



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Ziomek-Wawryniuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2014 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **A. R.** prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w W.

przeciwko **M. P.** prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) w G.

- o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych, praw autorskich i prawa do firmy, o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji i zapłatę

1. zakazuje pozwanej M. P. naruszania praw powoda A. R. do słownego wspólnotowego znaku towarowego **ROYAL COLLECTION** zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 007115363 oraz graficznego wspólnotowego znaku towarowego **Royal Collection** zarejestrowanego pod numerem 007049901, to jest ich używania dla oznaczenia usług wynajmu lokali oraz usług sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, w szczególności świadczonych w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K., a także posługiwania się tymi znakami towarowymi w celu promocji i reklamy usług sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, w tym na stronach internetowych pod adresami [www. \(...\).pl](http://www. (...).pl) i [www. \(...\).com.pl](http://www. (...).com.pl) oraz w informatorach Centrum Handlowego (...) w R. przy ul. K.

2. zakazuje pozwanej dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji, polegających na bezprawnym posługiwaniu się w obrocie gospodarczym oznaczeniami: słownym **ROYAL COLLECTION** i słowno-graficznym **Royal Collection** dla prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K. oraz dla oznaczenia usług wynajmu lokali, sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, a także posługiwania się tymi oznaczeniami w celu promocji i reklamy usług sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, w tym na stronach internetowych pod adresami [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) i [www. \(...\) .com.pl](http://www. (...) .com.pl) oraz w informatorach Centrum Handlowego (...) w R. przy ul. K.;

3. nakazuje pozwanej usunięcie skutków naruszeń praw do wspólnotowych znaków towarowych **ROYAL COLLECTION** nr 007115363 i **Royal Collection** nr 007049901 oraz czynów nieuczciwej konkurencji, przez:

a. wycofanie z obrotu i zniszczenie będących własnością pozwanej bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych szyldów, materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych powstałych w związku z używaniem przez pozwaną wspólnotowych znaków towarowych **ROYAL COLLECTION** nr 007115363 i **Royal Collection** nr 007049901 dla oznaczenia usług wynajmu lokali, usług sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, świadczonych w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K. - w terminie 14 dni od daty prawomocności wyroku;

b. usunięcie oznaczeń **ROYAL COLLECTION** pozostałych w lokalu w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K., w szczególności na ścianach przy szybach wystawowych, na przedmiotach, na których oferowane są towary oraz na tabliczkach informujących o cenie towaru, z reklam, ofert oraz informacji handlowych o usługach sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia i nakryć głowy świadczonych przez pozwaną, umieszczonych w Internecie, w tym na stronach internetowych [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) i [www. \(...\) .com.pl](http://www. (...) .com.pl) oraz w informatorach handlowych - w terminie 7 dni od daty prawomocności wyroku;

4. umarza postępowanie w zakresie: żądania z pkt 3., z pkt 5. w części obejmującej naruszania praw autorskich do utworu **Royal Collection** oraz z pkt 6.II pozwu;

5. w pozostałej części powództwo oddala;

6. znosi między stronami koszty postępowania.

Uzasadnienie

Postanowieniem wydanym 25 VII 2013 r. w sprawie sygn. akt XXIIIGWo 42/13 Sąd udzielił A. R. zabezpieczenia roszczenia o zakazanie M. P. naruszania prawa do słownego wspólnotowego znaku towarowego **ROYAL COLLECTION** CTM-007115363 i słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego ***Royal Collection*** CTM-007049901, polegającego na ich bezprawnym używaniu dla oznaczania usług wynajmu lokali, usług sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, świadczonych w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K. oraz na posługiwaniu się tymi znakami w celu promocji i reklamy usług sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, przez umieszczanie ich na stronach internetowych [www. \(...\) .pl](#) i [www. \(...\) .com.pl](#) oraz w informatorach centrum handlowego, znajdujących się w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K.

poprzez nakazanie obowiązanej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, usunięcia:

- a. szyldu z oznaczeniem **ROYAL COLLECTION**, znajdującego się na fasadzie lokalu handlowego nr (...) w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K. oraz oznaczeń **ROYAL COLLECTION** znajdujących się we wnętrzu tego lokalu, w szczególności na ścianach przy szybach wystawowych, na przedmiotach, na których oferowane są towary oraz na tabliczkach informujących o cenie towaru;
- b. oznaczeń **ROYAL COLLECTION** umieszczonych na stronie internetowej Centrum Handlowego (...) działającej pod adresami [www. \(...\) .pl](#) i [www. \(...\) .com.pl](#);
- c. oznaczeń **ROYAL COLLECTION** z mapek i informatorów centrum handlowego, znajdujących się w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K.;

Sąd zagroził przy tym M. P. obowiązkiem zapłaty A. R. kwoty 475 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tych obowiązków.

W wyznaczonym przez Sąd terminie, 14 VIII 2013 r. A. R. wniósł o:

1. zakazanie M. P. naruszania w obrocie gospodarczym praw do słownego wspólnotowego znaku towarowego **ROYAL COLLECTION** CTM-007115363, oraz słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego ***Royal Collection*** CTM-007049901 poprzez zakazanie pozwanej używania znaków towarowych Royal Collection i Royal Collection dla oznaczenia usług wynajmu lokali, usług sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, w szczególności tych świadczonych w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K. oraz posługiwania się ww. znakami

towarowymi w celu promocji i reklamy usług sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, w tym posługiwanie się nimi na stronach internetowych wyświetlanych pod domenami internetowymi [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) i [www. \(...\) .com.pl](http://www. (...) .com.pl) oraz w informatorach Centrum Handlowego, znajdujących się w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K.;

2. nakazanie pozwanej zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji poprzez zakazanie jej bezprawnego posługiwanie się w obrocie gospodarczym oznaczeniami: słownym **ROYAL COLLECTION** i słowno-graficznym ***Royal Collection*** dla oznaczenia prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K. oraz dla oznaczenia usług wynajmu lokali, usług sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, w szczególności tych świadczonych we wskazanym Centrum Handlowym (...) w R. oraz posługiwanie się ww. znakami w celu promocji i reklamy usług sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, w tym posługiwanie się nimi na stronach internetowych wyświetlanych pod domenami internetowymi [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) i [www. \(...\) .com.pl](http://www. (...) .com.pl) oraz w informatorach centrum handlowego, znajdujących się w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K.;

3. zakazanie pozwanej naruszania autorskich praw majątkowych do utworu słowno-graficznego ***Royal Collection*** poprzez zakazanie pozwanej bezprawnego wykorzystywania utworu dla identyfikacji prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K. , oznaczania i identyfikacji usług wynajmu lokali, usług sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, korzystania z utworu do celów marketin-gowych lub promocji, w tym reklamy i promocji sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, m.in. poprzez rozpowszechnianie utworu za pomocą sieci Internet na stronach internetowych [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) i [www. \(...\) .com.pl](http://www. (...) .com.pl) oraz w informatorach centrum handlowego, znajdujących się w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K.;

4. zakazanie naruszania prawa do firmy powoda, poprzez zakazanie pozwanej używania nazwy **ROYAL COLLECTION** dla oznaczania miejsca prowadzenia przez nią działalności gospodarczej w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K.;

5. nakazanie pozwanej usunięcie skutków naruszeń praw do wspólnotowych znaków towarowych **ROYAL COLLECTION** CTM-007115363 i ***Royal Collection*** CTM-007049901 oraz skutków dopuszczania się względem powoda czynów nieuczciwej konkurencji jak też naruszania praw autorskich do utworu słowno-graficznego ***Royal Collection*** , poprzez:

a. wycofanie z obrotu i zniszczenie będących własnością pozwanej bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworów, w tym szyldów, materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych powstałych w związku z działaniami pozwanej polegającymi na używaniu przez nią wspólnotowych znaków towarowych **ROYAL COLLECTION** CTM-007115363 oraz ***Royal Collection*** CTM-007049901 dla oznaczenia usług wynajmu lokali, usług sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży,

obuwia i nakryć głowy, świadczonych w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K oraz posługiwaniu się ww. znakami towarowymi w celu promocji i reklamy usług sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie;

b. usunięcie znaków towarowych **ROYAL COLLECTION** CTM-007115363 oraz ***Royal Collection*** CTM-007049901 z fasady lokalu handlowego nr (...) zlokalizowanego w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K. oraz oznaczeń **ROYAL COLLECTION** znajdujących się we wnętrzu tego lokalu, w szczególności na ścianach przy szybach wystawowych, na przedmiotach na których oferowane są towary oraz na tabliczkach informujących o cenie towaru, reklam, ofert oraz informacji handlowych o usługach sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia i nakryć głowy świadczonych przez pozwaną, umieszczonych w Internecie, w tym na stronach internetowych [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) i [www. \(...\) .com.pl](http://www. (...) .com.pl) oraz w informatorach handlowych znajdujących się w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K., w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku;

6. nakazanie pozwanej opublikowania na jej koszt oświadczenia o treści (uzupełnionego o stosowne dane po wydaniu wyroku): *Pani M. P., prowadząca działalność gospodarczą w G., oświadcza, iż wyrokiem Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z dnia (...) Sąd zakazał jej naruszania praw Pana A. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „(...)*

*I. używania wspólnotowego znaku towarowego **ROYAL COLLECTION** CTM-007115363, oraz słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego ***Royal Collection*** CTM-007049901;*

*II. wykorzystywania majątkowych praw autorskich do utworu słowno-graficznego ***Royal Collection***,*

*III. wykorzystywania prawa do firmy *Royal Collection* w celu identyfikacji prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej;*

IV. popełniania czynów nieuczciwej konkurencji,

w związku z usługami wynajmu lokali, usług sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, świadczonych w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K. oraz posługiwaniem się ww. oznaczeniami w celu promocji i reklamy usług sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia i nakryć głowy; Za powyższe niedozwolone działania Pani M. P. przeprasza Pana A. R., właściciela wskazanych wyżej praw oraz PT. Klientów.

w ogłoszeniu o rozmiarze połowy strony, tekstem wykonanym czcionką w kolorze czarnym zbliżonej do czcionki Arial o rozmiarze 18 w skali Microsoft Word na białym tle, opublikowanym na stronie 3, 5 lub 7 w części redakcyjnej wydania weekendowego dziennika (...), dwukrotnie, w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku. W przypadku nieopublikowania tego oświadczenia we wskazanym terminie, upoważnienie powoda do jego opublikowania na koszt pozwanej;

7. zasądzenie od pozwanej na jego rzecz kwoty 42.739, 80 zł z z odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania za bezprawne i zawinione wykorzystywanie utworu w postaci oznaczenia słowno-graficznego **Royal Collection** stanowiącej trzykrotność stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez powoda zgody na korzystanie z utworu;

8. zasądzenie kosztów postępowania. (k.2-212)

W piśmie procesowym datowanym 20 I 2014 r. (k.608-683, 684) A. R. dokonał zmiany powództwa w zakresie roszczeń pieniężnych, domagając się zasądzenia na jego rzecz od pozwanej, zamiast odszkodowania z pkt 7. pozwu, kwoty 161.209,50 zł, na którą składają się:

- 153.532,90 zł, tytułem zwrotu nienależnie uzyskanych korzyści,

- 7.676,60 zł, tytułem odszkodowania za używanie znaków towarowych **ROYAL COLLECTION**.

Na rozprawie 17 III 2014 r. wyjaśnił, że należności te obejmują okres od 8 V do 15 IX 2013 r. (k.1036)

W piśmie procesowym datowanym 11 III 2014 r. A. R. cofnął pozew w zakresie żądania z pkt 3. Na rozprawie 17 III 2014 r. oświadczył ponadto, że cofa pozew w pkt 5., w części obejmującej naruszanie praw autorskich do utworu **Royal Collection** oraz w pkt 6.II, zrzekając się przy tym roszczeń. (k.1000-1001, 1031)

Złożony na rozprawie 28 X 2013 r., wniosek o zobowiązanie pozwanej do udzielenia pisemnej informacji oraz udostępnienia dokumentacji mającej znaczenie dla dochodzenia roszczeń o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz o naprawienie szkody wyrządzonej przez M. P. w związku z naruszeniem autorskich praw majątkowych do utworu w postaci kompozycji graficznej **Royal Collection** oraz praw do wspólnotowych znaków towarowych **ROYAL COLLECTION** CTM-007115363 i **Royal Collection** CTM-007049901 (k.417-445, 489) został oddalony przez Sąd postanowieniem z dnia 2 XII 2013 r. (k.539, uzasadnienie k.566-574) Zażalenie powoda zostało oddalone przez Sąd Apelacyjny postanowieniem z 10 III 2014 r. wydanym w sprawie sygn. akt IACa 256/14. (k.981-984v).

Uznając cofnięcie za skuteczne w rozumieniu art. 203 § 1 k.p.c., na podstawie art. 355 k.p.c. Sąd postanowił o umorzeniu postępowania w części obejmującej żądania z pkt 3. pozwu, z pkt 5. w części obejmującej naruszania praw autorskich do utworu **Royal Collection** oraz z pkt 6.II. (pkt 4 wyroku)

M. P. zażądała oddalenia powództwa (także po dokonaniu jego zmian przedmiotowych) i zwrotu kosztów postępowania. (k.230-414, 780-801)

Sąd ustalił, że:

A. R. prowadzi - pod firmą (...) w W - działalność gospodarczą w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. (tak - zaświadczenie CEiIDG k.63-64, zeznania powoda k.1032) Nie prowadzi natomiast działalności w zakresie sprzedaży odzieży, obuwia i nakryć głowy. (obciążający powoda brak dowodu przeciwnego)

Powód jest uprawniony do wspólnotowych znaków towarowych :

- graficznego ***Royal Collection*** zarejestrowanego w OHIM pod nr 007049901 z pierwszeństwem od 9 VII 2008 r., chronionego dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 25. (odzież, obuwie, nakrycia głowy), 35. (m.in. sprzedaż detaliczna i hurtowa odzieży, obuwia i nakryć głowy), 36. (usługi wynajmu lokali), 39. (usługi dystrybucyjne w odniesieniu do odzieży, obuwia i nakryć głowy),

- słownego **ROYAL COLLECTION** zarejestrowanego w OHIM pod nr 007115363 z pierwszeństwem od 31 VII 2008 r., chronionego dla towarów i usług w klasach klasyfikacji nicejskiej: 18. (paski i torby zawarte w tej klasie), 25. (odzież, obuwie, nakrycia głowy), 35. (m.in. sprzedaż detaliczna i hurtowa odzieży, obuwia i nakryć głowy), 39. (usługi dystrybucyjne w odniesieniu do odzieży, obuwia i nakryć głowy).

Informacja o przeniesieniu na powoda praw do wspólnotowych znaków towarowych została opublikowana w dniu 10 VI 2013 r. (dowód: świadectwa i wydruki z bazy OHIM, umowy, wnioski o zmianę wpisu dot. osoby uprawnionego k.45-62, 66-78, 164-173)

Pod szyldem **ROYAL COLLECTION** prowadzone są w Polsce sklepy odzieżowe, oferujące produkty polskie i kolekcje znanych producentów zagranicznych, jak np. Hugo Boss, Joop!, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, GF Ferre, More&More. (dowód: fotografie, wydruki ze stron internetowych 79-87, 174-185, 313-323, 331-336, 525-529, zeznania powoda k.1032-1034)

M. P. prowadzi pod firmą (...) (poprzednio M. P.) w G. działalność gospodarczą w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. (dowód: zaświadczenie CEiIDG k.163, 959)

W dniu 28 VII 2011 r. pozwana, działając w imieniu (...) spółki z o.o. w R. zawarła z (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w W. umowę najmu lokalu handlowego nr (...) w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K. . Najemca był uprawniony do używania znaku towarowego ***Royal Collection***, na podstawie umowy licencyjnej zawartej z ówczesnym uprawnionym

(...) spółką z o.o. w W. 26 IV 2012 r., bez wskazania numeru rejestracji znaku towarowego. Koszty oznakowania sklepu poniósł najemca. (dowód: umowa najmu k.88-108, umowa licencyjna k.113-118, 410, przyznanie powoda k.490, tak też faktury VAT k.340-343, zeznania pozwanej k.1034-1035)

(...) *spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* sp.k. nie regulowała należności względem wynajmującej (...) spółki z o.o. Jej zadłużenie wyniosło około półtora miliona złotych. (dowód: zestawienie zadłużenia k.814-815, faktury k.816-845, wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 27 II 2013r. sygn. akt VIGC 404/12 k.351-368, wniosek egzekucyjny k.369-375), w związku z czym po opuszczeniu przez nią spornego lokalu, jego wyposażenie zostało zatrzymane na zabezpieczenie zaległych świadczeń. (dowód: oświadczenie z dnia 5 IX 2013 r. k.344) Wniosek spółki o ogłoszenie jej upadłości został oddalony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 24 IV 2013 r. (sygn. akt XGU 585/12) ponieważ majątek dłużnika nie był wystarczający dla pokrycia kosztów postępowania upadłościowego. (dowód: postanowienie k.345-350)

26 IV 2013 r. wynajmująca złożyła oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia. Lokal zwrócono jej 7 V 2013 r. (dowód: oświadczenie k.109, protokół k.110-112, 293-299, zeznania pozwanej k.1034-1035) W dniu 8 V 2013 r. pozwana zawarła (...) *spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* sp.k. w W. umowę o współpracy, zgodnie z którą M. udostępniła tej spółce wyposażony lokal handlowy opatrzony oznaczeniami **ROYAL COLLECTION**. Obowiązkiem M. P. była organizacja i obsługa sprzedaży towarów dostarczanych przez (...). (dowód: umowa k.143-152) Spółka ta nie wywiązywała się z obowiązku zatowarowania sklepu na ustalonym poziomie, z tej przyczyny pozwana prowadziła w nim sprzedaż własnych towarów. (dowód: zeznania świadków J. C. i A. C. k.691, 1029-1032, zeznania pozwanej k.1034-1035) Obroty sklepu kształtowały się na poziomie: 150.564,79 zł w styczniu 2013 r., 147.720,08 zł w lutym 2013 r., 133.987,97 zł w marcu 2013 r., 200.909,58 zł w kwietniu 2013 r. (dowód: oświadczenie k.158, raporty kasowe k.159-162) Koszty utrzymania lokalu wyniosły w okresie od maja do września 2013 r. kwotę 278.758,63 zł, pozwana nie osiągnęła w tym czasie żadnych korzyści z używania znaków **ROYAL COLLECTION** zarejestrowanych na rzecz powoda lub do nich podobnych. (dowód: zeznania pozwanej k.1035, zestawienie k.874-875, dokumenty k.876-958)


Lokal oznaczony był szyldem ***Royal Collection*** umieszczonym na zewnętrznej fasadzie sklepu oraz we wnętrzu, na ścianach i witrynach. Słowne i graficzne oznaczenia **ROYAL COLLECTION** znajdowały się także na wieszakach (w kolorze czarnym), tabliczkach z informacjami o cenie towaru i na dokumentach handlowych. Na stronach internetowych [www.\(\[...\]\).pl](http://www.([...]).pl) i [www.\(\[...\]\).com.pl](http://www.([...]).com.pl) oraz w informatorach umieszczone były informacje, że w Centrum Handlowym (...) znajduje się sklep ROYAL COLLECTION. (dowód: fotografie k.119-139, wydruki ze stron internetowych k.140-141, dowody sprzedaży k.142) Pozwana nie dysponowała zgodą uprawnionego na używanie jego znaków towarowych. (bezsporne)

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. była uprawniona do używania jedynie do dnia 24 I 2013 r. słowno-graficznego krajowego znaku towarowego **Royal Collection** nr 161053 dla oznaczania placówek handlowych na podstawie zawartej pierwotnie na 10 lat umowy licencyjnej z 31 VIII 2011 r., w zakresie m.in.: oznaczania placówki handlowej – sklepu położonego w Centrum Handlowym (...) w R., w materiałach promocyjnych i reklamowych, z prawem do jego sublicencjonowania. (dowód: umowa k.293-297, porozumienie k.298-299, wydruk z bazy UPRP k.300-301)

Od września 2013 r. pozwana nie używa już kwestionowanych oznaczeń, jako szyldu lokalu handlowego ani w wystroju jego wnętrza, nie posługuje się też znakiem **ROYAL COLLECTION** w dokumentach handlowych. Sporne oznaczenia pozostały dłużej jedynie w informatorach Centrum Handlowego na jego stronie internetowej. (dowód: fotografie, k.248-254, 623-626, wydruki ze strony internetowej k.255-292, rachunki k.379-380 – tak też oświadczenie pełnomocnika powoda k.490) We wrześniu 2013 r. w sklepie (...) w Centrum Handlowym (...) paragony kasowe wskazywały jako sprzedawcę (...) sp. z o.o. Także ta spółka sporządzała raporty kasowe w sierpniu i wrześniu 2013 r. (dowód: paragony k.337, 338, 379-380)

Znaki **ROYAL COLLECTION** w postaci słownej i słowno-graficznej są przedmiotem różnych rejestracji wspólnotowych i krajowych, przynależąc do różnych podmiotów, m.in.:

- słowno-graficzny krajowy znak towarowy **Royal Collection** nr 00161053 należy do powoda, poprzednio do (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (k.300-301),
- graficzny wspólnotowy znak towarowy nr 007115421  należy do (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (k.302-307),
- słowno-graficzny krajowy znak towarowy nr 162622  należy także do (...) k.308-309, znak ten jest przedmiotem zastawu bankowego (k.645-649),
- słowny krajowy znak towarowy nr 126910 należy także do (...) (k.327),
- spółka (...) zgłosiła też 19 V 2011 r. krajowy znak **Royal Collection** (k.310-311) (bezsporne - tak też wyniki wyszukiwania bazyuprp.pl k.323-326)

Znak  jest używany jako logo na stronie [www.\(\[...\]\).pl](http://www.([...]).pl) oraz na profilu (...) na stronie [www.\(\[...\]\).com](http://www.([...]).com). (dowód: protokół notarialny otwarcia strony i wydruki k.212-316) Takim znakiem są także oznaczane placówki handlowe **ROYAL COLLECTION**. (dowód: wydruki ze stron internetowych, fotografie k.317-322, 561, torba reklamowa k.339)

A. R. jest wspólnikiem i członkiem zarządu i rady nadzorczej różnych spółek, używających znaków towarowych **ROYAL COLLECTION**:

- (...) – wspólnik i pełnomocnik drugiego wspólnika (...), członek rady nadzorczej (dowód – odpis z KRS k.1003, k.381-385),
- (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. - wspólnik (dowód – odpis z KRS k.386-392),
- (...) spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej - wspólnik, członek rady nadzorczej (dowód – odpis z KRS k.400-405),
- (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w upadłości likwidacyjnej - wspólnik (dowód – odpis z KRS k.477-484, odpis pełny k.667-673) W dniu 19 XI 2010 r. sąd oddalił wniosek o ogłoszenie jej upadłości ze względu na brak środków. (dowód: postanowienie k.627-644, a 15 VI 2011 r. i 4 X 2013 r. opublikowano jej upadłość układową k.662-666),
- (...) spółka z o.o. k.650-654 - były wspólnik (dowód – odpis z KRS k.857-861),
- (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. - były wspólnik (dowód – odpis z KRS k.655-661, 862-866, zeznania pozwanego k.1032-1033)

Czyniąc ustalenia o okolicznościach faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sporu Sąd oparł się na niekwestionowanych wzajemnie przez strony dowodach z dokumentów, wydruków ze stron internetowych i fotografii, a także na zeznaniach świadków i stron, ocenionych w następujący sposób:

Wobec cofnięcia zarzutów i żądań opartych na naruszeniu przez pozwaną praw autorskich A. R., Sąd pominął twierdzenia i dowody dotyczące utworu ROYAL COLLECTION, m.in. dokumenty k.466-476, 485-486 i zeznania świadków H. B. i M. S. k.691.

Dla rozstrzygnięcia sporu nie miało znaczenia zainteresowanie pozwanej nabyciem praw do znaku towarowego **ROYAL COLLECTION**. Ponieważ chęć uzyskania prawa do używania znaku towarowego nie może być traktowana jako uzasadnienie istnienia groźby jego naruszenia w przyszłości (zarzut k.490), Sąd pominął dowody z dokumentów z k.456-465. Groźby tej należy natomiast upatrywać w braku poszanowania przez pozwaną będącą profesjonalnym przedsiębiorcą praw wyłącznych osób trzecich oraz w niedochowaniu należytej staranności przy ustalaniu, czy może używać znaków towarowych **ROYAL COLLECTION**. Wynika to w sposób niewątpliwy z zeznań świadków J. C. i A. C. (k.691), którzy sami mając do czynienia z podmiotami używającymi znaków towarowych **ROYAL COLLECTION** nie potrafili wskazać podstawy ich używania, zidentyfikować prawa i osoby uprawnionej.

Jakkolwiek okoliczności sprawy mogły to utrudniać, bazy danych urzędów rejestracyjnych są jawne i nie ma żadnego usprawiedliwienia dla zaniechania ustalenia, czy, kto i w jakim zakresie może używać znaków towarowych. Choć nie dotyczy to licencjobiorców wspólnotowych znaków towarowych, co do których wpis do rejestru nie jest obligatoryjny, a zawarcie umowy nie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przesłanki ekonomiczne, wola wyegzekwowania należności lub ograniczenia strat osoby prawnej powiązanej z pozwaną

gospodarczo nie mogą uzasadniać naruszenia praw osób trzecich, szczególnie, że milionowe zadłużenie najemcy narastało w długim czasie, wynajmujący mógł więc z pewnością interweniować znacznie wcześniej, rozwiązując umowę lub zmieniając jej warunki na korzystniejsze dla siebie. Brak jednak dowodu na to, że starał się to uczynić.

Sąd pominął, jako nieistotne, twierdzenia i dowody dotyczące prowadzenia działalności handlowej w lokalu przy ul. M. w W. (k.520-524, 562) Nie wynika z nich bowiem, że powód świadczy usługi sprzedaży odzieży, obuwia i nakryć głowy. Czyniąc ustalenia Sąd nie opierał się na złożonych przez powoda rankingach marek (k.674-683, 720-767) w żaden sposób nie zostało bowiem wykazane, którego znaku towarowego one dotyczą, czy w ogóle mogą stanowić dowód znajomości spornych wspólnotowych znaków towarowych w relatywnym kręgu konsumentów, czy też są dowodem renomy znaków przynależnych innemu podmiotowi.

Uznając, że roszczenie odszkodowawcze oraz żądanie zwrotu nienależnie uzyskanych korzyści są co do zasady nieusprawiedliwione Sąd pominął dowody powołane przez powoda na okoliczność rozmiaru wyrządzonej mu szkody i korzyści nienależnie uzyskanych przez pozwaną. (k.614-622)

Sąd zważył:

I. Ochrona praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych:

Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia (bez ewentualnego wprowadzenia w błąd) ich od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Trybunału z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 *Philips*, z 8 V 2008 r. w sprawie C-304/06 *Eurohypo*, wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8 II 2011 r. w sprawie T-157/08 *Insulate for life*) Prawo wyłączne jest przyznawane właścicielowi znaku towarowego dla zapewnienia mu ochrony jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać wszystkie jego funkcje, zarówno gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru/usługi, jak i gwarancyjną, komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie tego prawa jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia negatywnie wpływa lub może wpływać na którąkolwiek z tych funkcji. (tak wyroki Trybunału z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 *Budějovický Budvar*, z 18 VI 2009 r. w sprawie C-487/07 *L'Oréal i in.*, z 23 III 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *Google France i Google*)

Wspólnotowy znak towarowy jest jednolitym tytułem ochronnym, funkcjonującym w oparciu o unormowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona), które reguluje w go sposób całościowy, w

szczegółności zasady jego 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. Zasadniczo, są one powtórzeniem regulacji Pierwszej Dyrektywy 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 *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.

Art. 9 przyznaje uprawnionemu prawo wyłącznego i niezakłóconego używania wspólnotowego znaku towarowego oraz zakazania osobom, nie mającym jego zgody, używania w obrocie :

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

Prawa wyłączne A. R. do wspólnotowych znaków towarowych: słownego **ROYAL COLLECTION** nr 007115363 i graficznego ***Royal Collection*** nr 007049901 oraz zakres ich ochrony wynikały ze świadectw rejestracji OHIM. Znaki te zostały zarejestrowane w 2008 r., nie można ich zatem utożsamiać z tymi, które używane w obrocie już wiele lat wcześniej wypracowały wtórną zdolność odróżniającą, ciesząc się renomą w rozumieniu dobrej znajomości w relatywnym kręgu konsumentów. Powód nie udowodnił nawet w tym postępowaniu, że sporne znaki towarowe były przez niego lub za jego zgodą rzeczywiście używane dla towarów i usług, dla których zostały zarejestrowane. W przekonaniu Sądu, w sytuacji z którą mamy do czynienia w tej konkretnej sprawie należy wyodrębnić prawa do spornych znaków od całej serii słowno-graficznych znaków **ROYAL COLLECTION**, pisanych tą samą czcionką, w kolorach białym na czerwonym tle i czerwonym na białym tle, które stanowią własność osób trzecich i używane są przez nie w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży odzieży, obuwia, nakryć głowy i akcesoriów. W szczególności nie można uznać, że znaki CTM-007115363 i CTM-007049901 wchodzą w skład rodziny, ani, że mamy tu do czynienia z używaniem znaku towarowego w postaci różniącej się od zarejestrowanej, o którym mowa w tezie 3. wyroku wydanego w dniu 18 VII 2013 r. przez Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-252/12 *Specsavers vs ASDA Stores*. Ta odmienna postać znaku jest bowiem zarejestrowana na rzecz innej osoby.

Wobec wielości podmiotów uprawnionych do znaków **ROYAL COLLECTION** i nieprzedstawienia przez powoda relacji istniejących pomiędzy nimi, utrudnione jest określenie, jaki wpływ na wykonywanie przez sporne znaki ich funkcji miało używanie przez pozwaną kwestionowanych oznaczeń od maja do września 2013 r.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że bez zgody uprawnionego, w 2013 r. Marta Półtorak używała (identycznego z zarejestrowanym) słownego znaku **ROYAL COLLECTION** oraz konfuzyjnie podobnego do znaków CTM-007115363 i CTM-007049901 oznaczenia *Royal Collection*, naruszając w ten sposób prawa wyłączne Andrzeja Rosy. Należy przy tym wyjaśnić, że naruszeniem jest każdy, nawet pojedynczy przypadek bezprawnego użycia znaku towarowego osoby trzeciej, a w tym przypadku zaś brak zgody uprawnionego na używanie jego wspólnotowych znaków towarowych jest niewątpliwy. Uzasadnia to zastosowanie względem naruszcyciela adekwatnych sankcji zakazowych oraz nakazanie mu usunięcia skutków naruszenia.

O stwierdzeniu naruszenia zadecydowało uznanie przez Sąd, że działanie pozwanej odpowiadało definicjom zawartym w art. 9 ust. 1 a. i b. rozporządzenia:

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 *ELS*, z 4 XI 2003 r. w sprawie T-85/02 *Castillo*) Pozwana używała spornych oznaczeń w związku ze świadczeniem usług sprzedaży odzieży, obuwia i nakryć głowy, identycznych z usługami, dla których zarejestrowane zostały, stanowiące własność powoda wspólnotowe znaki towarowe **ROYAL COLLECTION**. Zawarcie w dniu 8 V 2013 r. umowy ze spółką (...) uzasadnia także uznanie używania spornych znaków dla usług wynajmu lokalu, w którym miała być prowadzona działalność handlowa. Usługi świadczone przez M. P. należy zatem uznać za identyczne z tymi, dla których zostały zarejestrowane znaki CTM-007115363 (w klasie 35.) i CTM-007049901 (w klasach 35 i 36 klasyfikacji nicejskiej).

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Oznaczenie może być uznane za identyczne z wcześniejszym znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie elementy tego znaku, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. C-291/00 *LTJ Diffusion*)

Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą,

przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*, z 13 IX 2007 r. w sprawie C-234/06 *Il Ponte Finanziaria*, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix*, wyroki Sądu z 5 IV 2006 r. w sprawie T-202/04 *Echinacin* i z 18 V 2011 r. w sprawie T-502/07 *Mc Kenzie*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 *CK Calvin Klein* i wyrok Sądu z 9 XII 2010 r. w sprawie T-303/08 *Golden Elephant*) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 *Sabel*, z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 *Mülhens*, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix* oraz wyroki Sądu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 *Giorgio Beverly Hills* i z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 *Mendion*)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 6 V 2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel* i z 12 I 2006 r. C-361/04 *Ruiz Picasso*) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdawać się na zachowany w pamięci niedoskonały obraz tych znaków towarowych. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL* i z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*)

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i czas jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów

jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 *Vitakraft-Werke*) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

W ocenie Sądu, istnienie na rynku wielu znaków **ROYAL COLLECTION**, słownych i graficznych, należących do różnych podmiotów gospodarczych utrudnia ocenę skali naruszenia praw powoda, nie można bowiem z pewnością stwierdzić, że zarejestrowane znaki wspólnotowe prawidłowo identyfikują pochodzenie usług sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży oraz obuwia, jako świadczonych przez A. R., ani określić ich zdolności odróżniającej. Nie uzasadnia to jednak stwierdzenia, że prowadząc działalność gospodarczą we współpracy z (...), pozwana działała zgodnie z prawem, w żaden sposób nie wpływając na pełnienie przez sporne znaki ich funkcji oznaczenia pochodzenia, reklamowej, gwarancyjnej i inwestycyjnej. Przeciwnie, w tym konkretnym przypadku należałoby uznać, że doszło do naruszenia, używając znaków podobnych (w kolorystyce czerwono-białej) pozwana mogła bowiem wprowadzać nabywców w błąd, sugerując, że jej sklep należy do sieci (...), a zatem, że istnieją pomiędzy nią a uprawnionymi do znaków **ROYAL COLLECTION**, także więc powodem, powiązania gospodarcze.

Używania znaków towarowych bez zgody uprawnionego nie może usprawiedliwiać znaczące zadłużenie poprzedniego najemcy, który dysponował prawem świadczenia usług pod tym znakiem, względem podmiotu powiązanego z pozwaną gospodarczo. Nie ma w tym przypadku prawnego uzasadnienia dla rekompensowania strat poprzez korzystanie z praw wyłącznych powoda, nawet jeśli jakość jej usług i oferowanych towarów byłaby wyższa od gwarantowanej przez uprawnionych. Pozwana nie dołożyła przy tym należytej staranności wymaganej od przedsiębiorcy, aby ustalić, czy podmiot z którym współpracuje ma prawo używania spornych znaków. Poprzestanie na domniemaniu, że względu na przynależność (...) do grupy spółek współdziałających oraz personalnie i gospodarczo powiązanych z uprawnionym nie może być uznane za wystarczające dla zniesienia bezprawności lub choćby dla odstąpienia od stosowania sankcji zakazowych.

Skutki wspólnotowego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W innych przypadkach, naruszenie podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego wg przepisów tytułu X. (art. 14 ust. 1) Dla zapewnienia właścicielowi realizacji jego praw z rejestracji mogą być zakazane, w szczególności :

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

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą mu określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją środki ochrony znaku nieznane przepisom rozporządzenia, sąd wspólnotowych znaków towarowych powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku wspólnotowego. Odnosi się to wprost do przepisów ustawy *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. 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.

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

Sąd uznał, że w niniejszej sprawie przepisy art. 9 ust. 2b. i d. w zw. z art. 102 ust. 1 uzasadniają uwzględnienie żądań zakazowych, sformułowanych w pkt 1. pozwu w części obejmującej zakazanie pozwanej naruszania praw A. R. do słownego wspólnotowego znaku towarowego **ROYAL COLLECTION** zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 007115363 oraz graficznego wspólnotowego znaku towarowego ***Royal Collection*** zarejestrowanego pod numerem 007049901, to jest ich używania dla oznaczenia usług wynajmu lokali, sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, w szczególności usług świadczonych w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K. oraz posługiwania się tymi znakami towarowymi w celu promocji i reklamy usług sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, w tym na stronach internetowych pod adresami [www. \(...\).pl](#) i [www. \(...\).com.pl](#) oraz w informatorach Centrum Handlowego (...) w R. przy ul. K.

Formułując zakazy Sąd dokonał zmian mających na celu sprecyzowanie obowiązków pozwanej i wyeliminowanie wątpliwości nasuwających się przy lekturze powództwa. Nakładane na przyszłość zakazy nie powinny obejmować działań zdefiniowanych zbyt ogólnie (przez użycie

określenia „w szczególności”). W pozostałym zakresie powództwo, jako nieuzasadnione choćby groźbą naruszenia w przyszłości praw wyłącznych A. R. podlegało oddaleniu.

Sąd nałożył na pozwaną sankcje zakazowe pomimo zaniechania używania kwestionowanych oznaczeń ze względu na to, że M. P. została zobowiązana do tego tymczasowo, postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia. Jej postawa, a w szczególności niedołożenie należytej staranności przy ustaleniu, czy prowadząc działalność gospodarczą nie narusza praw osób trzecich, uzasadnia uznanie, że istnieje realna groźba naruszenia w przyszłości praw wyłącznych A. R., zarówno w związku ze świadczeniem usług sprzedaży odzieży, obuwia i nakryć głowy, jak i wynajmu lokali, w tym bowiem zakresie obydwie strony prowadzą działalność gospodarczą.

Żądanie z pkt 5. pozwu znajduje uzasadnienie w prawie krajowym - art. 286 p.w.p.

Nałożenie na pozwaną nakazu usunięcia skutków naruszeń praw do wspólnotowych znaków towarowych **ROYAL COLLECTION** nr 007115363 i ***Royal Collection*** nr 007049901 uzasadnione jest tym, że wynikające z udzielonego zabezpieczenia nakazy mają jedynie charakter tymczasowy, pozwana powinna więc obecnie, stosownie do żądania powoda:

a. wycofać z obrotu i zniszczyć, będące jej własnością, bezprawnie wytworzone lub oznaczone szyldy, materiały informacyjne, reklamowe i promocyjne, powstałe w związku z używaniem przez pozwaną wspólnotowych znaków towarowych **ROYAL COLLECTION** nr 007115363 i ***Royal Collection*** nr 007049901 dla oznaczenia usług wynajmu lokali, usług sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, świadczonych w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K. - w terminie 14 dni od daty prawomocności wyroku,

b. usunąć oznaczenia **ROYAL COLLECTION** pozostałe w lokalu w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K, w szczególności na ścianach przy szybach wystawowych, na przedmiotach na których oferowane są towary oraz na tabliczkach informujących o cenie towaru, z reklam, ofert oraz informacje handlowe o usługach sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia i nakryć głowy świadczonych przez pozwaną, umieszczone w Internecie, w tym na stronach internetowych [www. \(...\) .pl](#) i [www. \(...\) .com.pl](#) oraz w informatorach handlowych - w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia wyroku.

Także żądania z pkt 6. i 7., odnoszące się do znaków towarowych mają uzasadnienie w prawie krajowym – art. 296 ust. 1 i art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. W pkt 6. powód wniósł o nakazanie pozwanej opublikowania oświadczenia o treści, która nie odpowiada sankcji określonej w art. 287 ust. 2 p.w.p., lecz przewidziana jest jako sposób usunięcia skutków czynów nieuczciwej konkurencji z art. 18 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. Przyjęta, ze względu na połączenie elementów ochrony utworu, znaku towarowego, firmy i reguł uczciwej konkurencji, formuła oświadczenia o przeproszeniu (*Za powyższe niedozwolone działania M P przeprasza Pana A R, właściciela*

wskazanych wyżej praw oraz PT. Klientów.) nie ma uzasadnienia w obecnie obowiązujących przepisach krajowego prawa własności przemysłowej (w ustawie z 30 VI 2000 r.), nie może być zatem zastosowana do wspólnotowych znaków towarowych. Z tej przyczyny Sąd orzekł o oddaleniu w tej części powództwa. (*a contrario* art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. i w zw. z art. 102 rozporządzenia)

Roszczenie o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści, o którym mowa w art. 296 ust. 1 p.w.p., ma charakter penalno-kompensacyjny. Pomimo podobieństwa terminologii nie jest ono tożsame z bezpodstawnym wzbogaceniem regulowanym w art. 405 i nast. k.c. Jest niezależne od winy naruszcyciela i poniesienia przez uprawnionego szkody. O uwzględnieniu roszczenia decyduje stwierdzenie, że – w efekcie bezprawnego używania znaku towarowego - pozwany uzyskał korzyść (w rozumieniu przychodu, a nie dochodu). (por. A.Szewc *Naruszenie własności przemysłowej*. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003 s.187-192)

Zarówno charakter roszczenia o zwrot nienależnie uzyskanych korzyści, jak i sposób określania ich wysokości są przedmiotem licznych kontrowersji w doktrynie i orzecznictwie. W przekonaniu Sądu, w efekcie naruszenia prawa wyłącznego osoby trzeciej pozwany ma obowiązek zwrócić jej przychód, od którego należy odliczyć konieczne koszty jego uzyskania. Do naruszenia prawa własności dochodzi bowiem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie można zatem oceniać jego skutków w oderwaniu od reguł rządzących rynkiem. Zobowiązanie do zwrotu pełnego przychodu stałoby się w istocie sankcją karną, w żaden sposób nieuzasadnioną przepisami prawa wspólnotowego i krajowego.

A R domagał się zobowiązania M P, aby zwróciła mu kwotę 153.532,90 zł korzyści nienależnie uzyskanych z prowadzenia działalności handlowej z użyciem oznaczeń ROYAL COLLECTION. Pozwana nie kwestionowała tej kwoty, zaprzeczając jednak odniesieniu korzyści z naruszenia praw powoda. W ocenie Sądu, przedstawione przez nią dowody z dokumentów i zeznania M P uzasadniają stwierdzenie, że koszty uzyskania przez nią przychodu były wyższe od opłaty, do której wnoszenia zobowiązana była spółka (...) . Brak zatem korzyści, które pozwana winna byłaby zwrócić powodowi na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 102 rozporządzenia. Roszczenie podlega zatem oddaleniu, jako nieuzasadnione.

Sąd uznał, że A R nie wykazał słuszności roszczenia odszkodowawczego. Przepis art. 296 ust. 1 p.w.p. stanowi, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, wrazie zawnionego naruszenia, może żądać naprawienia wyrządzonej szkody:

1. na zasadach ogólnych albo
2. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Zgodnie z art. 6 k.c., ciężar dowodu spełnienia wszystkich przesłanek odpowiedzialności spoczywa na poszkodowanym. Powinien on wskazać fakty i przedstawić dowody na naruszenie jego prawa, istnienie szkody i związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą. Konieczne jest także udowodnienie winy, będącej ujemną oceną zachowania się sprawcy szkody. Jej element obiektywny obejmuje zachowanie się niewłaściwe, niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego (bezprawność – sprzeczność zachowania z szeroko rozumianym porządkiem prawnym – nakazów i zakazów wynikających z norm prawnych, moralnych, obyczajowych). Element subiektywny polega na umyślności lub niedbalstwie (niedołożeniu należytej staranności). Ujemna ocena postępowania danej osoby, w porównaniu do stosowanego wzorca uzasadnia przypisanie jej winy. Adekwatny związek przyczynowy między działaniem lub zaniechaniem sprawcy a powstaniem szkody jest konieczną przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej. Zachodzi on tylko wtedy, gdy określona przyczyna zwykle powoduje dane skutki. (art. 361 § 1 k.c.)

Naprawienie szkody ma zapewnić całkowitą kompensatę doznanego uszczerbku majątkowego w granicach normalnego związku przyczynowego. (art. 361 k.c.) Zgodnie z przyjętym poglądem szkodą jest powstała wbrew woli poszkodowanego różnica między obecnym jego stanem majątkowym a stanem jaki zaistniałby gdyby nie nastąpiło określone zdarzenie. Polega ona na stracie jaką poniósł poszkodowany (*damnum emergens*) albo pozbawieniu go korzyści, które mógłby uzyskać gdyby mu szkody nie wyrządzono (*lucrum cessans*). Polskie prawo cywilne przyjmuje jako zasadę pełne odszkodowanie, podlegające ograniczeniom wynikającym z: granic odpowiedzialności wyznaczonych przesłanką adekwatnego związku przyczynowego, przepisów szczególnych (m.in. art. 362 k.c. przewidującego zmniejszenie obowiązku naprawienia szkody w przypadku przyczynienia się poszkodowanego do jej powstania lub zwiększenia), miarkowania odszkodowania (*ius moderandi*).

Fakt używania przez pozwaną spornych znaków towarowych nie uzasadnia obowiązku wyrównania przez M P szkody wyrządzonej A R przed datą opublikowania przez OHIM informacji o przeniesieniu na powoda praw do wspólnotowych znaków towarowych, tj. przed 10 VI 2013 r. Roszczenie obejmujące okres od 8 V do 9 VI 2013 r. jest zatem całkowicie nieuzasadnione. (art. 23 ust. 1 rozporządzenia)

W przekonaniu Sądu, aczkolwiek pozwana nie dołożyła wymaganej od przedsiębiorcy staranności, aby stwierdzić, że nie narusza praw osób trzecich, podejmując współpracę ze spółką (...) przy prowadzeniu działalności handlowej w lokalu nr 31 w Centrum Handlowym (...), to należy uznać, że jej obciążenie odpowiedzialnością odszkodowawczą byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Należy wyjaśnić, że zawarcie umowy licencyjnej dotyczącej używania wspólnotowych znaków towarowych nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy ani ujawnienia w rejestrze OHIM. (art. 22 rozporządzenia) Pozwana kontynuowała współpracę z podmiotem, który używał znaków **ROYAL COLLECTION**. Do nawiązania współpracy z (...) doszło w sytuacji dla pozwanej przymusowej, po rozwiązaniu umowy najmu z (...), której współnikiem jest

powód. Uwzględnienie roszczenia odszkodowawczego spowodowałoby, że A R, czerpałby w istocie korzyść ze szkody wyrządzonej podmiotowi gospodarczo powiązanemu z pozwaną. Majątek jaki uzyskał jako wspólnik spółki nie regulującej swych zobowiązań powiększałby bowiem należności, które pozwana płaciłaby mu za nierespektujące prawa do znaków towarowych wykonywanie przez wynajmującego prawa zatrzymania. Z tego względu Sąd orzekł o oddaleniu powództwa w zakresie roszczenia o zapłatę kwoty 7.676,60 zł. (*a contrario* art. 102 rozporządzenia w zw. z art. 296 ust. 1 p.w.p.)

II. Ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji:

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na zasadzie wolności gospodarczej i swobody konkurencji. Działania konkurencyjne, bez względu na to, jak dotkliwe skutki mogą wywierać w sferze interesów innych uczestników obrotu, są co do zasady dozwolone, każdy przedsiębiorca funkcjonujący na polskim rynku może więc podejmować działania zmierzające do pozyskiwania kontrahentów – nabywców oferowanych przezeń towarów i usług. Ustawodawca zwraca się przeciwko nim tylko o tyle, o ile są one sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub też podważają fundamenty konkurencji jako takiej. (por.: Wojciech Pyzioł, Anna Walaszek-Pyzioł *Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojęcia)*. Przegląd Prawa Handlowego 1994/10/1)

W uzasadnieniu wyroku z 11 VII 2002 r. (I CKN 1319/00 OSNC 2003/5/73) Sąd Najwyższy stwierdził m.in.: *założeniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest ochrona atrakcyjnej siły przedsiębiorcy oraz jej oddziaływanie na krąg odbiorców. Chodzi o rozgraniczenie między działaniem uczciwym i zgodnym z prawem, a wykraczającym poza ustanowione reguły, nie zaś o ochronę konkretnego osiągnięcia. Ustawa ma zatem na celu zapewnienie prawidłowości zachowania się i działania podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na równych prawach. Realizacja konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej uzasadnia (...) poszukiwanie równowagi między wolnością rynku i swobodą obrotu a celami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, określonymi w art. 1.*

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 IV 1993 r. *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek :

- ☐ czyn ma charakter konkurencyjny,
- ☐ narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,

- ❑ jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Działanie konkurencyjne ma charakter celowy, ukierunkowane jest na wzmocnienie bądź utrzymanie pozycji na rynku danego przedsiębiorcy, który jednak niekoniecznie musi mieć świadomość skutków jakie rzeczywiście może wyrządzić, w szczególności bez znaczenia jest jego ewentualna świadomość możliwości naruszenia interesów innych uczestników obrotu. Konkurencyjne są wyłącznie działania zewnętrzne, adresowane do innych uczestników wymiany rynkowej, mające na celu zdobycie klientów dla oferowanych przez nich towarów przez zwiększenie własnej efektywności gospodarczej bądź osłabienie cudzej.

Zagrożenie interesów musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów), niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację, naruszając ich interesy gospodarcze. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Obowiązek wskazania i udowodnienia naruszenia lub zagrożenia jego interesów gospodarczych, a także winy naruszcyciela obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji.

Naruszenie prawa odnosi się do bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności u.z.n.k., przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, o ochronie dóbr osobistych, prawa własności, praw autorskich, ochrony konsumentów, kodeksu karnego.

Dobre obyczaje rozumieć należy podobnie do zasad współżycia społecznego, jako normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. O tym, czy dane działanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, decyduje całokształt okoliczności, a zwłaszcza cel, użyte środki i konsekwencje przedsięwziętych działań. Czyn sprzeczny z prawem może, ale nie musi być zarazem sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyż zależy to od charakteru naruszonych norm. Dla ustalenia dobrych obyczajów poważne znaczenie mogą mieć ustalone przez organizacje samorządu zawodowego kodeksy etyczne. (por. M.Kępiński Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. *Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny* 1994/2/1)

Pojęcie dobrych obyczajów odczytuje się najczęściej w ujęciu ekonomiczno-funkcjonalnym, przywiązującym wagę nie do przestrzegania dobrych obyczajów w ogóle lecz do zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej, odchodząc od dokonywania oceny z punktu widzenia ogólnych zasad etyczno-moralnych, gdzie istotne kryterium stanowiło poczucie godności ogółu ludzi myślących sprawiedliwie i słusznie. Obecnie, dobre obyczaje to normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 26 IX 2002 r. III CKN 213/01 OSNC 2003/12/169, Beata Gadek op.cit. s.127-144) Sprzeczność z dobrymi obyczajami, jako klauzula generalna, podlega ocenie sądu z punktu widzenia treści, motywów i celu działania konkurencyjnego. Obiektywnie niezgodne z dobrymi obyczajami są działania (lub zaniechania) sprzeczne ze zwyczajami uznanymi przez daną społeczność, obowiązującymi w określonym środowisku.

Sąd podziela przyjęty w doktrynie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać tak, że ogólne określenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegóławiające pozostają w następujących wzajemnych relacjach:

- ❑ wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,
- ❑ wymagania określone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. Gdy dany stan faktyczny formalnie spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe.

Uznanie konkretnego działania za czyn nieuczciwej konkurencji wymagać będzie zatem ustalenia, na czym ono polegało i zakwalifikowania go pod względem prawnym przez przypisanie mu cech konkretnego deliktu wskazanego w rozdziale 2. u.z.n.k. (*Czyny nieuczciwej konkurencji* - art. 5-17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1. Czyny konkurencyjne powinny być badane przede wszystkim w świetle przesłanek określonych w przepisach art. 5-17 u.z.n.k. i dopiero gdy nie mieszczą się w dyspozycji któregośkolwiek z tych przepisów, podlegają ocenie według klauzuli generalnej z art. 3. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. sygn. akt I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1)

Zdaniem Sądu, nie jest zasadny stawiany pozwanej zarzut popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 10 u.z.n.k., tj. takiego oznaczenia towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do ich pochodzenia. (ust. 1). Powód nie przedstawił bowiem dowodu na pierwszeństwo używania spornych oznaczeń w związku ze świadczeniem usług sprzedaży odzieży, obuwia i nakryć głowy. Usługi tego rodzaju świadczą pod znakiem **ROYAL COLLECTION** inne podmioty i to ich interesy gospodarcze mogły być ewentualnie naruszone. Nie można także uznać, że bezprawne działanie pozwanej narusza interesy powoda, ze względu na to, że w R są inne sklepy pod tym oznaczeniem, brak jest bowiem dowodu na to kto je prowadzi i jakie ma uprawnienia do używania znaków towarowych **ROYAL COLLECTION**.

A R prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie wynajmu lokali. W ustalonych okolicznościach sprawy można więc uznać, że zawierając umowę z 8 V 2013 r. M P naruszyła reguły uczciwej konkurencji, udostępniając lokal nr 31 w Centrum Handlowym (...) w R, w którym pozostały oznaczenia poprzedniego najemcy, trudno jednak mówić o wprowadzaniu w błąd kontrahenta co do przynależności jej sklepu do sieci handlowej (...).

Należy jednak zgodzić się z powodem, że wykorzystywanie przez pozwaną renomy oznaczenia jego przedsiębiorstwa i jego pozycji rynkowej wyczerpuje znamiona czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Pozwana, w sposób sprzeczny z prawem (znaków towarowych) oraz z dobrym obyczajem handlowym, który każe przedsiębiorcy zdobywać klientów i kontrahentów własnym wysiłkiem, przez kilka miesięcy wykorzystywała znaki towarowe **ROYAL COLLECTION** w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, bez ponoszenia nakładów koniecznych dla przekonania kontrahentów o jakości swojej oferty.

Zdaniem Sądu, żądanie z pkt 2. pozwu zasługuje na uwzględnienie, poprzez zastosowanie względem M. P. sankcji zakazowych, tj. zakazanie jej dopuszczania się czynów nieuczciwej konkurencji, polegających na bezprawnym posługiwaniu się w obrocie gospodarczym oznaczeniami:

słownym **ROYAL COLLECTION** i słowno-graficznym ***Royal Collection*** dla prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K. oraz dla oznaczenia usług wynajmu lokali, sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia i nakryć głowy oraz posługiwania się tymi oznaczeniami w celu promocji i reklamy usług sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, w tym na stronach internetowych pod adresami [www. \(...\) .pl](http://www. (...) .pl) i [www. \(...\) .com.pl](http://www. (...) .com.pl) oraz w informatorach Centrum Handlowym (...) w R. przy ul. K. (art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k.)

I w tym przypadku o uwzględnieniu powództwa zadecydowała realna groźba naruszenia przez pozwaną (w przyszłości) interesów gospodarczych A. R., w dacie zamknięcia rozprawy M. P. nie używała już bowiem kwestionowanych oznaczeń, choćby z racji nakazów nałożonych na nią przy udzieleniu zabezpieczenia. Powód – dysponujący prawami do znaków towarowych **ROYAL COLLECTION**, chronionych dla usług wynajmu lokali oraz sprzedaży odzieży, obuwia i nakryć głowy powinien mieć zapewnioną – na przyszłość – możliwość ich używania z wyłączeniem osób trzecich nie dysponujących jego zgodą.

Żądanie usunięcia skutków dokonanych już działań (pkt 5. pozwu) znajduje uzasadnienie także na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. Sąd oddalił natomiast żądanie z pkt 6. w części w jakiej odnosiło się ono do popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji, powód nie udowodnił bowiem, że zastosowanie takiej sankcji jest uzasadnione. I w tym miejscu należy zauważyć, że powód nie prowadzi w sposób rzeczywisty działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży detalicznej lub hurtowej odzieży, obuwia i nakryć głowy, a jedynie na wynajmie lokali, w których taka działalność jest prowadzona. Nie jest on zatem kojarzony z tym oznaczeniem przez konsumentów zainteresowanych nabywaniem towarów w sklepach sieci (...). Należy rozróżnić prawo do znaku towarowego od poważnego funkcjonowania na rynku, które gwarantuje ochronę przed czynami nieuczciwej konkurencji.

Powód zaniedbał w tym postępowaniu dowodnego wykazania relacji łączących go z podmiotami dysponującymi prawami do znaków towarowych **ROYAL COLLECTION** i faktycznie używających tych znaków dla usług sprzedaży odzieży, obuwia i nakryć głowy, których miałyby dotyczyć oświadczenie o przeproszeniu. Nie ma zaś uzasadnienia dla stosowania – na wniosek powoda – sankcji, które miałyby na celu ochronę i wywoływałyby skutek w sferze interesów gospodarczych osób trzecich.

Co do wynajmu lokali, naruszenia reguł uczciwej konkurencji należałoby upatrywać wyłącznie w fakcie zawarcia umowy o współpracy ze spółką (...), w tym przypadku ewentualne oświadczenie o przeproszeniu – jeśli w istocie kontrahent mógł być w jakiś sposób wprowadzony w błąd (czego powód nie udowodnił) powinno być adresowane wyłącznie do niego, a nie publikowane w dzienniku (...)

III. Ochrona firmy:

Przepis art. 43¹⁰ k.c. stanowi, że przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W przypadku dokonania naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.

Ochrona firmy opiera się na zasadzie domniemania bezprawności naruszenia, rozumianej jako niezgodność zachowania z szeroko rozumianym porządkiem prawnym. Naruszeniem jest każde, nie oparte na własnym prawie, użycie cudzej firmy w jej pełnym brzmieniu bądź jej charakterystycznej części, bez względu na winę lub świadomość naruszenia.

Powód prowadzi działalność gospodarczą pod firmą *A. R.* (...) w zakresie świadczenia usług wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. W tym samym zakresie pozwana prowadzi działalność gospodarczą pod firmą (...) *M. P.*, poprzednio *M. P.*. W przekonaniu Sądu działanie pozwanej nie naruszało praw powoda do firmy. Używanie przez nią kwestionowanych oznaczeń nie odnosiło się bowiem do firmowania wynajmu ani do zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, lecz do usług sprzedaży detalicznej odzieży i obuwia. Tymczasem ochrona prawa do firmy ogranicza się do sytuacji, w której przedsiębiorcy działają na tym samym rynku.

Przeciwko udzieleniu ochrony prawu powoda do firmy przemawia także i to, że pozwana używała elementu **ROYAL COLLECTION**, który trudno byłoby uznać za wyróżniający *A. R.* od innych przedsiębiorców, dysponujących prawami do znaków towarowych **ROYAL COLLECTION**. Należy bowiem jeszcze raz podkreślić, że oznaczenie to jest zarejestrowane w postaci słownej i słowno-graficznej na rzecz wielu przedsiębiorców. Element **ROYAL COLLECTION** nie identyfikuje zatem *A.*

R., nie wyróżnia go od innych przedsiębiorców działających na rynku, wskazuje raczej na przynależność do jakiejś nieokreślonej grupy podmiotów powiązanych ze sobą organizacyjnie, personalnie lub kapitałowo. Przepis art. 43¹⁰ k.c. nie chroni zaś tego rodzaju przynależności, a jedynie oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym, którym w przypadku powoda jest A. R.. Powództwo z pkt 4 i 6.III podlegało zatem oddaleniu, jako nieuzasadnione. (*a contrario* art. 43¹⁰ k.c.)

O kosztach Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c., znosząc je wzajemnie. Sąd uznał bowiem, że - zważywszy wartość przedmiotu sporu i wagę stawianego pozwanej zarzutu - obydwie strony w jednakowych częściach uległy swym żądaniom. Rozstrzygając o kosztach Sąd nie uwzględnił wydatków poniesionych przez pełnomocnika pozwanej w związku ze stawiennictwem na rozprawie.