



## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2010 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant sekretarz sądowy Dorota Szade

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2010 r.

sprawy z powództwa **M** z siedzibą w Starnberg (Niemcy)

przeciwko **V** spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

- o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych

1. oddala powództwo;
2. opłatę ostateczną ustala na kwotę 1.000 (tysiąc) złotych i uznaje za pobraną w całości od powoda;
3. zasądza od pozwanego V spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie na rzecz powoda M w Starnberg kwotę 3.297 (trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

### Uzasadnienie:

W dniu 9 kwietnia 2010 r. (data nadania k.364) spółka akcyjna prawa niemieckiego M z siedzibą w Starnberg wniosła o :

1. zakazanie V spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie używania w obrocie, w tym oferowania, reklamowania, sprzedaży lub innego wprowadzania do obrotu oraz importu, eksportu i dystrybucji produktów z kategorii oprawy okularowe i okulary, opatrzonych znakiem słownym oraz słowno-graficznym, które w warstwie słownej zawierają oznaczenie **MORE/MORE** lub **MORE MORE**,
2. nakazanie pozwanej zniszczenia posiadanych przez nią opraw okularowych opatrzonych znakiem słownym oraz słowno-graficznym, które w warstwie słownej zawierają oznaczenie **MORE/MORE** lub **MORE MORE**,
3. podanie orzeczenia do publicznej wiadomości na stronie głównej witryny internetowej pod adresem [www.v.pl](http://www.v.pl) i [www.v.com.pl](http://www.v.com.pl),
4. zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

W motywach wyjaśniła, że założona w 1982 r. spółka M zajmuje się produkcją i sprzedażą okularów oraz opraw okularowych, które obecnie są sprzedawane w ponad 30 krajach świata. Od 2004 r. produkty powódki są obecne na polskim rynku, wprowadzane do obrotu przez W GmbH i dystrybuowane przez lokalnych hurtowników. W latach 2007-2009 ich sprzedaż sięgała 20.000 sztuk.

Uprawnionej przysługują prawa do wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych m.in. dla towarów w klasie 9 - okulary, okulary słoneczne, szkła optyczne: słownego **MORE & MORE**

(CTM-008788929) oraz słowno-graficznych **MORE & MORE** (CTM-

003310356) i  (CTM-002608537).

M wyjaśniła, że V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, działająca w branży optycznej, oferuje do sprzedaży okulary i oprawy okularowe. Pozwana dysponuje na terenie

całej Polski ponad 100 salonami własnymi i 4 franszysowymi pod marką **Vision Express** oraz **Vision Express Trendy**. Od lipca 2009 r. powódka stwierdziła liczne przypadki naruszania jej praw przez pozwaną, która bez jej zgody wprowadza do obrotu w swych salonach oprawy okularowe opatrzone oznaczeniami **MORE/MORE** i **MORE MORE**. 7 IX 2009 r. skierowała do niej list ostrzegawczy, wzywając pozwaną do natychmiastowego zaprzestania naruszeń jej praw do znaków towarowych **MORE & MORE**. V potwierdziła zasadność stawianych jej zarzutów, deklarując zaprzestanie używania kwestionowanych oznaczeń, zobowiązania tego nie jednak nie wykonała.

M powołała się na przepis art. 9 ust. 1b rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, twierdząc o graniczącym z identycznością, podobieństwie oznaczeń **MORE/MORE** i **MORE MORE** używanych przez pozwaną i wspólnotowych znaków **MORE & MORE** w warstwie fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej, a także o identyczności towarów. Przekonywała o istnieniu ryzyka konfuzji co do ich pochodzenia. Na poparcie swych twierdzeń zaoferowała dowody z dokumentów, wydruków ze stron internetowych, fotografii, zeznań świadków oraz dowody rzeczowe. (k. 1-364)

**V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie zażądała oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu.** Nie kwestionując praw M zarzuciła, że rejestracja słownego wspólnotowego znaku towarowego **MORE & MORE** (CTM-008788929) miała miejsce dopiero 8 II 2010 r. powódka nie może zatem twierdzić o naruszeniu jej praw na skutek działań podejmowanych przed tą datą. Wskazała na, wynikające z zapisów umowy licencyjnej, wątpliwości dotyczące używania znaku.

Pozwana przyznała, że wprowadziła do obrotu niewielką partię opraw okularowych z kwestionowanym oznaczeniem, które zostały już wycofane ze sprzedaży i zwrócone producentowi ze zobowiązaniem do ich zniszczenia. Proces ten trwał przez dłuższy czas ze względu na złożoną strukturę organizacyjną i liczbę salonów V na terenie całego kraju. Pozwana wypełniła więc zobowiązanie złożone w postępowaniu przedsądowym. Zapewniła o nieistnieniu niebezpieczeństwa ponownego umieszczenia w przyszłości na okularach sprzedawanych w salonach optycznych V oznaczeń **MORE MORE**.

Przekonywała przy tym, że różnica pomiędzy okularami korekcyjnymi i przeciwsłonecznymi, oprawy do których strony oznaczają istotnie różniącymi się od siebie znakami **MORE & MORE** i **MORE MORE** eliminuje ryzyko konfuzji konsumenckiej. Wpływ na to ma również odmienny sposób oferowania do sprzedaży produktów stron. (k.374-393)

Postanowieniem wydanym 22 III 2010 r. (na wniosek z 11 III 2010 r.) w sprawie sygn. akt XXIIIGWo 2/10 Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych udzielił M zabezpieczenia jej roszczeń przez :

- a. zakazanie obowiązywania oferowania, reklamowania, sprzedaży lub innego wprowadzania do obrotu, importu, eksportu i dystrybucji opraw okularowych opatrzonych znakiem słownym oraz słowno-graficznym, zawierającym oznaczenie **MORE/MORE** lub **MORE MORE**,
- b. zajęcie opraw okularowych opatrzonych znakiem słownym oraz słowno-graficznym, zawierającym oznaczenie **MORE/MORE** lub **MORE MORE**, znajdujących się w salonach oraz magazynach obowiązywania na terytorium Polski. (akta sygn. XXIIIGWo 2/10)

**Bezsporne w sprawie jest, że :**

Założona w 1982 r. spółka akcyjna prawa niemieckiego M w Starnberg zajmuje się produkcją i sprzedażą okularów i opraw okularowych, które są obecnie sprzedawane w ponad 30 krajach świata. Od 2004 r. produkty powódki są obecne na polskim rynku, wprowadzane do obrotu przez W GmbH, a następnie dystrybuowane przez lokalnych hurtowników. W latach 2007-2009 ich sprzedaż sięgała 20.000 sztuk. (tak też kopie dokumentów dot. licencji i dystrybucji k.86-183, dowody rzeczowe, katalogi i fotografie produktów powoda k.184-193)

M przysługują prawa do wspólnotowych znaków towarowych zawierających wspólny element słowny **more & more** :

- ✓ **MORE & MORE** - znak słowny zarejestrowany 8 II 2010 r. - z pierwszeństwem od 21 VI 2007 r. - pod nr 008788929 m.in. dla towarów w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej - okulary (optyka), szkła okularowe, oprawy okularowe, okulary słoneczne, opakowania na okulary, o czym opublikowano 25 III 2010 r.;

**MORE & MORE**

- ✓ znak słowno-graficzny zarejestrowany 14 II 2005 r. - z pierwszeństwem od 6 VIII 2003 r. - pod nr 003310356 m.in. dla towarów w klasie 9 - okulary, okulary słoneczne i opakowania do nich, o czym opublikowano 30 V 2005 r.;



✓

znak słowno-graficzny zarejestrowany 19 XII

2006 r. - z pierwszeństwem od 7 III 2002 r. - pod nr 002608537 m.in. dla towarów w klasie 9 - okulary, okulary słoneczne, szkła optyczne, o czym opublikowano 25 XII 2006 r.

(tak też świadectwa rejestracji i wydruki z internetowej bazy OHIM k.30-85)

V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie działa w branży optycznej, oferując do sprzedaży okulary i oprawy okularowe. Pozwana dysponuje na terenie całej Polski ponad 100 salonami własnymi i 4 franszysowymi pod marką **Vision Express** oraz **Vision Express Trendy**. (tak też wydruki ze stron internetowych dot. pozwanej k.199-206)

Od sierpnia 2009 r., a także w styczniu 2010 r. pozwana oferowała w swoich salonach oprawy okularowe opatrzone oznaczeniami **MORE/MORE** i **MORE MORE**. (tak też rachunek k.207, fotografie k.208-215, protokoły notarialne k.227-241) Zostały one jednokrotnie zamówione u włoskiego producenta, w niewielkiej liczbie, z przeznaczeniem do sprzedaży w sieci V w kategorii towarów niskich cen, niemarkowych. (dowód : zeznania świadka R k.467-468) Poinformowana o naruszeniu praw wyłącznych powódki do znaków towarowych **MORE&MORE**, pozwana zadeklarowała zaprzestanie używania kwestionowanych oznaczeń. (tak też korespondencja stron k.215-226, zeznania świadka R k.467-468)

V wycofała ze sprzedaży oprawy okularowe z kwestionowanym oznaczeniem. W dniu 20 IV 2010 r., tj. w dacie podjęcia czynności egzekucyjnych przez komornika sądowego przy sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, w jej magazynach i w salonach sprzedaży nie było już opraw z oznaczeniem **MORE MORE** ani **MORE/MORE**. Spółka nie zamierza też w przyszłości używać kwestionowanego oznaczenia. (dowód : zeznania świadka R k.467-468, protokoły zajęcia 20 IV 2010 r. w aktach komorniczych załączonych do akt niniejszych) Nie istnieje realne zagrożenie naruszania przez pozwaną w przyszłości praw powódki. (brak dowodów przeciwnych)

#### **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*. Implementująca ją ustawa z dnia 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej* znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania rozporządzenia, w szczególności zaś w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje ten sam skutek w całej 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 ważna przez 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 on 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 umożliwiają one 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 istotny jest przepis art. 9, który przyznaje uprawnionemu **prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz 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 względnymi podstawami odmowy rejestracji wskazanymi w art. 8 ust. 1., stąd dla sądowej oceny istnienia naruszenia prawa istotne znaczenie mieć będą zatem rozważania zawarte w uzasadnieniach orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji (obecnie Trybunału Sprawiedliwości 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 Unii Europejskiej 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 *L TJ Diffusion*)

Dokonując oceny podobieństwa towarów należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące, zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie rodzaj towarów, ich przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w

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., 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*, z 12 X 2004 r. T-35/03 *Carmo* i z 11 V 2005 r. T-31/03 *Grupo Sada*, wyrok ETS z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 *Mühlens*)

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 *Picasso*) Nadaje to ogromną wagę elementowi dominującemu znaku towarowego, który konsument zauważa i zapamiętuje. Dlatego konieczność oceny ogólnego wrażenia, jakie wywołuje oznaczenie, nie wyklucza analizy każdego jego składnika w celu ustalenia elementu dominującego. (por. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*)

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

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.)

Wyłącznie uprawniony lub osoba dysponująca jego zgodą może używać znaku towarowego na całym terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w szczególności :

- ✓ umieszczać oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,

- ✓ oferować towary, wprowadzać je do obrotu lub je magazynować w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferować i świadczyć usługi pod tym oznaczeniem,
- ✓ przywozić lub wywozić towary pod takim oznaczeniem,
- ✓ używać oznaczenia w dokumentach handlowych w reklamie. (art. 9 ust. 2)

Przepis art. 13 ust. 1, regulujący kwestię wyczerpania praw przyznanych przez wspólnotowy znak towarowy, stanowi, że nie uprawnia on jednak właściciela do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.

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

Naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych **MORE & MORE** przez spółkę V, o którym mowa w art. 9 ust. 1b rozporządzenia, dowodzą zaistniałe w drugiej połowie 2009 r. i na początku 2010 r. fakty importowania, wprowadzania do obrotu i oferowania do sprzedaży towarów należących do tej samej klasy towarowej, w jakiej chronione są wspólnotowe znaki towarowe zarejestrowane na rzecz powódki. Uzasadnione jest w tym przypadku przyjęcie identyczności towarów opatrzonych znakami **MORE & MORE** i przeciwstawionymi im oznaczeniami **MORE MORE** ani **MORE/MORE**. O ich odmienności nie można zasadnie wnioskować na podstawie nieistotnych różnic sieci dystrybucyjnych (salony optyczne w przypadku powódki, sieć firmowa w przypadku pozwanej), przeznaczenia towarów (oprawy do okularów przeciwsłonecznych w przypadku powódki i korekcyjnych w przypadku pozwanej), czy ceny towarów (w żadnym przypadku nie stwarzającej dla przeciętnego konsumenta bariery w nabyciu opraw okularowych). Pomimo takich różnic, towary obu stron mają nabywców, których można zaliczyć do tej samej, licznej, grupy konsumentów, średniozamożnych kobiet noszących okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne.

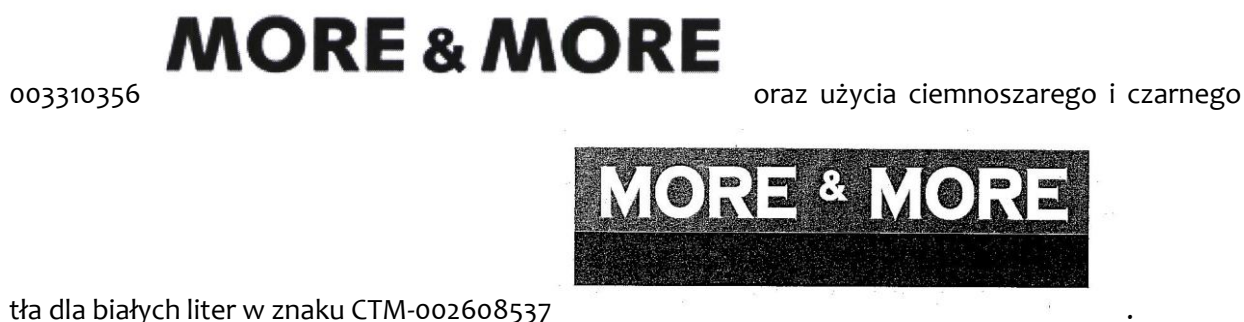
W ocenie Sądu, w tym postępowaniu powódka nie przedstawiła twierdzeń, a tym bardziej dowodów na poparcie tezy o dobrej znajomości w Polsce wspólnotowych znaków towarowych **MORE & MORE**, a w konsekwencji o ich wysokiej dystynktywności. Nie może ona wynikać z samej tylko czteroletniej obecności produktów M na polskim rynku. Nieznana jest faktyczna pozycja rynkowa przedsiębiorstwa, wielkość sprzedaży w odniesieniu do oferty konkurentów, jej charakterystyka, skala podejmowanych przez powódkę działań promocyjno-marketingowych. W braku dowodów przeciwnych, co obciąża powódkę, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 6 k.c., Sąd uznaje, że oprawy okularowe powódki opatrzone wspólnotowymi znakami towarowymi **MORE & MORE** nie są polskiemu nabywcy dobrze znane.

W przekonaniu Sądu, istnieje jednak wysokie ryzyko konfuzji, w znaczeniu prawdopodobieństwa skojarzenia towarów stron, wynikająca z identyczności towarów oraz bardzo

wysokiego podobieństwa wspólnotowych znaków towarowych **MORE & MORE** i przeciwstawionych im oznaczeń **MORE MORE** i **MORE/MORE**.

Jakkolwiek słusznie pozwana zarzuca, iż brak bezpośredniego dowodu naruszania praw powódki do słownego znaku towarowego **MORE & MORE** CTM-008788929, ponieważ dowody naruszeń datują się na okres do stycznia 2010 r., podczas gdy o rejestracji znaku opublikowano 25 III 2010 r. i z tą datą prawo wyłączne stało się skuteczne względem osób trzecich, Sąd uznał jednak, że naruszenie odnosi się także do tego znaku towarowego. Pozwana nie wykazała w żaden sposób w jakiej dacie kwestionowane oprawy zostały wycofane ze sprzedaży i zniszczone. O zaprzestaniu naruszeń można dowodnie twierdzić dopiero w kwietniu 2010 r., co potwierdzają protokoły czynności komorniczych i zeznania świadka R. Nie jest więc wykluczone, że po 25 III 2010 r. pozwana nadal oferowała do sprzedaży oprawy okularowe z oznaczeniami **MORE MORE** lub **MORE/MORE**.

Należy podkreślić, że jakkolwiek pozostałe znaki towarowe zarejestrowano jako słowno-graficzne, to elementy graficzne ograniczają się w nich do typu czcionki w znaku CTM-



Zasadniczym i najlepiej zapamiętywanym elementem wszystkich znaków jest powtórzone dwukrotnie słowo **MORE**. Ich użycie – w takiej samej sekwencji – przez pozwaną, która pomija zaledwie łącznik **&** lub zastępuje go symbolem **/**, sprawia, że uzasadnione jest przyjęcie bardzo wysokiego podobieństwa zarówno na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej jak i koncepcyjnej, a w konsekwencji ryzyka konfuzji konsumenckiej co do pochodzenia opraw okularowych z takimi oznaczeniami od stron niniejszego postępowania.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 rozporządzenia, **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. Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznanie przepisom rozporządzenia, Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego. Odnosi się to np. do usunięcia skutków naruszenia, o którym

mowa w art. 286 p.w.p., a także do orzeczenia o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o nim. (art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.)

Sformułowanie - *chyba że istnieją szczególne powody zaniechania* – uprawnia 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.

**Sąd uznał, że** występując na drogę sądową M, tak jak była do tego zobowiązana przepisem art. 479<sup>12</sup> § 1 k.p.c., już w pozwie przedstawiła twierdzenia i dowody, z których wynikały jej prawa wyłączne. Wykazała również, że używanie przez pozwaną bardzo podobnych oznaczeń **MORE MORE** i **MORE/MORE** dla identycznych towarów narusza te prawa.

Zarówno w postępowaniu przesądowym, w odpowiedzi na pozew z 12 V 2010 r. (k.381-382), na rozprawie 19 VII 2010 r. (k.411) i w piśmie z 10 XII 2010 r. (k.450-453) V zadeklarowała wolę zaniechania naruszeń i usunięcia skutków wcześniejszych działań, m.in. wycofania z obrotu opraw okularowych z kwestionowanymi oznaczeniami. Dowodem realizacji tych zapewnień jest protokół zajęcia komorniczego, pochodzący z kwietnia 2010 r., w którym stwierdzono, że pozwana nie oferuje już opraw okularowych z oznaczeniami **MORE MORE** lub **MORE/MORE**, których nie składa się w magazynach sieci sklepów V.

Świadoma znaczenia zarzutu zaprzestania naruszeń, powódka reprezentowana przez profesjonalnych pełnomocników, przez przeszło pół roku, nie przedstawiła żadnych, późniejszych niż ze stycznia 2010 r., dowodów podejmowania przez pozwaną bezprawnych działań, nie twierdziła także, iż – z jakichś przyczyn – istnieje zagrożenie naruszania w przyszłości jej praw przez spółkę V.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 232 k.p.c. strona zobowiązana jest zgłaszać wnioski dowodowe. Ma także obowiązek dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody (art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają stronę, która nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku. (wyrok Sądu Najwyższego z 15 VII 1999 r. ICKN 415/99) Samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę je zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok Sądu Najwyższego z 22 XI 2001 r. IPKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

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

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

Jakkolwiek więc w dacie wniesienia pozwu zarzuty i żądania M mogły być uznane za zasadne, to w chwili zamknięcia rozprawy brak było podstaw do zastosowania względem spółki V sankcji zakazowych, stosownie do art. 102 ust. 1 rozporządzenia. Z tej przyczyny **Sąd orzekł o oddaleniu żądania z pkt 1. pozwu.**

**W braku dowodów istnienia oppraw okularowych opatrzonych oznaczeniem MORE MORE lub MORE/MORE, Sąd orzekł o oddaleniu żądania z pkt 2. pozwu.** (*a contrario* art. 286 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.) Warto przy tym zauważyć, że żądanie to było zbyt daleko idące i nieproporcjonalne do sposobu naruszenia. W razie stwierdzenia, że pozwana ma w swym posiadaniu oprawy okularowe z oznaczeniami naruszającymi prawa wyłączne powódki należałoby przede wszystkim rozważyć wycofanie ich z obrotu, ewentualnie także usunięcie z produktów kwestionowanych oznaczeń, skoro prawa wyłączne nie rozciągają się na wzory przemysłowe lub wspólnotowe.

**Wobec odstąpienia od zastosowania sankcji zakazowych, Sąd uznał za bezzasadne żądanie opublikowania wydanego w sprawie orzeczenia.** (*a contrario* art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p.) Należy przy tym podkreślić, że w motywach pozwu nie wskazano żadnych argumentów, które miałyby przemawiać za zasadnością takiej właśnie formy usunięcia skutków naruszeń. Zarówno treść informacji, jak i wybór publikatorów wskazują raczej, iż żądanie to zmierza nie do usunięcia konfuzji konsumenckiej w takim zakresie w jakim mogła ona realnie zaistnieć, lecz do spopularyzowania oferty powódki i jej znaków towarowych.

**Pomimo oddalenia powództwa w całości Sąd postanowił o obciążeniu pozwanej kosztami postępowania. (art. 102 k.p.c.)** W dacie złożenia pozwu, a wcześniej także wniosku o udzielenie zabezpieczenia, żądania M mogła zasadnie zarzucać spółce V naruszenie jej praw wyłącznych. Pozwana nie przedstawiła powódce konkretnych dowodów zaniechania naruszeń i wycofania z obrotu opraw okularowych z kwestionowanymi oznaczeniami. Nastąpiło to dopiero w toku procesu, determinując odstąpienie przez Sąd od stosowania sankcji wynikających z naruszenia. Nie można zatem uznać, że pozwana nie dała powodów do wystąpienia na drogę sądową z żądaniem ochrony praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych **MORE & MORE**.

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.) 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 ustalił opłatę ostateczną na kwotę po 1.000 zł i uznał ją za pobraną od powódki w całości. (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Rozstrzygając o kosztach postępowania Sąd uwzględnił uiszczonej przez M w kwocie 600 zł opłatę sądową od wniosku o udzielenie zabezpieczenia.