólnotowym znakiem towarowym **DREAM BOX** (po sprecyzowaniu na rozprawie 15 III 2010 r. k.69 – **DREAM MULTIMEDIA**), zatrzymanych w dniu 27 XI 2009 r. przez Urząd Celny III Port Lotniczy w Warszawie;
3. zasądzenie kosztów procesu.

W motywach powódka powołała się na przysługujące jej z rejestracji w OHIM prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych **DREAM BOX** i **DREAM MULTIMEDIA**. Wyjaśniła, że pozwany narusza jej prawa wyłączne, czego dowodzi zatrzymanie przez Urząd Celny III Port Lotniczy w Warszawie w dniu 27 XI 2009 r. 150 odbiorników satelitarnych opatrzonych znakiem towarowym **DREAM BOX**, których odbiorcą był pozwany. Towar nie jest oryginalnym produktem powódki, lecz podróbką. Pozwany nie zareagował na wezwanie *D GmbH* do dobrowolnego zaniechania naruszeń. Na poparcie swych żądań powódka zaoferowała dowody z dokumentów, zeznań świadków i opinii biegłego. (k. 1-52)

W określonym przez Sąd 14-o dniowym terminie, **K nie złożył odpowiedzi na pozew**. (dowód doręczenia odpowiedzi na pozew z pouczeniem k.66) **Na rozprawie w dniu 15 III 2010 r. pozwany zażądał oddalenia powództwa**. Wyjaśnił, że otrzymał z Chin inny niż zamówiony towar. Nie zgodził się na jego zniszczenie ponieważ nie będzie ponosił kosztów cudzej pomyłki. Nie wytwarza, ani nie eksportuje odbiorników satelitarnych. (k. 69)

**Bezsporne w sprawie jest, że** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego *D GmbH* z siedzibą w Lunen jest uprawniona do słownych wspólnotowych znaków towarowych

- ✓ **DREAM BOX** - zarejestrowanego w OHIM pod nr 002768794 w dniu 17 X 2003 r. z pierwszeństwem od 7 III 2002 r. dla towarów z klasy 9. klasyfikacji nicejskiej, m.in.

urządzeń do nagrywania, przekazywania i odtwarzania głosu i obrazu, w szczególności drogą satelitarną,

- ✓ **DREAM MULTIMEDIA** - zarejestrowanego w OHIM pod nr 002769909 w dniu 18 XI 2005 r. z pierwszeństwem od 7 III 2002 r. dla towarów z klas 8 i 9. klasyfikacji nicejskiej, m.in. urządzeń do nagrywania, przekazywania i odtwarzania głosu i obrazu, w szczególności drogą satelitarną.

(tak też wydruki z internetowej bazy danych OHIM z tłumaczeniami k.10-23)

W dniu 27 XI 2009 r. Urząd Celny III Port Lotniczy w Warszawie dokonał zatrzymania zamówionych przez pozwanego z Chin 150 dekodów do odbioru telewizji satelitarnej, o nazwie handlowej DM500S, opatrzonych wspólnotowym znakiem towarowym **DREAM MULTIMEDIA**. (tak też kopie pism k.24, 25, fotografie produktów k.28-45) *D GmbH* dokonał weryfikacji autentyczności produktów opatrzonych jego znakiem towarowym, stwierdzając, że zatrzymane odbiorniki cyfrowe są wyprodukowanymi w Chinach podróbkami. (tak też protokół badania porównawczego k.26-27)

Powyższe okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, w rozumieniu art. 227 k.p.c., nie były przedmiotem sporu. Pozwany nie kwestionował praw wyłącznych powódki, nie zaprzeczał faktu zamówienia z Chin odbiorników satelitarnych, które stanowią kopie produktów *D GmbH*. Żądał oddalenia powództwa, twierdząc, że nie jest odpowiedzialny za wprowadzenie w polski obszar celny produktów, których nie zamawiał. Okoliczność ta jest jednak obojętna, z punktu widzenia odpowiedzialności za naruszenie praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

Stanowisko K, zaniechanie złożenia przezeń odpowiedzi na pozew i niekwestionowanie twierdzeń powódki, uzasadniało pominięcie przez Sąd dowodów z zeznań świadków i opinii biegłego. (art. 230 k.p.c.)

#### **Sąd zważył co następuje :**

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

W większości, stanowią one powtórzenie regulacji zawartych w Pierwszej Dyrektywie Rady nr 89/104/EWG z 21 XII 1989 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*. (Dz.U 1989 L40 str.1) Implementująca

ją ustawa *Prawo własności przemysłowej* znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania rozporządzenia, w szczególności zaś w tym zakresie, w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

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

Zgodnie z przepisem art. 99 ust.1 rozporządzenia, sądy uznają wspólnotowy znak towarowy za ważny, o ile nie jest to przedmiotem powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie. (domniemanie ważności) Znak może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. (art. 4) **Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) tego towaru lub usługi od towarów lub usług innego pochodzenia.** (por. wyroki ETS z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 *Philips*)

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

- a. oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarów;
- b. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; które obejmuje prawdopodobieństwo ich skojarzenia.
- c. oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i gdy używanie oznaczenia bez

uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (ust.1)

Zakazy z art. 9 ust.1 są zbieżne ze względowymi podstawami odmowy rejestracji wskazanymi w art. 8 ust.1., stąd dla sądowej oceny istnienia naruszenia prawa istotne znaczenie mieć będą zatem rozważania zawarte w uzasadnieniach orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji (obecnie Trybunału i Sądu Unii Europejskiej) w Luksemburgu odnoszące się do:

- ❖ identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego,
- ❖ identyczności lub podobieństwa towarów lub usług,
- ❖ istnienia ryzyka konfuzji.

Należy przy tym podkreślić, że poglądy Trybunału i Sądu cechuje w tym zakresie duża jednolitość i stabilność. W najnowszych orzeczeniach wielokrotnie powoływane są tezy wcześniejszych wyroków i opinii, do których, jako mających istotne znaczenie dla zrozumienia pojęcia naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, Sąd pragnie się odnieść.

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

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

Dokonując oceny podobieństwa towarów należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące, zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie rodzaj towarów, ich przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawach T-388/00 *ELS*, z 4 XI 2003 r. T-85/02 *Castillo*, z 8 VII 2004 r. T-203/02 *Vitafruit*, z 4 V 2005 r.) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem

towarów, których one dotyczą, przy czym **niski stopień podobieństwa między towarami może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa między znakami towarowymi i odwrotnie.** (zasada wzajemnej zależności - por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawach T-388/00 *ELS*, z 5 IV 2006 r. T-202/04 *Echinacin*, z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 *Venado*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa **prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd** (likelihood of confusion, le risque de confusion), **istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.** (por. wyroki ETS z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 4 V 1999 r. Rec. str. I-5507, w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 *Windsurfing Chiemsee*, z 22 VI 1999 r. w sprawach C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*)

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

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

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

oznaczenie, nie wyklucza analizy każdego jego składnika w celu ustalenia elementu dominującego. (por. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*)

**Właściwy krąg odbiorców** składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych (deemed to be reasonably wellinformed and reasonably observant and circumspect, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé), przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii przedmiotowych towarów lub usług. (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawach C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer* i z 6 V 2003 r. C-104/01 *Libertel* i z 12 I 2006 r. C-361/04 P *Picasso*, wyrok Sądu z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 *Venado*)

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

Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - **im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający**. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzeć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń zawodowych. (por. wyrok Sądu z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 *Vitakraft-Werke*) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego, a przez to jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

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

Prawa wyłączne D GmbH w Lunen wynikające z rejestracji w OHIM wspólnotowych znaków towarowych **DREAM BOX** i **DREAM MULTIMEDIA** nie zostały przez pozwanego w żaden sposób zakwestionowane. Określając zakres tych praw (data pierwszeństwa, okres

ochrony, towary, dla których znaki są zarejestrowane), Sąd oparł się na załączonych do pozwu wydrukach z internetowej bazy danych OHIM.

Z twierdzeń powódki, udokumentowanych pismem Urzędu Celnego i fotografiami wynika, że pozwany, importując odbiorniki satelitarne z zamiarem ich wprowadzenia do obrotu, w sposób nieuprawniony używa oznaczenia **DREAM MULTIMEDIA**, identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym CTM nr 002769909, naruszając w ten sposób prawo **D GmbH** z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **DREAM MULTIMEDIA**. Ze względu na specyfikę produktu, którego wygląd jest bardzo podobny do oryginalnego dekodera powódki, znanego pod nazwą handlową **DREAM BOX** (k. 24, 25, 48-50), Sąd uznał, że realne jest zagrożenie naruszenia przez pozwanego także wspólnotowego znaku towarowego **DREAM BOX** – CTM nr 0027689909. (art. 9 ust. 1a rozporządzenia)

Na zakwestionowanych produktach – identycznych z produktami, dla których zarejestrowane zostały na rzecz powódki wspólnotowe znaki towarowe **DREAM BOX** i **DREAM MULTIMEDIA**, widnieje także oznaczenie **DREAM** (k.31, 32), które można uznać za podobne, w takim stopniu, że istnieje ryzyko wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia produktów z określonego przedsiębiorstwa. Element **DREM**, usytuowany na początku znaku, identyczny w warstwie wizualnej, znaczeniowej i fonetycznej, ma charakter dystynktywny. Słowa **BOX** (skrzynka), czy **MULTIMEDIA** mają charakter opisowy. Używając tego oznaczenia pozwany narusza prawa powódki, łamiąc zakaz określony w art. 9 ust. 1b.

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 mogą być zakazane, w szczególności, następujące działania:

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

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



rozporządzenia, Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego.

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) ocenę, przy rozstrzyganiu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

Uznając, że doszło do naruszenia praw wyłącznych powódki Sąd zakazał K importu, wprowadzania do obrotu i oferowania satelitarnych odbiorników cyfrowych opatrzonych wspólnotowymi znakami towarowymi **DREAM BOX** i/lub **DREAM MULTIMEDIA**, niebędących oryginalnymi produktami D GmbH w Lunen i nakazał pozwanemu zniszczenie, na jego koszt, 150 cyfrowych odbiorników satelitarnych o nazwie handlowej DM500S, opatrzonych wspólnotowym znakiem towarowym **DREAM MULTIMEDIA**, zatrzymanych w dniu 27 listopada 2009 r. przez Urząd Celny III Port Lotniczy w Warszawie.

Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowią przepisy art. 9 ust. 2b. i c. oraz art. 102 rozporządzenia w zw. z art. 286 ustawy z dnia 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*, uzasadniające zastosowanie przez Sąd, w przypadku, gdy pozwany naruszył lub zagraża naruszeniem praw z rejestracji środków zabraniających mu kontynuowania działań.

Sąd uznał za nieuzasadnione i nieudowodnione, a przez to podlegające oddaleniu żądanie zakazania pozwanemu naruszania praw wyłącznych D GmbH, przez wytwarzanie i eksportowanie odbiorników satelitarnych opatrzonych wspólnotowymi znakami towarowymi **DREAM BOX** i/lub **DREAM MULTIMEDIA**. Powódka nie twierdziła, ani nie starała się dowieść, że K w tej formie używa znaków D, a pozwany temu zaprzeczył. (*a contrario* art. 9 ust. 2 rozporządzenia)

**O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c.**, obciążając nimi w całości pozwanego, ponieważ powódka uległa tylko w nieznacznej 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.)

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

Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zł (§ 11 ust. 1 pkt 18).

Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powoda wykonującego zawód prawnika zagranicznego, wpisanego na listę adwokatów będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości. (840 zł + 17 zł, tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)