



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 listopada 2008 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant apl.radc. Justyna Wasita

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2008 r.

sprawy z powództwa C LTD z siedzibą w C (Korea)

przeciwko O prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą S w B

- o ochronę prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego

1. zakazuje pozwanej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą S w B, używania oznaczenia „ceragem” lub nazwy podobnej w dokumentach handlowych i reklamie oraz przywozu, składowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania łóżek pod nazwą „ceragem” lub nazwą podobną do znaku towarowego CERAGEM zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante na rzecz C Ltd - CTM 2965614;
2. w pozostałej części powództwo oddala;
3. opłatę ostateczną ustala na kwotę 1.000 (tysiąc) złotych i uznaje za pobraną w całości od powoda;
4. zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 3.911 (trzy tysiące dziewięćset jedenaście) złotych, tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 98 w zw. z art. 9 i art. 14 Rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 XII 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, art. 296 ust.1 w zw. z art. 287 ust.2 ustawy z 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej*, powodowie **C Ltd** z siedzibą w C (Korea) oraz **C Sp. z o.o.** w W wniosli o :

1. zakazanie **O** prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą **S w B**, używania oznaczenia „**ceragem**” lub nazwy podobnej w dokumentach handlowych i w reklamie oraz przywozu, składowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania łóżek pod nazwą „**ceragem**” lub nazwą podobną do znaku towarowego **CERAGEM** zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante na rzecz **C Ltd** pod nr 2965614;
2. podanie do publicznej wiadomości informacji o wyroku w przypadku rozstrzygnięcia o naruszeniu praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **CERAGEM**.

Ponadto, na podstawie art. 10 ust.1 i 18 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z 16 IV 1993 r. *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* wniosli o:

3. zakazanie **O** używania oznaczenia „**ceragem**” lub nazwy podobnej w dokumentach handlowych i reklamie oraz przywozu, składowania, wprowadzania do obrotu, oferowania i reklamowania łóżek pod nazwą „**ceragem**” lub nazwą podobną, co wprowadza konsumentów w błąd co do pochodzenia produktów lub tożsamości producenta oraz narusza interes powoda ad. 2/ oraz konsumentów;
4. nakazanie **O** opublikowania na jej koszt ogłoszeń o przeproszeniu określonej treści, i we wskazanej formie, z upoważnieniem powoda do zastępczego wykonania świadczenia na koszt pozwanej, gdy w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia obowiązki te nie zostaną przez nią dobrowolnie wykonane;
5. zasądzenie od pozwanej na rzecz powodów kosztów postępowania.

Wobec złożenia przez pełnomocnika powodów, na rozprawie w dniu 27 X 2008 r., oświadczenia, że **C Ltd** występuje z żądaniami określonymi w pkt 1 i 2 pozwu, zaś o zaniechanie działań stanowiących czynny nieuczciwej konkurencji (pkt 3, 4) występuje wyłącznie **C Sp. z o.o.** w W, zważywszy treść przepisu art. 94 Rozporządzenia, wyłączono do odrębnego rozpoznania żądania **C** o zaniechanie przez **O** prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą **S w B** czynów

nieuczciwej konkurencji (pkt 3 i 4 pozwu oraz pkt 5 – 7 w części odnoszącej się do żądań tej Spółki). (k.102)

W motywach pozwu C Ltd. wyjaśnił, że jest uprawniony z rejestracji wspólnotowego słownego znaku towarowego **CERAGEM** (CTM 002965614) m.in. w klasie 10 i 44 m.in. dla łóżek specjalnie skonstruowanych do celów leczniczych, poduszek elektrycznych, sprzętu medycznego i in. Powód jest producentem łóżek „ceragem”, które są łózkami leczniczymi, stosowanymi do specjalistycznych masaży. Towar ten łączy osiągnięcia medycyny nowoczesnej i wschodniej. Łóżka o specjalnej konstrukcji wykorzystują przy masażu m.in. promienie podczerwone, kamienie nefrytowe i płyty epoksydowo-węglowe, są sprzedawane na całym świecie. Cieszą się dużą popularnością wśród odbiorców, kojarzone są z dobrą jakością oraz z bezpieczeństwem. Łóżka są wprowadzane do obrotu na terenie Polski przez sieć dystrybucji (30 punktów), zaopatrywaną przez wyłącznego dystrybutora C. Miejsca dystrybucji oraz obsługujący je personel są starannie wyselekcjonowane. Powód jest podmiotem znanym i cenionym na rynku producentów łóżek leczniczych. Świadczą o tym między innymi uzyskiwane dla produktów powoda nagrody, wyróżnienia oraz certyfikaty. Znak towarowy „ceragem” niesie ze sobą pozytywną dla konsumenta informację. Wskazuje, że towary oznaczone tym znakiem zapewniają oznaczoną jakość i satysfakcję. Znak ten jest rozpoznawany przez odbiorców oraz zapewnia, że dane towary pochodzą z tego samego źródła.

Pozwana prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą S w B narusza prawa powoda, wprowadzając do obrotu łóżka, które, mimo że nie pochodzą od C Ltd., są oferowane do sprzedaży jako łóżka „ceragem”. Ulotka reklamowa pozwanej jest tożsama z ulotką reklamową powoda. Został na niej umieszczony wspólnotowy znak towarowy **CERAGEM**. Ponadto, pozwana używa nazwy „ceragem” do oznaczania niepochodzących od powoda łóżek na dokumentach handlowych, takich jak faktury, czy dowody zapłaty.

Jakość łóżek wprowadzanych do obrotu przez pozwaną pod nazwą „ceragem” daleko odbiega od jakości oryginalnych łóżek, decydują o tym materiały, wykończenie oraz technika użyte przy produkcji, które sprawiają, że różnica pomiędzy nimi jest znaczna i odczuwalna dla użytkownika.

Działalność pozwanej narusza przysługującego C Ltd. prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **CERAGEM**. Zgodnie z art. 9 ust.1a Rozporządzenia, naruszeniem jest bezprawne używanie w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów. Naruszenie to przyjmuje formę reprodukcji znaku. Zgodnie z art. 16 ust.1 załącznika nr 1 do Porozumienia Ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) sporządzonego w Marakeszu 15 IV 1994 r. (TRIPS), w przypadku użycia identycznego oznaczenia dla identycznych towarów lub usług, domniemywa się

prawdopodobieństwo pomyłki. Oznacza to, że w przypadku naruszenia zdefiniowanego w art. 9 ust. 1a, istnieje domniemanie wprowadzenia konsumenta w błąd.

Wspólnotowy znak towarowy **CERAGEM** ma wysoce odróżniający charakter. Słowo pochodzi od wyrazów greckich : CERA - termiczny, ciepły, gorący i GEM - klejnot, kamień. Jest oznaczeniem abstrakcyjnym, które w żaden sposób nie jest związane z objętymi ochroną towarami, w tym łózkami leczniczymi.

Znak powoda został w całości użyty przez pozwaną dla oznaczenia identycznych towarów. Tożsamość towarów, wizualna, fonetyczna oraz znaczeniowa identyczność oznaczeń wywołuje możliwość wprowadzenia w błąd nabywców łóżek leczniczych, co do pochodzenia reklamowanych, oferowanych oraz wprowadzanych do obrotu przez pozwanego towarów. Ponadto, może wywołać przekonanie, że pomiędzy stronami istnieją powiązania organizacyjne, prawne i gospodarcze. Ze względu na identyczność towarów oraz ich oznaczeń, konsument może twierdzić, że łóżka oferowane oraz wprowadzane do obrotu przez pozwaną pochodzą od C Ltd., jej spółki córki lub producenta z nim powiązanego, któremu powód udzielił licencji lub innego upoważnienia.

Znak **CERAGEM** jest używany od wielu lat na świecie, a w Polsce od 2005 r. Powód przykładą dużą wagę do działań promocyjnych i marketingowych. Znak promuje towary powoda i pomaga w zdobyciu klienteli, ugruntowuje pozycję jego towarów na rynku. Z roku na rok wzrasta sprzedaż leczniczych łóżek „ceragem”. Konsumenty mają ukształtowany wizerunek towaru oznaczonego znakiem **CERAGEM**. Na tej podstawie skłaniają się do nabycia produktów powoda. Oznaczając znakiem „ceragem” inne towary, niż łóżka pochodzące od powoda, pozwana narusza funkcję reklamową i gwarancyjną wspólnotowego znaku towarowego.

Używanie przez pozwaną dla oznaczania łóżek masujących oznaczenia identycznego ze znakiem wspólnotowym bez zgody powoda nie ma usprawiedliwienia i umożliwia zdobycie klienteli bez własnych nakładów na reklamę i kosztów na promocję, korzystając z przychylnego nastawienia klienteli. Jest więc pasożytnictwem na pozycji wypracowanej przez powoda. Ponadto, pozwala pozwanej osiągać korzyści kosztem C Ltd.

28 V 2008 r. powód wezwał pozwaną do dobrowolnego zaniechania naruszeń – wprowadzania do obrotu łóżek pod nazwą „ceragem”. Do dnia wniesienia pozwu, nie otrzymał żadnej odpowiedzi, co świadczy o braku jej zainteresowania polubownym zakończeniem zaistniałego sporu.

Na poparcie swych żądań powód zawnioskował dowody z dokumentów : świadectwa rejestracji OHIM, kopii faktury, dowodów wpłaty i ulotki reklamowej oraz fotografie. (k.1-65, 88-93)

W odpowiedzi na pozew O wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów procesu, a także o dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron. Pozwana przyznała prawo powoda z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **CERAGEM**. Zaprzeczyła jednak jego używania. Zarzuciła, że dochodzone roszczenia są już nieaktualne i całkowicie bezzasadne. Stan faktyczny jest odmienny od opisanego w uzasadnieniu pozwu. Wyjaśniła, że w listopadzie 2007 r. sprowadziła z Chin do Polski 16 łóżek, które określono jako łóżka do rehabilitacji. Z takim też przeznaczeniem sprzęt ten sprzedawany był przez pozwaną w jej sklepie.

Pozwana użyła w ulotkach reklamowych określenia „ceragem”. Miało to miejsce w odniesieniu do zakupionych łóżek, jednakże jeszcze przed sprowadzeniem ich do Polski. Wówczas sądziła, że dostarczone łóżka rzeczywiście są produktem powoda. Po dostarczeniu łóżek do Polski pozwana zaprzestała używania ulotek reklamowych z oznaczeniem „ceragem”.

Odnosząc się do załączonych do pozwu dowodu wpłaty 9/112007 i faktury VAT 9/2007, O wyjaśniła, że ze sprowadzonych 16 łóżek sprzedanych zostało tylko 7, wcześniej zamówionych przez klientów. Każdy kupujący wiedział przed transakcją, iż otrzymany towar nie jest produktem „ceragem”. Na wszystkich pozostałych paragonach i fakturach wydawanych klientom sprzedawany produkt określano mianem sprzętu do rehabilitacji, nie jako łóżko „ceragem”.

Nawet jeżeli na jakiejś fakturze czy dowodzie wpłaty znalazło się określenie „ceragem”, z całą pewnością nie wprowadzało ono nikogo w błąd i był to przypadek jednostkowy. Faktura załączona do pozwu zawierała określenie łóżko „ceragem” na wyraźne życzenie M, która zakupiła u pozwanej łóżko. Nie można wykluczyć, że klientka ta, w porozumieniu z powodem, specjalnie zażądała takiego określenia sprzedawanego towaru celem wykorzystania tego w niniejszym postępowaniu. Kiedy bowiem pozwana z uwagi na kwestie celne, zwróciła się do M o zwrot sprzedanego jej łóżka, ta odmówiła.

Sprzedaż przez pozwaną wszystkich 7 łóżek nastąpiła zaraz po sprowadzeniu ich do Polski w styczniu 2008 r., a zatem ponad 4 miesiące przed skierowaniem do pozwanej ostatecznego wezwania do dobrowolnego zaniechania naruszeń. W tym okresie pozwana nie wprowadzała do obrotu żadnego łóżka, tym bardziej pod marką „ceragem”. Nie można zarzucać naruszania przez pozwaną prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Nawet jeżeli działania pozwanej, zdaniem powoda, nosiły takie znamiona, to miało to charakter całkowicie nieumyślny, jednostkowy i krótkotrwały. (k.72-86)

Bezsporne w sprawie jest, że spółka prawa koreańskiego C Ltd. z siedzibą w C jest uprawniona z rejestracji wspólnotowego słownego znaku towarowego **CERAGEM zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod nr 002965614 dla towarów należących do klas 10 i 44 Klasyfikacji nicejskiej, m.in. łóżek specjalnie**

skonstruowanych do celów leczniczych, poduszek elektrycznych, sprzętu medycznego i in., z pierwszeństwem od 9 XII 2002 r. (tak też kopia świadectwa rejestracji OHIM k.39-43)

W 2007 r. O prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą S w B (tak też kopia zaświadczenia k.44) sprowadziła do Polski 16 łóżek rehabilitacyjnych, które nie zostały wyprodukowane przez powoda. (tak też kopia rachunku k.83-84) Reklamowała je jako łóżka „ceragem”. Sprzedała 7 łóżek. Przy sprzedaży łóżka M posługiwała się tym oznaczeniem także na dokumentach księgowych. (tak też kopia dowodu wpłaty, faktury, ulotki reklamowej k.45-47) Pozostałe dokumenty związane ze sprzedażą łóżek rehabilitacyjnych nie zawierały oznaczenia „ceragem”. (tak też kopie faktur i paragonów fiskalnych k.77-82)

Używając w obrocie oznaczenia „ceragem” w odniesieniu do łóżek rehabilitacyjnych nie pochodzących od C Ltd. O dopuściła się naruszenia praw powoda z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **CERAGEM**. Zważywszy, że pozwana znajduje się w posiadaniu jeszcze 9 łóżek zakupionych sprowadzonych do Polski w 15 stycznia 2008 r. istnieje realna groźba, że przy ich sprzedaży lub reklamie zostanie ponownie użyta nazwa „ceragem” stanowiąca oznaczenie identyczna ze wspólnotowym znakiem towarowym **CERAGEM** w odniesieniu do identycznych towarów, dla których znak powoda został zarejestrowany.

Pomimo deklaracji O, przekonuje o tym jej brak reakcji na wezwania do dobrowolnego zaniechania naruszeń, a także niestawiennictwo w Sądzie, czy to w celu zawarcia ugody, czy choćby złożenia zeznań, o które wniosowała w odpowiedzi na pozew. Wobec nieusprawiedliwionego niestawiennictwa pozwanej na rozprawie 27 X 2008 r., Sąd pominął dowód z jej przesłuchania, uznając za nieudowodnione, nie poparte dokumentami, twierdzenia zawarte w odpowiedzi na pozew.

Sąd zważył co następuje :

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 o charakterze materialno-prawnym Rozporządzenia, jako część *acquis communautaire* stanowią element polskiego porządku prawnego, znajdując bezpośrednie zastosowanie.

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

Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje on ten sam skutek w całej Wspólnocie; może on być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważnienie znaku, którego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Wspólnoty. (art.1 ust.2)

Znak ten uzyskuje się poprzez rejestrację (art. 6) przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, która jest skuteczna na terenie Wspólnoty, a zatem od 1 V 2004 r. także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znak rejestrowany jest na okres 10 lat od daty dokonania zgłoszenia (z możliwością przedłużenia). (art. 46) Prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego są skuteczne wobec osób trzecich z dniem publikacji. (art. 9 ust.3 zd.1)

Zgodnie z przepisem art. 95 ust.1 Rozporządzenia, **sądy uznają wspólnotowy znak towarowy za ważny, o ile nie jest to przedmiotem powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie.**

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

Wspólnotowy znak towarowy przyznaje uprawnionemu prawo wyłączone – zakazania wszelkim osobom trzecim używania, bez jego zgody, w obrocie handlowym m.in. oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany. (art.9 ust.1a)

Rozporządzenie stanowi, że prócz wymienionych w art. 7 ust.1 bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, znaku nie rejestruje się m.in. wówczas, gdy jest on identyczny z wcześniejszym, a towary lub usługi, dla których wnioskuje się o rejestrację są identyczne z

towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. (art. 8) Zakaz określony w art. 9 ust.1a ma zatem charakter zbieżny ze względną podstawą odmowy rejestracji wskazaną w art. 8 ust.1a, 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. Sąd pragnie podkreślić, że poglądy ETS i Sądu Pierwszej Instancji 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 czy identyczności znaków powinna się opierać na ich zgodności graficznej (wizualnej), fonetycznej oraz znaczeniowej (konceptyjnej). Sporne znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające i dominujące, a nie opisowe. Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen* i z 25 XI 2003 r. w sprawie T-286/02 *Kiap Mou*)

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

Przy ustalaniu identyczności towarów lub usług należy się kierować, w pierwszym rzędzie, ich przynależnością do tych samych klas towarów lub usług według klasyfikacji nicejskiej. (por. też : M.Mazurek *Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego przez użycie identycznego znaku dla identycznych towarów (w świetle prawa wspólnotowego).* Europejski Przegląd Sądowy 11/2005 s.34-41)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych (deemed to be reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé), przy czym

poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii przedmiotowych towarów lub usług. (por. wyroki ETS z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer* i z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel*, z 12 I 2006 r. w sprawie C-361/04 *Picasso*)

Dokonując oceny wspólnotowego znaku towarowego **CERAGEM** i oznaczenia produktów pozwanej „ceragem” można bez żadnych wątpliwości stwierdzić ich **identyczność na płaszczyźnie wizualnej, koncepcyjnej i fonetycznej**. Zważywszy dodatkowo niepodważalną identyczność towarów C Ltd opatrywanych spornym znakiem i towarów oferowanych przez O, należy uznać, że **pozwana dopuściła się naruszenia należnego powodowi prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego CERAGEM, o którym mowa w art. 9 ust. 1a Rozporządzenia**. C Ltd jest zatem w pełni uprawniony do żądania zakazania pozwanej używania, bez jego zgody, w obrocie handlowym oznaczenia: identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany. (sprzęt medyczny).

Sąd uznał, że występując na drogę sądową powód, jak był do tego zobowiązany (art. 479¹² § 1 k.p.c.), przedstawił wszystkie twierdzenia i dowody, z których wynikały :

- ❖ jego prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **CERAGEM**,
- ❖ ich naruszenie przez pozwaną – reklamowanie i wprowadzanie do obrotu towarów nie-oryginalnych oznaczonych „ceragem”, umieszczanie tego oznaczenia na dokumentach handlowych, w konsekwencji uprawnienie do występowania z roszczeniami określonymi w pozwie.

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

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

W przypadku, 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 działań stanowiących naruszenie lub

stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 98 ust.1) Odnosi się to wprost do przepisów ustawy z 30 VI 2000 r. *Prawo własności przemysłowej* :

- ✚ art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu,
- ✚ art. 297 ust. 1, zgodnie z którym, w razie oznaczenia towarów znakiem towarowym podrobionym, sąd może tylko w wyjątkowych przypadkach uznać za wystarczające do dopuszczenia towarów do obrotu usunięcie znaku z towarów.
- ✚ art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a, stanowiącego, 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.

W ocenie Sądu, **naruszenie przez pozwaną prawa powoda z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w pełni uzasadniało zastosowanie względem niej sankcji określonej w art. 9 ust.2 Rozporządzenia**. Sąd nie znajduje żadnych przyczyn odstąpienia od takiej decyzji, w szczególności, nie są to okoliczności, na które powołuje się O w uzasadnieniu odpowiedzi na pozew.

Sąd nie znalazł jednak podstaw do uwzględnienia żądania określonego w pkt 2 pozwu. Tego typu sankcja musi być adekwatna do okoliczności, a szczególnie do skali naruszenia praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Tymczasem działanie pozwanej było ograniczone terytorialnie i czasowo. Nie ma zatem potrzeby likwidowania skutków takiego naruszenia poprzez powiadamianie opinii publicznej o zapadłym w sprawie wyroku. (*a contrario* art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a)

O kosztach procesu Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c., ponieważ żądanie było co do zasady usprawiedliwione, a oddalenie odnosi się wyłącznie do określenia zakresu sankcji zastosowanych wobec naruszenia prawa z rejestracji.

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.)

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

Zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę zasądzenia opłaty stanowią określone w rozdziałach 3-4 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej, ani wartości przedmiotu sporu. (§ 2 ust.2.) Wysokość stawki minimalnej zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawach, w których przedmiotem jest naruszenie prawa z rejestracji minimalne wynagrodzenie 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, jest wynagrodzenie w trzykrotnej minimalnej wysokości. (2.520 zł) Przemawia za tym prowadzenie sprawy C Ltd, Spółki prawa koreańskiego, które wymagało poczynienia starań o spełnienie wszelkich wymogów procesowych, a także bardzo staranne przygotowanie sprawy pod względem merytorycznym, z przytoczeniem właściwych twierdzeń i dowodów na ich poparcie. Pełnomocnik powoda przedstawił także obszerne rozważania prawne, w dużej części odnoszące się do znajdujących w sprawie zastosowanie przepisów prawa wspólnotowego.

Sąd uwzględnił przy tym, że pozwana nie podjęła rzeczywistych starań o ugodowe załatwienie sporu już na etapie przedsądowym, choć nie kwestionowała faktu naruszenia praw powoda z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego **CERAGEM** przez używanie w obrocie oznaczenia identycznego „ceragem”. Nie doprowadziła także do zawarcia ugody co z pewnością znacznie ograniczyłoby koszty, a czego, reprezentowana w sprawie przez profesjonalnego pełnomocnika, musiała być świadoma.

Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę 1.000 zł i uznał za pobraną od powoda w całości.

Pozwana została obciążona obowiązkiem zwrotu opłaty sądowej oraz innych wydatków poniesionych przez powoda w związku z koniecznością dokonania tłumaczeń dokumentów niezbędnych do wykazania prawidłowej reprezentacji C Ltd. Ze względu na ich brak zwrócony został pozew wniesiony po raz pierwszy w dniu 10 VII 2008 r. (zarządzenie z 11 VII 2008 r. w sprawie sygn. akt XXII GWz 4/o8 tut. Sądu)