

POSTANOWIENIE

Dnia 28 września 2011 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

Protokolant starszy sekretarz sądowy Dorota Zagórska

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 28 września 2011 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **M**

przeciwko **F** spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabierzowie

- o udzielenie zabezpieczenia

postanawia :

1. oddalić wniosek;
2. zasądzić od M na rzecz F spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabierzowie kwotę 1.697 (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Beata Piwowarska

Uzasadnienie

9 IX 2011 r. M wniósł o udzielenie mu zabezpieczenia roszczeń o zobowiązanie *F* spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabierzowie do zaniechania :

1. oferowania i wprowadzania do obrotu napojów energetyzujących w opakowaniach wykorzystujących wspólnotowy znak towarowy nr 6460372 przez jego używanie w postaci koła lub jego części z napisem Power is back! albo wykorzystujących oznaczenie w postaci koła lub jego części z napisem Power is black! albo zwrot Power is Black;
2. reklamy napojów energetyzujących wykorzystującej oznaczenie koła lub jego części z napisem Power is back! albo wykorzystującej oznaczenie w postaci koła lub jego części z napisem Power is black! albo zwrot Power is black;
3. bezprawnych działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, polegających na prowadzeniu reklamy, w tym w materiałach reklamowych dołączanych do opakowań produktów obowiązanej, a zwłaszcza napoju energetyzującego BLACK, z wykorzystaniem hasła Oryginalny smak w nowym opakowaniu oraz nazwy TIGER, w każdej formie graficznej, także w postaci niepełnej lub zniekształconej;
4. bezprawnych działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, polegających na prowadzeniu reklamy dotyczącej produktów obowiązanej, a zwłaszcza napoju energetyzującego BLACK, z wykorzystaniem elementów nawiązujących do oznaczenia TIGER lub Power is back!, w tym zwłaszcza z następującymi elementami :
 - ✓ nazwą TIGER także w postaci niepełnej lub zniekształconej;
 - ✓ wizerunkiem głowy tygrysa i oznaczeniem Power is black;
 - ✓ hasłem Podążaj za Czarnym Tygrysem bądź innymi hasłami lub tekstami reklamowymi zawierającymi frazę czarny tygrys,

poprzez zakazanie obowiązanej, na czas trwania procesu :

- a. oferowania lub wprowadzania do obrotu napojów energetyzujących w opakowaniach wszelkiego rodzaju, w tym w puszkach i butelkach zawierających oznaczenie w postaci koła lub jego części, z napisem Power is back! albo Power is black! lub zwrotu Power is black;

- b. reklamy napojów energetyzujących z wykorzystaniem oznaczenia w postaci koła lub jego części, z napisem Power is back! albo Power is black! lub w postaci zwrotu Power is black;**
- c. reklamy napojów energetyzujących z wykorzystaniem domen internetowych: powerisback.com, powerisblack.com, powerisblack.pl oraz używania domen internetowych zawierających oznaczenie powerisblack lub powerisback;**
- d. prowadzenia wszelkiej reklamy, w tym w telewizji, Internecie, na nośnikach reklamy zewnętrznej lub w materiałach reklamowych dołączanych do opakowań produktów energetyzujących bądź zamieszczanych w punktach sprzedaży, dotyczącej produktów obowiązanej, a zwłaszcza napoju energetyzującego BLACK, z wykorzystaniem hasła Oryginalny smak w nowym opakowaniu oraz nazwy TIGER w każdej formie graficznej, także w postaci niepełnej lub zniekształconej;**
- e. wszelkiej reklamy, w tym w telewizji, Internecie, na nośnikach reklamy zewnętrznej lub w materiałach reklamowych dołączanych do opakowań bądź zamieszczanych w punktach sprzedaży, dotyczącej produktów obowiązanej, a zwłaszcza napoju energetyzującego BLACK, z wykorzystaniem elementów nawiązujących do oznaczenia TIGER lub Power is back!, w tym zwłaszcza z :**
- ✓ nazwą TIGER także w postaci niepełnej lub zniekształconej,
 - ✓ wizerunkiem głowy tygrysa z oznaczeniem Power is Black,
 - ✓ hasłem Podążaj za Czarnym Tygrysem bądź innymi hasłami lub tekstami reklamowymi zawierającymi frazę czarny tygrys;
- f. zajęcie produktów obowiązanej, a zwłaszcza napoju energetyzującego BLACK w opakowaniach wszelkiego rodzaju, w szczególności w puszkach i butelkach, opakowań dla takich produktów, a także wszelkich materiałów reklamowych zawierających oznaczenie w postaci koła lub jego części, z napisem Power is back! albo Power is black! lub oznaczenie Power is Black, znajdujących się w posiadaniu obowiązanej;**
- g. zajęcie materiałów reklamowych zawierających następujące elementy : hasło Oryginalny smak w nowym opakowaniu oraz nazwę TIGER w każdej formie graficznej, także w postaci niepełnej lub zniekształconej lub też**
- ✓ nazwę TIGER także w postaci niepełnej lub zniekształconej,
 - ✓ wizerunek głowy tygrysa z oznaczeniem Power is Black,
 - ✓ hasło Podążaj za Czarnym Tygrysem bądź inne hasła lub teksty reklamowe

zawierające frazę czarny tygrys, znajdujących się w posiadaniu obowiązanej. (k.2-543)

F spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabierzowie zażądała oddalenia wniosku i zasądzenia na jej rzecz zwrotu kosztów procesu, a w razie uwzględnienia wniosku, uzależnienia wykonania zabezpieczenia od złożenia przez uprawnionego kaucji w kwocie 26 mln zł. (k.550-730)

Bezsporne w sprawie jest, że M służy prawo do słowno-graficznego wspólnotowego



znaku towarowego (CTM-6460372), chronionego z pierwszeństwem od 22 XI 2007 r., dla towarów w klasie 32, m.in. napoje bezalkoholowe i energetyzujące, o rejestracji opublikowano w dniu 9 II 2009 r. Wnioskodawca nie dysponuje natomiast prawami wyłącznymi do znaków towarowych (słownych ani graficznych) z elementem TIGER dla towarów w tej klasie klasyfikacji nicejskiej. Znak towarowy :



- słowno-graficzny (R-145637) chroniony jest, z pierwszeństwem od 21 IV 1999 r., dla usług w klasach 41 i 44, m.in. organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych;



- słowno-graficzny (R-191973) chroniony jest, z pierwszeństwem od 8 II 2005r., dla towarów i usług w klasach 1, 3, 5, 8, 9, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 32, 33, 35, 36, 41, 43, 44, m.in. wody mineralne i gazowane, inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki, napoje alkoholowe, organizowanie i prowadzenie imprez sportowych i rozrywkowych;

- słowny wspólnotowy DARIUSZ TIGER MICHALCZEWSKI (CTM-1219732) chroniony jest, z pierwszeństwem od 4 III 1999 r., dla towarów i usług w klasach 28, 32 i 41, m.in. piwa, wody mineralne i napoje izotoniczne, imprezy sportowe, rozrywkowe i kulturalne;



- słowno-graficzny wspólnotowy (CTM-6692792), z pierwszeństwem od 27 III 2008 r., dla towarów i usług w klasie 5 i 41, m.in. dietetyczne napoje o medycznym przeznaczeniu, kluby sportowe, o rejestracji opublikowano 11 X 2010 r.;



- słowno-graficzny wspólnotowy (CTM-7443435), z pierwszeństwem od 2 III 2009 r., dla towarów i usług w klasach 28, 41 i 44, m.in. sprzęt gimnastyczny, kluby sportowe, o rejestracji opublikowano 7 IV 2010 r. (tak też k.94-99, 148-150)

Od zakończenia kariery sportowej uprawniony uczestniczy w obrocie gospodarczym, podejmując działania związane z komercjalizacją swojego wizerunku, przydomka TIGER oraz przysługujących mu praw własności intelektualnej, polegające między innymi na udzielaniu licencji na ich eksploatację. W dniu 31 VII 2003 r. M i producent wyrobów spożywczych G spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabierzowie (obecnie F) zawarli umowę promocyjną, przedłużoną 1 VII 2005 r. na dalsze 50 lat. Uprawniony upoważnił G do posługiwania się znakiem towarowym TIGER (R-145637) w zakresie określonym w § 1 ust. 1 umowy z 1 VII 2005 r., zezwolił na rozpowszechnianie jego wizerunku, m.in. posługiwanie się nim w celu reklamy i promocji, z możliwością opatrywania go podpisem M lub Tiger, a także na rozpowszechnianie i wykorzystywanie jego pseudonimu TIGER. Znak TIGER i wizerunek uprawnionego mógł być wykorzystywany na opakowaniach produktów energetyzujących, pod warunkiem uprzedniej, pisemnej akceptacji przez M projektu graficznego. Aneks nr 2. podpisanym 30 VII 2006 r., obowiązana uzyskała zgodę uprawnionego na wykorzystywanie w obrocie - prócz znaku TIGER (R-145637) - wspólnotowego znaku towarowego DARIUSZ TIGER MICHALCZEWSKI (CTM-1219732), dla oznaczenia napojów energetyzujących. Ze swej strony G zobowiązała się płacić wynagrodzenie, a M służyło prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w

przypadku opóźniania w zapłacie wynagrodzenia za okres co najmniej dwóch kolejnych kwartałów. (tak też umowy k.123-130, 154-158)

Zgodnie z umową stron, obowiązana podjęła produkcję i sprzedaż napoju energetyzującego TIGER, którego promocja nawiązywała do osoby M. Koncepcja budowy marki oparta była na skojarzeniu z osobą uprawnionego, na opakowaniach napoju umieszczono przydomek TIGER jako nazwę produktu, a także wizerunek Tiger M i jego podpis. Produkt był przedmiotem wielu kampanii reklamowych, z których przeprowadzeniem wiązały się dla obowiązanej wysokie koszty. (tak też k.605, 655-683)

Początkowo współpraca stron układała się poprawnie, z czasem jednak spółka zaczęła podejmować działania zmierzające do wyeliminowania wizerunku M z frontowej części opakowania napoju TIGER. W drugiej połowie 2010 r. wprowadziła na rynek napój energetyzujący BLACK TIGER w opakowaniu, na którego frontowej stronie jest połowa koła z napisem Power is black! w obwodzie, a wewnątrz wizerunkiem głowy tygrysa, obok którego widnieje napis BLACK TIGER ENERGY DRINK, z wyeksponowanym słowem TIGER, a obecnie BLACK ENERGY DRINK, z wyeksponowanym słowem BLACK.



Oznaczeniami tymi posługuje się także w reklamie. (tak też k.141-147, 151, 162-171, 176-184, 271-471, 501-506, 516-519, 535-537, 713-717)

14 X 2010 r. spółka odmówiła zapłacenia uprawnionemu wynagrodzenia za trzeci kwartał 2010 r., twierdząc, że nie wykorzystuje na opakowaniach produktów znaków towarowych TIGER ani wizerunku M. Ponieważ jednak F stale wprowadzała na rynek napoje energetyzujące z oznaczeniem TIGER, uprawniony złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze skutkiem na dzień 28 X 2010 r. Skuteczność tego oświadczenia jest kwestionowana przez licencjobiorcę. (tak też k.158-162)

Po zakończeniu współpracy stron uprawniony nadal wykorzystuje komercyjnie swój wizerunek, udzielając MWS Sp. z o.o. spółce komandytowej w Tychach licencji na znaki towarowe TIGER. Fundacja M Równe Szanse zobowiązała się zapewnić licencjobiorcy możliwość niezakłóconego ich używania. (tak też k.188-195, 152-153, 185-188, 195-203, 538)

F spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w Zabierzowie przysługują prawa do słownych znaków towarowych:

- BLACK TIGER (R-179 222 z pierwszeństwem od 20 XI 2003 r. – k.684-689) dla towarów w klasie 32 klasyfikacji nicejskiej – napoje bezalkoholowe, piwo; Fundacja M Równe Szanse wystąpiła o unieważnienie tego znaku.
- WILD TIGER (R-190 486 z pierwszeństwem od 4 XII 2003 r.) dla towarów w klasie 32 klasyfikacji nicejskiej – napoje bezalkoholowe, piwo.
- wspólnotowego T.G.R. ENERGY DRINK (CTM-5689237 – k.689-694) z pierwszeństwem od 14 II 2007 r., dla towarów w klasie 32 klasyfikacji nicejskiej – m.in. napoje energetyzujące.

30 VI 2006 r. obowiązana zgłosiła w Urzędzie Patentowym RP słowno-graficzny znak



towarowy (Z-312655), dla towarów w klasie 32 klasyfikacji nicejskiej, m.in. napojów energetyzujących. Wobec zgłoszenia opozycję złożyła Fundacja Równe Szanse. (tak też akta sprawy sygn. XXII GWo 5/11)

Sąd zważył co następuje :

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 Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 22 IX 2011 r. w sprawie C-323/09 *Interflora* i z 23 V 1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, wyrok Sądu UE z 8 II 2011 r. w sprawie T-157/08 *Insulate for life*)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, w art. 9, przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego znaku oraz zakazania innym osobom używania w obrocie bez jego zgody :

- a. oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla identycznych towarów;
- b. oznaczenia, w przypadku gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; które obejmuje prawdopodobieństwo ich skojarzenia.
- c. oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i gdy używanie oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść albo jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego. (art. 9 ust.1)

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

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. (por. wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-388/00 *ELS*) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków towarowych oraz podobieństwem towarów lub usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa między towarami i usługami może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa między znakami towarowymi i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - por. wyrok Trybunału z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix*, wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*, z 14 X 2006 r. w sprawach połączonych T-81, 82, 103/03 *Venado*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. (por. 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*) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, zgodnie ze sposobem postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (por. wyroki Sądu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 *Giorgio Beverly Hills*, z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 *Mendion*, wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 *Sabel*, z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 *Mülhens*)

Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znaków powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. (por. wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 *Sabel*, z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*, wyroki Sądu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 *BASS*, z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 *Chufafit*) Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego, stanowiącego część złożonego znaku towarowego, za odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. (por. wyroki Sądu z 3 VII 2003 r. w sprawie T-129/01 *BUDMEN* i z 6 VII 2004 r. w sprawie T-117/02 *Chufafit*) O ile przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (por. wyrok Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL*, wyrok Sądu z 10 X 2006 r. w sprawie

T-172/05 *Armafoam*), o tyle to właśnie dominujące i odróżniające cechy oznaczenia są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. (por. wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*, z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 *Capio*)

Ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących złożony znak towarowy i porównania go z innym znakiem. Porównania należy dokonać poprzez analizę przeciwstawionych sobie znaków postrzeganych jako całości, co nie oznacza, że całościowe wrażenie pozostawione przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców nie może w niektórych przypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników. Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki są bez znaczenia, ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od elementu dominującego. (por. wyrok Trybunału z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 *Shaker*, wyrok Sądu z 25 III 2009 r. w sprawie T-109/07 *SPA Therapy*) Jeżeli złożony znak towarowy został utworzony za pomocą zestawienia odrębnego elementu z innym znakiem towarowym, to ten ostatni, nawet jeśli nie jest to element dominujący, może zachować w nim niezależną pozycję odróżniającą. W takim przypadku złożony znak towarowy i ten inny znak mogą zostać uznane za podobne. (por. wyrok Sądu z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 *Life Blog*, z 2 XII 2008 r. w sprawie T-212/07 *Barbara Becker*)

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 przedmiotowych towarów lub usług. (por. 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. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności znaku na rynku). (por. wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL* i z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, wyroki Sądu z 1 II 2005 r. w sprawie T-57/03 *Hooligan*, z 21 II 2006 r. w sprawie T-214/04 *POLO*)

Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej jest on znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy dokonywaniu oceny, czy znak

cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności, w szczególności udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak ten umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń zawodowych. (por. wyrok Sądu z 12 VII 2006 r. w sprawie T-277/04 *Vitakraft-Werke*) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego, a przez to jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Przepis art. 9 ust. 2 stanowi, że w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego 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 pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem,
- c. przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem,
- d. używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Art. 101 zobowiązuje sądy do stosowania jego przepisów w sprawach wspólnotowych znaków towarowych. (ust.1) W kwestiach tam nieuregulowanych, sąd stosuje przepisy prawa krajowego, w tym przepisy procesowe obowiązujące w Państwie Członkowskim, w którym sąd ma swoją siedzibę, odnoszące się do tego samego rodzaju powództw co w przypadku krajowego znaku towarowego. (ust.3) Zgodnie z art. 103, do sądów Państwa Członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego Państwa, do krajowego znaku towarowego. (ust.1)

Art. 296 ust. 1 ustawy z 30 VI 2000 r. *prawo własności przemysłowej* stanowi, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać od tego kto naruszył to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody. Sposoby naruszenia, odpowiadające tym z art. 9 ust. 1 cyt. rozporządzenia, definiuje ust. 2 art. 296 p.w.p.

Tak więc w obu przypadkach, zabezpieczenia żądań, udziela się na zasadach określonych w przepisach art. 730–757 k.p.c. Zgodnie z art. 730¹ k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz wskazanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę. Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela go w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

W ocenie Sądu, wniosek M nie zasługuje na uwzględnienie ze względu na nieuprawdopodobnienie roszczeń, a także brak interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. (*a contrario* art. 730¹ k.p.c.) Fundacja M *Równe Szanse* oraz M występują (często równolegle) przeciwko spółce F z licznymi wnioskami i pozwami odnoszącymi się do używania dla napojów energetyzujących oznaczenia TIGER lub oznaczeń do niego podobnych. Niniejszy wniosek jest jednym z wielu, w żadnej ze spraw nie zapadło dotychczas prawomocne rozstrzygnięcie. (tak też k.205-270)

Zgodnie z art. 730¹ § 2 k.p.c., interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Uzyskanie przez uprawnionego zabezpieczenia w sprawie sygn. akt IXGCo 338/10 Sądu Okręgowego w Krakowie (postanowienie z dnia 5 stycznia 2011 r.) podważa interes prawny M w takim zakresie w jakim sposobu zabezpieczenia żądane w tym postępowaniu odnoszą się do zakazu używania dla napojów energetyzujących i w ich reklamie oznaczeń zawierających słowo TIGER. Cel postępowania obejmującego żądania, jakich w przyszłości zamierza dochodzić M będzie osiągnięty po skutecznym wyegzekwowaniu obowiązku stwierdzonego tym orzeczeniem. Nie ma potrzeby ponownego nakładania na spółkę F tożsamyh obowiązków. Sam wnioskodawca wielokrotnie powtarza, iż używanie

słownego znaku towarowego TIGER jest sprzeczne z zakazem ustanowionym przez Sąd Okręgowy w Krakowie.

W ocenie Sądu, materiał dowodowy zaoferowany przez strony wskazuje na odchodzenie przez obowiązującą od używania spornego oznaczenia TIGER w funkcji znaku towarowego, przekaz informacyjno-reklamowy zmierza raczej do wskazania klientom cech towaru, który znają jako TIGER, a oferowanego obecnie pod nazwą BLACK ENERGY DRINK. Konflikt powstały pomiędzy stronami niniejszego postępowania po rozwiązaniu umowy promocyjnej spowodował, że na rynku pojawiły się dwa towary o tożsamej nazwie handlowej TIGER, w bardzo zbliżonych opakowaniach. W przekonaniu Sądu, rozstrzygnięcie sporu wymaga kompleksowego wyjaśnienia kwestii prawnych, a także uwzględnienia aspektów ekonomicznych sprawy. Nie można abstrahować od tego, że sporne oznaczenia w informacji handlowej i przekazie reklamowym mają służyć konsumentom do niekonfuzyjnego rozpoznania i nabycia określonego towaru. Wbrew przekonaniu uprawnionego, znaki towarowe nie służą wskazaniu konsumentom ich związków z M lecz wskazania pochodzenia towaru od określonego producenta (*F* lub *MWS*). Nie można pomijać, że uprawniony nie rości sobie pretensji do składu produktu, który od wielu lat oferowany przez obowiązującą jest znany nabywcom, zasługującym na udzielenie im pełnej i jednoznacznej informacji o pochodzeniu towaru. Obowiązująca kieruje do nich czytelny przekaz, uwzględniający reguły działania rynku, promocji i reklamy, a także rodzaj towaru i typ konsumenta. Obecny producent napoju energetyzującego oferowanego pod nazwą handlową TIGER musi uwzględniać uprawnienie ale i obowiązek spółki *F* (używającej poprzednio dla takich samych towarów tego oznaczenia) do przekazania klientom rzetelnej informacji handlowej o oferowanym produkcie. Nie może zasadnie oczekiwać wycofania go z obrotu, zajmując pozycję rynkową obowiązującej i korzystając z wypracowanej także przez nią renomy (nie tylko znaku towarowego TIGER ale także samego towaru). Należy rozróżnić odwoływanie się w przekazach informacyjnych i reklamowych do własnego produktu od odwołania do produktu konkurenta (*MWS*) i znaków towarowych, jakimi jest opatrywane jego opakowanie.

Wnioskodawca oczekuje całkowitego i natychmiastowego zakazania obowiązującej używania oznaczeń naruszających jego dobra osobiste, prawa wyłączne i reguły uczciwej konkurencji. Żądanie takie nie do końca jest zgodne z interesem konsumentów, którzy pod nazwą TIGER otrzymują obecnie całkowicie inny towar,

produkowany przez innego przedsiębiorcę, podczas gdy towar, który znając, zamierzają nabyć znajduje się na rynku pod całkiem inną nazwą. Trudno zgodzić się z tezą uprawnionego, że przedmiot zainteresowania nabywców stanowi opakowanie towaru i jego oznaczenie, a nie napój energetyzujący. Prawo klientów do uzyskania pełnej, rzetelnej informacji nie powinno być pomijane przez sąd rozstrzygający spór M i spółki F na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (art. 1)

Uprawniony abstrahuje od realiów gospodarczych, które uzasadniają podejmowanie przez przedsiębiorcę pozbawionego możliwości oznaczania towaru w określony sposób, działań zmierzających do skutecznego poinformowania nabywców o jego cechach, a w szczególności o wcześniejszym oznaczeniu, o ile są one zgodne z prawem i dobrymi obyczajami handlowymi.

Poważny konflikt, obejmujący liczne kwestie sporne dotyczące praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i nieuczciwej konkurencji, wymaga – w przekonaniu Sądu – przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego i rozważenia wszystkich okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Rozstrzygnięcie sporu powinno być poprzedzone m.in. badaniem i oceną wkładu każdej ze stron w budowę renomy (siły, zdolności odróżniającej) znaku towarowego TIGER, nadmiernym uproszczeniem jest bowiem teza M, że znajomość napoju energetyzującego F i jego oznaczenia wynika wyłącznie z nawiązania do osoby wnioskodawcy i jego sukcesów sportowych. Złożony w niniejszej sprawie wniosek zawiera obszerne przedstawienie sytuacji faktycznej oraz jej ocenę prawną. Ze względu na jego formułę, w postępowaniu w sprawie o udzielenie zabezpieczenia nie jest jednak możliwe dokonanie ich właściwej i prawidłowej oceny, uwzględniającej liczne dowody. Przedstawione na tym etapie postępowania argumenty nie przekonują jednak za uznaniem roszczeń, których M zamierza dochodzić w przyszłości, za należyście uprawdopodobnione.

W ocenie Sądu, motywy wniosku odnoszące się do prawa znaków towarowych zawierają liczne twierdzenia wywołujące uzasadnione wątpliwości co do zasadności przyszłych roszczeń. Nie sposób także uznać za całkowicie bezzasadne zarzutów zgłoszonych przez obowiązującą w odpowiedzi na wniosek. Wszystkie nasuwające się wątpliwości podlegać będą weryfikacji w postępowaniu dowodowym, wyłączając natomiast możliwość udzielenia M zabezpieczenia przed wniesieniem pozwu.

Właściwość Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych do rozpoznania sprawy uzasadnia teza o naruszeniu przez obowiązującą

praw M z rejestracji słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego Power is back! (CTM-6460372). Spółka F podważa jednak możliwość udzielenia ochrony na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Zarzuca wnioskodawcy nadużycie prawa (art. 5 k.c.), które na gruncie prawa wspólnotowych znaków towarowych - w każdej sprawie - podlega ocenie sądu na etapie stosowania sankcji zakazowych (art. 102 ust. 1). Wykazanie przez pozwanego, że istnieją szczególne powody w rozumieniu tego przepisu uzasadnia oddalenie powództwa, a na etapie postępowania zabezpieczającego nie może pozostać bez wpływu na stwierdzenie, że wynikające z naruszenia, roszczenia mogą nie być zasadne.

Ważność prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego Power is back! objęta jest domniemaniem wynikającym z przepisu art. 99, nie można jednak całkowicie pomijać faktu wcześniejszego – 30 VI 2006 r. - zgłoszenia krajowego znaku towarowego (Z-312655) oraz pierwszeństwa używania przez obowiązującą kwestionowanego oznaczenia. Mogą zatem w tym przypadku znaleźć zastosowanie przepisy art. 110 i 111 rozporządzenia oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wyjaśnienia wymaga także ewentualne naruszenie w wyniku rejestracji wspólnotowego znaku towarowego praw osoby trzeciej. (art. 53 ust. 2c – dokumenty na k.606-619), istotne w szczególności dla oceny, czy rejestracja i używanie spornych nazw domen internetowych narusza prawa wyłączne M.

Należy wskazać, że uprawniony pominął całkowicie okoliczności dotyczące samodzielnego używania przezeń (a nie przez obowiązującą spółkę) spornego znaku towarowego, jego siły i rozpoznawalności wśród konsumentów. Wbrew wypracowanym regułom oceny podobieństwa znaków towarowych, uprawniony przeciwstawia swojemu znakowi jedynie fragment oznaczenia opakowania napoju energetyzującego BLACK, podczas gdy kwestionowane hasło Power is black! jest używane przez spółkę F w połączeniu z innymi oznaczeniami składającymi się na opakowanie, którego elementem najbardziej wyeksponowanym (dystynktywnym) jest obecnie słowo BLACK.

Niepoparte dowodami, twierdzenia zawarte w motywach wniosku nie pozwalają na ustalenie, jaki wpływ na pełnienie przez wspólnotowy znak towarowy jego funkcji ma używanie przez spółkę F podobnego oznaczenia. W ocenie Sądu, kwestionowane oznaczenie, zawierające graficzny element głowy tygrysa w okręgu, jest znacznie mniej od niego odróżniające, zaś M nie jest uprawniony do wyłącznego używania dla napojów energetyzujących graficznego znaku towarowego z wizerunkiem głowy tygrysa. Nieuprawnione są przy tym twierdzenia M, łączącego słowno-graficzny wspólnotowy

znak towarowy Power is back! (CTM-6460372) z oznaczeniem słownym TIGER, zmierzające do rozszerzenia ochrony wynikającej z rejestracji OHIM poza granice specjalizacji. W szczególności, Sąd nie znajduje żadnych podstaw do przypisywania wnioskodawcy praw do tego oznaczenia ze względu na udzielenie Fundacji M Równe Szanse ochrony znaku towarowego TIGER VIT (nr 130719 k.103-122), abstrahując od jego rzeczywistego używania. Zaoferowany Sądowi materiał dowodowy nie daje także żadnych podstaw do przypisania M prawa do powszechnie znanego znaku towarowego TIGER, chronionego na podstawie art. 301 p.w.p.

Obszerna argumentacja wnioskodawcy, mająca przekonać Sąd o dopuszczeniu się przez obowiązaną działań nieuczciwie konkurencyjnych przez prowadzenie kampanii reklamowej z wykorzystaniem nawiązań do oznaczenia TIGER i jego dyskredytacji w oczach klientów, nie może być uznana za przekonującą. W ocenie Sądu, przekaz reklamowy niekoniecznie musi się odnosić do towaru MWS, kwestionowane hasła wskazują raczej na jego związek z poprzednią nazwą napoju energetyzującego. Dawne opakowanie, którego F nie może używać, zawiera ono bowiem oznaczenie przez sąd zakazane, służy jako punkt odniesienia dla wskazania aktualnej nazwy produktu, który reklamowany jest hasłem Oryginalny smak w nowej puszcze. (a także Podążaj za Czarnym Tygrysem) Z niezrozumiałych względów, uprawniony, nie przecząc, że obowiązana produkuje i oferuje ten sam co pod nazwą TIGER napój energetyzujący, kwestionuje hasło reklamowe, oddające zmianę opakowania oryginalnego (znanego wcześniej konsumentom) produktu. Reklama odnosi się do konkretnego towaru, a nie do jego oznaczenia handlowego. Stwierdzenie, czy obowiązana używa w niej słownego wspólnotowego znaku towarowego T.G.R. Energy Drink (CTM-5689237, zarejestrowanego w OHIM 6 III 2008 r. z pierwszeństwem od 14 II 2007 r.), czy też wbrew zakazowi posługuje się słowem TIGER, powinno być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania dowodowego. Dwuznaczność przekazu reklamowego, o ile faktycznie ma miejsce – co powinno być potwierdzone badaniami rynkowymi - wynika nie tylko z doboru przez obowiązaną jego formy i treści lecz nade wszystko z wprowadzenia na rynek przez MWS identycznego towaru, pod taką samą nazwą i w bardzo podobnym opakowaniu. Na ocenę naruszenia praw powoda, naruszenie reguł uczciwej konkurencji i ewentualne udzielenie zabezpieczenia, nie mogą mieć natomiast wpływu zobowiązania, jakie zaciągnął on względem podmiotów aktualnie korzystających ze znaków towarowych TIGER i Power is back! (k.118-122, 188-195)

Obszerne rozważania dotyczące dopuszczenia się przez spółkę F licznych czynów nieuczciwej konkurencji (kwalifikowanych na podstawie art. 16, art. 10 i art. 3 u.z.n.k.), w żaden sposób nieuprawdopodobnione i stanowczo kwestionowane przez obowiązującą, mogą być traktowane wyłącznie jako twierdzenia strony, dotknięte tymi samymi wadami, o których była mowa w odniesieniu do zarzutu naruszenia praw wyłącznych M.

Wnioskodawca przedstawia jako najbardziej wartościowe dobro oznaczenie towaru, które po zakończeniu wieloletniej współpracy stron przekazał do używania innemu przedsiębiorcy oferującemu identyczny produkt. Działalność M, jako przedsiębiorcy, sprowadza się wyłącznie do wykonywania praw własności przemysłowej (udzielania licencji), co oczywiście nie jest wyłączone, jednak przypisywanie sobie przez wnioskodawcę renomy i wartości rynkowej znaków towarowych TIGER i Power is back!, z pominięciem udziału licencjobiorcy (sukces rynkowy napoju energetyzującego, stworzenie szaty graficznej opakowania, nakłady na promocję i reklamę) wywołuje uzasadnione wątpliwości Sądu co do słuszności przyszłych żądań. Zasadnie obowiązana zarzuca, że osiągnięcie sukcesu sportowego nie oznacza jeszcze sukcesu rynkowego produktu opatrzonego oznaczeniem nawiązującym do osoby sportowca. Słusznie także wskazuje na niewykazanie powiązań osoby i sukcesów sportowych uprawnionego ze wspólnotowym znakiem towarowym Power is back!

Na marginesie należy zauważyć, że zarzut naruszenia interesów gospodarczych M (który dopiero w tym roku, po czteroletniej przerwie, rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej) powinien być uzasadniony wg reguł obowiązujących w prawie konkurencji. Nie wystarczy proste odwołanie się do praw własności intelektualnej i dóbr osobistych, którym prawo zapewnia odrębną, efektywną i adekwatną do okoliczności faktycznych konkretnego przypadku, ochronę.

Pogłębionej analizy wymaga także treść łączącego strony stosunku obligacyjnego, wynikającego z umów zawartych w latach 2003 i 2005, których postanowienia są odmiennie przez nie interpretowane. Niewątpliwie, zawierając umowę strony przewidziały możliwość jej rozwiązania. Skuteczność oświadczenia woli M, który na wypowiedzeniu umowy opiera zarzut bezprawności korzystania przez spółkę F ze znaków towarowych TIGER i Power is back!, jest już jednak przedmiotem sporu. Działając na określonym rynku umawiające się strony powinny były tak unormować wzajemne stosunki, aby możliwe było wykonywanie przez każdą z nich jej

własnych praw i podejmowanie działań zgodnych z regułami uczciwej konkurencji. Skoro o to nie zadbały, ich wzajemne relacje należy odnosić do obowiązujących przepisów prawa. Odwoływanie się przez M do reguł uczciwej konkurencji w pełni uzasadnia dokonanie – na zarzut obowiązanej – oceny jego działań pod kątem przestrzegania przepisów ustawy z 16 IV 1993 r. o zwalczaniu *nieuczciwej konkurencji*. (tzw. zasada czystych rąk) Nie mogą być uznane za całkowicie bezpodstawne, argumenty zgłaszane przez obowiązaną dla odparcia zarzutów dopuszczenia się pasożytnictwa i podejmowania działań ograniczających uprawnionemu dostęp do rynku. Także z tego względu, żądania oparte na podstawie art. 18 u.z.n.k. wymagają prowadzenia postępowania dowodowego i wyjaśnienia bardzo wielu okoliczności dotyczących wzajemnych relacji stron i działań podejmowanych przez każdą z nich po zakończeniu współpracy.

Z powołanych względów Sąd uznał, że żądania zobowiązania F spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabierzowie do zaniechania :

1. oferowania i wprowadzania do obrotu napojów energetyzujących w opakowaniach wykorzystujących wspólnotowy znak towarowy nr 6460372, poprzez jego używanie w postaci koła lub jego części z napisem Power is back! lub Power is black! albo zwrot Power is Black;
2. reklamy napojów energetyzujących wykorzystującej oznaczenie koła lub jego części z napisem Power is back! lub Power is black! albo zwrot Power is black;

nie zostały dostatecznie uprawdopodobnione, wobec skutecznego podniesienia zarzutów odnoszących się do ważności znaku towarowego oraz ewentualnego uprawnienia spółki F do zakazania M używania wspólnotowego znaku towarowego nr 6460372,

3. bezprawnych działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, polegających na prowadzeniu reklamy, w tym w materiałach reklamowych dołączanych do opakowań produktów energetyzujących uczestnika, a zwłaszcza napoju energetyzującego BLACK, z wykorzystaniem hasła Oryginalny smak w nowym opakowaniu oraz nazwy TIGER, w każdej formie graficznej, także w postaci niepełnej lub zniekształconej;
4. bezprawnych działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, polegających na prowadzeniu reklamy dotyczącej produktów energetyzujących uczestnika, w tym

zwłaszcza napoju energetyzującego BLACK, z wykorzystaniem elementów nawiązujących do oznaczenia TIGER lub Power is back!, w tym zwłaszcza z następującymi elementami :

- ✓ nazwą TIGER także w postaci niepełnej lub zniekształconej;
- ✓ wizerunkiem głowy tygrysa i oznaczeniem Power is black;
- ✓ hasłem Podążaj za Czarnym Tygrysem bądź innymi hasłami lub tekstami reklamowymi zawierającymi frazę czarny tygrys,

są należycie zabezpieczone orzeczeniem Sądu Okręgowego w Krakowie wydanym 5 I 2011 r. w sprawie sygn. akt IXGCo 338/10. M nie ma więc interesu prawnego w ponownym żądaniu udzielenia mu zabezpieczenia.

Wobec niespełnienia przesłanek określonych przepisem art. 730¹ k.p.c., Sąd postanowił o oddaleniu wniosku.

W ocenie Sądu, także określenie sposobów w jakich wg żądania uprawnionego miałyby być udzielone zabezpieczenie budzi uzasadnione zastrzeżenia, M żąda bowiem nie tylko nałożenia na spółkę F nakazów uzasadnionych podejmowanymi przez nią działaniami (naruszenie) lecz formułuje szersze zakazy, nie wskazując przy tym, że istnieje realna groźba naruszenia przez obowiązującą jego prawa wyłącznego i reguł uczciwej konkurencji w inny sposób. Mają się one odnosić do wszystkich produktów energetyzujących, a nie tylko do napoju BLACK, wykorzystywania elementów nawiązujących do oznaczenia TIGER lub Power is back!, a także używania nazwy TIGER w każdej formie graficznej, także w postaci niepełnej lub zniekształconej.

Koszty niniejszego postępowania obciążają wnioskodawcę, zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy - art. 98 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.