



WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 kwietnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowska

Protokolant aplikant adwokacki Michał Pomorski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2013 r. w Warszawie

sprawy z powództwa głównego **MI** z siedzibą w M (USA)

przeciwko **RF** prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą *RFA* w C

- o ochronę praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

oraz z powództwa wzajemnego **RF**


przeciwko **MI** z siedzibą w M

o unieważnienie

I. z powództwa głównego:

1. zakazuje RF naruszania prawa MI w M do przestrzennego wspólnotowego znaku



towarowego  zarejestrowanego przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr 3844164, przedstawiającego szczególną postać gryzaka dla psów w formie podłużnej o

przekroju w kształcie litery X, przeznaczonego do czyszczenia zębów psów, to jest używania podobnego do niego znaku towarowego w obrocie gospodarczym, w szczególności poprzez wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie, eksportowanie, oferowanie, w szczególności na stronach internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą pozwanego, reklamowanie i składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu gryzaków dla psów o kształcie podłużnym, o przekroju w kształcie litery X o wyglądzie:



2. nakazuje pozwanemu usunięcie skutków naruszeń praw do wspólnotowego znaku towarowego nr 3844164 poprzez:

a. wycofanie z obrotu gryzaków dla psów o kształcie podłużnym, o przekroju w kształcie litery X, o następującym wyglądzie:



oraz opakowań tych produktów o wyglądzie:



b. usunięcie ze stron internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą pozwanego, w szczególności ze strony www.t.pl wszelkich informacji o produkcie pod nazwą Dental Cross/Krzyżaki,

c. zniszczenie wszelkich materiałów informacyjnych i reklamowych, w tym ulotek katalogów i artykułów promocyjnych związanych z gryzakami dla psów o kształcie podłużnym, o przekroju w kształcie litery X, wprowadzanymi do obrotu przez pozwanego pod nazwą Dental Cross/Krzyżaki;

3. nakazuje pozwanemu podanie do publicznej wiadomości. na jego koszt. w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, informacji o treści: „Wyrokiem wydanym 25.04.2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał RF naruszania prawa M w M do przestrzennego wspólnotowego znaku towarowego nr 3844164, przedstawiającego szczególną postać gryzaka dla psów w formie podłużnej o przekroju w kształcie litery X, to jest używania tego znaku w obrocie gospodarczym w odniesieniu do gryzaków dla psów o kształcie podłużnym, o przekroju w kształcie litery X. Sąd nakazał pozwanemu usunięcie skutków dokonanych naruszeń m.in. przez wycofanie z obrotu gryzaków dla psów pod nazwą Dental Cross/Krzyżaki, usunięcie ze strony internetowej pod adresem www.t.pl wszelkich informacji o tym produkcie, a także zniszczenie materiałów informacyjnych i reklamowych związanych z gryzakami dla psów pod nazwą Dental Cross/Krzyżaki.”

- na stronie startowej domeny internetowej: www.t.pl przez okres 30 dni obramowanej i widocznej o powierzchni co najmniej 50% powierzchni strony, a także

- na profilu pozwanego „T.PL” umieszczonego w portalu www.facebook.com, na zdjęciu profilowym, w dziale „Informacje o użytkowniku” oraz poprzez umieszczenie „postu” na tzw. osi czasu profilu „T.PL”;

4. w pozostałej części powództwo oddala;

5. opłatę ostateczną ustala na kwotę 2.000 (dwa tysiące) złotych i uznaje za pobraną od powoda głównego w całości;

6. zasądza od RF na rzecz MI w M kwotę 4.537 (dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

II. z powództwa wzajemnego:

1. oddala powództwo;

2. opłatę ostateczną ustala na kwotę 2.000 (dwa tysiące) złotych i uznaje za pobraną od powoda wzajemnego do kwoty 1.000 (tysiąc) złotych;

3. nakazuje pobranie od RF na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 1.000 (tysiąc) złotych tytułem brakującej części opłaty ostatecznej;

4. zasądza od RF na rzecz MI w M kwotę 2.520 (dwa tysiące pięćset dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie

Postanowieniem wydanym 17 XII 2012 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 79/12 Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych udzielił *MI* z siedzibą w M zabezpieczenia jego roszczeń o zakazanie RF prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą *RFA* w C działań stanowiących naruszenie praw do wspólnotowych znaków towarowych oraz czyny nieuczciwej konkurencji, poprzez:

- zakazanie naruszeń praw do wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznej (OHIM) pod nr 3844164, przedstawiającego postać gryzaka dla psów w formie podłużnej o przekroju w kształcie litery **X**, przeznaczonego



do czyszczenia zębów psów: ,

- zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji polegających na naśladowaniu przez obowiązanego gotowego produktu wprowadzanego do obrotu przez uprawnionego pod nazwą handlową **DentaStix®** w takim stopniu, że może to wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu,

przez: zakazanie obowiązanemu – na czas trwania procesu – produkowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, oferowania w szczególności na stronach internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą obowiązanego, reklamowania oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu gryzaków dla psów o kształcie podłużnym, o

przekroju w kształcie litery **X** o wyglądzie:     oraz w opakowaniach o wyglądzie:



- usunięcie skutków niedozwolonych działań, przez

- a. zajęcie – na czas trwania procesu – gryzaków dla psów o kształcie podłużnym, o przekroju w kształcie litery **X**, o wyglądzie:



oraz w opakowaniach o wyglądzie:



, jak również materiałów handlowych i reklamowych odnoszących się do tego produktu, znajdujących się w siedzibie RF, jego magazynach i zakładach produkcyjnych lub w innych miejscach oraz oddanie ich pod dozór obowiązującego, komornika albo osoby trzeciej;

- b. nakazanie obowiązkanemu – na czas trwania procesu – wycofania z obrotu gryzaków dla psów o kształcie podłużnym o przekroju w kształcie krzyża litery **X**, o wyglądzie:



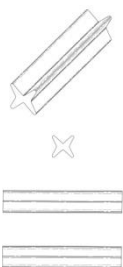
oraz w opakowaniach o wyglądzie:

Sąd zagroził RF zapłatą na rzecz *M* kwoty 500 zł za każdy dzień naruszenia obowiązków określonych jako sposoby zabezpieczenia roszczeń w pkt 1. i 2. oraz 3b.


Zażalenie RF oddalone zostało przez Sąd Apelacyjny w Warszawie 26 II 2013 r. postanowieniem wydanym w sprawie sygn. akt IACz 275/13.

4 I 2013 r. *MI* z siedzibą w *M* wniósł o:

1. zakazanie RF naruszania jego praw do przestrzennego wspólnotowego znaku towarowego



zarejestrowanego w OHIM pod nr 3844164, a przedstawiającego szczególną postać gryzaka dla psów w formie podłużnej, o przekroju w kształcie litery **X** przeznaczonego do czyszczenia zębów psów, to jest o zakazanie używania tego znaku w obrocie gospodarczym w szczególności poprzez wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie, eksportowanie, oferowanie, w szczególności na stronach internetowych eksploatowanych lub będących pod

kontrolą pozwanego, reklamowanie oraz składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu gryzaków dla psów o kształcie podłużnym, o przekroju w kształcie litery **X**, w szczególności o wyglądzie: ,

2. nakazanie pozwanemu zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji polegających na:

- a. naśladowaniu gotowego produktu powoda o nazwie handlowej **DentaStix®** poprzez wprowadzanie do obrotu gryzaków dla psów o kształcie podłużnym, o przekroju w kształcie litery **X** o nazwie Dental Cross/Krzyżaki,
- b. wprowadzanie do obrotu gryzaków dla psów w żółtych opakowaniach, z nazwą produktu umieszczoną w górnej jego części, poniżej której umieszczony jest pod kątem ok. 45° wizerunek produktu, otoczony charakterystyczną smugą, poniżej którego, w dolnej części opakowania, znajduje się wizerunek psa, o wyglądzie



, nawiązujących do opakowań produktu powoda o nazwie **DentaStix®**, w takim stopniu, że może to wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

3. nakazanie pozwanemu usunięcia skutków naruszeń praw do wspólnotowego znaku towarowego nr 384416 oraz czynów nieuczciwej konkurencji poprzez:

- a. wycofanie z obrotu gryzaków dla psów o kształcie podłużnym, o przekroju w kształcie

litery **X**, o następującym wyglądzie:  oraz

opakowań produktów i produktów w opakowaniach o wyglądzie



- b. usunięcie ze stron internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą pozwanego, w szczególności ze strony www.t.pl wszelkich informacji o produkcie pod nazwą Dental Cross/Krzyżaki,
- c. zniszczenie wszelkich materiałów informacyjnych i reklamowych, w tym ulotek katalogów i artykułów promocyjnych związanych z gryzakami dla psów o kształcie podłużnym, o przekroju w kształcie litery **X**, wprowadzanymi do obrotu przez pozwanego pod nazwą Dental Cross/Krzyżaki,

- d. zniszczenie produktów w postaci gryzaków dla psów o kształcie podłużnym, o przekroju w kształcie litery X, wprowadzanych do obrotu przez pozwanego pod nazwą Dental Cross/Krzyżaki,
- 4. nakazanie pozwanemu podania do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku na jego koszt:
 - a. w częstochowskim dodatku do „Gazety Wyborczej”, na trzeciej stronie tego dziennika obramowanej i widocznych informacji o zapadłym orzeczeniu, o powierzchni co najmniej 15% strony;
 - b. na stronie startowej domeny internetowej: www.t.pl przez okres 30 dni obramowanej i widocznej informacji o zapadłym orzeczeniu, o powierzchni co najmniej 50% powierzchni strony startowej tej witryny internetowej;
 - c. na profilu pozwanego o nazwie „T.PL” w portalu www.facebook.com , poprzez umieszczenie informacji o zapadłym wyroku na zdjęciu profilowym profilu „T.PL”, w dziale „Informacje o użytkowniku” oraz poprzez umieszczenie „postu” na tzw. osi czasu profilu „T.PL”,
- 5. zasądzenie zwrotu kosztów postępowania. (k. 2-185)

RF zażądał oddalenia powództwa i zwrotu kosztów postępowania. Zarzucił, że dochodzone roszczenia wykraczają poza zakres ochrony wynikającej dla M z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego oraz zmierzają do zmonopolizowania na czas nieograniczony, prawa do wytwarzania pewnego typu gryzaków dla psów. Zaprzeczył dopuszczeniu się czynu nieuczciwej konkurencji i naruszeniu prawa powoda, przekonując, że znak towarowy i jego towar nie są do siebie podobne, w takim stopniu aby mogło to wywoływać ryzyko konfuzji konsumenckiej. Pomylenie towarów stron nie jest możliwe także ze względu na ich wyraźne oznaczenie i odmienny wygląd ich opakowań. (k. 191-207)


W pozwie wzajemnym, złożonym na pierwszym terminie rozprawy 25 II 2013 r., RF wniósł o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego nr 3844164. W jego przekonaniu, rejestracji sprzeciwiają się w tym przypadku przesłanki określone w art. 7 ust. 1b. i e. rozporządzenia (znak pozbawiony jest zdolności odróżniającej, składa się wyłącznie z kształtu wynikającego z charakteru samego towaru, odzwierciedla kształt niezbędny do uzyskania efektu technicznego i zwiększający znacznie wartość towaru). Zgłaszając znak powód działał w złej wierze, tego rodzaju kształt produktu powinien być bowiem zarejestrowany jako wzór przemysłowy. (k.212-228, 230)

Odpowiadając na pozew wzajemny *M* zażądał oddalenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. Zarzucił nieudowodnienie żądania. Jego zdaniem, nie zostały spełnione żadne przesłanki uzasadniające unieważnienie spornego znaku towarowego. (k. 261-272)

Sąd ustalił, że:

MI w *M* jest wytwórcą produktów spożywczych i jedzenia dla zwierząt, oferowanego pod znakami towarowymi PEDIGREE, KITEKAT, FROLIC i CHAPPI. Koncern działa w ponad 70 krajach na całym świecie. (bezsporne – tak też wydruki ze strony internetowej k.69-75) Powód jest uprawniony m.in. do przestrzennego znaku towarowego nr 3844164, zarejestrowanego 15



XI 2005 r., z pierwszeństwem od 17 V 2004 r.: , m.in. dla niemedycznych środków do czyszczenia zębów, płynów do płukania ust i odświeżaczy oddechu dla zwierząt (w klasach 3 i 5 klasyfikacji nicejskiej), kości i jadalnych gryzaków (w klasie 31). (bezsporne – tak też wydruk z bazy OHIM z tłumaczeniem i świadectwo rejestracji k.37-54)

M wprowadza do obrotu na terenie Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, przekąski w postaci długich pałeczek, o przekroju **X**, przeznaczonych głównie do czyszczenia zębów psów. (dowód rzeczowy k.185, wydruk ze strony internetowej k.144-147) Kształt tego produktu odzwierciedla wspólnotowy znak towarowy nr 3844164. (bezsporne) Produkt jest oferowany pod nazwą handlową **DentaStix**, chronioną jako wspólnotowy znak towarowy nr 2405769. (dowód : wydruk z bazy OHIM i świadectwo rejestracji k.62-68)

Powód działa w Polsce od 1992 r. przez swoją spółkę córkę - *M P* spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w *K P*, używającą jego znaków towarowych, m.in. przez ich umieszczanie na towarach i ich opakowaniach, na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu oraz w celu reklamy. (dowód : faktury k.55-61, wydruki ze strony internetowej k.76-78, odpis z KRS k.79-87, reklamy k.88-119)

RF prowadzący działalność gospodarczą pod firmą *RFA* w *C* (bezsporne – tak też informacja k.36) produkuje, wprowadza do obrotu i oferuje, za pośrednictwem swej strony internetowej pod adresem <http://t.pl>, pod nazwami handlowymi «Dental Cross» i/lub «Krzyżaki», smakołyki dla psów, m.in. przeznaczone do czyszczenia ich zębów, o kształcie bardzo podobnym do wspólnotowego znaku towarowego nr 3844164, w opakowaniach zawierających m.in. fotografię produktu:



(dowód – wydruki z Internetu k.120-129, 148-149, zrzuty z ekranu k.156-184, informacja z Krajowego Rejestru Domen k.130, paragony k.131, 132, protokół zajęcia k.153-155, dowód rzeczowy k.185)

I. Odnośnie istnienia podstaw do unieważnienia znaku towarowego Sąd zważył :

Wspólnotowy znak towarowy nr 3844164 został zarejestrowany dla następujących towarów i usług:

- w klasie 3. klasyfikacji nicejskiej: mydła, mydła lecznicze; detergenty; dezynfektanty; szampony, szampony lecznicze; dezodoranty; dezodoranty, antyperspiranty; kosmetyki; spraye, puder, krople, kremy, płyny, środki lecznicze i preparaty do skóry; płyny do płukania ust, odświeżacze oddechu i środki do czyszczenia zębów; szampony lecznicze i środki do mycia zwierząt; niemedycezne środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania ust i odświeżacze oddechu dla zwierząt;
- w klasie 5. klasyfikacji nicejskiej: preparaty i substancje weterynaryjne i sanitarne; lecznicze dodatki do pokarmu dla zwierząt; niemedycezne środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania ust i odświeżacze oddechu dla zwierząt; dezynfektanty; pestycydy; przeciwpasożytnicze (preparaty -); herbicydy; fungicydy; insektycydy; obroże owadobójcze; szampony lecznicze i środki do mycia zwierząt;
- w klasie 31. klasyfikacji nicejskiej: produkty rolne, ogrodnicze i leśne oraz zboża nie ujęte w innych klasach; zwierzęta żywe; owoce i warzywa świeże; karma dla zwierząt i dodatki do karmy dla zwierząt; ości mątwy (dla ptaków);kości i jadalne gryzaki; ściółka dla zwierząt;
- w klasie 42. klasyfikacji nicejskiej: usługi naukowo-badawcze w zakresie żywienia zwierząt domowych (ulubieńców), ptaków i ryb; usługi badawcze dotyczące zwierząt, ptaków i ryb; usługi badawcze dotyczące zwierząt;
- w klasie 44. klasyfikacji nicejskiej: usługi weterynaryjne; kliniki zwierząt; zabiegi higieniczne i pielęgnacja urody; działalność charytatywna i usługi konsultacyjne z zakresu opieki nad zwierzętami; wspieranie hodowli.

Formułując pozew wzajemny RF nie ograniczył żądania do części z nich, należało więc uznać, że unieważnienie obejmuje wszystkie towary i usługi, objęte ochroną. Równocześnie jednak wszystkie zarzuty odnosiły się wyłącznie do jadalnych gryzaków dla zwierząt, stąd **powództwo w odniesieniu do pozostałych towarów i usług należało uznać za całkowicie nieuzasadnione i nieudowodnione.** (art. 52 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 II 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wersja ujednolicona)

Art. 99 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi, że w sprawach wspólnotowych znaków towarowych sądy uznają znak za ważny, jeżeli nie jest to kwestionowane przez pozwanego w roszczeniu wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie. (domniemanie ważności) Nieważność znaku stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego lub powództwa wzajemnego w postępowaniu w sprawie o naruszenie, m.in. w przypadku, gdy został on zarejestrowany z naruszeniem art. 7 ust. 1. (art. 52 ust. 1a) Zgodnie z tym przepisem, nie są rejestrowane m.in. znaki, które:

b. pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru (pierwotnego i wtórnego);

e. składają się wyłącznie z :

- (i) kształtu wynikającego z charakteru samych towarów,
- (ii) kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego,
- (iii) kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru,

bez względu na to, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty. (ust. 2.) Nie można jednak stwierdzić nieważności, jeżeli w wyniku jego używania, po dacie rejestracji, znak uzyskał odróżniający charakter w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany z naruszeniem art. 7 ust. 1b. (art. 52 ust. 2 i art. 7 ust. 3)


Brak odróżniającego charakteru wspólnotowego znaku towarowego jest często powoływaną przyczyną odmowy rejestracji lub unieważnienia. Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydanym 22 VI 2006 r. w sprawie C-25/05 *August Storck*, charakter odróżniający znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1b rozporządzenia nr 40/94 należy oceniać biorąc pod uwagę towary lub usługi objęte zgłoszeniem i sposób postrzegania znaku przez właściwy krąg odbiorców, który składa się z przeciętnych, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych konsumentów tych towarów lub usług.

Kryteria oceny charakteru odróżniającego przestrzennych znaków towarowych, które stanowią wygląd zewnętrzny samego towaru, nie różnią się od kryteriów stosowanych dla innych kategorii znaków. Sposób postrzegania znaku przedstawiającego towar przez właściwy krąg odbiorców różni się jednak od percepcji znaków słownego lub graficznego, będących oznaczeniami niezwiązanymi z wyglądem towarów, dla których są one przeznaczone. W braku dodatkowych elementów graficznych lub słownych, przeciętny konsument zwykle nie wnioskuje o pochodzeniu towarów na podstawie ich kształtu, czy kształtu ich opakowania, stąd ustalenie

charakteru odróżniającego znaku przestrzennego może okazać się trudniejsze niż znaków słownych lub graficznych. Tylko znak, który w sposób znaczący obiega od normy lub zwyczajów panujących w danym sektorze i w związku z tym może pełnić podstawową funkcję wskazywania pochodzenia nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego. (tak też powołane tam wyroki z 29 IV 2004 r. w sprawach połączonych C-456/01 i C-457/01 *Henkel*, z 12 I 2006 r. w sprawie C-173/04 *Deutsche SiSi-Werke*, z 7 X 2004 r. w sprawie C-136/02 *Mag Instrument*, z 25 X 2007 r. w sprawie C-238/06 *Develey Holding*).

Przy ocenie, czy dany znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w drodze używania, można wziąć pod uwagę w szczególności udział tego znaku w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wysokość nakładów przedsiębiorstwa związanych z jego promocją, odsetek zainteresowanego kręgu odbiorców, który dzięki temu znakowi rozpoznaje towar jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa, jak również opinie izb handlowych i przemysłowych oraz innych zrzeszeń zawodowych. (tak też powołane tam wyroki z 4 V 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i 109/97 *Windsurfing Chiemsee*, z 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 *Philips* i z 7 VII 2005 r. w sprawie C-353/03 *Nestlé*) Udział danego znaku w rynku jest istotną wskazówką przy dokonywaniu oceny, czy uzyskał on charakter odróżniający w drodze używania, w szczególności, gdy znak, przedstawiający wygląd zewnętrzny towaru dla którego jest zgłaszany, pozbawiony jest pierwotnego odróżniającego charakteru, gdyż nie wyróżnia się dostatecznie od normy lub zwyczajów panujących w danym sektorze. Należy uwzględnić także rozmiar reklamy skierowanej na relewantny rynek produktowy i związane z tym wydatki poniesione w celu promocji.



Przestrzenny znak  spełnia wymogi stawiane w art. 4, zgodnie z którym wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Sam fakt, że znak nr 3844164 jest tożsamy z kształtem towarów w postaci jadalnych gryzaków dla zwierząt, sam w sobie nie może być przyczyną stwierdzenia jego nieważności. Wbrew przekonaniu powoda wzajemnego, znak nie jest pozbawiony pierwotnej zdolności odróżniającej. Rynek tego rodzaju towarów jest bardzo różnorodny, nawet jeśli ograniczymy go do jadalnych gryzaków dla psów, pomijając inne gryzaki i inne zwierzęta.

Pozwany wzajemny przedstawia wiele przykładów tego rodzaju towarów, które charakteryzuje



wielość kształtów i kolorów, np.:



Kształt gryzaka wyraźnie różni się od pozostałych, nie jest ani naturalny (jak np. kość), ani pospolity. Brak dowodu na to, że jest on determinowany funkcją, jaką gryzak może pełnić – oczyszczania zębów. Decyzja o rejestracji znaku, wydana przez OHIM w 2005 r. prawidłowo stwierdzała, że przedstawiony kształt ma charakter odróżniający, może służyć wskazaniu pochodzenia towaru lub usługi od określonego przedsiębiorstwa. Dodatkowo jeszcze, przez lata jego używania, nie tylko w postaci produktów, ale także w oznaczeniu ich opakowań, w działaniach marketingowych i promocyjnych, a przede wszystkim w akcjach reklamowych, których prowadzenie zostało potwierdzone przez powoda głównego, znak stał się znany i rozpoznawalny w relatywnym kręgu konsumentów – właścicieli psów zainteresowanych nabywaniem tego typu produktów.

Wieloletnia, intensywna obecność na rynku, podejmowane na szeroką skalę działania promocyjno-marketingowe, sprawiły, że towar w postaci gryzaka jadalnego dla psów - pałeczki o przekroju w kształcie litery X, kojarzy się z przedsiębiorstwem M. Wypracowana przez uprawnionego wtórna zdolność odróżniająca sprzeciwia się więc stwierdzeniu nieważności wspólnotowego znaku towarowego nr 3844164 na podstawie art. 7 ust. 1b. (art. 52 ust. 2 i art. 7 ust. 3 rozporządzenia)

Samo postawienie zarzutu, bez dowodnego wykazania jego zasadności, nie może być uznane za wystarczające. Należy podkreślić, że to na powodzie wzajemnym spoczywał obowiązek udowodnienia bezwzględnych podstaw, których istnienie uzasadniało pierwotnie

odmowę rejestracji, a obecnie unieważnienie spornego znaku. (art. 6 k.c.) Obowiązki temu RF w tym postępowaniu nie sprostął. Zaoferowane przez niego dowody z dokumentów i wydruków z bazy OHIM w żadnym razie nie pozwalają na zaprzeczenie pierwotnego, a tym bardziej wtórnego charakteru odróżniającego spornego znaku. Nie świadczy także o złej woli *M Inc.*, który miał prawo podjęcia decyzji o tym, czy chce chronić sporny kształt jako wzór przemysłowy, czy znak towarowy, i z prawa tego skorzystał. (*a contrario* art. 52 ust. 1b rozporządzenia)

Przesłanka kształtu wynikającego z charakteru samych towarów (art. 7 ust. 1e ppkt i) odnosi się do kształtu naturalnego, koniecznego w tym sensie, że bez niego nie mogą istnieć gryzaki jadalne dla zwierząt. Stawiając zarzut, powód wzajemny ograniczył się do przywołania poglądów orzecznictwa, w żaden sposób nie odnosząc ich do konkretnych okoliczności tej sprawy. Nie wyjaśnił, a tym bardziej nie udowodnił, z jakim towarem mamy tu do czynienia, jakie jest jego przeznaczenie. W żaden sposób nie ustosunkował się do twierdzeń pozwanego wzajemnego o istnieniu na rynku tego samego rodzaju towarów w bardzo różnorodnych kształtach. W przekonaniu Sądu, brak zatem uzasadnienia dla stwierdzenia – na podstawie art. 52 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1e ppkt i - nieważności przestrzennego wspólnotowego znaku




towarowego , który odzwierciedla towar w postaci gryzaków jadalnych dla psów niemający żadnego naturalnego kształtu.

Znak towarowy *M* nie jest w szczególności sposób dekoracyjny. Przeciwnie, przedstawia gryzak, którego kontury zakreślono w dość uproszczony sposób, tymczasem przepis art. 7 ust. 1e ppkt iii odnosi się do takich kształtów (o cechach dekoracyjnych, upiększających), które pełnią wyłącznie funkcję estetyczną, czyniąc towar atrakcyjnym dla nabywców, nie ze względu na jego inne właściwości (np. wysoką jakość), lecz właśnie szczególne wzornictwo, przez co kształt powinien być chroniony ograniczonym czasowo prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (lub wspólnotowego), a nie bezterminowym prawem do znaku towarowego. Nadawanie dekoracyjnym cechom towaru formy chronionej prawem do znaku towarowego wypaczałoby funkcje tego prawa. (tak: Elżbieta Wojcieszko-Głuszko *Zdolność rejestrowa wspólnotowych przestrzennych znaków towarowych (przegląd orzecznictwa)* Prace z Prawa Własności Intelektualnej z.110 z 2010 r. s.152-153)

Zarzucając nieważność wspólnotowego znaku towarowego z przyczyny wskazanej w art.



7 ust. 1e ppkt iii, nie wskazał, a tym bardziej nie udowodnił, że sam tylko kształt  jest na tyle specyficzny, że jego wygląd czyni towar bardziej atrakcyjnym dla nabywców. (por. wyrok Sądu UE z 6 X 2011 r. w sprawie T-508/08 Bang & Olufsen)

Przy interpretacji bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, a w konsekwencji także unieważnienia, z określonej w art. 7 ust. 1e ppkt ii rozporządzenia warto posłużyć się wyrokami wydanymi przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości 18 VI 2002 r. w sprawie C-299/99 *Philips*, 14 IX 2010 r. w sprawie C-48/09 *Lego Juris* i z 8 IV 2003 r. w sprawach połączonych od C-53/01 do C-55/01 *Linde i in.* (także Krystyna Szczepanowska-Kozłowska *Czy klocek Lego jest kształtem niezbędnym do osiągnięcia efektu technicznego?* EPS 1/2011 s. 45-50, Elżbieta Wojcieszko-Głuszko op.cit. s.131-153)

I tak, w wyroku w sprawie *Lego Juris* Trybunał podkreślił, że każdą z podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 7 ust. 1e należy interpretować w świetle chronionego przez nią interesu ogólnego, polegającego na unikaniu sytuacji, w których prawo znaków towarowych prowadziłoby do przyznania jednemu przedsiębiorstwu monopolu na rozwiązania techniczne lub cechy użytkowe danego towaru. Wprowadzenie do tego przepisu zakazu rejestracji wszelkich oznaczeń tworzonych przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego wyłącza wykorzystywanie prawa znaków towarowych do nieograniczonego w czasie przedłużania praw wyłącznych do rozwiązań technicznych. W przypadku, gdy kształt towaru stanowi jedynie odzwierciedlenie rozwiązania zastosowanego przez wytwórcę i opatentowanego na jego rzecz, ochrona takiego kształtu jako znaku towarowego po wygaśnięciu patentu znacznie i trwale ograniczałaby możliwość wykorzystania go przez innych uczestników rynku. Tymczasem, w systemie prawa własności intelektualnej Unii Europejskiej rozwiązania techniczne podlegają ochronie jedynie przez określony czas, po którego upływie wchodzi do domeny publicznej i mogą być swobodnie stosowane przez wszystkich przedsiębiorców.

Ograniczając podstawę odmowy rejestracji do oznaczeń tworzonych **wyłącznie** przez kształt **niezbędny** do uzyskania efektu technicznego, prawodawca uznał, że każdy kształt towaru jest w pewnym sensie funkcjonalny, więc zakazanie jego rejestracji jako znaku towarowego tylko z tego względu, że wykazuje cechy użytkowe, nie byłoby właściwe. Rejestracji nie podlegają jedynie te kształty towaru, które są wyłącznie wyrazem zastosowanego

rozwiązania technicznego i których rejestracja jako znaku towarowego realnie utrudniłaby stosowanie tego rozwiązania przez inne przedsiębiorstwa.

Przepis art. 7 ust. 1e ppkt ii stoi na przeszkodzie rejestracji jakiegokolwiek kształtu składającego się wyłącznie (jeśli chodzi o jego zasadnicze właściwości) z kształtu towaru wywołującego skutki na płaszczyźnie technicznej, wystarczającego do uzyskania zamierzonego efektu, choćby nawet można było taki efekt osiągnąć za pomocą innych kształtów, z zastosowaniem tego samego lub innego rozwiązania technicznego. Przesłanka ta jest spełniona, jeżeli wszystkie zasadnicze właściwości danego kształtu spełniają funkcję techniczną.

Prawidłowe zastosowanie art. 7 ust. 1e ppkt ii wymaga właściwego określenia *ad casu* zasadniczych właściwości oznaczenia, odnoszącego się do jego najbardziej istotnych elementów, opierając się na ocenie wywieranego przez to oznaczenie całościowego wrażenia, ewentualnie poprzedzonej analizą każdego z elementów, z których się ono składa. W zależności od stopnia trudności, oceny takiej można dokonywać w drodze zwykłej analizy wzrokowej lub pogłębionego badania obejmującego np. dokumentację dotyczącą wcześniej przyznanych praw własności intelektualnej, w szczególności prawa z patentu na wynalazek, opinii biegłego albo badania rynku. Ustaliwszy zasadnicze właściwości znaku, należy stwierdzić, czy wszystkie one pełnią w danym towarze funkcję techniczną.

Powód wzajemny nie więc udowodnił zarzutów opartych na podstawie art. 7 ust. 1e ppkt ii. Nie wskazał, w odniesieniu do których z towarów lub usług objętych ochroną, kształt przedstawiony w spornym znaku musi być zachowany, aby mogły one pełnić swoją funkcję techniczną. Nie określił nawet tej funkcji. Uzasadnienie pozwu wzajemnego pozbawione jest w tej mierze konkretnych faktów i dowodów na ich poparcie. Brak zatem podstaw do stwierdzenia, że kształt gryzaka, będący wyłącznie wyrazem zastosowanego rozwiązania technicznego, którego rejestracja - jako wspólnotowego znaku towarowego – realnie utrudniłaby stosowanie tego rozwiązania przez innych przedsiębiorców. W przekonaniu Sądu, zarzut nieważności oparty na art. 7 ust. 1e ppkt ii powinien być dowodzony opinią biegłego lub instytutu naukowo-badawczego, w każdym przypadku, gdy sporna jest kwestia zdeteminowania kształtu znaku towarowego funkcją techniczną, jej ocena wymaga bowiem wiadomości specjalnych, w rozumieniu art. 278 k.p.c. Opinii eksperta nie mogą zastępować inne dowody, np. zeznania świadków, choćby były to osoby z dużym doświadczeniem zawodowym.

Z powołanych przyczyn, Sąd orzekł o oddaleniu powództwa wzajemnego, jako nieuzasadnionego i nieudowodnionego. (*a contrario* art. 52 rozporządzenia) Orzeczenie o kosztach postępowania oparte zostało na zasadzie art. 98 k.p.c. – odpowiedzialności za wynik sprawy.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

Opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zasądzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie prawa z rejestracji wynagrodzenie adwokata wynosi 840 zł (§ 11 ust. 1 pkt 18). Zważywszy charakter sprawy, jej wagę i stopień skomplikowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika pozwanego wzajemnego wykonującego zawód adwokata jest wynagrodzenie w trzykrotnej minimalnej wysokości.

Sąd ustalił przy tym opłatę ostateczną na kwotę 2.000 zł i uznał ją za pobraną od powoda wzajemnego do kwoty 1000 zł, nakazując pobranie od RF na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwoty 1.000 zł tytułem brakującej części opłaty ostatecznej. (art. 15 ust. 3 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 VII 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

II. Odnośnie naruszenia prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego:

Prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów TWE. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny mieć pełną możliwość przyciągania do siebie klientów dzięki wysokiej jakości ich towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających, pozwalających na ich zidentyfikowanie (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 17 X 1990 r. w sprawie C-10/89 *HAG*, z 4 X 2001 r. w sprawie C-517/99 *Merz&Krell* i z 12 XI 2002 r. w sprawie C-206/01 *Arsenal Football Club*)

Z orzecznictwa Trybunału wynika, że prawo wyłączne zostało przyznane właścicielowi znaku towarowego, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi oraz ich jakości, funkcje komunikacyjną, reklamową i kapitałową. Wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez

znak funkcje. (tak wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 IX 2011 r. w sprawie C-482/09 *Budějovický Budvar*, a także wyroki 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*) Podstawową funkcją znaku towarowego jest przy tym gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem, odróżnienia (bez ewentualności 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*)

Jakkolwiek brak jest podstaw do uznania, że pozwany używa kwestionowanego kształtu gryzaka w funkcji znaku towarowego, naruszenie prawa powoda podlega ocenie wg reguł obowiązujących dla znaków, przy przeciwstawieniu sobie przestrzennego znaku nr 3844164 i kształtu produktu pozwanego, porównywanych na płaszczyźnie wizualnej i koncepcyjnej. (por. wyrok Sądu UE z 12 V 2010 r. w sprawie T-148/08 *Beifa Group*)

Art. 9 ust. 1c. rozporządzenia przyznaje uprawnionemu prawo do wyłącznego i niezakłóconego używania zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, niemającym jego zgody, używania w obrocie m.in. oznaczenia, gdy, z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku oraz identyczności albo podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które obejmuje także prawdopodobieństwo ich skojarzenia.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu znaku powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Wspólnotowy znak towarowy nie musi być bezwzględnie rezultatem procesu twórczego ani opierać się na elemencie oryginalności czy fantazji, ale na zdolności indywidualizowania towarów lub usług na rynku względem towarów lub usług tego samego rodzaju oferowanych przez konkurentów (por. wyroki Sądu Pierwszej Instancji z 31 V 2006 r. w sprawie T-15/05 *Wim de Waele*, z 31 I 2001 r. w sprawie T-135/99 *Taurus-Film*, z 27 II 2002 r. w sprawie T-79/00 *Rewe-Zentral*).

Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*) Identyczność porównywanych znaków występuje wówczas, gdy są one dokładnie jednakowe (tożsame) lub charakteryzują się różnicami niedostrzegalnymi dla przeciętnego konsumenta. Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego

oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20 III 2003 r. w sprawie C-291/00 *LTJ 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. (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*) 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 towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków towarowych 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 wtedy, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłonią 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* oraz 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 *Mühlens*, 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*)

Ocena ryzyka konfuzji, w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego znaków, powinna się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. (tak wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 *Sabel*, z 23 X 2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen* i z 12 VI 2007 r. w sprawie C-334/05 *Shaker* oraz wyrok Sądu z 14 X 2003 r. w sprawie T-292/01 *BASS*) Z zasady, odbiorcy nie uznają elementu opisowego za odróżniający i dominujący w całościowym wrażeniu, jakie ten znak wywiera. (tak 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 jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych elementów (tak 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 jego dominujące i odróżniające cechy są, co do zasady, najłatwiej zapamiętywane. (tak wyroki Sądu z 23 X 2002 r. w sprawie T-104/01 *Fifties*, z 10 IX 2008 r. w sprawie T-325/06 *Capio*)

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* oraz wyroki Sądu z 13 II 2007 r. w sprawie T-256/04 *Respicur* i z 8 II 2011 r. w sprawie T-194/09 *LAN*) 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* oraz wyroki Sądu z 1 II 2005 r. w sprawie T-57/03 *Hooligan*, z 21 II 2006 r. w sprawie T-214/04 *POLO*, z 14 XI 2007 r. w sprawie T-101/06 *Castell del Remei Oda* i z 15 IX 2009 r. w sprawie T-308/08 *MANGO adorably*)

Istnieje pewna współzależność między znajomością znaku towarowego wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak towarowy jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub 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.)

Kierując się tymi zasadami należało uznać, że:



Wizualnie, wspólnotowy znak towarowy  i kształt produktu pozwanego



są do siebie bardzo podobne, mają taki sam wzdłużny kształt, niemal identyczny przekrój poprzeczny, o czterech wypustkach ułożonych w literę X. Koncepcyjnie, oba znaki przedstawiają gryzak przeznaczony do czyszczenia zębów dla psów. Towary, dla których strony używają swych znaków są identyczne (jadalne gryzaki dla psów, służące do czyszczenia zębów). Kierując się wyglądem produktu Dental Cross/Krzyżaki konsument może uznać, że zostały one wyprodukowane przez uprawnionego do znaku towarowego nr 3844164, a co najmniej skojarzyć je z tym znakiem. **Używając kwestionowanego kształtu towarów identycznych z tymi, dla których chroniony jest wspólnotowy znak towarowy nr 3844164 obowiązuje naruszenie więc prawo M w sposób stypisowany w art. 9 ust. 1b rozporządzenia.**

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)

W przypadku, gdy sąd uzna, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą mu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia wspólnotowego znaku towarowego. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 102 ust.1) Odnosi się to wprost do przepisów *Prawa własności przemysłowej* :

- art. 286, stanowiącego, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczo-


nych 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 ocenę, przy rozstrzyganiu o sposobie usunięcia skutków naruszenia prawa z rejestracji.

Uznając za usprawiedliwione – w zasadniczej części – żądanie z pkt 1. pozwu Sąd, na podstawie art. 9 ust. 2 rozporządzenia, zakazał zakazuje RF naruszania prawa *M* w *M* do



przestrzennego wspólnotowego znaku towarowego  zarejestrowanego przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod nr 3844164, przedstawiającego szczególną postać gryzaka dla psów w formie podłużnej o przekroju w kształcie litery X, przeznaczonego do czyszczenia zębów psów, to jest używania podobnego do niego znaku towarowego w obrocie gospodarczym, w szczególności poprzez wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie, eksportowanie, oferowanie, w szczególności na stronach internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą pozwanego, reklamowanie i składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu gryzaków dla psów o kształcie podłużnym, o przekroju w kształcie litery X o wyglądzie:



Sąd oddalił powództwo w takim zakresie w jakim – używając sformułowania „w szczególności” –*M* domagał się zastosowania sankcji zakazowej wobec innych jeszcze towarów, co do których nie wykazał faktu naruszenia ani istnienia groźby naruszenia w przyszłości.

Na podstawie art. 286 p.w.p. Sąd nakazał pozwanemu usunięcie skutków naruszenia prawa powoda, przez:

- d. wycofanie z obrotu gryzaków dla psów o kształcie podłużnym, o przekroju w kształcie litery X, o następującym wyglądzie:



oraz opakowań tych produktów o wyglądzie:



- e. usunięcie ze stron internetowych eksploatowanych lub będących pod kontrolą pozwanego, w szczególności ze strony www.t.pl wszelkich informacji o produkcie pod nazwą Dental Cross/Krzyżaki,
- f. zniszczenie wszelkich materiałów informacyjnych i reklamowych, w tym ulotek katalogów i artykułów promocyjnych związanych z gryzakami dla psów o kształcie podłużnym, o przekroju w kształcie litery X, wprowadzanymi do obrotu przez pozwanego pod nazwą Dental Cross/Krzyżaki.

Sąd oddalił powództwo w zakresie żądania z pkt 3d, uznając, że w tym przypadku wystarczającym byłoby wycofanie towarów z obrotu, bez konieczności ich niszczenia.

Na podstawie art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1a p.w.p. Sąd nakazał pozwanemu podanie do publicznej wiadomości, na jego koszt, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, informacji o treści: „Wyrokiem wydanym 25.04.2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał RF naruszania prawa M w M do przestrzennego wspólnotowego znaku towarowego nr 3844164, przedstawiającego szczególną postać gryzaka dla psów w formie podłużnej o przekroju w kształcie litery X, to jest używania tego znaku w obrocie gospodarczym w odniesieniu do gryzaków dla psów o kształcie podłużnym, o przekroju w kształcie litery X. Sąd nakazał pozwanemu usunięcie skutków dokonanych naruszeń m.in. przez wycofanie z obrotu gryzaków dla psów pod nazwą Dental Cross/Krzyżaki, usunięcie ze strony internetowej pod adresem www.t.pl wszelkich informacji o tym produkcie, a także zniszczenie materiałów

informacyjnych i reklamowych związanych z gryzakami dla psów pod nazwą Dental Cross/Krzyżaki.”

- na stronie startowej domeny internetowej: www.t.pl przez okres 30 dni, obramowanej i widocznej, o powierzchni co najmniej 50% powierzchni strony, a także
- na profilu pozwanego „T.PL” umieszczonego w portalu www.facebook.com, na zdjęciu profilowym, w dziale „Informacje o użytkowniku” oraz poprzez umieszczenie „postu” na tzw. osi czasu profilu „T.PL”.

Publikacja informacji o wyroku w takim zakresie uzasadniona jest sposobem działania pozwanego. Powiadomienie o naruszeniu przezeń prawa wyłącznego M dotrze do osób najbardziej zainteresowanych ofertą RF, które mogły być przez niego wprowadzone w błąd co do pochodzenia gryzaków o nazwie handlowej Dental Cross/Krzyżaki. Nieuzasadnione żądanie z pkt 4a podlegało natomiast oddaleniu.

III.Oдноśnie dopuszczenia się przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji:

Ustawa z dnia 16 IV 1993 r. *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów (art. 1) i nie może być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania dominującej pozycji. (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30 IX 1998 r. I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1) Zgodnie z przepisem art. 3, czynami nieuczciwej konkurencji są działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta. (ust. 1) Ich przykładowe wyliczenie znajduje się w ust. 2. Uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest zatem 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.

Jak słusznie stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 22 XI 2000 r. (I ACa 688/00, OSA 2001/5/28), nie każde zachowanie naruszające dobre obyczaje może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1. Dyspozycją tego przepisu objęte są bowiem tylko te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interes przedsiębiorcy, co ma miejsce wówczas, gdy działania (zaniechanie) konkurenta powodują pogorszenie lub brak spodziewanej poprawy możliwości nabycia lub zbytu oferowanych dóbr i usług. (tak też Beata Gadek *Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji (art.3 u.z.n.k.)*, Uniwersytet Jagielloński, Zeszyt 85, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003 r. s.156-161)

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. Naruszenie lub zagrożenie interesów gospodarczych innych uczestników rynku musi mieć charakter bezpośredni i realny. Muszą one być zdolne wywierać wpływ na innych przedsiębiorców-konkurentów (albo na konsumentów) i niekorzystnie oddziaływać na ich sytuację.

O naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można mówić wtedy, gdy na skutek działania konkurencyjnego nastąpi pogorszenie lub nie nastąpi oczekiwana poprawa możliwości nabywania lub zbywania dóbr bądź usług. Decyduje o tym sposób, w jaki działanie konkurenta jest odbierane przez potencjalnych adresatów. Zważywszy, że prawa przedsiębiorcy uczestniczącego w obrocie mają charakter względny, tylko adresatom działań nieuczciwie konkurencyjnych służyć będzie roszczenie o ich zaniechanie i naprawienie szkody. Obowiązek wskazania i udowodnienia istnienia zagrożenia obciąża występującego z zarzutem nieuczciwej konkurencji. Deliktowy charakter odpowiedzialności nieuczciwego konkurenta uzasadnia także obciążenie powoda obowiązkiem udowodnienia szkody i istnienia związku przyczynowego. (art. 415 i art. 361 § 1 w zw. z art. 6 k.c.)

W obecnym stanie prawnym, Sąd nie znajduje uzasadnienia dla szerokiej wykładni pojęcia naruszenia interesu gospodarczego, mogącej uzasadniać stosowanie przepisów ustawy do wszystkich samodzielnych podmiotów prawnych, tylko z tej przyczyny, że ze względu na istniejące powiązania, nieuczciwie konkurencyjne działania pozwanego ostatecznie wpływają także na ich sytuację ekonomiczną (np. producenta, dostawcy, kooperanta, nabywcy, agencji reklamowej). Takie rozumienie pojęcia naruszenia lub zagrożenia interesu innego przedsiębiorcy mogłoby, w istniejącym ustroju gospodarczym, prowadzić w skrajnych przypadkach do stwierdzenia, że właściwie każdy uczestnik gry rynkowej jest w mniejszym lub większym stopniu dotknięty działaniem nieuczciwie konkurencyjnym, każdy zatem mógłby dochodzić na drodze sądowej roszczeń określonych w art. 18 u.z.n.k. Słuszne, w przekonaniu Sądu, jest uznanie, że roszczenia z art. 18 u.z.n.k. służą wyłącznie przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na polskim rynku, których interesy gospodarcze zostały bezpośrednio naruszone lub zagrożone, ustawa nie znajduje natomiast zastosowania do podmiotów zagranicznych, które nie prowadzą w Polsce działalności, a jedynie są korporacyjnie powiązane z polskimi przedsiębiorcami, zachowującymi odrębność prawną i ekonomiczną, którym zbywają swoje towary lub udzielają licencji na używanie znaków towarowych.

Istnienie finansowo-organizacyjnych podstaw funkcjonowania tzw. grupy kapitałowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wykonywania przez spółkę dominującą uprawnień w ramach posiadanych udziałów w spółkach zależnych nie powoduje powstania zorganizowanego zespołu praw majątkowych i niemajątkowych należącego do spółki dominującej. (tak wyrok Sądu

Najwyższego z 23 X 2003 r. VCK 411/02; por. także wyroki Sądów Apelacyjnych w Poznaniu z 13 XII 2005 r. IACa 568/05 i w Katowicach z 27 II 2009 r. VACa 308/08)

Powód nie udowodnił w tym postępowaniu, że działania pozwanych w sposób bezpośredni naruszają jego interesy gospodarcze. Z przedstawionych dokumentów wynika, że *M* działa w Polsce przez spółkę córkę *M P* spółkę z o.o. w *K P*, która bezspornie jest samodzielnym podmiotem gospodarczym. Powód nie uczestniczy bezpośrednio w obrocie gospodarczym na terytorium Polski, a jego interesy gospodarcze mogą być ewentualnie tylko pośrednio naruszane przez pozwanych, co nie uzasadnia udzielenia mu ochrony na podstawie ustawy z 19 IV 1993 r. *o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. W okolicznościach faktycznych sprawy, stosunek konkurencji, który mógłby być poddawany ocenie z punktu widzenia zgodności z zasadami uczciwości kupieckiej istnieje wyłącznie pomiędzy pozwanym a spółką *MP*. Mnie może skutecznie żądać uwzględnienia powództwa na podstawie art. 18 u.z.n.k. Ochronę jego praw wyłącznych zapewniają przepisy rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych i prawa własności przemysłowej. **Żądania z pkt 2 i 3 pozwu (w części w jakiej odnosiło się do usunięcia skutków czynu nieuczciwej konkurencji) podlegało oddaleniu w całości.**

Uznając, że powód główny uległ zaledwie w niewielkiej części swego żądania, Sąd obciążył pozwanego głównego w całości kosztami postępowania, na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c. Sąd ustalił opłatę ostateczną na kwotę 2.000 zł, uznając ją za pobraną w całości od powoda głównego. Zasądził od RF na rzecz *M* w *M* kwotę 4.537 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, na które złożyły się opłata sądowa i koszty zastępstwa procesowego w trzykrotnej minimalnej stawce.