



## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 lutego 2009 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII**

**Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych**  
w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant aplikant radcowski Inga Jaroszuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2009 r.

sprawy z powództwa **B** p.l.c. z siedzibą w L (Wielka Brytania)

przeciwko **Ś** prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą **S w S**

- o ochronę prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego

**1.** zakazuje **Ś** prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą **S w S** naruszania przysługujących **B** p.l.c. w L praw do wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami 001968403, 003363652 oraz 001916550, poprzez :

**a.** używanie koloru zielonego jako dominującego na zewnętrznych powierzchniach budynków, konstrukcji i innych elementów stacji benzynowej „**AS**” zlokalizowanej w S, lub jakiegokolwiek innej stacji benzynowej, w szczególności na zewnętrznych powierzchniach zadaszonych konstrukcji wzniesionych nad stanowiskami tankowania paliwa, na dachu budynku stacji, na tablicach umieszczonych na filarach zadaszonych konstrukcji wzniesionych nad stanowiskami tankowania paliwa, na szyldach znajdujących się nad każdym ze stanowisk tankowania paliwa informujących o rodzaju paliwa dostępnego na danym stanowisku, łącznie ze słowno-graficznym oznaczeniem o kolistym kształcie, nawiązującym do wizerunku kwiatu, którego centralna część jest biała, okrąg otaczający białe centrum jest żółty, zaś zewnętrzna warstwa stanowiąca kompozycję drobnych elementów ma kolor zielony,

b. używanie słowno-graficznego oznaczenia o kolistym kształcie, nawiązującego do wizerunku kwiatu, którego centralna część jest biała, okrąg otaczający białe centrum jest żółty, zaś zewnętrzna warstwa stanowiąca kompozycję drobnych elementów ma kolor zielony, na jakimkolwiek elemencie wskazanej stacji benzynowej lub znajdującym się w jej sąsiedztwie albo elemencie jakiegokolwiek innej stacji benzynowej lub elemencie znajdującym się w sąsiedztwie jakiegokolwiek innej stacji benzynowej (włączając w to elementy wystroju wewnętrznego), na jakimkolwiek szyldzie, tablicy lub w jakikolwiek inny sposób;

2. w pozostałej części powództwo oddała;

3. opłatę ostateczną ustala na kwotę 500 (pięćset) złotych i uznaje za pobraną od powoda w całości;

4. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.357 (tysiąc trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów procesu.

## UZASADNIENIE

B p.l.c. w L wniósł o :

1. zakazanie pozwanemu naruszania przysługujących powodowi praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych nr nr 000001991, 001142363, 001968403, 003363652 i 001916550 przez zakazanie :

a. używania koloru zielonego jako dominującego na zewnętrznych powierzchniach wszelkich budynków, konstrukcji i innych elementów znajdujących się na stacji benzynowej „AS” zlokalizowanej w S lub jakiegokolwiek innej stacji benzynowej, w szczególności na zewnętrznych powierzchniach zadaszonych konstrukcji wzniesionych nad stanowiskami tankowania paliwa, na dachu budynku stacji, na tablicach umieszczonych na filarach zadaszonych konstrukcji wzniesionych nad stanowiskami tankowania paliwa, na znajdujących się nad każdym ze stanowisk tankowania paliwa szyldach informujących o rodzaju paliwa dostępnego na danym stanowisku;

b. używania oznaczenia słowno-graficznego o kolistym kształcie, nawiązującym do wizerunku kwiatu, którego centralna część jest biała, okrąg otaczający białe centrum jest żółty, zaś zewnętrzna warstwa stanowiąca kompozycję drobnych elementów ma kolor zielony, na jakimkolwiek elemencie ww. stacji benzynowej lub znajdującym się w jej sąsiedztwie albo elemencie jakiegokolwiek innej stacji benzynowej lub elemencie znajdującym się w sąsiedztwie jakiegokolwiek innej stacji benzynowej (włączając w to elementy wystroju wewnętrznego), na jakimkolwiek szyldzie, tablicy lub w jakikolwiek inny sposób.

2. orzeczenie o podaniu na koszt pozwanego do publicznej wiadomości określonej treści informacji o wyroku, we skazanej przez powoda formie, lub orzeczenie o publikacji sentencji wyroku.
3. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu powód wyjaśnił, że spółka prawa angielskiego *B plc* jest jednym z największych koncernów paliwowych działających od wielu lat na rynku międzynarodowym. Pierwsza w Polsce stacja benzynowa **BP** została otwarta w 1995 r. Dla identyfikacji należących do niego stacji benzynowych, powód, konsekwentnie od wielu lat, używa kolorystyki ze zdecydowaną dominacją zieleni, niekiedy z dodatkiem elementów w kolorze żółtym. Kolorystyka wykorzystywana także w akcjach reklamowych, stała się łatwo rozpoznawalnym symbolem usług świadczonych przez powoda.

*B plc* jest uprawniony do graficznych wspólnotowych znaków towarowych, zarejestrowanych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerami :

- ✓ 000001991 (data zgłoszenia 1 IV 1996 r., data rejestracji 1 VI 2001 r.),
- ✓ 1142363 (data zgłoszenia 16 IV 1999 r., data rejestracji 12 III 2001 r.),
- ✓ 1968403 (data zgłoszenia 22 XI 2000 r., data rejestracji 19 XII 2002 r.),
- ✓ 3363652 (data zgłoszenia 19 IX 2003 r., data rejestracji 18 X 2005 r.),
- ✓ 1916550 (data zgłoszenia 19 X 2000 r., data rejestracji 8 IX 2003 r.)

dla towarów z klasy 4 klasyfikacji nicejskiej, m.in.: paliw, dodatków niechemicznych do olejów i paliw, smarów i środków smarowych, olejów silnikowych oraz dla usług z klasy 37, m.in. usług świadczonych przez stacje obsługi pojazdów i stacje paliw.

W 2007 r. powód stwierdził, że *Ś* stosuje na Stacji benzynowej „AS” zlokalizowanej w *S* oznaczenia podobne do chronionych na jego rzecz wspólnotowych znaków towarowych. Wezwany do zaprzestania naruszeń praw z rejestracji, pozwany odrzucił roszczenia powoda. Stacja benzynowa „AS” nadal prowadzi działalność gospodarczą, sprzedając paliwo.

Powód odwołał się do przysługującego mu z rejestracji wyłącznego uprawnienia do oznaczania produktów lub usług wspólnotowymi znakami towarowymi oraz zakazywania osobom nie posiadającym jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczą znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, obejmujące prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym. Jako podstawę prawną powództwa wskazał przepisy art. 9, art. 92, art. 99 rozporządzenia Rady (WE) Nr 40/94 z 20 XII 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w zw. z art. 287 oraz art. 296 p.w.p.

Podkreślił identyczność towarów i usług oferowanych przez strony oraz podobieństwo oznaczeń pozwanego i wspólnotowych znaków towarowych *B*. Wysoka zdolność odróżniająca znaków zawierających elementy w charakterystycznym zielonym kolorze, przekłada się na ich dobrą rozpoznawalność wśród odbiorców, identyfikujących towary i usługi oferowane pod znakami **BP** jako pochodzące od powoda. Wyniki badań rynkowych potwierdzają, że kolorystyka jest elementem odróżniającym stacje benzynowe prowadzone przez koncern *BP* od stacji innych przedsiębiorców. Dystynktywność znaków towarowych powoda wzmacnia pozytywny wizerunek marki **BP** wśród kierowców. Kojarzy się ona z wysoką jakością paliwa i obsługi, elegancją i estetyką stacji, z bardzo dobrze zorganizowanymi programami lojalnościowymi.

Dobra rozpoznawalność kolorystyki stacji oraz renoma znaków towarowych *B* plc uzasadniają twierdzenie, że działania pozwanego polegające na stosowaniu koloru zielonego i używaniu logo odwzorowującego znak CTM-001916550 na oznaczenie jego stacji grożą ryzykiem wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia oferowanych przez *Ś* towarów i usług. Wskazuje to na wyraźną intencję podszywania się pozwanego pod koncern *B* i świadomego wprowadzenia w błąd nabywców. (k.1-353)

**Ś prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą *S* w *S* wniosł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu.** Zarzucił brak biernej legitymacji procesowej ponieważ grunt i obiekty stacji benzynowej stanowią współwłasność *Ś*, jego byłej żony i pozwanego, obecnie toczy się proces o zniesienie współwłasności. Działalność gospodarczą - restaurację, market i bar, prowadzi w tym miejscu także *K*.

Pozwany zarzucił brak podstawy faktycznej roszczeń, gdyż oferowane przez strony towary i usługi nie są identyczne, a w zakresie używanych barw i znaków brak jest wysokiego podobieństwa. Oznaczenia używane przez pozwanego są odmienne od znaków powoda zarówno co do formy słowno-graficznej, kompozycji elementów, użytych kształtów i wielkości, proporcji między poszczególnymi barwami. Na tę okoliczność zaoferował dowody z zeznań świadków *R* i *W*. Pozwany przyznał, że prowadzi stację benzynową przedstawioną na fotografiach złożonych do akt przez powoda. (k.254-278) Wyjaśnił, że nieruchomość jest obecnie przedmiotem wywłaszczenia, obiekty zostaną wykupione przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych w Ł. Postępowanie jest na ukończeniu. (k.371-372)

Sąd postanowił o oddaleniu wniosków dowodowych pozwanego ponieważ ocena ryzyka konfuzji należy do Sądu orzekającego w sprawach o naruszenia praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych. (k.372)

Ponieważ odpis pozwu został doręczony Ś 23 XII 2008 r. (k.380, 384), rozstrzygając w sprawie, Sąd pominął, jako spóźnione, twierdzenia pozwanego przedstawione na rozprawie w dniu 19 I 2009 r. (art. 479<sup>14</sup> § 2 k.p.c.)

**Bezsporne w sprawie jest, że :**

Spółka prawa angielskiego *B plc* w *L* jest jednym z największych koncernów paliwowych. Jej sieć obejmuje 30 tysięcy stacji na całym świecie w ponad 100 krajach. W Polsce *B* działa od 1995 r. (tak też informacje i publikacje prasowe k.38-42)

Dla identyfikacji prowadzonych przezeń stacji benzynowych, powód od wielu lat konsekwentnie używa kolorystyki ze zdecydowaną dominacją zieleni, niekiedy z dodatkiem żółtych elementów. Wykorzystywana w akcjach reklamowych kolorystyka stała się łatwo rozpoznawalnym symbolem usług świadczonych przez spółkę *B*.

(tak też wyniki badań z maja 2006 r. k.315-353)

Powód jest uprawniony z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych:

1. graficznego - nr 000001991 (zgłoszenie 1 IV 1996 r., rejestracja 1 VI 2001 r.) :



zarejestrowanego m.in dla następujących towarów : smary, paliwa, oleje przekładniowe, oleje hydrauliczne (klasa 4) oraz usług : smarowanie pojazdów, konserwacja, czyszczenie i naprawa, wykonywanie ochrony antykorozyjnej pojazdów, mycie pojazdów, stacje obsługi pojazdów, naprawa tapicerki w pojazdach, wymiana opon i naprawy (klasa 37).

2. graficznego - nr 1142363 (zgłoszenie 16 IV 1999 r., rejestracja 12 III 2001 r.)



zarejestrowanego m.in. dla następujących towarów : paliwa, dodatki niechemiczne do olejów i paliw, smary i środki smarowe, oleje silnikowe, (klasa 4) oraz usług : zabezpieczenia

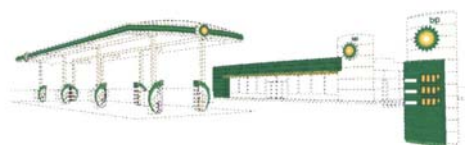
antykorozyjne do pojazdów, czyszczenie, polerowanie, smarowanie, wymiana oleju, konserwacja i naprawa samochodów, pojazdów i przyczep, mycie pojazdów mechanicznych, zakładanie i naprawy opon do pojazdów, usługi pralnicze, konserwacja, czyszczenie i reperacja skóry, usługi świadczone przez stacje obsługi pojazdów (klasa 37).

3. graficznego - nr 1968403 (zgłoszenie 22 XI 2000 r., rejestracja 19 XII 2002 r.)



zarejestrowanego m.in. dla następujących towarów : paliwa, dodatki niechemiczne do olejów i paliw, smary i środki smarowe, oleje silnikowe (klasa 4) oraz usług : zabezpieczenia antykorozyjne do pojazdów, czyszczenie, polerowanie, smarowanie, wymiana oleju, konserwacja i naprawa samochodów, pojazdów i przyczep, mycie pojazdów mechanicznych, zakładanie i naprawy opon do pojazdów, usługi świadczone przez stacji obsługi pojazdów i stacje paliw do pojazdów (klasa 37).

4. graficznego - nr 3363652 (zgłoszenie 19 IX 2003 r., rejestracja 18 X 2005 r.)



zarejestrowanego m.in. dla następujących towarów : paliwa, dodatki niechemiczne do olejów i paliw, smary i środki smarowe, oleje silnikowe (klasa 4) oraz usług : zabezpieczenia antykorozyjne do pojazdów, czyszczenie, polerowanie, smarowanie, wymiana oleju, konserwacja i naprawa samochodów, pojazdów i przyczep; mycie pojazdów mechanicznych, zakładanie i naprawy opon do pojazdów, usługi świadczone przez stacji obsługi pojazdów i stacje paliw do pojazdów (klasa 37).

5. graficznego - nr 1916550 (zgłoszenie 19 X 2000 r., rejestracja 8 IX 2003 r.)



zarejestrowanego m.in. dla następujących towarów : paliwa, dodatki niechemiczne do olejów i paliw; smary i środki smarowe, oleje silnikowe (klasa 4) oraz usług : zabezpieczenia antykorozyjne do pojazdów, asfaltowanie; czyszczenie, polerowanie, smarowanie, wymiana oleju, konserwacja i naprawa pojazdów lądowych i przyczep; mycie pojazdów mechanicznych; zakładanie i naprawy opon do pojazdów, usługi świadczone przez stacji obsługi pojazdów i stacje paliw do pojazdów (klasa 37). (tak też świadectwa rejestracji OHIM k.43-253)

Pozwany prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą S, sprzedając paliwa płynne i inne produkty oraz świadcząc usługi w zakresie obsługi i tankowania pojazdów. Oferowane przez Zygmunta Świątkę towary i usługi są tożsame z tymi, dla których zarejestrowane zostały na rzecz powoda wspólnotowe znaki towarowe nr nr 000001991, 001142363, 001968403, 003363652 i 001916550. Na stacji benzynowej „AS”, zlokalizowanej w S stosuje oznaczenia kolorystyczne, graficzne i słowno-graficzne podobne do znaków B plc. Identyczność towarów i usług oraz wysoki stopień podobieństwa oznaczeń pozwanego oraz znaków towarowych powoda CTM-001968403, 003363652 i 001916550 wywołują ryzyko powstania u nabywców konfuzji co do

pochodzenia oferowanych im towarów i usług.





(dowód : fotografie k.254-278, faktura k.279, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej k.280)

#### **Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zważył**

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 XII 1993 r. w sprawie *wspólnotowego znaku towarowego* (Dz.U.U.E.L. 94.11.1 z dnia 14 I 1994 r., Dz.U.U.E-sp.17-1-146), które reguluje w sposób całościowy kwestie związane ze wspólnotowymi znakami towarowymi dla towarów lub usług, w szczególności zasady rejestracji, wynikające z niej prawa oraz ich ochronę. Przepisy Rozporządzenia, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie. W zasadzie stanowią one powtórzenie regulacji Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 XII 1989 r. *mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych*. Implementująca ją ustawa *Prawo własności przemysłowej* znajduje zastosowanie wyłącznie tam, gdzie brak odpowiedniego unormowania w Rozporządzeniu, w szczególności w tym zakresie w jakim odsyła ono do właściwych przepisów prawa krajowego.

Prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów TWE. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość przyciągania do siebie klientów dzięki wysokiej jakości ich towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających, pozwalających na ich zidentyfikowanie (por. wyroki Trybunału z dnia 17 X 1990 r. w sprawie

C-10/89 HAG, z 4 X 2001 r. w sprawie C-517/99 *Merz&Krell* i z 12 XI 2002 r. w sprawie C-206/01 *Arsenal Football Club*)

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

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 jego funkcją 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*)

Zgodnie z art. 95 ust.1 Rozporządzenia, **sądy uznają wspólnotowy znak towarowy za ważny, o ile nie jest to przedmiotem powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienia.** Wszelkie twierdzenia, odnoszące się do nieważności lub wygaśnięcia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego Sąd uwzględnia więc wyłącznie wówczas, gdy są one objęte pozwem wzajemnym.

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

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

- a. oznaczenia identycznego ze znakiem wspólnotowym dla identycznych towarów lub usług;
- b. oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług

których dotyczą znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje również prawdopodobieństwo ich skojarzenia:

- c. oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku wspólnotowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak wspólnotowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

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

Zakaz określony w art. 9 ust.1 ma charakter zbieżny ze względną podstawą odmowy rejestracji wskazaną w art. 8 ust.1, stąd dla sądowej oceny istnienia naruszenia prawa z rejestracji istotne znaczenie mieć będą rozważania zawarte w uzasadnieniach orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i Sądu Pierwszej Instancji odnoszące się, co do zasady, do identyczności lub podobieństwa towarów lub usług. Kwestie te były także przedmiotem oceny na gruncie przepisów powoływanej wyżej Dyrektywy. Poglądy sądów wspólnotowych cechuje w tym zakresie duża jednolitość i stabilność. W najnowszych orzeczeniach 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 podobieństwa / identyczności znaków powinna się opierać na ich zgodności graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (konceptyjnej).** Sporne znaki i oznaczenia 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*)

**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 *P Picasso*, wyrok Sądu z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 *Venado*)

Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków. 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 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*)

Przy ustalaniu identyczności towarów lub usług należy się kierować, w pierwszym rzędzie, ich przynależnością do tych samych klas towarów lub usług według klasyfikacji nicejskiej. Oceniając podobieństwo towarów (usług) należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące, zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie rodzaj towarów lub usług, 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. w sprawie T-359/02 *Star TV*)

Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa między oznaczonymi towarami lub usługami 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** (like-lihood 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 Schuhfabrik Meyer*, z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 *Mühlens*)

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, zgodnie ze sposobem postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń, a podobieństwem towarów lub usług, których one dotyczą. (por. wyroki Sądu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 *Giorgio Beverly Hills*, z 11 V 2005 r. w sprawie 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 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*), przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących. Nie można wykluczyć, że podobieństwo koncepcyjne może stwarzać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, w przypadku gdy wcześniejszy znak ma charakter szczególnie odróżniający – samoistny lub wynikający z jego powszechnej znajomości, jaką cieszy się wśród odbiorców. (tak wyrok Sądu z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 *Venado*)

Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego, będącego częścią 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 **element opisowy nie może być uznany za dominujący** bowiem 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*)

Odnosząc powyższe rozważania do poczynionych w sprawie ustaleń **Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych uznał, że :**

Wszystkie objęte pozwem znaki towarowe *B* zostały zarejestrowane dla usług w klasie 37 (stacje obsługi pojazdów, usługi stacji paliwowych), tożsamych z usługami świadczonymi przez *Ś* prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą *S*. Mamy zatem w tym przypadku do czynienia z identycznością usług w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia . Wszystkie znaki zostały zarejestrowane w klasie 4 m.in. dla paliw, takich jakie bezspornie oferuje do sprzedaży pozwany. Także w tym zakresie można stwierdzić identyczność towarów w rozumieniu cyt. przepisu.

Wspólnotowy znak towarowy CTM-001916550 ma wysoce odróżniający charakter. Nie zawiera on żadnych elementów opisowych, całkowicie abstrahując od towarów i usług, dla których został zarejestrowany. Używanie przez pozwanego dla takich samych towarów i usług bardzo podobnego oznaczania graficznego, wywołuje wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nabywców. Są nimi posiadacze samochodów, kierowcy, z reguły postrzegający znaki i oznaczenia z dalszej odległości. W przypadku znaku powoda CTM-001916550 i przeciwstawionego mu oznaczenia pozwanego, w ogólnym wrażeniu zwracają oni uwagę na kształt i kolorystykę (zielono-żółto-biała). Elementy różniące znak i oznaczenie (kształt płatków, wpisane w oznaczenie litery AS) dostrzegalne dopiero z bliższej odległości, nie eliminując ryzyka konfuzji. Używając takiego oznaczenia pozwany narusza prawa powoda.



Wysoka zdolność odróżniająca *per se* albo ze względu na renomę, czy powszechną znajomość, którą znak cieszy się wśród nabywców dodatkowo zwiększa niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd.

Znak CTM-001916550 stanowi jeden z elementów graficznych znaków towarowych zarejestrowanych pod numerami 001968403 i 003363652. Jest w nich, obok, słabiej wyeksponowanego, słownego elementu **bp**, wskazującego wprost przedsiębiorcę, najbardziej dystynktywny, dlatego też używanie przez pozwanego wskazanego oznaczenia rodzi ryzyko konfuzji, co jest decydujące dla uznania, że ma tu miejsce także naruszenie praw powoda z rejestracji znaków towarowych CTM-001968403 i 003363652.

Wspólnotowy znak towarowy zarejestrowany pod nr 000001991 (k.43 – k.255, 259, 261, 262, 269, 273) przedstawia stację benzynową, operując białą zieloną kolorystyką. Ma charakter zdecydowanie opisowy, aczkolwiek nie jest całkowicie pozbawiony zdolności odróżniającej. Przy jego porównaniu z oznaczeniami pozwanego, czyli z wyglądem stacji AS w S należy uwzględnić wszystkie elementy graficzne, a nie, jak chce tego powód, wyłącznie zieloną kolorystykę. Znakiem towarowym powoda nie jest kolor zielony lecz przedstawienie stacji benzynowej w takiej kolorystyce. B plc nie może zasadnie twierdzić, że samo użycie przez konkurencyjnych przedsiębiorców zielonego koloru dla oznaczania ich towarów i usług stanowi naruszenie jego praw z rejestracji. W odróżnieniu od wzorów Wspólnoty zawarte w znaku towarowym elementy wynikające z cech o charakterze funkcjonalnym, są brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny ogólnego podobieństwa znaku i przeciwstawianego mu oznaczenia.

Jakkolwiek zielony kolor przeważa w zasadniczych elementach konstrukcyjnych stacji benzynowej **AS** w S (zadaszenia i podtrzymujące je filary, tablice i szyldy informacyjne) to ogólne wrażenie jakie sprawia stacja benzynowa pozwanego istotnie różni się od ogólnego wrażenia wywoływanego przez wspólnotowy znak towarowy powoda. W rozpatrywanej sprawie, wygląd, kształty, linie, proporcje, rozmieszczenie poszczególnych elementów znaku i oznaczenia są decydujące dla stwierdzenia nieistnienia podobieństwa w stopniu wywołującym ryzyko konfuzji u nabywców.

Powyższe uwagi odnoszą się także do wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr 001142363 (k.65 – k.255, 259, 261, 262, 269, 273). Znak ten zawiera ponadto wyraźnie widoczny, wysoce odróżniający słowny element **BP**, dodatkowo eliminujący możliwość wprowadzenia w błąd nabywców towarów i usług oferowanych przez Ś, który nie stosuje oznaczeń literowych innych niż litery **AS** w graficznym przedstawieniu kwiatu.

**Powyższe ustalenia faktyczne i dokonana przez Sąd ocena (normatywna) uzasadniały uznanie, że powództwo B plc jest tylko częściowo uzasadnione.** Prowadzenie przez Ś stacji benzynowej AS w S oznaczonej we wskazany sposób narusza prawa powoda z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych CTM-001916550, 001968403 i 003363652. Używanie przez pozwanego oznaczeń bardzo podobnych do graficznych znaków CTM-001916550, 001968403 i 003363652 dla takich samych towarów i usług wywołuje prawdo-

podobieństwo wprowadzenia w błąd zorientowanych nabywców. Niezasadny jest natomiast zarzut naruszenia praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych CTM-000001991 i 001142363.

**Dla rozstrzygnięcia sporu nie miało znaczenia, że stacja paliw „AS” jest przedmiotem wyłączenia na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Ł, ani wyniki postępowania przedsądowego. Także bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy jest to, od jakiego czasu pozwany narusza prawa powoda z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych.**

Uznając, że działania pozwanego stanowią naruszenie praw *B* plc Sąd :

**1.** zakazał *Ś* prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą *S* w *S* naruszania przysługujących *B* p.l.c. w *L* praw do wspólnotowych znaków towarowych zarejestrowanych w OHIM pod numerami 001968403, 003363652 oraz 001916550, poprzez :

**a.** używanie koloru zielonego jako dominującego na zewnętrznych powierzchniach budynków, konstrukcji i innych elementów stacji benzynowej „AS” zlokalizowanej w *S*, lub jakiegokolwiek innej stacji benzynowej, w szczególności na zewnętrznych powierzchniach zadaszonych konstrukcji wzniesionych nad stanowiskami tankowania paliwa, na dachu budynku stacji, na tablicach umieszczonych na filarach zadaszonych konstrukcji wzniesionych nad stanowiskami tankowania paliwa, na szyldach znajdujących się nad każdym ze stanowisk tankowania paliwa informujących o rodzaju paliwa dostępnego na danym stanowisku, łącznie ze słowno-graficznym oznaczeniem o kolistym kształcie, nawiązującym do wizerunku kwiatu, którego centralna część jest biała, okrąg otaczający białe centrum jest żółty, zaś zewnętrzna warstwa stanowiąca kompozycję drobnych elementów ma kolor zielony,

**b.** używanie słowno-graficznego oznaczenia o kolistym kształcie, nawiązującego do wizerunku kwiatu, którego centralna część jest biała, okrąg otaczający białe centrum jest żółty, zaś zewnętrzna warstwa stanowiąca kompozycję drobnych elementów ma kolor zielony, na jakimkolwiek elemencie wskazanej stacji benzynowej lub znajdującym się w jej sąsiedztwie albo elemencie jakiegokolwiek innej stacji benzynowej lub elemencie znajdującym się w sąsiedztwie jakiegokolwiek innej stacji benzynowej (włączając w to elementy wystroju wewnętrznego), na jakimkolwiek szyldzie, tablicy lub w jakikolwiek inny sposób.

W ocenie Sądu, **naruszenie przez pozwanego praw powoda z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych w pełni uzasadniało zastosowanie względem niego sankcji z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia.** Sąd nie znalazł żadnych przyczyn dla odstąpienia od takiej decyzji.

### **Sąd oddalił powództwo w pozostałej części :**

- w odniesieniu do wspólnotowych znaków towarowych CTM-000001991 i 0011423632,
- w zakresie żądania orzeczenia o podaniu wyroku do publicznej wiadomości.

Przepis art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a, stanowi, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym.

Zważywszy ograniczony terytorialnie (lokalny) charakter oraz wąski zakres naruszenia, Sąd uznał, że brak jest podstaw do podawania wyroku do publicznej wiadomości, jak żądał tego powód. Za zastosowaniem tego środka nie przemawia także potrzeba podjęcia działań mających służyć usunięciu skutków naruszenia praw *B* plc.

**O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie 2 k.p.c.,** obciążając nimi w całości pozwanego, ponieważ powód uległ tylko w nieznacznej części swego roszczenia. Częściowe oddalenie powództwa nie wynikało ze skuteczności działań podejmowanych w procesie przez pozwanego, ale wyłącznie z oceny Sądu.

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 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 rzecznika patentowego będzie wynagrodzenie w minimalnej wysokości 840+17 zł opłata skarbową od pełnomocnictwa).

Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę 500 zł i uznał ją za pobraną od powoda w całości. (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o *kosztach sądowych w sprawach cywilnych*).